

Een borrel met een zeepsmaak

Een borrel met een zeepsmaak

Ruzies over merken

Dirk Visser

Kwadraat–Utrecht 1993

Op het omslag Andy Warhol, *Delmonte, Heinz and Brillo boxes*, 1963

ISBN 90 6481 184 9

NUGI 692

© 1993 Dirk Visser, Leiden

Het reprorecht wordt niet uitgeoefend

© 1993 Grafische vormgeving Rinke Doornekamp, Utrecht

Zet- en drukwerk Groenevelt, Landgraaf

Inhoud

Voorwoord	7
1 Een borrel met een zeepsmaak	9
2 Blauwe gastankjes op de camping	21
3 De schroefvorm van het krulzoutje	29
4 De lipjes van Levi's	39
5 Kinder chocolade	45
6 Sappige kauwgom met fruitsmaak	50
7 Did you have your Tjolk today?	57
8 De Mercedes-specialist	73
9 Medicijnen met rare namen	82
10 Masturbatie met een colafles	97
Nawoord	118
Belangrijke wetsartikelen	119
Woordenlijst	121
Rechtspraakregister	125
Literatuur	127

Voorwoord

Dit boek gaat over merken. Over wat een merk is en over wat de eigenaar van een merk aan anderen kan verbieden en wat hij moet toestaan.

Dit boek is bedoeld voor iedereen die, zonder enige voorkennis, eens iets wil lezen over merkenrecht. Maar het kan ook als eerste introductie dienen voor studenten die merkenrecht willen gaan bestuderen. Voor de eerstgenoemde categorie lezers is achterin een verklarende woordenlijst met juridische termen opgenomen. Voor mensen die zich er verder in willen verdiepen is er een rechtspraakregister en een lijst met verdere literatuur.

Er wordt in dit boek niet ingegaan op de *formaliteiten* van het merkenrecht zoals de inschrijving van merken, instandhouding door feitelijk gebruik en de procesrechtelijke kanten van het merkenrecht. Het gaat alleen maar over bepaalde onderdelen van de *inhoud* van het merkenrecht. Aan de hand van veel rechtspraak over bestaande en niet meer bestaande merken, wordt verteld wat mag en niet mag in het merkenrecht.

Dit boek is niet bedoeld als advies aan, of reclame voor advocaten, merkenadviseurs, reclamemakers, marketingmanagers of welke andere beroepsgroep ook die zich professioneel met merken bezighoudt. Het is bedoeld als informatie en ter vermaak voor iedereen die geïnteresseerd is in merken.

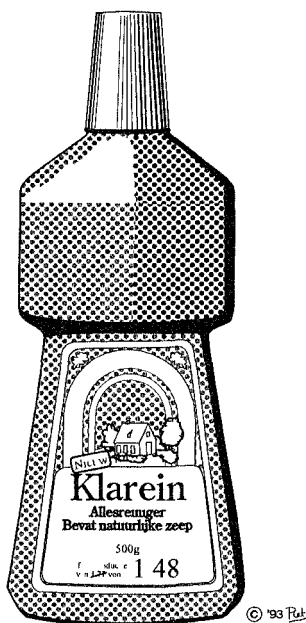
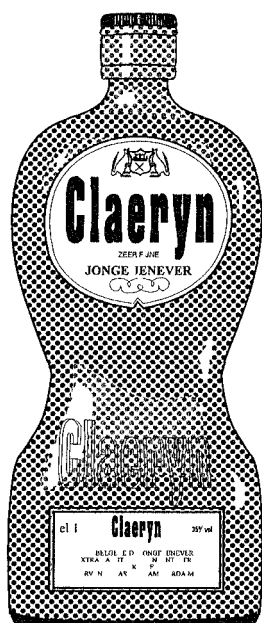
De auteur is dank verschuldigd aan mevrouw Th.M. Fuchs-Van Braningen, mr Isabeth Mijnaresds, Judith Rood (koningin van de drukproeven) en drs. Monique Gerritsma voor hun commentaar op het manuscript en de laatste tevens voor de vertaling van het *Playboy*-vonnis,

aan prof. mr A.A. Quaedylic en de sectie 1E van De Brauw Blackstone Westbroek voor de foto's, aan Piet Visser van Piet design voor haar Claerein-creatie en bovenal aan prof. mr D.W.F. Verkade voor de juridische en andere kritiek op het manuscript.

Dit boek is opgedragen aan de bewoners van Terweepark 3 te Leiden.

Leiden, februari 1993
Dirk Visser

1 Een borrel met een zeepsmaak



EEN BORREL MET EEN ZEEPSMAAK

De Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols zijn sinds 1952 eigenaar van het vertrouwde merk Claeryn voor hun 'zeer fijne jonge jenever'. In december 1971 plan- de Colgate-Palmolive B.V. de introductie van een nieuwe 'Allesreiniger' op basis van vloeibare zeep. Colgate koos daarvoor de welluidende merknaam Klarein. Hoewel het een totaal ander produkt betrof, hadden de Erven Bols

grote bezwaren tegen de keuze van Colgate voor een merknaam die precies hetzelfde klonk als hun eigen je-nevermerk. Bij de President van de rechtbank in Amsterdam eisten de Bolzen een verbod tegen Colgate op het gebruik van de aanduiding Klarein. De President wees de verbodsvordering toe en werd in zijn oordeel bevestigd door het Amsterdamse Gerechtshof. Colgate ging in cassatie bij de Hoge Raad en deze laatste stelde in 1974 een aantal vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof. De merkenwet die in Nederland geldt is de Benelux-Merkenwet en het Benelux-Gerechtshof heeft daarom het laatste woord over de uitleg van die wet. De vragen van de Hoge Raad naar aanleiding van deze Clacryn/Klarein-zaak hadden betrekking op een van de belangrijkste artikelen van de Benelux-Merkenwet (afgekort: BMW), het artikel dat bepaalt welk recht de eigenaar van een merk, de merkhouders nu precies heeft. De kern van dit artikel, artikel 13A, luidt ongeveer als volgt:

‘De merkhouders kan zich verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; (verder: 13A1)

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.’ (verder: 13A2)

Bij het toepassen van dit artikel is het heel belangrijk te weten wanneer er sprake is van een ‘overeenstemmend teken’ en wanneer dit wordt gebruikt voor ‘soortgelijke waren’. Wat een ‘teken’ precies is, wat een ‘overeenstemmend teken’ is en wat ‘soortgelijke waren’ zijn, komt in de volgende hoofdstukken aan de orde. In deze zaak mo-

gen we er vanuit gaan dat Klarein een met Claeryn overeenstemmend teken is, omdat het precies hetzelfde klinkt. Verder zijn jenever en allesreiniger 'geen soortgelijke waren', maar dat ligt nogal voor de hand. .

Omdat het geen soortgelijke waren zijn, is artikel 13A1 niet van toepassing. Dit zou bijvoorbeeld wel van toepassing zijn als Colgate in plaats van met een allesreiniger met een nieuwe whisky of een nieuwe cognac was gekomen onder de naam Klarein.

Als artikel 13A1 afvalt, komen we bij 13A2, dat betrekking heeft op 'elk ander gebruik'. Als we de voorwaarden van dit tweede gedeelte op een rijtje zetten ziet het er als volgt uit:

Er moet sprake zijn van gebruik

1. in het economisch verkeer

2. zonder geldige reden

3. onder omstandigheden waaronder de merkhouders schade kan lijden

Of er sprake is van 'gebruik in het economisch verkeer' is een belangrijke en soms moeilijke vraag, maar in dit geval is het wel duidelijk. Colgate wilde de allesreiniger onder de omstreden naam in televisie- en andere reclame gaan aanprijzen en vervolgens zoveel mogelijk flesjes vloeibare zeep gaan verkopen. Er kan geen twijfel over bestaan dat dat 'gebruik in het economisch verkeer' is. De Hoge Raad stelde daar dan ook in deze zaak geen vraag over.

De Hoge Raad vroeg wel wat 'zonder geldige reden' nu precies betekende.

Colgate beweerde namelijk dat het woord Klarein was gekozen omdat dit zo bijzonder geschikt was voor een reinigingsmiddel. *Klaar* stond voor vlug, gereed en *rein* stond voor helder en schoon: *klaar-rein* is vlug-schoon.

Colgate was van mening dat dit wel een geldige reden was voor het gebruik van deze merknaam. Omdat het

Benelux-Hof alleen rechtsregels mag uitleggen en niet in concrete zaken zoals deze mag beslissen, gaf het een algemeen, maar voor dit geval heel duidelijk antwoord: 'bijzondere geschiktheid' is niet voldoende voor een 'geldige reden'.

Ook vroeg de Hoge Raad naar aanleiding van deze zaak aan het Benelux-Hof of de schade die de Bolzen dachten te zullen lijden onder het soort schade valt dat het wetsartikel bedoelt. In tegenstelling tot zaken waar het wel om twee 'soortgelijke produkten' gaat, kon men hier moeilijk gaan beweren dat de schade geleden zou gaan worden door het 'verwarringsgevaar'. De kans dat iemand die jenever wilde gaan kopen per ongeluk met een fles vloeibare zeep thuiskwam was niet erg groot, temeer omdat de flessen absoluut niet op elkaar leken. De Bolzen ging het dan ook niet zozeer om de verwarring, maar wel om de 'verwatering' van hun merk: ze waren bang dat de aantrekkingskracht van het merk Claeryn zou verminderen omdat men dit woord zou gaan associëren met een zeepprodukt. De gedachte aan zeep doet een jonge jenever bepaald niet beter smaken. De Hoge Raad vroeg het iets formeler: 'Kan de schade erin bestaan dat het overeenstemmend teken op een zodanige wijze aan de zintuigen van het publiek appelleert dat het merk voor de soort waren waarvoor het is ingeschreven wordt getroffen in zijn kooplustopwekkend vermogen?' Het Benelux-Hof beantwoordde deze vraag bevestigend. Een borrel met een zeepsmaak klinkt niet lekker, verkoopt daarom waarschijnlijk minder en dus zouden de Bolzen schade lijden. Op grond van deze mogelijke schade kunnen zij zich verzetten tegen het gebruik van het merk Klarein voor een allesreiniger.

ZEEP TEGEN TALK

Was er in de Claeryn-zaak sprake van een produkt dat

niet met zeep geassocieerd wilde worden, in de Lux-zaak was ongeveer het omgekeerde het geval: een zeepproducent, Lever, was eigenaar van het merk Lux voor tal van zeep- en schoonheidsprodukten, en wilde in 1976 niet met de industriële- en toilettalk die N.V. International Metals onder het merk Lux-Talc verkocht in verband gebracht worden.

Omdat het ook in de Lux-zaak niet om *soortgelijke* produkten ging moest ook hier gekeken worden of er sprake was van de mogelijkheid van schade en of er misschien een geldige reden voor het gebruik was. We kunnen er hier rustig vanuit gaan dat er wel sprake was van 'gebruik in het economisch verkeer', International Metals *verkocht* produkten onder de gewraakte merknaam. Ook de 'overeenstemming van de tekens' nemen we maar even aan. De mogelijkheid van schade was volgens eiser Lever gelegen in de dreigende verwarring over de herkomst van de industriële talk; de consumenten zouden ten onrechte kunnen gaan denken dat de talkprodukten van International Metals van Lever afkomstig waren. De lagere rechters in Luxemburg zagen de dreiging van zo'n herkomstverwarring niet zo in, vooral omdat het toch om *ongelijksoortige* produkten ging. Zij wezen de eisen van Lever dan ook af. Hierbij speelde ook een rol dat het Lux merk van Lever bij het grote publiek bekend was voor een groot aantal produkten, terwijl het Lux-Talc merk alleen bekend was bij een relatief kleine groep verwerkers van een ander produkt: industriële talk. De vraag rees of met al dit soort omstandigheden rekening moest worden gehouden bij het bepalen van de dreiging van schade en de noodzaak van een verbod. Beide partijen vonden overigens dat met alle omstandigheden rekening gehouden moest worden, maar kwamen op grond daarvan natuurlijk tot precies tegengestelde conclusies: Lever vond een verbod op z'n plaats en International Metals juist niet.

Desgevraagd antwoordde het Benelux-Hof in 1985 dat er inderdaad met alle omstandigheden rekening moest worden gehouden, maar dan alleen maar om te bepalen of er schade dreigde. Schade kon ook ontstaan door herkomstverwarring. Als de mogelijkheid van schade eenmaal is vastgesteld mag de rechter niet de belangen van de partijen nog eens gaan afwegen, om te kijken of een verbod wel redelijk is; dan moet hij artikel 13A2 gewoon toepassen. International Metals had ook nog aangevoerd dat het gedeelte *Lux* in *Lux-Talc* verwees naar de Luxemburgse nationaliteit en dat men daarom een geldige reden had voor het gebruik ervan. Het Benelux-Hof was het daar niet mee eens, het vond die reden niet voldoende 'geldig'.

Zo werd het gebruik van het merk *Lux-Talc* verboden. Het Benelux-Gerechtshof deed in het Claeryn-arrest zijn eerste, en een van zijn belangrijkste uitspraken. Door de daarin gegeven interpretatie van de wet, die in de *Lux*-zaak werd bevestigd en uitgewerkt, geeft de Benelux in vergelijking met andere landen aan merkhouders een zeer verstrekkende bescherming. De 'geldige reden' wordt heel beperkt geïnterpreteerd: er is alleen sprake van een geldige reden wanneer er voor het gebruik van het merk een zodanige noodzaak bestaat, dat het van hem (= de 'inbreukmaker') in redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij het merk niet gebruikt. En door associatie- en verwateringsgevaar, naast herkomstverwarring, als relevante mogelijke schade aan te merken kan de eigenaar van een merk zich tegen veel gebruik van op zijn merk lijkende tekens verzetten.

CHOCOLAATJES TEGEN KATTEVOER

Een mooi voorbeeld van schadelijke associatie, die weer te maken heeft met een vieze smaak, oftewel 'appelleren

aan de zintuigen' waardoor het kooplustopwekkend vermogen wordt getroffen, is de Merci-zaak. De Duitse vennootschap Storck-Schokoladen uit Berlijn voerde sinds 1982 het merk Merci voor dozen met 'verfijnde chocolade'. Sinds 1984 gaat het om drie assortimenten te weten: assortiment 'gemengd', genaamd 'Große Vielfalt', assortiment 'puur', genaamd 'Herbe Vielfalt' en assortiment 'melk' met de naam 'Helle Vielfalt'. Tegen de achtergrond van al deze exquise verfijndheid komt de BV Safari onder andere in de Kijkgriep Dekamarkt te Velsen met het merk Merci voor Kattevoer. Platvloerser kan het bijna niet. Safari biedt bij de Kijkgriep drie varianten aan, te weten: 'Merci Brokjes' (droog kattevoer 'in Nieuwe 3-smaak met vers gevogelte, rundvlees en tonijn'), 'Merci Vleesbrokjes' (zogenoemd nat kattevoer in blik) en 'Merci Zeevis-brokjes' (eveneens nat kattevoer in blik). Safari had het merk Merci ook nog voor Hondevoer ingeschreven.

Storck eiste, niet verbazingwekkend, een verbod tegen dit gebruik van het merk Merci. In de eerste plaats probeerde Storck de verbodsvordering te baseren op artikel 13AI, gebruik voor soortgelijke waren. Het voordeel daarvan is dat er dan helemaal niet gepraat hoeft te worden over schade of geldige reden: het verbodsrecht is sowieso van toepassing. Deze poging om aan te tonen dat chocola en kattevoer soortgelijke produkten zijn, mislukte, ook niet onbegrijpelijk, hoewel Storck nog aanvoerde dat door het Mars-concern onder het merk 'Kit(te)kat' zowel chocola als kattevoer wordt verkocht. De President van de rechtbank Haarlem vond de produkten niet 'soortgelijk', met name niet omdat het ene voor mensen is bestemd en het andere voor huisdieren. Bij de Sheba-reclame en door de introductie van 'light'-hondevoer ontstaat wel eens de indruk dat dit verschil aan het vervagen is.

Vervolgens beriep Storck zich met meer succes op artikel 13A2.

Naar het oordeel van de President is aannemelijk te achten dat het zogenoemde kooplustopwekkend vermogen van eiseresses Merci-merk voor onder meer (verfijnde) chocolade een nadelige invloed kan ondervinden van het feit dat dat merk door gedaagden wordt gebezigd voor – naar algemeen menselijke maatstaf als van aanzienlijk lager orde ervaren – kattevoer, en dat zulks tot schade voor eiseres kan leiden. Dit klemmt temeer nu het droge kattevoer van gedaagden óók een assortiment van drie verschillende “specialiteiten” (vis, vlees en gevogelte) bevat. ‘Waarom dit nu precies meer klemmt is niet helemaal duidelijk. Is de kans op schade extra groot omdat men bij de drievuldigheid ‘vis, vlees en gevogelte’ direct de link zal leggen met het trio ‘gemengd, puur en melk’? In ieder geval werd het merk Merci voor kattevoer verboden. Daarmee is helaas de mogelijkheid van een unieke variatie op de slagzin van Miauw (‘Uw kat vraagt er zelf om’), verloren gegaan, te weten: ‘Merci, uw kat bedankt ervoor.’

TERREINWAGENTJES TEGEN DAMESKLEDING

De vlieger gaat niet altijd op. Niet altijd kan een merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van zijn woordmerk voor een totaal ander soort produkten.

De bekendste zaak waarin dit duidelijk blijkt, is waarschijnlijk de Jeep-zaak die in 1980 door het Amsterdams Gerechtshof werd beslist. In 1973 deponeerde Loonstein Import bv het merk Jeep voor ‘Damesbovenkleding’. Dit merk was al in 1946 in Nederland gedeponeerd door de Amerikaanse Jeep Corporation voor onder andere ‘Motorvoertuigen’. De Jeep Corporation eiste op grond van artikel 13A2, met betrekking tot ‘ander gebruik’, dat Loonstein zou stoppen met het gebruik van het woord Jeep voor da-

meskleding. Voor alle duidelijkheid: Jeep is een *merk* voor auto's, en niet een *soortnaam* daarvoor. De advocaat van Loonstein heeft wel geprobeerd aan te tonen dat Jeep wel een soortnaam was, maar hij wist de rechters hiervan niet te overtuigen (zie verder over soortnamen: hoofdstuk negen). Beide partijen waren het eens over een aantal zaken, onder andere over het feit dat het om hetzelfde merkteken ging dat voor verschillende produkten werd gebruikt. Maar was er wel sprake van schade? Jeep Corporation verkondigde, natuurlijk met de Claeryn-zaak in het achterhoofd, dat het hier ging om een schadelijke associatie die het kooplustopwekkend vermogen van het merk Jeep voor terreinwagentjes zou aantasten. Loonstein vond dat maar onzin, en ook het Gerechtshof zag niet in dat Jeep voor damesbovenkleding op zodanige wijze aan de zintuigen appelleert dat de aantrekkingskracht van hetzelfde merk voor motorvoertuigen zou worden aangetast. Volgens het Hof was misschien zelfs wel het tegendeel het geval, het overwoog daarbij: 'Naar algemeen bekend is, plegen juist fabrikanten van auto's ter bevordering van de verkoop van hun produkt de afbeeldingen daarvan te verluchtigen met voorstellingen van aantrekkelijk uitzijende jonge vrouwen, waarbij de gedragen kleding een belangrijke factor is.'

Daar heeft het Hof gelijk in, hoewel je je kan afvragen of niet juist de *niet* gedragen kleding een nog belangrijker factor is.

Wat betreft het merkenrecht is het volgende van meer belang: 'Het Hof stelt voorop dat het verlies aan "uniqueness" en associatief vermogen van een merk, dat nu eenmaal inherent is aan de enkele omstandigheid van het gebruik van datzelfde merk – Jeep – voor ongelijksoortige waren, op zichzelf en zonder meer niet voldoende is om de mogelijkheid van schadetoebrenging als bedoeld in artikel 13A2 aan te nemen. Een andere opvatting zou de

wetsbepaling zinloos maken en geen recht doen weder-
varen aan de tegenstelling tussen deze bepaling en het in
artikel 13A1 BMW bepaalde.'

Met dat nogal plechtstatige 'geen recht doen weder-
varen...' heeft het Amsterdamse Hof een belangrijk punt.
Het heeft erg weinig zin om onderscheid te maken tus-
sen de verbodsbevoegdheid van de merkhouder bij ge-
bruik voor dezelfde en gebruik voor ongelijksoortige wa-
ren, als je bij ieder gebruik voor ongelijksoortige waren
meteen de mogelijkheid van schade aanneemt. Daardoor
kan de merkhouder immers altijd ieder gebruik van zijn
merk, voor welke waren dan ook, verbieden.

RED HOT

Door een overweging die vrijwel letterlijk was overgeno-
men uit de Jeep-zaak, mislukte begin 1992 de poging van
een merkhouder van het kledingmerk Red Hot om het-
zelfde Red Hot voor frikandellen te laten verbieden van-
wege de schadelijke associatie. De rechter in Den Bosch
was van mening dat 'hoewel frikandellen goedkoper zijn
dan damesbovenkleding, daar niet mee gezegd is dat fri-
kandellen naar hun aard vies en voos zijn.' Mede daarom
vond hij de associatie niet schadelijk. Frikandellen mo-
gen dan niet altijd vies en voos zijn, maar als iemand bij
het kopen van een mantelpakje aan een gefrituurde deeg-
rol met ingewanden denkt, appelleert dit misschien toch
wel zodanig aan de zintuigen, dat het kooplustopwek-
kend vermogen daardoor wordt getroffen.

SABATINI

Soms leidt de toepassing van artikel 13A2 juist weer in
omgekeerde zin tot nogal merkwaardige consequenties,
zoals in 1991 in de Sabatini-zaak. Hessels modeschoenen

BV verkoopt sinds 1971 damesschoenen onder het merk Sabatini. De Argentijnse tennisspeelster Gabriela Sabatini heeft veel later haar naam verbonden aan een parfumlijn die door het Duitse Muelhens in 1990 op de markt werd gebracht. Hessels eiste een verbod tegen Muelhens voor het gebruik van de aanduiding Sabatini op grond van 13A2. Het ging er in deze zaak, net als in de Jeep-zaak alleen maar om of het gebruik onder zodanige omstandigheden plaatsvond dat Hessels schade zou leiden. 'Maar,' zo oordeelde de President van de Haagse rechtbank, 'het lijdt naar ons oordeel geen twijfel dat voor het merk van Hessels verwatering dreigt. Muelhens zelf voert aan dat de tennisspeelster, wier naam zij als teken voor haar waren gebruikt, zeer beroemd is. Zij meent zelfs dat de associatie (van haar teken) met de beroemdheid zo sterk is dat zij de rest wegdrukt. Daaruit volgt dat het gevaar voor verwatering van Hessels' merk zeer groot is. Te verwachten is dat Hessels daardoor schade zal lijden.' Ook een geldige reden werd niet aangenomen en het parfummerk werd verboden. Dat het parfummerk nog steeds op de markt is, is vermoedelijk het gevolg van enige financiële transacties na het vonnis.

Hier ontstaat toch een vreemde situatie. Hessels' merk wordt waarschijnlijk, sinds de verworven tennisroem, toch geassocieerd met Gabriela zelf. Het publiek zal misschien wel denken dat zij haar naam aan Hessels' schoenen heeft verbonden. Het is zeer de vraag of dat nu schadelijk is. Muelhens zal vermoedelijk toch flink aan de Argentijnse moeten betalen voor het gebruik van haar naam en dat zal hij niet doen omdat het schadelijk is. Dat Hessels niet aan haar hoeft te betalen is overigens ook volstrekt logisch, hij had dat merk immers al lang voordat zij beroemd werd. Als Hessels voordeel heeft van de associatie met de tennisster is dat een voordeel dat hij gratis in de schoot geworpen krijgt. Net als de Duitse

Gorbachow-Wodka en de Rambo-beits lekker gratis konden profiteren van de prestaties van de Sovjet-president en van Sylvester Stallone. In dat geval is er door de associatie eerder voordeel dan schade en is een verbod dus niet juist. Als door de roem van Gabriela de associatie van Hessels' schoenenmerk wordt weggedrukt en hij daar schade door lijdt, dan komt dat in de eerste plaats door de tennisster zelf en niet door de parfum van Muelhens. Aan de roem van Gabriela kan Hessels niets veranderen. Muelhens zal intussen niet staan te juichen dat hij nu dubbel betaalt, zowel aan de tennisster als aan de schoenwinkel.

