

aan wie gedaagde flessen eetbare oliën voorzien van de woordcombinatie Delftse slaolie alsmede winkelpresentatiemateriaal voorzien van die woordcombinatie heeft geleverd.

Beveelt gedaagde voorts binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis al het mogelijke te doen om te geraken tot teruggave van flessen en winkelpresentatiemateriaal voorzien van de woordcombinatie Delftse slaolie, die nog bij haar afnemers in voorraad respectievelijk in gebruik zijn, alsmede om uiterlijk veertien dagen na betekening van dit vonnis eiseres volledig in te lichten over de getroffen maatregelen en de gevolgen die deze gehad hebben.

Veroordeelt gedaagde om ten titel van dwangsom aan eiseres te betalen een bedrag groot f 5.000,- (. . .) voor iedere dag dat zij een van hiervoor gegeven bevelen niet nakomt of zulks naar keuze van eiseres een bedrag van f 250,- (. . .) voor iedere fles en ieder stuk winkelpresentatiemateriaal waarmede of met betrekking waartoe gedaagde de gegeven bevelen niet nakomt.

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

Ontzegt het meer of anders gevorderde.

Veroordeelt gedaagde in de kosten van dit kort geding tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f 147,05 aan verschotten en f 2.000,- aan salaris voor de procureur. Enz.

Nr 81. Hoge Raad der Nederlanden,
17 december 1982.¹⁾

(Frico)

Voorzitter: Mr H. E. Ras;
Raadsheren: Mr W. Sniijders, Mr W. L. Haardt,
Mr S. Royer en Mr A. C. van den Blink.

Art. 13 onder A, lid 1 en de artt. 4 en 14 Benelux-Merkenwet.

De vordering van Frico strekt ertoe dat aan MSE "ieder gebruik" van het merk Frico zal worden verboden. De vordering moet dus, wat de BMW betreft, worden getoetst aan art. 13A, eerste lid. Het gaat in deze procedure niet om een vordering tot nietigverklaring van het depot, verricht door MSE. De artt. 4 en 14 zijn voor de beoordeling van de onderhavige vordering derhalve niet van belang.

Het Hof heeft de stellingen van Frico aldus begrepen dat de verbodsaktie tot uitgangspunt heeft het gebruik dat MSE volgens Frico reeds van het merk heeft gemaakt en in die stellingen niet gelezen dat aan de verbodsaktie mede ten grondslag ligt een dreiging van gebruik, die zou uitgaan van het verrichte depot. Deze uitleg van de gedingstukken is niet onbegrijpelijk en kan als van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst.

Het Hof overweegt dat de President, vaststellende dat het door MSE voor frisdranken gebezigde merk Frico in Nederland niet in de openbaarheid is gebracht en dat de van dat merk voorziene waren op het eigen afgesloten terrein van MSE door haar eigen personeel worden geladen in gesloten containers – aan de buitenkant waarvan zich geen enkele merkaanduiding bevindt –, welke containers worden verzegeld en vervoerd naar Rotterdam en daar verscheept naar de plaats van bestemming buiten het Benelux-gebied, terecht heeft geoordeeld dat MSE zich jegens Frico niet schuldig maakte aan inbreuk op Frico's merk. Het

Hof oordeelt voorts dat het "bottelen" door MSE van haar produkten in blikken waarop het merk wordt geplaatst en het "doen drukken van het merk bevattende etiketten buiten het bedrijf van MSE" niet opleveren een gebruik in de zin van de BMW. Een en ander komt in cassatie niet aan de orde op grond van de onduidelijkheden van het daartegen gerichte middel.

Art. 6bis Herzien Unieverdrag van Parijs.

Het betoog dat, ook al zou geen sprake zijn van gebruik in het Beneluxgebied, niettemin art. 6bis van het Herzien Unieverdrag van Parijs zou meebrengen dat Frico zich in Nederland – een Unieland – zou kunnen verzetten tegen het gebruik van haar merk Frico door MSE in Saoedi-Arabië, omdat dat merk een algemeen bekend merk is, vindt geen steun in genoemde verdragsbepaling.

Art. 5 Handelsnaamwet.

Het Hof heeft geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting van de Handelsnaamwet door te oordelen dat, gezien zijn vaststelling, geen verwarring in Nederland is te duchten met de handelsnaam Frico.

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

De stelling dat hier sprake is van twee Nederlandse in Nederland gevestigde rechtspersonen, die beide in Nederland een Benelux-depot hebben verricht betreffende een identiek merk, terwijl er te dezen sprake is van het adieren van de Nederlandse rechter en de oorzaak van de inbreukmakende handelingen in Nederland is gelegen, wettigt – los van een eventuele merkinbreuk – niet het oordeel dat te dezen naar Nederlands recht sprake is van een onrechtmatige daad van MSE jegens Frico.

Art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof.

Voor de aan een (cassatie-)middel in deze materie te stellen eisen moet mede in aanmerking worden genomen, dat vragen van uitleg van de BMW moeten worden voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof en dat een middel als waarvan hier sprake is geen deugdelijke grondslag biedt voor het stellen van vragen aan dat Gerechtshof.

Friesche Coöperatieve Zuivel-Export Vereniging W.A. (Frico) te Leeuwarden, eiseres tot cassatie, advocaat Mr W. F. A. A. M. van de Pol, tegen

Mineral- and Softdrinks Enterprises B.V. te Heerlen, verweerster in cassatie, advocaat Mr G. L. Kooy.

a) President Arrondissementsrechtbank Maastricht, 9 januari 1981 (Mr P. G. H. Paulussen).

Overwegende ten aanzien van het Recht:

Eiseres [Frico Red.] heeft gevorderd dat Wij

1. gedaagde zullen bevelen ieder gebruik van het merk FRICO blijvend gestaakt te houden binnen drie dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis;

2. indien inbreuk wordt aangenomen en indien gedaagde in het te wijzen vonnis berust, gedaagde zullen bevelen binnen een maand de doorhaling te zoeken van de Benelux inschrijving nr 365.187;

3. gedaagde zullen veroordelen tot verbeurte van een dwangsom aan eiseres te betalen een bedrag van fl. 1.000,- per overtreding of per dag ten aanzien van het sub 1. gegeven bevel, en/of voor iedere dag waarop zij nalatig blijft aan het sub 2. gegeven bevel te voldoen;

Eiseres heeft daartoe bij dagvaarding gesteld, dat eiseres sedert 1929 de verkorte handelsnaam FRICO bezigt in verband met de door haar gedreven onderneming die mede omvat de handel in frisdranken (Rivella) en vruchtensappen en op basis – of mede –

¹⁾ In een andere bewerking gepubliceerd in *Nederlandse Jurisprudentie* 1983, nr 232, met een noot van Mr L. Wichers Hoeth (Red.).

van vruchten vervaardigde dranken, zijnde overigens eiseres 's werelds grootste kaasexportrice;

dat eiseres uitsluitend rechthebbende is op het merk Frico, ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 076.095, onder bestendiging van haar tot 1929 teruggaande gebruiks- en registerrechten o.a. voor aromatische stoffen voor de bereiding van dranken en onder 354.392 o.a. voor alcoholvrije dranken;

dat eiseres heeft vastgesteld dat gedaagde onder nummer 365.187 bij het Benelux Merkenbureau het merk Frico heeft doen inschrijven voor limonades;

dat eiseres heeft doen vaststellen dat dit merk ook door gedaagde wordt gebruikt, o.a. in export naar het Arabisch schiereiland, in welk gebied eiseres grote belangen heeft en alwaar zij ook naar den eis haar merk heeft doen inschrijven;

dat gedaagde dusdoende grote en voortdurende schade berokkent aan de belangen van eiseres;

dat eiseres ook belang heeft bij doorhaling van het depot van gedaagde;

dat gedaagde ondanks maning van eiseres om de inbreuk te staken voortgaat met inbreuk maken, zodat eiseres genoopt is zich in rechte te voorzien;

dat eiseres derhalve recht en spoedeisend belang heeft bij een kort geding;

[A] Naar aanleiding van deze door haar bestreden vordering heeft gedaagde niet althans onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld — en kan derhalve ten processe als vaststaande worden aangenomen —, dat zij haar merk FRICO aanbrengt op blikjes frisdrank,

dat deze blikken uitsluitend zijn bestemd voor de export, en wel hoofdzakelijk voor Saoedi-Arabië,

dat het merk Frico in Nederland op geen enkele wijze in de openbaarheid komt,

dat de blikken door eigen personeel van gedaagde op afgesloten terrein worden geladen in gesloten containers,

dat containers worden verzegeld en per spoor naar Rotterdam vervoerd, en vervolgens verscheept,

dat op de buitenzijde van de containers zich geen enkele aanduiding bevindt, en dat bij het transport en de verlading er niets van de inhoud van de containers valt waar te nemen.

