

– dat gedaagde wist dat haar Engelse opdrachtgevers deze handeling zouden verrichten; wordt geoordeeld dat gedaagde geacht moet worden in Nederland voertuigen volgens eisers octrooi te hebben vervaardigd.

5.2. Ad levering en reparatie van aangepaste schokdempers

5.2.1. Voor de beoordeling van de vraag of gedaagde door levering en reparatie van aangepaste schokdempers inbreuk heeft gemaakt, zijn de volgende vaststellingen van belang:

(i) In het vonnis van deze rechtbank van 17 oktober 1990 is overwogen dat de combinatie schokdemper-vijzel wezenlijk is voor de geoctrooieerde uitvinding.

(ii) Voorts staat tussen partijen niet ter discussie dat de aangepaste schokdempers niet algemeen in de handel verkrijgbare produkten zijn.

5.2.2. Op grond van vaststelling (i) wordt het vervangen van een defecte, aangepaste schokdemper in een voertuig volgens eisers octrooi beschouwd als het opnieuw vervaardigen van het geoctrooieerde voertuig.

5.2.3. Uit dit oordeel vloeit voort dat gedaagde telkens wanneer zij zelf de schokdemper vervangt, op directe wijze inbreuk maakt op eisers octrooi.

5.2.4. Uit vaststelling (ii) en het oordeel in 5.2.2. volgt dat gedaagde, die weet dat de aangepaste schokdemper geschikt en bestemd is voor toepassing van de geoctrooieerde uitvinding, op indirecte wijze inbreuk maakt op eisers octrooi door aangepaste schokdempers aan te bieden en te leveren, ongeacht of een en ander – zo blijkt uit artikel 44A lid 1 van de Rijksoctrooiwet en de Memorie van Toelichting bij de Wijzigingswet van 1987 op dit punt – geschiedt aan particulieren of aan anderen, mits dezen de geleverde schokdempers in Nederland vervangen.

5.3. Ad winst

5.3.1. Uiteraard dient, gelet op artikel 43 lid 3 van de Rijksoctrooiwet, uitgangspunt te zijn de door de inbreuk genoten winst.

5.3.2. In concreto betekent dit dat gedaagde zal moeten afdragen datgene wat hij de afnemers in rekening heeft gebracht voor het ombouwen van de bestelauto's en de aangepaste vijzels, onder aftrek van kosten van materialen en het werkplaatstarief voorzover dat betrekking heeft op arbeidsloon en op het in deze branche gebruikelijke bestanddeel van de opslag ter bestrijding van algemene kosten.

Buiten beschouwing dienen te blijven de werkzaamheden die met de inbreuk niets van doen hebben zoals de aanpassing van stuur en stoel, inbouw stereo, leeslampen, extra verwarming, extra stoel, verkoop van luchtvering etc.

5.4. Conclusie

Uit het voorgaande vloeit voort dat de vordering van eiser als na te melden toewijsbaar is.

5.5. Kosten

Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld worden in de proceskosten.

Beslissing

De President:

1. Beveelt gedaagde binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan eiser volledige en deugdelijke rekening en verantwoording af te leggen ter berekening van de aan eiser af te dragen, door gedaagde door de inbreuk op het octrooi van eiser genoten winst, met bepaling dat in de rekening en verantwoording dienen worden opgenomen

(a) het aantal voertuigen, gespecificeerd per type voertuig, dat zij sedert 24 april 1988 in Nederland heeft omgebouwd en vervolgens al dan niet met los bijgeleverde schokbrekers met vijzelfunctie naar het buitenland heeft geëxporteerd,

(b) het aantal schokdempers met vijzelfunctie dat gedaagde sedert 24 april 1988 in het verkeer heeft

gebracht ter vervanging/reparatie van de in de door haar in strijd met het octrooi omgebouwde voertuigen aangebrachte schokbrekers met vijzelfunctie,

(c) de winst zoals nader omschreven in rechtsoverweging 5.3.2. een en ander op straffe van een dwangsom van f 500,- per dag of gedeelte van een dag waarmee gedaagde in gebreke mocht blijven aan dit bevel te voldoen.

2. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

3. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiser begroot op f 1.250,-. Enz.

Nr 57. Hoge Raad der Nederlanden, 14 juni 1991
(NJ 1992, 393, m.nt. D.W.F. V.).

(NivAK)

Mrs S. Royer, G. de Groot, A.R. Bloembergen,
H.L.J. Roelvink en W.J.M. Davids.



(gedeponeerd merk)

Art. 4, aanhef en onder 2 Benelux Merkenwet.

Met zijn oordeel dat de door de Rechtbank vermelde elementen van dat merk – de woorden "Bevoegd administrateur", een wapen dat sterke gelijkenis vertoont met het wapen van H.M. de Koningin en de afkorting B.A. – en het daaraan door het Hof toegevoegde element – de woorden "Lid College van het Nederlands Instituut voor Administratiekantoren" – "naar objectieve maatstaven" geschikt zijn om de indruk te wekken dat degene die zich van het merk bedient, enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven, brengt het Hof tot uitdrukking dat het merk in het algemeen geschikt is bij het publiek ten opzichte waarvan het merk wordt gebruikt, de door het Hof omschreven misleidende indruk te wekken en heeft het aldus de juiste maatstaf aangelegd.

Art. 14 onder A BMW.

Er kan geen redelijke twijfel over bestaan dat degene die nadeel ondervindt van het gebruik van het misleidende merk, is aan te merken als belanghebbende in de zin van dit artikel.

Art. 1416a (oud) Burgerlijk Wetboek.

In 's-Hofs gedachtengang ligt besloten dat er sprake is van onrechtmatig handelen jegens de leden van NGA, omdat zij als gevolg van de voorsprong die de administrateurs van het NIVAK door het gebruik van het misleidende merk verkrijgen, in de concurrentiestrijd in een nadeliger positie komen te verkeren, en van onrechtmatig handelen jegens NGA, omdat het als gevolg van deze voorsprong aantrekkelijk is lid van NIVAK te worden, waardoor NGA nadeel ondervindt. Daarnaast is het Hof van oordeel dat NGA nadeel ondervindt door de misleiding van de administrateurs door de circulaires van NIVAK, in welk oordeel besloten ligt dat NIVAK ook met deze circulaires onrechtmatig handelt jegens NGA. Door op deze gronden de tegen het onrechtma-

tigheidsoordeel van de Rechtbank gerichte grieven ongegrond te bevinden, heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

Art. 1416c, lid 2, aanhef en onder a (oud) B.W.

De stelling dat deze bepaling uitsluitend ziet op "een algemeen consument-dienstige organisatie" vindt in de tekst of de strekking van die bepaling geen steun.

1. Hendrikus Sytze Eelke van Bente te Rijswijk, en
2. Stichting Nederlands Instituut voor Administratiekantoren (NIVAK) te Ouderkerk a/d IJssel, eisders tot cassatie, advocaat Mr P. Garretsen,
tegen
Vereniging Nederlands Genootschap van Administrateurs te 's-Gravenhage, verweerster in cassatie, advocaat Mr W.K. Anema.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 12 november 1986 (Mrs J.C. de Mol van Otterloo, N.P.B. Balkenstein-Augustijn en L.A. van Son).

Overweegt ten aanzien van het recht:

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende weersproken dan wel blijkens de overgelegde bescheiden staat tussen partijen het volgende vast:

a. Op 19 april 1985 heeft Van Bente een woord- en/of beeldmerk gedeponerd of doen deponeren bij het Benelux merkenbureau, depotnummer 673871, op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), welk merk nog niet definitief is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, voor de waren uit klasse 6, 16 en 20.

b. In dit woord- en/of beeldmerk, hierna te noemen het merk, komen voor de woorden "Bevoegd administrateur" en ook dezelfde woorden afgekort tot dan wel tesamen met de afkorting B.A..

c. Alleen diegenen, die zijn ingeschreven in het register van het NivAK, mogen het merk gebruiken.

d. Het NivAK heeft twee maal een rondschrift verstuurd, respectievelijk d.d. 15 april met onder meer de volgende inhoud: "Het NivAK streeft ernaar om toekomstig te bewerkstelligen dat een wettelijke regeling tot stand komt, waardoor de gekwalificeerde bevoegde administrateur/boekhouder eveneens een beschermende "titel" krijgt om zijn concurrentiepositie tegenover beunhazen te versterken", en d.d. 10 mei 1985 met onder meer de volgende inhoud: "Het vormen van een eenheid kan U slechts voordeel brengen, daarom heeft het NivAK voor wettelijke bescherming zorggedragen van de titel "BEVOEGD ADMINISTRATEUR" alsmede voor de afkorting B.A. achter de persoonsnaam". Naast deze zin is het door Van Bente gedeponerde merk afgebeeld.

e. Van Bente is voorzitter van het NivAK, zodat hij gezamenlijk met het NivAK gebruik maakt van het merk.