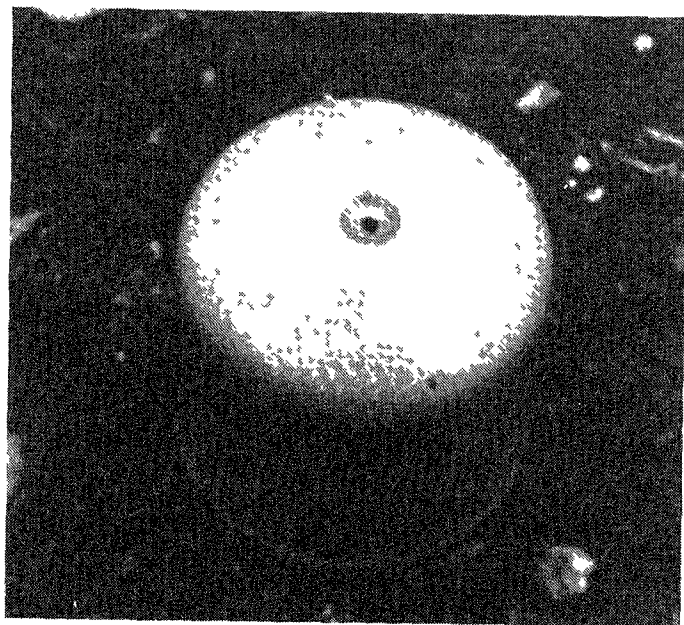
Uit dit eerste hoofdstuk blijkt al: drank, schoonheidsprodukten, chocola, kleding en auto's; in het merkenrecht gaat het vaak om luxeartikelen. De partijen die ruzie hebben over merken zijn meestal grote ondernemingen. Het gaat binnen dit rechtsgebied vaak om grote financiële belangen, maar zelden om menselijk leed. Bovendien is het vaak erg onvoorspelbaar hoe de zaak zal aflopen. Dit alles maakt het merkenrecht tot een redelijk lichtvoetig en toch spannend onderwerp.

Na de in dit hoofdstuk genoemde voorbeelden, die aangeven wat het merkenrecht voor gevolgen kan hebben, komt in de volgende hoofdstukken aan de orde wat nu precies een merk is of kan zijn.

2 Blauwe gas-tankjes op de camping

BLAUWE GAS-TANKJES OP DE CAMPING

Vrijwel iedereen kent de lichtblauwe gastankjes en -toestelletjes die vooral worden gebruikt bij het kamperen. Deze zogenaamde Camping-Gaz-produkten waren jarenlang allemaal afkomstig van de Franse firma Application des Gaz, kortweg ADG. De machinefabriek Leeferink uit



Oldenzaal bracht in precies dezelfde kleur dezelfde soort kookapparaatjes op de markt. ADG was er uiteraard helemaal niet blij mee dat op deze manier van de door haar opgebouwde bekendheid en reputatie werd geprofiteerd, maar onder de oude Nederlandse merkenwet van vóór 1971 stond vast dat een kleur op zich geen merk kon zijn. De combinatie van een logo in een bepaalde kleur kon als zodanig wel een merk zijn, maar een alleenrecht op een bepaalde kleur voor bepaalde produkten was niet mogelijk.

Toen de nieuwe Benelux-Merkenwet was ingevoerd deponeerde ADG de kleur lichtblauw als merk voor gas-toestellen en toebehoren. De vraag was of dit onder de nieuwe wet nu wel mogelijk was. Het Gerechtshof in Arnhem oordeelde in 1973 in kort geding dat het niet de bedoeling van de wetgever was om de mogelijkheid in het leven te roepen dat een kleur door een onderneming zou worden gemonopoliseerd. ADG liet zich echter niet afschrikken en in een bodemprocedure werd in 1976 dezelfde vraag weer aan het Arnhemse Hof voorgelegd, dat toen wijselijk besloot hierover vragen van uitleg aan het Benelux-Hof te stellen.

Het Benelux-Hof moest de vragen beantwoorden aan de hand van artikel 1 lid 1 van de Benelux-Merkenwet, dat als volgt luidt:

‘Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren te onderscheiden.’

Aangezien kleuren niet in deze opsomming genoemd worden, is de vraag of een kleur valt onder ‘alle andere tekens, die dienen om de waren te onderscheiden’. Een perfecte definitie van ‘teken’ in het merkenrecht is eigenlijk niet te geven. Een teken is iets dat blijvend zichtbaar op of aan het produkt, de verpakking of op iets anders dat

met het produkt te maken heeft is aangebracht. Een kleur kan op een produkt worden aangebracht en kan dus een teken zijn. Het Benelux-Hof verklaarde dan ook: Een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zichzelf – onder omstandigheden – een teken zijn in de zin van artikel 1 lid 1 van de Benelux-Merkenwet. Een kleur als merk was dus niet meer onmogelijk.

Vervolgens moet dat teken 'onderscheiden'. Dit vereiste dat een teken zogenaamd 'onderscheidend vermogen' moet hebben, en wat dat dan precies is, is het centrale punt bij de vraag of iets een merk is.

Recent heeft het Benelux-Hof in de zogenaamde Burreys II-zaak uitgesproken dat 'het enkel erop aankomt of het teken zich ertoe leent het in aanmerking komende publiek in staat te stellen de waar als afkomstig uit een bepaalde onderneming te herkennen'.

Dat betekent niet dat het betreffende publiek moet weten van *welke* onderneming het produkt afkomstig is, als ze maar herkennen dat het van één bepaalde onderneming afkomstig is. Zo weten veel mensen niet dat het wasmiddel Ariel van Procter & Gamble komt. Toch is Ariel een prima merk met onderscheidend vermogen.

Dat een kleur niet altijd kan onderscheiden is duidelijk: Chiquita zou wel kunnen proberen de kleur geel voor bananen te deponeren, maar dat zou geen succes hebben. Het feit dat een bepaalde banaan geel is stelt het publiek immers niet in gelegenheid te herkennen dat hij van Chiquita afkomstig is.

De kleur geel kan dus geen merk zijn voor bananen. Evenmin kunnen wit voor melk, rood voor tomaten en bruin voor koffie als merk dienen.

Kleuren die produkten van nature hebben kunnen dus geen merk zijn. Maar ook als iemand besluit om de kleur rood voor agenda's als merk te deponeren heeft hij weinig kans: er zijn al zoveel rode agenda's op de markt dat het

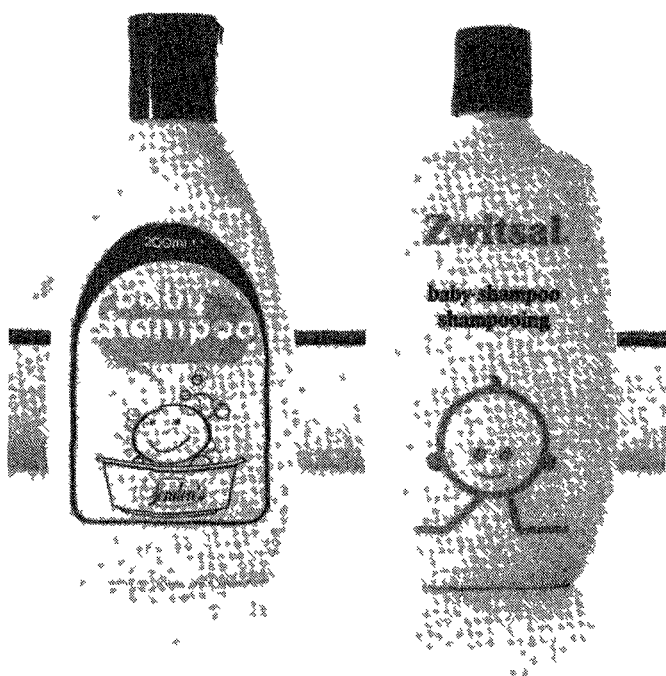
publiek de kleur rood niet snel zal herkennen als herkomstaanduiding. Hetzelfde geldt voor de kleur donkerblauw voor pakjes halfzware shag; die pakjes, van verschillende ondernemingen, zijn bijna allemaal die kleur.

Bij de Gaz-tankjes ligt het anders: de karakteristieke kleur blauw leent zich er vanwege de grote bekendheid immers voor om het publiek de indruk te geven dat alle gastoestelletjes met die kleur van dezelfde onderneming komen. Voordat Leeferink met zijn tankjes op de markt kwam was dat ook waar. Deze kleur had dus voor deze produkten zeker onderscheidend vermogen, en kon dus een merk zijn. Het Benelux-Hof maakte duidelijk dat een kleur niet snel een merk kon zijn. Er moet jarenlang intensief gebruik van zijn gemaakt voor een 'specifieke waren-groep' waardoor de kleur zodanig is ingeburgerd dat het publiek de kleur herkent als kenmerkend voor een bepaalde onderneming.

De kleur geel, die voor bananen geen merk kan zijn, kan dat wel zijn voor babyshampoo. Zwitsal heeft zo lang intensief gebruik gemaakt van de kleur geel voor zeep- en huidverzorgingsprodukten, dat zowel de rechtbank in Brussel als die in Arnhem van mening waren dat Zwitsal andere producenten kon verbieden babyshampoo in een vergelijkbare gele fles op de markt te brengen.

Heineken had met de kleur geel weer minder succes toen geprobeerd werd het alleenrecht op gele bierkratten op te eisen. De President van de rechtbank in Amsterdam constateerde in 1987 dat allerlei biermerken in gele kratten worden aangeboden, dat de gele kleur daardoor onderscheidend vermogen mist, en dus als merk ondeugdelijk is.

Als je als fabrikant een kleur als merk wil hebben moet je een kleur die de concurrentie niet gebruikt intensief gebruiken en promoten, zodat het publiek die kleur als herkomstaanduiding gaat herkennen. De kleur lila is



daar een mooi voorbeeld van Na alle lila repen, lila koeien en lila bussen zou niemand anders dan de pausejongens van Milka zelf, het moeten wagen om chocolade in lila verpakking op de markt te brengen of daar komt herrie van

ZWART-RODE CAPSULES

Parallel aan de Gaz-tankjes-zaak speelde een zaak over cilindervormige capsules met halfbolvormige uiteinden, die half rood en half zwart waren. Deze capsules waren kenmerkend als houder van het geneesmiddel ampicilline van de Engelse Beecham-groep. De Nederlandse onderneming Centrafarm wilde capsules in dezelfde kleuren voor hetzelfde middel op de markt brengen, maar Beecham had de kleuren rood en zwart als merk voor dit geneesmiddel gedeponeerd. Centrafarm eiste toen nietigverklaring van dat merk, waarop de rechtbank aan het Benelux-Hof onder andere dezelfde vraag stelde als in de Gaz-tankjes-zaak en ook hetzelfde antwoord kreeg. Ook deze kleurencombinatie kon in dit geval een merk zijn.

GESTREEPTE TANDPASTA

Dezelfde Beecham is ook producent van de tandpasta Aqua Fresh. Hoewel de blauwe en witte strepen in die tandpasta in 1987 als kleurenmerk geaccepteerd werden, kon Beecham op grond daarvan niet de producent van Prodent verbieden om de Prodent-*verpakking* in blauw en wit uit te voeren. Het feit dat een kleurencombinatie als merk is geaccepteerd betekent nog niet dat je die combinatie voor hetzelfde produkt altijd kunt verbieden.

Beecham werd desondanks groot in gestreepte tandpasta's. Toen Beecham naast de blauw-wit gestreepte tandpasta ook met de rood-wit-blauwe en rood-wit-groene tandpasta kwam, stuitte dat op verzet van tandpastafabrikant Vinolia die al jaren, zelfs al lang vóór de blauw-witte tandpasta van Beecham, een rood-witte tandpasta op de markt had.

Als u dit al verwarrend vindt klinken, moet u onderstaande overweging eens lezen, op grond waarvan het Haagse Hof in april 1990 besloot dat de rood-wit-blauwe



Links de Beecham en rechts de Vinolia tandpasta

tandpasta en de rood-wit-groene toch geen inbreuk maken op de rood-witte. De mate van onderscheidende kracht van de rood-wit combinatie van de Vinolia-tandpasta is moeilijk, zo niet onmogelijk, vast te stellen. Het Hof is van oordeel dat – die onderscheidende kracht moge gering zijn of aanzienlijk en die tandpasta moge in België ruime bekendheid hebben, zoals Vinolia te bewijzen aanbiedt – onvoldoende aannemelijk is dat een groter dan te verwaarlozen deel van het publiek bij het zien van (afbeeldingen van) rood-wit-blauwe of rood-wit-

groene tandpasta associaties van zodanige aard krijgt met (afbeeldingen van) rood-witte tandpasta c.q. bij het zien van (afbeeldingen van) laatstgenoemde tandpasta associaties van zodanige aard krijgt met (afbeeldingen van) rood-wit-blauwe of rood-wit-groene tandpasta, dat daardoor de rood-witte tandpasta aan onderscheidende kracht inboet of enigerlei verwarring ontstaat.'

Tijdens het tandenpoetsen ontstaat dus geen verwarring, bij het lezen waarom dat zo is eventueel wel.

Nadat de kleur blauw van Application des Gaz in de Gaz-tankjes-zaak in allerhoogste instantie als geldig merk is erkend heeft ADG nog een paar keer met succes blauwe kampeerartikelen van de markt laten verwijderen. In 1986 ging het in Brussel om een, weliswaar iets donkerder, blauwe kampeerlamp. De rechtbank aldaar liet niet na om voor open doel te scoren. Er was sprake van inbreuk op de merkkleur blauw 'waarvan de rechtsgeldigheid door het Benelux-Gerechtshof is erkend'. Ook heeft ADG het navullen van zijn tankjes door anderen op grond van zijn merkrecht kunnen verbieden. Als je kleur na tientallen jaren procederen als merk is erkend moet je er gebruik van maken ook.

3 De schroefvorm van het krulzoutje

DE SCHROEFVORM VAN HET KRULZOUTJE

Smiths Food Group BV uit Broek op Langedijk had, en heeft, een zoutje op de markt in een schroefvorm, de zogenaamde Wokkel. H. Bahlsens Keksfabriek uit Duitsland bracht een op de Wokkel gelijkend schroefvormig zoutje op de markt onder de naam Barbecue. Smiths besloot toen de vorm van haar zoutje als vormmerk te deponeren en eiste vervolgens een verbod tegen Bahlsen op grond van merkinbreuk.

Zoals uit de opsomming van artikel 1 lid 1 Benelux-



Links de Wokkel en rechts het Barbecue-zoutje

Merkenwet blijkt, kunnen vormen van waren merken zijn. Naast het vereiste van onderscheidend vermogen moet de vorm van een produkt om een merk te kunnen zijn nog aan de drie negatieve vereisten voldoen van artikel 1 lid 2 van de wet. Niet toegestaan als merk zijn vormen:

‘die door de aard van de waar worden bepaald’,
‘die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden’ of
‘die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren’.

De eerste beperking, met betrekking tot de aard van de waar, is redelijk eenvoudig. Vormen die produkten van nature of vanwege hun functie hebben kunnen geen merk zijn. Een eivorm kan geen merk zijn voor eieren, omdat ze die vorm van nature hebben.

Ook de laatste beperking is nog wel te overzien. Vormen die een uitkomst bieden op het gebied van de nijverheid zijn vormen die een technisch voordeel bieden. De spiraalvorm van een kurketrekker en het veermechanisme van een ballpoint kunnen bijvoorbeeld geen merk zijn. Dit soort technische vormen horen niet door het merkenrecht beschermd te worden, ze behoren, als ze voldoende inventief zijn, onder het octrooirecht, het recht dat uitvindingen beschermt.

Bahlsen beriep zich in 1981 bij de Amsterdamse rechtbank tegen de verbodsvordering van Smiths echter op de tweede, veruit lastigste beperking.

Bahlsen stelde dat de schroefvorm van de Wokkel van invloed was op de wezenlijke waarde van het zoutje, en daarom geen merk kon zijn.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde dat gezien het enorme aanbod (nagenoeg) gelijksmakende borrelsnacks het zonder meer duidelijk is dat het koop- en/of consumptiegedrag van het publiek in belangrijke mate wordt beïnvloed door de pakkende, aantrekkelijke vorm

van het produkt. Aldus wordt de wezenlijke waarde van de waar door de schroefvorm beïnvloed. De rechtbank verklaarde daarom de vormmerk-inschrijving van de Wokkel nietig.

In hoger beroep boog het Hof Amsterdam zich over de zoutjes, en kwam met betrekking tot de eerste en voornaamste Grief, tot de volgende monumentale overweging: 'Grief I stelt de vraag aan de orde of de wezenlijke waarde van de door Smiths in Nederland onder het woordmerk 'Wokkels' in de handel gebrachte zoutjes wordt beïnvloed door hun schroefvorm. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend. De wezenlijke waarde van een zoutje, dat niets anders is dan een genotmiddel onder de eetwaren, is gelegen in de smaak en in de knap- perigheid. Hieraan doet niet af dat er – volgens de rechtbank – een enorm aanbod is van gelijk of nagenoeg gelijk- smakende borrelsnacks. Het ligt voor de hand dat de evenbedoelde eigenschappen van een zoutje niet afhankelijk zijn van de vorm, waarin het in de handel wordt ge- bracht. In dit verband bestaat er een opvallende gelijke- nis met het voorbeeld chocolade, dat in het Gemeen- schappelijk Commentaar der Regeringen met betrek- king tot artikel 1 Benelux-Merkenwet wordt genoemd en waarvan wordt gesteld dat de aantrekkelijke vorm, waar- in deze waar mogelijk wordt verkocht, geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde daarvan. Voorts schaft het kopend publiek zich zoutjes niet aan, omdat deze een aantrekkelijke vorm hebben, maar om deze te (doen) consumeren, waarbij de vorm noodzakelijkerwijs telooftaat.'

Op deze overweging valt nog wel het een en ander aan te merken. Om met het laatste deel te beginnen; het feit dat de vorm van een zoutje bij consumptie noodzakelij- kerwijs telooftaat brengt niet met zich mee dat deze vorm geen deel uitmaakt van de wezenlijke waarde. Im-

mers, ook van de smaak en de knapperigheid, die volgens het Hof wèl de wezenlijke waarde bepalen, blijft na consumptie in mijn ervaring weinig over.

Het is overigens wel duidelijk dat het Amsterdamse Hof zich terdege in de materie had verdiept. Omdat macaroni in Wokkel-vorm al sinds jaar en dag bestond moest het Hof ook bepalen of pasta en zoutjes tot dezelfde soort waren behoren. Als dat wel het geval is, was het namelijk twijfelachtig of de krulvorm überhaupt nog een onderscheidingsteken voor dit soort waren kon zijn. Maar dit was *niet* het geval, omdat zoutjes en macaroni, zo betoogde het Hof, 'immers op verschillende wijzen plegen te worden aangewend (anders dan zoutjes dient macaroni alvorens men deze nuttigt te worden gekookt) en bij verschillende gelegenheden plegen te worden geconsumeerd.' Dat u dus niet denkt dat de dames en heren raadsheren rond de klok van vijf uit een schaalte keiharde ongekoekte macaroni zitten te knabbelen.

Als intussen de wezenlijke waarde van dit 'genotmiddel onder de eetwaren' gelegen is in de smaak en knapperigheid, waarom zijn er dan zoveel verschillende exotisch gevormde zoutjes, die veelal beter verkopen dan de klassieke in plakjes gesneden aardappel of de pinda?

Bahlsen ging in cassatie, maar ving bot. De Hoge Raad was het met het Gerechtshof eens en zei dat de door een merk ten gevolge van de bekendheid van dat merk aan een produkt toegevoegde handelswaarde, niet behoort tot de 'wezenlijke waarde van de waar', als bedoeld in artikel 1, tweede lid.

De centrale vraag is uiteraard: wat is nu precies die wezenlijke waarde van de waar?

In de Belgische Adidas-zaak, waar het er om ging of de drie strepen op onder andere sportschoenen, trainingspakken, voetbalbroekjes en 'tennisjurken' een geldig merk waren werd die vraag aan het Benelux-Hof voorgelegd.

Het Hof antwoordde 'De vraag of een vorm die een waar sierlijker of aantrekkelijker maakt, moet worden aangemerkt als een vorm die de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt in de zin van artikel 1 tweede lid BMW, moet bevestigend worden beantwoord ingeval de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, ontkenkend wanneer dit niet het geval is '

Ook in de Burberrys 1-zaak moest het Benelux-Hof in 1989 zijn oordeel geven over de wezenlijke waarde Burberrys heeft een Schotse ruit als merk gedeponeerd voor, onder andere, regenjassen Deze Schotse ruit wordt als voering in de regenjassen aangebracht Verschillende andere fabrikanten gebruiken een vergelijkbare Schotse ruit ook voor de voering van regenjassen

De vraag kwam aan de orde of de wezenlijke waarde



Auteur met Burberrys ruit sjaal

van de waar wordt beïnvloed door deze schotse ruit en de ruit dus geen merk kan zijn.

Het Hof antwoordde toen:

‘De onderscheidende vorm van een waar kan alleen dan wegens het beïnvloeden van de wezenlijke waarde van de waar niet als merk worden beschouwd, indien de waar van dien aard is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen, waarbij overigens de invloed op de marktwaarde die niet valt terug te voeren op de esthetische aantrekkelijkheid van de vorm, maar op de met zijn bekendheid als onderscheidingsteken samenhangende wervingskracht, buiten beschouwing moet blijven.’

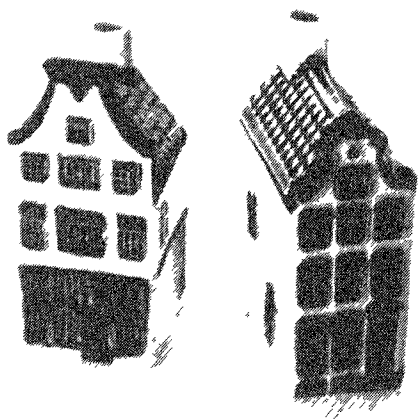
Van dit antwoord van het Benelux-Hof kon de Hoge Raad zeven dagen na 's Hofs uitspraak dankbaar gebruik maken. In een zaak die als twee druppels water leek op de Wokkel-zaak was het Amsterdamse Gerechtshof plotseling van mening veranderd. Over een schelpvormig zoutje, dat ook van Smiths afkomstig was, oordeelde het Gerechtshof in 1987 dat er wel sprake was van invloed op de wezenlijke waarde: ‘Een aantrekkelijke vorm, zoals bijvoorbeeld de onderhavige schelpvorm, verhoogt de marktwaarde van een zoutje aanzienlijk en oefent daardoor tevens invloed uit op de prijsstelling daarvan. Aangezien de vorm derhalve bij dit soort waren de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt, is bescherming van een dergelijke vorm door deponering als merk in strijd met het bepaalde in artikel 1 lid 2 B.M.W.’

Onder verwijzing naar de definitie uit de Burberrys I-zaak vernietigde de Hoge Raad dit arrest. Ook met de Burberrys I-definitie blijft het tobben met de betekenis van de wezenlijke-waarde-beperking. Het zou dan moeten gaan om vormen waarbij esthetische aantrekkingskracht en niet de bekendheid, in belangrijke mate de

marktwaarde bepalen. Maar wanneer is daar sprake van? De eigenaar van het merk zal natuurlijk altijd roepen dat daar geen sprake van is en de tegenpartij dat dat wel het geval is. Het enige wat dan overblijft is een publieksonderzoek. Dat gebeurt regelmatig in merkenzaken. In zo'n geval zou je het publiek bijvoorbeeld moeten vragen: 'Koopt u produkt x liever dan soortgelijke produkten omdat u x zo mooi vindt of omdat het zo bekend is?' Weet het publiek veel! Ook het Gerechtshof in Den Haag was niet erg gelukkig met de definitie en stelde in 1990 bij een vraag aan het Benelux-Hof in de tweede Burberrys zaak dat het hanteren van de begrippen 'fraaiheid' en 'oorspronkelijk karakter' (uit Burberrys I) leidt tot 'grote, wellicht onoverkomelijke moeilijkheden, onzekerheden en ongerijmde consequenties' en vroeg het Benelux-Hof zijn standpunt te heroverwegen. Het Benelux-Hof kwam toen helaas niet toe aan het antwoorden op dit verwijt, omdat het van oordeel was dat tweedimensionale vormen, zoals de Burberrys-ruit, niet aan de vereisten van artikel 1 lid 2 BMW hoeven te voldoen. Deze vereisten gelden volgens het Hof alleen voor driedimensionale vormen. Wat overblijft is de vraag of de Burberrys-ruit voldoende onderscheidt.