Naar Ons voorlopig oordeel heeft gedaagde terecht gesteld, dat op grond van voormelde feiten zij niet gezegd kan worden het merk Frico te hebben gebruikt in de zin van artikel 13 van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken en zij zich derhalve jegens eiseres niet aan merkenrechtelijke inbreuk schuldig maakt.

De vordering is derhalve ongegrond voorzover gebaseerd op voormelde Wet.

[B] Naar Ons voorlopig oordeel is de vordering eveneens ongegrond voorzover deze door eiseres is gebaseerd op onrechtmatig handelen van gedaagde, beweerdelijk hierin bestaande dat gedaagde vanuit haar fabriek in Nederland produkten exporteert naar de Arabische landen, met name naar Saoedi-Arabië, waar het door haar in het verkeer brengen van die produkten onder het merk FRICO geschiedt in strijd met de rechten van eiseres aldaar op het merk FRICO. Immers tegenover de gemotiveerde betwisting zijdens gedaagde heeft eiseres onvoldoende feiten gesteld, veel minder de juistheid daarvan aangetoond, op grond waarvan in het kader van dit kort geding onderzocht zou kunnen worden, of en in hoeverre volgens de wetgeving van Saoedi-Arabië het optreden van gedaagde aldaar in strijd is te achten met eiseresses rechten.

[C] Eiseres heeft tenslotte nog, stellende dat zij de verkorte handelsnaam FRICO voert, met een beroep op artikel 1401 Burgerlijk Wetboek betoogd, dat het gebruik door gedaagde van het merk FRICO jegens eiseres in strijd is met de zorgvuldigheid die in het

maatschappelijk verkeer jegens eens anders persoon of goed betaamt, doch deze grondslag moet naar Ons oordeel reeds als ongegrond worden verworpen omdat, gelet op het hiervoren overwogene met betrekking tot de wijze waarop het merk FRICO door gedaagde gebezigd wordt, voorshands niet aannemelijk is te achten, dat er in Nederland bij het publiek verwarring zou kunnen ontstaan omtrent de herkomst der waren. Na de gemotiveerde betwisting zijdens gedaagde heeft eiseres de onderhavige grondslag ook niet nader gestaafd.

De vordering van eiseres zal derhalve dienen te worden afgewezen met veroordeling van eiseres in de kosten van het geding.

Rechtdoende: "In naam der Koningin in kort geding!"

Wijzen de vordering van eiseres af;

Veroordelen eiseres in de kosten van het geding, deze aan zijde van gedaagde begroot op fl. 1.000,—. Enz.

b) Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2 december 1981 (Mr J. M. Jansen, vice-president en Mr Th. M. Dorn en Mr B. E. Kool, raadsheren).

Van dit vonnis bij dagvaarding van 21 januari 1981 in hoger beroep gekomen, heeft Frico daartegen bij memorie als grieven aangevoerd, zakelijk weergegeven:

1. dat de president ten onrechte overwoog als sub A geciteerd;

2. dat de president ten onrechte overwoog als sub B geciteerd;

3. dat de president ten onrechte overwoog als sub C geciteerd;

4. dat de president ten onrechte de vordering aan Frico heeft ontzegd.

Appellante concludeerde, het vonnis, waarvan beroep te vernietigen en de oorspronkelijke vordering aan haar toe te wijzen met veroordeling van geïntimeerde in de kosten van beide instantiën.

Geïntimeerde bestreed in haar memorie van antwoord de grieven en concludeerde tot bekrachtiging.

Beide partijen deden hare stellingen bepleiten en legden de stukken over tot het bekomen van uitspraak.

Ten aanzien van het Recht:

1. Overwegende dat de eerste grief, handelend over de uitlegging door de president van de term "gebruik", er aan voorbijziet, dat op grond van artikel 11 Benelux Merkenverdrag de toepassing van dat verdrag, en daarmee van de op artikel 1 van het verdrag steunende Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (verder te noemen BMW), beperkt is tot het grondgebied der verdragsstaten in Europa;

2. O. dat hieruit immers volgt, dat ook de bescherming van artikel 13a BMW beperkt is tot het gebruik in vorenbedoeld gebied;

3. O. dat de president, uitgaand van de juistheid van geïntimeerdes stelling, dat het door haar voor frisdranken gebezigde merk FRICO in Nederland niet in de openbaarheid is gebracht en dat de van dat merk voorziene waren op haar eigen afgesloten terrein door haar eigen personeel worden geladen in gesloten containers — aan de buitenkant waarvan zich geen enkele (sc.merk-)aanduiding bevindt — welke containers worden verzegeld en vervoerd naar de plaats van bestemming buiten het Beneluxgebied, terecht oordeelde dat geïntimeerde zich jegens appellante niet schuldig maakte aan inbreuk op appellante's merk FRICO;

4. O. dat in het licht hiervan irrelevant is, of appellante haar merk FRICO al of niet heeft gebruikt in het Beneluxgebied voor frisdranken en soortgelijke waren, terwijl in de beschouwing van de president al evenmin plaats was voor een vergelijking van de

merken en/of de waren, waarvoor deze merken door elk der partijen worden gebruikt;

5. O. dat voorzover appellante met de eerste grief beoogt te stellen, gelijk uit haar pleidooi kan worden afgeleid, dat het enkele depot van het merk FRICO voor limonades door geïntimeerde bij het Benelux Merkenbureau reeds een (ongeoorloofd) gebruik van dat merk in de Benelux zou betekenen, de grief evenzeer faalt;

6. O. dat toch het enkele depot van een merk, dat overeenstemt met het door een derde voor soortgelijke waren gedeponeerd merk, in de onderscheidene concreet omschreven gevallen getroffen wordt door de afzonderlijk geregelde sanctie van artikel 4 BMW en reeds daaruit voortvloeit, dat hier geen identiteit is met het ongeoorloofd gebruik dat in artikel 13 BMW is voorzien, zodat aan de regeling van artikel 13 BMW geen argument kan worden ontleend om daarmee de ongeoorloofde inschrijving te treffen, waarvoor immers de afzonderlijke regeling van artikel 4 juncto artikel 14 BMW is geschreven en ten aanzien waarvan naar 's Hofs voorlopig oordeel in het onderhavig geval niet de voorwaarden zijn vervuld tot het toepasselijk achten van artikel 4, immers noch misleiding van of verwarring bij het publiek, noch kwade trouw bij geïntimeerde, die zich immers uitdrukkelijk beperkt tot levering buiten het Beneluxgebied, te duchten is, naar verder in dit arrest is of zal worden overwogen;

7. O. dat appellante ten bewijze van gebruik in Nederland door geïntimeerde van het merk FRICO nog verwijst naar de door haar ten gedinge overgelegde brief van Bellivier b.v., luidend als volgt:

Op 27 oktober 1980 gaf u ons opdracht een proeflevering FRICO-limonade aan te kopen van Mineral & Softdrinks Enterprises B.V. te Heerlen.

Wij hebben die dag de verkoopafdeling gebeld (045-41.50.41) en bij de telefoniste een order voor een testhoeveelheid geplaatst. Deze dame deelde ons toen mede, dat FRICO een vruchtenlimonade was in diverse smaken die in containers, dus grote hoeveelheden, o.a. naar Saoedi-Arabië, werd geleverd.

Op 1 november 1980 hebben wij opnieuw opgebeld om te vragen waar de aangekondigde kleine hoeveelheden (rond f 100,-) bleef. Wij kregen toen ten bescheid dat de levering van Frico in Nederland was opgeschort. De reden voor dit singuliere besluit werd niet gegeven.

Het spijt ons, dat wij u niet verder van dienst kunnen zijn.

