

5 december 1997

www.IE-Forum.nl

Eerste Kamer

Nr. 16.374 (C96/192)

AS

# AFSCHRIJF Hoge Raad der Nederlanden

## Arrest

in de zaak van:

A.G.J. WEEL, handelende onder de naam QUANTRILL,  
wonende te Thesinge, gemeente Ten Boer,  
EISERES tot cassatie, incidenteel verweerster,  
advocaat: mr G. Snijders,

t e g e n

Robert GROENEVELD,  
wonende te Oosterhout,  
VERWEERDER in cassatie, incidenteel eiser,  
advocaat: mr S. de Wit.

## 1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerder in cassatie - verder te noemen: Groeneveld - heeft bij exploit van 18 april 1995 eiseres tot cassatie - verder te noemen: Weel - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te Groningen en - samengevat - gevorderd Weel te bevelen om onmiddellijk na de betekening van het in dezen te wijzen vonnis het gebruik van de woorden/of beeldmerken "Route 66" en van een overeenstemmend woord en/of teken voor de diensten en waren waarvoor de merken zijn ingeschreven en soortgelijke waren en diensten, te staken en gestaakt te houden, een en ander met nevenvorderingen.

Weel heeft de vorderingen bestreden.

De President heeft bij vonnis van 24 mei 1995 de gevraagde voorzieningen geweigerd.

Tegen dit vonnis heeft Groeneveld hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Weel heeft incidenteel hoger beroep ingesteld.

Bij arrest van 12 juni 1996 heeft het Hof het bestreden vonnis vernietigd en de gevraagde voorzieningen, zij het met enige beperkingen, alsnog toegewezen.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof heeft Weel beroep in cassatie ingesteld. Groeneveld heeft incidenteel beroep ingesteld. De cassatiedagvaarding en de conclusie van antwoord tevens houdende het incidenteel beroep zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan deel uit.

Partijen hebben over en weer geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Groeneveld mede door mr L.M. Schreuders-Ebbekink, advocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden.

De conclusie van de Advocaat-Generaal Langemeijer strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel cassatieberoep.

### 3. Beoordeling van de middelen in het principale beroep en incidentele beroep

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Groeneveld is houder van een vijftal Benelux-beeldmerken in de vorm van een schildje met daarin afgebeeld het woord "ROUTE" in grote hoofdletters en daaronder, in een nog prominenter lettertype, de cijfers "66". De vijf beeldmerken vertonen onderling kleine verschillen voor wat betreft de wijze waarop de omtrek van het schildje is aangegeven; voorts is bij sommige beeldmerken tussen het woord "ROUTE" en het cijfer "66" een horizontale scheidingslijn aangebracht en bij andere niet.

(ii) Vorenbedoelde schildjes hebben de vorm van de enkelomlijnde schildjes, waarop in de Verenigde Staten de nummers van de interstatelijke autowegen worden aangegeven. De aanduiding "ROUTE 66" heeft betrekking op de autoweg van Chicago naar Los Angeles, welke vroeger het nummer 66 had (gedeelten van de weg hebben een nieuw nummer gekregen). Deze

weg heeft in de loop van de tijd bekendheid en symbolische betekenis gekregen, in verband waarmee het Hof in zijn arrest spreekt over "de bekende Amerikaanse autoweg en de daarmee samenhangende "cult"-sfeer" en de weg aanduidt als fenomeen en als touristische attractie.

(iii) De beeldmerken zijn voor verschillende soorten waren ingeschreven; alleen de onder nr 514300 en nr. 528559 ingeschreven merken zijn ook ingeschreven voor klasse 39, waarin begrepen "het organiseren van reizen".

(iv) Weel exploiteert onder de naam "Quantrill" een reisorganisatie, die zich richt op het organiseren van motorreizen buiten Europa, met name in de Verenigde Staten. Zij maakt (in ieder geval) sedert 30 oktober 1994 bij het organiseren van reizen en andere diensten, zoals het verhuren van motoren en auto's, in haar brochures en folders gebruik van het teken "ROUTE 66", althans van een daarmee overeenstemmend teken.

(v) Groeneveld heeft Weel gesommeerd dit gebruik te staken en gestaakt te houden. Naar aanleiding hiervan heeft Weel het door haar gebruikte teken gewijzigd. Zij heeft de woorden "ROUTE 66" vervangen door de woorden "Historic U.S. 66" en het lettertype en de omlijning van het schildje gewijzigd.

3.2 Groeneveld heeft Weel bij exploit van 18 april 1995 in kort geding gedagvaard en - kort samengevat - gevorderd

Weel te bevelen het gebruik van het beeldmerk "ROUTE 66" en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, een en ander met nevenvorderingen.

Weel heeft deze vorderingen met een vijftal verweren bestreden. Vier daarvan heeft de President verworpen. Het vijfde verweer heeft zij evenwel gegrond bevonden. Daartoe heeft zij overwogen: dat "ROUTE 66" als dienstmerk voor reizen als geheel voldoende onderscheidend is, maar dat het onmiskenbaar beschrijvende elementen bevat, waaronder het woord "Route" - het Franse woord voor weg - en het getal 66 en dat het in zoverre zwak is te noemen; en dat, zeker nu Quantrill (Weel) het door haar aanvankelijk gebruikte teken heeft gewijzigd en alleen nog het getal "66" gebruikt en het schildje in gewijzigde vorm heeft opgenomen, de beschermingsomvang van het merk van Groeneveld niet zo ver kan reiken dat dit gewijzigde teken geacht kan worden inbreuk te maken op het merkrecht van Groeneveld. Op deze grond heeft de President de vorderingen van Groeneveld afgewezen.

