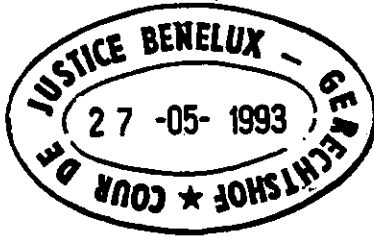


REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 519.38.61

Nr. A 92/1



**BENELUX-GERECHTSHOF**

A 92/1/3

Conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R. Mok  
inzake:

1. SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMPANY LIMITED
2. SHELL NEDERLAND VERKOOPMAATSCHAPPIJ B.V.

tegen

**C.P.M. WALHOUT-DE VISSER**

18 mei 1993

## 1. Korte beschrijving van de zaak

1.1. Bij arrest van 31 januari 1992<sup>1</sup> heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan het Benelux-Gerechtshof verzocht een viertal vragen te beantwoorden. Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de hiervoor genoemde partijen.

1.2.1. In zijn arrest heeft de Hoge Raad (sub 4) de feiten omschreven. Hieronder geef ik een samenvatting van de in mijn ogen meest relevante onderdelen daarvan. Enkele onderdelen van deze feiten-omschrijving, waarnaar in de gestelde vragen wordt verwezen, zal ik hierna letterlijk citeren.

1.2.2. Eiseres in het hoofdgeding sub 1 - hierna aan te duiden als SIPC - is rechthebbende op de merken Shell, Propagas en Butagas. Inschrijving van het Benelux-depot van deze merken heeft plaats gevonden.

Eiseres in het hoofdgeding sub 2 - SNV - brengt (op grond van een haar door SIPC verleende licentie) gassen onder de genoemde merken in stalen gasflessen in de handel. Deze gasflessen worden aan afnemers van het gas in bruikleen afgestaan. De afnemers verplichten zich jegens SNV om lege gasflessen uitsluitend bij SNV of wederverkopers van deze laatste in te leveren en deze flessen niet door anderen opnieuw te laten vullen.

1.2.3. De verweerster in het hoofdgeding - hierna aan te duiden als Walhout - vult aan SNV toebehorende en van de merken Shell en Propagas dan wel Butagas voorziene gasflessen, die haar door derden ter vulling worden aangeboden, met niet van SNV afkomstig vloeibaar gas en levert deze gasflessen vervolgens aan de aanbieders af.

Dergelijke door Walhout gevulde flessen zijn bij normaal, oppervlakkig onderzoek in geen relevant aspect te onderscheiden van door SNV zelf op de markt gebrachte flessen gas.

Een door Walhout gevulde gasfles, als boven bedoeld, kan ook in handen komen of worden waargenomen door anderen dan de rechtstreekse afnemer. Die anderen kunnen het produkt houden voor het originele, met toestemming van de merkhouder in het verkeer gebrachte, merkartikel.

1.3. De eiseressen in het hoofdgeding - hierna gezamenlijk aan te duiden als Shell - hebben Walhout in kort geding gedagvaard voor de president van de rechtbank te Middelburg. De president heeft Walhout o.m. bevolen,

---

<sup>1</sup>) RvdW 1992, 41.

op straffe van een dwangsom, zich te onthouden van het vullen van SNV toebehorende gasflessen.

Walhout heeft dit verbod echter overtreden, waarop Shell haar op verkorte termijn heeft gedagvaard voor de rechtbank te Middelburg.

De vorderingen van Shell (zowel in het kort geding als in het bodemgeding dat tot het verwijzingsarrest heeft geleid) hielden, kort samengevat, het volgende in.

Walhout diende zich te onthouden van ieder gebruik met effect in de Benelux van de SIPC toebehorende merken "Shell", "Propagas" en "Butagas" in verband met (al dan niet vloeibaar) gas en gashouders. Voorts diende Walhout zich te onthouden van het vullen, afleveren enz. van aan SNV toebehorende gashouders die door Shell in het verkeer zijn gebracht. Daarenboven diende Walhout een advertentie in enkele Zeeuwse kranten te plaatsen, inhoudend dat zij wegens herhaalde betrapping op het illegaal vullen van Shell-gasflessen was veroordeeld.

De aan Walhout te verbieden gedragingen zouden inbreuken op de genoemde merken opleveren.

1.4. De rechtbank heeft de vorderingen, voor zover gebaseerd op merkinbreuk, afgewezen. Aangezien Walhout niet anders deed dan een haar aangeboden fles vullen, speelt geen rol - aldus de rechtbank - welk merk op de fles voorkomt.