8. O. dat die brief, relaterend een poging, produkten van geïntimeerde, voorzien van het FRICO-merk, in Nederland te kopen, geenszins bewijst dat geïntimeerde het merk FRICO in Nederland gebruikte, zodat hij niet kan strekken tot ondersteuning van de grief;

9. O. met betrekking tot de tweede grief, dat appellante hierin aan de orde stelt de vraag of de noodzakelijke voorbereidingshandelingen, welke geïntimeerde moest verrichten teneinde de export van zijn waren naar een land buiten de Benelux te bewerkstelligen, op zichzelf niet reeds inbreuk op appellante's merk maken;

10. O. dat appellante in dit verband noemt de inschrijving in het Beneluxregister, waarover reeds bij de eerste grief is gesproken, het "bottelen" van haar produkten in blikken, waarop het merk wordt geplaatst, het doen drukken van de het merk bevattende etiketten buiten haar bedrijf, doch deze laatste handeling niet oplevert een gebruik van het merk in het economisch verkeer, waaronder is te verstaan het verhandelen van waren van dat merk voorzien, terwijl evenmin gezegd kan worden dat het merk — doordat het door een drukker wordt aangebracht op etiketten welke, zonder de waren waarvoor die etiketten bestemd zijn, worden gezonden naar de opdrachtgever — gebruikt wordt in de zin der BMW, en appellante door die handeling

van geïntimeerde en haar drukker ook geenszins wordt gestoord in het gebruik van haar eigen merk FRICO; terwijl het "bottelen" van de dranken in blikken, waarop voormelde etiketten worden aangebracht, al evenmin een gebruik in de zin van de BMW oplevert, nu dat bottelen, naar geïntimeerde onweersproken heeft gesteld, plaatsvindt in haar eigen bedrijf, waar geen buitenstaanders aan te pas komen, en wordt gevolgd door verpakking in ongemerkte en verzegelde containers;

11. O. dat appellante nog een beroep doet op het pretense feit, dat haar merk FRICO is een algemeen bekend merk;

12. O. dat, wat daarvan zij, de bescherming welke artikel 4 sub 5 BMW biedt, beperkt is tot het Beneluxgebied, terwijl de bescherming van artikel 6 bis Herzien Unieverdrag van Parijs niet reikt tot in Saoedi-Arabië, dat niet tot dat verdrag is toetreden en waar geïntimeerde van haar eigen merk gebruik maakt, nog daargelaten, dat het Hof niet in het kader van een kort geding vooruit kan lopen op de vraag, hoe groot de kans is dat de inschrijving van geïntimeerde door het inroepen door appellante van bedoelde verdragsbepaling zal worden nietigverklaard, en eveneens daargelaten, dat artikel 4 sub 5 BMW slechts van toepassing is bij gevaar voor verwarring, waarvan te dezen niet kan worden gesproken zoals wordt overwogen bij de derde grief;

13. O. dat de tweede grief bovendien faalt voorzover appellante zich daarin beklagt over de afwijzing door de president van het karakter van onrechtmatige daad, dat aan de handeling van geïntimeerde zou kleven;

14. O. toch dat in de door het Hof juist geoordeelde gedachtengang van de president het gebruik van het merk door geïntimeerde eerst plaatsvindt in Saoedi-Arabië, en de vraag, of dat gebruik alsdan en aldaar een onrechtmatige daad jegens appellante oplevert, dient te worden beoordeeld naar de *lex loci delicti*;

dat het het kader van het kort geding te buiten zou gaan deze vraag — voor de beantwoording waarvan appellante generlei materiaal aandraagt — te beoordelen;

15. O. nopens de derde grief dat deze, betogend dat de president ten onrechte geen onrechtmatige daad, door geïntimeerde jegens appellante in Nederland gepleegd, aanwezig heeft geacht, faalt;

dat toch, nu geïntimeerde — onvoldoende bestreden door appellante — heeft aangevoerd, dat haar produkt in Nederland niet verhandeld wordt onder de naam FRICO, aldaar ook geen verwarring te duchten is met de door appellante onder de naam FRICO verhandelde sinaasappeldranken, terwijl de ook bij deze grief ten tonele gevoerde brief van Bellivier, gelijk boven betoogd, aan appellante's grief geen steun biedt;

16. O. dat, zoals de andermaal genoemde vervaardiging van etiketten buiten het bedrijf van geïntimeerde, gelijk boven overwogen, naar 's Hofs voorlopig oordeel geen "gebruik" van de naam FRICO in Nederland oplevert en hetzelfde geldt voor het door derden vervaardigen van de emballage, waarin geïntimeerde haar waren naar Saoedi-Arabië verzendt, deze bezigheden evenmin in Nederland gevaar scheppen voor verwarring met appellante's handelsnaam, waarvan volgens haar stellingen FRICO het kenmerkend bestanddeel is;

17. O. dat tenslotte ook de inschrijving van het merk FRICO door geïntimeerde voor haar limonadedranken, bestemd voor Saoedi-Arabië, om dezelfde reden op appellante's handelsnaam geen inbreuk maakt;

18. O. dat, nu de eerste, tweede en derde grief falen, de vierde grief, die zelfstandige betekenis mist, geen behandeling behoeft en het vonnis waarvan beroep behoort te worden bekrachtigd;

Rechtdoende in naam der Koningin in hoger beroep:

Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
 Veroordeelt appellante in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerde gevallen en tot op heden begroot op f 3.337,50. Enz.

c) Cassatiemiddelen van Frico.

Schending en/of verkeerde toepassing van het recht en van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften, omdat het Hof op de in het arrest opgenomen overwegingen het vonnis van de President van de Arrondissements-Rechtbank te Maastricht d.d. 9 januari 1981 heeft bekrachtigd, zodat daarmee andermaal de oorspronkelijk door eiseres in cassatie tegen verweerster in cassatie als gedaagde ingestelde vordering werd afgewezen, welke vordering in het kort behelsde een verbod, onder verbeurte van een dwangsom, van elk gebruik van het merk FRICO door verweerster met bevel aan verweerster op verbeurte van een dwangsom eigener beweging de doorhaling van gezegd merk FRICO ten name van verweerster te verzoeken aan het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage, een en ander gebaseerd op de voorrang hebbende Benelux merkeninschrijvingen van het merk FRICO van eiseres en tevens op de oudere handelsnaam van eiseres.

Ten onrechte

I. Aangezien het Hof aldus

zonder de door eiseres gestelde overeenstemming tussen de merken FRICO in overweging te nemen,

zonder de door eiseres gestelde verwarringwekkende gelijkenis tussen het kenmerkende bestanddeel van haar handelsnaam en het door gedaagde gedeponeerde merk FRICO in overweging te nemen,

zonder de gelijksoortigheid van waren ter onderscheiding waarvan de wederzijdse merken ingeschreven zijn [in overweging te nemen? *Red.*],

zonder zich af te vragen of enig gebruik door verweerster van het merk FRICO naast de FRICO merken van eiseres in het economisch verkeer gezien derzelve onderlinge gelijkenis onder de gegeven omstandigheden aan eiseres schade zou kunnen opleveren in het algemeen en in het bijzonder nu eiseres gesteld heeft dat haar merk FRICO een algemeen bekend merk is;

een beslissing genomen heeft volgens welke een ieder in de Benelux een reeds eerder ten name van een derde ingeschreven merk — al of niet van grote bekendheid — voor gelijksoortige artikelen als waarvoor het merk van de derde is ingeschreven, zou kunnen doen registreren zonder dat deze derde tegen of in verband met die registratie iets zou kunnen ondernemen op voorwaarde, dat de hierbedoelde inbreukmaker stelt, dat het aldus op zijn naam in het Benelux Merkenregister gedeponeerde merk, niet in de Benelux gebruikt wordt doch slechts voor export bestemd is.

Voor zover op de Benelux Merkenwetgeving betrekking hebbend is het Hof tot deze uitspraak gekomen op grond van artikel 11 Benelux Merkenverdrag waardoor dit Verdrag alleen van toepassing is op en daarmee de op artikel 1 van dit Verdrag steunende Benelux Merkenwet beperkt tot het grondgebied van de Beneluxlanden.

Dientengevolge zou ook de bescherming ex artikel 13 a BMW beperkt zijn tot het gebruik van vorenbedoeld gebied.

Voorts overweegt weliswaar het Hof te dezen aanzien dat waar artikel 4 BMW ^o art. 14 BMW een regeling geeft voor gevallen waarin sprake is van merkeninschrijving en/of gebruik ook buiten de Beneluxlanden, doch het voegt er aan toe dat in het onderhavige geval naar 's Hof's voorlopig oordeel niet de voorwaarden zijn vervuld tot het toepasselijk achten van die bepaling.