Het Hof heeft het vonnis echter vernietigd en de gevraagde voorzieningen, zij het met enige beperkingen, toegewezen.

Hiertegen richten zich de middelen in het principale beroep; het incidentele middel keert zich tegen 's Hofs beslissing dat het recht van Groeneveld op het beeldmerk met het depotnr 514300 als vervallen moet worden beschouwd, omdat daarvan niet binnen 3 jaar na het depot normaal gebruik is gemaakt voor het organiseren van reizen.

3.3.1 Bij de beoordeling van de middelen moet worden vooropgesteld dat het Hof in zijn rov. 2 in cassatie onbestreden als uitgangspunt heeft aanvaard dat in het algemeen de vorderingen van Groeneveld dienen te worden beoordeeld naar de Eenvormige Beneluxwet op de merken, zoals deze sedert 1 januari 1996 luidt.

3.3.2 Middel I in het principale cassatieberoep keert zich tegen 's Hof's verwerping van de door Weel in haar incidenteel appel aangevoerde grieven. Met betrekking tot deze grieven heeft het Hof - samengevat - het volgende overwogen.

Het Hof heeft in de eerste plaats vastgesteld dat Weel in appel niet meer heeft bestreden dat de beeldmerken van Groeneveld voor de ingeschreven waren en diensten, waaronder het organiseren van reizen, onderscheidend vermogen hebben en als merk kunnen dienen, en dat de eerste grief in het incidentele appel van Weel slechts de vraag opwerpt of dit ook geldt voor georganiseerde reizen naar de oude weg van Chicago naar Los Angeles, welke destijds als interstatelijke autoweg het nummer 66 droeg (rov. 15).

Bij de beantwoording van die vraag heeft het Hof vooropgesteld dat voldoende aannemelijk is geworden dat de woordcombinatie "Route 66" ook in Nederland (in ieder geval voor de doelgroep van de georganiseerde reizen daarnaartoe) een gebruikelijke aanduiding vormt voor die weg en dat hetzelfde geldt voor het in de beeldmerken voorkomende schildje,

dat de vorm heeft van de enkelomlijnde schildjes waarop in de Verenigde Staten de nummers van interstatelijke wegen worden aangegeven, indien daarin uitsluitend het cijfer "66" of, onder elkaar en al dan niet met toepassing van een scheidingslijn, het woord "ROUTE" en het cijfer "66" zijn geplaatst. Voorts heeft het Hof aannemelijk geoordeeld dat deze aanduidingen ook al gebruikelijk waren voordat de merken werden gedeponeerd (rov. 16).

Op grond hiervan, aldus het Hof, hebben Quantrill (Weel) en andere reisorganisaties er belang bij dat zij van voormelde woordcombinatie en tekens gebruik kunnen (blijven) maken bij de aankondiging of beschrijving van georganiseerde reizen welke (mede) de route 66 als reisdoel hebben, en dat Groeneveld deze woordcombinatie en tekens niet op grond van zijn latere merkinschrijvingen kan monopoliseren (rov. 17). Tegenover dit belang van Quantrill en andere reisorganisatoren staat evenwel het evenzeer gerechtvaardigde belang van Groeneveld om te voorkomen dat het onderscheidend vermogen van zijn - overigens als deugdelijk te beschouwen - beeldmerken wordt aangetast (rov. 18).

Deze belangen tegen elkaar afwegend is het Hof tot het oordeel gekomen dat enerzijds de in zijn rov. 16 genoemde omstandigheid niet belet en ook niet behoeft te beletten dat Groeneveld ook met betrekking tot reizen naar route 66 een geldig merkrecht heeft kunnen verkrijgen, doch dat anderzijds deze omstandigheid wèl meebrengt dat Groeneveld zal moeten

dulden dat voormelde woordcombinatie en tekens door derden worden gebruikt als aanduiding van georganiseerde reizen welke (mede) de route 66 als reisdoel hebben, tenzij dit gebruik op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt of kan worden gewekt dat die aanduiding door die derden (tevens) als (eigen) merk wordt gebruikt (rov. 19).

Die indruk wordt, aldus het Hof, gewekt door de wijze waarop Quantrill eerst het enkelomlijnde schildje met de woorden "Route 66" heeft gebruikt en nadien het deels dubbelomlijnde schildje met daarin de woorden "Historic U.S. 66" (rov. 21). In zijn rov. 22 en 23 heeft het Hof dit nader uitgewerkt voor wat betreft het ten processe overgelegde reclamemateriaal van Quantrill.