PORSELEINEN HUISJES VAN KLM

De enige zaak waarin de wezenlijke-waarde-beperking terecht met succes is toegepast is de fraaie zaak uit 1982 over de miniatuur porseleinen oud-Hollandse huisjes waar de President van de Amsterdamse rechtbank over moest oordelen. Deze passages uit het vonnis spreken voor zichzelf: 'De KLM biedt sinds 1959 aan iedere "Royal Class"-passagier op intercontinentale vluchten als geschenkartikel aan één exemplaar van een serie met alcoholhoudende drank gevulde porseleinen oud-Hollandse



huisjes, welke serie thans uit 45 verschillende exemplaren bestaat;

Deze – met drank gevulde – huisjes worden exclusief aan de KLM verkocht en geleverd door Henkes; (...)

Goedewaagen heeft gedurende vele jaren vorenbedoelde huisjes voor Henkes vervaardigd, doch de afname is in 1981 als gevolg van de te hoge prijs gestaakt;

Goedewaagen is daarna op de markt gekomen met een serie van zes oud-Hollandse huisjes, die zij als verzamelobject aanprijst;'

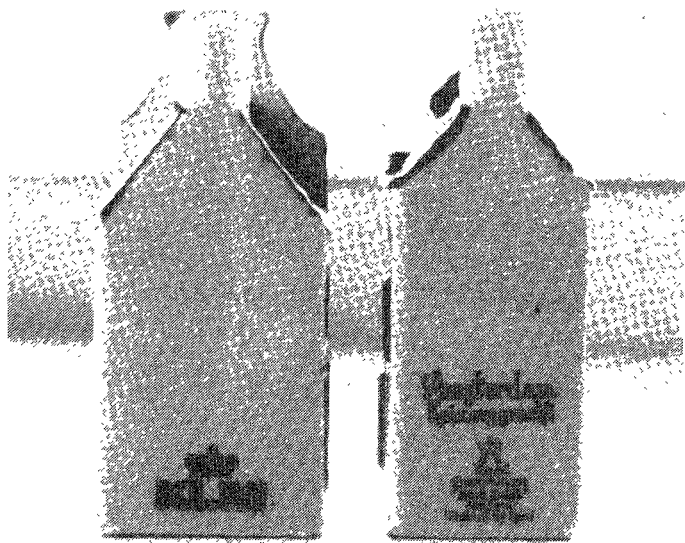
KLM vordert onder andere op grond van haar merkrecht een verbod voor het in de handel brengen van zijn – sterk gelijkende – huisjes.

De vordering van KLM wordt afgewezen.

'Terecht heeft Goedewaagen betoogd, dat Henkes voor haar huisjes geen bescherming als vormmerk kan verlangen. Vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden zijn van merkrechtelijke bescherming uitgesloten. Bij de onderhavige huisjes is het bij ieder afzonder-

lijk huisje – steeds een authentieke verkleinde reproductie op schaal van een bestaand antiek pand – juist die eigen authentieke vormgeving, die het specifieke karakter en daarmee ook de wezenlijke waarde van de waar – porseleinen dan wel aardewerkhuisjes als siervoorwerp dan wel speelgoed – bepaalt. Het is deze toegevoegde aantrekkelijkheidswaarde, die aan huisjes als waar uit de klassen, waarvoor zij als vormmerk zijn ingeschreven, hun bijzondere betekenis geeft en in feite de wezenlijke waarde – het namens eiseressen zo zeer benadrukte aspect van het verzamelaarsobject – bepaalt.'

Daar is geen speld tussen te krijgen en dit vonnis komt zeker overeen met de bedoeling van de wezenlijke-waarde-beperking. Over hoe het nu precies zit met die wezenlijke waarde zullen hopelijk in de toekomst opnieuw vragen aan het Benelux-Hof worden gesteld.



Zoutjesspecialist Smiths was overigens al eens eerder in een totaal andere merkenzaak tegen een concurrent opgetreden. Concurrent Luyckx liet in 1980 de introductie van zijn 'Pieperplakjes' gepaard gaan met de volgende teksten: 'WAT NU WEER? HIEPER CHIPS? PAPA PIA'S? POKKELS? FOEI FOEI'S? BANDIETJES? NEE!' gevolgd door: 'EEN NIEUW ZOUTJE ZONDER DE GEBRUIKELIJKE FLAUWEKUL'. In de brochure stond verder nog te lezen: 'Pieperplakjes zijn topkwaliteit. Omdat alleen echte goeie grote aardappelen worden gebruikt. Pieperplakjes heten niet Foei Foei's, Yak Yaks, Papa Pia's of Hieper Chips, maar gewoon wat ze zijn Pieperplakjes'.

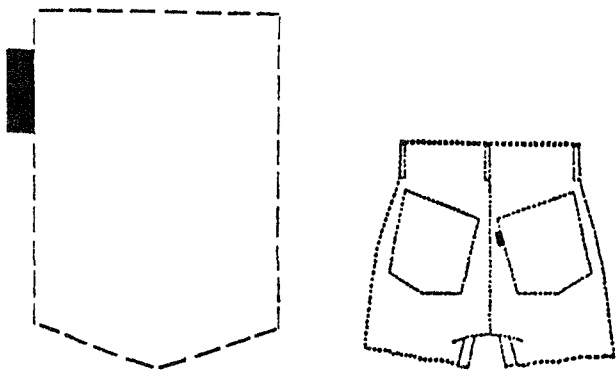
Het is duidelijk dat Luyckx de nadruk wilde leggen op de wezenlijke waarde van zijn pieperplakjes. Smiths was als eigenaar van de woordmerken Mama Mia's, Yam Yam en Wokkels voor aardappelprodukten, oftewel zoutjes en chips, minder blij met deze teksten. Smiths eiste een verbod en kreeg dat, natuurlijk, ook. De rechter overwoog hierbij: 'Voorshands oordelen Wij de wijze waarop de gewraakte publikaties middels ridiculiserende varianten de merken van Smiths gebruikt worden met het onmiskenbare doel om aan de wervingskracht daarvan afbreuk te doen ten faveure van het als nieuw geïntroduceerde eigen produkt, dat onder de naam PIEPERPLAKJES voor "gewoon" en in tegenstelling tot de merken waartegen afgezet wordt "zonder flauwekul" zou moeten doorgaan, zonder meer evident schade berokkenend.'

4 De lipjes van Levi's

DE LIPJES VAN LEVI'S

Levi Strauss & Co verkoopt zijn nog altijd zeer populaire spijkerbroeken al sinds 1961 in Nederland met het zogenaamde 'lipje' met het woordmerk Levi's. Dit is een stukje textiel, bevestigd aan de buitenkant van de linkerrand van de rechterachterzak van een broek. Levi's heeft dit lipje op deze specifieke plaats aan een broek als merk gedeponeerd. C&A kwam op de markt met broeken met een lipje of vaantje aangebracht links of rechts van de linker- of rechterachterzak, voorzien van woorden, zoals Jingle of EL PASO. Levi's eiste een verbod tegen C&A op grond van merkinbreuk. Kon zo'n lipje een merk zijn, daar ging het natuurlijk om. Oftewel heeft een simpel lipje in een contrasterende kleur, voldoende onderscheidend vermogen?

De Amsterdamse rechtbank, die over deze vraag moest



Ingeschreven lip-merken van Levi's

beslissen, zei er het volgende over: 'Als uitgangspunt voor de vraag of het lipmerk van eiseres, te weten het bedoelde lipje, bevestigd aan de buitenkant van de linker-rand van de rechterachterzak van een broek en voorzien van het woord LEVI'S en al of niet contrasterend van kleur met de stof van de broek, voldoende onderscheidend vermogen bezit – en terecht acht gedaagde de huidige toestand daartoe beslissend – moet dienen dat niet bestreden is de stelling van eiseres dat zij het aldus aangebrachte lipje al vanaf 1936 in Amerika en sedert omstreeks 1960 in het Benelux-gebied ter onderscheiding van haar blue jeans heeft gevoerd en tot een aantal jaren als enige. Wanneer nu in aanmerking wordt genomen dat als algemeen bekend mag worden verondersteld dat een dergelijk lipje weliswaar vaak aan de binnenkant van kledingstukken voorkwam en nog komt, maar, althans vroeger, niet aan de buitenkant en dat eiseres het bovendien op een geprononceerde en aanvankelijk, naar mag worden aangenomen, als zeer ongewoon ervaren plaats heeft aangebracht – eiseres heeft in dit verband gewezen naar de achterkant van op een hek zittende cowboys, dat de ontwerper van het lipmerk zou hebben geïnspireerd – dan moet duidelijk zijn dat tenminste aannemelijk is dat het lipje aldus aangebracht, voldoende onderscheidend vermogen heeft gehad toen het werd geïntroduceerd en dit lange tijd heeft behouden, althans dit heeft verkregen door het uitsluitend, langdurig en constant gebruik door eiseres op haar blue jeans. Met betrekking tot de naam LEVI'S op het lipje geldt dat, hoewel het publiek indien dicht genoeg genaderd zeker de naam LEVI'S op het lipje zal ontwaren en eventueel herkennen, de vermelding van die naam, gelet op het geheel van het merk – lipje op de genoemde plaats –, niet zo wezenlijk is dat het merk voor alles daaraan zijn onderscheidend vermogen ontleent. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat naar

verwachting in de regel de afstand tussen het lipje op een gedragen broek en het oog van degene die het waarneemt zodanig is, dat gelet op de omvang ervan, de merknaam LEVI'S niet of nauwelijks waarneembaar zal zijn althans niet of nauwelijks de waarnemer als eerste zal opvallen. De omstandigheid dat de laatste jaren steeds meer producenten van kleding, en in het bijzonder broeken, dergelijke lipjes op hun kledingstukken zijn gaan aanbrengen, wijst erop, dat het door eiseres geïntroduceerde lipje als overwogen ook zonder naam algemeen een zekere onderscheidende functie wordt toegekend.'

De rechtbank besliste vervolgens dat het lipje een geldig merk was en dat C&A daarop inbreuk maakte en moest ophouden met het verkopen van broeken-met-lipjes. Het verhaal van de rechtbank is duidelijk, behalve dat wijzen naar 'de achterkant van op een hek zittende cowboys', waar de ontwerper van het lipmerk zich door zou hebben laten inspireren. Een ontwerper mag zich natuurlijk overal door laten inspireren, maar wat de relevantie daarvan in dit verband is, is niet helemaal duidelijk.

STREPEN

Lipjes kunnen dus onder omstandigheden merken zijn. Strepen kunnen dat ook, zoals bleek in de Adidas-zaak die, eerder dan de genoemde Belgische Adidas-zaak, in Nederland door de Hoge Raad was beslist. Adidas had een sportschoen, waarvan de kenmerkende drie strepen als merk waren gedeponeerd. Hema kwam met een sportschoen op de markt, die weliswaar vier strepen had, maar wel heel erg leek op de Adidas-schoen. De Hoge Raad besliste in 1982 dat hoewel er veel sportschoenen met strepen op de markt zijn het specifieke streepmotief van de Adidas-schoen onderscheidend vermogen kan hebben. De Hema-schoen met het sterk gelijkende streepmotief werd verboden.



Links de Hema-schoen en rechts de Adidas-schoen

VAN EEN AAP EEN OLIFANT MAKEN

Met lipjes en strepen als merken was het niet zo verbaazingwekkend dat in 1988 de President van de Haarlemse rechtbank van oordeel was dat zogenaamd Aapgalon, stoffen band met aapfiguurtjes dat op allerlei produkten kan worden aangebracht, een geldig merk was. Het interessante van deze zaak was dat Kipling, een Belgische onderneming die haar produkten die uitgevoerd waren in de 'Kokidoki jungle stijl' herkenbaar maakte met aapgalon, zich op grond van zijn merkrecht wilde verzetten tegen het aanbrengen door Triple D Company op dezelfde soort produkten van... Olifantgalon!

'De olifantgalon vertoont naar het oordeel van de President een grote mate van overeenstemming met de aapgalon. Daaraan doet niet af dat de schuine balken (in overeenstemmende kleurzetting, met dezelfde afmetingen en aangebracht onder dezelfde hoek) in een andere diagonale richting lopen en dat de olifanten worden afgebeeld in series van drie om drie danwel drie om twee (gescheiden door een "lege" balk), terwijl de apen afwisselend voorkomen in "groepen" van twee en drie (eveneens gescheiden door een lege balk). Op zichzelf terecht hebben gedaagden erop gewezen dat een olifant geen aap is. Gezien echter de praktisch identieke wijze waarop de galons op praktisch identieke tassen (in eenzelfde kleurstelling) worden aangebracht en gegeven de onderscheidende kracht van de eerder op de markt zijnde aapgalon, vertonen beide galons, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met de olifantgalon wordt geconfronteerd associaties tussen de olifant- en de aapgalon worden gewekt. De visuele associatie blijkt bij beschouwing van beide galons, behalve uit bovengenoemde elementen met name uit de gebogen lijnen van de onderscheiden afbeeldingen. De begripsmatige associatie wordt voornamelijk gewekt door het feit dat zowel aap als olifant jungledieren zijn.'

DE NACHTWACHT

Toch blijven er ook nog dingen over die geen merk kunnen zijn. Zo heeft Ringers het lumineuze idee gehad om een afbeelding van Neerlands beroemdste schilderij, De Nachtwacht, en het woord De Nachtwacht als merk te deponeren voor banketbakkerswaren en chocoladeproducten. Het monopoliseren van deze twee aanduidingen

leek bijzonder lucratief met het oog op de komende Rembrandt-tentoonstelling en de buitenlandse toeristen die alles kopen met molentjes, klompen of 'The Night-watch', dus ook Ringers' cilindervormige koekblikken met De Nachtwacht op de zijkant en een zelfportret van Rembrandt. Maar meneer Ringers was niet de enige die slim wilde profiteren van de Rembrandt-rage. Een zekere Rosenberg was al eerder, bijna even doortastend op het idee gekomen om het woord 'Rembrandt' en de combinatie 'Rembrandt van Rijn' als merk te deponeren voor onder andere ook koekjes, chocola en aanverwante artikelen. Rosenberg kwam met een plat rechthoekig blik met bonbons, met eveneens een afbeelding van De Nachtwacht erop. Ringers was daar niet blij mee want hij had veel geld en tijd besteed aan de promotie van 'zijn' Rembrandt-artikelen. In kort geding eiste hij op grond van zijn merkrecht een verbod tegen Rosenberg op het afbeelden van De Nachtwacht op zijn blikken. De President vond het begin 1992 duidelijk niet acceptabel dat iemand de afbeelding van De Nachtwacht zou monopoliseren. Hij oordeelde daarom dat de afbeelding geen merk was, omdat het waarschijnlijk geen onderscheidend vermogen had. Ook suggereerde hij dat er sprake zou zijn van invloed op de wezenlijke waarde van de waar in de zin van artikel 1 lid 2 van de Benelux-Merkenwet, waardoor het merk niet geldig zou zijn. Rosenberg mocht dus zijn koekblikken blijven verkopen. De verwijzing naar de wezenlijke waarde klopt alleen niet, omdat het Benelux-Gerechtshof krap twee maanden eerder, in de Burberrys II-zaak had bepaald dat de wezenlijke-waarde-beperking van artikel 1 lid 2 B MW alleen van toepassing is op driedimensionale merken, zoals in het vorige hoofdstuk is gezegd.

5 Kinder chocolade



KINDER CHOCOLADE

Waar denkt u aan als u leest 'Kinder chocolade'? Denkt u dan aan chocola voor kinderen of denkt u aan chocola van het merk Kinder? Dit is de kern van de vraag die speelde in de Kinder-zaak.

De Italiaanse onderneming P. Ferrero & Co S.p.A. voert sinds 1965 het gedeponeerde woordmerk Kinder voor onder andere chocoladeprodukten, waaronder bijvoorbeeld de zogenaamde surprise-eieren van chocola met een klein stukje speelgoed erin. Ferrero maakt ook

gewone reepjes chocola met mierzoete witte vulling. De Duitse Schokoladefabriek Alfred Ritter besloot chocoladereepjes op de markt te brengen, bedoeld voor kinderen, onder de naam Kinder Sport. Ferrero eiste dat Ritter zou stoppen met het gebruik van de aanduiding Kinder Sport of van een andere woordverbinding met het woord 'kinder'. Ritter verweerde zich met een tegeneis, een zogenaamde eis in reconventie, tot nietigverklaring van het merk Kinder. Ritter vond dat het woord kinder een omschrijving was van de doelgroep van het produkt en dat het daarom geen merk kon zijn.

Net zoals de kleur geel geen kleurmerk kan zijn voor bananen en een eivorm geen vormmerk voor eieren omdat die produkten die eigenschappen nu eenmaal van nature hebben en daarom geen onderscheidend vermogen hebben, kan bijvoorbeeld het woord 'bier' geen woordmerk zijn voor bier.

Woorden die *beschrijvend* zijn kunnen in principe geen merk zijn, omdat ze geen onderscheidend vermogen hebben. Beschrijvende woordmerken stellen het publiek immers niet in staat de herkomst van een bepaalde onderneming te herkennen. Ook andere soorten merkenproblemen kan je trouwens op die manier benaderen: geel is 'beschrijvend' voor bananen en de eivorm 'beschrijvend' voor eieren. Maar welke merken zijn nu precies beschrijvend? In de Benelux-Merkenwet zelf staat daar niets over, maar wel in een internationaal verdrag waar alle Benelux-landen bij zijn aangesloten, het Unieverdrag van Parijs dat onder andere betrekking heeft op merken. De Benelux-Merkenwet verwijst ook naar dat verdrag. Artikel 6 quinquies B sub 2 zegt over dit probleem het volgende: 'Merken zullen nietig verklaard kunnen worden wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aandui-

ding van de soort, de hoedanigheid, hoeveelheid, of de bestemming in het land waar de bescherming wordt gevraagd.' In dit geval was dus de volgende vraag aan de orde: is er bij het woord Kinder sprake van een merk dat uitsluitend bestaat uit een teken dat kan dienen tot aanduiding van de bestemming?

De rechtbank van Brussel wist het niet en stelde daarom de volgende vraag aan het Benelux-Gerechtshof: 'Kan een woord, dat verwijst naar de groep consumenten waarvoor de waar, voor dewelke dat woord als merk wordt gebezigd, in het bijzonder doch niet uitsluitend is bestemd, zonder meer, dat wil zeggen niet samen met andere elementen, doch als merk op zich zelf, een benaming of teken zijn in de zin van artikel 1 lid 1 van de Benelux-Merkenwet?' De rechtbank ging er dus al vanuit dat het woord Kinder in dit geval niet *uitsluitend* een bestemmingsaanduiding was. Dat klopt ook wel, want *iedereen* die de betreffende chocola lekker vindt kan en mag die natuurlijk eten. Anders zou dat bijvoorbeeld zijn bij kinderspeelgoed of kinderstoel. Daarbij gaat het wel uitsluitend om een bestemmingsaanduiding.

Het Benelux-Hof concentreerde zich op het woordje *uitsluitend* en beantwoordde de vraag van de Brusselse rechtbank bevestigend.

Een woord dat duidt op een groep consumenten kan wel een merk zijn 'indien', zo overwoog het Hof, 'het teken niet "uitsluitend" beschrijvend, doch alleen maar verwijzend is.'

Het is duidelijk dat de rechtbank toen weinig anders kon doen dan het merk Kinder voor geldig houden. Ritter moest bakzeil halen en mocht zijn merk niet meer gebruiken.

Overigens heeft Ferrero met zijn Kinder-merk in Nederland nog wel andere problemen gehad. Niet zo lang geleden, in 1991, bepaalde de Reclame Code Commissie,

die waakt over de Nederlandse reclameregels, dat het noemen van het merk Kinder chocolade in een televisiespotje in strijd was met de Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame. In die verordening stond onder andere dat snoeppureclame niet 'kennelijk gericht mocht zijn op de beïnvloeding van kinderen ten gunste van het aangeprezen produkt'. Dat is natuurlijk een beetje vreemd omdat reclame toch altijd 'kennelijk gericht' is op het beïnvloeden van mensen ten gunste van het aangeprezen produkt. Maar de kindergeest werd te kwetsbaar geacht.

De Reclame Code Commissie bevestigde toen de mening van de STER over de Kinder-reclame, die het spotje geweigerd had: 'Alleen al door de naam "Kinder chocolade" in een reclameboodschap is deze in strijd met de Voorschriften.' Dat is natuurlijk nogal vervelend. Wat heb je aan een merk als je er geen reclame voor mag maken? Gelukkig voor Ferrero en voor de snoepliefhebbende kinderen is deze verordening per 1 januari 1992 afgeschaft. Nu ziet men op de buis dan ook weer volop Kinder-reclames waarin opvallend vaak geroepen wordt dat de betreffende chocola ook voor volwassenen heel lekker is... Ondertussen is Ferrero wel alleengerechtigde op het woordmerk Kinder, maar in het volgende hoofdstuk zal blijken dat dat ook weer niet alles zegt.

Het is trouwens opvallend dat beschrijvende en verwijzende merken heel populair zijn. Wat te denken van het merk Winter sale van het Rotterdamse Radio Correct voor zijn uitverkoop in, jawel, de winter. Of het merk Juridische Bibliotheek van Kluwer voor een CD met een schat aan juridische informatie? Die populariteit is heel begrijpelijk omdat het publiek bij zo'n merk wel meteen weet waar het om gaat. Het is echter de vraag hoever men daarmee kan gaan, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat iemand een monopolie krijgt op een normale

aanduiding van een produkt. Dat tegengaan is ook de bedoeling van de bepaling in het Unieverdrag

Wat betreft de bestemming wordt er op dit gebied in ieder geval veel geaccepteerd. In een andere zaak waar het Benelux-Hof om een andere reden aan te pas kwam werd het merk Lady voor maandverband goedgekeurd. Daarbij kan men zich toch wel afvragen of er zich buiten de beschreven doelgroep veel consumenten zullen bevinden. Ook het merk Boys and Girls voor kinderkleding en Bistro voor wijn konden ermee door. De absolute kampioen in erkende merken is op dit terrein de dames- en herenmodezaak met de aanvaarde merken Hij, He his him, Jij, You, Jij van hij, Her, She, en Elle et lui.

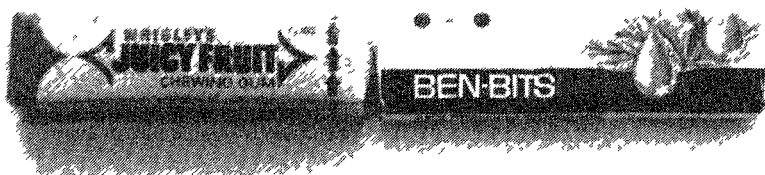
6 Sappige kauwgom met fruitsmaak

SAPPIGE KAUWGOM MET FRUITSMAAK

De Amerikaanse Wm. Wrigley Jr. Company uit Chicago is sinds 1956 eigenaar van het merk Juicy Fruit voor kauwgom. In België had Wrigley dat merk zelfs al in 1920. De van oorsprong Deense onderneming Alfred Benzon gebruikte eind jaren zeventig voor de door haar onder het merk Ben-Bits en Sor-Bits verkochte kauwgom de aanduiding Juicy.

Wrigley eiste in 1979 op grond van haar merkrecht een verbod tegen Benzon op het gebruik van de aanduiding Juicy. Net zoals Alfred Ritter in de Kinder-zaak van mening was dat het voor hem mogelijk moest zijn duidelijk te maken dat zijn chocola bedoeld was voor kinderen, vond Alfred Benzon dat hij mocht aangeven dat zijn kauwgom sappig, ofwel juicy was. Kortom, Benzon vond Juicy beschrijvend en het kon dus volgens hem geen merk zijn.

Het probleem hierbij was wel dat juicy alleen in het *Engels* beschrijvend is. Voor mensen die die taal niet kennen is het dus niet beschrijvend. De hoofdregel was in het merkenrecht oorspronkelijk dat alleen woorden die in een Benelux-taal beschrijvend zijn geen merk kon-



den zijn. Hetzelfde principe is terug te vinden in artikel 13C BMW waar staat:

'Het uitsluitend recht op een merk, luidende in één der nationale of streektalen van Benelux-gebied, strekt zich van rechtswege uit over vertaling in een andere dezer talen.'

Hierbij moet men bijvoorbeeld bedenken dat in een groot deel van Luxemburg en in een deel van België *Duits* wordt gesproken, waardoor naast Nederlands, waaronder Vlaams, en Frans ook de taal van onze oosterburen een Benelux-taal is. Het is ook niet heel gewaagd te veronderstellen dat ondertussen het Turks als Benelux-streektaal zou kunnen gelden, zeker in relatie tot bepaalde produkten die hoofdzakelijk in de Turkse gemeenschap worden verhandeld. Maar er blijven natuurlijk nogal wat talen over die zeker geen Benelux-taal zijn. Zo oordeelde de President van de rechtbank Utrecht in 1971 dat het merk Flokati voor handgeknoopte herderstapjitten een geldig, niet beschrijvend merk is, ook al betekent dat woord in het nieuw-Grieks 'gevlochten'. Dat is heel begrijpelijk omdat erg weinig mensen in de Benelux nieuw-Grieks kennen en de meeste mensen dus weinig moeite zullen hebben om Flokati als een herkomstaanduiding van een onderneming, een merk dus, op te vatten. Het was de vraag wat er nu moest gebeuren met een Engels beschrijvend woord omdat tegenwoordig heel wat mensen in de Benelux die taal machtig zijn.