Allereerst stelt het Hof overwegende omtrent genoemd artikel 4 BMW ten onrechte vast, dat dit artikel een afzonderlijke sanctie regelt in een aantal "onderscheidene concreet omschreven gevallen". Vaststaat immers dat het 6e lid van artikel 4 BMW slechts twee gevallen van te kwader trouw gedeponeerde merken behandelt. Zoals in het gemeenschappelijk commentaar op de Benelux Merkenwet uitdrukkelijk wordt gesteld betreft het slechts twee voorbeelden. Niet duidelijk en door het Hof niet in de overwegingen betrokken is het antwoord op de vraag waarom het door een derde deponeren in het Benelux Merkenregister van hetzelfde merk hetwelk reeds door een ander voor soortgelijke waren werd gedeponeerd en als zodanig gepubliceerd, niet te kwader trouw zou zijn en derhalve nietig, en zulks temeer nu artikel 4 lid 4 Benelux Merkenwet wel nietig doet zijn een dergelijk depot indien het gelijk is aan het door een ander eerder ingeschreven merk dat inmiddels vervallen is, mits binnen 3 jaar na verval.

II. Aangezien het Hof voor zover de Benelux Merkenwet toepassende in het algemeen tot de conclusie is gekomen dat eiseresses oorspronkelijke vordering niet voor toewijzing vatbaar is omdat verweerster het door haar gedeponeerde merk FRICO niet in de Benelux gebruikt doch uitsluitend in Saoedi-Arabië, daarmee het recht schendend en/of vormverzuim gepleegd heeft waarvan niet inachtneming de nietigheid meebrengt.

Ten eerste heeft het Hof hierbij gemeend uit de stellingen van eiseres te kunnen afleiden, dat het enkele depot van het merk FRICO voor limonades door geïntimeerde bij het Benelux Merkenbureau reeds een (ongoorloofd) gebruik van het merk in de Benelux zou betekenen. Deze conclusie uit de stellingen van eiseres is volledig onjuist en laat de ware betekenis daarvan onbesproken. Eiseres immers heeft gesteld, dat volgens het systeem van de Benelux Merkenwet — artikel 3 BMW — het recht op een merk ontstaat door het depot daarvan in het Benelux Merkenregister. Door het depot van het merk FRICO derhalve deed verweerster een uitsluitend recht op het merk voor zich ontstaan, althans en in ieder geval claimt zij aldus het recht. Zit een derde stil, dan vervalt het aldus geclaimde recht in het algemeen eerst tengevolge van een aaneengesloten periode van drie jaar niet-gebruik van het merk na depot. Daaruit volgt dat de deposant drie jaar lang de tijd heeft zijn recht overeind te houden door dit te gaan gebruiken. Uit het enkele depot echter volgt een gevaar voor houders van gelijkende reeds eerder ingeschreven merken. Het kort geding is het aangewezen middel om, alvorens grote schade is ontstaan, aan alle onzekerheid een einde te maken door de deposant te doen verbieden het aldus gedeponeerde merk te gebruiken. De enkele en volledig onbewezen bewering van de deposant als zou zijn merk nimmer in de Benelux gebruikt worden doch uitsluitend voor export bestemd zijn, mag nooit voldoende zijn om de aanval af te weren. Immers, kent eerstens de Benelux Merkenwet niet de uit bijvoorbeeld het Angelsaksische recht bekende zogenaamde disclaimers, volgens welke men bij het depot van een merk afstand doet van bepaalde rechten. Tweedens en mede tengevolge van het eerste kan de deposant gedurende de eerste drie jaar op ieder door hem gewenst ogenblik zijn plannen veranderen.

Ten tweede en ten deze feitelijk van groot belang heeft eiseres bewijs overgelegd (brief van Bellivier) waaruit blijkt dat verweerster naar buiten — buiten eigen bedrijf — in het geheel niet vermeldt dat haar FRICO limonades niet in Nederland geleverd worden. Ten onrechte heeft het Hof ten aanzien van dit bewijsmiddel overwogen dat hieruit geenszins blijkt dat geïntimeerde het merk FRICO in Nederland gebruikte. Het Hof laat buiten beschouwing het feit dat uit deze brief niets blijkt omtrent het vaste voornemen of zelfs

de onmogelijkheid van verweerster om in de Benelux te leveren. Integendeel, in de brief is sprake van levering onder andere naar Saoedi-Arabië en opschorting van de levering in Nederland, onder weglating van België en Luxemburg.

Ten derde heeft eiseres terecht gesteld, dat wel degelijk van een beginnend gebruik (het gaat hier om een luttel aantal maanden na depot) sprake is geweest. Immers het betrekken van velerlei hulppersonen en instellingen wettig zulks. Eiseres noemt hier de drukker, de transporteur, de bottelaar, de emballeur, de douaneafhandelaar etc. etc.

Ook dit wordt door het Hof afgedaan met de enkele overweging dat verweerster naar eigen bewering dit louter in eigen bedrijf zou doen, hetgeen door eiseres niet is tegengesproken. Verweerster heeft hieromtrent niets bewezen en hierop heeft eiseres erop gewezen dat zij zulks bij gebrek aan wetenschap moest ontkennen.

Tenslotte stelde eiseres nog dat haar merk FRICO een algemeen bekend merk is, hetwelk alleen reeds op grond van deze grote bekendheid een grotere bescherming toekomt, dat wil zeggen ook daar waar de tegenpartij onbewezen zou stellen haar merk (nog) niet te gebruiken (bedoeld zou kunnen zijn Luxemburg en België). Het Hof verwerpt ook dit beroep, overwegende dat artikel 4 sub 5 BMW louter bescherming geeft bij gebruik binnen het Benelux gebied, terwijl de bescherming van artikel 6bis herzien unieverdrag van Parijs niet reikt tot Saoedi-Arabië. Het Hof gaat derhalve wederom ten onrechte uit van niet-gebruik door verweerster binnen de Benelux, welk niet-gebruik niet bewezen is, terwijl het Hof voorts geheel eigener beweging ten aanzien van het gebruik van verweerster niet alleen het gebruik voor de Benelux uitsluit, doch zelfs voor alle landen ter wereld behalve Saoedi-Arabië.

III. Aangezien het Hof, overwegende dat de beoordeling van de vraag of er door verweerster een onrechtmatige daad is gepleegd geschiedt aan de hand van de *lex loci delicti* voor zover het handelen van verweerster in Saoedi-Arabië betreft, terwijl voorts het Hof ten aanzien van een onrechtmatige daad gepleegd door verweerster in Nederland jegens eiseres ervan uitgaat dat er geen handel in Nederland gepleegd wordt door verweerster alsmede dat geen vrees voor verwarring bestaat met de handelsnaam van eiseres ondanks het onder andere van buitenaf aantrekken van hulppersonen door verweerster. Aldus pleegde het Hof schending en/of verkeerde toepassing van het recht en op straffe van nietigheid in acht te nemen vormvoorschriften.

Het Hof gaat eenzijdig uit van het enkele feit dat voor de bestaanbaarheid van een onrechtmatige daad immer en uitsluitend de *lex loci delicti* van toepassing is. Zonder ook maar in aanmerking te nemen dat er hier sprake is van twee Nederlandse, in Nederland gevestigde, rechtspersonen, die beide in Nederland een Benelux depot hebben verricht betreffende een identiek merk, terwijl er ten deze sprake is van het adieren van de Nederlandse rechter en de oorzaak van de inbreukmakende handelingen in Nederland is gelegen. Het Hof gaat ten onrechte voorbij aan het feit dat de brief van Bellivier wel zeker een dreiging inhoudt dat verweerster niet zal schromen ook de Nederlandse markt (en andere markten) te (gaan) bevoorraden. Alleen al deze dreiging maakt een verbodactie als de onderhavige gegronnd. Ten aanzien van de gelijkheid van eiseresses handelsnaam aan het door verweerster gevoerde merk FRICO en het daarmee door verweerster plegen van handelingen zoals eerder vermeld het bottelen, het drukken, het vervoeren, het douaneafhandelen etc. etc., binnen en buiten verweersters bedrijf merkt het Hof op, dat dit geen "gebruik" van de naam FRICO in Nederland oplevert of een gevaar is voor verwarring met eiseresses handelsnaam.

De Wet vereist niet dat er sprake van moet zijn dat

verweerster de benaming FRICO "gebruikt". Het is eiseres onduidelijk wat het Hof bedoelt met het gebruik en hoe het Hof ertoe kan komen het specifieke woord "gebruik" ten deze te bezigen. De handelingen van verweerster dienen veel ruimer gezien te worden. Moge dan in de ogen van het Hof er geen sprake zijn van gebruik in enge zin, wel degelijk is er sprake van het vóórkomen van eiseresses handelsnaam in Nederland, een vóórkomen waardoor verwarring is ontstaan of dreigt te ontstaan. Temeer dreigt de verwarring door het feit dat verweerster tot inschrijving van het merk FRICO in het Benelux Merkenregister is overgegaan. In de overwegingen 16 en 17 heeft het Hof een splitsing gemaakt in de gedragingen van verweerster, een splitsing die, ware zij achterwege gelaten, en als een reeks van handelingen zijdens verweerster gezien, wel degelijk het onrechtmatige karakter van het handelen van verweerster kon benadrukken.