3.3.3 Het middel bestrijdt deze overwegingen met rechts- en motiveringsklachten, doch tevergeefs.

Het Hof heeft kennelijk en terecht tot uitgangspunt genomen dat, indien een merk ten aanzien van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, onderscheidend vermogen heeft, maar ten aanzien van andere, aan die van de merkhouder soortgelijke waren of diensten louter beschrijvend is in die zin dat het een hoedanigheid van die waren of diensten aanduidt, de merkhouder het recht heeft zich ertegen te verzetten dat die ander het merk op zodanige wijze bezigt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt



dat het merk wordt gebruikt ter onderscheiding van zijn waren of diensten (vgl. BenGH 16 juni 1995, NJ 1995, 745). Met hantering van deze maatstaf heeft het Hof geoordeeld dat, ofschoon de woordcombinatie "Route 66" en het schildje ook in Nederland de gebruikelijke aanduiding vormen voor die weg, Weel het schildje met de woorden "ROUTE 66" respectievelijk "Historic U.S. 66" op zodanige wijze heeft gebezigd, onderscheidenlijk bezigt, dat de indruk kan worden gewekt dat zij het als merk gebruikt. Uit het vorenoverwogene volgt dat de in het middel bestreden overwegingen niet blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting; voor het overige kunnen zij, als verweven met waarderingen van feitelijke aard, in cassatie niet op hun juistheid worden getoetst. Zij zijn ook niet onvoldoende gemotiveerd.

3.4     Onderdeel 1 van middel II in het principale beroep betoogt dat het Hof weliswaar terecht ervan is uitgegaan dat, naar aan te nemen valt, de bodemrechter op grond van het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW het door Groeneveld onder nr 514300 ingeschreven merk als vervallen zal beschouwen wegens niet-gebruik, maar dat het ten onrechte heeft aangenomen dat Groeneveld wèl een beroep kan doen op het later door hem onder nr. 528559 ingeschreven merk, nu dit onmiskenbaar een nagenoeg identiek teken betreft. Volgens het onderdeel brengen inhoud en strekking van voormelde bepaling mee dat de merkhouders het gevolg van het verval van

zijn merk wegens niet-gebruik niet kan wegnemen door hetzelfde of een nagenoeg identiek teken naderhand (nog eens) als merk te deponeren.

Dit betoog faalt in het licht van het arrest van het Benelux-Gerechtshof van 19 december 1996, zaak A 95/3, Jurispr. 1996, p. 62, NJ 1997, 623, waarbij voor recht is verklaard dat een tweede depot van hetzelfde teken voor dezelfde waar of waren als waarop een eerder depot door dezelfde deposant betrekking had, verricht nadat het recht uit dat eerdere depot ingevolge het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is vervallen, als rechtsgeldig dient te worden aangemerkt indien voldaan is aan de voor elk depot geldende voorwaarden.

3.5 Het in 3.4 overwogene brengt mee dat onderdeel 2 van middel II in het principale beroep geen behandeling behoeft, nu het is voorgesteld onder de voorwaarde dat het voorafgaande onderdeel slaagt.

3.6 Het incidentele cassatiemiddel keert zich tegen de verwerping door het Hof van het betoog van Groeneveld dat sprake is geweest van normaal gebruik van het onder nr 514300 ingeschreven merk binnen een periode van drie jaar na het depot, omdat Groeneveld het gebruik ervan door Jan Doets America Tours heeft gedoogd terwijl hij met deze organisatie in onderhandeling was omtrent het verlenen van een licentie. Het middel betoogt dat het Hof aldus heeft miskend dat een

dergelijk tijdelijk en voorwaardelijk gedogen normaal gebruik in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW oplevert althans onder omstandigheden kan opleveren.

Dit betoog faalt. Het - al dan niet tijdelijk of voorwaardelijk - gedogen van een met het merk overeenstemmend teken kan niet worden aangemerkt als normaal gebruik van dat merk.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

verwerpt zowel het principaal als het incidentele beroep;


compenseert de kosten van het geding in cassatie in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door de vice-president Roelvink als voorzitter en de raadsheren Korthals Altes, Heemskerk, Herrmann en De Savornin Lohmen, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer Heemskerk op 5 december 1997.

cell: AS/Judith



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



Nr. 16.374

Zitting 10 oktober 1997

Mr. Langemeijer  
Conclusie inzake:  
A.G.J. Weel, han-  
delende onder de  
naam Ouantrill  
tegen  
R. Groeneveld

Edelhoogachtbaar college,

In deze merkenzaak gaat het principaal beroep hoofdzakelijk over de vraag welke mate van bescherming aan de houder van een gedeponeerd beeldmerk "Route 66" toekomt. Het incidenteel beroep legt de vraag voor of het gedogen van het gebruik door een derde een vorm van gebruik is die voorkomt dat het merkrecht door niet-gebruik vervalt.

#### 1. De feiten en het procesverloop.

1.1. In het voetspoor van president en hof kan van de volgende vaststaande feiten worden uitgegaan.

1.1.2. Verweerder in cassatie - Groeneveld - heeft depots verricht bij het Benelux Merkenbureau in diverse klassen van verscheidene tekens "Route 66".

1.1.3. Op 3 oktober 1994 heeft Groeneveld het door de Stichting The Dutch Route 66 Association op 20 mei 1992 gedeponeerde teken "Route 66" terzake van het organiseren van reizen (klasse 39) overgenomen.