2. Het NGA vordert - zakelijk weergegeven -:

a. het uitspreken van de nietigheid van het depot

b. verbod van het gebruik van het merk, rectificatie van mededelingen van of omtrent de aanduiding "bevoegd administrateur" of "B.A." en openbaarmaking van die rectificatie, alsmede betaling van schadevergoeding aan het NGA.

3. Voor de onder rechtsoverweging 2a genoemde vordering tot het uitspreken van de nietigheid van het depot voert het NGA vijf gronden aan.

Aan de onder rechtsoverweging 2b genoemde vordering legt het NGA ten grondslag dat het gebruik van het merk, alsmede het verspreiden van enige rondschriften onrechtmatig is jegens het NGA en de bij haar aangesloten leden omdat dit misleidend is voor zowel administrateurs als voor het publiek en voorts dat die misleiding voortvloeit uit de handelwijze van Van Bente en het NivAK, daar zij derden er toe bewegen het merk te voeren als zijnde een wettelijk beschermde titel. Zij brengen door deze handelwijze schade toe aan het

NGA en haar leden, welke schade onder meer bestaat uit door het NGA gederfde inkomsten.

4. Van Bente en het NivAK hebben de vorderingen gemotiveerd betwist, daartoe onder meer stellende dat het NGA geen belanghebbende is in de zin van artikel 14 BMW.

5. De rechtbank verwerpt het laatstgenoemde verweer. Het NGA is belanghebbend daar het blijkens artikel 2 van haar statuten de belangen van haar leden behartigt in hun beroep en het gebruik van een merk als het litigieuze van invloed kan zijn op de beroepsbelangen van die leden.

6. Ten aanzien van de nietigheid van het depot is de rechtbank van oordeel dat het merk niet aan de in artikel 1 BMW gestelde eis voldoet, dat het dient om waren van een onderneming te onderscheiden.

Het merk is gedeponerd voor de onderscheiding van waren als uithangborden, folders, briefpapier, stempels e.d., maar gedaagden houden zich niet bezig met de productie en/of handel in die waren. Evenmin kan gezegd worden dat uithangborden, briefpapier, stempels, zijn hulpwaren.

Het merk dient om natuurlijke personen, al dan niet verenigd in een "kantoor", te onderscheiden, namelijk als "bevoegd administrateur". Afgezien daarvan kan het gebruik van het merk naar het oordeel van de rechtbank tot misleiding van het publiek - als bedoeld in artikel 4 onder 2e BMW - leiden. Immers door het gebruik van de woorden "bevoegd administrateur" wordt de suggestie gewekt, dat de "waar", namelijk de administrateur, een door of vanwege de overheid erkende status heeft, die recht geeft op deze aanduiding en/of de afkorting B.A. daarvan.

Deze suggestie wordt nog versterkt doordat in het merk een wapen voorkomt, dat - zeker in een kleine afbeelding - sterke gelijkenis vertoont met het wapen van HM de Koningin en in ieder geval doet denken aan (verbinding met) enig gezag, terwijl bovendien nog de afkorting B.A. doet denken aan de wél door de overheid beschermde titels R.A. en A.A.

Hieraan doet niet af dat op het merk staat vermeld conf. vakeisen NivAK daar voor het publiek niet te beoordelen valt of het NivAK een van Rijkswege erkende beroepsorganisatie is met de bevoegdheid een titel te verlenen, waaraan de kwalificatie "bevoegd" is verbonden.

7. Nu de rechtbank van oordeel is dat reeds op deze gronden de nietigheid van het depot uitgesproken dient te worden, zal zij niet ingaan op de overige door het NGA aangevoerde nietigheidsgronden. De rechtbank zal ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van het depot gelasten.

8. Ten aanzien van de onder rechtsoverweging 2b genoemde vordering overweegt de rechtbank als volgt:

Verwezen wordt naar hetgeen omtrent de misleiding van het publiek is overwogen naar rechtsoverweging 6. Door deze misleiding van het publiek wordt de administrateurs-niet leden van het NivAK oneerlijke concurrentie aangedaan, daar bij het publiek de suggestie wordt gewekt dat alleen de administrateurs ingeschreven in het register van het NivAK bevoegd zouden zijn het beroep van administrateur uit te oefenen.

De twee circulaire van het NivAK zijn voor administrateurs misleidend. In de eerste circulaire wordt aangekondigd dat het NivAK ernaar streeft een "wettelijk beschermende titel bevoegd administrateur" te krijgen, waarna vervolgens in de tweede circulaire wordt gemeld dat het NivAK heeft zorggedragen voor wettelijke bescherming van deze "titel", zonder dat voor administrateurs kenbaar is dat het om een merkenrechtelijke bescherming gaat en derhalve niet om bescherming van een titel.

9. Van Bente en het NivAK hebben administrateurs opgeroepen om tegen betaling van lidmaatschapsgelden na een toelatingsprocedure zich te doen inschrijven bij

het NIVAK, naar blijkt uit de beide circulaires. Hierdoor zouden deze administrateurs gerechtigd zijn het merk te gebruiken.

De rechtbank volgt het NGA niet in haar stelling dat administrateurs door betaling zich het recht konden verschaffen het merk te gebruiken, daar door het NIVAK naast de eis van betaling ook toelatingseisen worden gesteld. Wel heeft het NIVAK door de misleidende mededelingen en het misleidende merk de suggestie gewekt dat zij gerechtigd was een wettelijk beschermde titel te verlenen en daardoor haar lidmaatschap aantrekkelijk gemaakt en zodoende administrateurs ertoe gebracht zich tot het NIVAK te wenden, waar zij dat zonder die misleidende mededelingen niet zouden doen.

Op bovengenoemde gronden overweegt de rechtbank dat Van Bente en het NIVAK onrechtmatig hebben gehandeld jegens het NGA en haar leden en dat dezen, het NGA door minder aanmelding van leden en de leden door minder cliënten, door dat onrechtmatig handelen schade hebben geleden, waarvoor gedaagden aansprakelijk zijn.

De rechtbank begroot de schade ex aequo et bono op f 3.000,- aan door het NGA gedeferde ledencontributie.

10. De rechtbank passeert het verweer dat het NGA geen belang zou hebben bij haar vordering als onvoldoende gemotiveerd, nu reeds is overwogen dat het NGA een beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid is en zij door de onjuiste mededelingen van Van Bente en het NIVAK is geschaad.

11. Aan Van Bente en het NIVAK zal worden verboden, dat het merk in het economisch verkeer gebezigd wordt, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere keer dat Van Bente en/of het NIVAK in strijd met dit verbod zullen of zal handelen, zijnde rechtbank van oordeel dat het op dit punt gevorderde aldus gelezen moet worden.

Het NIVAK zal veroordeeld worden de hierna volgende mededeling te doen uitgaan in een rondschrijven aan de leden van het NIVAK en deze mededeling eveneens te doen opnemen in een nummer van het blad "NIVAK Aktueel":

"Bij vonnis van de arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage dd. 12-11-1986 is het merk "Bevoegd administrateur" en/of B.A. en/of het beeldmerk van het NIVAK waarop die woorden en/of die afkorting wordt vermeld nietig verklaard. Tevens is het gebruik van dit woord en/of beeldmerk verboden."

Het NIVAK zal voor iedere dag die zij na een maand na betekening van dit vonnis niet zal hebben voldaan aan de publicatie in het blad "NIVAK Aktueel" een dwangsom verbeuren van f 1.000,-.

Van Bente en het NIVAK zullen ieder voor het geheel, des dat één betalende de ander zal zijn bevrijd, worden veroordeeld tot een schadevergoeding van f 3.000,-.

12. Van Bente en het NIVAK zullen als de groten-deels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure.

Rechtdoende:

Spreekt uit de nietigheid van het depot nr. 673871 van het woord- en/of beeldmerk "Bevoegd administrateur" of diezelfde woorden afgekort danwel tesamen met die afkorting B.A. en beveelt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit depot.

Verbiedt Van Bente en het NIVAK om na de betekening van dit vonnis het voornoemde woord- en/of beeldmerk, althans de aanduiding "bevoegd administrateur" of diezelfde woorden afgekort tot danwel tesamen met de afkorting B.A. in het economisch verkeer te bezigen, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere keer dat Van Bente en/of het NIVAK in strijd met dit verbod zullen of zal handelen.

Veroordeelt het NIVAK tot rectificatie van medede-

lingen van of omtrent de aanduiding Bevoegd administrateur of althans diezelfde woorden afgekort danwel tesamen met de afkorting B.A. en tot openbaarmaking van die rectificatie zoals omschreven in rechtsoverweging 11, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat het NIVAK na het verstrijken van een maand na de betekening van dit vonnis niet zal hebben voldaan aan de publicatie in het blad "NIVAK Aktueel".