Mitsdien:

op grond van dit middel te vernietigen het arrest, waartegen het is gericht met zodanige verdere uitspraak als de Hoge Raad zal vermenen te behoren. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal Mr A. M. Biegman-Hartogh.

In dit (kort) geding wordt door eiseres tot cassatie, de Friese Coöperatieve Zuivel-Export Vereniging, die sinds 1929 de handelsnaam Frico bezigt en ter bestendiging van haar gebruiksrechten het merk Frico bij het Benelux Merkenbureau heeft doen inschrijven, gevorderd: 1. dat aan thans verweerster in cassatie, Mineral- and Softdrinks Enterprises B.V., wordt bevolen ieder gebruik van het merk Frico te staken en 2. dat indien inbreuk wordt aangenomen en indien in het vonnis wordt berust, aan verweerster wordt bevolen (zelf) de doorhaling te verzoeken van het door haar later ingeschreven, aan dat van eiseres identieke merk Frico, onder verbeurte van een dwangsom. De President heeft de vorderingen afgewezen en het Hof heeft dit vonnis bekrachtigd.

Eiseres grondt haar vordering zowel op het bepaalde in de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW) als op een door verweerster gepleegde onrechtmatige daad, bestaande enerzijds in het in de handel brengen van waren voorzien van het merk Frico in een land waarheen ook eiseres exporteert (zie over vragen van internationaal privaatrecht in dit verband Onrechtmatige Daad VI (Martens) nrs 54 en 55 en over "De ratio voor toepassing van vreemd recht op onrechtmatige daden in het buitenland" H. Drion in *R. M. Themis* 1949 p. 3 e.v., ook gepubliceerd in zijn *Geschriften*, 1982 p. 3 e.v.), en — anderzijds — in het hier te lande veroorzaken van verwarring met de door eiseres gevoerde handelsnaam Frico, en zulks niet alleen door de inschrijving door verweerster van het merk Frico in het Benelux Merkenregister, maar ook door de door haar verrichte voorbereidende handelingen om tot export te geraken. Zie over de mogelijkheid van samenloop tussen een vordering gegrond op het merkenrecht en die op onrechtmatige daad Onrechtmatige Daad VI nrs 8 t/m 10 sub 5a, Dorhout Mees-Van Nieuwenhoven Helbach 1974 no 458 en A. van Oven, *Handelsrecht* 1981 p. 403, en over de aanvullende bescherming van art. 1401 BW: O.D. VI nrs 127-129, en voorts voor wat betreft de handelsnaam no 126; over het laatste onderwerp met name S. Boekman, *de Handelsnaam*, 1977 p. 108 e.v., vooral no 13 op p. 122 met aldaar genoemde literatuur.

Indien evenwel de vordering van eiseres, voor zover gebaseerd op de BMW, zou slagen, dan behoeft m.i. de op art. 1401 BW berustende grondslag geen behandeling meer. Het komt mij derhalve practisch voor om de bespreking van laatstgenoemde grondslag op te schorten totdat over de zuiver merkenrechtelijke vragen

is beslist. En dit geldt eveneens voor de in het petitum sub 2 besloten vraag of de President in kort geding, ingeval de klachten van eiseres gegrond worden bevonden, bevoegd is een bevel tot "vrijwillige" doorhaling te geven.²⁾

Voorts leek het mij goed, gezien het belang dat deze zaak naar mijn mening voor het merkenrecht in het algemeen bezit, de cassatiemiddelen en het verweer ertegen niet op de voet te volgen, maar de daarin voorkomende vragen – voor zover in dit stadium van het geding van belang – systematisch aan de orde te stellen, en wel: onder *A* vragen betreffende de reikwijdte (letterlijk en figuurlijk) van het territorialiteitsbeginsel van de BMW; onder *B* de uitleg van art. 14 juncto art. 3 lid 2 en art. 4 BMW; onder *C* de betekenis van het woord "gebruik" in art. 13 en in art. 5 lid 3 BMW, en tenslotte onder *D* enkele vragen over de invloed van bijkomende omstandigheden.

Naar het mij voorkomt kunnen in deze zaak de volgende feiten als vaststaand worden aangenomen (de in middel II geuite klachten omtrent 's Hof's bewijswaardering aangaande brief en gebrek aan tegenpraak falen: deze waardering is immers voorbehouden aan de rechter die over de feiten oordeelt):

- eiseres heeft het merk Frico o.a. voor alcoholvrije dranken eerder ingeschreven in het Benelux Merkenregister dan verweerster hetzelfde merk voor haar limonades;

- verweerster heeft het door haar gebezigde merk Frico niet "in de openbaarheid" gebracht, d.w.z. de van het merk voorziene waren worden op eigen terrein door eigen personeel in gesloten, ongemerkte containers geladen, welke containers verzegeld naar de plaats van bestemming buiten het Beneluxgebied worden vervoerd (zie rov. 3 op p. 6 arrest);

- en voorts mag er m.i., nu het Hof een en ander uitdrukkelijk in het midden heeft gelaten, in cassatie van worden uitgegaan dat:

- eiseres haar merk in het Beneluxgebied gebruikt (niet alleen voor zuivelproducten maar ook) voor frisdranken e.d. (rov. 4);

- dit merk een algemeen bekend merk is (rov. 11/12);
- terwijl, voor zover ik kon nagaan, door verweerster niets is gesteld, noch is gebleken van een bepaalde noodzaak of reden om nu juist het woord Frico als merk voor haar waren te kiezen.

Ad A. het territorialiteitsbeginsel van de BMW.

In rov. 1 en rov. 2 overweegt het Hof dat de toepassing van het Benelux Merkenverdrag, en daarmee van de BMW, beperkt is tot het grondgebied der verdragsstaten in Europa, zodat ook de bescherming van art. 13 A BMW beperkt is tot dat gebied. Deze opvatting wordt door eiseres in middel I bestreden. De vraag is of het in overeenstemming is met het door het Hof – terecht – op de artikelen 11 juncto 1 van het Benelux Merkenverdrag gebaseerde territorialiteitsbeginsel (zie Van Nieuwenhoven Helbach a.w. no 457) dat een merk, dat uitsluitend bestemd is voor gebruik buiten het gebied van de Benelux (resp. buiten dat van de landen aangesloten bij het Herzien internationaal verdrag van Parijs, zie Kluwer B IIID no 2 c1) niettemin in het Benelux Merkenregister te Den Haag ingeschreven staat.

Ook acht eiseres 's Hof's opvatting op dit punt niet in overeenstemming met het stelsel van de BMW, zoals dit blijkt uit o.m. art. 5 aanhef en lid 3 BMW, inhoudend dat het recht op een merk vervalt, als er binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik van wordt gemaakt. In zijn conclusie voor Benelux Gerechtshof 27 januari 1981 *N.J.* 1981, 333 *L.W.H.* [*Bijblad I.E.* 1981, nr 33,

blz. 151 *Red.*] (Turmac/Reynolds) op p. 1106 wees de Adv.-Gen. bij dat Hof mr Berger erop, dat de ratio van de in deze bepaling neergelegde verplichting tot gebruik is gelegen in de aard van het merk zelf; nu het merk méér functies is gaan vervullen dan alleen die van herkomstaanduiding, strekt de verplichting tot gebruik ertoe "dat het merk ook als zodanig daadwerkelijk zijn functies in het handelsverkeer vervult. Aldus is het merk als drager van recht aanvaardbaar. Zo niet dan dient dat merk van het (concurrentie-)strijdtonel te verdwijnen . . .". Het schijnt mij toe dat hetgeen deze ratio meebrengt ook in het onderhavige geval van toepassing kan zijn.

Ad B. Artikel 14 juncto artikel 3 lid 2 en artikel 4 BMW.

In rov. 6 (p. 6/7) geeft het Hof als zijn voorlopig oordeel te kennen dat "om de ongeoorloofde inschrijving te treffen . . . de afzonderlijke regeling van art. 4 jo art. 14 BMW is geschreven, . . . ten aanzien waarvan in het onderhavige geval niet de voorwaarden zijn vervuld tot het toepasselijk achten van artikel 14, immers noch misleiding van of verwarring bij het publiek, noch kwade trouw bij (thans verweerster) die zich immers nadrukkelijk beperkt tot levering buiten het Beneluxgebied, te duchten is . . .".