Een andere, belangrijker vraag die aan de orde kwam was of er niet een tussenweg bestond tussen beschrijvend en niet-beschrijvend, ofwel tussen niet geldig en wel geldig als merk. Was er niet zo iets als een beetje beschrijvend, of: voor sommige mensen beschrijvend? Je kan die vraag natuurlijk niet oplossen door te zeggen als iets een beetje beschrijvend is, dan is het 'een beetje merk'. Het Kinder-arrest leek nogal duidelijk op dit punt:

Alleen als een aanduiding *uitsluitend* beschrijvend is, is het niet geldig als merk. Als de aanduiding dus een beetje of nogal beschrijvend is, is hij gewoon wel geldig als merk. Dit was natuurlijk ook het standpunt van Wrigley: ons merk is misschien wel een beetje, of voor bepaalde groepen beschrijvend, maar het is wel een geldig merk, punt uit.

De rechtbank en het Gerechtshof wilden daar kennelijk toch niet aan, want zij wezen de eisen van Wrigley allebei af. Er is een andere mogelijkheid dan geldig of niet geldig, die ook in andere landen werd aangenomen, en dat is het beperken van de beschermingsomvang van het merk naarmate het beschrijvender is. Beperking van de beschermingsomvang betekent, kort gezegd, dat de merkhouder minder kan verbieden. De beschermingsomvang komt later nog uitgebreid aan de orde. Maar paste zo'n beperking van de beschermingsomvang in het systeem van de Benelux-Merkenwet?

De Hoge Raad vond het tijd om het probleem maar eens aan het Benelux-Gerechtshof voor te leggen. De Hoge Raad ging daarbij in 1981 van de volgende vastgestelde feiten uit:

1. dat de woorden 'juicy' en 'fruit' gezien hun betekenis in het Engels, voor een waar als kauwgom op zichzelf genomen beschrijvend zijn;
2. dat dat deel van het kauwgom kopende publiek dat de Engelse taal begrijpt, de Engelse termen 'juicy' en 'fruit' als beschrijvend zal opvatten;
3. dat de kennis van de Engelse taal sedert het ontstaan van het recht op het merk Juicy Fruit is toegenomen;
4. dat Engels als 'voertaal' bij verpakkingen van vrijwel alle merken kauwgom in het Benelux-gebied wordt gebruikt.

De juistheid van dit laatste punt kan men nu, in 1993, helemaal mooi zien aan het feit dat hetzelfde Deense

Benzon zich in zijn nieuwste televisiereclame presenteert als de 'Benbits Company' met een meneer 'Alfred E. Bernsen' die de kijker in een Engels met zeer Amerikaans accent toespreekt en zegt dat hij niets ziet in 'Bikini's, Bikies and Beachparties'. Deze reclame is geheel in het Engels en is niet ondertiteld.

De Hoge Raad stelde vervolgens onder andere de volgende vraag: 'Wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan wil dat teken als met het merk overeenstemmend kunnen worden aangemerkt in de zin van artikel 13A1 van de Benelux-Merkenwet?'

Verder vroeg de Hoge Raad of bij het vaststellen van het onderscheidend vermogen in dit verband moest worden gekeken of iedereen het merk als beschrijvend zou opvatten, of dat het voldoende was dat slechts een deel van het publiek dat zou doen, en als dat laatste het geval was, naar welk deel van een hoe groot publiek dan gekeken moest worden. Bovendien werd gevraagd naar *wanneer* de rechter moest kijken; naar het moment van het ontstaan van het merkrecht, voor Nederland was dat 1956, of naar het moment van de inbreuk, 1979.

Ook vroeg de Hoge Raad of hierbij nu een rol speelde dat de termen waar het om gaat, juicy en fruit, weliswaar aan een vreemde, niet-Benelux-taal zijn ontleend, maar dat die taal in het Benelux-gebied wel de 'voertaal' is voor de verpakking van dat produkt en dat dus 'behoefte bestaat aan vrijheid om beschrijvende termen uit die taal te gebruiken'.

Het Benelux-Hof antwoordde op 5 oktober 1982 en deed daarmee waarschijnlijk zijn belangrijkste uitspraak sinds het Claeryn-arrest.

De hoofdvraag beantwoordde het Hof bevestigend: ja,

inderdaad wordt de beschermingsomvang van een merk in die zin bepaald door het onderscheidend vermogen van dat merk dat, naar mate dit onderscheidend vermogen geringer is, tussen het merk en een teken een grotere mate van gelijkenis moet bestaan, wil dat teken als met het merk overeenstemmend, (en dus inbreukmakend), worden aangemerkt in de zin van artikel 13A van de Benelux-Merkenwet.

Wat betreft de andere vragen zei het Hof dat met alle omstandigheden van het geval rekening moest worden gehouden bij het vaststellen van het onderscheidend vermogen, 'zodat een vaste regel omtrent de grootte van dat gedeelte van het publiek niet kan worden gegeven.'

Verder moest er gekeken worden naar de opvatting van het publiek ten tijde van de eventuele inbreuk op het merkrecht en dus niet naar die ten tijde van het ontstaan van het merk.

Als motivering voor deze stellingname gaf het Hof onder andere de volgende duidelijke overweging: 'dat, wanneer van een merk, ofschoon het bij zijn ontstaan niet ieder onderscheidend vermogen mist, één of meer woorden deel uitmaken die hetzij ten tijde van het ontstaan van het merkrecht in die zin beschrijvend waren dat zij de hoedanigheid van de daarmee aangeduide waar aangeven, hetzij dat karakter nadien hebben verkregen, het belang dat de concurrenten van de merkhouders erbij hebben om ter aanduiding van dezelfde hoedanigheid van hun soortgelijke waren datzelfde woord of diezelfde woorden te kunnen gebruiken, niet behoort te worden achtergesteld bij dat van de merkhouders.'

Zo is het maar net. De belangrijkste eigenschap van kauwgom is sappigheid, gortdroge kauwgom lijkt onvoorstelbaar. In de kauwgomscene gaat alles in het Engels, dus sappig is juicy. Het zou niet redelijk zijn als Wrigley Benzon kon verbieden duidelijk te maken dat

zijn gum ook sappig is. Om dezelfde reden zou Benzon anno 1993 Wrigley waarschijnlijk niet kunnen verbieden ook te gaan beweren dat zijn kauwgum iemand lang 'kissing-fresh' houdt, als men er vanuit gaat dat dat ook een cruciale eigenschap is van kauwgom.

Wat houdt de regel van de Juicy Fruit-zaak nu precies in voor de praktijk? Er is gezegd: hoe minder onderscheidend vermogen een merk heeft, hoe kleiner de beschermingsomvang ervan is. Met andere woorden: hoe beschrijvender een merk is, hoe groter de overeenkomst tussen de twee merken waar ruzie over is moet zijn, voordat inbreuk wordt aangenomen. Problemen over overeenstemming tussen merken komen in het volgende hoofdstuk aan de orde.

TURBOTAAL

Naast de toenemende rol van het Engels is door de Nederlandse rechter inmiddels ook nog een andere taal als Benelux-taal erkend, namelijk de 'Turbo-taal'. Dit gebeurde in de Megastore-zaak. Op 21 november 1990, opende de echtgenoot van Vanessa, Hans Breukhoven (alias mister Free Record Shop) in de Kalverstraat zijn zoveelste platenzaak, ditmaal onder de naam Fame Music. Deze opening werd aangekondigd met onder andere de tekst: 'EINDELIJK... Een echte MEGA STORE in Nederland'. Electro Beheer B.V. uit Apeldoorn was eigenaar van het merk Megastore, voor onder andere tv- en HiFi-apparatuur en maakte bezwaar tegen dit gebruik van zijn merk. Breukhoven voerde als verweer aan dat in de platenbranche het woord megastore de internationaal gebruikte soortnaam is voor grammofoonplaten-annex entertainmentwinkels van uitzonderlijke grootte en dat hij die soortnaam vrij moet kunnen gebruiken om zijn winkel aan te duiden.

Het verhaal van Breukhoven werd ondersteund door een rapport van een hoogleraar van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie waaruit blijkt dat 'het gebruik van het voorvoegsel mega (al sinds ruim een eeuw een bekend voorvoegsel in woorden als megafoon) met name vanaf 1984 een expansieve groei heeft doorgemaakt, niet in de laatste plaats te danken aan de opkomst van de computer en de ontwikkeling van de zogenaamde "Turbo-taal".'

Zo is de reeks versterkers "super" en "hyper" uitgebreid met "mega". Het woord megastore wordt naar analogie van bijvoorbeeld drugstore een soortnaam, zonder de bijgedachte aan een merknaam.' Soortnamen mogen niet gemonopoliseerd worden, dus de verbodsvordering van Electro Beheer werd afgewezen en de Benelux-talen waren officieel verrijkt met de turbo-taal.

THERMAE

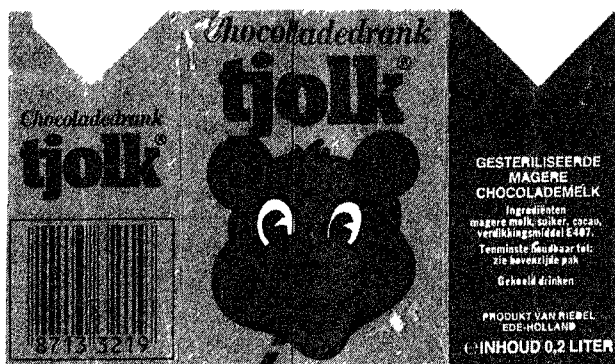
Uit één vonnis zouden de classici onder ons een vonkje hoop kunnen putten dat het Latijn nog een Benelux-taal is. Thermae-Son BV wilde Thermen Kastelenplein in Eindhoven verbieden de aanduiding thermen te gebruiken voor badinrichtingen. Dat lukte niet voor de President van de rechtbank Den Bosch omdat Thermen en Thermae volgens hem soortnamen waren. 'Weliswaar zijn er na de klassieke oudheid sedert lange tijd geen in werking zijnde thermen meer geweest, maar dat betekent nog niet dat de naam van deze inrichtingen kan worden gemonopoliseerd. Het is immers al sinds jaar en dag gebruikelijk dat men voor zaken, die in de moderne tijd worden geïntroduceerd, een naam uit de klassieke talen kiest. Indien dergelijke namen in de klassieke oudheid voor vergelijkbare zaken gebruikt werden en er voor de moderne zaak geen goed Nederlands woord bestaat, dienen dergelijke zaken vanaf dat moment in principe als soortnaam te worden beschouwd.'

7 Did you have your Tjolk today?

DID YOU HAVE YOUR TJOLK TODAY?

Deze slagzin klopt niet. Het moet zijn: did you have your Choq today?

De vraag of u dit in een oogopslag had gezien is van groot belang voor de Tjolk/Choq-zaak waarin veel pun-



ten aan de orde kwamen die van belang zijn bij het bepalen of twee merken overeenstemmen. Overeenstemming is bij 'soortgelijke waren' het allerbelangrijkste criterium voor merkinbreuk.

De Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco brengt sinds 1977 een chocoladedrank op de markt. Aanvankelijk bracht zij de chocolademelk onder het merk Sjolck. Daar werd echter bezwaar tegen gemaakt door de Skol-brouwerijen. In 1978 eiste Skol op grond van artikel 13A1 BW dat Coberco het gebruik van de naam Sjolck zou staken, omdat dit een *overeenstemmend teken* voor *soortgelijke waren* zou zijn. De President van de rechtbank vond dat de tekens zowel auditief en visueel overeenstemden en dat chocolademelk en bier soortgelijke waren zijn omdat ze vaak naast elkaar worden verkocht en hij verbood Coberco het gebruik van de naam Sjolck.

Coberco veranderde toen de merknaam van Sjolck in Tjolk. De Tjolk-verpakking is aan de ene kant oranje met in bruin 'een olijke berekop' en aan de andere kant bruin met in oranje dezelfde 'olijke berekop'. Een andere melkcoöperatie, genaamd Friesland, kwam in 1987 onder de naam Choq met een chocolademelk in de smaken 'light' en 'romig'. De Choq-pakjes zijn oranje en geel met daarop de afbeelding van een gedeelte van een glas gevuld met een bruine drank.

Coberco eiste een verbod tegen Friesland voor het gebruik van het merk Choq. De vraag was: is er nu overeenstemming tussen deze twee merken en verpakkingen?

Waar het om gaat bij overeenstemming was in 1983 door het Benelux-Gerechtshof het duidelijkst bepaald in de Union-zaak, waar het ging om het merk Union voor 'uurwerken' waarbij rond het woord Union allerlei versieringen waren aangebracht. Het Hof verklaarde in die zaak 'voor recht': 'Het woord "overeenstemmend" moet

aldus worden uitgelegd, dat van overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is, wanneer – mede gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderscheidende kracht van het merk (denk aan Juicy Fruit, DV) – merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt.'

Dat is een hele mond vol, maar het is duidelijk dat met alle omstandigheden en vervolgens met de algehele indruk rekening moet worden gehouden. In de Tjolk/Choq-zaak speelden vooral de auditieve en visuele gelijkenis.

Van groot belang was ten eerste hoe het merk Choq wordt uitgesproken.

In de televisie- en radiospotjes werd het nieuwe produkt in het Engels gepresenteerd (did you have your choq today?). In die spotjes wordt het woord Choq echter als puur Nederlands woord uitgesproken: er wordt gezegd 'sjok' en dus niet op z'n Engels 'tjok'. De advocaat van Friesland omschreef de Engelse uitspraak van Choq als een 'tchicane' en bestreed de bewering van Coberco dat haar eigen Tjolk feitelijk als 'tsjolk' werd uitgesproken overtuigend, aan de hand van het volgende dicteetje: 'Tjaarda Tjepkema en Tjitske Tjabbes wandelden door Tietjerksteradeel. Ze haalden hun vriend Tjerk op en gingen naar de tjalk van zijn oom Tjeerd. Ze kregen een glas tjokvol chocomel. Tjakkes, zei Tjitske, dat is Tjolk.'

Het is duidelijk dat 'sjok' minder op Tjolk lijkt dan 'tjok' en dat 'sjok' minder lijkt op Tjolk dan op 'tsjolk'. Juist vanwege die verschillende 'aanzetklank' vond de President van rechtbank Haarlem die over deze zaak moest oordelen dat er auditief wel een onderscheid was. Daar komt nog bij dat – anders dan Coberco heeft aange-

voerd – de letter l in Tjolk geenszins een zwakke functie vervult. In het Nederlands krijgt de letter l op de in het woord Tjolk aangegeven plaats juist enige nadruk, waardoor Tjolk eerder als (fonetisch) tjolluk zal worden uitgesproken.' Ondanks dat beide woorden de klanken j-o-k gemeen hebben, vond de President dat auditief tjolluk en sjok meer verschillen dan overeenstemmen. Met betrekking tot de visuele overeenstemming werd geoordeeld dat bij Tjolk het totaalbeeld wordt bepaald door de afgebeelde en in het oog springende olijke dierekop, die op de Choq verpakking ten ene male ontbreekt. Hiertegenover staat dat op de Choq verpakkingen het glas bruine drank de aandacht trekt. Verder is het woord Tjolk in rechte letters afgebeeld terwijl de aanduiding Choq in dansende letters is weergegeven.

'Concluderend (du choc des opinions...) is de President van oordeel dat, ook voor zover het teken Choq auditief al enige verwantschap zou hebben met het merk Tjolk, deze auditieve verwantschap door het uitgesproken verschil tussen merk en teken op visueel gebied, ruimschoots wordt gecompenseerd.'

Geen overeenstemming en geen inbreuk dus.

CHOQUEREND

Begin 1990 moest de melkfabriek Friesland zich zelfs nog een keer verantwoorden bij de Reclame Code Commissie voor een televisiespotje waarin reclame werd gemaakt voor zijn Choq. De officiële samenvatting van de Reclame Code Commissie was als volgt: 'De televisie-commercial toont een jongetje aangekleed als volwassene die thuiskomt en zijn antwoordapparaat afluistert. Intussen wordt in de Engelse taal uitgesproken en in de Nederlandse taal ondertiteld de navolgende tekst:

'Piep!!!!... Hallo Tom ... met mam ... He ... Piep!

Hallo Tom ... ik ga bij je weg ... enneh ...ik heb de laatste Choq meegenomen...

Bij elk slokje ...krijg ik dat "creamy" gevoel mmmm... Proef de chocolade.

Ik denk aan alle Choq die we samen deelden. Oh ... 't is op. Nou, doeiii!!!!'

Op het moment dat de jongen [zich] realiseert dat zijn vriendin alle Choq heeft meegenomen gaat hij naargeestig op zoek naar nog aanwezige Choq. (*Het is niet geheel duidelijk waarom het zoeken van het jongetje 'naargeestig' zou zijn, vermoedelijk wordt hier 'naarstig' bedoeld.*) Tenslotte vindt hij in een verborgen kluis achter een schilderij een voorraad Choq. Hij begint opgelucht te lachen. Pakt het pak uit de kluis, schenkt de chocolademelk in een glas en drinkt daaruit genietend. De commercial eindigt met de vraag: Did you have your Choq today?'

De klacht: klaagster acht de wijze waarop de onweersaanbaarheid van het produkt wordt aangeprezen onaanvaardbaar. Klaagster vindt dat in de reclameboodschap wordt heengewalst over gevoelens die optreden wanneer iemand uit je leven verdwijnt. Of de relatie gestoord is of niet – verlies van iemand waarmee je hebt samengeleefd – doet altijd heel erg veel pijn. In de televisieboodschap wordt de consumptie van een luxeartikel tot de essentiële dingen van het leven gemaakt. De voorstelling van zaken creëert een wereld waarin liefde en warmte volkomen ondergeschikt worden aan het hebben van iets. Het gevolg is een arme en boze wereld en dat mag je volgens klaagster je kinderen en kleinkinderen niet aandoen.

De Code Commissie bleef relatief koel bij het aanhoren van zoveel zielepijn uit een pakje chocolademelk en oordeelde als volgt: 'De Commissie acht de onderhavige reclameboodschap niet in strijd met de algemeen aan-

vaarde normen ten aanzien van fatsoen en goede smaak. Daarbij heeft de Commissie in aanmerking genomen dat het hier onmiskenbaar gaat om een reclamefilm die parodistisch is bedoeld. Ook al is in de reclameboodschap bij vluchtig kijken niet geheel duidelijk of de jongen wordt verlaten door zijn moeder dan wel zijn vriendin, naar het oordeel van de Commissie bevat de reclameboodschap geen facetten die geestelijk gevaar opleveren voor kinderen.'

Deze parodie op de liefdeloze, arme en boze wereld bleef toegestaan.

SPA

De waterverkoper Spa heeft een paar jaar geleden geprobeerd zijn aartsrivaal op het gebied van de prikwatertjes, Sourcy, het gebruik van bepaalde etiketten te verbieden wegens te grote overeenstemming. Spa had zijn etiketten als merk gedeponeerd. Het is in ieder geval duidelijk dat de woorden Spa en Sourcy helemaal niet overeenstemmen en ook niet in het minst hetzelfde klinken. Het ging in deze zaak alleen om de eventuele visuele associatie tussen de twee etiketten in hun geheel. De rechtbank-President en het Gerechtshof die over deze zaak moesten oordelen, zagen beiden niet genoeg overeenstemming: 'Met de President is het Hof van oordeel dat bij beschouwing – hier te verstaan als: vluchtige beschouwing – van de onderwerpelijke etiketten de naam SPA respectievelijk de naam SOURCY, welke namen in geen enkel opzicht enige gelijkenis vertonen, telkens het meest in het oog springend bestanddeel van die afzonderlijke etiketten vormt. Die woorden zijn telkens met grote letters op het betrokken etiket op een centrale plaats afgedrukt en nemen daarop ook verhoudingsgewijs veel ruimte in. Deze constatering dient zich aan, onverschillig of men nu



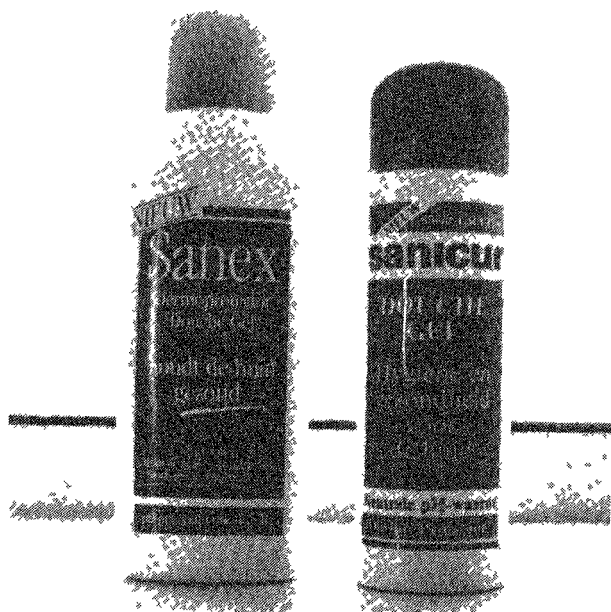
de onderwerpelijke etiketten van Spa en die van Vrumona ieder afzonderlijk, dan wel in vergelijking met elkaar beziet.'

Ook van het argument van Spa dat hun 'springende clowntje' en Sourcy's 'tempeltje' dezelfde plaats op het etiket innemen en beide driehoekig zijn waren de rechters niet onder de indruk. Evenmin werd er veel waarde gehecht aan de aanwezigheid van landschapjes op de etiketten: 'de afbeelding van een landschap, door Spa voor haar etiket aangeduid als "een Ardennenlandschap" en door Vrumona voor haar etiket als "een Utrechts Heuvelruglandschap"'. Hierover merkte het Hof op 'dat de landschappen, afgebeeld op de onderhavige bronwater-etiketten, aldaar een deel van de achtergrond vormen. Het gebruiken van een landschap als achtergrond op een dranken-etiket is, naar van algemene bekendheid is, niet ongewoon en draagt als zodanig weinig bij aan het onderscheidend vermogen'.

De betekenis van de Juicy Fruit-regel dat 'beschrijvende' of gebruikelijke tekens een kleinere beschermingsomvang hebben, blijkt uit deze opmerking over de landschappen, maar nog veel duidelijker uit wat het Hof zegt over het afbeelden van vruchten op het etiket: 'Het plaatsen van een afbeelding van de betrokken vruchten op een fles vruchtenlimonade is, naar bekend, in de branche zeer gebruikelijk en dient in feite als een verwijzing naar de smaak van de inhoud. Tussen de wijzen van afbeelding van de betrokken vruchten op de etiketten van de flessen vruchtenlimonade van partijen bestaat, anders dan Spa meent, telkens wel zo'n verschil in uitvoering dat ook daar niet van gezegd kan worden dat zij – in het totaalbeeld bezien – door gelijkvormigheid of door een, op zich vermijdbaar, navolgen van het etiket van Spa de mogelijkheid van associaties met de merken van Spa in het leven roepen.'

De poging van Spa mislukte dus. Bij verpakkingen en etiketten is er heel vaak gedonderjaag over overeenstemming. Producenten van minder bekende merken kruipen met hun vormgeving altijd zo dicht mogelijk tegen de bekende merken aan, om zo aan te kunnen leunen tegen de bekendheid of van eventuele verwarring te profiteren. Sanex, de douchegel die de huid gezond houdt, kreeg bijvoorbeeld een concurrent, Sanicur, die ook gezond is voor de huid, in een fles met vrijwel exact dezelfde kleur lichtblauw en met, ook qua opmaak, veel visuele overeenstemming. De President van de rechtbank Breda verbood de verpakking in januari 1991. Ook bij de babyshampooflessen die in hoofdstuk twee ter sprake kwamen werd overeenstemming aangenomen. Zo zijn er talloze voorbeelden te geven van etiketten, vormen en verpakkingen waarbij wel of niet overeenstemming werd aangenomen, terwijl het tegendeel ook verdedigbaar is.

In ieder geval moet een merkhouder tegen 'aanleuners'



wel snel actie ondernemen, want anders hebben alle concurrenten binnen de kortste keren allemaal een vergelijkbare vormgeving. En dan kan de merkhouder niets meer uitrusten, want dan is deze vormgeving gebruikelijk en dus als merk zwak geworden.