Veroordeelt Van Bente en het NIVAK ieder voor het geheel, des dat één betalende de ander zal zijn bevrijd, tot betaling aan eiseres van een schadevergoeding van f 3.000,-, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 5 maart 1986 tot aan de dag der algehele voldoening, en verklaart deze veroordeling tot betaling van f 3.000,- met rente uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders gevorderde.

Veroordeelt Van Bente en het NIVAK in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van het NGA begroot op f 2.883,50. Enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 19 januari 1989 (Mrs P. Neleman, J.F. van Nieuwkuyk en F.J. Hehemann).

Beoordeling van het hoger beroep

3. Grief 2 richt zich onder meer tegen het oordeel van de rechtbank dat het depot nietig is op de grond dat het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het depot is verricht, tot misleiding van het publiek kan leiden. Dienaangaande is vooreerst van belang dat de door de rechtbank vermelde elementen van het merk, waaraan nog toe te voegen de in het stempel voorkomende woorden "Lid College van het Nederlands Instituut voor Administratiekantoren", in hun onderlinge samenhang beschouwd, ook naar het oordeel van het hof naar objectieve maatstaven geschikt zijn om de indruk te wekken dat degene die zich van dit merk bedient, enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven. Blijkens de toelichting op deze grief beogen appellanten kennelijk te betogen dat nochtans van misleiding geen sprake is, omdat zij geen publieksfunctie beogen of feitelijk hebben - waarbij zij kennelijk het oog hebben op het algemene publiek - en omdat de beroepsgroep waarop zij zich richten voldoende onderscheidingsvermogen heeft. Voor zover appellanten in dit verband met de beroepsgroep doelen op de administrateurs, verliezen zij uit het oog dat het niet gaat om degenen tot wie het NIVAK en Van Bente zich richten, maar om (het deel van) het publiek tegenover hetwelk het merk wordt gebruikt. Bij pleidooi in hoger beroep heeft de procureur van appellanten desgevraagd verklaard dat de bij het NIVAK aangesloten administrateurs zich met gebruikmaking van het merk wenden tot degenen die bijvoorbeeld als opdrachtgever van hun diensten gebruik maken of willen maken, en mitsdien tot - tenminste een deel van - het publiek. Appellanten hebben geen feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit zou kunnen volgen dat dit deel van het publiek de in het merk gelegen objectief misleidende suggestie zou kunnen onderkennen, en zulks is ook overigens niet aannemelijk geworden. Mede in verband met hetgeen hierna in rechtsoverweging 6 wordt overwogen, heeft de rechtbank terecht op grond van artikel 14.D Benelux Merkenwet (hierna BMW) ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van het depot uitgesproken. De grief is derhalve in zoverre ongegrond, terwijl zij voor het overige geen behandeling behoeft.

4. Ervan uitgaande dat het in aanmerking komende deel van het publiek door het gebruik van het merk wordt misleid, ligt het voor de hand dat bij het NIVAK aangesloten administrateurs die van het merk gebruik maken, in de concurrentiestrijd een voorsprong hebben op andere administrateurs, waaronder de administrateurs die lid zijn van NGA. Dit kan tot gevolg hebben dat administrateurs ertoe worden gebracht zich aan te sluiten bij het NIVAK. Daartoe kan temeer aanleiding bestaan omdat in de circulaires van het NIVAK, in het bijzonder in die van 10 mei

1985, de indruk wordt gewekt dat met betrekking tot de aanduiding bevoegd administrateur en de afkorting B.A. sprake zou zijn van een beschermde titel. Hetgeen appellanten in dit verband in de toelichting op grief 3 aanvoeren, treft geen doel: zij stellen geen feiten of omstandigheden waaruit kan volgen dat, in aanmerking nemende hetgeen onder een beschermde titel pleegt te worden verstaan, de lezers van de circulaire doorzien dat het louter gaat om een - merkenrechtelijke - bescherming van de aanduiding bevoegd administrateur en de afkorting B.A., terwijl van die lezers evenmin mag worden verwacht dat zij, ondanks de duidelijke suggestie, zozeer aan het twifelen worden gebracht dat zij zich tot het NIVAK of zijn voorzitter wenden voor nadere inlichtingen. Grief 3 wordt dan ook tevergeefs voorgesteld.

5. Op grond van het vorenoverwogene is het aanneemelijk dat zowel de leden van het NGA als het NGA zelf nadeel ondervinden als gevolg van het gebruik van het misleidende merk, en dat het NGA daarenboven ook nadeel ondervindt ten gevolge van de in de vorige rechts-overweging omschreven misleiding van de administrateurs door de circulaire van het NIVAK. Hetgeen appellanten naar voren brengen ter bestrijding van het oorzakelijk verband tussen dit handelen en de door NGA gestelde schade, te weten dat het aantal leden van NGA niet is afgenomen, maar juist is toegenomen, treft geen doel in het licht van het door hen niet bestreden betoog van NGA dat zonder het onrechtmatig handelen van NIVAK en Van Bente het aantal leden in sterkere mate zou zijn toegenomen. In dit verband merkt het hof nog op dat het onrechtmatig handelen van Van Bente hierin heeft bestaan dat hij als houder van het - gelijk hiervoor overwogen: misleidende - merk via het NIVAK de bij het NIVAK aangesloten administrateurs in staat heeft gesteld van dat merk gebruik te maken. Het in grief 4 en de toelichting daarop naar voren gebrachte stuit hierop af.

6. Mede gelet op de omstandigheid dat NGA zich blijkens zijn statuten onder meer ten doel stelt het behartigen van de belangen van zijn leden, brengt het voorgaande mee dat NGA als belanghebbende in de zin van artikel 14.A BMW de nietigheid op grond van lid 1 onder c van dat artikel kan invoeren. Noch uit de tekst noch uit de strekking van deze bepaling kan worden afgeleid dat onder "belanghebbende" slechts moet worden verstaan, gelijk appellanten aanvoeren, een "echte" merkgerechtigde of een het algemeen belang dienende organisatie. Voorts volgt uit het voorgaande dat aan NGA de vordering tot rectificatie toekomt. Anders dan appellanten aanvoeren, kan aan de wetgeschiedenis en de strekking van artikel 1416c B.W. geen steun worden ontleend voor de stelling dat dit artikel - uitsluitend - ziet op wat appellanten noemen "een algemeen consument-dienstige organisatie". Ook de grieven 1 en 5 falen derhalve.

7. Grief 6 strekt ten betoge dat het onderhavige geschil alsnog moet worden beoordeeld met inachtneming van de met ingang van 1 januari 1987 in werking getreden bepalingen omtrent de dienstmerken. Deze grief faalt, omdat, wat er zij van de vraag of het uitsluitend voor waren ingeschreven merk kan worden beoordeeld als dienstmerk, uit artikel 39 BMW volgt dat zodanige beoordeling niet tot een andere uitkomst zou leiden.

8. Hetgeen in rechtsoverweging 4 is overwogen komt er op neer dat, voor zover het gaat om misleiding van de beroepsgroep van de administrateurs, appellanten de door NGA gestelde misleiding niet of onvoldoende gemotiveerd hebben weersproken. Voor een onderzoek in hoeverre de misleiding van de beroepsgenoten feitelijk effect heeft gehad, is dan ook geen plaats. Grief 7, waarin appellanten de rechtbank verwijten dat zij zodanig onderzoek achterwege heeft gelaten, is derhalve ongegrond.

9. Grief 8 heeft naast het voorgaande geen zelfstandige betekenis, zodat zij geen afzonderlijke behandeling behoeft.

Beslissing in hoger beroep

Het gerechtshof:

Bekrachtigt het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 12 november 1986;

Veroordeelt appellanten in de kosten van het hoger beroep die, voor zover tot de uitspraak van dit arrest aan de zijde van NGA gevallen, worden begroot op f 3.900,-. Enz.

c) Cassatiemiddelen.

Middel I

Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften, doordat het hof heeft overwogen en beslist als is vervat in rov. 3 van het thans bestreden arrest - waarnaar wordt verwezen - zulks ten onrechte, om één of meer der navolgende, zonodig in onderling verband of samenhang te lezen redenen:

1.1 Het hof geeft niet aan welke objectieve criteria het aanlegt, en op welke wijze deze eventuele objectieve criteria door het hof zijn gehanteerd ter toetsing van de hof ter beantwoording voorgelegde vraag, of het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het depot is verricht, tot misleiding van het publiek kan leiden.

1.2 Daarnaast heeft het hof miskend, dat uitgaande van objectieve criteria (mits met name genoemd dan wel onder verwijzing naar terzake relevante rechtspraak en/of literatuur) juist een toetsing naar het onderhavige geval toe dient te worden verricht, terwijl blijkens de aard en strekking van de betrokken voorgedragen grief het hof het geschil ten volle ter hernieuwde beoordeling en berechting voorgelegd heeft gekregen.