De rechtbank heeft de vorderingen van Shell gedeeltelijk toegewezen op grond van onrechtmatige daad.

1.5. Van dit vonnis is Shell in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof in Den Haag.

Het hof heeft overwogen dat Walhout niet het verwijt kan worden gemaakt dat zij de merken van Shell gebruikte in de zin van art. 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) voor het door haar geleverde gas. Walhouts afnemers namen de ter vulling aangeboden gasflessen namelijk na het vullen direct weer mee.

Volgens het hof ging een vergelijking met het arrest-Tanderil<sup>2</sup> van het BenGH niet op.

Het heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

---

<sup>2</sup>) BenGH 9 juli 1984, zaak A 82/2, Jur. 1984, p. 1, NJ 1985, 101, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1985, p. 59.

1.6. Shell heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

Nadat partijen hun standpunten hadden toegelicht en de advocaat-generaal Strikwerda had geconcludeerd tot het stellen van vragen aan het BenGH over de uitleg van art. 13.A BMW, heeft de Hoge Raad het BenGH verzocht over de volgende vragen van uitleg uitspraak te doen:

"1(a) Is sprake van «gebruik» van eens anders merk in de zin van art. 13A, eerste lid onder 1, BMW, wanneer iemand door een afnemer aangeboden lege flessen - welke zijn voorzien van een bepaald merk waaronder die flessen, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht - zonder toestemming van de merk- of licentie houder tegen betaling vult met niet van de merk- of licentie houder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert?

1(b) Is zulks ook het geval indien bij die afnemer niet een onjuiste voorstelling van zaken kan worden gewekt omtrent de herkomst van de betreffende waar omdat hij weet dat de waar niet afkomstig is van de merk- of licentiehouder?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of, in aanmerking genomen hetgeen is omschreven in 4 onder (xii)<sup>3</sup>, de hiervoren in 4 onder (viii) tot en met (x)<sup>4</sup> beschreven handelwijze ertoe kan leiden dat de flessen uiteindelijk in handen kunnen komen van of kunnen worden waargenomen door anderen dan de in vraag 1 bedoelde afnemer die de door hem ter vulling aangeboden flessen heeft aangeboden?

3. Zo vraag 1, al dan niet in verband met vraag 2, ontkennend wordt beantwoord, is dan het in vraag 1 aangeduide handelen aan te merken als "elk ander gebruik" in de zin van art. 13A, eerste lid onder 2, BMW?

4. Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 verschil of het al dan niet gaat om de in 4 onder (xii, zie noot 3) omschreven feiten en omstandigheden?"

<sup>3</sup>) In onderdeel xii heeft de Hoge Raad een drietal door Shell aangevoerde en door het hof in het midden gelaten omstandigheden genoemd, welke omstandigheden in cassatie mede als uitgangspunt in aanmerking moeten worden genomen. De eerste twee daarvan (a en b) zijn hiervóór, in § 1.2.2., tweede en derde alinea, samengevat. De derde luidt dat "(c) door de hiervoor omschreven handelwijze van Walhout een produkt met gevaarlijke eigenschappen is ontstaan, doordat de gasflessen telkens zijn gevuld met gas van een soort waarop die flessen niet berekend zijn en waarvan het gebruik ter vulling van dergelijke flessen ook wettelijk is verboden, hetgeen zowel op zichzelf beschouwd als ook in verband met de onder a en b gereleveerde gegevens een (aanmerkelijke) kans op schadelijke repercussies voor de merkhouder meebrengt."

<sup>4</sup>) Onderdeel (viii) is in § 1.2.3., eerste alinea, samengevat. De overige bedoelde onderdelen luiden: "(ix) Walhout beschikt niet over de voor het vullen van de gasflessen geschikte apparatuur; zij vult de gasflessen op onoordeelkundige wijze en scheidt daardoor het risico dat SNV wordt aangesproken en veroordeeld tot vergoeding van de schade welke SNV niet heeft veroorzaakt en ter zake waarvan haar geen verwijt treft zonder dat SNV dit laatste in de regel zal kunnen bewijzen, terwijl SNV hierdoor tevens in haar goede naam kan worden aangetast.

(x) Aldus handelend belet Walhout SNV de haar toebehorende flessen voor en na het vullen te controleren en te keuren. Dusdoende frustreert Walhout voor SNV ook de mogelijkheid ervoor te waken dat SNV aan haar wettelijke verplichting tot aanbieding ter herkeuring tijdig kan voldoen."

