

3 januari 1997

Eerste Kamer

Nr. 16.134 (C95/286)

AS

# AFSCHRIFT

## Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

LINE LITE INTERNATIONAL B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
EISERES tot cassatie,  
advocaat: Jhr mr J.L.R.A. Huydecoper,

t e g e n

INDOOR B.V.,  
gevestigd te Amsterdam,  
VERWEERSTER in cassatie,  
advocaat: mr R. Laret.

## 1. Het geding in feitelijke instanties

Eiseres tot cassatie - verder te noemen: Line Lite - heeft bij exploit van 20 januari 1995 verweerster in cassatie - verder te noemen: Indoor - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Amsterdam en - kort gezegd - met een beroep op het bepaalde in art. 13A, aanhef en onder 1 en 2 van de Benelux Merkenwet gevorderd Indoor te gebieden om het gebruik van de aanduiding "Linelight" of enige andere met het merk LINE LITE overeenstemmende aanduiding voor de litigieuze warenklasse te staken, welke vordering zij heeft aangevuld met een aantal nevenvorderingen.

Indoor heeft de vorderingen bestreden.

Bij vonnis van 16 februari 1995 heeft de President de vorderingen grotendeels toegewezen.

Tegen dit vonnis heeft Indoor hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Amsterdam. Line Lite heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 13 juli 1995 heeft het Hof in het principaal appel het bestreden vonnis vernietigd en alle gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd. In het voorwaardelijk incidenteel appel heeft het Hof het beroep verworpen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Line Lite beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Indoor heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Strikwerda strekt tot verwerping van het beroep.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Line Lite is houdster van het woordmerk LINE LITE, dat zij op 25 april 1983 onder nummer 524357 heeft gedeponneerd bij het Benelux Merkenbureau. Zij brengt onder dit merk verschillende lichtproducten waaronder lichtlijnsystemen op de markt.

(ii) Indoor biedt in haar catalogus behalve andere soorten verlichtingsartikelen ook een lichtlijnsysteem aan met de aanduiding "Fiber Linelight".

3.2 Line Lite heeft Indoor in kort geding gedagvaard en heeft gesteld dat Indoor aldus inbreuk maakt op haar merkrecht. In cassatie is nog slechts van belang het beroep dat in dit verband is gedaan op art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1° (oud), BW. Line Lite heeft onder meer gevorderd - kort gezegd - Indoor te bevelen ieder gebruik van de aanduiding linelight of van een andere met het merk LINE LITE overeenstemmende aanduiding te staken.

Indoor heeft tot haar verweer aangevoerd dat de aanduiding "Fiber Linelight" niet op het product zelf of op

de verpakking ervan is aangebracht, doch alleen voorkomt in haar catalogus, en dat de aanduiding daarin niet dient ter onderscheiding van haar waren, maar uitsluitend om het product te beschrijven. De aanduiding "Fiber Linelight" is, aldus Indoor, evenals het woord linelight op zichzelf, vooral in de verlichtingsbranche, waarin het Engels de voertaal is, een - geschikte - term van beschrijvende aard.

De President heeft dit verweer verworpen en de vorderingen van Line Lite grotendeels toegewezen.

Het Hof heeft het verweer van Indoor evenwel gegrond bevonden, het vonnis van de President op het principale appel van Indoor vernietigd en alle door Line Lite gevraagde voorzieningen alsnog geweigerd.

Daartoe heeft het Hof - kort samengevat - geoordeeld: dat het voorshands aannemelijk acht dat zowel de Engelse taal als, meer in het bijzonder, de termen linelight, line light en linelighting weliswaar niet door een ieder in de branche gebezigd respectievelijk ter aanduiding van lichtlijnsystemen gebruikt worden, maar dat (het gebruik van die taal respectievelijk) die termen toch wel zózeer gebruikelijk zijn om het litigieuze product te beschrijven, dat zij in de branche als een algemeen bekend begrip en een veelvuldig toegepaste aanduiding zijn aan te merken (rov. 4.10); dat het merk auditief geheel gelijk is aan het beschrijvende linelight waarin dezelfde alliteratie en binnenrijm voorkomen (rov. 4.11); dat Line Lite zich op grond van haar merkrecht niet kan ver-

zetten tegen het gebruik van het auditief gelijke, beschrijvende linelight en dat Indoor terecht aanvoert dat het niet aangaat om door het depot van het anders geschreven, doch auditief gelijke merk LINE LITE de beschrijvende term linelight te monopoliseren en Indoor te verhinderen om ter aanduiding van haar gelijk(soortig) product deze gebruikelijke, beschrijvende term te bezigen (rov. 4.12); dat Indoor derhalve door het gebruik dat zij maakt van de aanduiding "Fiber Linelight", geen inbreuk maakt op het merkrecht van Line Lite (rov. 4.13).

Hiertegen richt zich het middel.