Terecht, naar het mij voorkomt, bestrijdt eiseres tot cassatie in haar eerste middel (p. 3 laatste alinea) dit oordeel. Mij dunkt dat het Hof heeft miskend, dat het enkele feit van een eerdere inschrijving van een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren in de zin van art. 3 lid 2 BMW als waarvan i.c. sprake was, aan de houder ervan de bevoegdheid geeft overeenkomstig art. 14 B, aanhef en sub 1 de nietigheid van het latere depot in te roepen, en wel zonder dat aan de bijzondere voorwaarden van art. 4 BMW is voldaan. Over dit punt lijkt mij eigenlijk redelijkerwijs geen twijfel mogelijk, zie het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen, gepubliceerd in Schuurman & Jordens no 47, 1981, p. 97/98 ad B aanhef en sub 1, en op p. 44 ad art. 4, en zie hierover voorts Van Oven, a.w. no 203 sub 1e op p. 427, Van Nieuwenhoven Helbach a.w. nrs 376 e.v., met name 381 en 382, Komen-Verkade, Het nieuwe merkenrecht 1970, nrs 99 en 100, en Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth 1976 p. 137, 138 en 140 ad 10.

Ad C. Het woord "gebruik" in artikel 13 en in artikel 5 lid 3 BMW.

Nu behoeft de bevoegdheid om zich op de nietigheid van een later depot te beroepen niet zonder meer samen te vallen met de in art. 13 BMW gegeven mogelijkheid zich te verzetten tegen een gebruik door een ander van het eigen merk of een daarmee overeenstemmend teken, zie Van Oven t.a.p. en Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 116. Het kan dus, vooral nu het hier een kort geding betreft, van belang zijn vast te stellen of ook de op art. 13 berustende vordering in casu voor eiseres openstaat. Het Hof besliste dat dit niet het geval was, aangezien binnen het Beneluxgebied geen gebruik van het merk was gemaakt; het beschouwde de handelingen die aan het gebruik van het merk in het buitenland vooraf waren gegaan (zie rov. 3, boven reeds geciteerd onder de vaststaande feiten, en rov. 9 en 10) niet als zodanig, evenmin als het enkele feit van de inschrijving van het merk in het Benelux Merkenbureau. Een en ander wordt door eiseres in middel II weersproken.

Hiermede komen dan aan de orde twee vragen m.b.t. de uitleg van het woord "gebruik" in de zin van art. 13 BMW, en wel:

1. valt hieronder ook gebruik in het buitenland, of verzet zich het boven sub *A* genoemde territorialiteitsbeginsel daartegen? en

2. zijn de in 's Hof's arrest omschreven handelingen ter voorbereiding van de export van de waren van verweerster te beschouwen als gebruik als hier bedoeld?

²⁾ Vergelijk President Rechtbank Haarlem, 19 december 1979, *Bijblad I.E.* 1980, nr 33, blz. 118, met een kritische noot van Mr R. Prins (*Red.*).

Het Benelux Gerechtshof heeft in het boven sub A genoemde Turmac arrest overwogen, dat het merk moet zijn gebruikt *binnen het Beneluxgebied* in het economische verkeer *buiten de onderneming* van de gebruiker. Dit arrest betrof echter de vraag welk (normaal) gebruik door de merkhouder nodig was ter instandhouding van zijn recht op het merk (art. 5 lid 3 BMW), terwijl het in casu gaat om een andere vraag, namelijk welk gebruik door de merkhouder niet behoef te worden geduld daar het op zijn recht inbreuk maakt. (Zie omtrent gebruik in de zin van art. 5 lid 3 BMW: Van Oven a.w. p. 431 e.v., Van Nieuwenhoven Helbach a.w. nrs 509-516 en dezelfde in de Dorhout Mees bundel, Kluwer 1974 p. 291 e.v. en Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth a.w. p. 143/4, en omtrent gebruik in de zin van art. 13 BMW: Van Oven p. 406 e.v., Van Nieuwenhoven Helbach nrs 463-466 en Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 116-118). En ik zou me kunnen voorstellen dat de maatstaven, aan te leggen bij merkhandhavend gebruik, niet dezelfde behoeven te zijn als die bij merkschendend gebruik, zodat het antwoord op beide zoëven genoemde vragen niet noodzakelijkerwijs in dezelfde zin moet luiden. Dit was evenmin het geval onder de vroegere Merkenwet. In HR 4 januari 1963 *N.J.* 1963, 37 H.B. [*Bijblad I.E.* 1963, nr 12, blz. 40 *Red.*] (Hz-merken) heeft Uw Raad beslist, dat van geen merkinbreuk sprake was, daar het vervaardigen en van een merk voorzien, maar in niet gemerkte kisten vervoeren, handelingen zijn die uitsluitend dienstbaar zijn aan het gebruik dat de (Amerikaanse) merkhoudster maakt van het merk ter plaatse waar zij daartoe gerechtigd is, en die hier te lande niet in de openbaarheid treden (vergelijk ook de conclusie van de Adv.-Gen. mr. ten Kate voor HR 8-5-1981 *RvdW* 1981, 95 ad onderdeel c van het middel, laatste alinea's). In HR 30-12-1963 *B.I.E.* 1964 no 12 S.B. [lees: *N.J.* 1964, nr 286 met noot H.B. onder nr 288, *B.I.E.* 1964, nr 87, blz. 248 met noot S.B. *Red.*] (Chinezenmerk), waar eveneens sprake was van export van waren in ongemerkte verpakking, werd daarentegen wel rechtens relevant "gebruik" van het merk aangenomen; het ging hier echter niet om een gebruik dat inbreuk maakte op het recht van de merkhouder, maar om een gebruik, voldoende om het door de wederpartij gedaan beroep op non-usus te weerleggen.

Bovendien was er tussen beide gevallen nog dit verschil, dat in het eerstgenoemde de waren bestemd waren om in het land waar de merkhouder zijn recht mocht uitoefenen te worden verhandeld; de van merkinbreuk beschuldigde producent-exporteur bediende zich — anders dan de exporteur in het tweede geval — niet van het merk ter bevordering van de afzet van zijn *eigen* handelswaren of diensten of ter aanduiding van de *eigen* onderneming, evenmin als de vervoerder Hagens Transporten dat deed in de zaak berecht in Benelux Gerechtshof 29 juni 1982, zaak A 81/5 *RvdW* 1982, 145 [*N.J.* 1982, nr 624 (met noot L.W.H.), *Bijblad I.E.* 1982, nr 74, blz. 227 *Red.*]. Voorts oordeelde Uw Raad in de zaak van het Chinezenmerk nog dat "de inschrijving van een merk . . . er de openlijk en voor ieder kenbare uitdrukking van is dat de inschrijver het ingeschreven merk ter onderscheiding van zijn fabrieks- en handelswaren wenst te doen gelden".

Ook t.a.v. dit punt lijkt mij derhalve een vraag van uitleg in de zin van art. 6 van het Verdrag van Brussel aanwezig.

Ad D. Bijkomende omstandigheden.

Tenslotte kan men zich nog afvragen of er in het onderhavige geval nog bepaalde omstandigheden zijn aan te wijzen die van invloed kunnen zijn bij de beantwoording van de boven aangeduide vragen; maakt het bijvoorbeeld bij een en ander nog verschil of:

a. het oudste merk al dan niet een algemeen bekend

merk is (vergelijk art. 4 lid 5 juncto art. 6bis Verdrag van Parijs)?

b. het later ingeschreven merk geheel identiek is aan het oudere merk, dan wel slechts ten dele daarmee overeenstemt?

c. er al dan niet enige (geldige) reden voor het gebruik in de zin van art. 13A, aanhef en sub 2 BMW is aan te wijzen?

Aangezien naar mijn mening in dit geval art. 6 lid 3 van het Verdrag betr. instelling en statuut van het Benelux-Gerechtshof van toepassing is, en de in lid 4 van dat artikel genoemde uitzonderingen zich hier niet voordoen, strekt mijn conclusie ertoe dat Uw Raad het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken n.a.v. de boven sub A, B, C en D aangeduide onderwerpen uitspraak te doen over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, en voorts iedere verdere uitspraak aan te houden en het geding te schorsen totdat genoemd Hof uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie (Frico) heeft bij exploit van 16 december 1980 verweerster (MSE) gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Maastricht en gevorderd hetgeen hierna (3.1) is omschreven.