## 2. Art. 13.A BMW; richtlijn 89/104/EEG

2.1. In het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen<sup>5</sup> is art. 13 BMW als volgt toegelicht:

"Krachtens deze bepaling heeft het uitsluitend recht van een merkhouder een grotere draagwijdte dan volgens de bestaande nationale wetten het geval is. De bepalingen onder A, onder 1) bekrachtigen de bescherming die de huidige wetgeving aan een merkhouder verleent. Bovendien kan een merkhouder zich volgens het onder A, onder 2) bepaalde verzetten tegen ieder ander gebruik, dat hem schade toebrengt onder voorwaarde evenwel, dat dit gebruik plaats heeft in het economisch verkeer en zonder geldige reden. Zo zal de houder het gebruik van een merk bij voorbeeld in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de eenvormige wet op de merken kunnen verbieden en zal de rechter over een ruime bevoegdheid beschikken om de feiten, die een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen, te beoordelen. (...)"

2.2.1. De nationale merkenwetten van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (waaronder de BMW) moeten worden aangepast ingevolge een richtlijn van de Raad van de EG<sup>6</sup>. Deze aanpassing had op 31 december 1992 haar beslag moeten krijgen, maar die datum is in de Benelux-landen niet gehaald.

Wel is op 15 december 1992 een protocol tot wijziging van de BMW vastgesteld, welk protocol o.m. aanpassing aan de genoemde richtlijn moet bewerkstelligen<sup>7</sup>. Dit protocol moet nog worden geratificeerd.

De in de onderhavige zaak aan het BenGH gestelde vragen hebben betrekking op de BMW, zoals deze thans luidt. De nationale rechter is echter verplicht het nationale recht - indien mogelijk - richtlijnconform uit te leggen. Zoals het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft beslist

"geldt de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting der Lid-Staten om het daarmee beoogde doel te verwezenlijken, alsook de verplichting krachtens artikel 5 EEG-Verdrag, om alle algemene of bijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle met overheidsgezag beklede instanties in de Lid-Staten, en dus, binnen het kader van hun bevoegdheden, ook voor de rechterlijke instanties. Bij de toepassing van het nationale recht, ongeacht of het daarbij gaat om bepalingen die dateren van eerdere of latere datum dan de richtlijn, moet de nationale rechter dit zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, ten

<sup>5</sup>) Basisteksten Benelux (losbl.), dl. \*\*\*\*\*, waar dit commentaar wordt aangeduid als "Toelichting", p. 53/54; Trb. 1962, nr. 58.

<sup>6</sup>) Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104 EEG), Pb.EG van 11 febr. 1989, L 40/1, ed. S & J 47 (aanv. 1992), p. 506.

<sup>7</sup>) Trb. 1993, nr. 12; ook afgedrukt als bijlage 6 (p. 295 e.v.) bij E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken, 1991; zie voorts: Arkenbout, IER 1993. p. 1 e.v.

einde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan artikel 189, derde alinea, EEG-Verdrag te voldoen."<sup>a</sup>

Onder nationaal recht en nationale rechter moeten Benelux-recht en het BENGH m.i. mede worden begrepen.

### 2.2.2. Voor zover hier van belang bepaalt de richtlijn:

#### *Artikel 5*

"1. Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

- a) wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren als die waarvoor het merk ingeschreven is;
- b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2. Elke Lid-Staat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de Lid-Staat en door het gebruik, zonder geldige redenen, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

3. Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:

- a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
- b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;

(...)"

Art. 6 bevat beperkingen van de aan het merk verbonden rechtsgevolgen, maar die lijken mij voor de hier gestelde vragen niet van belang. Hetzelfde geldt voor art. 7, dat uitputting behandelt.

2.2.3. Het wijzigingsprotocol van de BMW tot uitvoering van de EEG-richtlijn wil het huidige art. 13.A, eerste lid, aanhef en onder 1, van de BMW ongewijzigd laten, al wordt de nummering iets anders (13.A.1, aanhef en onder a). Art. 13.A, eerste lid, onder 2, zal volgens dat ontwerp worden gewijzigd.

<sup>a</sup>) HvJ EG 13 nov. 1990, zaak 106/89 (Marleasing), Jur. 1990, p. I-4135, SEW 1992, p. 816, m.nt. C.W.A. Timmermans, NJ 1993, 163 (r.o. 8); in deze zin ook reeds: HvJ EG 10 april 1984, zaak 14/83 (Von Colson en Kazann) Jur. 1984, p. 1891, SEW 1985, p. 216, m.nt. A.Th.S. Leenen (r.o. 26).