3.3 Line Lite heeft bij schriftelijke toelichting doen betogen dat te dezen van toepassing is de tekst van de BMW, zoals deze sedert 1 januari 1996 luidt door het in werking treden van het Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg van 2 december 1992, waarbij de BMW is aangepast aan Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van de merkenrechten der Lid-Staten (PbEG L 40). Nu Line Lite evenwel in haar schriftelijke toelichting eveneens heeft doen betogen dat het oude en het nieuwe recht voor wat betreft de beantwoording van de vragen die hier aan de orde zijn, niet van elkaar afwijken, kan de Hoge Raad de vraag of in cassatie het oude dan wel het nieuwe recht moet worden toegepast, laten rusten.

3.4.1 Het Hof heeft geoordeeld dat weliswaar het merk LINE LITE auditief geheel gelijk is aan het beschrijvende linelight, maar dat het niet aangaat om door het depot van dat anders geschreven doch auditief gelijke merk de beschrijvende term linelight te monopoliseren en te verhinderen dat Indoor de gebruikelijke, beschrijvende term linelight bezigt ter aanduiding van haar gelijk(soortig) product. Hierin ligt besloten dat naar 's Hofs oordeel Indoor de beschrijvende term linelight niet bezigt ter onderscheiding van haar producten van gelijksoortige producten van andere deelnemers aan het economisch verkeer.

3.4.2 Hieruit vloeit voort dat het Hof terecht heeft aangenomen dat Line Lite zich niet op basis van het bepaalde in art. 13A, eerste lid, aanhef en onder 1° (oud) BMW tegen dat gebruik kan verzetten. Dit brengt mee dat de onderdelen 2a en 3 van het middel falen, terwijl onderdeel 4 feitelijke grondslag mist, omdat het ten onrechte ervan uitgaat dat het Hof is voorbijgegaan aan de stelling van Line Lite dat Indoor de term linelight bezigt als merk; blijkens het vorenoverwogene heeft het Hof die stelling verworpen.

3.4.3 Onderdeel 2b klaagt dat het Hof niet mede in zijn overwegingen heeft betrokken de stelling van Line Lite dat haar merk door inburgering een aanzienlijke mate van onderscheidend vermogen had verkregen. Deze klacht mist belang. Blijkens het voorgaande heeft het Hof de vorderingen van Line Lite immers afgewezen omdat het, anders dan deze aan haar

vorderingen ten grondslag had gelegd, van oordeel was dat Indoor de term linelight niet bezigde ter onderscheiding van haar producten, maar louter in beschrijvende zin.

3.4.4 Onderdeel 5 klaagt dat het Hof niet is ingegaan op de stelling van Line Lite dat haar een mogelijk verlies van onderscheidend vermogen van het merk LINE LITE alleen kan worden tegengeworpen, indien haar dat verlies aan onderscheidend vermogen valt toe te rekenen, hetgeen, aldus Line Lite, niet het geval is. Ook deze klacht mist belang, nu 's Hof's beslissing dat Line Lite zich niet kan verzetten tegen gebruik door Indoor van de term linelight in beschrijvende zin, niet berust op een door het Hof aangenomen verlies aan onderscheidend vermogen van het merk van Line Lite.

3.4.5 Onderdeel 6 klaagt dat het Hof is voorbijgegaan aan het beroep van Line Lite op de bescherming die zij op grond van de Handelsnaamwet aan haar handelsnaam Line Lite kan ontlenen. Deze klacht faalt, nu het Hof kennelijk een dergelijk beroep in de in het onderdeel genoemde, van Line Lite afkomstige processtukken niet heeft gelezen, hetgeen niet onbegrijpelijk is, nu Line Lite aldaar slechts terloops en in een ander verband van de door haar gevoerde handelsnaam melding heeft gemaakt.

#### 4. Beslissing

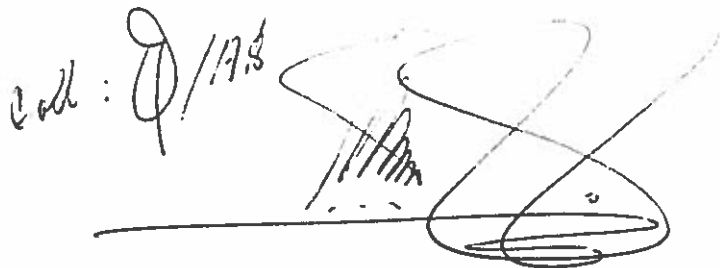
De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Line Lite in de kosten van het geding in

cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Indoor begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president Snijders als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Heemskerk, Herrmann en Jansen, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 3 januari 1997.

coll:  A handwritten signature and initials, possibly 'D/A.S.', with a large, stylized flourish below it.

 A handwritten signature, possibly 'Herrmann', written in a cursive style.

Voor eensluidend afschrift,  
De Griffier van de Hoge Raad  
der Nederlanden,

 A handwritten signature, possibly 'J. van Gorkum', written in a cursive style.



