

A 92/5/6

Arrest van 20 december 1993
in de zaak A 92/5

Inzake :

DAIMLER-BENZ

tegen

J.J. HAZE

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 20 décembre 1993
dans l'affaire A 92/5

En cause :

DAIMLER-BENZ

contre

J.J. HAZE

Langue de la procédure : le néerlandais

BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 92/5

1. Gelet op het op 15 mei 1992 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.657 van de vennootschap naar Duits recht DAIMLER-BENZ A.G., gevestigd te Stuttgart, Duitsland, en MERCEDES-BENZ NEDERLAND B.V., gevestigd te Utrecht, gezamenlijk verder te noemen Daimler-Benz, tegen J.J. HAZE EN ZOON B.V., HAZE LEASE B.V. en HAZE IMPORT/EXPORT B.V., alle gevestigd te Rotterdam, verder te noemen Haze, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

2. Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

- (i) Daimler-Benz AG heeft krachtens een te haren name verricht Benelux-depot onder nr. 047093 in het Beneluxgebied uitsluitende rechten op het woordmerk MERCEDES-BENZ, voor onder meer de waren automobielen en onderdelen van en toebehoren voor automobielen. Bij het Benelux-depot van dat merk heeft Daimler-Benz beroep gedaan op verkregen rechten die teruggaan tot 1927. Daimler-Benz brengt onder dat merk in de Beneluxlanden sinds 1927 door haar vervaardigde automobielen, zomede onderdelen van en toebehoren voor automobielen, in de handel. Daimler-Benz heeft in elk der landen waarin zij haar automobielen onder genoemd merk in de handel brengt, een dealerorganisatie opgezet en in stand gehouden, terwijl zij automobielen afzet door tussenkomst van bij die dealerorganisatie in het betrokken land aangesloten ondernemingen.
- (ii) In Nederland is die dealerorganisatie door Daimler-Benz AG in samenwerking met de rechtsvoorgangster van Mercedes-Benz Nederland B.V. opgezet. Laatstgenoemde vennootschap draagt in overleg met en onder toezicht van Daimler-Benz zorg voor de leiding, de instandhouding en de controle van die dealerorganisatie. De ondernemingen die in Nederland bij die dealerorganisatie zijn aangesloten, ontvangen voorlichting omtrent de onder genoemd merk in de handel gebrachte automobielen, waarbij gelegenheid wordt gegeven voor instructie en bijscholing en zorg wordt gedragen voor het verkrijgbaar zijn van technische outillage, documentatie, gereedschappen en onderdelen, terwijl daartegenover de betrokken ondernemingen zich hebben verplicht tot het aanhouden van de normen van technische kwaliteit die Daimler-Benz noodzakelijk acht.

(iii) De in Nederland fungerende dealerorganisatie is door Daimler-Benz tevens belast met de uitvoering op haar aanwijzingen van de aan de afnemers verleende garantie.

(iv) De ondernemingen die bij de Nederlandse dealerorganisatie zijn aangesloten, hebben door tussenkomst van Mercedes-Benz Nederland toestemming van Daimler-Benz gekregen genoemd merk te gebruiken.

(v) Haze is niet bij genoemde dealerorganisatie aangesloten, maar zij drijft wel handel in Mercedes automobielen. Daarbij gebruikt zij genoemd merk op de volgende wijzen :

- vermelding op briefpapier van "Verkoop van benzine, olie, alle reparaties, doorsmeren, plaat- en spuitwerk, in en verkoop van nieuwe en gebruikte mercedes automobielen" en
- gebruik op briefpapier, leveringsopdrachten en facturen, alsmede in advertenties van de vermeldingen "Verkoop van Mercedes automobielen" en "Mercedes-Benz occasions" ;

3. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

1. Indien iemand die niet de houder van een merk noch ook diens licentiehouder is, gebruik maakt van dat merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de houder van het merk of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, is dan sprake van gebruik van het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en die door de merkhouder of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht (artikel 13 A, eerste lid onder 1, in verbinding met het derde lid), dan wel van ander gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt (artikel 13 A, eerste lid onder 2) ?