1.1.4. Voorts heeft Groeneveld in dezelfde klasse op 8 april 1993 het teken "Route 66" gedeponeerd ter zake van onder meer het organiseren van reizen en rondleidingen, reizigersbegeleiding en verhuur van vervoermiddelen, garages en parkeerterreinen.

1.1.5. De besloten vennootschappen Licensee Route 66 B.V. en Kortekaas Merchandising B.V., waarvan Groeneveld directeur en enig aandeelhouder is, hebben voor een deel van de waren of diensten van het teken "Route 66" licenties uitgegeven.

1.1.6. Eiseres tot cassatie - Weel - exploiteert onder de naam "Quantrill" een reisorganisatie die zich richt op het organiseren van motorreizen buiten Europa, met name in de Verenigde Staten. Zij maakt (in ieder geval) sinds 30 oktober 1994 bij het organiseren van haar reizen en andere diensten, zoals het verhuren van motoren en auto's, in brochures en folders gebruik van het teken "Route 66", althans van een daarmee overeenstemmend teken.

1.1.7. Groeneveld heeft Quantrill gesommeerd dit gebruik te staken en gestaakt te houden. Naar aanleiding van deze sommatie heeft Quantrill het door haar gebruikte teken gewijzigd. De woorden "Route 66" zijn vervangen door "historic U.S. 66", terwijl voorts de omlijning en het lettertype zijn gewijzigd.

1.2. Bij exploit van 18 april 1995 heeft Groeneveld Quantrill doen dagvaarden in kort geding en gevorderd - kort gezegd - het onrechtmatig gebruik van het merk "Route 66" en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, opgave te doen van alle zaken waarop Quantrill het merk "Route 66" of een daarmee overeenstemmend teken heeft gebruikt en voorts: verwijdering van die merken of tekens van de zaken waarop Quantrill dit merk of zodanig teken heeft gebruikt, dan wel vernietiging van die zaken, alles op verbeurte van een dwangsom.

1.3. Bij vonnis van 24 mei 1995 heeft de president van de rechtbank te Groningen, na enkele andere verweren van Quantrill verworpen te hebben, uiteindelijk geen merkinbreuk aanwezig geacht. Om die reden heeft de president de vorderingen afgewezen.

1.4. Tegen dit vonnis is Groeneveld in hoger beroep gekomen bij het gerechtshof te Leeuwarden. Quantrill heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en een nieuw verweer toegevoegd, namelijk dat het merkrecht van Groeneveld uit hoofde van het depot 514300 is vervallen.

1.5. Bij arrest van 12 juni 1996 heeft het hof het bestreden vonnis vernietigd en de gevraagde voorzieningen alsnog toegewezen, zij het met enige in r.o. 35 vermelde beperkingen. Anders dan de president, achtte het hof wel een merkinbreuk aanwezig. Omdat de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) inmiddels was gewijzigd, paste het hof de nieuwe wet toe, behoudens ten aanzien van de ingeroepen verstreken vervaltermijn (zie r.o. 2 en r.o. 12)<sup>1</sup>.

1.6. Tegen dit arrest heeft Quantrill - tijdig - cassatieberoep ingesteld onder aanvoering van twee cassatiemiddelen. Groeneveld heeft incidenteel cassatieberoep ingesteld met één middel. Beide partijen hebben hun zaak schriftelijk doen toelichten door hun advocaten. Groeneveld heeft daarop gereageerd met een nadere schriftelijke toelichting.

## 2. Bespreking van het principaal cassatiemiddel.

2.1. Het dossier is niet geheel vrij van nostalgie. In de Verenigde Staten heeft een autoweg bestaan van Chicago naar Los Angeles met het wegnummer 66. Het wegnummer werd langs de route aangegeven op bordjes van een typisch model (door het hof aangeduid als: accoladeschildjes). Hoewel de U.S. highway onder dit nummer nu niet meer bestaat, zijn grote delen van de route nog intact. De aanduiding "Route 66" zou een kleurloze wegaanduiding zijn, ware het niet dat deze route in de loop der tijd, mede in de popmuziek, min of meer een symbool is geworden voor de trek naar het westen. Het hof merkt in het bestreden arrest deze route aan als een "fenomeen" en als een toeristische attractie. Elders in het bestreden arrest is sprake van "de bekende Amerikaanse autoweg en de daarmee samenhangende "cult"-sfeer". De op zich neutrale wegaanduiding heeft daarmee een zekere kleur verkregen, waarvan de houder van een beeldmerk "Route 66" profijt kan trekken.

---

<sup>1</sup> Omtrent het overgangsrecht in de BMW in verhouding tot de EG-Merkenrichtlijn is door HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314 m.nt. DWFV een prejudiciële vraag gesteld aan het HvJ EG.