Nadat MSE tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de President bij vonnis van 9 januari 1981 de vordering afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Frigo hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 2 december 1981 heeft het Hof het vonnis van de President bekrachtigd. Enz.

2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Frigo beroep in cassatie ingesteld. Enz.

MSE heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen bepleit door hun advocaten.

De Advocaat-Generaal Biegman-Hartogh heeft geconcludeerd dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken uitspraak te doen over vragen van uitleg betreffende de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en het geding zal schorsen totdat genoemd Hof uitspraak zal hebben gedaan.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. Het vonnis van de President houdt in dat Frigo heeft gevorderd dat de President, rechtsprekende in kort geding, MSE zal bevelen: "1. (. . .) ieder gebruik van het merk FRICO blijvend gestaakt te houden binnen drie dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis; 2. indien inbreuk wordt aangenomen en indien MSE in het te wijzen vonnis berust, (. . .) binnen een maand de doorhaling te verzoeken van de Beneluxinschrijving nr (. . .)", een en ander op verbeurte van een dwangsom.

Het Hof, in de bestreden uitspraak vaststellende dat Frigo in hoger beroep concludeerde "de oorspronkelijke vordering aan haar toe te wijzen", heeft tot uitdrukking gebracht dat Frigo haar vorderingen in hoger beroep niet heeft gewijzigd.

President en Hof hebben kennelijk de vordering onder 2 opgevat als een voorwaardelijk ingestelde vordering en deze vordering, op grond dat de voorwaarden niet zijn vervuld, buiten beschouwing gelaten. Dit wordt door de cassatiemiddelen niet bestreden. In cassatie is dus alleen aan de orde de afwijzing van de vordering onder 1, verder aan te duiden als de vordering.

3.2. President en Hof hebben de vordering beoordeeld op de grondslag van de daaraan door Frigo ten grondslag gestelde feiten — vermeld in het vonnis van de President —, met dien verstande dat het Hof

tevens in de beoordeling heeft betrokken de feiten die Frico nog heeft aangevoerd in hoger beroep (in het bijzonder rechtsoverwegingen 10 en 11). Aldus heeft het Hof de feitelijke grondslag van de vordering omlind.

Het Hof heeft de vordering onder drieërlei aspect bezien: het heeft beoordeeld of er sprake is van merkinbreuk, van strijd met de Handelsnaamwet dan wel – afgezien van vorengenoemde aspecten – van een onrechtmatige daad.

De Hoge Raad verstaat de middelen aldus dat deze zich onder I en onder II tot aan de zesde alinea, beginnende met "Aangezien" (de Hoge Raad plaatst daar het cijfer III), bezighouden met het merkenrechtelijke aspect en onder III met de overige genoemde aspecten.

3.3. De Hoge Raad stelt met betrekking tot het merkenrechtelijke aspect – waarbij het in hoofdzaak gaat om de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) – voorop dat de vordering zich richt tegen het gebruik van het merk FRICO door MSE; de vordering strekt ertoe dat haar "ieder gebruik" van dat merk zal worden verboden. De vordering moet dus, wat de BMW betreft, worden getoetst aan artikel 13A, eerste lid. Het gaat in deze procedure niet om een vordering tot nietigverklaring van het depot, verricht door MSE. De artikelen 4 en 14 zijn voor de beoordeling van de onderhavige vordering derhalve niet van belang. Mocht het Hof over het hoofd hebben gezien dat een vordering tot nietigverklaring ook kan worden gebaseerd op artikel 14B, aanhef en onder 1, en mocht middel I zich daartegen keren, dan mist die klacht dus belang.

Middel I, dat uitsluitend betrekking heeft op 's Hof's beschouwingen over de artikelen 4 en 14, is derhalve tevergeefs voorgesteld.

3.4. De eerste alinea van middel II is slechts als inleiding op te vatten.

De tweede alinea ("Ten eerste") heeft betrekking op 's Hof's rechtsoverweging 5, waarin het Hof oordeelt dat de eerste grief faalt "voor zover Frico met de eerste grief beoogt te stellen, gelijk uit haar pleidooi kan worden afgeleid, dat het enkele depot van het merk FRICO voor limonades door MSE (. . .) reeds een (. . .) gebruik van dat merk in de Benelux zou betekenen". De klacht van het middel is niet dat het Hof ten onrechte heeft geoordeeld dat het enkele depot niet oplevert gebruik van het merk in de zin van artikel 13A, eerste lid, maar uitsluitend dat het Hof de stellingen van Frico onjuist heeft begrepen. De klacht strekt ten betoge dat Frico haar verbodsactie mede heeft gebaseerd op de stelling dat in het enkele depot van het merk door MSE een dreiging is gelegen dat MSE dit merk in het Beneluxgebied zal gaan gebruiken en dat deze dreiging mede ten grondslag ligt aan haar verbodsactie. Het Hof heeft echter de stellingen van Frico aldus begrepen dat de verbodsactie tot uitgangspunt heeft het gebruik dat MSE volgens Frico reeds van het merk heeft gemaakt en in die stellingen niet gelezen dat aan de verbodsactie mede ten grondslag ligt een dreiging van gebruik, die zou uitgaan van het verrichte depot. Deze uitleg van de gedingstukken is, mede in aanmerking genomen de niet altijd even doorzichtige wijze waarop Frico haar stellingen naar voren heeft gebracht, niet onbegrijpelijk en kan als van feitelijke aard in cassatie niet op zijn juistheid worden getoetst.

3.5. De derde alinea van middel II ("Ten tweede") richt zich tegen 's Hof's rechtsoverweging 8, inhoudende dat de brief van Bellivier B.V. "geenszins bewijst dat MSE het merk FRICO in Nederland gebruikte". De klacht luidt dat het Hof aldus "buiten beschouwing (laat) het feit dat uit deze brief niets blijkt omtrent het vaste voornemen of zelfs de onmogelijkheid van MSE om in de Benelux te leveren. Integendeel, in de brief is sprake van levering van onder andere naar

Saoedi-Arabië en opschorting van de levering in Nederland, onder weglating van België en Luxemburg". Dit betoog richt zich met feitelijke klachten tegen voormeld oordeel van het Hof en kan mitsdien niet tot cassatie leiden.

3.6. Voor de beoordeling van de vierde alinea van middel II ("Ten derde") zijn van belang de volgende passages uit 's Hof's arrest.

A. Het Hof vermeldt de vaststelling van de President dat het door MSE voor frisdranken gebezigde merk FRICO in Nederland niet in de openbaarheid is gebracht en dat de van dat merk voorzien waren op het eigen afgesloten terrein van MSE door haar eigen personeel worden geladen in gesloten containers – aan de buitenkant waarvan zich geen enkele (sc. merk-) aanduiding bevindt – welke containers worden verzegeld en vervoerd naar Rotterdam en daar verscheept naar de plaats van bestemming buiten het Beneluxgebied. Daarvan uitgaande oordeelde de President, aldus het Hof, terecht, dat MSE zich jegens Frico niet schuldig maakte aan inbreuk op Frico's merk (rechtsoverweging 3).

B. Frico heeft zich nog beroepen op het "bottelen" door MSE van haar produkten in blikken waarop het merk wordt geplaatst, en op het "doen drukken van het merk bevattende etiketten buiten het bedrijf van MSE". Deze laatste handeling levert, aldus het Hof, niet op een gebruik van het merk in het economisch verkeer. Het "bottelen" levert al evenmin een gebruik op in de zin van de BMW, nu dat bottelen "plaatsvindt in het eigen bedrijf van MSE, waar geen buitenstaanders aan te pas komen, en wordt gevolgd door verpakking in ongemerkte en verzegelde containers" (rechtsoverweging 10).

Tegen de achtergrond van deze passages blijft onduidelijk waarover de voormelde alinea van het middel klaagt: over onbegrijpelijkheid van een of meer van 's Hof's feitelijke vaststellingen, over het passeren van door Frico aangevoerde feitelijke stellingen of over een onjuiste uitleg van de term "gebruik" in de zin van artikel 13A, eerste lid, BMW, op welk laatste punt in deze alinea overigens niet wordt ingegaan.