2. Indien vraag 1 in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, brengt dan de omstandigheid dat de waren met betrekking tot welke de aankondiging als in vraag 1 bedoeld wordt gedaan, door de merkhouder of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, mee dat voor het uit het doen van zodanige aankondiging bestaande gebruik van het merk in beginsel een geldige reden als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid onder 2, bestaat ?

3. Is daarbij van belang :

a dat het merk bij het aankondigen van de bedrijfsactiviteiten op voor het publiek opvallende wijze, veelvuldig en op vele manieren wordt gebruikt ?

b dat de aankondigingen niet alle activiteiten van het bedrijf betreffen, maar slechts een belangrijk afzonderlijk deel van die activiteiten ?

4. Is voor bevestigende beantwoording van vraag 2 vereist dat het merk in terstond duidelijk aanwijsbaar verband met de waren wordt gebruikt en dat door het gebruik van het merk niet een onjuiste indruk bij het publiek kan ontstaan ? Is daarbij een verband met individuele waren noodzakelijk ?

5. Moet bij de toepassing van artikel 13 A, eerste lid onder 2, buiten aanmerking blijven :

a schade welke slechts het gevolg is van een concurrentieverhouding tussen het bedrijf dat het merk op de in vraag 1 omschreven wijze gebruikt, en de merkhouder en/of diens licentiehouder ?

b schade die voortvloeit uit gebruik van het merk dat niet onder controle van de merkhouder plaatsvindt en daardoor niet is omkleed met de waarborgen die de merkhouder ten aanzien van het gebruik van het merk door anderen nodig acht teneinde het merk de betekenis als drager van reputatie en goodwill te doen behouden, waardoor het merk aan waarde inboet ? ;

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en Daimler-Benz een memorie heeft doen indienen door Mr. J.A. van Arkel ;

6. Overwegende dat de Plaatsvervangende Advocaat-Generaal M.R. Mok op 27 mei 1993 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

7. Overwegende dat Mr. van Arkel bij schrijven van 16 juni 1993 aan de President van het Hof een "notitie naar aanleiding van de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal" heeft doen toekomen met het verzoek deze notitie bij het dossier te voegen, waarbij hij ter rechtvaardiging van dit verzoek erop wijst dat in de conclusie aandacht wordt besteed aan het Protocol van 2 december 1992 houdende wijziging van de BMW, welk protocol nog niet was gepubliceerd toen hij voormelde memorie indiende ;

8. dat aan dit verzoek niet kan worden voldaan en op deze notitie geen acht kan worden geslagen : voor zover een stuk niet behoort tot het "dossier van de zaak" in de zin van artikel 2 van het Reglement op de procedure van het Benelux-Gerechtshof, kan het Hof daarvan slechts kennis nemen indien het op de voet van artikel 3 van dit Reglement is ingediend, terwijl het Reglement niet voorziet in de mogelijkheid voor de partijen om nog stukken in het geding te brengen nadat het debat is gesloten (artikel 8 lid 1 van het Reglement) ; voor het heropenen van het debat ziet het Hof in het door Mr. van Arkel ter rechtvaardiging van zijn verzoek aangevoerde geen grond ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

A. Ten aanzien van alle vragen tezamen

9. Overwegende dat de door de Hoge Raad gestelde vragen wederom een afbakening vergen van de begrippen "gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven" in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, BMW en "elk ander gebruik" in de zin van deze bepaling onder 2° ;