2.2. Quantrill organiseert motorreizen naar en langs deze route en wil met deze typische wegaanduiding (het accoladeschildje met opschrift) reclame voor haar diensten maken. Het hof heeft - blijkens de clausule: "onverminderd het in rechtsoverweging 36 bepaalde" in het dictum - hiervoor een praktische oplossing gekozen. Deze oplossing komt hierop neer dat Groeneveld geacht wordt een geldig merkrecht te hebben verkregen, maar anderzijds zal moeten dulden dat andere reisorganisatoren in hun aankondigingen of beschrijvingen van reizen welke (mede) dit traject als reisdoel hebben, gebruik maken van een teken "Route 66" dat overeenstemt met het beeldmerk van Groeneveld. Dit dulden lijdt volgens het hof uitzondering wanneer het gebruik op een zodanige wijze plaatsvindt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk wordt gewekt, of kan worden gewekt, dat het teken door die ander tevens als eigen merk wordt gebruikt. Als maatstaf hiervoor hanteert het hof de toets of het gebruik van het teken, wat opmaak en plaatsing betreft, niet wezenlijk verschilt van de wijze waarop andere, tezelfder tijd aangeboden reisdoelen (in die folders e.d.) worden aangeduid. Omdat het teken "Route 66" in het reclamemateriaal van Quantrill zodanig geprononceerd was dat dit bij het publiek de indruk kan wekken dat Quantrill het teken als eigen merk gebruikt, oordeelde het hof dat niet aan deze toets werd voldaan en heeft het hof de vordering toegewezen. Het eerste cassatiemiddel van Quantrill heeft in beide onderdelen op deze beslissing betrekking.

2.3. Het hof heeft kennelijk bedoeld dat het merk van Groeneveld een "zwak" merk is, dat wil zeggen: weinig onderscheidend vermogen heeft en daarom een geringe beschermingsomvang; vgl. BENGH 5 oktober 1982 NJ 1984, 71 m.nt. LWH (Juicy Fruit); HR 31 mei 1996, NJ 1997, 302 m.nt. DWFV (Shoe Express). Groeneveld kan volgens het hof alleen bescherming aan het gedeponeerde merk ontleen voor zover het anders dan als aanduiding voor het doel van de reis (het betreffende traject) wordt gebruikt. Deze maatstaf komt reeds voor in HR 19 juni 1942, NJ 1942, 557 (Permant), waarin werd overwogen:

"dat de omvang van het recht tot uitsluitend gebruik van een merk niet zoover strekt, dat daardoor in het algemeen wordt belet, dat een ander, met een daarvoor gebruikelijk woord, eene hoedanigheid van de door hem verhandelde gelijksoortige waar aanduidt; (...)  
dat de gerechtigde tot een woordmerk, dat gelijkenis vertoont met een hoedanigheidsaanduiding, deze beperking moet dulden, tenzij het aanduiden der hoedanigheid geschiedt op een zoodanige wijze dat zij den indruk wekt als merk te worden gebruikt".

2.4. Deze regel is herhaald in het Polyglot-arrest van het Benelux-Gerechtshof (16 juni 1995, NJ 1995, 745, m.nt. DWFV):

"Overwegende dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval tegenover elkaar staan het rechtmatig belang dat de merkhouders erbij heeft dat het onderscheidend vermogen van zijn merk niet wordt aangetast doordien zijn teken door een andere deelnemer aan het economisch verkeer wordt gebezigt ter onderscheiding van diens waren of diensten, en het evenzeer rechtmatige belang dat die ander erbij heeft om een hoedanigheid van zijn waren of diensten te kunnen aanduiden met een daartoe geschikt woord.

Overwegende dat bij deze afweging evenwel niet in aanmerking komt het belang van die ander om dat woord dat voor zijn waren of diensten geen onderscheidend vermogen heeft, niettemin als merk te bezigen.

Overwegende dat daarom de te dezen vereiste afweging hierin resulteert dat in het door de vraag aan de orde gestelde geval de merkhouders zich niet ertegen kan verzetten dat een ander het woord in het economisch verkeer bezigt en daarmee aan te geven dat zijn waren of diensten de met dat woord aangeduide hoedanigheid bezitten, maar niet behoeft te dulden dat dit aangeven op zodanige wijze geschiedt dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk kan worden gewekt dat het woord wordt gebezigt ter onderscheiding van die waren of diensten."

2.5. De door het hof gemaakte belangenafweging vindt dus steun in de rechtspraak. In onderdeel 1 van het eerste middel wordt betoogd dat zelfs die zwakke bescherming nog niet aan Groeneveld toekomt, omdat geen merkrecht kan worden verkregen op een aanduiding die uitsluitend bestaat uit een teken dat in de handel kan dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde of de plaats van de herkomst van de waren (art. 14 A lid 1 BMW in verband met art. 6 quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom; zie hierover het arrest van het Benelux Gerechtshof van 19 januari 1981, NJ



1981, 294 m.nt. LWH (Kinder). Een gangbare wegaanduiding als de onderhavige kan volgens Quantrill niet worden gemonopoliseerd, zeker niet ten opzichte van iemand die een rechtmatig belang heeft bij het gebruik van dit teken, zoals degene die reizen naar dit traject organiseert. Onderdeel 2 voegt hieraan toe dat onjuist is dat, althans niet begrijpelijk gemotiveerd is waarom, het hof in de r.o. 18 t/m 23 tot het oordeel komt dat Groeneveld zich kan verzetten tegen het gebruik van dit teken door Quantrill.