Gezien deze onduidelijkheden moet worden geoordeeld dat middel II onder "Ten derde" niet voldoet aan de eisen waaraan een middel als bedoeld in artikel 407, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet voldoen, waarbij opmerking verdient dat voor de aan een middel in deze materie te stellen eisen mede in aanmerking moet worden genomen, dat vragen van uitleg van de BMW moeten worden voorgelegd aan het Benelux-Gerechtshof en dat een middel van een onduidelijkheid als waarvan hier sprake is geen deugdelijke grondslag biedt voor het stellen van vragen aan dat Gerechtshof.

3.7. De laatste alinea van middel II ("Tenslotte") moet blijkbaar aldus worden begrepen, dat zij zich niet richt tegen 's Hof's oordeel dat het gebruik waartegen artikel 13A, eerste lid, bescherming biedt, alleen is gebruik binnen het Beneluxgebied, maar dat zij strekt ten betoge dat, ook al zou geen sprake zijn van gebruik in het Beneluxgebied, niettemin artikel 6bis van het herziene Unieverdrag van Parijs zou meebrengen dat Frico zich in Nederland – een Unieland – zou kunnen verzetten tegen het gebruik van haar merk FRICO door MSE in Saoedi-Arabië, omdat dat merk een algemeen bekend merk is. Dit betoog vindt geen steun in genoemde verdragsbepaling.

3.8. De eerste alinea van middel III is een inleiding. In de volgende alinea wordt zowel 's Hof's oordeel over het handelsnaamrechtelijke aspect als dat over de gestelde onrechtmatige daad aangeroerd.

Voor zover het middel zich richt tegen 's Hof's oordeel (rechtsoverweging 16) dat, gezien zijn vaststellingen, geen verwarring in Nederland is te duchten

met de handelsnaam FRICO, faalt het, omdat het Hof, aldus oordelend, geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting van de Handelsnaamwet en voor het overige het oordeel, als van feitelijke aard, in cassatie niet op zijn juistheid kan worden getoetst.

Wat betreft de kwestie van de onrechtmatige daad, dient het volgende te worden vooropgesteld. De President heeft geoordeeld dat de vordering van Frico eveneens ongegrond is voor zover deze is gebaseerd op onrechtmatig handelen van MSE, "beweerdelijk hierin bestaande dat MSE vanuit haar fabriek in Nederland producten exporteert naar de Arabische landen, met name naar Saoedi-Arabië, waar het door haar in het verkeer brengen van die producten onder het merk FRICO geschiedt in strijd met de rechten van Frico aldaar op dat merk. Immers tegenover de gemotiveerde betwisting zijdens MSE heeft Frico onvoldoende feiten gesteld, veel minder de juistheid daarvan aangetoond, op grond waarvan in het kader van dit kort geding onderzocht zou kunnen worden of en in hoeverre volgens de wetgeving van Saoedi-Arabië het optreden van MSE aldaar in strijd is te achten met rechten van Frico". Het Hof heeft zich met dit oordeel verenigd (rechtsoverweging 14). Dat betekent dat het er in dit geding niet voor kan worden gehouden, dat Frico in Saoedi-Arabië (om dit land gaat het blijkbaar) een beter recht heeft dan MSE.

Middel III verwijt het Hof voor de vraag of hier sprake is van een onrechtmatige daad, niet in aanmerking te hebben genomen dat "hier sprake is van twee Nederlandse in Nederland gevestigde, rechtspersonen, die beide in Nederland een Benelux-depot hebben verricht betreffende een identiek merk, terwijl er te dezen sprake is van het adriëntje van de Nederlandse rechter en de oorzaak van de inbreukmakende handelingen in Nederland is gelegen". Uit het bovenstaande volgt dat de stelling dat hier sprake is van "inbreukmakende handelingen", feitelijke grondslag mist. De overige stellingen, in gemeld citaat vervat, wettigen, ook als de door het Hof bedoelde voorbereidingshandelingen (vermeld in rechtsoverweging 10) in de beoordeling worden betrokken, — los van een eventuele merkinbreuk — niet het oordeel dat te dezen naar Nederlands recht sprake is van een onrechtmatige daad van MSE jegens Frico. De vraag of het Hof bedoelde handelingen, voor de vraag of zij een onrechtmatige daad opleveren, aan Nederlands recht had moeten toetsen, heeft dus geen belang.

3.9. Het vorenstaande brengt mee dat de middelen tevergeefs zijn voorgesteld.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Frico in de kosten van het geding in cassatie, aan de zijde van MSE tot aan deze uitspraak begroot op f 305,45 aan verschotten en f 1.700,— voor salaris. Enz.

Nr 82. Gerechtshof te 's-Gravenhage, Derde Kamer,
17 februari 1982.

(tepelvoeringen)

President: Mr P. J. Bijleveld;
Raadsheren: Mrs R. van der Veen en J. Schepel.

Art. 13 onder A, lid 1 Benelux-Merkenwet.

Aanbrengen van het merk van een ander op de eigen waar is niet onrechtmatig, indien het bij het publiek louter als nuttige gebruiksaanwijzing overkomt; er is dan een geldige reden in de zin van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 BMW. Hier echter wordt bij een deel van het publiek de indruk gewekt als zouden

de tepelvoeringen van Feldmühle van het merk Alfa zijn, waarbij het irrelevant is of dat ook de bedoeling van Feldmühle is. Alfa kan zich dan ook hier tegen verzetten op grond van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1 BMW.

Een verbod om het merk Alfa ook anders dan in direct verband met de waar te gebruiken, in de zin van art. 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 2 BMW, is toevoegbaar ook al bestaat daartoe geen reële dreiging (anders de Rechtbank) omdat Feldmühle blijkt niet te weten wat de grens is tussen rechtmatig en onrechtmatig merkgebruik.

De vennootschap naar vreemd recht Feldmühle Aktiengesellschaft te Dusseldorf, Bondsrepubliek Duitsland, appellante, incidenteel geïntimeerde, procureur Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,

tegen
de vennootschap naar vreemd recht Alfa-Laval Aktiebolag te Tumba, Zweden, geïntimeerde, incidenteel appellante, procureur Jhr Mr G. Hooft Graafland, advocaat Mr P. J. M. Steinhauser te Rotterdam.

a) Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Zesde Kamer, 23 februari 1979 (Mrs P. A. C. Bondam, H. A. Höweler en E. Timmermans).

Overweegt ten aanzien van het recht:

1. Met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en in het bijzonder van de Rechtbank te 's-Gravenhage neemt de Rechtbank over en verwijst zij naar het daaromtrent bij de aangehechte dagvaarding sub 24 betoogde.

2. Tussen partijen staat, als enerzijds gesteld, anderzijds niet of niet voldoende weersproken, alsmede op grond van de onbestreden inhoud der overgelegde produkties, onder meer het volgende vast:

— eiseres [Alfa-Laval, Red.] is houdster van de navolgende Benelux-merken:

A) het merk ALFA-LAVAL, bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage gedeponneerd op 5 mei 1971 en ingeschreven onder nummer 028843, met beroep op door gebruik in Nederland verkregen rechten sedert 1898, 1939 en 1968, onder meer voor de waren: melkmachines en andere machines voor melkbewerking en zuivelbereiding en onderdelen en hulpstukken voor deze waren;

B) het merk ALFA, bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage gedeponneerd op 22 oktober 1973 en ingeschreven onder nummer 002783 voor de waren: machines en apparaten voor gebruik bij de melk- en boterbereiding;

C) het merk ALFA-LAVAL, bij het Benelux Merkenbureau te 's-Gravenhage gedeponneerd op 29 oktober 1974 en ingeschreven onder nummer 328882 onder meer voor de waren: zuivel- en melkmachines;

— eiseres laat ten behoeve van de door haar vervaardigde en door haar dochteronderneming Alfa-Laval N.V. in de Benelux te verkopen melkmachines tepelvoeringen vervaardigen; zij verkoopt vervolgens die tepelvoeringen, welke bestemd zijn om te worden gebruikt op haar melkmachines;

— eiseres doet de tepelvoeringen, die zij in het verkeer brengt, voorzien van haar merk ALFA, waaraan zij het typennummer van de desbetreffende melkmachines toevoegt, alsmede de aanduiding "made in Sweden";

— gedaagde brengt onder andere hier te lande tepelvoeringen in de handel die uiterlijk identiek zijn aan de tepelvoeringen van eiseres en dan ook geëigend en bestemd zijn om te worden gebruikt bij de van eiseres afkomstige melkmachines; zij zijn voorzien van een opschrift, bestaande uit de woorden "FELDMÜHLE MELKZITZE" in grote hoofdletters met daaronder in kleinere, gewone letters de woorden "passend für Alfa", gevolgd door een cijfer, het geheel links geflankeerd