1.3 Voorts maakt het hof niet duidelijk welke onderdelen uit het gedeponeerde woord- en/of beeldmerk het op het oog heeft, dan wel het geheel van dit gedeponeerde woord- en/of beeldmerk, dit alles aldus dat dit geschikt is (het hof zegt: de elementen van het merk die in hun onderlinge samenhang beschouwd geschikt zijn) om de indruk te wekken dat degene die zich van dit merk bedient, enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven.

Het hof maakt ook op geen enkele wijze duidelijk waarop het dit oordeel baseert, nu toch de enkele verwijzing naar het rechtbankvonnis (rov. 6 aldaar) onvoldoende motivering vormt, nu de rechtbank in deze betreffende rechtsoverweging twee zelfstandige nietigheidsgronden heeft onderscheiden en beide gronden in het appel zijn betrokken, zodat het hof gehouden was aan te geven dat en waarom het zich verenigde met enig onderdeel van de rechtbankbeslissing met betrekking tot deze door de rechtbank gehanteerde elementen (zoals het hof dat uitdrukt).

In dit verband verdiende voorts nadere toelichting c.q. verduidelijking het door het hof gestelde (rov. 3, blz. 3 arrest) "de in het merk gelegen objectief misleidende suggestie".

Middel II

Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften, doordat het hof heeft overwogen en beslist als is vervat in de rov.n 3, 4 en 5 van het arrest - waarnaar wordt verwezen -, zulks ten onrechte, waartoe het navolgende geldt:

2.1 Het hof heeft een onjuist maatstaf gehanteerd door te spreken over de voorsprong die de bij het NIVAK aangesloten - administrateurs die van het merk (als bedoeld in rov. 3 arrest - PG) gebruik maken in de concurrentiestrijd hebben op andere administrateurs, waaronder de administrateurs die lid zijn van het NGA, en over het aanneemelijk zijn dat zowel de leden van het NGA als het NGA zelf nadeel ondervinden als gevolg van het misleidende merk. Immers, Van Bente en de St. NIVAK hebben zich in de betrokken mailings niet uitgelaten over de collega-administrateurs (derhalve geen - laat staan - vergelijkende reclame gepleegd) doch slechts

gewezen op doel en opzet van de St. NIVAK en de in dat kader getroffen maatregelen, waaronder het onderwerpelijke depot door Van Benten ten behoeve van de St. NIVAK van het onderhavige woord- en/of beeldmerk.

2.2 Het dient er derhalve om te gaan, of vanuit het maatschappelijk economisch functioneren van in casu de administrateurs Van Benten en de St. NIVAK jegens hen als collectiviteit onrechtmatig handelen, en niet tegenover één vereniging van administrateurs c.q. de bij deze vereniging aangesloten administrateurs.

2.3 De norm waarop het NGA en/of de bij haar aangeslotenen zich beroepen is derhalve niet geschreven in hun individueel belang, en als zodanig niet zonder meer beslissend voor (het antwoord op) de vraag of jegens het NGA en/of de bij haar aangeslotenen onzorgvuldig is gehandeld.

Alsdan immers zijn alle omstandigheden van het concrete geval van belang, waaronder met name de grootte van de voorsprong. Hier nu hebben Van Benten en de St. NIVAK zich er steeds (mede) op beroepen, dat het NGA als beroepsorganisatie van administrateurs het volledig vrijstaat, zich op enige of soortgelijke wijze te afficheren als de St. NIVAK door middel van de stempels met het woord- en/of beeldmerk heeft gedaan.

Middel III

Schending van het recht en/of verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften doordat het hof heeft overwogen en beslist als is vervat in rov. 6 van het arrest (in samenhang met hetgeen het hof in de vorige rechtsoverwegingen heeft overwogen en beslist) – waarnaar wordt verwezen – zulks ten onrechte, waartoe het navolgende wordt gesteld:

Belanghebbende in de zin van art. 14, A BMW kan slechts zijn een merkgerechtigde of een het algemeen belang dienende organisatie, terwijl art. 1416C BW uitsluitend ziet op een algemeen consument-dienstige organisatie.

De beide andersluidende oordelen van het hof te deze zijn dan ook rechtens onjuist.

Het hof heeft miskend dat het NGA niet aan deze (doel)-criteria voldoet. Enz.

d) Conclusie van de Procureur-Generaal, Mr W.D.H. Asser, 19 april 1991.

1.4. Van dit vonnis zijn Van Benten en het NIVAK in appel gegaan bij het Hof Den Haag, doch tevergeefs, want het hof bekrachtigde het vonnis bij arrest van 19 jan. 1989.

1.5. Van dit arrest zijn Van Benten en het NIVAK tijdig in cassatie gekomen met drie middelen, die door het NGA zijn bestreden.

2. Bespreking van de cassatiemiddelen

2.1. Allereerst een algemene opmerking over deze zaak. Noch in eerste aanleg, noch in appel, noch thans in cassatie is met betrekking tot de toepassing van de art. 1416a e.v. BW, welke toepassing in dit geding o.m. aan de orde is, (principeel) gedebatteerd over de vraag of het publiekelijk gebruik van een misleidend merk valt aan te merken als het openbaar (laten) maken van een mededeling die in een of meer opzichten misleidend is, zoals in art. 1416a bedoeld. Bij eis in eerste aanleg is wel uitdrukkelijk gesteld⁵⁾ dat dit zo is, maar daartegen is door Van Benten en het NIVAK niet met zoveel woorden verweer gevoerd.⁶⁾ Het latere debat vertoont hetzelfde beeld.⁷⁾

2.2. Nu rechtbank en hof, mogelijk als gevolg hiervan, van een bevestigend antwoord lijken te zijn uitgegaan, kan die vraag in cassatie geen rol spelen in die zin dat wanneer zij ontkennd beantwoord zou moeten worden daarop niet zou kunnen worden gecasseerd, nu het middel op dat punt geen klacht bevat.

2.3. Ter vergroting van de duidelijkheid van mijn hieronder te houden betoog merk ik op dat ik met Verkade⁸⁾ zou menen dat een merk, dat tegenwoordig vaak een informatieve functie heeft,⁹⁾ onder het begrip mededeling in art. 1416a BW kan vallen, als het merk tenminste een mededeling van enig feit (bv. omtrent de aard enz. van de desbetreffende waar of diensten of de bevoegdheid van degene door wie de diensten worden verricht – zie art. 1416a BW) bevat.¹⁰⁾ Ik ben in de wetgeschiedenis niets tegengekomen dat zulks zou uitsluiten en in de overige door mij geraadpleegde literatuur evenmin.¹¹⁾ Het onderhavige merk "bevoegd administrateur" bevat zeker een mededelend (suggestief) element dat bovendien valt onder de omschrijving van art. 1416a

bevat evenmin iets van dezer zake; memorie van antwoord onder VI "In dit geval behelst het merk tevens een misleidende mededeling als bedoeld in de art. 1416a t/m c BW, hetgeen niet altijd het geval behoeft te zijn, bijv. wanneer het merk een fantasie-woord of (-)merk is. De woorden bevoegd administrateur of al dan niet tezamen met de afkorting B.A. is eveneens een vorm van misleidende reclame, die aan de merkhouders valt toe te schrijven"; pleitnota mr. Garretsen in appel bevat niets terzake; pleitnotities mr. Anema in appel onder IV, 4.1: "daar immers het gebruik van een merk eveneens een mededeling is in de zin van deze bepalingen (d.w.z. de art. 1416a e.v. B.W.; A)".

⁸⁾ *Ongeoorloofde mededinging*, 1986, nr. 41 sub b, p. 121-122: "M.i. kan ook een (gedeponeerd) merk als "mededeling" resp. uiting worden opgevat en in geval van misleiding gebruik vatbaar zijn voor een gebruiksverbod". Ook Gielen, *Misleidende merken*, in: *IER* 1986, p. 105-108 blijkt hiervan uit te gaan, zie bv. p. 107 links.

⁹⁾ Aldus Verkade in zijn Leidse oratie, *Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid*, 1990, nr. 82, p. 40.

¹⁰⁾ Zie bv. de door Gielen, *IER* 1986, p. 108, noot 36, genoemde ook als merk en handelsnaam gebruikte reclame-uiting "The best shops in town" en verder de voorbeelden genoemd door Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 1987, nr. 59, alsook door Spoor, *De gestage groei van merk, werk en uitvinding, rede*, 1990, p. 9 onder IV waar enkele slagzinnen worden genoemd die als merk zijn erkend. Zie ook recentelijk de Leidse oratie van Verkade, p. 40 e.v. waar het gaat om beschrijvende merken. Op de door hem aangestipte problematiek rond de vraag in hoeverre een merk beschrijvend kan zijn om nog als merk te mogen gelden, ga ik hier niet in, zie BenGH 19 januari 1981, *NJ* 1981, 294 (m.nt. L. Wichers Hoeth), *BIE* 1981, p. 145 ("Kinder"); Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 797 e.v.; Spoor, oratie 1990, p. 15-16.