2.6. De president heeft het hier bedoelde verweer in r.o. 4.6 uitdrukkelijk verworpen. In r.o. 15 constateert het hof (in cassatie onbestreden) dat in appel niet langer werd betwist dat de beeldmerken van Groeneveld voor de ingeschreven waren en diensten, waaronder het organiseren van reizen, onderscheidend vermogen hebben en als merk kunnen dienen. Het hof voegt daaraan toe dit oordeel van de president te onderschrijven. Vervolgens behandelt het hof de vraag of dit ook geldt voor georganiseerde reizen naar dit traject. Uit hetgeen daarna wordt overwogen volgt dat het hof aan het merk van Groeneveld geen onderscheidend vermogen toekent, voor zover dit merk of een daarop gelijkend teken gebruikt wordt om aan te geven wat het reisdoel is - met de hierboven aangegeven precisering voor wat de opmaak van de folders e.d. betreft -, maar wel voor zover het gebruik door anderen meer of anders omvat. Dit oordeel komt, gezien de aangehaalde jurisprudentie, niet in strijd met de in het middel aangehaalde wettelijke en verdragsrechtelijke bepalingen en is niet onbegrijpelijk.

2.7. Met het rechtmatig belang van Quantrill heeft het hof rekening gehouden; dit belang is immers betrokken in de belangenafweging. Voor zover de klacht ertoe strekt dat het hof het belang van Quantrill ruimer had moeten zien dan in r.o. 17 verwoord - namelijk niet slechts het gebruik ter aanduiding van het reisdoel, maar een onbeperkt gebruik, zelfs wanneer de presentatie de indruk kan wekken dat het om een eigen merk van Quantrill gaat - wordt miskend dat Quantrill in hoger beroep

(MvA blz. 6 onder 2) zélf had gesteld dat zij het omstreden teken uitsluitend gebruikte "om aan te geven dat zij reizen naar de Route 66 organiseert". Dit in aanmerking genomen, is het hier bestreden oordeel van het hof niet onbegrijpelijk.

2.8. Cassatiemiddel II van Quantrill omvat twee klachten. In het eerste onderdeel wordt geklaagd over het oordeel dat Groeneveld zich kon beroepen op het depot 528559 uit 1993, hoewel het toen gedeponeerde beeldmerk nagenoeg identiek was aan het merk onder depot 514300 uit 1992, ten aanzien van welk laatste merk het hof heeft beslist dat het was vervallen door niet-gebruik. Quantrill betoogt dat inhoud en strekking van art. 5 BMW meebrengen dat het verval van een merk door niet-gebruik niet ontgaan kan worden door naderhand hetzelfde of een nagenoeg identiek teken wederom als merk te deponeren.

2.9. Deze klacht is achterhaald door het arrest van het BENGH van 19 december 1996, RvdW 1997, 5:

"Een tweede depot van hetzelfde teken voor dezelfde waar of waren als waarop een eerder depot door dezelfde deponisant betrekking had, verricht nadat het recht uit dat eerdere depot ingevolge het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is vervallen, dient als rechtsgeldig te worden aangemerkt indien is voldaan aan de voor elk depot geldende voorwaarden."

Het hof heeft derhalve geen rechtsregel geschonden door zijn, overigens niet onbegrijpelijke oordeel dat Groeneveld een beroep kan doen op het merkrecht dat voortvloeit uit het depot 528559.

2.10. In het tweede onderdeel wordt geklaagd dat het hof in r.o. 30 voorbij gaat aan het verweer van Quantrill dat zij een "geldige reden" heeft, als bedoeld in art. 13A lid 1 onder c en d BMW, om juist dit teken te gebruiken. Deze klacht baat Quantrill pas indien haar non-usus-verweer slaagt en Groeneveld in dat geval niet kan ageren op grond van art. 13 A lid 1 onder a of b BMW. Daarom is dit onderdeel slechts voorwaardelijk voorgesteld, namelijk alleen indien het vorige middel-onderdeel slaagt. Nu aan die voorwaarde niet voldaan is, kan

het tweede onderdeel onbesproken blijven.

2.11. Overigens heeft het hof wel degelijk onderkend dat art. 13 A lid 1 onder c en d (in tegenstelling tot a en b) het bestanddeel "zonder geldige reden" bevat: zie r.o. 36. Het hof, in r.o. 30 verwijzend naar de in r.o. 19 getrokken grens, ziet kennelijk alleen een geldige reden voor het gebruik van dit teken door Quantrill indien voldaan wordt aan de aldaar gehanteerde maatstaf (kort gezegd: wel toegestaan in reclame-materiaal, maar niet zodanig geprononceerd dat de indruk gewekt kan worden dat Quantrill het teken als haar eigen merk gebruikt). Derhalve mist het tweede onderdeel ook feitelijke grondslag.

### 3. Bespreking van het incidenteel cassatiemiddel.

3.1. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verweer, heeft het hof het recht van Groeneveld op het beeldmerk depot 514300 als vervallen aangemerkt, omdat van dit merk binnen 3 jaar na het depot op 20 mei 1992 geen normaal gebruik is gemaakt voor het organiseren van reizen: zie art. 5 lid 3 (oud) BMW.