Ik zou menen dat de richtlijn, voor zover het gaat om *dezelfde* wa-  
ren (het geval dat hier aan de orde is) inderdaad geen aanleiding geeft  
tot aanpassing van art. 13.A, eerste lid onder 1, BMW<sup>9</sup>. Daaruit volgt  
dat de kans klein is dat voor zulk een geval de uitleg van die bepaling  
van de BMW, waarop de eerste twee in deze zaak gestelde vragen betrekking  
hebben, door de richtlijn zal worden beïnvloed.

Voor art. 13.A, eerste lid onder 2, waarop de derde en vierde vraag  
betrekking hebben, is die kans iets groter, omdat de richtlijn in art. 5,  
lid 1, aanhef en onder b, de eis van verwarringsgevaar stelt.

In de literatuur wordt overigens vrij algemeen aangenomen dat art.  
13.A, eerste lid, onder 2, gehandhaafd kan worden zoals het luidt<sup>10</sup>,  
hetgeen m.i. mede omvat: zoals het tot dusverre is uitgelegd. De richt-  
lijn zou in dat geval niet nopen tot een bijstelling van de interpretatie  
van laatstgenoemde bepaling.

Althans voor de problematiek die in de onderhavige zaak aan de orde  
is lijkt mij dat juist<sup>11</sup>

### 3. Vraag 1 (a)

#### 3.1. Rechtspraak BenGH

##### 3.1.1. Uit het arrest-Tanderil (zie noot 2):

"wie bij aflevering van zijn eigen, aan die van de merkhouder ge-  
lijksoortige waren het merk van de merkhouder uitdrukkelijk,  
schriftelijk of mondeling, bezigt en daardoor bij zijn afnemer de  
onjuiste indruk wekt dat het geleverde van de merkhouder afkomstig  
is, [maakt] zich aan merkinbreuk schuldig (...), immers [maakt] van  
het merk gebruik (...) voor soortgelijke waren in de zin van arti-  
kel 13A, eerste lid, aanhef en onder 1, B.M.W.;  
dat merkenrechtelijk geen grond bestaat anders te oordelen wanneer  
in een dergelijk geval degene die aflevert, weliswaar het merk van  
de merkhouder niet uitdrukkelijk bezigt, maar, ofschoon hij weet of  
behoort te weten dat zijn afnemer op grond van andere omstandighe-  
den zal menen dat het geleverde van de merkhouder afkomstig is,  
nalaat die onjuiste indruk tegen te gaan door mede te delen of an-  
derszins duidelijk te maken dat hij een andere waar aflevert;"

##### 3.1.2. Uit het arrest-Omnisport<sup>12</sup>:

<sup>9</sup>) In die zin ook: Arkenbout, t.a.p., p. 141 e.v. en Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht 1992, nrs.  
133-135, p. 47 e.v.

<sup>10</sup>) Vgl. Arkenbout, t.a.p., p. 141 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1230, p. 510; L. Wichers  
Hoeth, IER 1988, p. 85; H.R. Furstner en M.C. Geuze, BIE 1988, p. 215; E.C. Nootboom, IER 1989, p. 6  
e.v.; S. Boekman in Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel, 1990), p. 1 e.v., i.h.b. p. 5/6.

<sup>11</sup>) Zie echter mijn conclusie van heden in de zaak A 92/5 (Mercedes).

<sup>12</sup>) BenGH 7 nov. 1988, nr. A 87/3, Jur. 1988, p. 90, NJ 1989, 300, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1989,  
p. 181, m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach.

"uit de tekst van artikel 13.A, eerste lid, B.M.W. en uit de rechtspraak van het Hof, met name uit de arresten A 82/2 en A 83/4 volgt dat voor gebruik van een merk (...) voor waren, in de zin van het onder I bepaalde, vereist is dat degene die zich met betrekking tot zijn eigen waren van dat merk (...) bedient, dat op zodanige wijze doet dat voor het publiek duidelijk is dat dit gebruik betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden;".

### 3.1.3. Uit het arrest-*Valéo*<sup>13</sup>:

"nu deze zaak vooral betreft de omvang van het aan de merkhouder in artikel 13 A BMW toegekende recht van verzet tegen het gebruik van zijn merk, (...) moet [vooraf] worden opgemerkt dat deze wet ertoe strekt de merkhouder een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, «een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen»; (...) vooreerst moet worden opgemerkt dat (...) het verhandelen van een waar die is voorzien van eens anders merk, moet worden beschouwd als gebruik van dat merk «voor waren» aangezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden;".

## 3.2. Rechtspraak nationale rechters

3.2.1. Verscheidene Nederlandse gerechtshoven hebben geoordeeld dat het in het verkeer brengen van gastankjes die van een merk zijn voorzien en die nagevuld zijn met niet van de merkhouder afkomstig gas, een merkinbreuk in de zin van de BMW oplevert (en dus als gebruik moet worden beschouwd)<sup>14</sup>.