KJOEW-EET

Een van de meest spectaculaire merkenzaken in Nederland is, met name vanwege het enorme financiële belang dat daarbij speelde, ongetwijfeld de Q8-zaak die eind 1986 werd uitgevochten. Het Engelse Duckham verkocht sinds enige tientallen jaren verschillende soorten motorolie, transmissie-olie en vetten onder het merk Q. Dit



merk Q was al sinds 1966 in Nederland een gedeponeerd merk van Duckham. Op 8 september 1986 deponeerde Duckham zijn Q-merk opnieuw, maar in een wat gewijzigde vorm, waarin hij het merk inmiddels gebruikte. De Q was wat hoekiger. De Kuwait Petroleum Corporation, een olieconcern, deponeerde op 23 september 1985 het woord- en beeldmerk Q8 en een logo, bestaande uit twee in elkaar overlopende gestileerde zeiltjes. Deze merken werden gedeponeerd voor onder andere olieprodukten.

Op 3 september 1986, begeleid door een grootscheepse reclamecampagne, werd door Kuwait Petroleum het Q8-merk in de Benelux gelanceerd, waarbij niet alleen haar olie- en benzineprodukten onder dit merk werden verkocht, maar ook al haar benzinepompen die voordien voorzien waren van het merk Gulf werden uitgevoerd in een nieuwe 'huisstijl' voorzien van het Q8-merk.

Eind september 1986 eiste Duckham in kort geding op grond van zijn merkrecht op het Q-merk een verbod tegen Kuwait Petroleum op het gebruik van het merk Q8.

Dat het merkgebruik van Q8 onder andere betrekking had op 'soortgelijke waren' stond niet ter discussie. Het ging vooral om de vraag of het hernieuwde depot van Duckham op 8 september geldig was en om de vraag of de merken Q en Q8 overeenstemden.

Kuwait Petroleum schatte de kosten van de invoering van zijn nieuwe Q8-merk in de Benelux op zesendertig miljoen dollar en verzette zich met hand en tand tegen het dreigende verbod.

Kuwait was uiteraard van mening dat de twee merken niet overeenstemden en lichtte dat als volgt toe: 'Auditief is de 'Ku' (Q) van eiseres (Duckham) afwijkend van de Engelse uitspraak 'kjoew-eet' (Q8) van gedaagden. Deze fonetiek wordt door gedaagden om principiële redenen in reclamespots gepropageerd in verband met de herkomst van haar produkt uit Koeweit, terwijl ook aannemelijk is dat het merk door het grote publiek zo zal worden uitgesproken. Visueel is de enkele rechthoekige Q van eiseres afwijkend van de Q met cijfer 8 en de daarbij behorende in opvallende kleuren gestileerde zeilen, terwijl de enkele letter Q mede gelet op het feit dat in de Benelux vijfendertig Q-merken zijn ingeschreven zwak onderscheidend is en gelet op het gebruik door eiseres meer de indruk wekt dat zij een afkorting is van Quality als kwaliteitsaanduiding. Begripsmatig is het woord-/beeldmerk

van Kuwait in tegenstelling tot dat van eiseres in dit verband geen type-aanduiding, maar een 'household mark' voor alle produkten van Kuwait. Eiseres gebruikt haar Q-merk immers niet ter onderscheiding van haar waren van die van andere ondernemingen, doch hoofdzakelijk ter onderscheiding van de verschillende soorten van door haar op de markt gebrachte olieprodukten. Het Q-merk van eiseres is voorts aan het grote publiek onbekend. De desbetreffende olie wordt slechts gebruikt door een selecte groep van gebruikers van met name snelle auto's. De olie van eiseres wordt daarbij slechts verkocht in enkele garages en autoshops, terwijl Q8 in hoofdzaak wordt verkocht in grote (Q8-merk) benzinestations. Het Q-merk van eiseres is daarbij niet ingeschreven en wordt ook niet gebruikt voor benzine. Teneinde elk associatiegevaar te vermijden zijn gedaagden bereid haar merk alleen in combinatie met de zeiltjes te gebruiken.'

Over de financiële strop die voor haar dreigde zei Kuwait: 'Toewijzing van de vordering zal leiden tot een kapitaalsvernietiging van ongeveer 170 miljoen gulden als kosten van de door gedaagden gevoerde en nog te voeren reclamecampagnes voor haar merk en het ombouwen van benzinepompstations. Teneinde een mogelijk toewijzend vonnis te voorkomen hebben gedaagden ook nog aangeboden de door eiseres op te voeren kosten aan geleden en te lijden schade te vergoeden.'

Kuwait stelde ook dat het nieuwe depot van de gewijzigde Q door Duckham te kwader trouw was en daarom waarschijnlijk nietig zou worden verklaard.

De President van de rechtbank Haarlem, die over deze zaak moest oordelen, vond echter dat het een merkhouders 'in beginsel vrij staat zijn gedeponeerde merk te moderniseren, bijvoorbeeld door het gebruikmaken van een nieuw lettertype, het stileren of in gangbare stijl brengen van een afbeelding'.

Verder vond hij dat de wijziging qua herkenbaarheid in zijn totaliteit bezien voor het publiek niet wezenlijk verschilt van het voorheen door Duckham gevoerde merk.

Van het argument van de Engelse uitspraak was de President niet overtuigd: 'Het mag zo zijn dat Kuwait om principiële redenen de Engelse uitspraak van haar merknaam Q8 propageert. Maar het feit dat de schrijfwijze van dat merk in de Benelux niet noodzaakt tot een Engelse uitspraak – immers het is geen Engels woord –, alsmede het feit dat ook het Engelse Kuwait en het Nederlandse Koeweit klankmatig van elkaar verschillen, een en ander gevoegd nog bij de omstandigheid dat het cijfer 8 ook nog suggestief naar een nadere kwalificatie of specificatie van danwel toevoeging aan het produkt Q, vormt reden om niet te aanvaarden dat het Benelux-publiek de door Kuwait beoogde uitspraak van Q8 daadwerkelijk algemeen volgt en aldus Q8 verbindt met het land van herkomst Koeweit.'

Al met al kwam de President tot de conclusie 'dat ook gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval een zodanige direct in het oog springende overeenstemming tussen beide merken Q en Q8 moet worden aangenomen, dat voorshands aannemelijk is te achten dat in de Benelux het doorsnee publiek van autobezitters deze daartoe in een totaalindruk vergeleken tekens met elkaar zal associëren of verwarren'.

Vervolgens wees de President de verbodsvordering toe en gaf hij Kuwait zestig dagen om al het reclamemateriaal en alle produkten terug te halen en de zevenenvijftig al omgebouwde pompstations weer compleet te vertimmeren.

Daar was Kuwait Petroleum zagezegd mooi klaar mee. Zij liet het er echter niet bij zitten en ging direct in spoedappel, een hoger-beroepsprocedure met een verkorte termijn, bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Bij het Hof had Kuwait meer succes. Aanzienlijk meer zelfs, eigenlijk was het Hof het op alle punten met de Haarlemse President oneens.



Het oude Q-merk van Duckham, het nieuwe Q-merk van Duckham en het merk van Kuwait Petroleum

Wat betreft de rechtsgeldigheid van het merk van Duckham, was het Hof van mening dat het nieuwe Q-tje wel belangrijk afweek van het nieuwe Q-merk: 'Slechts de dwars op de omtrek van beide Q's geplaatste, aan beide uiteinden in een punt uitlopende (in het bestreden vonnis als "staart" aangeduide), streepjes vertonen enige gelijkenis. Voor het overige stemmen de beide merken slechts in zoverre overeen dat het in meerdere of mindere mate Q-vormige tekens zijn.' Aangezien er 35 andere Q-merken bestonden was dat natuurlijk niet voldoende om onderscheidend vermogen te hebben. De consequentie van deze constatering was dat het merkrecht van Duckham op het oude Q-merk vervallen was, omdat het niet meer feitelijk werd gebruikt. Het nieuwe, 'belangrijk afwijkende' Q-merk was later gedeponereerd dan het Q8 van Kuwait dus daar kon Duckham zich ook niet meer op beroepen.

Alleen al op grond hiervan kon het Hof het Haarlemse vonnis vernietigen en het verbod ongedaan maken, maar het Hof ging verder, het besprak ten overvloede ook nog de overeenstemming tussen Q en Q8:

'Zoals in het bestreden vonnis en uit de overgelegde foto's en reclamemateriaal blijkt, gebruikt Kuwait Petroleum het teken Q8 hoofdzakelijk in combinatie met de ook door haar als merk ingeschreven gekleurde zeiltjes, hetgeen het verschil in visueel opzicht nog vergroot. Anders dan de President, is het Hof van oordeel dat de letter Q in het teken Q8 of de combinatie van de tekens Q8 en zeiltjes niet overheerst ('als pregnant naar voren springt')

Auditief bezien acht het Hof associatiegevaar tussen beide merken evenmin aannemelijk. De bijzondere stilering die de Q in visueel opzicht nog een eigen karakter geeft, blijft in auditief opzicht vanzelfsprekend zonder effect, zodat de zwakte – en daarmee de geringe onderscheidende kracht – van het Q-merk van Duckham hier in het bijzonder tot uitdrukking komt. In dat licht bezien reikt de beschermingsomvang van het Q-merk dan ook niet ver. Daar komt bij dat Kuwait Petroleum met het merk een (klank)associatie met haar land van herkomst heeft willen opwekken door in een groot opgezette reclamecampagne het publiek aan te sporen Q8 als in de Engelse taal, (fonetisch gespeld) 'Kjoew-eet', uit te spreken. Dat zij daarin volledig zal slagen acht het Hof niet aannemelijk. Het aan het publiek opleggen van een, van de gangbare wijze van uitspreken afwijkende, uitspraak lijkt het Hof moeilijk uitvoerbaar. Geheel zonder succes is de actie van Kuwait Petroleum tot nu toe overigens niet gebleven, blijkens een door Duckham in het geding gebrachte uitslag van een op haar verzoek gehouden enquête heeft 28,4% van de ondervraagden zich kennelijk toch laten overtuigen en spreekt een minderheid van 48,6% Q8 als (fonetisch gespeld) 'ku acht' uit. Gelet op de onbestreden omvang van even genoemde reclamecampagne – Duckham spreekt van 'publicitair geweld' – is wel aannemelijk dat Kuwait Petroleum er in is geslaagd (wellicht mede dankzij Duckham) het publiek duidelijk

te maken dat Q8 als merk is gekozen omdat dat teken en de naam van het land 'Kuwait' in de Engelse taal op vrijwel gelijke wijze worden uitgesproken. In die zin heeft Kuwait Petroleum aan haar Q8-merk een bijzondere individualisering toegevoegd welke er eveneens toe bijdraagt dat associatie met het Q-merk van Duckham wordt voorkomen.'

Kortom, het Hof liet geen spaan heel van de uitspraak van de rechtbank-President. Twee maanden na het Haarlemse vonnis, werd door de vernietiging daarvan, de situatie radicaal gewijzigd. Duckham had nauwelijks meer een merk en Kuwait kon lekker door gaan met het ombouwen van zijn zevenhonderd pompstations in de Benelux. Het merkenrecht kent vergeleken met andere rechtsgebieden relatief vaak zaken waarin het rollende dubbeltje of miljoentje beide kanten op kan vallen: twijfelgevallen waarin de rechter dan maar de knoop moet doorhakken.

8 De Mercedes-specialist



Mercedes-Benz

DE MERCEDES-SPECIALIST

Kan iedere Jansen of Van Dijk die veel Mercedesen verkoopt, maar geen banden heeft met de importeur, zich in Nederland Mercedes-specialist noemen en een ster in een cirkel op zijn dak timmeren? 'Nee,' zeggen Mercedes-Benz Nederland bv en Daimler-Benz A.G. uit Stuttgart, de importeur en de fabrikant van de bewuste auto, 'want dergelijke aankondigingen kunnen bij het publiek de indruk wekken dat hij een officiële dealer is.'

En de rechter geeft hun gelijk, op basis van artikel 13A2 Benelux-Merkenwet.

De fabrikant en importeur van Mercedes hebben in de tachtiger jaren op grond van het merkenrecht iedereen aangepakt die in hun ogen ten onrechte het woordmerk Mercedes en het beeldmerk, de Mercedes-ster, gebruikte om zijn diensten aan te prijzen. En niet alleen de aperte Beun was het haasje, ook de door en door betrouwbare en ervaren handelaren in nieuwe of gebruikte Mercedesen

kregen een verbod. Dat een autoverkoper die in advertenties of op de gevel van zijn garage het woord Mercedes vermeldt, van het merk *gebruik maakt in het economisch verkeer* in de zin van artikel 13A2, is wel duidelijk. Verder wordt ook nogal gemakkelijk aangenomen dat het gebruik van het merk door niet-dealers leidt tot verwatering, verwarring, misleiding en schade aan de reputatie en dus tot 'zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht'. (artikel 13A2 BMW)

Waar het in de Mercedes-zaken, en in alle andere merkauto-specialist-zaken om gaat, is de vraag of de verkoper een *geldige reden* heeft om het automerk te vermelden. Het is duidelijk dat het verkopen van Mercedesen niet verboden is als je geen officiële dealer bent. Dat zou Daimler-Benz misschien best willen, maar zo werkt dat niet in een vrije markt-economie, en zeker niet in de EEG. In de Benelux-Merkenwet staat dat zelfs uitdrukkelijk vermeld in artikel 13A lid 3 (verder: 13A3): het recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder (bijvoorbeeld de importeur) onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd. Wanneer een merkhouder, bijvoorbeeld Mercedes-Benz, een auto onder zijn merk heeft verkocht, heeft hij geen zeggenschap meer over de verdere verkoop van die auto. Zijn merkrecht is dan, zoals dat heet, uitgeput. Alleen als de 'toestand van de waar wordt gewijzigd' kan hij zich weer wel tegen de verkoop van 'de waar', in dit geval dus de auto, onder zijn merk verzetten. Deze wijziging van de toestand van de waar komt verderop nog aan de orde.

Als het wel toegestaan is om Mercedessen te verkopen ook als je geen dealer bent, is het eigenlijk ook wel *noodzakelijk* om aan je klanten duidelijk te mogen maken dat

je die wagens verkoopt. En zoals bekend levert een *noodzaak* een *geldige reden* op. Dat kan wel zijn, zeggen Mercedes-Benz en zijn officiële dealers, maar daarvoor hoef je je nog geen specialist te noemen.

Op grond van deze twee uitgangspunten, de noodzaak om aan te geven dat men Mercedessen verkoopt enerzijds en de wens om het merk en het begrip 'specialist' exclusief te houden anderzijds, heeft zich een buitengewoon verfijnde rechtspraak ontwikkeld over wat nu net wel mag en wat nu net niet mag.

Alles waar het merk en het woord specialist in vóórkomt, is voor de niet-dealer in ieder geval taboe. 'Mercedes-specialist' mag zeker niet. Ook 'Gespecialiseerd in Mercedes' is uit den boze. Wel mag men melden: 'Wij leggen ons speciaal toe op verkoop, onderhoud en reparatie van nieuwe en gebruikte Mercedes-automobielen.' Ook mag men aankondigen: 'Voor levering van en reparatie aan alle automerken, speciaal Mercedes.' Het is duidelijk dat als je niet aangesloten bent bij het officiële Mercedes-netwerk, je in ieder geval een grotere gevel moet hebben om je klanten te lokken. Het afbeelden van de driepuntige ster in een cirkel is ook absoluut verboden. Zelfs de aanduiding 'ster-occasion' is in dit verband niet toegestaan. Wel mag een onafhankelijke verkoper die in Mercedessen handelt, in kleine lettertjes op zijn visitekaartje en op zijn briefpapier zetten: 'Verkoop Mercedes Automobielen, onderhoud Speciaal Mercedes.' Maar hij mag weer niet in een advertentie in een kader met vette letters zetten 'Mercedes-Benz Personenauto's.' Ook 'Mercedes-Benz-centrum' kon niet door de beugel.

Het is allemaal een beetje een warboel, maar het is wel duidelijk dat een onafhankelijke verkoper in ieder geval niet het beeldmerk van een auto mag gebruiken, zich nooit specialist mag noemen, maar het woord speciaal weer wel in de betekenis van 'in het bijzonder' mag gebruiken.

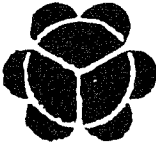
Op 21 mei 1992 heeft de Hoge Raad in een zaak waar het ging om vermelding op briefpapier en in advertenties van de teksten 'Verkoop van Mercedes automobielen' en 'Mercedes-Benz occasions' besloten vragen te stellen aan het Benelux-Gerechtshof. De Hoge Raad vroeg: is er in zo'n geval nu sprake van 'gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht' (artikel 13A3), wat steeds toegestaan is, of is er sprake van 'elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht' (artikel 13A2)? In dat laatste geval zou het merkgebruik weer niet toegestaan zijn.

En *als* artikel 13A2 van toepassing is, brengt dan het feit dat de waren rechtsgeldig in het verkeer zijn gebracht, een 'geldige reden' met zich mee? Ook noemde de Hoge Raad nog een aantal bijkomende omstandigheden en vroeg of die van belang waren bij de beantwoording van de eerste twee vragen. Tenslotte vroeg hij ook nog welke schade in dit verband onder artikel 13A2 BMW valt. De merkauto-verkopers en merkauto-juristen wachten met spanning op de antwoorden.

Dat al het gemier over het gebruik van automerken soms tot nogal ridicule veroordelingen kan leiden blijkt uit hetgeen waartoe automobielbedrijf Hart in Krommenie in 1983 werd veroordeeld. Hart handelde in B.M.W.'s maar was geen officiële dealer en was zo stoutmoedig geweest om in advertenties te zetten: 'Gespecialiseerd in B.M.W.' Daar moest hij natuurlijk mee ophouden, maar hij moest ook nog een brief schrijven aan al zijn vrienden en relaties met de volgende inhoud:

B.M.W.

Gespecialiseerd in B.M.W.



AUTOMOBIELBEDRIJF

HART

Noorderhoofdstraat 100 - Tel. 075-280570
1562 ZC KROMMENIE

voor al uw reparaties en onderhoud

Mijne heren,

Van ons ontving u recentelijk een Anton Pieck kalender voor 1984. op deze kalender staat vermeld het vignet van B.M.W. en de slagzin 'B.M.W. maakt autorijden geweldig'.

De vermelding op deze kalender van voornoemd vignet en van de hiervoor genoemde tekst is bij vonnis in kort geding van de President van de rechtbank te Haarlem van 20 december 1983 onrechtmatig geacht jegens B.M.W. Voorts delen wij u mede dat wij geen deel uitmaken van de verkooporganisatie van B.M.W. of met haar anderszins banden onderhouden.

Wij verzoeken u de kalender aan ons terug te sturen of deze te vernietigen.

De President van de rechtbank te Haarlem gelastte ons in zijn vonnis u het vorenstaande mede te delen, aan welke veroordeling wij thans voldoen.

*Hoogachtend,
Automobielbedrijf Hart*

Deze veroordeling wegens onrechtmatigheid was behalve op het merkrecht van B.M.W. ook gebaseerd op het auteursrecht van B.M.W. op haar slagzin. Men kan zich intussen afvragen of een verzoek tot vernietiging van Anton Pieck kalenders niet weer onrechtmatig was jegens deze, inmiddels overleden, onsterfelijke tekenaar, op grond van diens auteursrecht.

GEREVISEERDE KOPPELINGEN

De Franse onderneming Valeo fabriceert en verkoopt autokoppelingen en onderdelen daarvan waarop het merk Valeo wordt ingeslagen. Automotive Products (AP) uit Waalwijk houdt zich bezig met het repareren en reviseren van oude, versleten koppelingen, waaronder koppelingen van Valeo. 'AP demonteert daartoe de koppelingen, reinigt en/of bewerkt de nog bruikbare onderdelen voor zover nodig, vervangt de onbruikbaar geworden onderdelen door nieuwe exemplaren of door andere ingeruilde onderdelen van allerlei merken door elkaar mits uiteraard maar exact gelijkvormig en passend; vervolgens voegt AP al deze al dan niet bewerkte onderdelen samen tot een zogenaamde gereviseerde koppeling (...) De koppeling wordt verpakt in duidelijk herkenbare AP verpakking met daarop het merk, het logo en de kleuren van AP, vergezeld van de montage-instructies van AP; daarnaast wordt op het onverslijtbare en altijd zichtbare deel van de koppeling namelijk de kap (waarin ook de naam Valeo is geslagen) en op de koppelingsplaat in onuitwisbare witte inkt de aanduiding "AP recon-nl" gestempeld, aangevende dat de betreffende koppeling in Nederland door AP is gereconditioneerd (...) Vervolgens worden de aldus gereviseerde koppelingen in het handelsverkeer gebracht, nog steeds voorzien van het ingeslagen merk Valeo.' Van groot belang was in deze zaak dat de ingeslagen

Valeomerken niet verwijderd konden worden zonder de betreffende onderdelen onbruikbaar te maken; het wegslijpen van het merk zou de balans van de koppeling verstoren.

Wat AP doet, mag dat, of is het inbreuk op het merkrecht van Valeo? De Hoge Raad stelde hierover vragen aan het Benelux-Gerechtshof. Het ging daarbij om de uitleg van artikel 13A3 BMW: 'Het recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die de merkhouder of zijn licentiehouder (bijvoorbeeld de importeur) onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd.' Werd er hier nog gebruik gemaakt van het merk van Valeo in de zin van 13A1? Het merk Valeo stond er nog wel op, maar het werd wel heel duidelijk gemaakt dat de koppelingen herzien waren door AP. Ging het hier nog wel om dezelfde waren als die Valeo in het verkeer had gebracht? Heeft 'mits de toestand van waren niet gewijzigd is' alleen betrekking op wijzigingen die aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk doen, of ook op mogelijke andere schade? Kan de merkhouder zich ook verzetten tegen gebruik van zijn merk voor waren die hij zelf 'in het verkeer' heeft gebracht, als verwijdering van het merk afbreuk doet aan de technische bruikbaarheid?

Op deze vragen heeft het Benelux-Gerechtshof op 6 november 1992 geantwoord. Jazeker, zei het Hof, er is hier wel sprake van gebruik van het merk in de zin van artikel 13A1 BMW, ook al geeft AP duidelijk aan dat de koppelingen door haar zijn gereviseerd. Bij de vraag of 13A3 van toepassing is op gereconditioneerde waren gaat het er alleen om of de revisie en/of reconditionering leidt tot wijziging van de waar van geheel ondergeschikte betekenis.

En 'mits de toestand van waren niet gewijzigd is' heeft niet alleen betrekking op wijzigingen die aan de goede

faam van het betrokken merk afbreuk doen. De merkhouder kan zich ook verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor waren die hij zelf in het verkeer heeft gebracht als geen afbreuk wordt gedaan aan de goede faam van zijn merk.

Tot zover schieten we niet echt veel op met de antwoorden. Wanneer is er sprake van 'geheel ondergeschikte betekenis' en als het bij 13A3 niet alleen gaat om wijzigingen die leiden tot aantasting van de goede faam van het merk, *waar* gaat het dan precies nog meer om? Zou een merkhouder iedere omvangrijke reparatie, van meer dan 'ondergeschikte betekenis', kunnen verbieden? Dit lijkt toch niet wenselijk.

Op één punt is het Benelux-Gerechtshof wel duidelijk: 'De merkhouder kan zich tegen gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet verzetten: ...indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt, aantoonst dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd produkt.'

Voor de AP/Valeo-zaak is het antwoord dus wel duidelijk: het ingeslagen Valeo-merk kan er niet uit zonder de onderdelen onbruikbaar te maken, AP maakt heel duidelijk dat de koppelingen door hem gereviseerd zijn, dus kan Valeo AP niet verbieden de herziene koppelingen te verkopen. Voor minder extreme gevallen, waarbij het

merk eventueel wel verwijderd zou kunnen worden, is het nog niet helemaal duidelijk. Daarbij moet dan vermoedelijk naar de 'ondergeschiktheid' van de wijziging worden gekeken en vervolgens 'niet uitsluitend' naar de afbreuk aan de goede faam van het merk. Maar wanneer is het nu 'onredelijk' verwijdering van het merk 'te vergen'? Daar is het laatste woord nog niet over gezegd.