3.2. In dit verband heeft Groeneveld in hoger beroep (MvA inc. onder 83) gesteld dat hij, al voordat Quantrill in rechte werd betrokken, in onderhandeling was met de reisorganisatie "Jan Doets America Tours" over het verlenen van een licentie en heeft gedoogd dat Jan Doets America Tours ondertussen reeds gebruik maakte van het merk "Route 66". In het middel voert Groeneveld aan dat het hof dit (tijdelijk en voorwaardelijk) gedogen door Groeneveld had behoren te aanvaarden als een vorm van normaal gebruik, voldoende om het verval van het recht ingevolge art. 5 lid 3 (oud) BMW te voorkomen, althans dat het andersluidend oordeel van het hof onvoldoende gemotiveerd is.

3.3. Het hof heeft het verweer omtrent de vervaltermijn beoordeeld naar de tekst van de BMW, zoals deze tot 1 januari 1996 luidde. Art. 5, aanhef en onder 3 (oud) bepaalde dat het recht

op het merk vervalt voor zover binnen drie jaren volgend op het depot (...) noch door de merkhouder noch door een licentiehouder, zonder geldige reden enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied. De huidige tekst van art. 5 hanteert een termijn van vijf jaren.

3.4. Onder de gelding van de oude wettekst is over het begrip "normaal gebruik" in art. 5 onder 3 BMW herhaaldelijk beslist. In BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH (Turmac/Reynolds) is voor recht verklaard:

"Om verval van het recht op een merk overeenkomstig art. 5 onder 3 BMW te voorkomen is in de regel tenminste vereist, dat het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden;

De vraag of enig gebruik (...) als "normaal gebruik" kan worden beschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals: de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden."

In aansluiting hierop besliste BenGH 23 december 1985, NJ 1986, 258, m.nt. LWH (Adidas; vraag VII) dat het zich op grond van het uitsluitend recht op een merk verzetten tegen het gebruik van dat merk of van een overeenkomstig teken niet kan worden aangemerkt als een gebruik maken van dat merk in de zin van art. 5 onder 3 BMW. Zie over normaal gebruik in de zin van art. 5 onder 3 BMW bij georganiseerde reizen, zij het in een andere feitenconstellatie, ook nog: HR 13 september 1996, NJ 1997, 312 m.nt. DWFV (Lido).

3.5. In de literatuur wordt een aantal varianten van normaal

gebruik in de zin van art. 5 onder 3 BMW onderscheiden, zoals: gebruik door de merkhouder zelf, gebruik door een licentiehouders of gebruik door iemand die in naam van de merk- of licentiehouders optreedt. Maar ook wanneer de waren eenmaal door of namens de merk- of licentiehouders in het buitenland in het verkeer zijn gebracht en buiten hun medeweten nadien in de Benelux ingevoerd worden, wordt dit beschouwd als normaal gebruik van het merk. Zie: Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, Nederlands handels- en faillissementsrecht deel II (1989) nr. 1050; Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nr. 605-608.

3.6. In de s.t. van de zijde van Groeneveld (5.10) wordt het gedogen van merkinbreuk gelijkgesteld met het verlenen van een licentie. Dat lijkt me een stap te ver: allereerst werd volgens de eigen stelling van Groeneveld over het verlenen van een licentie nog met Jan Doets onderhandeld. Daarnaast wordt in de literatuur een helder onderscheid gemaakt tussen het verlenen van een licentie en het gedogen van een inbreukmakend teken. In het eerste geval staat de merkhouder het gebruik van zijn eigen merk aan de ander toe. In het tweede geval staat de merkhouder een ander het gebruik van diens (overeenstemmende) teken toe. Of dit uitdrukkelijk of stilzwijgend gebeurt, doet voor het onderscheid niet ter zake. Evenmin is beslissend of dit tijdelijk of voorwaardelijk geschiedt. Zie voor het onderscheid: E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (1991), blz. 93 en 120; Gielen/Wichers Hoeth, a.w. nr. 799 en 1006; A. Braun, Précis des marques (1995), nr. 329. Het eerstgenoemde werk verwijst naar Hof Amsterdam 22 november 1978, te vinden in HR 11 januari 1980, NJ 1981, 332, waarin in dezelfde lijn geredeneerd wordt dat de houder van merk A die verlof geeft tot het voeren van het teken B daarmee nog geen licentie geeft voor het gebruik van het merk A; dat laatste gebruik kan meer of minder omvatten dan het eerste.

3.7. Het middel beperkt zich tot de vraag of het gedogen zélf "normaal gebruik" oplevert. Die vraag is niet moeilijk te

beantwoorden: wanneer de handhaving van een merk al niet voldoende is om van reëel merkgebruik in de zin van deze bepaling te spreken (zie de rechtspraak onder 3.4 hierboven), dan is het enkele gedogen zeker onvoldoende. Aldus ook het hof in deze zaak in r.o. 10.

3.8. De s.t. van de zijde van Groeneveld (5.8 e.v.) legt het accent anders, namelijk op de vraag of het gebruik door Jan Doets van het merk met (stilzwijgend, voorwaardelijk en/of tijdelijk) goedvinden van Groeneveld een normaal gebruik van het merk in de zin van deze bepaling oplevert. Een dergelijk oprekken van het middel komt in strijd met een goede procesorde in cassatie, in casu ook al omdat Quantrill (s.t. blz. 8) het incidenteel cassatiemiddel kennelijk niet in deze zin heeft begrepen.