Rolnr. 16.134  
Zt. 8 nov. 1996

Mr Strikwerda  
conclusie inzake  
**Line Lite International B.V.**  
tegen  
**Indoor B.V.**

Edelhoogachtbaar College,

1. Het gaat in dit kort geding om de vraag in hoeverre de houder van een bij het Benelux Merkenbureau gedeponerd woordmerk, dat niet in schrijfwijze, maar wel auditief gelijk is aan een beschrijvende term, zich kan verzetten tegen het gebruik van die term in beschrijvende zin.
2. De feiten liggen als volgt. Eiseres tot cassatie, hierna: Line Lite, is houdster van het woordmerk LINE LITE, dat zij op 25 april 1983 heeft gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 524357. Het depot is op 1 oktober 1993 vernieuwd. Line Lite brengt onder dat merk diverse lichtproducten waaronder lichtlijnsystemen op de markt. Verweerster in cassatie, hierna: Indoor, biedt in haar catalogus, het Indoor-lichtboek, naast andere soorten verlichtingsartikelen, een lichtlijnsysteem aan en wel met de aanduiding "Fiber Linelight".
3. Bij exploit van 20 januari 1995 heeft Line Lite Indoor in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Amsterdam en met een beroep op art. 13 A aanhef en onder 1 en 2 (oud) van de Benelux Merkenwet (BMW) onder meer gevorderd dat - kort gezegd - Indoor wordt veroordeeld om het gebruik van de aanduiding "Linelight" of enige andere met het merk LINE LITE overeenstemmende aanduiding te staken. Line Lite heeft daartoe gesteld dat Indoor door haar lichtlijnsysteem aan te bieden met de aanduiding "Fiber Linelight" inbreuk maakt op het merkrecht van Line Lite.
4. Voor zover thans in cassatie van belang heeft Indoor tot

haar verweer aangevoerd dat - zakelijk weergegeven - de aanduiding "Fiber Linelight", die niet op het product zelf of op de verpakking daarvan is aangebracht, uitsluitend voorkomt in de catalogus waarin het product beschreven wordt, en dat de aanduiding dus niet dient ter onderscheiding van haar waren maar ter beschrijving van dat product. De term "Linelight" is bij uitstek geschikt om dat product te beschrijven; het gebruik van Engelse termen van beschrijvende aard is in de verlichtingsbranche gebruikelijk en "Linelight(ing)" is in die branche een algemeen bekend begrip, aldus Indoor.

5. Bij vonnis van 16 februari 1995 heeft de President dit verweer verworpen en de vorderingen van Line Lite (grotendeels) toegewezen. Zij overwoog dat ervan moet worden uitgegaan dat het Engels in de verlichtingsbranche de voertaal is, maar dat Indoor op geen enkele wijze aannemelijk heeft gemaakt dat de producenten van lichtlijnsystemen de term "Linelight" nodig hebben of zelfs maar gebruiken ter aanduiding van hun product. De President heeft dan ook niet aannemelijk geoordeeld dat "Linelight" moet worden aangemerkt als een gebruikelijke aanduiding van deze soort waren (r.o. 4).

6. Op het (principaal) hoger beroep van Indoor heeft het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 13 juli 1995 het vonnis van de President evenwel vernietigd en, opnieuw recht doende, alle door Line Lite gevraagde voorzieningen geweigerd.

7. Kernvraag is volgens het Hof of het in de verlichtingsbranche gebruikelijk is producten met Engelse termen te beschrijven en met name of het gebruikelijk is lichtlijnsystemen aan te duiden met termen als "Linelight" en "Linelight(ing)" (r.o. 4.7). Het Hof acht voldoende aannemelijk geworden dat zulks het geval is (r.o. 4.10). Auditief is het merk van Line Lite dan ook, ondanks de ietwat afwijkende schrijfwijze, beschrijvend te achten voor lichtlijnsystemen, aldus het Hof (r.o. 4.11). Het Hof verbindt hieraan de conclusie, dat Line Lite zich op grond van haar merkrecht niet kan verzetten tegen

het gebruik van het beschrijvende "Linelight". Door het depot van het anders geschreven doch auditief gelijke merk LINE LITE kan Line Lite de beschrijvende term "Linelight" immers niet monopoliseren en Indoor niet verhinderen om ter aanduiding van haar gelijk(soortig) product deze gebruikelijke, beschrijvende term te bezigen, aldus het Hof (r.o. 4.12).

8. Line Lite is tegen het arrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen opgebouwd middel, dat door Indoor is bestreden met conclusie tot verwerping van het beroep.

9. Alvorens het middel te bespreken, verdient aandacht dat bij gelegenheid van de schriftelijke toelichting namens Line Lite is betoogd dat voor de vraag of Indoor, door het gebruik dat zij maakt van de term "Linelight", inbreuk maakt op het merkrecht van Line Lite thans in cassatie alleen nog de huidige, per 1 januari 1996 gewijzigde tekst van de BMW van toepassing is en niet de tekst van de BMW, zoals deze luidde tot 1 januari 1996, ook al heeft het Hof in zijn bestreden arrest die vraag beoordeeld aan de hand van de laatstbedoelde tekst.