10. dat deze vragen zulks doen met betrekking tot gebruik van een merk door degene die door de merkhouders of diens licentiehouders in het verkeer gebrachte waren verder verhandelt (hierna : de wederverkoper), en aldus tevens opnieuw de draagwijdte aan de orde stellen van de in het eerste deel van artikel 13 A, derde lid, geformuleerde uitzonderingsregel, die, zoals het Hof heeft overwogen in zijn arrest van 6 november 1992 in de zaken A 89/1 - A 91/1 ("Valeo" - Jurisprudentie deel 13, blz. 1 e.v.), aan de merkhouders het recht onthoudt zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouders in het verkeer gebrachte waren ;

11. Overwegende dat de op voormelde afbakening gerichte vragen daardoor zijn gerezen dat deze uitzonderingsregel, zoals het Hof heeft beslist in zijn arrest van 2 februari 1983 in de zaak A 82/1 ("Superox" - Jurisprudentie deel 4, blz. 1 e.v.), uitsluitend betrekking heeft op - en dus de merkhouder enkel het recht ontnemt op te komen tegen - gebruik van het merk "voor waren" in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, zodat die regel de merkhouder niet belet zich ertegen te verzetten dat zijn merk bij verder verhandelen van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren wordt gebruikt in voege als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2° ;

12. Overwegende voorts dat de vragen niet betrekking hebben op gebruik van het merk door de wederverkoper op de waar of op haar verpakking, doch op diens gebruik van het merk teneinde dit verder verhandelen "aan het publiek aan te kondigen" ;

13. Overwegende dat bij de beantwoording van de vraag of, resp. in hoeverre de merkhouder zich kan verzetten tegen zodanig gebruik van zijn merk door de wederverkoper, in aanmerking moet worden genomen dat, zoals het Hof heeft overwogen in zijn hiervoor genoemde arrest in de zaken A 89/1 - A 91/1, voormelde uitzonderingsregel berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontnemen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegenover bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd ;

14. Overwegende dat met de uit deze belangenafweging blijkende keuzen van de Verdragstaten het beste strookt aan te nemen dat voormeld gebruik van het merk in beginsel aan de wederverkoper vrijstaat, omdat, indien en voorzover verder verhandelen onder het merk vrijstaat, ook het aankondigen van zulk verder verhandelen in beginsel geoorloofd behoort te zijn ;

15. dat in die belangenafweging echter óók ligt besloten dat voormelde strekking van de uitzonderingsregel niet rechtvaardigt dat de merkhouder zou moeten dulden dat de wederverkoper van zijn onder 14 bedoelde bevoegdheid gebruik maakt om met het merk te werven voor zijn onderneming als zodanig en aldus voor die onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclame-functie van het merk inherente gevaren ;

16. Overwegende ten slotte dat bij de beantwoording van de vragen tevens ermede rekening dient te worden gehouden dat de nadere afgrenzing van de begrippen "gebruik voor waren" in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, en "ander gebruik" in de zin van deze bepaling onder 2° óók geldt voor gebruik door anderen dan wederverkopers en daarom dient te geschieden met inachtneming van de strekking van de wet de merkhouder een ver gaande bescherming te bieden (zie laatstelijk het arrest "Valeo", rov. 15) ;

B. Ten aanzien van de afzonderlijke vragen.

17. Overwegende, wat vraag 1 betreft, dat, zoals volgt uit de rechtspraak van het Hof, met name uit het arrest van 7 november 1988 in de zaak A 87/3 ("Omnisport" - Jurisprudentie deel 9, blz. 90 e.v.), de wederverkoper die aan het publiek aankondigt dat hij handelt in waren die van eens anders merk zijn voorzien, gebruik maakt van dat merk voor waren in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, in verbinding met het derde lid, BMW, indien en voorzover hij die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op een bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden ;

18. dat daarbij - naar strookt zowel met hetgeen hiervoor onder 16 als met hetgeen hiervoor onder 14 is overwogen - onverschillig is of de aankondiging betrekking heeft op geïndividualiseerde exemplaren van de waar (door de Hoge Raad aangeduid als individuele waren) dan wel op de onder het merk in het verkeer gebrachte waren in het algemeen ;