Die uitspraak komt overeen met arresten van een ander hof, eveneens met betrekking tot het in de handel brengen van gastankjes met het merk "Camping Gaz", nagevuld met niet van de merkhouder afkomstig gas in de periode vóór de inwerkingtreding van de BMW<sup>15</sup>. Datzelfde hof heeft het inruilen van lege tankjes tegen volle als merkinbreuk in de zin van de BMW geacht<sup>16</sup>.

<sup>13</sup>) BenGH 6 nov. 1992, nrs. A 89/1 en A 91/1, RvdW 1992, 243; IER 1993, 9.

<sup>14</sup>) Gerechtshof te Den Haag 26 mei 1971, BIE 1972, p. 258; gerechtshof te Amsterdam 3 maart 1972, kenbaar uit HR 19 jan. 1973, NJ 1973, 187, BIE 1973, p. 127; gerechtshof te 's-Hertogenbosch 26 juni 1973, BIE 1976, p.268 (alle: Camping Gaz); gerechtshof Den Haag 11 nov. 1981, BIE 1984, p.86 (Shell).

<sup>15</sup>) Gerechtshof te Arnhem 1 april 1970, NJ 1970, 392 BIE 1991, p. 13 en 5 mei 1971, BIE 1972, p. 101.

<sup>16</sup>) Gerechtshof te Arnhem 28 juni 1972, BIE 1976, p. 265. Zie voorts: Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1023, p. 420/421.



In een verder verleden was de (lagere) rechtspraak verdeeld<sup>17</sup>.

3.2.2. Rechtspraak van Belgische of Luxemburgse gerechten over het probleem dat hier aan de orde is, heb ik niet gevonden.

3.2.3. Van de (recentere) literatuur over het begrip gebruik in de zin van art. 13 BMW, in verband met het navullen van gemerkte verpakkingen met niet van de merkhouders afkomstige waren, noem ik:

- T.J. Dorhout Mees, Kort Begrip van het Nederlands Handelsrecht, 1964, nrs. 329/330 (p. 136):

"het niet constitutief gebruik van een merk [vormt] steeds inbreuk. (...)

Een duidelijk voorbeeld is het gebruik van lege flesjes met merketiket of andere van het merk voorziene verpakking om daarin waren van dezelfde soort te verkopen die niet van de merkgerechtigde afkomstig zijn."

- idem, 1989<sup>18</sup>, nrs. 936/937, p. 376 e.v.

- W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 105:

"Daaronder [gebruik van merken i.d.z. van art. 13 BMW] kan óók b.v. vallen (...) gebruik van lege, gemerkte emballage voor levering van een ander fabrikaat dan het aldus aangeduide (...)"

- J.A. Stoop, BIE 1985, p. 251 e.v.

- A. Braun, Précis des marques de produits et de service, 1987, nr. 401, p. 318.

- L. Wichers Hoeth in NJ 1913-1988, Annotatoren kijken terug, 1988, nr. 17, p. 186 onderaan..

- E.A. van Nieuwenhoven Helbach in Noten bij noten (Wichers Hoeth-bundel), 1990, p. 98:

"dat in ieder geval van gebruik ter onderscheiding van waren wel sprake is, indien het teken op de waren zelf, haar verpakking of haar etiket voorkomt."

- E.J. Arkenbout, t.a.p., § 3.5.2./3., p. 96 e.v.

- Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., § 1021 e.v., p. 419 e.v.

3.2.4. Enige literatuur over het begrip "gebruik", i.v.m. het navullen van gemerkte verpakkingen, in andere rechtsstelsels:

<sup>17</sup>) Gerechtshof te Den Haag 16 april 1934, NJ 1934, p. 1411 (vullen leeg Maggi-flesje is merk-inbreuk); rechtbank te Leeuwarden 12 augustus 1935, NJ 1936, 604 (vullen van door klanten meegebrachte lege Kruschen Salts-flesjes met ander zout is geen merkinbreuk).

<sup>18</sup>) Bewerkt door E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. J.L.R.A. Huydecoper en C.J.J.C. van Nispen.

- Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, p. 643 (nr. 7) e.v., i.h.b. nr. 13 op p. 646:

"Dagegen «versieht» nicht, wer als Verkäufer in eine vom Käufer mitgebrachte Flasche auf dessen Verlangen hin einfüllt. Das Zeichenrecht des Inhabers ist für diese Flasche, die mit dem Erwerb durch den Käufer aus dem Geschäftlichen Verkehr ausgeschieden ist, erschöpft."