9 Medicijnen met rare namen

MEDICIJNEN MET RARE NAMEN

Dokter Albertus Cornelis Nijs in Schiedam geeft aan zijn patiënten recepten met erop geschreven: 'R/Tanderil of gelijkwaardig ander middel volgens geaccordeerde lijst.' Tanderil is een merk van het Zwitserse Ciba-Geigy voor een dragee met als werkzame stof oxyfenbutazon. Oxyfenbutazon werkt pijnstillend en ontstekingsremmend bij bepaalde reuma-achtige gewrichtsziekten. De 'geaccordeerde lijst' is een 'Lijst van identieke en soortgelijke middelen' die staat in een boekje getiteld *Voorlichting prijzen geneesmiddelen* dat wordt uitgegeven door, wie had dat nu kunnen denken, de Commissie Voorlichting Prijzen Geneesmiddelen. Op bladzijde 98 van dit boekje wordt als 'chemisch identiek' aan Tanderil vermeld: 'Oxyfenbutazon dragees.'

Tenzij de patiënt aan de, eveneens Schiedamse, apotheker Kees Jansen bepaaldelijk te kennen geeft Tanderil te wensen, levert apotheker Jansen, in ieder geval zolang Tanderil duurder is dan het in het recept bedoelde 'gelijkwaardige' middel, op voornoemd recept zodanig middel af, dat meestal merkloos is, soms een ander merk dan Tanderil heeft. Tanderil is duurder dan andere middelen als in het recept bedoeld. Dokter Nijs is praktizerend arts. Hij is van de voornoemde feiten op de hoogte; het is zijn bedoeling dat het goedkoopste middel wordt afgeleverd. Hij heeft daar geen financieel voordeel bij.

De vermelding van de feiten die ten grondslag liggen aan het Tanderil-arrest van het Benelux-Gerechtshof geven tot zover aan een gewone sterveling aanleiding tot de vraag: 'Wat is daar nu mis mee?'

Zo dachten de heren Nijs en Jansen er ook over. Ook het Schiedamse ziekenfonds juichte deze kostenbesparende maatregelen uiteraard toe. De gezondheidszorg is al duur genoeg. Aangezien de zaak anders niet voor de rechter was gekomen was er iemand die vond dat er wel iets mis mee was. Omdat we het hier over merkenrecht hebben, is het niet zo moeilijk te raden wie dat was: de merkhouder van Tanderil, Ciba-Geigy.

Dat Ciba-Geigy bezwaar had tegen de gang van zaken is niet zo moeilijk te begrijpen. Ciba-Geigy is een commerciële farmaceutische onderneming die geen boodschap heeft aan het feit dat de gezondheidszorg al duur genoeg is, maar gewoon zoveel mogelijk oxyfenbutazon-drageetjes van het eigen merk wil verkopen. Als iedere arts in de Benelux op de manier van dokter Nijs ervoor zou zorgen dat er alleen nog maar goedkopere, merkloze drageetjes worden verkocht lijdt Ciba-Geigy schade omdat het niks meer verkoopt. Als dokter Nijs nu op het recept had gezet: 'Het goedkoopste oxyfenbutazon-drageetje dat je hebt' en Jansen had dat advies opgevolgd, had Ciba-Geigy geen poot gehad om op te staan. Maar dat was niet het geval, Nijs bezigde immers het woordmerk Tanderil. En, zo stelde het Haagse Gerechtshof later vast, dokter Nijs vermeldt in zijn recepten het merk Tanderil in de eerste plaats ter aanduiding van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen. Apotheker Jansen 'bezigd' bij de aflevering op zodanige recepten van niet van Ciba-Geigy afkomstige geneesmiddelen het woord Tanderil niet uitdrukkelijk, schriftelijk of mondeling.

Toen Ciba-Geigy dreigde te gaan optreden tegen de gang van zaken, gingen Nijs, Jansen en het Schiedamse ziekenfonds naar de Rotterdamse rechtbank om 'een verklaring voor recht' te eisen, inhoudende dat hun handelwijze rechtmatig was, met name tegenover Ciba-Geigy. Door het eisen van een verklaring voor recht kan men

door de rechter laten vaststellen dat een bepaalde situatie of handeling geoorloofd is. Op die manier kan iemand het initiatief nemen wanneer hij vermoedt dat een ander later een verbod en misschien een fikse schadevergoeding tegen hem zal eisen. De Rotterdamse rechtbank vond zo'n verklaring voor recht niet op z'n plaats en verklaarde Nijs, Jansen en het ziekenfonds niet ontvankelijk. In hoger beroep moest het Haagse Gerechtshof de zaak beoordelen.

Waar ging het in deze zaak merkenrechtelijk nu precies om? Het feit dat Ciba-Geigy minder drageetjes zou verkopen speelde natuurlijk wel mee, maar er staat nergens in de merkenwet dat iedere gebeurtenis die leidt tot omzetverlies van merkhouder verboden kan worden. Waar het merkenrechtelijk om ging blijkt uit het feit dat het Haagse Hof volgend op de bovengenoemde opsomming van feiten, besliste: 'dat ingeval recepten als hiervoor bedoeld veelvuldig worden uitgeschreven, de kans aanzienlijk is dat zulks ertoe leidt dat de onderscheidende kracht van het merk Tanderil ernstig wordt aangetast, mogelijk zelfs in zodanige mate dat Tanderil tot de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming voor oxyfenbutazon wordt, door welke aantasting Ciba-Geigy schade lijdt in de zin van artikel 13A2 Benelux-Merkenwet.'

Voordat we artikel 13A2 terug in herinnering roepen, moeten we vaststellen wat de ernst van de schade is die dreigt door verlies van onderscheidend vermogen of eventueel verwording tot 'de in het normale spraakgebruik gebruikelijke benaming'. Uit de Juicy Fruit-zaak weten we al dat verlies van onderscheidend vermogen verlies van beschermingsomvang met zich meebrengt. Het is duidelijk dat dat waardevermindering van het merk en dus schade met zich meebrengt. Maar als een merk 'de in het normale spraakgebruik gebruikelijke be-

naming' is geworden is dat nog veel erger. We komen dan bij wat kortweg wordt genoemd 'de verwording tot soortnaam'. Artikel 5 van de Benelux-Merkenwet bevat onder andere de volgende bepaling: 'Het recht op het merk vervalt: Voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden.'

In dat geval is de merkhouder zijn hele merk dus kwijt! Daar moet hij dus goed voor oppassen. Nu wordt over de betekenis van de voorwaarde 'door toedoen van de merkhouder' in dit wetsartikel door juristen heel wat af gediscussieerd, maar het staat wel vast dat langdurig stilzitten van de merkhouder, oftewel niet optreden tegen inbreuk, daar ook onder kan vallen. Verwording tot soortnaam komt hieronder nog verder aan de orde. Duidelijk is dat verwording tot soortnaam schade, zelfs onherstelbare schade voor de merkhouder betekent.

Terug naar artikel 13A1 en 13A2:

'De merkhouder kan zich verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;
2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.'

Het Haagse Gerechtshof moest beslissen of de handelingen van Nijs en Jansen onder een van deze twee soorten van gebruik vielen. Het besloot het aan het Benelux-Hof te vragen.

De eerste vraag luidde: 'Als een arts een recept voor een geneesmiddel afgeeft aan een patiënt, voor welke

verrichting de arts honorarium ontvangt, met welk recept de patiënt zich begeeft naar een apotheker die tegen betaling het geneesmiddel aan de patiënt aflevert, en als dat geneesmiddel op het recept wordt aangeduid met een merk, 'gebruikt' dan die arts het merk 'voor waren', een en ander in de zin van artikel 13A1 van de wet?

Nee, zei het Benelux-Hof in 13A1 wordt alleen bedoeld 'het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, danwel ter aanduiding van de eigen onderneming.' Dat deed Nijs niet, dus 13A1 was niet van toepassing.

Op dat antwoord had het Haagse Hof al listig (volkomen gebruikelijk) geanticipeerd met vraag twee: 'Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: 'gebruikt' de arts dan het merk in de zin van artikel 13A2 van de genoemde wet?'

Ja, zei het Benelux-Hof, dat zinnetje 'elk ander gebruik' moet men ruim zien, en dus valt ook dit receptenschrijven onder gebruik.

Ook daar had men in Den Haag al op gerekend, blijkens vraag 3: 'Indien vraag twee bevestigend wordt beantwoord: gebruikt de arts het merk dan 'in het economisch verkeer' in de zin van genoemd artikel 13A2?'

Jazeker, zei het Benelux-Hof, Nijs gebruikt het woordmerk dan wel niet voor de afzet van zijn eigen waren, maar hij gebruikt het wel in het kader van de uitoefening van zijn beroep waarbij hij tegen beloning diensten verleent. Bovendien vormt hij een wezenlijke schakel in de distributieketen van geneesmiddelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat farmaceuten hun reclame juist op artsen richten. Alleen als de arts het merk bijvoorbeeld in een wetenschappelijk artikel gebruikt, is er geen sprake van 'in het economisch verkeer'.

Helaas hield de vooruitziende blik van het Haagse Hof

daar op. Dat is spijtig. Als je hebt vastgesteld dat er schade is, dat er 'elk ander gebruik' is en dat dat 'in het economische verkeer' plaatsvindt, dan heb je bijna alle voorwaarden van artikel 13A2 gehad, behalve de 'geldige reden'. Als er nu gewoon nog een vraagje was toegevoegd: 'Indien vraag drie bevestigend wordt beantwoord: is er voor het gebruik een 'geldige reden' in de zin van artikel 13A2?' Maar het Haagse Hof vond zelf al dat dat niet het geval was, dus hoefde dat niet te vragen.

Het Haagse Hof stelde wel nog een andere, heel interessante vraag over het gedrag van apotheker Jansen: 'Als een apotheker op een recept als beschreven aan de patiënt aflevert een geneesmiddel dat niet afkomstig is van de houdster van het op het recept vermelde merk, terwijl de koper (de patiënt) ten gevolge van lezing van het door hem aan de apotheker aangeboden recept, doch niet door mededeling van of namens de apotheker, in de mening verkeert het merkgeneesmiddel te ontvangen, zonder dat de patiënt die mening kenbaar maakt, "gebruikt" dan de apotheker voor zijn door hem aan de patiënt afgeleverde waar het merk, in de zin van artikel 13A1 van meerge-noemde wet?'

De vraag ziet er op het eerste gezicht ingewikkelder uit dan hij is. De situatie is als volgt: patiënt krijgt recept met de bekende tekst, kortweg: 'Merkgeneesmiddel of gelijkwaardig', patiënt leest recept, patiënt geeft recept aan apotheker, apotheker zegt niks, maar patiënt denkt merkgeneesmiddel te krijgen, apotheker geeft echter gelijkwaardig geneesmiddel.

Vraag: maakt apotheker nu stilzwijgend (inbreukmakend) gebruik van het merk?

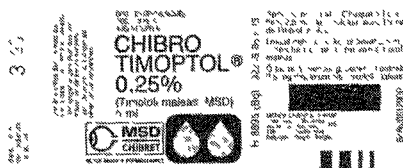
Ja, zegt het Benelux-Hof, mits de apotheker rekening moest houden met de mogelijkheid dat de patiënt ten gevolge van lezing van het recept zal denken dat hij het merkgeneesmiddel zal krijgen, en de apotheker geeft een

alternatief zonder dat te zeggen, maakt hij inbreukmakend gebruik van het merk.

Dit antwoord is begrijpelijk. Als iemand bij de bar een Hoegaarden bestelt en de barman geeft hem een ander witbier zonder dat erbij te zeggen, dan is dat niet juist. Het is niet zo gek om in zo'n geval een merkinbreuk aan te nemen. Het gebruik is weliswaar stilzwijgend, maar het gebeurt in het economisch verkeer en er wordt schade geleden door de brouwers van Hoegaarden, zonder dat er een geldige reden is.

Na al deze vragen en antwoorden wees het Haagse Gerechtshof het hoger beroep van Nijs, Jansen en het ziekenfonds af. Zij kregen hun verklaring voor recht dat wat zij deden rechtmatig was dus niet.

Het onvermijdelijke gebeurde, de heren medici en het ziekenfonds gingen in cassatie bij de Hoge Raad, op de twee punten waarover het Haagse Hof geen vragen had gesteld; de geldige reden en de 'schade'. Zij stelden met name dat de geldige reden eruit bestond dat zij de patiënten wilden wijzen op het bestaan van goedkopere alternatieven. Zij beriepen zich hierbij met name op de informatievrijheid die in het Europese verdrag voor de rechten van de mens wordt gewaarborgd. Het Haagse Hof had een beroep op de informatievrijheid als geldige reden verworpen. De Hoge Raad zag echter ook niets in het beroep op de informatievrijheid. Uit het Claeryn-arrest werd afgeleid dat eigenlijk alleen een *noodzaak* een geldige reden oplevert. Als artsen en apothekers het gebruik van goedkopere, soms merkloze, medicijnen willen bevorderen moeten ze maar de moeite nemen om de soortnaam van het medicijn te gebruiken. In dit geval moet Nijs op het recept voor Jansen zetten 'Het goedkoopste oxyfenbutazon-drageetje dat je hebt.'



TIMOPTOL

Ondertussen wordt door merkenjuristen heel verschillend gedacht over de uitkomst van de Tanderil-zaak. Sommigen zijn het er mee eens, anderen vinden dat het merkenrecht te ver wordt opgerekt. In de zomer van 1990 moest de President van de rechtbank Assen oordelen over de handelswijze van een apotheker in Hoogeveen. Apotheker Pijpers, beheerder van Apotheek Meiborg kreeg 'op of omstreeks' 8 mei 1990 een recept gepresenteerd door patiënt x, waarop door oogarts Van der Laan het merkgeneesmiddel Timoptol stond voorgeschreven. Timoptol is een merk voor oogdruppels met een 'werkzaam bestanddeel' dat de soortnaam timolol heeft. Timolol is een middel tegen te hoge oogdruk. Van der Laan had er, anders dan in de Tanderil-zaak, niet bijgeschreven dat een alternatief geleverd mocht worden. Pijpers deed dat toch, en gaf het goedkopere 'Timololum PCH' in het kader van een actie van de Hoogeveense apothekers om de gezondheidszorg goedkoper te maken.

Timololum PCH bevat dezelfde werkzame stof als Timoptol en is een merk van Pharmachemie, niet te verwarren met Pharmaco uit Medisch Centrum West. Een televisieserie die overigens al eens op de bon is geweest bij het Commissariaat voor de Media voor het iets te vaak noemen van merkgeneesmiddelen. Dat heeft echter niets met *merkinbreuk* te maken. Daar betaalt de merkhouder juist grof voor en dan heet het sluikreclame. Dit terzijde.

Deze Timoptol-zaak leek nogal een eitje. Na bijna tien jaar gedonderjaag over Tanderil kan iedereen weten dat wat Pijpers deed niet mag. Maar de Assense President had daar helemaal geen boodschap aan. Het was niet gebleken dat Timololum PCH van mindere kwaliteit was dan Timoptol en daarom vond hij het aannemelijk dat het de arts niet zou uitmaken of het ene of het andere produkt geleverd werd. En als dat andere produkt goedkoper was, dan was het logisch dat de patiënt dat produkt liever had. Prima toch? Niks merkinbreuk. De President liet de uitspraak van het Benelux-Hof links liggen en in hoger beroep ging zijn vonnis bij het Gerechtshof Leeuwarden dus ook finaal onderuit. Toch klinkt het standpunt van de rechter uit Assen niet belachelijk.

Het probleem is niet van vandaag of gisteren: in de jaren dertig is er al tot aan de Hoge Raad toe geprocedeerd over het afwijken van het voorgeschreven merkgeneesmiddel Protargol. Ook toen, onder het oude merkenrecht, aanvaarde de Hoge Raad al het principe van het stilzwijgend merkgebruik.

Aangezien er nog wel een tijdje enerzijds mensen zullen zijn die de gezondheidszorg goedkoper willen maken en anderzijds mensen die dure merkgeneesmiddelen willen verkopen, blijft het spannend op het gebied van het noemen van die rare namen van merkgeneesmiddelen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat jonge huisartsen tijdens hun opleiding tegenwoordig uit kostenbesparingsoverwegingen ingestampt krijgen de soortnamen te gebruiken, terwijl artsenbezoekers van farmaceutische bedrijven artsen bij het schrijven van hun recepten 'behelpzaam' zijn door het verstrekken van speciale stempeltjes met teksten als 'merknaam x, en niks anders'. Nog een stap verder gaat de farmaceut die op grote schaal *voorge-drukte* receptbriefjes verstrekt. Het lijkt mij overigens niet onverdedigbaar dat dergelijke praktijken ooit zouden

kunnen leiden tot verwording tot soortnaam 'door toedoen van de merkhouder'.

VASELINE EN MAÏZENA

Hoe zit het nu precies met die verwording tot soortnaam?

Nogmaals de tekst van de betreffende bepaling: 'Het recht op het merk vervalt: Voor zover een merk, na op regelmatige wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder in het normale taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden.' Woorden als vaseline, maïzena, en cellofaan waren ooit merken en zijn nu de gebruikelijke benaming van een waar geworden. Hetzelfde is het geval met carbolineum, linoleum, grammofoon, lysol, hagelslag en pianola. Het is duidelijk dat zulke woorden tegenwoordig geen merk meer kunnen zijn, ze missen immers ieder onderscheidend vermogen. De Benelux-Merkenwet stelt echter ook nog het vereiste dat de verwording tot soortnaam 'door toedoen van de merkhouder' moet zijn gebeurd. Sommige juristen zeggen dat er alleen sprake is van toedoen door de merkhouder als hij zelf zijn merk veelvuldig als soortnaam gebruikt, anderen zijn van mening dat ook langdurig stilzitten, oftewel niet optreden, wanneer anderen het merk als soortnaam gebruiken, onder het 'toedoen' gerekend mag worden. Hoe dan ook wordt door deze extra voorwaarde verwording tot soortnaam in de Benelux zelden aangenomen. De merkhouders van bekende merken zijn zich er terdege van bewust dat hun merken heel veel waard zijn en zijn dus heel alert op gebruik 'als soortnaam' door concurrenten. Het gebruik als soortnaam thuis, op straat en in winkels heeft een merkhouder echter niet in de hand.

Het ironische is daarbij dat een merkhouder het slachtoffer dreigt te worden van het succes van zijn eigen merk.

Bij Spa is dat heel duidelijk; een tijd lang had Spa een gigantisch marktaandeel, toen er andere mineraalwatertjes op de markt kwamen bleef het publiek ook daartegen Spa zeggen. In een café bestelt men 'een spaatje'. Veel mensen maken dan helemaal geen bezwaar als ze zonder toelichting van de ober een sourcietje krijgen voorgezet, terwijl dat volgens Tanderil 1 zeker merkinbreuk is. Hetzelfde gebeurt momenteel met Hoegaarden voor witbier. De merkhouders moeten dan extra investeren met acties als 'Sta op Spa' en intensieve reclame om de consument een uitdrukkelijke voorkeur voor het merkprodukt te laten uitspreken.

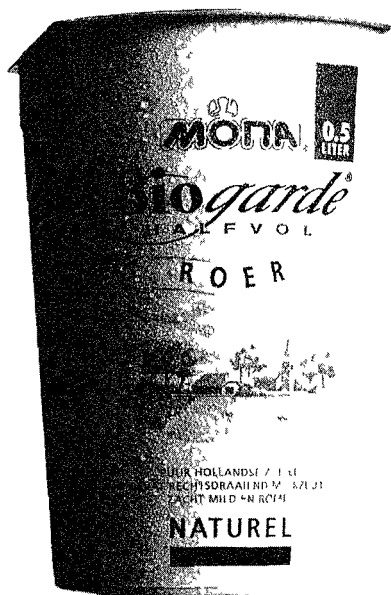
Merkhouders zouden misschien wel moeten optreden tegen gebruik 'als soortnaam' in de media en in woordenboeken. Maar ook dat is moeilijk te realiseren, en bovendien is het bij woordenboeken eigenlijk al te laat; een woord wordt immers vermoedelijk eerst soortnaam en wordt pas daarna in een woordenboek opgenomen. Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal maakte vroeger, in de tiende druk, overigens nog een uitdrukkelijk voorbehoud over de opname van merknamen: 'In dit woordenboek komen woorden voor die ingeschreven zijn of zijn geweest als handelsmerk, of ten aanzien waarvan het om andere redenen mogelijk is dat ze als handelsmerk moeten worden beschouwd. Bewerker en uitgever verklaren uitdrukkelijk dat het opnemen van zulke woorden niet impliceert het uitspreken van een oordeel over de aan- of afwezigheid van de hoedanigheid van merknaam in deze gevallen, en dat met name uit het opnemen van zo'n woord niet mag worden afgeleid dat het een soortnaam in merkenrechtelijke zin zou zijn.'

In de elfde en de twaalfde druk staat dit voorbehoud niet meer, eigenlijk ten onrechte zoals eind 1992 bleek. Zie over het opnemen van merken in woordenboeken ook het volgende hoofdstuk.

BIOGARDE

In december 1992 moest de President van de Utrechtse rechtbank uitspraak doen in de Biogarde-zaak. Sanofi is sinds 1967 eigenaar van het merk Biogarde voor onder andere 'bacteriologische culturen' en daarop gebaseerde zuivelprodukten. Mona, Albert Heijn en het Duitse Almhof gebruiken dit merk Biogarde met toestemming van Sanofi in Nederland voor allerlei zuivelprodukten, waaronder diverse soorten yoghurt.

Boer Lekkerkerker uit Lopik kwam in 1985 met een eigen zuivelprodukt onder de naam Boerengarde. Sanofi ontdekte dit en eiste in 1992 in kort geding tegen Lekkerkerker een verbod op het gebruik van de aanduiding Boerengarde wegens inbreuk op haar merk Biogarde. Lekkerkerker verweerde zich onder andere met de stelling dat



biofylaxe (v g mv verzameln) {gevoormd van *bio* + *Gri phylaxis* (bescherming)} ben voor alle werkzaamheid tot bescherming en bewaring van de levende natuur (planten dieren en landschap)

biofysica (v g mv) leer van de toepassing van fysische methoden bij het onderzoek van levensverschijnselen

biofysicus (m) biofysici **biofysica** (v) bescheiden van de biofysica **fysisch** (bn)

biogarde (m g mv stofn) {Fr van *bio* (leven) + *lati* (bewaken)} yoghurt met uitsluitend rechtsdraaiend melkzuur

biogas (o) mengsel van methaan en kooldioxide gewonnen uit mest **generator** (m) installatie waarin bacteriën leven die organisch afval omzetten in biogas

biogeen (bn biogene) door levende organismen gevormd **biogenealogie** (v) onderzoek van biologisch etnisch typen naar families

biogenese (v) 1 ontstaan ontwikkeling van levende organismen 2 wetenschap van de biogenese (1 **genesis** (v) [gevormd van *bio* + *genesis*] biogenese **genetisch** (bn) de biogenese betreffend *bio-genetische* wet wet van Haeckel volgens welke een dier in zijn individuele ontwikkeling alle ontwikkelingsstappen van zijn voorouderreeks herhaalt

biogenic (v g mv verzameln) de reeks levensverschijnselen die de vrucht tussen ontvangenis en volle ontwikkeling vertoont *de biogenic omvat de ovogenic embryogene en teleogene*

biogeografie (v) leer van de verspreiding der levende wezens over het aardoppervlak

biogerontologie (v) leer van het biologische verouderingsproces

Uit Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht, Antwerpen

het woord biogarde tot een soortnaam was verworpen van een nieuw zuivelprodukt met rechtsdraaiend melkzuur

Zijn voornaamste argument hiervoor was dat in de laatste (twaalfde) druk van Van Dale achter het woord biogarde stond '(m, g mv, stofn) {Fr, van *bio*-(leven) + *garder*-(bewaken)}, yoghurt met uitsluitend rechtsdraaiend melkzuur'

Biogarde zou dus een soortnaam zijn voor 'levensbewakende' rechtsdraaiende yoghurt De President was hier

echter niet van onder de indruk: 'Sanofi heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat haar licentiehouders onder het teken Biogarde verschillende soorten zuivelprodukten op de markt brengen. Het gaat daarbij om vanouds bekende zuivelprodukten, zoals yoghurt, kaas, karnemelk, kwark en kefir, welke zich onderscheiden doordat zij rechtsdraaiend melkzuur bevatten en daardoor zachter en romiger van smaak zijn. Dat het woord biogarde de gebruikelijke aanduiding is geworden van een *nieuw* zuivelprodukt is dus geenszins aannemelijk geworden. De vermelding in Van Dale wijst ook niet in die richting, nu daarin biogarde als yoghurt wordt aangegeven en dus niet als de benaming van een nieuw zuivelprodukt. Aan het feit dat Van Dale het woord biogarde niet als een merknaam aanduidt, valt geen doorslaggevende betekenis te hechten.' De betekenis gegeven in Van Dale is dus niet alleen niet doorslaggevend voor het merkenrecht, zij is blijkbaar ook niet helemaal juist; er staat ten onrechte niet bij dat het een merk is (dat staat bij andere merknamen, bijvoorbeeld Coca Cola er wel bij), en bovendien gaat het niet alleen om yoghurt. Lekkerkerker betwistte tenslotte ook nog uitvoerig dat zijn Boerengarde-merk zou overeenstemmen met Biogarde. Maar ook daar was de rechter het niet mee eens. Er was auditieve en begripsmatige gelijkenis en er zou bij het publiek gemakkelijk associatie tussen beide merken ontstaan. Boerengarde werd dus verboden.