19. dat evenwel zodra gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt

gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteits-suggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouders of diens licentiehouder), niet sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, maar van gebruik van het merk in de zin van die bepaling onder 2° ;

20. dat bij beantwoording van de vraag of zulk een gereede kans aanwezig is, niet alleen moet worden gelet op de wijze waarop het merk wordt gebruikt (in duidelijk verband met te koop aangeboden of verkochte waren of juist niet, bij voorbeeld in een gevel-reclame of anderszins als (vast onderdeel van de) aanduiding van de onderneming op briefpapier, visitekaartjes en wat dies meer zij), maar evenzeer op de overige omstandigheden van het geval, waaronder met name de aan het merk toekomende beschermingsomvang ;

21. Overwegende, wat de vragen 2 en 5 betreft, dat met hetgeen hiervoor onder 13 tot en met 16 is overwogen strookt om deze aldus te beantwoorden dat indien sprake is van gebruik van het merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2°, de hoedanigheid van wederverkoper niet "een geldige reden" oplevert in de zin van deze wetsbepaling, en om de daarin voorkomende woorden "onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht" ruim uit te leggen, hetgeen meebrengt dat vraag 5 ontkennend moet worden beantwoord ;

22. Overwegende dat het hiervoor overwogene meebrengt dat vraag 1 in voege als hierna onder 29 aangegeven moet worden beantwoord, dat de vragen 2, 3 en 5 ontkennend moeten worden beantwoord en dat vraag 4 geen behandeling behoeft ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

23. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

24. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

25. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt : voor Daimler-Benz op f. 2.000,- (exclusief BTW) en voor Haze op nihil ;

26. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

27. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 15 mei 1992 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

28. Ten aanzien van vraag 1 :

Van gebruik van eens anders merk voor waren in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1°, in verbinding met het derde lid, BMW, is sprake wanneer iemand die niet de houder van het merk noch ook diens licentiehouder is, gebruik maakt van dat merk teneinde aan het publiek aan te kondigen dat hij handel drijft in waren die door de houder van het merk of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, indien en voorzover hij die aankondiging doet op zodanige wijze dat voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde, door hem verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden ;

Van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2°, is evenwel sprake zodra gereede kans bestaat dat door de wijze waarop de wederverkoper het merk voor meerbedoeld aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteits-suggestie ;

29. Ten aanzien van de vragen 2 en 3 :

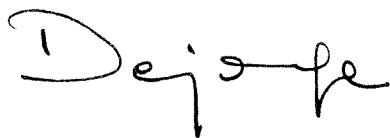
In laatstbedoeld geval brengt de enkele omstandigheid dat de waren door de merkhouder of diens licentiehouder onder het in de aankondiging gebruikte merk in het verkeer zijn gebracht, niet mee dat voor dat gebruik van het merk een geldige reden als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2°, bestaat, waarbij van geen belang is of de in vraag 3 bedoelde omstandigheden zich voordoen ;

30. Ten aanzien van vraag 5 :

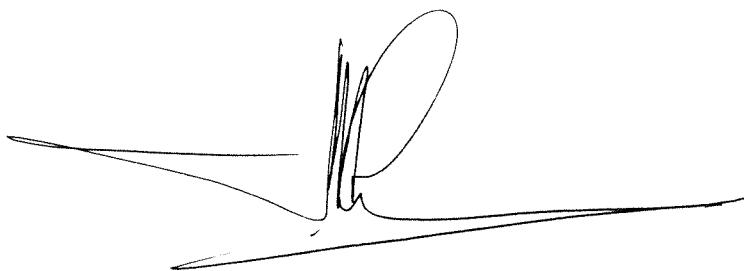
Schade als omschreven in deze vraag valt niet buiten het begrip schade als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2°.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, O. Stranard, tweede vice-president, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, rechters, D. Holsters en G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 20 december 1993, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren M.R. Mok, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.



C. DEJONGE



S.K. MARTENS