- A. Chavanne/J.-J. Burst, Droit de la propriété industrielle, 1990, § 1182, p. 765 (het vullen van gemerkte verpakkingen met niet van de merkhouder afkomstige waren is in beginsel niet toegestaan).

3.3.1. Het gerechtshof in Den Haag heeft in de onderhavige zaak beslissend geacht (r.o. 4) dat Shell geen feiten of omstandigheden had gesteld waaruit kon volgen "dat bij degene die zijn eigen gashouder liet vullen de mening zou kunnen post vatten dat hem Shell-, Propa- of Butagas geleverd werd."

Die gedachtengang is onderschreven door de advocaat-generaal bij de Hoge Raad Strikwerda in diens conclusie bij het verwijzingsarrest (§ 11).

Voor de beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vraag 1(a) is de wetenschap bij de afnemer echter niet van belang, aangezien die omstandigheid eerst bij vraag 1(b) aan de orde komt.

3.3.2. Uit de hiervóór (§ 3.1.1. e.v.) geciteerde arresten-Tanderil, -Omnisport en -Valeo van het BenGH blijkt dat het antwoord op vraag 1(a) bevestigend moet zijn. Doordat Walhout de waar (het gas) verhandelt in flessen waarop een merk voorkomt waarvan Shell houder is, bedient zij (Walhout) zich van dat merk op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden (vgl. arrest-Valeo, r.o. 18).

#### 4. Vragen 1(b) en 2

4.1. Gezien de opvattingen van het Haagse hof en van mr. Strikwerda liet de destijds bestaande rechtspraak van het BenGH kennelijk de conclusie toe dat van gebruik niet kon worden gesproken indien degene die de waren verhandelt bij de afnemer niet de onjuiste indruk wekt dat de waren afkomstig zijn van de houder van het op de verpakking aangebrachte merk.

Sedert het arrest-Valeo (ruim tien maanden posterieur aan het verwijzingsarrest in de onderhavige zaak) lijkt die conclusie in geen geval meer gewettigd.

"Gebruik" van een merk is een kleurloos begrip, bestaande in het verhandelen van waren (waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijk) die van dat merk zijn voorzien. Welke indruk bij de afnemer wordt gewekt is daarbij als regel niet beslissend. In bepaalde gevallen kan het anders zijn, zoals blijkt uit het arrest-Tanderil (zie noot 11)

waarin het niet wegnemen van een onjuiste indruk bij de afnemer beslissend is geacht (stilzwijgend merkgebruik).

Verwarringsgevaar is volgens de rechtspraak van het BenGH wel een der rationes van merkbescherming, maar het is geen bestanddeel van het begrip gebruik<sup>19</sup>.

Daaruit volgt dat het antwoord op vraag 1(b) eveneens bevestigend luidt.

4.2. De bevestigende beantwoording van de vragen 1(a) en (b) brengt mee dat vraag 2 geen antwoord behoeft.

Voor het geval uw Hof van mening zou zijn dat vraag 1(b) ontkennend beantwoord moet worden, merk ik nog het volgende op.

Ontkennende beantwoording van vraag 1(b) zou inhouden dat de afwezigheid van verwarringsgevaar zou meebrengen dat geen sprake van gebruik is. Uiteraard maakt het in die veronderstelling verschil of de flessen uiteindelijk in handen kunnen komen van anderen dan de directe afnemers. Dit is althans het geval indien bij die anderen wel verwarring zou kunnen ontstaan. Men mag er van uitgaan dat die mogelijkheid aanwezig is, aangezien niet aannemelijk is dat de (kennelijk mondelinge) mededeling van Walhout dat zij andere waar afleverde dan die van Shell<sup>20</sup> aan alle derden zal worden doorgegeven.

Het antwoord op vraag 2, indien deze vraag aan de orde zou komen, zou m.i. bevestigend moeten luiden (het maakt verschil).

## 5. Vragen 3 en 4

5.1. Vraag 3 is voorwaardelijk gesteld, nl. voor het geval vraag 1 ontkennend wordt beantwoord. Vraag 4 is weer een verbijzondering van vraag 3.

Aangezien naar mijn mening vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, komen de vragen 3 en 4 niet aan de orde. Dat zou in het bijzonder gelden wanneer wen aanneemt dat art. 13.A, eerste lid, onder 2, slechts toepassing kan vinden bij het bezigen van een merk voor waren die niet soortgelijk zijn aan die van het eisende merk<sup>21</sup>. Het gaat hier immers om identieke waren.