10. Dit betoog, dat kennelijk berust op de opvatting dat het op 2 december 1992 te Brussel tot stand gekomen en op 1 januari 1996 voor Nederland in werking getreden Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, Trb. 1993 nr. 12, waarbij de huidige tekst van de BMW werd vastgesteld, terugwerkende kracht heeft, faalt m.i. De artt. II t/m VIII van het Protocol, noch de Wet van 25 maart 1994 houdende goedkeuring van het Protocol, Stb. 267, bieden een aanknopingspunt voor de opvatting dat aan de nieuwe bepalingen terugwerkende kracht dient te worden toegekend. Het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op het Protocol (als bijlage gevoegd bij de MvT op het wetsvoorstel tot goedkeuring van het Protocol, Kamerstukken II 1992-1993, 23 325, nr. 3) en de parlementaire geschiedenis van de

totstandkoming van de goedkeuringswet bieden daarvoor evenmin een aanknopingspunt. In overeenstemming met het in art. 28 van het op 23 mei 1969 te Wenen tot stand gekomen Verdrag inzake het verdragenrecht, Trb. 1977 nr. 169, gecodificeerde algemene beginsel van verdragenrecht, dat aan verdragen geen terugwerkende kracht toekomt, tenzij uit het verdrag of op andere wijze een andere bedoeling blijkt, moet derhalve worden aangenomen dat het Protocol geen terugwerkende kracht heeft. Voor het oordeel over de materiële klachten van het middel, is het overigens niet van belang of het Protocol al dan niet terugwerkende kracht heeft. Het Protocol strekt (mede) ertoe de BMW aan te passen aan Richtlijn nr. 89/104/EEG van de Raad van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van de merkenrechten der Lid-Staten (PbEG L 40). Aangezien de termijn voor aanpassing van de nationale wetgeving aan de richtlijn reeds op 31 december 1992 verstreek (zie art. 16 lid 2 van de richtlijn), dient de rechter de bepalingen van de BMW, zoals deze luiden tot 1 januari 1996, ná 31 december 1992 richtlijn-conform uit te leggen. Vgl. HR 20 oktober 1995, RvdW 1995, 212C. In uitkomst maakt het derhalve geen verschil of de materiële klachten van het middel naar de oude dan wel naar de huidige tekst van de BMW worden beoordeeld.

11. Ik keer terug naar het middel. Na Onderdeel 1, dat geen klacht bevat, klaagt onderdeel 2 onder a dat het oordeel van het Hof dat Indoor door het gebruik dat zij maakt van de aanduiding "Fiber Linelight" geen inbreuk maakt op het merkrecht van Line Lite, onjuist, althans zonder nadere motivering niet begrijpelijk is, nu in 's Hofs vaststelling, in r.o. 4.11, dat het teken "Linelight" auditief geheel gelijk is aan het merk LINE LITE, besloten ligt dat beide tekens met elkaar overeenstemmen in de zin waarin dat begrip wordt gehanteerd in art. 13 A BMW.

12. De klacht mist feitelijke grondslag. Het Hof heeft weliswaar vastgesteld dat het merk LINE LITE auditief geheel gelijk is aan het beschrijvende "Linelight", maar heeft tevens geoor-

deeld dat dit niet meebrengt dat Line Lite op grond van haar merkrecht Indoor kan verhinderen om de term "Linelight" in beschrijvende zin te gebruiken. Hierin ligt besloten dat naar 's Hofs oordeel van overeenstemming in de zin van art. 13 A BMW geen sprake is. Dit oordeel is onjuist, noch onbegrijpelijk. Blijkens BenGH 16 juni 1995, nr. A 94/1, NJ 1995, 745 nt. DWFV (Polyglot) dient in een geval als het onderhavige, waarin een voor bepaalde waren ingeschreven woordmerk ten aanzien van deze waren wel het vereiste onderscheidend vermogen heeft, maar tevens geschikt is om die waar te beschrijven, uitgangspunt te zijn dat de wettelijke regeling inzake de beschermingsomvang van het merk berust op afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer. Zie ook BenGH 5 oktober 1982, nr. A 81/4, NJ 1984, 71 nt. LWH (Juicy Fruit). Als buitengrens bij deze afweging geldt enerzijds dat de merkhouder niet behoeft te dulden dat de ander het woord in het economisch verkeer op een zodanige wijze gebruikt dat bij het in aanmerking komend publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigd ter onderscheiding van zijn waren, en geldt anderzijds dat die ander niet belet kan worden om zijn waren aan te duiden met een daartoe geschikt woord. Het Hof heeft vastgesteld dat het woord "Linelight" geschikt en gebruikelijk is ter aanduiding van lichtlijnsystemen en dat Indoor het woord "Linelight" bezigt in deze gebruikelijke, beschrijvende zin. Van gebruik door Indoor "van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van art. 13 A BMW is dus naar 's Hofs oordeel geen sprake.

13. Onder b klaagt onderdeel 2 erover dat uit het bestreden arrest niet blijkt dat het Hof in zijn afweging heeft betrokken de stelling van Line Lite dat haar merk LINE LITE door inburgering een aanzienlijke mate van onderscheidend vermogen had verkregen.