Wel kan men zich overigens afvragen of wanneer Sanofi aan iedereen die zuivel met rechtsdraaiende melkzuren wil gaan verkopen, uiteraard tegen een vergoeding, toestemming zou verlenen voor het gebruik van het merk Biogarde, dit uiteindelijk niet toch tot verwording tot soortnaam door 'toedoen van de merkhouder' zou leiden. Sanofi vindt ongetwijfeld van niet en hoopt dit te voorkomen door het gebruik van het ®-tekentje, dat staat

voor Registered Trademark. Deze uit Amerika overgenomen gewoonte moet iedereen er op wijzen dat het hier om een merknaam gaat. De makers van het Groot Woordenboek hadden dat over het hoofd gezien, en dat is misschien wel een slecht voorteken. Dat e[®]etje zie je tegenwoordig overal opduiken, maar heeft in de Benelux officieel geen betekenis. Merkhouders hopen hiermee alle concurrenten af te schrikken en het gevreesde 'toedoen van de merkhouders' voor altijd te bezweren.

10 Masturbatie met een colafles



MASTURBATIE MET EEN COLAFLES

'Naaktscène met gezinsfles zit coca-cola dwars' kopte *De Telegraaf* op 19 september 1974. Een dag later deed de President van de Amsterdamse rechtbank mevrouw mr C.J.G.H. van Lom-Van Marle uitspraak in een kort geding dat The Coca-Cola Company uit Atlanta, Georgia, had aangespannen tegen Scorpio films bv van Pim de la Parra en Wim Verstappen, naar aanleiding van de volgende scène in de film *Alicia*, die toen nog in première moest gaan. De formulering is van de Amsterdamse President.

'Ongeveer in het midden van de film komt een nog geen minuut durende speelscène voor, waarin een naakte vrouw in een sextheater voor het publiek, waaronder de hoofdpersonen van het filmverhaal (Willeke van Ammelrooy en Hugo Metsers, DV), op gestileerde doch onmiskenbaar duidelijke wijze een masturbatie met behulp van een duidelijk herkenbare lege Coca-colafles, waarop het woord "Coke" onverhuld te lezen is, uitbeeldt.'

Coca-cola wilde een verbod tegen deze scène op grond van hun merkrecht. Zij baseerde zich op artikel 13A2: 'elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.'

Een eerste relativering van de advocaat van Pim & Wim was dat het hier geen aanstootgevende masturbatie-scène betrof maar 'slechts een dansje met een fles waar geen enkele erotische prikkeling vanuit gaat'. Dit was niet geheel geloofwaardig, mede gezien het feit dat het meisje deze act regelmatig in een sextheater opvoerde en de filmers had gevraagd, of zij haar voorstelling in hun film wilden opnemen.

Tegen de vordering van Coca-cola voerde Scorpio de volgende verweren:

- dat het merkenrecht niet toepasselijk kan zijn op de aan gedaagde verweten handelingen aangezien deze niets te maken hebben met de functies van een merk

- dat gedaagdes gebruik van eiseresses merken niet geschiedt 'in het economisch verkeer'.

Verder stelden De la Parra en Verstappen dat een afwijking van wederzijdse belangen tot een afwijzing van de eis moet leiden.

De President was het met het eerste verweer in ieder geval niet eens. Volgens haar is het handhaven van de aantrekkelijkheid van het merk een van de functies van het merkrecht. De manier waarop het merk hier gebruikt wordt leidde volgens haar zeker tot een vermindering van die aantrekkelijkheid.

Over het gebruik 'in het economisch verkeer' merkte de President op dat er geen tijd was om vragen van uitleg aan het Benelux-Hof te stellen. Dat klopte, want de film zou zes dagen later in première gaan en zo'n vragenprocedure duurt al snel een jaar of langer. De President moest het dus helemaal zelf beslissen. Zij overwoog: 'Met het vervaardigen van een voor vertoning in openbare bioscopen bestemde speelfilm wordt (mede) een commercieel doel beoogd zodat het gebruik van een merk in een dergelijke film geschiedt in het economisch verkeer.'

Aangezien Pim & Wim niet gesteld hadden dat zij een 'geldige reden' hadden, hoefde alleen nog maar vastgesteld te worden of er kans op schade was.

Die mogelijkheid van schade was er volgens de President zeker. Dat bleek ten eerste uit een artikel in het tijdschrift *Ariadne marketing reclame promotion* dat eind augustus '74 was verschenen waarin werd gesuggereerd dat Coca-cola sluikreclame maakte in de film *Alicia*. Volgens dat artikel zou het gaan om 'below-the-line'-

reclame, die zich soms letterlijk onder de gordel afspeelt, getuige deze Coke-'reclame' in *Alicia*, 'de nieuwste film van Pim en Wim'. 'Naast welk artikel een foto van een geknielde naakte vrouw met tussen de benen een Coca-Colafles met daarop duidelijk leesbaar het woord Coke en waarvan de hals in de vagina van de vrouw verdwijnt.'

De aldus gewekte indruk dat Coca-cola verboden sluik-reclame zou maken was voor haar schadelijk. 'Voorts is te verwachten dat een deel van het publiek na het zien van bedoelde scène minder trek in een glaasje Coca-Cola zal hebben zodat het gevaar van omzetsdaling niet denkbeeldig is.'

Ook de gevraagde belangenafweging kon niet tot afwijzing van de eis leiden: 'Uit Onze waarneming is Ons echter gebleken dat de bedoelde nog geen 30 seconden durende scène geen integrerend deel van het filmverhaal uitmaakt en slechts een soort ouverture tot de verder uit nog 2 nummers bestaande voorstelling in het sextheater vormt, zodat het weglaten van deze scène de film niet noemenswaardig aantast. Op geen enkele wijze heeft gedaagde voorts aannemelijk gemaakt dat het wegknippen van de scène binnen de tijd na deze uitspraak tot aan de voorgenomen premières voor haar praktisch onuitvoerbaar is.'

De vordering werd toegewezen, en *Alicia* ging zonder de gewraakte scène in première. Pim & Wim gingen echter wel in beroep bij het Amsterdamse Gerechtshof. In hoger beroep ging het vooral om de vraag of er hier nu sprake was van 'gebruik in het economisch verkeer.'

Scorpio voerde onder andere als argument aan dat in de officiële toelichting op artikel 13A2 vermeld staat: 'Zo zal de houder het gebruik van het merk bij voorbeeld in woordenboeken of wetenschappelijke werken niet ingevolge de 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.'

De stelling dat de erotisch getinte film hetzelfde is als een wetenschappelijk werk is minder kansloos dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. In dit verband dringt een vergelijking zich op met de Belgische *Playboy*-zaak, die een jaar later speelde: op de pagina's 42 t/m 51 van nummer 18 van de Franse editie van de *Playboy* (van mei 1975) staan foto's afgebeeld van jonge vrouwen, slechts gekleed in een shirtje of een katoenen maillot (legging avant la lettre) onder de titel 'T-shirt Fans, laten we het eindelijk eens opnemen voor de strakke maillot'. Op de gewraakte foto staat een zwarte vrouw met gespreide benen, haar handen op haar heupen, de bovenkant van haar lichaam bedekt met een bruin shirt, met op haar borst in grote witte letters het merk van eiseres M & M's, snoepjes op basis van chocolade.

Eiseres (de Amerikaanse firma Mars) gebruikt de volgende reclameslogan: 'Smelt in de mond, niet in de hand'. De *Playboy* laat de foto van de draagster van het shirt begeleiden van de tekst die volgt en zich meester maakt van een formule die haar uiteraard iets onverwachts laat zeggen: 'Zoals de schrijver Scott Fitzgerald zei: "De rijken zijn niet zoals u en ik".' Een meisje slechts gekleed in een T-shirt bezaaid met munten ontsnapt ook aan het gewone, en men heeft op z'n minst plezier in kruis of munt (er staat in het Frans: jouer à pile ou face = gezicht) gooien met haar. M & M's zijn snoepjes die in de mond smelten, in de hand, overal waar men ze (in)stopt. Als ze niet smelten, doet u er goed aan naar een psychiater te gaan.

In het onderhavige geval houdt de gefotografeerde vrouw haar mond open, een snoepje op de punt van haar tong. De tekst in de Engelse uitgave is onschuldiger, op pagina 136: hier de vertaling: 'zoals Scott Fitzgerald ooit heeft gezegd: 'de rijken zijn anders dan wij''. Zij kunnen

zich redden met het dragen van T-shirts bezaaid met munten en een glimlach zoals de jonge erfgename hierboven. Zoals F. Scott nooit gezegd heeft: 'M & M's smelten in de mond niet in de hand'. Als het meisje in het luchtige hemdje u niet doet smelten, neemt u dan alstublieft uw pols op'. Eiseres (Mars) verdedigt dat de foto en het bijschrift uit de Amerikaanse uitgave het beschermde merk schade doet zoals beoogd in artikel 13A2 van de Benelux-Merkenwet. De verspreiding in België van deze uitgave waarin gedaagde gebruik maakt van dit merk zonder geldige reden zal schade berokkenen aan houder van het merk.'

De Brusselse rechtbank vond dat de eerdergenoemde opsomming in de toelichting op artikel 13A2 niet limitatief is, oftewel dat woordenboeken en wetenschappelijke werken slechts voorbeelden zijn en dat de *Playboy* daar in dit geval mee gelijkgesteld kan worden. Het afbeelden van het merk in de *Playboy* is daarom geen gebruik 'in het economisch verkeer'.

Als merkgebruik in de *Playboy* wel mag waarom in een erotisch filmpje dan niet? Maar het Amsterdamse Hof had een andere mening, en zou ook waarschijnlijk de *Playboy*-zaak anders beslist hebben. Het zag een duidelijk verschil met woordenboeken en dergelijke: 'De steller van een woordenboek of encyclopedie kan nochtans onder omstandigheden, ter wille van de vereiste volledigheid van het werk, aan de vermelding van merken niet steeds ontkomen; die vereiste volledigheid evenwel verschaft hem een geldige reden voor die vermelding zodat op die grond een verzet daartegen vanwege de merkhouder geen steun vindt in artikel 13A2.' Het Hof vindt dus dat de bewuste toelichting betrekking heeft op 'geldige reden' en niet op 'in het economisch verkeer'. Daar kwamen Pim & Wim dus niet mee verder, want zij hadden helemaal geen geldige reden aangevoerd.

Sterker nog, Pim & Wim stelden, om aan te tonen dat er van merkgebruik geen sprake was, dat het voorkomen van de colafles in de film 'een volledig toeval was'. Dat was achteraf gezien waarschijnlijk niet zo'n handig argument. Ten eerste zei het Hof dat, hoewel de scène dan misschien in een 'echt' sextheater speelde, een filmmaker toch zelf bepaalt wat hij filmt en wat hij niet filmt. Als hij in de 'echte buitenwereld' filmt moet hij bovendien extra oppassen wat er in beeld komt. Hij bepaalt uiteindelijk alles zelf. Niks toeval dus. Ten tweede, en daar keerde hun 'toeval' argument zich zelfs tegen hen, overwoog het Hof: 'Wèl echter was de vertoning van die merken 'toevallig' in die zin dat, gelijk Scorpio stelt, het bezigen van een fles juist en bepaald met gemelde merken niet geboden was door artistieke overwegingen; hetgeen meebrengt dat het gebruik geschiedde zonder geldige reden in de zin der wet.'

En nu wordt het interessant: stel dat Pim & Wim hadden beweerd dat het merkgebruik *wèl* geboden was door artistieke overwegingen (en het Hof was het daar mee eens geweest), zou dit dan wel een geldige reden opleveren?

Waarschijnlijk niet want uit het Claeryn-arrest blijkt immers dat bijzondere geschiktheid *geen* geldige reden oplevert. Er moet werkelijk sprake zijn van *noodzaak* en het is zeer de vraag of artistieke overwegingen noodzaak kunnen opleveren.

In ieder geval werd het hoger beroep van Pim & Wim afgewezen en bleef de scène dus uit de film.

BOB MEIJER

Na de première leidde de film *Alicia*, die als ondertitel had 'Het huwelijk open en bloot', nog tot een ander kort geding, bij dezelfde Presidente.

Ditmaal ging het niet om merkenrecht, maar om het portret(recht) van de nieuwslezer Bob Meijer. 'In rechte' stond het volgende vast: 'In de film komen verschillende naaktscènes en copulaties voor. In het begin van de film is een scène, waarin de mannelijke hoofdfiguur (Hugo Metsers?, DV) de televisie aanzet, waarna men op het scherm onder meer ziet het hoofd van eiser, die in zijn kwaliteit van nieuwslezer bij de NOS de volgende woorden spreekt: "Bijna acht uur, nadat zij in het Zwitserse Genève een bank overvielen en twee vrouwen in gijzeling namen, maken twee overvallers nog steeds geen aanstalten om te vertrekken. Vanmorgen werd het bankgebouw overvallen door vier mannen. Ze namen twee vrouwen in gijzeling, en plunderden de geldladen. Toen de politie kwam, ontstond er een kort vuurgevecht waarbij één agent en één rover gewond raakten. Twee rovers namen de vlucht, de twee anderen bleven in het gebouw met hun gijzelaars. Ze eisten voedsel, dat hen door inspecteur Grin gebracht werd. Hij moest zijn kleren uittrekken om te laten zien dat hij ongewapend was. Verder eisten de rovers een auto. Die is hen gegeven, maar ze schijnen nog niet helemaal zeker van hun zaak te zijn". De genoemde uitzending heeft plaatsgevonden in het NOS-journaal van 20 mei 1974 te 20 uur. Gedaagde heeft voor het gebruik van dit stuk journaal geen toestemming gevraagd of verkregen van eiser en/of de NOS. Eiser stelt dat naar zijn orthodox-protestantse opvatting een film met de inhoud en scènes als van '*Alicia*' verwerpelijk is en dat hij zich ernstig aangetast voelt in de integriteit van zijn persoon doordat de van hem gemaakte televisie opname in deze film is verwerkt.'

Bob Meijer eiste op grond van zijn portretrecht dat de scène uit de film gehaald zou worden. De Presidente vond ook dat de godsdienstige en morele opvattingen van Meijer onverenigbaar waren met *Alicia* en voegde

daar nog aan toe: 'Het is geenszins ondenkbaar dat leken – en deze vormen de meerderheid van het bioscooppubliek – zullen menen bij het zien van de film dat eiser zijn medewerking heeft verleend, of daarvoor een honorarium van gedaagde heeft ontvangen, te meer nu het door eiser uitgesproken nieuwsbericht wonderwel in de sfeer van de gehele film past, en dat daardoor het geloof in eisers persoonlijke integriteit wordt geschokt.'

Pim & Wim wisten weer van niks: het nieuwsbericht was puúr toeval. De Presidente was nu echter wel van mening dat schrappen van de passage uit de film te ingrijpend zou zijn en veroordeelde Pim & Wim slechts tot het plaatsen van een rectificatie in een aantal landelijke dagbladen.

SCORPIO FILMS BV

maakt ingevolge het op 22 november 1974 door de president der rechtbank te Amsterdam gewezen vonnis bekend dat

DE NOS-NIEUWSLEZER BOB MEIJER

op geen enkele wijze zijn medewerking of toestemming heeft verleend voor het gebruik van zijn beeld en stem in de film

„ALICIA”

noch daarvoor enige geldelijke vergoeding heeft ontvangen.

Ondertussen kan men zich afvragen of bij het filmisch gegoochel met de 'You can't beat the feeling'-flessen niet ook de vrijheid van meningsuiting betrokken is. Het *Alicia*-arrest is wel *het* voorbeeld van het spanningsveld tussen merkenrecht en vrijheid van meningsuiting genoemd. De vraag is inderdaad of het wenselijk is dat een merkhouders op basis van *commercieel merkenrecht*

dit soort dingen kan verbieden. Een paar voorbeelden.

Cabaretier Youp van 't Hek heeft langdurig een type volstrekt belachelijk gemaakt onder de omschrijving 'de Buckler-drinker'. Om even te variëren op een passage uit de *Alicia*-zaak: 'Voorts is te verwachten dat een deel van het publiek na het zien van bedoelde scène minder trek in een glaasje Buckler zal hebben zodat het gevaar van omzetsdaling niet denkbeeldig is.' Sterker nog, gezien de manier waarop Van 't Hek zijn publiek aanpakt denk ik dat er niemand is die in de pauze van zijn programma überhaupt nog een dergelijk alcoholvrij biertje *durft* te bestellen. Ook voerde Van 't Hek, om andere redenen in dit geval toepasselijk 'de kruis-krabbende Van der Valk-ober' ten tonele. Moeten de eigenaren van het merk Buckler en de familie met de Toekan Van 't Hek dergelijke uitspraken kunnen verbieden? Het lijkt hoogst onwenselijk.

Als in een televisieserie een Mercedes in de prak wordt gereden, is het niet denkbeeldig dat een deel van de kijkers minder zin heeft om een auto van dat merk te kopen. Maar moet Daimler-Benz het daarom kunnen verbieden? Het vervelende is wel dat in bepaalde televisieseries bepaalde autofabrikanten, uiteraard tegen forse betaling, regelen dat de 'good guys' in hun merk auto rijden en de 'bad guys' in een auto van een andere merk. Tegen dié achtergrond lijkt het toch weer begrijpelijk en misschien wel gerechtvaardigd dat de fabrikant van dat ander merk tegen een dergelijke gang van zaken bezwaar zou maken.

HAKENKRIJSEN

Op een gebied waar de vrijheid van meningsuiting in het algemeen nog belangrijker wordt geacht, dat van de opinieweekbladen, speelde de Philips/HP-zaak. Op de voor-



kant en op een aantal binnenpagina's van de *Haagse Post* van 25 juli 1981 stond het beeldmerk van Philips afgebeeld waarin de twee paren sterren waren vervangen door hakenkruisen. Op de voorpagina ter aankondiging, en op de andere pagina's ter illustratie van het artikel staat bij dit teken in kleine letters 'Eindhoven 1920-1940' en in veel grotere letters: 'De terreur van de Philips politie'.

Philips ondernam actie tegen de *Haagse Post*. Bij de President van de rechtbank in Amsterdam eiste de gloeilampenfabrikant een verbod tegen de bewuste afbeelding. Aangezien het merkteken ook is ingeschreven voor tijdschriften, eiste Philips het verbod ten eerste op grond van artikel 13A1 BW; gebruik voor soortgelijke waren.

Dat was tot mislukken gedoemd omdat *HP* het teken immers niet gebruikte *als merk*, ofwel als onderscheidingsteken voor het tijdschrift.

Ten tweede baseerde Philips zijn eis op artikel 13A2; het, inmiddels overbekende, 'andere gebruik in het economisch verkeer'. De President constateerde de afbeelding 'ter illustratie en daardoor ter verhoging van de aantrekkingskracht van het onderhavige artikel hetwelk is

gepubliceerd binnen de normale commerciële activiteiten van gedaagde en alzo in het economisch verkeer'.

In Amsterdam vindt men dus, anders dan in Brussel in de *Playboy*-zaak, dat tijdschriften niet met wetenschappelijke werken vergelijkbaar zijn. Natuurlijk hadden volgens de President de hakenkruisen een negatief effect op het kooplustopwekkend vermogen en dus was er schade. Een geldige reden was er ook niet, het was immers verre van noodzakelijk. De President bepaalde bovendien dat *HP*, helemaal los van het merkenrecht, onrechtmatig had gehandeld. De bladen moesten worden teruggenomen en er moest een rectificatie worden geplaatst. Helemaal los van de vraag of hetgeen *HP* had gedaan 'moet kunnen' of te ver gaat, kan je je afvragen of dit nu via het merkenrecht moet worden opgelost.

RAMP IN DE RIJNMOND

In 1973 verscheen in het weekblad *Vrij Nederland* onder de titel 'Ramp in de Rijnmond' een artikel met een fictief verslag over de situatie op verschillende plaatsen in de Rijnmond, nadat daar bij Shell-Pernis de ethyleenfabriek zou zijn ontploft. Bij dit artikel was een montagefoto afgedrukt waarop onder andere een olievat met het woord- en beeldmerk van Shell stond. Shell eiste eind 1974 (!) bij de Amsterdamse rechtbank een verklaring dat dit artikel met deze foto onder andere een inbreuk op haar merkrecht opleverde. De rechtbank wilde daar echter niet aan: 'In het aangevochten artikel heeft *Vrij Nederland* de vinger gelegd bij de actuele mogelijkheid van catastrofale rampen in het Rijnmondgebied in verband met de anticipatie daarop door de gemeente Vlaardingen. Deze had namelijk, zoals vaststaat, in juni 1973 een officiële circulaire met uitvoerige informatiefolder 'Hoe te handelen bij gevaar' verspreid, terwijl in bijvoorbeeld

Rozenburg geen enkele voorbereiding van de bevolking zou hebben plaatsgehad. Hiervoor is de vorm gekozen van een ooggetuigeverslag als ware de verslaggever ter plaatse aanwezig toen een – fictieve – ramp zich voordeed. Terwille van de realiteit kreeg de ramp haar primaire oorzaak in een ontploffing van de ethyleenfabriek van Shell. Deze vorm dient de aantrekkelijkheid van het artikel en dus het economisch motief. Het op deze wijze gebruik maken van het woord- en beeldmerk Shell valt echter niet onder de werking van genoemde Benelux-wet. Immers, wil van daarmede strijdig gebruik sprake zijn, dan dient het bestreden gebruik plaats te vinden op het terrein waar de merkhouders – zijn commerciële – activiteiten ontplooit, want de Benelux-wet legt verband tussen gebruik van een merk voor waren, waarvoor het is ingeschreven (en voor soortgelijke waren) en elk ander gebruik in het economisch verkeer, waarbij dat gebruik niet losgemaakt kan worden van de inhoud van de inschrijving. In het aangevochten weekbladartikel ontbreekt ieder zodanig verband.'

Toen de Amsterdamse rechtbank dit in januari 1975 besliste, moesten de Claeryn-, Lux- en Tanderlarresten over 13A2 BMW allemaal nog komen, en kon een rechtbank nog naar eigen inzicht de Benelux-wet uitleggen. Er bestond toen nog geen uitgebreide rechtspraak over de begrippen 'gebruik', 'in het economisch verkeer' en 'geldige reden'. En het resultaat klinkt toch zeer redelijk.

PARFUM

In Brussel dacht men in 1987 inmiddels ook anders over 'het economisch verkeer' dan ten tijde van de *Playboy*-affaire. De uitgave van een stripverhaal onder de titel 'Comme un parfum de Guerlain' waarin de mannelijke hoofdpersoon zich te buiten gaat aan seksuele uitspattin-

gen met een call-girl en waarin sprake is van de parfums 'Jardin de Bagatelle' en 'Guerlain' vormt volgens de Brusselse rechtbank 'ander gebruik' van de merken Guerlain en Jardin de Bagatelle, dat plaatsvindt in het economisch verkeer, immers ter bevordering van de verkoop van dat stripverhaal, en waardoor aan de merkhouder schade kan worden berokkend, immers aan de aantrekkingskracht van haar merken afbreuk wordt gedaan.

MCDONALD'S

In een zaak waarin het ging om een artikel over McDonald's kwam het merkenrecht niet aan de orde, maar het is interessant om eens te kijken hoe de zaak had kunnen lopen als dat wel was gebeurd.

Wolters-Noordhoff is de uitgever van een leerboek voor de middelbare scholen, getiteld *Functioneel Nederlands*. In dit leerboek is in hoofdstuk 2, onder het hoofd 'Tekstbegrip' een tekst overgenomen met als titel 'Old McDonald's had a farm'. De tekst wordt gevolgd door een bespreking van woord en taalgebruik, opbouw van de tekst, inhoud van de tekst en bedoeling van de schrijver. De tekst is een bewerking van een artikel genaamd 'De vraatzucht van de hamburger' dat in 1986 verscheen in het tijdschrift *De Kleine Aarde*.