---

<sup>19</sup>) Zie de bij § 4.2.4.1. (hierna) vermelde gegevens.

<sup>20</sup>) Arrest gerechtshof Den Haag 18 jan. 1990, r.o. 4.

<sup>21</sup>) Drucker-Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom, 1984, p. 100. Die opvatting is door het BenGH echter niet aanvaard (arresten-Tanderil en Omnisport); vgl. Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nrs. 1034 e.v., p. 424 e.v.

Voor het geval het Hof een ander oordeel heeft over de beantwoording van vraag 1, ga ik hieronder nog kort op de vragen 3 en 4 in.

5.2.1. Wil sprake zijn van een "ander gebruik", in de zin van art. 13. A, eerste lid, aanhef en onder 2, dan moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

- a. het ander gebruik is in het economisch verkeer gemaakt;
- b. het ander gebruik is *zonder geldige reden* gemaakt;
- c. door het ander gebruik kan aan de merkhouder *schade* worden toegebracht.

5.2.2. Over het begrip "economisch verkeer"<sup>22</sup> heeft het BenGH in het al genoemde arrest-Tanderil (zie noot 11) overwogen:

"(...) voldoende is vast te stellen dat in beginsel sprake is van zich van een merk of teken bedienen «in het economisch verkeer» indien zulks - anders dan met een uitsluitend wetenschappelijk doel - plaats vindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere - niet in de particuliere sfeer verrichte - activiteit waarmee economisch voordeel wordt beoogd."<sup>23</sup>

De omschrijving is niet uitputtend, maar het is duidelijk dat het gebruik in deze zaak plaats vond in het kader van een bedrijf (dat van Walhout) en dus in het economisch verkeer.

5.2.3. Een geldige reden kan een rechtvaardigingsgrond opleveren. Uit het arrest-Claeryn/Klarein<sup>24</sup>:

"dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich, niettegenstaande de door dat gebruik aan de merkhouder toegebrachte schade, van dat gebruik onthoudt, dan wel dat de gebruiker een eigen recht heeft om dat teken te gebruiken en dat recht voor de toepassing van artikel 13 onder A, eerste lid, sub 2, van de wet voor dat van de merkhouder niet behoeft te wijken;"<sup>25</sup>.

Uit de door de Hoge Raad gegeven samenvatting van de feiten kan worden afgeleid dat van zulk een geldige reden hier geen sprake is.

<sup>22</sup>) Ook herhaaldelijk gebruikt in richtlijn 89/104/EEG (m.n. in de artt. 5 en 6).

<sup>23</sup>) Vgl. ook A. Braun, t.a.p., nrs. 417 e.v., p. 330 e.v.; E.J. Arkenbout, t.a.p., p. 106 en Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nr. 1177 e.v., p. 487 e.v.

<sup>24</sup>) BenGH 1 maart 1975, zaak A 74/1, Jur. 1975, p. 1 (hier: p. 11), NJ 1975, 472, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1975, p. 183.

<sup>25</sup>) Vgl. A. Braun, t.a.p., nr. 416, p. 329/330; E.J. Arkenbout, t.a.p., p. 107 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nrs. 1182 e.v., p. 490 e.v.

5.2.4.1. De vereiste schade behoeft niet te bestaan in verwarringsgevaar<sup>26</sup>, maar kan wel bestaan in verwarringsgevaar<sup>27</sup>.

De in het verwijzingsarrest, r.o. 4, nr. xii, sub (b) genoemde omstandigheid is hiervoor van belang. Bij degene de zelf met een gasfles, al draagt deze een merk van Shell, naar Walhout is gegaan om deze opnieuw te laten vullen, zal van verwarringsgevaar niet of nauwelijks sprake zijn geweest (vgl. arrest hof Den Haag, r.o. 4 in fine<sup>28</sup>).

Anders echter ligt het voor derden die niet weten dat de gasfles, waarop een merk van Shell voorkomt, is nagevuld met van een andere leverancier dan de merkhouder afkomstig gas.

Dit leidt er tevens toe dat aan de vereisten van richtlijn 89/104/EEG voldaan is, zodat deze richtlijn niet tot een andere uitleg van de BMW noopt<sup>29</sup>.

5.2.4.2. Een mogelijkheid van schade voor Shell kan ook gelegen zijn in produktenaansprakelijkheid in de zin van richtlijn 85/374/EEG<sup>30</sup>.