14. De klacht zal naar mijn oordeel reeds wegens gebrek aan belang moeten falen. Weliswaar kan door inburgering de onder-

scheidende kracht en daardoor de beschermingsomvang van het merk toenemen, maar dit kan niet tot gevolg hebben dat het woord "Linelight" zijn functie als beschrijvende term verliest en door een ander niet meer in die beschrijvende zin in het economisch verkeer zou mogen worden gebruikt. Vgl. de conclusie van plv. A-G mr. Mok voor het Polyglot-arrest onder 3.9.: wie een aan boeken gewijd tijdschrift in het verkeer brengt onder de naam "Het Boek" en dit als merk laat inschrijven, zal niet kunnen verhinderen dat boeken als "boek" wordt aangeduid.

15. Onderdeel 3 berust op het juiste uitgangspunt dat het Hof, hoewel het heeft vastgesteld dat het merk LINE LITE auditief geheel gelijk is aan het teken "Linelight", toch geen overeenstemming in de zin van art. 13 A BMW heeft aangenomen. Het onderdeel acht dit oordeel onjuist, althans onvoldoende begrijpelijk, omdat ten aanzien van een teken dat auditief geheel gelijk is aan een merk waaraan een geldig merkrecht is verbonden, moet worden aangenomen dat dat overeenstemt met het betreffende merk.

16. De klacht faalt op de gronden die hierboven reeds zijn uiteengezet: aangezien het Hof heeft vastgesteld dat de term "Linelight" in de verlichtingsbranche geschikt en gebruikelijk is ter aanduiding van lichtlijnsystemen, en voorts heeft vastgesteld dat Indoor de term "Linelight" bezigt in deze gebruikelijke, beschrijvende zin, is onjuist noch onbegrijpelijk dat het Hof heeft geoordeeld dat dit gebruik buiten de beschermingsomvang van het merkrecht van Line Lite valt.

17. De in onderdeel 4 vervatte klacht mist feitelijke grondslag. Het Hof is aan de stelling van Line Lite, dat het gebruik dat Indoor van het teken "Linelight" maakt moet worden aangemerkt als gebruik als merk, niet voorbijgegaan, doch heeft deze stelling kennelijk niet aannemelijk geoordeeld. Blijkens r.o. 4.12 heeft het Hof zich immers verenigd met de in r.o. 4.4 weergegeven stelling van Indoor, dat de aanduiding "Fiber Linelight" door Indoor niet wordt gebruikt ter onder-

scheiding van haar waren maar ter beschrijving van haar lichtlijnsysteem.

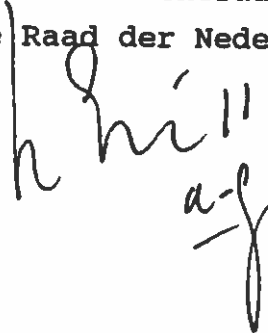
18. Ook onderdeel 5 mist naar mijn oordeel feitelijke grondslag. De beslissing van het Hof, dat Indoor door het gebruik dat zij maakt van de aanduiding "Fiber Linelight" geen inbreuk maakt op het merkrecht van Line Lite, berust niet op het oordeel dat het merk LINE LITE door welke oorzaak dan ook aan onderscheidend vermogen heeft verloren (het Hof heeft daaromtrent niets vastgesteld), maar op het oordeel dat Line Lite op grond van haar merkrecht zich niet kan verzetten tegen het gebruik van de term "Linelight" in louter beschrijvende zin.

19. Onderdeel 6 verwijt het Hof niet te zijn ingegaan op het beroep dat Line Lite heeft gedaan op bescherming van de door haar gevoerde handelsnaam.

20. Het onderdeel is m.i. tevergeefs voorgesteld. In hetgeen door Line Lite onder punt 7 en punt 15 in haar memorie van antwoord is aangevoerd, valt een dergelijk beroep niet te lezen. En voor zover het Hof een beroep op handelsnaamrechtelijke bescherming al had moeten lezen in hetgeen Line Lite bij pleidooi in appel heeft aangevoerd (pleitnotities onder punt 18 slotzin), heeft het Hof dat toen voor het eerst gedane beroep als in strijd met een goede procesorde mogen passeren.

21. De conclusie strekt tot verwerping van het beroep.

De Procureur-Generaal  
bij de Hoge Raad der Nederlanden,

Handwritten signature in cursive script, appearing to read "H. Hill a-g".