¹¹⁾ Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, 1989, nr. 1274: "Uit het gebruik van de veelomvattende en niet door enige kwalificatie beperkte term "mededeling" valt af te leiden dat het voorschrift in beginsel geldt voor alle mogelijke wijzen waarop gegevens omtrent goederen of diensten kenbaar kunnen worden gemaakt"; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, 1984, p. 199-201 met vele voorbeelden van mededelingen, die deels m.i. ook in merken kunnen voorkomen; Martens in losbl. *Onrechtmatige Daad VI*, nr. 62a, aant. 3.3 (1) over de "mededeling" in art. 1416a BW: "In beginsel is onverschillig (...) haar vorm (...) en in gelijke zin, sprekend over "mededeling" bij het handelen in strijd met ongeschreven normen, in nr 140, aant. 1; vgl. voorts de voorbeelden van misleidende mededelingen in nr. 162 e.v. en vgl. – in ander verband (verwarringsgevaar) – de verhouding tussen soort- of herkomstaanduiding en (een dergelijke aanduiding bevatten) merk nr. 129.2 en 3 sub b (jurisprudentie). Zie voor voorbeelden van misleidende merken Komen/Verkade, *Het nieuwe merkenrecht*, 1970, nr. 97-98; Gielen, *IER* 1986, p. 105 e.v.; Braun, *Précis*, nr. 130-131; *Mak/Molijn, Merkenbescherming in de Benelux*, 1989, p. 121. Vgl. voor misleidende handelsnamen Praktijkboek reclame- en aanduidingsrecht, IIA *Misleiding* (Kabel/Van Delft-Baas), nr. 112; Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, p. 139-141; Boekman, *De Handelsnaam*, 1977, p. 41-57.

⁵⁾ Zie de inleidende dagvaarding onder 9.

⁶⁾ Zie de conclusie van antwoord onder 11.

⁷⁾ Zie de pleitnotities van mr. Anema in prima, sub B.1, p. 6: "Het merk BA (...) is te beschouwen als een mededeling in de zin van art. 1416a BW. Het wordt algemeen aangenomen dat het gebruik van een merk o.a. een sterke reclamefunctie heeft"; de pleitnotities van mr. Garretsen in prima, sub II, p. 5 e.v. bevatten daarover niets; de memorie van grieven onder IV (m.b.t. grief 3)

onder i.

2.4. En vanuit het gezichtspunt van de BMW bezien zou men kunnen zeggen dat de erkenning in art. 4 onder 2 BMW van een merk waarvan het gebruik voor bepaalde waren of diensten¹²⁾ tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden, impliceert de erkenning dat een merk mededelingen als die waarvan ook in art. 1416a BW sprake is, kan bevatten, d.w.z. mededelingen die betrekking hebben op de onder het merk verhandelde waren of aangeboden diensten en die in verband daarmee misleidend zijn.¹³⁾ Het Gemeenschappelijk Commentaar spreekt in dit verband dan ook van misleiding "ten aanzien van de aard, herkomst, kwaliteit of andere kenmerken van de waren, waarvoor het (desbetreffende merk, A.) is gekozen".¹⁴⁾

2.5. Tenslotte meen ik dat de BMW zich er ook niet tegen verzet dat tegen een misleidend merk op grond van art. 1416a BW actie wordt ondernomen, nu zij dienaangaande slechts de vordering tot nietigverklaring van het merk kent en daarmee in haar sanctie op misleiding is toegesneden op het wegnemen van de status van door die wet beschermd merk,¹⁵⁾ terwijl een gebruiksverbod krachtens art. 13 BMW alleen gevraagd kan worden door de merkhouder.¹⁶⁾

2.6. Ik ga nu over tot de behandeling van de middelen.

2.7. *Middel III*, dat ik als eerste zal behandelen, keert zich tegen r.o. 6 van het bestreden arrest waarin het hof oordeelt dat het NGA als belanghebbende in de zin van art. 14 onder A BMW de nietigheid van het depot op grond van lid 1 sub c van dat artikel kan invoeren en dat het NGA eveneens de vordering tot rectificatie, naar het hof klaarblijkelijk¹⁷⁾ bedoelt: uit art. 1416c BW, toekomt. Wat dit laatste betreft: uit de gedingstukken, met name uit de pleitnota's van mr Anema in eerste aanleg¹⁸⁾ en appel¹⁹⁾ blijkt dat het NGA haar vordering mede op art. 1416a e.v. baseerde.

2.8. Het middel stelt dat belanghebbende in de zin van art. 14 onder A BMW slechts kan zijn een merkgerechtigde of een het algemeen belang dienende organisatie, terwijl art. 1416c BW uitsluitend ziet op "een algemeen consument-dienstige organisatie".

2.9. Het komt mij voor dat het middel aldus uitgaat van een onjuiste opvatting aangaande de betekenis die het begrip "belanghebbende" in art. 14 onder A BMW heeft en aangaande de betekenis van art. 1416c BW.

2.10. Om met het laatste te beginnen: allereerst

¹²⁾ Art. 39 j° 4 onder 2 BMW.

¹³⁾ Het gaat zowel in art. 1416a als in art. 4 onder 2 BMW om de (in het merk besloten) mededeling in relatie tot goederen resp. waren en diensten waarop die mededeling betrekking heeft. Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 833: "Hier gaat het dus om merken, waarvan de inhoud op zichzelf genomen niet misleidend is, maar deze wel misleidend wordt bij hun gebruik voor de waren, waarvoor zij bestemd zijn". Zie ook nr. 835 m.b.t. de dienstmerken: "Met name kan zich ook bij dienstmerken voordoen, dat het als zodanig bestemde teken, op zichzelf bezien, niet misleidend is maar wel misleidend wordt bij gebruik voor de dienst waarvoor het als merk moet fungeren, zoals bijv. de aanduiding "vleespot" voor de diensten van een vegetarisch restaurant". Ik heb mij afgevraagd of dit intrigerende voorbeeld aan de praktijk is ontleend! Vgl. verder Braun, *Précis*, nr. 129.

¹⁴⁾ Zie ed. Schuurman & Jordens, 1987, onder art. 4, p. 50. Zie ook het Gem. Commentaar onder art. 14 onder A, sub 1, c, geciteerd op p. 120-121, waar als voorbeeld wordt genoemd de afbeelding van een koe voor margarine.

¹⁵⁾ Verkade, *Ongeoorloofde mededinging*, p. 122, noot 23 wijst er op dat de BMW zelf niet in een gebruiksverbod voorziet m.b.t. misleidende merken.

¹⁶⁾ Zie Komen/Verkade, nr. 92 en 145 waar het tijdelijk gebruiksverbod van een (o.m.) nietigverklaard collectief merk (art. 28 BMW) wordt besproken.

¹⁷⁾ Zie de voorlaatste zin van die r.o.

¹⁸⁾ Zie II, onder 1, 2 en 4 op p. 2-3.

¹⁹⁾ Zie p. 3-4.

miskent het betoog van het middel dat de art. 1416a-c BW²⁰⁾ niet alleen de belangen van consumenten maar ook die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, met name dus ook van concurrenten, beogen te beschermen.²¹⁾

2.11. Maar ook reeds de duidelijke tekst van art. 1416c lid 1 BW laat geen ruimte voor de enge opvatting als door het middel verkondigd.

2.12. Ingevolge het eerste lid van art. 1416c komt aan degene wie door het (laten) openbaar maken van een in art. 1416a omschreven mededeling schade heeft geleden of dreigt te lijden de hier bedoelde vordering tot rectificatie toe. Daarbij wordt naar persoon of organisatie tussen (potentiële) schadelijders geen onderscheid gemaakt.

2.13. Nu het NGA blijkens de gedingstukken zijn vordering tot rectificatie mede op lid 1 van art. 1416c BW baseerde en het hof in r.o. 5 aannemelijk heeft geoordeeld dat ook het NGA zelf als gevolg van het handelen van Van Bente en het NIVAK schade heeft geleden, is zijn oordeel dat het NGA de vordering tot rectificatie toekomt in ieder geval juist. Daarmee ontbeert het middel belang voorzover het doelt op het tweede lid van art. 1416c BW.