3.9. Voor het geval Uw Raad van oordeel mocht zijn dat deze vraag toch aan de orde kan komen, zijn op grond van de onder 3.4 aangehaalde rechtspraak de omstandigheden bepalend: de rechtspraak eist een reëel gebruik. In hoger beroep heeft Groeneveld omtrent die omstandigheden echter niet méér bekend gemaakt dan dat de onderhandelingen met Jan Doets zijn gestaakt (zie r.o. 9). Wat bijvoorbeeld de condities voor het goedvinden waren, welke omvang het gebruik door Jan Doets heeft gehad en of dit goedvinden ertoe strekte een afzet voor Groenevelds waren of diensten te vinden of te behouden heeft Groeneveld in het ongewisse gelaten. Het is dan ook niet strijdig met art. 5 BMW of enige andere rechtsregel dat het hof in het gestelde geen normaal gebruik in de zin van deze bepaling heeft gezien. Dat oordeel behoefde geen nadere toelichting om begrijpelijk te zijn.

3.10. In de s.t. (5.7 e.v.) voert Groeneveld wederom het argument aan dat het hof gehouden was de bepaling van art. 5 (oud) BMW zodanig uit te leggen dat deze niet in strijd komt met de EG-Merkenrichtlijn (Richtlijn van de Raad nr. 89/104 EEG van 21 december 1988, PbEG 1989 L 40/1; ook in S&J 47-I). Het

ationale recht had uiterlijk 31 december 1992 aan deze richtlijn aangepast behoren te zijn. De richtlijn (art. 10, derde lid) houdt in dat het gebruik van het merk met toestemming van de houder (...) wordt beschouwd als gebruik door de merkhouder. Deze regel is inmiddels opgenomen in art. 5 lid 3 van de BMW, zoals dit artikel luidt sedert 1 januari 1996. De gemeenschappelijke toelichting op deze wijziging van de BMW volstaat op dit punt met een verwijzing naar de Richtlijn (S&J 47-I (1996) blz. 90).

3.11. Ten tijde van de in 3.4 aangehaalde BenGH-rechtspraak was een richtlijnconforme uitleg nog niet aan de orde, zodat de vraag rijst in hoeverre die rechtspraak nog als maatstaf kan dienen. Het Hof van Justitie heeft meermalen beslist dat de nationale rechter van een Lid-Staat ingeval van een niet tijdig of niet juist geïmplementeerde EG-richtlijn bij de toepassing van zijn nationale wetgeving deze wetgeving zoveel mogelijk moet uitleggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het met die richtlijn beoogde resultaat te bereiken: HvJ EG 26 september 1996, NJ 1997, 506; HvJ EG 13 november 1990, NJ 1993, 163 en HvJ EG 8 oktober 1987, NJ 1988, 1029. Zie hierover ook de conclusie van A-G Vranken (sub 10) voorafgaand aan HR 7 februari 1997, NJ 1997, 314.

3.12. Omtrent het doel van de non-usus-bepaling vermeldt de preambule van de Richtlijn:

"Overwegende dat, om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard."

Daarmee is echter nog niet verklaard wat moet worden verstaan onder gebruik met toestemming van de merkhouder. Wel valt uit de preambule af te leiden dat in het algemeen met de Richtlijn harmonisatie van de merkenwetgeving van de Lid-Statens wordt beoogd ter bevordering van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de Gemeenschap en om vervalsing van de mede-

dingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt te voorkomen.

3.13. Aangenomen dat Uw Raad aan het vraagstuk toekomt, is verdedigbaar dat het hier gaat om een vraag van uitleg van de EG-richtlijn en dat, op de voet van art. 177 EG-Verdrag, aan het Hof van Justitie de vraag zal moeten worden voorgelegd of "gebruik met toestemming van de merkhouder" in art. 10 lid 3 van de Richtlijn ook een gedoogsituatie (d.w.z. een stilzwijgend, tijdelijk en/of voorwaardelijk goedvinden) omvat, alsmede de vraag of de eisen, zoals het Benelux Gerechtshof die in het verleden heeft gesteld aan de realiteit van het gebruik (zie 3.4 hierboven), te verenigen zijn met een richtlijnconforme uitleg van het nationale recht.

3.14. Bij het formuleren van een prejudiciële vraag wreekt zich echter dat omtrent de aard van het gebruik en de condities van het gedogen in dit geding niets bekend is. De vraagstelling - en daarmee vermoedelijk ook het te verwachten antwoord - zou aldus in het luchtledige komen te hangen. Ook bij een (m.i. dus niet toelaatbare) ruime uitleg van het middel als onder 3.8 hierboven bedoeld, zou een verwijzing naar de feitenrechter om het gestelde gebruik te onderzoeken m.i. meer voor de hand liggen dan nu reeds prejudiciële vragen te formuleren.

3.15. Het moge duidelijk zijn dat het incidenteel cassatiemiddel in mijn ogen niet kan slagen.

#### 4. Conclusie

De conclusie strekt tot verwerping van het principaal en het incidenteel cassatieberoep.

De Procureur-Generaal bij de  
Hoge Raad der Nederlanden,

*Carpenier A-G*