Heden, vierentwintig augustus  
negentienhonderdvijfennegentig,

Heb ik, THEO JACOB ANDRIES GROEN, als toegevoegd kandidaat-  
deurwaarder werkzaam ten kantore van RUDOLF JABURG,  
deurwaarder bij de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam,  
beiden aldaar kantoorhoudende en mitsdien ten deze  
woonplaats hebbende aan de Nicolaas Maesstraat 134;

op verzoek van de besloten vennootschap Line Lite Inter-  
national B.V., gevestigd te Amsterdam, voor deze zaak  
woonplaats kiezende te 's-Gravenhage aan de Zuid-Holland-  
laan 7 aan het kantoor van de advocaat bij de Hoge Raad  
der Nederlanden Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper, die door mijn  
opdrachtgeefster als haar advocaat wordt aangewezen om  
haar in de hierna te bespreken cassatieprocedure als  
zodanig te vertegenwoordigen;

AAN

de besloten vennootschap Indoor B.V., gevestigd te Am-  
sterdam, in de aan de onderhavige cassatieprocedure  
voorafgaande appelprocedure uitdrukkelijk woonplaats  
gekozen hebbend te Amsterdam, aan de Herengracht 425-  
429, aan het kantoor van de door gerekwireerde in die  
instantie gestelde procureur Mr A.A.H. Bruinhof; mitsdien  
aan genoemd gekozen domicilie mijn exploit doend, waar ik  
heb gesproken met een afschrift van dit exploit te hebben  
gelaten aan:

Mevrouw R.J. Steinmann, medewerkster aldaar werkzaam

AANGEZEGD



dat mijn opdrachtgeefster bij deze cassatieberoep instelt tegen het arrest dat het Gerechtshof te Amsterdam, Vierde Meervoudige Burgerlijke Kamer, op 13 juli 1995 onder rolnummer 267/95 SKG tussen partijen heeft gewezen;

mitsdien heb ik, deurwaarder, geheel handelend zoals hierboven reeds beschreven, de gerekwireerde Indoor B.V.

#### GEDAGVAARD

om op vrijdag de zeventwintigste oktober negentien-  
honderdvijfennegentig om tien uur 's morgens vertegen-  
woordigd door een advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden te verschijnen op de terechtzitting van de Hoge Raad der Nederlanden, Enkelvoudige Kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken (rolzitting); welke terechtzitting op de aangegeven dag en het aangegeven uur zal worden gehouden in het gebouw van de Hoge Raad aan de Kazernestraat 52 te 's-Gravenhage;

#### TENEINDE

namens mijn opdrachtgeefster als eiseres tot cassatie tegen het bestreden arrest te horen aanvoeren het navolgende

#### MIDDEL VAN CASSATIE:

schending van het recht, of althans verzuim van vormen waarvan de niet-inachtneming nietigheid meebrengt, doordat het Hof in het bestreden arrest, naar de inhoud waarvan thans ter wille van de beknoptheid slechts wordt verwezen, heeft overwogen en beslist zoals daarin is gedaan, en dit ten onrechte om één of meer van de navolgende, ook in hun onderling verband in aanmerking te

nemen redenen:

1. De partijen zullen hierna gewoonlijk worden aangeduid bij hun (verkorte) eigen namen.
- 2.a. De overwegingen van het Hof die uitmonden in rov. 4.12 van het bestreden arrest, geven blijk van een onjuiste rechtsopvatting, en/of zijn onvoldoende begrijpelijk.

Blijkens rov. 4.10 van het bestreden arrest gaat het Hof er van uit dat de termen "Linelight", "Line Light" en "Linelightning" zozeer gebruikelijk zijn om het litigieuze produkt te beschrijven dat zij als een algemeen bekend begrip en veelvuldig toegepaste aanduiding zijn aan te merken.

Blijkens rov. 4.4 en 4.12 gaat het Hof er voorts van uit dat aan Line Lite met betrekking tot het merk Line Lite een geldig merkrecht toekomt. Daarin ligt besloten dat het Hof het betreffende teken niet als uitsluitend beschrijvend heeft aangemerkt, in de zin waarin die woorden bijvoorbeeld zijn gebruikt in het arrest BGH 19 januari 1981, NJ 1981 294 LWH.

Blijkens rov. 4.11 is het Hof ervan uitgegaan dat het teken "Linelight" auditief geheel gelijk is aan het merk "Line Lite", waarin besloten ligt dat de beide tekens met elkaar overeenstemmen in de zin waarin dat begrip wordt gehanteerd in artikel 13, aanhef en sub A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW); en hetgeen althans de mogelijkheid insluit dat het Hof "overeenstemming" in de zoëven bedoelde zin heeft aangenomen, óf in het midden heeft gelaten of daarvan sprake was (zodat daar in

cassatie veronderstellenderwijs van uit mag worden gegaan).

Wanneer echter een teken in de zin van artikel 13, aanhef en sub A BMW overeenstemt met een merk waaraan - met name omdat het merk niet als uitsluitend beschrijvend kan gelden - een geldig merkrecht is verbonden (en wanneer overigens aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 13, aanhef en sub A BMW is voldaan, hetgeen het Hof niet heeft onderzocht, en waarvan in cassatie tenminste veronderstellenderwijze mag worden uitgegaan), levert het desbetreffende gebruik van het overeenstemmende teken inbreuk op op het recht van de merkhouder, en kan daaraan niet afdoen dat het teken een beschrijvend teken zou zijn. Dat zou anders (kunnen) zijn indien de beschrijvende aard van het betreffende teken zou meebrengen dat niet langer kan worden aangenomen dat het in geding zijnde merk en het als inbreukmakend aangemerkte teken met elkaar overeenstemmen in de zin van artikel 13, aanhef en sub A BMW; maar om de hiervóór aangegeven redenen is aan te nemen dat het Hof ervan uit is gegaan dat het in dit geding betrokken merk en teken wél met elkaar overeenstemmen; of heeft althans het Hof onvoldoende duidelijk gemaakt welk oordeel het zich te dien aanzien heeft gevormd, zodat in cassatie onvoldoende kan worden beoordeeld of het Hof in zoverre van een juiste rechtsopvatting is uitgegaan.