2.14. Maar afgezien daarvan, ook ten aanzien van dat tweede lid faalt het middel omdat 's hofs oordeel in r.o. 6, voorzover betrekking hebbend op de toepasselijkheid van het tweede lid van art. 1416c BW, dat het NGA gelet op zijn door het hof vermelde statutaire doelstelling²²⁾ aan de in die bepaling gestelde criteria voldeed,²³⁾ niet getuigt van een onjuiste rechtsopvatting. Reeds de bewoordingen van art. 1416c lid 2 onder a - "rechtspersonen (...) die ten doel hebben, de behartiging van belangen van personen die een beroep of bedrijf uitoefenen (...) indien deze belangen door het openbaar maken van de mededeling zijn of dreigen te worden aangetast" - en onder b - "andere rechtspersonen (...) mits de mededeling redelijkerwijs geacht kan worden verband te houden met het door hen nagestreefde doel, en dit doel door het openbaar maken van de mededeling wordt of dreigt te worden aangetast" - loochenstraffen de enge opvatting van het middel.

2.15. Wat tenslotte de door schriftelijke toelichting van mr Garretsen sub 5.3 gereleveerde eis van representativiteit betreft, meen ik dat de wet, naast hetgeen zij zelf daarover in het tweede lid van art. 1416c bepaalt, geen extra eisen stelt. De wetgever heeft hier nu juist uitdrukkelijk geregeld welke organisaties zouden kunnen ageren, omdat het (destijds) onzeker was of deze vorderingen reeds volgens het toen geldende recht aan de organisaties zouden toekomen, terwijl er bovendien behoefte bestond

²⁰⁾ Zie ook art. 6:194-196 NBW.

²¹⁾ Zie *Mv7* bij de Wet van 6 juni 1980, *Stb.* 304 (w.o. 13611) houdende Regelen omtrent de privaatrechtelijke bescherming tegen misleidende reclame, waarbij de huidige art. 1416a-c in de wet zijn gekomen, 1, p. 3-4; *VV*, p. 1-2; *HR* 29 maart 1985, *NJ* 1985, 591, r.o. 3.6, voorlaatste alinea, slot, p. 1927, links, en *Wichers Hoeth* in zijn noot onder dat arrest, sub 11; *Asser/Hartkamp III*, 1990, nr. 245; *losbl. Onrechtmatige Daad VI* (Martens) nr. 62a, aant. 1, p. VI-62 (maart 1988); *Slagter in TVVS*, 1981, p. 168, links; *Praktijkboek IIA Misleiding* (Kabel/Van Delft-Baas), nr. 6 onder (d).

²²⁾ Dat het NGA volledig rechtsbevoegd is (art. 2:27 BW) heeft het hof niet vastgesteld, maar blijkt uit het bij eis in prima overgelegde uittreksel uit het verenigingen- en stichtingenregister. De statuten van het NGA zijn overgelegd bij eis in prima. Art. 2 geeft de doelomschrijving: "De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de samenwerking van als administrateur werkzame personen en de hoogstaande en deskundige uitoefening van dit beroep, alsmede het behartigen van de belangen van die leden die samenhangen met het uitoefenen van dit beroep".

²³⁾ Zie de *Mv7*, p. 15: "Voor het beantwoorden van de vraag of de desbetreffende belangenbehartiging inderdaad tot het doel van de rechtspersoon behoort, zal men in ieder geval de doelomschrijving in de statuten dienen te raadplegen".

aan de precisering van de in dit verband te stellen eisen.²⁴⁾ Er is hier dus een regeling, zodat voorbij kan worden gegaan aan die gevallen waarin geen regeling als deze bestaat en nochtans onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid is gegeven voor organisaties om in rechte ter bescherming van de belangen van hun leden op te treden.²⁵⁾

2.16. Thans de vraag of het NGA belanghebbende is in de zin van art. 14 onder A BMW.²⁶⁾ Voorzover hiermee een vraag van uitleg van de BMW wordt opgeworpen, rijst de vraag of hier redelijkerwijze geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag van uitleg,²⁷⁾ met als gevolg dat Uw Raad thans al een uitspraak kan doen zonder eerst vragen van uitleg aan het Benelux-Gerechtshof te hebben gesteld en daarop antwoord te hebben ontvangen.

2.17. Het komt mij voor dat dit het geval is.²⁸⁾ De stelling van het middel dat belanghebbende in de zin van art. 14 onder A BMW slechts kan zijn een merkgerichte of een het algemeen belang dienende organisatie (wat daar volgens het middel overigens ook onder verstaan moge worden) vindt reeds geen enkele steun in de tekst van het artikel. Het gemeenschappelijk commentaar biedt voor die stelling evenmin enige steun.

2.18. Het lijkt me daarentegen zonneklaar dat degene die, zoals naar 's hofs vaststelling NGA, door een merk als bedoeld in art. 4 onder 2 BMW schade lijdt of dreigt te lijden, ingevolge art. 14 onder A sub 1c BMW belanghebbende is als bedoeld in dit artikel. Daarvoor behoeft naar mijn mening het Benelux-Gerechtshof geen uitspraak te doen, te minder als ik let op hetgeen dit Hof in zijn hierna te noemen arrest NJ 1989, 299 omtrent het zijn van "belanghebbende" (zij het in de context van art. 14 onder C BMW) overweegt in r.o. 23-28 en 37 waaruit kan worden afgeleid dat bij de toepassing van de BMW van een ruim begrip belanghebbende wordt uitgegaan, waar in algemene bewoordingen wordt overwogen dat het merkrecht van de BMW "deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de verhouding regelt van de merkhouders en de overige deelnemers aan het economisch verkeer" en dat "daarmede strookt ervan uit te gaan dat de BMW in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met inachtneming van elkanders belangen betaamt" (r.o. 25-26).²⁹⁾

²⁴⁾ MvT, ad art. 1416c, tweede lid, p. 14.

²⁵⁾ Zie daarover Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 1316; Asser/Hartkamp III, nr. 118 b e.v. met verdere verwijzingen. Vgl. Asser/Hartkamp III, nr. 254.

²⁶⁾ Zie daarover Komen/Verkade, nr. 125; Drucker/Bodenhhausen/Wichers Hoeth, p. 108.

²⁷⁾ Art. 6, lid 4 aanhef en sub 1°, j° lid 3 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 1965, 71; Trb. 1973, 173). Zie over deze aan de Franse leer van de "acte clair" ontleende bepaling ook Veegens/Korthals Altes/Groen, nr. 35, p. 77, en nr. 33 (m.b.t. het EEG-recht, i.h.b. art. 177 EEG-verdrag), p. 73. Zie hierover verder Kapteyn/VerLoren van Themaat, *Inleiding tot het recht van de Europese Gemeenschappen*, 1987, p. 225-227. Volledigheidshalve vermeld ik het op dit punt summier commentaar van Vlas op art. 6 van dit verdrag in losbl. *Burg. Rechtsvordering*, art. 6, aant. 1.

²⁸⁾ Vgl. voor een ander geval: HR 25 mei 1990, RvdW 1990, 113.

²⁹⁾ Vgl. ook BenGH 9 februari 1978, NJ 1978, 429 (m.nt. L. Wichers Hoeth), BIE 1978, 167 (m.b.t. de nietigverklaring ex art. 14 onder B sub 2 van een handhavingsdepot te kwader trouw ex art. 30): belanghebbende is "iedere persoon die er een rechtmatig belang bij heeft het handhavingsdepot te doen nietig verklaren". Vgl. terzijde ook nog BenGH 25 mei 1979, NJ 1981, 192 (m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach), BIE 1979, 200. Zie in dit verband Braun, *Précis*, nr. 534, die vermeldt dat de toelichting van het ontwerp van de Beneluxcommissie van een ruim begrip uitgaat: "Ce terme est à interpréter dans le sens le plus large. Est suffisante l'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur". Ik heb dit citaat, waarvan Braun de vindplaats niet geeft, niet kunnen thuisbrengen.

2.19. Hiervan uitgaande kan men zeggen dat een mededeelnemer in het economisch verkeer wiens belangen door het gebruik van het nietig te verklaren merk worden *geschaad*, zeker als belanghebbende in de zin van art. 14 onder A BMW kan worden aangemerkt.³⁰⁾

2.20. Mocht Uw Raad mij in het voorgaande niet kunnen volgen en oordelen dat een of meer vragen van uitleg op het onderhavige punt dienen te worden gesteld aan het Benelux-Gerechtshof dan zal in afwachting van de beantwoording daarvan de behandeling van dit onderdeel van cassatiemiddel III moeten worden geschorst.

2.21. Het door BenGH 18 november 1988, NJ 1989, 299 (m.nt. Van Nieuwenhoven Helbach) en HR 5 januari 1990, NJ 1990, 728 (m.nt. D.W.F. Verkade) (al of niet terecht³¹⁾) geïnspireerde betoog in de schriftelijke toelichting van mr Garretsen sub 5.2 dat er op neer komt dat in het onderhavige geval het NGA misbruik van haar in art. 14 onder A BMW gegeven bevoegdheid zou maken door het inroepen van de nietigheid van het merk, levert, nog los van de omstandigheid dat het niet in het middel is terug te vinden zodat in dat betoog besloten klachten tardief zijn, een novum in cassatie op - zoals mr Garretsen trouwens ook zelf ibidem onder 5.1 aangeeft. Het is echter niet toelaatbaar omdat de beoordeling ervan mede een onderzoek van feitelijke aard zou vergen, waartoe in cassatie geen plaats is. Aan dit betoog moet dus worden voorbijgegaan.