In de tekst wordt McDonald's er onder andere van beschuldigd de tropische regenwouden te doen verdwijnen, de Costa Ricaanse keuterboertjes tot de bedelstaf te brengen en met ongezond voedsel de gezondheid van onze kinderen te bedreigen. Daar was McDonald's niet blij mee en de hamburgerreus wilde optreden tegen het artikel in het leerboek. Overigens had McDonald's niets ondernomen tegen de publikatie in *De Kleine Aarde*. Waarschijnlijk had men gedacht dat die graseterige lezers van *De Kleine Aarde* toch niet voor de Big Mac te redden wa-

ren, maar al die schoolkinder-consumenten zieltjes mochten niet bedorven worden!

De tekst was volgens McDonald's onjuist, onzorgvuldig, lasterlijk, beledigend en onrechtmatig. De rechter in Groningen vond dat het allemaal maar moest kunnen. De uitgever had uitsluitend educatieve bedoelingen, de tekst was 'een schoolvoorbeeld van een zogenaamde persuasieve tekst en leent zich goed voor illustratie van begrippen als "referentiekader", "paradox", "antithese" en "oorzaak en gevolg-verband".' Enige provocatie kan door de beugel, 'De vrijheid van meningsuiting moet niet te nauw begrensd worden.' Geen verbod dus. McDonald's ging in hoger beroep en daarna in cassatie. Zowel van het Hof als van de Hoge Raad kreeg de Hamburgergigant echter nul op het rekest.

Maar wat nu als McDonald's zich op het merkrecht van artikel 13A2 BMW had beroepen? Het is langzamerhand vertrouwde kost: Wolters-Noordhoff verkoopt op commerciële basis boeken, dus er is 'ander gebruik in het economisch verkeer'. Na het lezen van het verhaal zal een deel van de scholieren minder zin hebben in een Big Mac, kortom: schade. En volgens de meeste rechtspraak levert de bijzondere geschiktheid geen 'geldige reden' op. Er is immers geen noodzaak voor het gebruik van de merknaam, men had toch ook kunnen spreken van 'Een grote Amerikaanse Fast Food-keten'? En voor een afwijzing op grond van het informatierecht is volgens de Hoge Raad in de Tanderil-zaak geen ruimte. Zie daar: een verbod op grond van het merkrecht lijkt mogelijk. Of het ook wenselijk is, is een andere vraag.

LOESJE EN HAAR KAT EN HOND

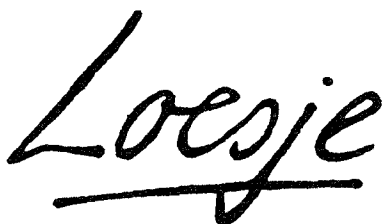
Het blijft tobben met die vrijheid van meningsuiting: in december 1992 speelde de Felix/Loesje-zaak. Felix-Bonzo,

FELIX

OEH

DAT SMAAKT

het
Pv/dA hondje
van



fabrikant van kattenvoer, eiste een verbod jegens Loesje, die affiches met de tekst 'FELIX OEH DAT SMAAKT, het PvdA hondje van *Loesje*' verspreidde, onder andere vanwege de associatie met Felix Rottenberg. De vordering gebaseerd op het merkrecht op het woord Felix, met name op artikel 13A2 BMW, werd afgewezen omdat er geen sprake was van gebruik *in het economisch verkeer*. De

vereniging Loesje, die de affiches verspreidde, 'streeft geen commercieel doel na en het gebruik van de naam Felix, waarmee een (persiflerende) kijk op de persoon van een bekend nederlands politicus wordt gegeven, kan moeilijk opgevat worden als gebruik in het economisch verkeer'. De President kwam daarom niet toe aan de vraag of de vordering misschien zou moeten afspringen op de vrijheid van meningsuiting. Het is jammer dat die vraag niet aan de orde kwam, want daar gaat het eigenlijk wel om. Felix-Bonzo had als argument aangevoerd voor de stelling dat het hier wel om gebruik 'in het economisch verkeer' ging dat Loesje door middel van de affiches reclame maakt voor zichzelf, ten behoeve van de verkoop van scheurkalenders en dergelijke.

Dit argument omzeilde de President door vast te stellen dat het onderdeel van Loesje dat de affiches verspreidde, een vereniging was die geen commercieel doel had. De twee andere onderdelen van Loesje, een stichting en een vennootschap, ontplooiden wel commerciële activiteiten, maar plakte niet de affiches aan. Dit lijkt wat geforceerd, maar daarmee hoefde de President zich niet op het glibberige pad van de vrijheid van meningsuiting te begeven.

Bij de beslissing om de affiches van Loesje toe te staan, speelde ook een rol dat Felix-Bonzo de formule met het rammelende Felix-pak inmiddels verlaten had en ook de bijbehorende slagzin niet meer gebruikte.

DROSTE FLIKKEN

Vóór de invoering van de Benelux-Merkenwet in 1971 speelde een zaak tussen chocoladefabrikant Droste en uitgeverij De Bezige Bij over de afbeelding van een Droste-flikken-dooz op het omslag van een boek onder de titel *Met een flik in bed*. Een beroep op merkinbreuk op

geel
holsbergen

met een flik in bed



de bezige bij

het beeldmerk van Droste werd toen afgewezen, omdat de oude Nederlandse merkenwet geen bepaling kende die 'elk ander gebruik' verbood.

Desondanks werd het afbeelden van de flikken-verpakking verboden, omdat het volgens de Amsterdamse President onrechtmatig was tegen Droste en afbreuk zou doen aan de goede naam van Droste en haar produkt. De woordspeling 'flik' – flikker zou samen met de flikken-doos voor Droste een schadelijke combinatie vormen. Ook was een passage aan het slot van het boek van belang, die als volgt luidde:

'Zoals vroeger op de keukenvloer; zijn hondje doodgegaan, ineens zijn enige vriendje. Maartje het meisje stopte al maar partjes chocola in zijn mond. Zoet verdriet over toekomst zonder Teddy, droevige, lege wereld met misschien best een andere hond in het vooruitzicht. Chéri, zegt Françoise teder, kust zijn tranen en veegt met hand en zakdoek. Je werkt ook veel te hard, stil maar, stil maar. Haar koele hand over zijn warme gezicht, zoekt zijn mond en drukt tussen zijn gesloten lippen een chocolaatje, een Droste-flik. Chocola, nog net eender als in zijn kindertijd, terwijl er zo veel is veranderd en niets meer hetzelfde is of smaakt. Françoise maakt een zacht, sussend geluid. Hij sabbelt op de chocola, smakt erbij. Is zijn mond leeg, wordt die weer gevuld. Het zal meevallen allemaal, het is niet zo erg, het valt mee. Het voelt ziltig op zijn wang. Het valt mee, zo in slaap gesust naast de mooiste van de wereld en begeerlijk. En met de smaak van vroeger in de mond. Nog net eender en zoet van chocola.'

De President van de Amsterdamse rechtbank kwam het in 1966 begrijpelijk voor dat Droste niet wenste 'aldus met haar op de smaak gericht product te worden betrok-

ken in of bij een gezochte dubbelzinnigheid, door welk wansmakelijk woorden-spel zij en haar produkt in zekere opspraak zal kunnen worden gebracht.'

Nu, ruim een kwart eeuw later, is misschien de smaak van de flikken nog 'nog net eender en zoet', maar verder is er veel veranderd op het gebied van de merkreclame. Droste is nu juist een van de grote voortrekkers op het gebied van de 'gezochte dubbelzinnigheid' in de reclame, die door velen wansmakelijk wordt gevonden. Tegen de reclame waarin tegen de achtergrond van aanzwellend dierengebruil een dame zich gedeeltelijk ontkleedt en een babytje de borst geeft terwijl ze luid smakend een Droste-flik consumeert, is zelfs geklaagd bij de Reclame Code Commissie. Tegen deze Prime-Time-tv reclame die heel wat explicieter is dan de flik in bed in een literaire pocket, had een klaagster de volgende bezwaren:

1. Het tonen van intieme lichaamsdelen op het beeldscherm dient met terughoudendheid te geschieden. De manier waarop dat in de reclame gebeurt, is in strijd met de heersende fatsoensnormen.

2. De dieren geluiden wekken de indruk dat mensen gelijk zijn aan dieren.

3. De reactie van moeder en kind heeft een 'horror-effect'. Dat is niet bevorderlijk voor de psychische gezondheid van mensen in het algemeen, en jongeren in het bijzonder.

De klaagster beweerde ook nog dat het eten van chocolade tijdens en na de zwangerschap schadelijk is voor de gezondheid. Deze schadelijkheid van chocolade-moedermelk kon zij ter zitting echter niet aannemelijk maken.

De Reclame Code Commissie zei er onder andere het volgende over: 'De manier waarop moeder en kind worden getoond, mede in combinatie met de begeleiding van op de achtergrond klinkende geluiden van wilde beesten,

verdient ook naar de mening van de Commissie zeker geen waardering. Bij de beoordeling van de vraag of de reclame in strijd is met de eisen van goede smaak en fatsoen, dient de Commissie zich echter terughoudend op te stellen, gezien het subjectieve karakter van deze criteria. De Commissie is van oordeel dat de onderhavige reclame, rekening houdend met de huidige maatschappelijk aanvaarde normen, in redelijkheid niet in strijd is te achten met de goede smaak en het fatsoen. Dat de reclame niet door een ieder wordt gewaardeerd en dat sommigen door de reclame geschokt zijn, doet daaraan niet af.'

De brullende vrouw mocht dus blijven, en inmiddels heeft Droste er nog een schepje bovenop gedaan. Nu figureren twee weinig smakelijke pubers die met een vervormende lens worden gefilmd, waarbij het meisje de jongen al tongzoenend een Droste-flik afhandig maakt. Dit is tegenwoordig *reclame* voor een merk terwijl vroeger hetzelfde merk schadelijk in opspraak dacht te komen, door het onderstaande puur poëtische merkgebruik in het bewuste boek:

'Haar koele hand over zijn warme gezicht, zoekt zijn mond en drukt tussen zijn gesloten lippen een chocolatje, een Droste-flik.'



Droste tongzoen-reclame

Nawoord

Het merkenrecht is een interessant en levendig rechtsgebied dat invloed heeft op meer verschillende aspecten van het maatschappelijk leven dan men misschien op het eerste gezicht zou denken. Merkenrecht heeft invloed in de supermarkt, bij de apotheker, op televisie, in het café, op de camping, in kranten en tijdschriften en bij de borrel. Na lezing van dit boekje zult u misschien bewuster en met wat meer inzicht kijken naar merkgebruik in uw omgeving en naar de verschillen en overeenkomsten tussen merken.

Het merkenrecht blijft groeien. Alles wordt een merk, althans pretendeert dat te zijn. Van alles wordt als merk ingeschreven en overal verschijnen ®-tjes. Het wordt zelfs lastig om nog een nieuw merk te verzinnen dat nog 'vrij' is, dat nog niet door iemand anders als merk wordt gebruikt.

Bij het gebruik van ieder stipje, lipje, streepje, flapje, kleurtje, woordje of vormpje loopt je het risico op iemands merkrecht te stoten. Het is de vraag of dat een wenselijke ontwikkeling is.

Misschien kan dit boek voor sommige lezers ook een aanleiding of een stimulans zijn om het merkenrecht verder te bestuderen en dan met name te onderzoeken hoe ver het merkenrecht eigenlijk zou moeten gaan.

Belangrijke wetsartikelen

ARTIKEL I BENELUX-MERKENWET

lid 1

Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

lid 2

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen:

die door de aard van de waar worden bepaald,
die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of
die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.

Onverminderd de toepassing van het gemene (lees: algemene) recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. elk gebruik, dat van een merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren; (in het boek steeds: 13A1)

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht. (in het boek steeds: 13A2)

Onder dezelfde voorwaarden kan de merkhouder schadevergoeding eisen voor elke schade, die hij door dit gebruik lijdt.

Het uitsluitend recht op het merk omvat echter niet het recht zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, de merkhouder of zijn licentiehouders onder het bedoelde merk in het verkeer heeft gebracht, mits de toestand van de waren niet is gewijzigd. (in het boek steeds: 13A3)

Woordenlijst

ARREST

Uitspraak van het Benelux-Gerechtshof, van de Hoge Raad of van een Gerechtshof.

BENELUX-GERECHTSHOF

Dit Hof geeft op het hoogste niveau de officiële interpretatie van onder andere de Benelux-Merkenwet. Het geeft op verzoek van nationale rechters uitleg van de regels en beslist de merkenzaken niet zelf. Nationale rechters kunnen vragen van uitleg stellen, ze zijn daartoe niet steeds verplicht. Een uitspraak van het Benelux-Gerechtshof noemt men een arrest.

BENELUX-MERKENWET (BMW)

(officieel: Eenvormige Benelux-wet op de merken)

De wet die voor België, Nederland en Luxemburg geldt, waarin het gemeenschappelijke merkenrecht van deze drie landen geregeld is. Deze wet is van kracht sinds 1971. Voor die tijd gold in Nederland de Merkenwet van 1893.

BODEMPROCEDURE

Gewone, meestal tijdrovende, procedure die bij merkenzaken meestal bij een rechtbank begint. Deze procedure kan volgen op een kort geding (zie KORT GEDING).

CASSATIE

Cassatie betekent letterlijk verbreking, vernietiging. Cassatie is de 'vernietiging' door de Hoge Raad der Nederlanden van uitspraken van lagere rechters in het belang van de eenheid van recht. De Hoge Raad doet dit onder andere op grond van schending van het recht of op grond van verzuim van vormen die op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven. De Hoge Raad oordeelt niet over de feiten van een bepaalde zaak maar beslist alleen of de vormvereisten juist zijn nageleefd en of het recht goed is toegepast. Tot de vormvereisten hoort een kloppende (niet onbegrijpelijke) motivering, dus daar kan soms ook een mogelijkheid zitten voor een succesvol beroep op de Hoge Raad. Als de Hoge Raad een uitspraak van een lagere rechter vernietigt kan hij de zaak zelf beslissen, mits dat mogelijk is zonder de feiten opnieuw te beoordelen. Als dat laatste wel nodig is, verwijst hij de zaak, na vernietiging, naar een andere rechter.

GERECHTSHOF

Een Gerechtshof is een rechtelijke instantie waar drie rechters over een zaak oordelen, en waarbij men in beroep kan tegen een vonnis van een rechtbank. Er zijn in Nederland 5 Gerechtshoven. Een uitspraak van een Gerechtshof noemt men een arrest.

GRIEF

De grieven zijn de bezwaren die in hoger beroep worden aangevoerd tegen het vonnis van de lagere rechter.

HOGE RAAD

De Hoge Raad der Nederlanden is het hoogste nationale

rechtscollege. Hij houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met cassatie (zie CASSATIE). De Hoge Raad is gevestigd in Den Haag. Een uitspraak van de Hoge Raad noemt men een arrest.

KORT GEDING

Spoedprocedure bij de President van een rechtbank (eventueel ook in hoger beroep bij een Gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad), waarvan de uitkomst in principe een voorlopig karakter heeft. Vaak wordt er echter geen bodemprocedure aangespannen, waardoor de uitslag toch definitief is.

OVEREENSTEMMEND TEKEN

Men spreekt van overeenstemmende tekens wanneer het merk van de merkhouder en het teken dat een ander gebruikt, 'elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt'. Definitie uit het Union-arrest (zie: hoofdstuk zeven).

RECHTBANK

Een rechtbank is een rechtelijke instantie waar meestal drie rechters in eerste instantie over een (merkenrecht)zaak oordelen. Als een merkenrechtzaak spoedeisend is, en dat is heel vaak het geval, dan wordt de zaak behandeld door de President van de rechtbank. Zo'n spoedprocedure heet een kort geding. De uitspraak van een rechtbank noemt men een vonnis. Er zijn in Neder-

land 19 rechtbanken. Wanneer men het niet eens is met het vonnis kan men in beroep bij het Gerechtshof.

SOORTGELIJKE WAREN

Of waren 'soortgelijk' zijn, is van belang voor de beoordeling van de merkinbreuk op grond van artikel 13A. Wanneer er sprake is van soortgelijkheid, is niet precies te zeggen. Waren worden soms soortgelijk geacht, omdat ze hetzelfde gebruiksdoel hebben, of omdat ze op dezelfde plaatsen worden verkocht, of omdat ze vaak door dezelfde fabriek worden gemaakt. Het gaat erom dat de verwantschap van de waren op zichzelf, ongeacht de merken, ertoe zou kunnen leiden dat het publiek zou denken dat de waren van eenzelfde producent afkomstig zouden kunnen zijn.

VONNIS

Uitspraak van een rechtbank of van een kantonrechter. Merkenzaken komen bijna nooit bij een kantonrechter omdat die alleen mag oordelen over merkenzaken met vorderingen tot vijfduizend gulden en omdat een kort geding bij een rechtbank een snellere procedure is.

Rechtspraakregister

NJ = Nederlandse Jurisprudentie, BIE = Bijblad bij De Industriële Eigendom, IER = Intellectuele eigendom en reclame recht

Pres Rb Amsterdam	11 november 1966, BIE 1968, p 8, Droste flak	113
Pres Rb Utrecht	9 september 1971, BIE 1977, p 255, Flokat	51
Rb Kooph Gent	1 februari 1973, BIE 1974, p 7, Boys and Girls	49
Pres Rb Amsterdam	22 november 1974, NJ 1976, nr 336, Bob Meijer	103
Rb Amsterdam	8 januari 1975, BIE 1977, p 313, Shell/Vrij Nederland	108
Benelux Gerechtshof	1 maart 1975, NJ 1975, nr 472, Clacryn/Klarein	9
Vz Rb Kooph Brussel	29 april 1975, BIE 1978, p 7, Playboy	101
Hof Amsterdam	18 december 1975, NJ 1977, nr 59, Alicia	97
Benelux Gerechtshof	9 februari 1977, NJ 1978, nr 415, Capsules	26
Benelux-Gerechtshof	9 maart 1977, NJ 1978, nr 416, Gas tankjes	21
Benelux Gerechtshof	1 juni 1978, NJ 1978, nr 480, Lady	49
Rechtbank Zutphen	8 juni 1978, BIE 1979, p 11, Sjolck/Skol	58
Hof Amsterdam	22 mei 1980, BIE 1981, p 324, Jeep	16
Benelux Gerechtshof	19 januari 1981, NJ 1981, nr 294, Kinder	45
Hoge Raad	1 juli 1982, BIE 1983, p 130, Adidas	41
Pres Rb Amsterdam	28 juli 1981, BIE 1982, p 41, Philips/HP	106
Pres Rb Rotterdam	29 april 1982, BIE 1984, p 193, Porseleinen huisjes	35
Rb Arnhem	12 augustus 1982, BIE 1986, p 301, Bistro	49
Benelux-Gerechtshof	5 oktober 1982, NJ 1984, nr 71, Juicy Fruit	50
Benelux Gerechtshof	20 mei 1983, NJ 1984, nr 72, Union	58
Hoge Raad	11 november 1983, NJ 1984, nr 203, Wokkels	29
Pres Rb Haarlem	20 december 1983, BIE 1986, p 87 B M W specialist	76
Benelux Gerechtshof	9 juli 1984, NJ 1985, nr 101, Tanderl	82
Rechtbank Amsterdam	11 juli 1984, BIE 1986, p 45, Levi's hip-merk	39
Pres Rb Haarlem	19 november 1984, IER 1985, p 14, Merc	14
Benelux Gerechtshof	22 mei 1985, NJ 1985, nr 770, Lux Talc	12
Benelux Gerechtshof	23 december 1985, NJ 1986, nr 258, Adidas	32
Hof Amsterdam	11 december 1986, NJ 1987, nr 854, Q/Q8	65
Pres Rb Haarlem	3 februari 1987, BIE 1988, p 10, Blauw witte tandpasta	26
Vz Rb Kooph Brussel	24 februari 1987, BIE 1988, p 158, Guerlain	109
Pres Rb Amsterdam	25 juni 1987, BIE 1989, p 4, Bier kratten	24
Pres Rb Haarlem	22 juli 1987, BIE 1987, p 328, Tjolck/Choq	57
Hof Amsterdam	7 januari 1988, IER 1988, p 26, H	49
Pres Rb Haarlem	22 april 1988, BIE 1990, p 7, Aapgalon/Olifiantgalon	42
Hof Den Bosch	14 juni 1988 BIE 1991, p 286, Mercedes-Benz	73

Hoge Raad	20 januari 1989, NJ 1989, nr 375, Tanderl II	88
Benelux Gerechtshof	14 april 1989, NJ 1989, nr 834, Burberrys I	33
Hoge Raad	21 april 1989, NJ 1989, nr 835, Schelpzoutje	34
Rb Arnhem	13 juli 1989, IER 1989, p 94, Gele shampoofles	24
Hof Amsterdam	4 januari 1990, BIE 1990, p 314, Spa/Sourcy	62
RCC	9 april 1990, Did you have your Choq today?	60
Hof Den Haag	18 april 1990, IER 1990, p 109, gestrepte tandpasta	26
Hof Den Haag	1 maart 1990, IER 1990, p 62, Burberrys II	35
Pres Rb Den Bosch	5 januari 1990, BIE 1992, p 154, Therman/Thermen	56
Hoge Raad	15 juni 1990, NJ 1991, nr 432, McDonald's	110
Pres Rb Rotterdam	19 december 1990, BIE 1993, p 17, Megastore	55
Pres Rb Breda	18 januari 1991, IER 1991, p 40, Sanex/Sanicur	64
Hof Leeuwarden	20 februari 1991, BIE 1992, p 152, Timoptol	89
Pres Rb Den Haag	11 december 1991, IER 1992, p 49, Sabatini	18
Benelux-Gerechtshof	16 december 1991, NJ 1992, nr 596, Burberrys II	23
Pres Rb Amsterdam	6 februari 1992, BIE 1992, p 390, De Nachtwacht	43
Pres Rb Den Bosch	17 februari 1992, IER 1992, p 113, Red Hot	18
RCC	12 maart 1992, Droste reclame	116
Hoge Raad	15 mei 1992, RvdW 1992, nr 142, Mercedes Benz	76
Benelux Gerechtshof	6 november 1992, IER 1993, p 23, AP/Valeo	78
Pres Rb Utrecht	22 december 1992, Biogarde	93
Pres Rb Arnhem	24 december 1992, Mediaforum 1993, p B30, Felix Loesje	111

Verdere Literatuur

DE WET ZELF:

Benelux Merkenwetgeving, (oude) *Merkenwet*, *Verdragen* (excl. Unieverdrag van Parijs), Editie Schuurman & Jordens, deeltje 47, bewerkt door mr J.A. van Arkel. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 4de druk. (prijs: f 51,-)

HET STANDAARDWERK OP HET GEBIED VAN HET MERKENRECHT IS MOMENTEEL:

Merkenrecht, van Prof. mr Ch.Gielen en mr L. Wichers Hoeth, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1992. 824 pagina's met een zestiental kleurenfoto's. (prijs: f 226,-)

ANDERE NUTTIGE BOEKEN:

Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, Prof. mr E.A. van Nieuwenhoven Helbach m.m.v. Jhr. mr J.L.R.A. Huydecoper en Prof. mr C.J.J.C. van Nispen. Gouda Quint, Arnhem 1989, 8ste druk. 627 pagina's waarvan 217 over merkenrecht. (prijs: f 130,-)

Précis des Marques de Produits et de Services, A. Braun. Larcier, Brussel 1987, 2de druk. Het Franstalige handboek, dik en duur. (prijs: circa f 400,-)

Handelsnamen en merken, mr E.J. Arkenbout. W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle 1991. Proefschrift met nuttige rechtspraak-registers. (prijs: f 69,-)

Merkenbescherming in de Benelux, mr M.J.M. van Kaam, H. Molijn. Kluwer Deventer, Fenedex Den Haag, 1989, 2de druk, 160 pagina's gericht op ondernemersmerkhouders. (prijs: f 65,-)

DE BELANGRIJKSTE TIJDSCHRIFTEN OP HET GEBIED VAN
HET MERKENRECHT ZIJN:

Bijblad bij De Industriële Eigendom, het degelijke naslagblad dat aan zijn 61ste jaargang bezig is. Verschijnt maandelijks, abonnementsprijs: f 100,- per jaar. Adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H.

Intellectuele eigendom en reclame recht, het andere blad, tegenwoordig in kleur, is aan de 9de jaargang toe. Verschijnt twee-maandelijks, abonnementsprijs: f 184,- per jaar (studenten: f 92,-). Adres: Libresso BV, Postbus 23, 7400 GA Deventer

BMM-bulletin, uitgave van de Benelux Vereniging voor Merken- en modellenrecht. Secretariaat: mr J.H.H. de Carpentier Wolf, Postbus 9300, 6800 SB Arnhem.