- 2.b. Bij de beoordeling van het in het middelonderdeel 2.a. aangevoerde is mede in aanmerking te nemen dat Line Lite zich er uitdrukkelijk en met ampele motivering op had beroepen dat haar merk Line Lite door intensief gebruik en door investering van belang-

rijke middelen over een periode van 13 jaar, als gevolg van zgn. "inburgering" een aanzienlijke mate van onderscheidend vermogen had verkregen, óók wanneer men er (anders dan Line Lite verdedigde, en ander dan Line Lite ook thans juist acht) van uit zou gaan dat het onderscheidend vermogen van dat merk aanvankelijk mogelijk gering was; zie daarvoor de Memorie van Antwoord, alinea 7, nader uitgewerkt in de pleitnota namens Line Lite in appel, alinea 11. Door het verschijnsel van "inburgering" kan zich voordoen dat een merk dat aanvankelijk een gering onderscheidend vermogen bezit, zich zodanig ontwikkelt tot een in de perceptie van het in aanmerking komende publiek als onderscheidend functionerend teken, dat daardoor, ook als men er rekening mee houdt dat het betreffende teken tevens een beschrijvend (zij het niet een uitsluitend beschrijvend) karakter heeft, het belang van concurrenten om dat teken als beschrijvende aanduiding voor hun (soort)-gelijke waren of diensten, en/of anderszins op een voor de merkhouder schadelijke wijze, te gebruiken moet wijken voor het mede door deze ontwikkeling bepaalde belang van de merkhouder.

Ten aanzien van dit voldoende duidelijk door Line Lite gestelde, en ook met argumenten onderbouwde gegeven, blijkt niet dat het Hof dat heeft betrokken in de afweging die het Hof blijkbaar in rov. 4.12 en de daaraan voorafgaande rechtsoverwegingen heeft gemaakt (laat staan dat wordt aangeduid welk gewicht het Hof aan dit gegeven heeft toegekend).

Daardoor krijgt de klacht uit middelonderdeel 2.a. hiervóór nader accent, zowel voor wat betreft het daarin gestelde omtrent de onjuiste rechtsopvatting

van het Hof, als voor wat betreft de tekortschietende duidelijkheid van 's Hofs motivering. Line Lite wijst er echter op dat het in dit middelonderdeel 2.b. gestelde, ook wanneer dat geheel los wordt gezien van het in middelonderdeel 2.a. betoogde, een onjuist rechtsoordeel van het Hof aanwijst, respectievelijk een zodanig gebrek in de motivering van het bestreden arrest, dat dat arrest daarom niet in stand kan blijven.

3. Mocht het in middelonderdelen 2. sub a. en sub b. hiervóór aangeduide oordeel van het Hof zo moeten worden begrepen dat het Hof (impliciet) heeft aangenomen dat het merk "Line Lite" en het teken "Line-light" in weerwil van de door het Hof in rechtsoverweging 4.11. gedane vaststelling dat het merk en het teken auditief geheel gelijk zijn, niet met elkaar overeenstemmen in de zin van artikel 13, aanhef en sub A BMW, dan zou dat oordeel op een onjuiste rechtsopvatting berusten of onvoldoende begrijpelijk zijn, omdat ten aanzien van een teken dat auditief geheel gelijk is aan een merk waaraan een geldig merkrecht verbonden is, moet worden aangenomen dat dat overeenstemt met het betreffende merk; terwijl althans nadere motivering behoeft, waarom overeenstemming niet aanwezig zou zijn, nu het feit dat het betreffende merk en het teken auditief geheel gelijk zijn slechts bij aanwezigheid van bijzondere, in de bedoelde motivering te betrekken omstandigheden kan worden verenigd met het oordeel dat dat merk en dat teken, beschouwd op de wijze zoals aangeduid in het arrest BGH 20 mei 1983 NJ 1984 72 LWH, nochtans geen associaties ten opzichte van elkaar bij het relevante publiek zullen oproepen; waarbij geldt dat het (door het Hof in rov. 4.11 als vaststaand aangenomen

feit dat het teken "Linelight" auditief beschrijvend is te achten voor de betreffende produkten, niet voldoende is om het (hier veronderstelde impliciete) oordeel dat het betreffende merk en het betreffende teken niet overeenstemmen, te kunnen dragen, zolang niet vaststaat dat het bedoelde teken in de in middelonderdeel 2. sub a. hiervoor bedoelde zin "uitsluitend" beschrijvend is, en/of zolang niet vaststaat dat de wijze waarop het als inbreukmakend aangemerkte teken wordt gebruikt, gebruik oplevert louter ter beschrijving, en niet gebruik als merk c.q. als onderscheidings- of identificatiemiddel; zie daarvoor ook, nader, middelonderdeel 4. hierna.