2.22. Op grond van het voorgaande faalt middel III.

2.23. Van *middel I*, dat klaagt over r.o. 3 van het bestreden arrest, falen de (tamelijk summier en niet erg duidelijke) klachten van de *onderdelen 1.1 en 1.2*, omdat het hof duidelijk genoeg aangeeft op grond waarvan het van oordeel is dat het merk tot misleiding van het publiek kan leiden. Het middel geeft niet aan welke maatstaven het hof bij zijn oordeelsvorming zou hebben miskend of verkeerd toegepast en eerlijk gezegd zie ik die ook niet. Kennelijk heeft het hof met "objectieve maatstaven" tot uitdrukking gebracht dat (ik wat samen) het merk in het algemeen geschikt is om bij "het publiek", d.w.z. het publiek in objectieve zin ten opzichte waarvan het merk wordt gebezigd³²⁾ de door het hof omschreven (mislei-

³⁰⁾ Vgl. ook Komen/Verkade, nr. 125: "Naar onze mening dient als belanghebbende slechts aangemerkt te worden, degene die door de instandhouding van het desbetreffende merkrecht geschaad zou kunnen worden in een belang dat de BMW beoogt te beschermen". Daaronder valt m.i. in ieder geval het (de openbare orde rakende) belang om niet geschaad te worden door het het publiek misleidende gebruik van een merk. Wichers Hoeth, *Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet*, 1970, p. 96, merkt op dat wie als belanghebbende kan worden beschouwd, niet in het algemeen valt te zeggen. Drucker/Bodenhhausen/Wichers Hoeth, p. 108 bij en in noot 174: "Meestal zal als belanghebbende optreden degene wiens recht door de bestreden inschrijving rechtstreeks wordt geschonden, maar denkbaar is dat ook indirect betrokkenen, zoals verenigingen van fabrikanten c.q. handelaren of consumentenorganisaties als belanghebbenden zullen worden erkend". Geen nadere informatie vond ik bij Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, 1969, nr. 40 en 113; Van Dijk, *Merkenrecht in de Beneluxlanden* [1973], bij art. 14; Mak/Molijn, p. 97. Braun, *Précis*, nr. 534 gaf ik in de vorige noot al weer.

³¹⁾ De in art. 14 onder A gegeven bevoegdheid wijkt in zoverre af van de in art. 14 onder C gegeven bevoegdheid, waarover het in genoemde arresten ging, dat eerstgenoemde mede de openbare orde raakt, hetgeen blijkt uit het feit dat zij eveneens aan het OM is gegeven; vgl. het genoemde BenGH-arrest, r.o. 30, en met name de conclusie van de A-G Krings voor dat arrest, in de NJ op p. 1035, rechts bij noot 24; Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 830.

³²⁾ In art. 4 onder 2 BMW wordt een objectieve maatstaf gegeven, nu gesproken wordt van gebruik dat tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden. Vgl. daarover Drucker/Bodenhhausen/Wichers Hoeth, p. 83-84. Zie over misleidende merken ook Gielen in *IER* 1986, p. 105-108, waarin overigens niet in het bijzonder op de betekenis van "het publiek" wordt ingegaan. Dit geldt ook voor de in de schriftelijke toelichting van mr Garretsen

dende) indruk te vestigen.

2.24. *Onderdeel 1.3* faalt evenzeer, want duidelijk is welke elementen van het merk het hof op het oog heeft: de elementen die de rechtbank noemt in het gedeelte van r.o. 6 waarin het motiveert waarom het gebruik van merk naar haar oordeel kan leiden tot misleiding van het publiek, alsmede het door het hof zelf genoemde element.

2.25. Op grond hiervan faalt middel I.

2.26. Dat lot is ook *middel II* naar mijn mening beschoren. Dit klaagt erover dat het hof een verkeerde maatstaf heeft aangelegd door in r.o. 4 te spreken over de voorsprong die de bij het NIVAK aangesloten administrateurs die van het merk gebruik maken in de concurrentiestrijd hebben op o.m. de administrateurs die lid zijn van het NGA en door in r.o. 5 aannemelijk te oordelen dat zowel de leden van het NGA als het NGA zelf nadeel ondervinden als gevolg van het misleidende merk. Betoogd wordt dat Van Bente en het NIVAK zich in "de betrokken mailings" (d.w.z., naar ik begrijp, de circulaire waaroer het hof in r.o. 4 spreekt) niet hebben uitgelaten over collega-administrateurs, laat staan vergelijkende reclame gepleegd.

2.27. Sprekende – kennelijk in het kader van de met name in appelgrief 3 aan de orde gestelde *onrechtmatigheidsvraag*³⁵⁾ – over de zojuist genoemde voorsprong is het hof mogelijk inderdaad (mede) geïnspireerd door het reeds eerder genoemde arrest HR 29 maart 1985, *NJ* 1985, 591 (m.nt. L. Wichers Hoeth), dat de toetsing van vergelijkende reclame (Substral versus Pokon) aan de art. 1416a e.v. BW betref.³⁶⁾ Daarin overwoog Uw Raad o.m. in r.o. 3.6 dat

"wie omtrent de samenstelling van zijn eigen produkt onjuiste mededelingen doet – suggereren valt te dezen onder het doen van mededelingen – en dusdoende het publiek leidt tot de veronderstelling dat zijn produkt beter is dan soortgelijke produkten van zijn concurrenten, zich in de zin van de art. 1416a e.v. BW schuldig maakt aan misleiding, ook al is zijn produkt in feite niet minder goed dan concurrerende produkten. Zelfs als zijn produkt in feite beter is, poogt hij zich immers in de concurrentie een voorsprong te verschaffen door het publiek omtrent de samenstelling van dat produkt onjuist voor te lichten en daartegen beogen meergenoemde wetsbepalingen de concurrenten – en de consumenten – nu juist te beschermen".

Het gaat hier om de misleiding door de verkeerde informatie over het eigen produkt, door middel van welke misleiding een voorsprong wordt verkregen op de concu-

onder 3.1. vermelde opstel van Kaufmann, Wat maakt een reclamemededeling misleidend en derhalve onrechtmatig?, in: *TVVS* 1987, p. 174-177, en Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nrs. 833 en 835. Vgl. in dit verband ook de *MvT* op de art. 1416c-c BW, p. 10: "Ten aanzien van de vraag of de reclamemededeling inderdaad een misleidend karakter heeft, is het oordeel van de rechter uiteindelijk beslissend. Hij zal hierbij in beginsel uit kunnen gaan van de intelligentie en het voorstellingsvermogen van het gemiddelde publiek, dat zich bewust is van en zich niet laat beïnvloeden door het feit dat aan reclame vaak een zekere overdrijving eigen is"; Nota n.a.v. het Eindverslag, p. 3, noemt dit een geobjectiveerde maatstaf; verdere gegevens bij Martens in *losbl. Onrechtmatige Daad VI*, nr. 62a, sub 3.5, p. VI-62e (maart 1989); Verkade, *Ongeoorloofde mededinging*, p. 123 onder d; zie ook Asser/Hartkamp III, nr. 247, laatste alinea, sprekend over "het gemiddelde publiek". In *Praktijkboek IIA Misleiding* (Kabel/Van Delft-Baas) nr. 29 sub a wordt uitvoerig ingegaan op het begrip "het normale publiek".

³⁵⁾Die grief keerde zich tegen r.o. 8 van het vonnis van de rechtbank waarin deze het op de misleiding als onrechtmatig handelen ("oneerlijke concurrentie") gebaseerde deel van de vordering (o.m. de eis tot rectificatie en openbaarmaking daarvan) behandelt.

³⁶⁾Zie over en naar aanleiding van dit arrest o.m. Kaufmann in *TVVS* 1987, p. 174-177.

renten.³⁵⁾ De mededelingen omtrent de – al of niet met name – genoemde concurrerende produkten wordt in r.o. 3.3 van dit arrest besproken.