Volgens art. 3, lid 1, van die richtlijn wordt als aansprakelijke producent mede:

"de fabrikant van een eindprodukt, de producent van een grondstof of de fabrikant van een onderdeel, alsmede een ieder die zich als producent presenteert door zijn naam, zijn merk of een ander onderscheidingsteken op het produkt aan te brengen."<sup>31</sup>

De laatste categorie ("alsmede een ieder") duidt men wel aan als de "quasi-producent"<sup>32</sup>. Ik heb niet de indruk dat men daaronder de merk-

<sup>26</sup>) Zie bijv. arrest-Claeryn/Klarein.

<sup>27</sup>) Zie bijv. BenGH 22 mei 1985, nr. A 83/1 (Lux/Lux-Falc), Jur. 1985, p. 1 e.v., NJ 1985, 770, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1986, p. 231, m.nt. D.W.F. Verkade; voorts het arrest-Omnisport (hier-vóór, noot 12. Zie ook: conclusie a.-g. Krings bij BenGH 2 febr. 1983, zaak A 82/1 (Superox), Jur. 1983, p. 7 e.v., NJ 1983, 450, m.nt. L. Wichers Hoeth, BIE 1984, p. 18; A. Braun, t.a.p., nrs. 412 e.v., p. 326 e.v.

<sup>28</sup>) Zie ook conclusie a.-g. Strikwerda, § 11.

<sup>29</sup>) Zie voorts R.E. Ebbink, BMM Bulletin no. 1/1990; Arkenbout, t.a.p., p. 105 e.v.; Gielen/Wichers Hoeth, t.a.p., nrs. 1218 e.v., p. 505 e.v.

<sup>30</sup>) Richtlijn van de Raad van de EG van 25 juli 1985 inzake de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken, Pb. 1985, L 210/29. Deze richtlijn is voor Nederland uitgevoerd in afd. 6.3.3. BW, in België in de Wet betreffende aansprakelijkheid voor produkten met gebreken van 25 febr. 1991.

<sup>31</sup>) Vgl. art. 6:187, lid 2, BW (Nederland), art. 3 van de in noot 29 genoemde Belgische wet.

<sup>32</sup>) Vgl. E.F.J. Wilms, Produkte- und Produzentenhaftung aus Marken oder ähnlichen Zeichen, diss RUU, 1984, § 4.3.2./4.3.3. p. 136 e.v.; L. Dommering-Van Rongen, Produktenaansprakelijkheid, diss RUU, 1991, p. 125 e.v.; A.J.O. van Wassenauer van Catwijck, Produktenaansprakelijkheid in Europees verband, 1991, p. 25/26.

houder, wiens merk zonder diens toestemming is gebruikt bedoelt. Het begrip quasi-producent slaat op figuren als handelsmerken. De uitleg van de richtlijn is een taak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen.

Zelfs indien de vragen 3 en 4 aan de orde komen, meen ik niet dat behoefte bestaat aan een uitspraak van het HvJ EG. Het gaat immers om de *mogelijkheid* van schade. Zou schade ontstaan door een ongeval (explosie of anderszins) van een gasfles waarop een merk van Shell voorkomt, dan is waarschijnlijk dat Shell prima facie aansprakelijk wordt geacht. Ook indien Shell zich zou kunnen disculperen door aan te tonen dat de fles door een derde met niet van Shell afkomstig gas is gevuld, dan blijft het de vraag of Shell altijd in staat zal zijn het benodigde bewijs te leveren. De enkele mogelijkheid dat zij dat soms niet zal zijn impliceert de mogelijkheid van schade wegens produktaansprakelijkheid.

5.2.4.3. Los van de produktaansprakelijkheid kan bij een ongeval als boven bedoeld ook schade worden toegebracht aan de reputatie van Shell. Velen zullen immers kunnen waarnemen of vernemen dat een "Shell-gasfles" is ontploft of een ontploffing heeft veroorzaakt en de meesten zullen niet weten of te weten komen dat de fles met van een andere producent afkomstig gas gevuld was.

5.2.4.4. Hoe groot de kans op ongevallen als bedoeld in § 4.2.4.2. en § 4.2.4.3. in de praktijk is, is noch uit het verwijzingsarrest, noch uit de gedingstukken af te leiden. Ik neem aan dat deze kans niet zó klein is dat zij feitelijk kan worden verwaarloosd.

5.3. Uit het bovenstaande volgt dat het antwoord op de vragen 3 en 4, zou dat moeten worden gegeven, bevestigend zou dienen te luiden.

## 6. Conclusie

Ik kom tot de conclusie dat vraag 1(a) en (b) bevestigend moet worden beantwoord en dat de overige vragen geen beantwoording behoeven.

Den Haag, 18 mei 1993

  
plv. a.-g.