4. Line Lite heeft zich er in de gedingstukken bij herhaling en met een duidelijke motivering op beroepen, dat het gebruik dat Indoor van het teken "Linelight" maakte, moest worden aangemerkt als gebruik als merk c.q. als gebruik waardoor de door Indoor aangeboden waren van die van anderen werden onderscheiden en/of werden geïdentificeerd, en niet als gebruik dat alleen diende ter beschrijving van de hoedanigheid of van (andere) eigenschappen van de betreffende waren; zie daarvoor o.a. de Memorie van Antwoord, alinea 9 en de pleitnota namens Line Lite in appel, alinea 14.

Ook wanneer de verhouding tussen een merk en een (daarmee overeenstemmend) teken van dien aard is dat de merkhouders zich niet kan verzetten tegen gebruik van het betreffende teken, louter ter beschrijving (of overigens ter aanduiding van hoedanigheden en/of eigenschappen) van de betreffende waar, gaat de daardoor aan concurrenten van de merkhouders gelaten vrijheid niet zo ver, dat het hun ook is toegestaan

om het betreffende teken te gebruiken als merk, althans als een teken dat (mede) dient om de betreffende waren te onderscheiden of te identificeren.

In 's Hofs arrest ligt besloten, òfwel dat het Hof van een andere, en daardoor van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan, òfwel dat het Hof zich van de rechtsgevolgen van de hier ingeroepen regel geen rekenschap heeft gegeven. Althans heeft het Hof op geen enkele wijze aangegeven hoe het Hof daarover heeft geoordeeld, waardoor het bestreden arrest in dit opzicht onvoldoende is gemotiveerd.

5. Line Lite had zich er voorts op beroepen dat een mogelijk verlies aan onderscheidend vermogen van het merk Line Lite als gevolg van het feit dat na het ontstaan van het recht op het betreffende merk, derden in toenemende mate daarmee overeenstemmende aanduidingen als beschrijvend teken zouden zijn gaan gebruiken, niet aan Line Lite mocht worden tegengeworpen tenzij het verloren gaan van het onderscheidend vermogen (uit dien hoofde) geheel of ten dele valt toe te rekenen aan toedoen of nalaten van de merkhouder; terwijl het laatste, volgens de hier bedoelde stellingen van Line Lite, niet het geval was. Zie daarvoor o.a. de Memorie van Antwoord, alinea 12 en de pleitnota namens Line Lite in appel, (eveneens) alinea 12. Line Lite heeft zich in dit opzicht uitdrukkelijk beroepen op het arrest BGH 13 december 1994 (inmiddels gepubliceerd in NJ 1995 409 m.n. DWFV).

Ook ten aanzien van het onderhavige betoog van Line Lite blijkt uit 's Hofs arrest niet, of het Hof de rechtsgevolgen van de daarbij ingeroepen rechtsregel

heeft onderkend, en zo ja, op welke gronden het Hof (impliciet) heeft geoordeeld dat die rechtsgevolgen geen beletsel vormden voor de door het Hof bereikte slotsom. Een en ander brengt mee dat 's Hofs oordeel vermoedelijk berust op een miskenning van de hier bedoelde rechtsregel, en in elk geval geen duidelijke redengeving inhoudt die het mogelijk maakt om in cassatie te beoordelen of het Hof aan de bedoelde rechtsregel een juiste toepassing heeft gegeven (wat een motiveringsgebrek oplevert).

6. Line Lite heeft zich, behalve op haar merkrecht ten aanzien van het merk Line Lite, ook beroepen op de bescherming die zij op grond van de Handelsnaamwet kan inroepen voor de door haar gevoerde handelsnaam (waarvan het woord "Line Lite" het voornaamste kenmerkende bestanddeel uitmaakt); zie daarvoor bijvoorbeeld de Memorie van Antwoord, alinea's 7 en 15 en de pleitnota namens Line Lite in appel, alinea's 18 en 19. 's Hofs arrest houdt geen kenbare, en dus ook geen voldoende begrijpelijke beoordeling in van het beroep van Line Lite op de rechten die zij aan haar handelsnaam kan ontleen; zodat ook in dit opzicht van een motiveringsgebrek sprake is.

#### MITSDIEN

Namens mijn opdrachtgeefster zal worden geconcludeerd dat het de Hoge Raad behage om het arrest waartegen dit cassatieberoep gericht is te vernietigen, met zodanige verdere beslissing, ook ten aanzien van de kosten, als de Hoge Raad aangewezen zal achten.

De kosten van dit exploit zijn:

exploit	f 40,35
afschrift	f 26,10
afstand	f 4,00
verschotten	f 5,00
b.t.w.	f 13,20
	-----
	f 88,65 ✓