2.28. 's Hofs gedachtengang in r.o. 4 en 5³⁶⁾ is nu deze dat door het gebruik van het merk, waardoor "het in aanmerking komende deel van publiek", d.w.z. het publiek "tegenover hetwelk het merk wordt gebruikt"³⁷⁾ wordt misleid, de administrateurs die daarvan gebruik maken, een voorsprong verkrijgen op o.m. de administrateurs die lid zijn van het NGA. Laatstgenoemden zullen daarvan nadeel ondervinden. Kennelijk oordeelt het hof het aldus verkrijgen van die voorsprong onrechtmatig.³⁸⁾ Dit handelen is volgens het hof ook jegens het NGA zelf onrechtmatig omdat daardoor het NGA nadeel ondervindt doordat administrateurs zich, bewogen door die voorsprong, bij het NIVAK zullen aansluiten, hetgeen meebrengt dat het NGA minder leden verwerft dan het anders zou hebben gekregen.

2.29. Het komt mij voor, vooral in het licht van de zojuist geciteerde passage uit het Substral/Pokon-arrest, dat het hof aldus geen verkeerde maatstaf heeft aangelegd. Het geeft aan dat zowel de leden van het NGA als het NGA zelf door de misleiding die van het gebruik van het merk uitgaat worden getroffen in belangen, die, gelet op dat arrest, door de art. 1416a e.v. BW worden beschermd. Dat oordeel lijkt me juist.

2.30. Onjuist is in ieder geval het (overigens mij niet erg duidelijk geworden) betoog in de *onderdelen 2.2 en 2.3*, dat de norm waarop het NGA en de bij haar aangeslotenen zich beroepen, slechts geldt jegens "de administrateurs (...) als collectiviteit" en niet geschreven is in het "individueel belang" van het NGA en zijn leden. Dit betoog vindt geen enkele steun in de art. 1416a BW en de daarop gevormde rechtspraak.

2.31. Nu geen van de middelen naar mijn oordeel kan slagen bereik ik de volgende conclusie.

3. Conclusie

Deze strekt tot verwerping van het beroep.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan:

– Op 19 april 1985 heeft Van Bente een woord- en/of beeldmerk gedeponneerd of doen deponeren bij het Benelux-Merkenbureau, depotnummer 673871, op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), welk merk nog niet definitief is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, voor de waren uit klasse 6, 16 en 20.

– In dit woord- en/of beeldmerk, hierna te noemen het merk, komen voor de woorden "Bevoegd administrateur" en ook dezelfde woorden afgekort tot dan wel te zamen met de afkorting B.A. In het merk komt een wapen voor dat sterke gelijkenis vertoont met het Rijkswapen.

– Nivak staat het gebruik van het merk alleen toe aan degenen die zijn ingeschreven in het register van Nivak.

– Nivak heeft twee maal een rondschrjven verstuurd, respectievelijk d.d. 15 april 1985 met onder meer de volgende inhoud: "Het Nivak streeft ernaar om toekomstig te bewerkstelligen dat een wettelijke regeling

³⁵⁾Zie over deze "voorsprong-gedachte" in het algemeen Martens in *losbl. Onrechtmatige Daad VI*, nr. 64a, onder 2, en verder nr. 159 en nr. 161 e.v. met verdere gegevens, waaronder HR 16 september 1988, *NJ* 1989, 505 (m.nt. C.J.H. Brunner), r.o. 3.6 in fine.

³⁶⁾R.o. 5 gaat met name over het causaal verband tussen het onrechtmatig handelen en de door het NGA gestelde schade.

³⁷⁾Zie r.o. 3 van het bestreden arrest, waarin het hof dat publiek nader omschrijft als: "degenen die bijvoorbeeld als opdrachtgever van hun diensten gebruik maken of willen maken".

³⁸⁾Zie r.o. 5, waarin het op een gegeven moment spreekt van "het onrechtmatig handelen van NIVAK en Van Bente".

tot stand komt, waardoor de gekwalificeerde bevoegde administrateur/boekhouder eveneens een beschermende "titel" krijgt om zijn concurrentiepositie tegenover beunhazen te versterken", en d.d. 10 mei 1985 met onder meer de volgende inhoud: "Het vormen van een eenheid kan U slechts voordeel brengen, daarom heeft het Nivak voor wettelijke bescherming zorggedragen van de titel "BEVOEGD ADMINISTRATEUR" alsmede voor de afkorting B.A. achter de persoonsnaam". Naast deze zin is het door Van Benten gedeponeerde merk afgebeeld.

- Van Benten is voorzitter van het Nivak, zodat hij gezamenlijk met het Nivak gebruik maakt van het merk.

NGA heeft de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen ingesteld. Deze zijn door de Rechtbank in voege als hiervoor onder 1 vermeld toegewezen. Het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

3.2 Het Hof heeft in rechtsoverweging 3, evenals de Rechtbank, geoordeeld dat het depot van het merk nietig is op de grond dat het gebruik van het merk voor de waren waarvoor het depot is verricht, tot misleiding van het publiek kan leiden (art. 4, aanhef en onder 2, BMW). Tegen dit oordeel richt zich middel I met een drietal onderdelen.

Met zijn oordeel dat de door de Rechtbank vermelde elementen van het merk, waaraan het Hof nog een element toevoegt, "naar objectieve maatstaven" geschikt zijn om de indruk te wekken dat degene die zich van het merk bedient, enigerlei vorm van erkenning van overheidswege heeft verworven, brengt het Hof tot uitdrukking dat het merk in het algemeen geschikt is bij het publiek ten opzichte waarvan het merk wordt gebruikt, de door het Hof omschreven misleidende indruk te wekken. Aldus heeft het een juiste maatstaf aangelegd, terwijl het Hof niet gehouden was tot een andere of verdergaande toetsing dan het heeft verricht. De onderdelen 1 en 2 stuiten hierop af.

Ook onderdeel 3 faalt. Het is duidelijk dat het Hof de door de Rechtbank vermelde elementen en het door het Hof daaraan toegevoegde element op het oog heeft. Tot nadere motivering was het Hof, mede gelet op hetgeen ter toelichting op appelgrief 3 is aangevoerd, niet gehouden.

3.3 Middel II richt zich tegen de rechtsoverwegingen 4 en 5 van het Hof. In deze rechtsoverwegingen bespreekt het Hof de grieven 3 en 4 die gericht zijn tegen de rechtsoverwegingen 8 en 9 van de Rechtbank. De Rechtbank komt op grond van het hier overwogene tot de slotsom dat Van Benten "en het Nivak onrechtmatig hebben gehandeld jegens het NGA en haar leden en dat dezen, het NGA door minder aanmelding van leden en de leden door minder cliënten, schade hebben geleden". 's Hof's ongegrondbevinding van de grieven berust, voor zover thans van belang, op de volgende gedachtengang.

Uitgangspunt is dat het in aanmerking komende deel van het publiek door het gebruik van het merk wordt misleid. Hierdoor krijgen de bij Nivak aangesloten administrateurs die van het merk gebruik maken, in de concurrentiestrijd een voorsprong op andere administrateurs, waaronder de administrateurs die lid zijn van NGA. Dit kan tot gevolg hebben dat administrateurs ertoe worden gebracht zich aan te sluiten bij Nivak, te meer omdat in de circulaires van Nivak de indruk wordt gewekt dat sprake zou zijn van een wettelijk beschermde titel. Op grond van een en ander is aannemelijk dat zowel de leden van het NGA als het NGA zelf nadeel ondervinden van het gebruik van het misleidende merk. Er is hier sprake, zo ligt in 's Hof's gedachtengang besloten, van onrechtmatig handelen jegens de leden, omdat zij als gevolg van de voorsprong die de administrateurs van het Nivak door het gebruik van het misleidende merk verkrijgen, in de concurrentiestrijd in een nadeliger positie komen te verkeren, en van onrechtmatig handelen jegens NGA, omdat het als gevolg van deze voorsprong aantrekkelijk is lid van Nivak te worden, waardoor NGA nadeel ondervindt. Daarnaast is het Hof van oordeel dat NGA nadeel ondervindt door de misleiding van de

administrateurs door de circulaires van Nivak, in welk oordeel besloten ligt dat Nivak ook met deze circulaires onrechtmatig handelt jegens NGA.

Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door op deze gronden de tegen het onrechtmatigheidsoordeel van de Rechtbank gerichte grieven ongegrond te bevinden. Het middel stuit hierop in zijn geheel af.

3.4 Middel III strekt in de eerste plaats ten betoge dat NGA niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van art. 14A BMW. Dit betoog faalt. Er kan geen redelijke twijfel over bestaan dat NGA, nu zij naar 's Hof's vaststelling nadeel ondervindt van het gebruik van het misleidende merk, is aan te merken als belanghebbende in de zin van dit artikel.

Het middel bevat verder de stelling dat art. 1416c lid 2, aanhef en onder a, BW uitsluitend ziet op "een algemeen consument-dienstige organisatie". Voor deze stelling is evenwel geen steun te vinden in de tekst of de strekking van die bepaling. Het middel faalt dus ook in zoverre.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Van Benten en Nivak in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van NGA begroot op f 456,30 aan verschotten en f 2.500,- voor salaris. Enz.