

16 november 1989, 57e jaargang, nr 11
Auteursrecht voorbehouden



Bijblad bij

De Industriële Eigendom

Redactie: Mr S. Boekman, Prof. Mr J. J. Brinkhof,
Ir L. W. Kooy, Prof. Mr E. A. van Nieuwenhoven
Helbach, Mr C. J. J. C. van Nispen, Mr H. J. G. Pieters,
Mr P. J. M. Steinhauser en Prof. Mr D. W. F. Verkade.
Redactie-secretaris: Mr J. L. Driessen.

Redactie-adres: Patentlaan 2, Postbus 5820, 2280 HV
Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 63 73.

Verschijnt de 16e, 17e of 18e van iedere maand.
Prijs f 80,- per jaar met inbegrip van het jaarregister; een afzonderlijk
nummer f 8,-; het jaarregister afzonderlijk f 8,-.
Administratie: Bureau voor de Industriële Eigendom, Patentlaan 2,
Postbus 5820, 2280 HV Rijswijk Z.H. Telefoonnr (070) 98 66 55.
Postgirorekeningnr 17 300.

Inhoud van deze aflevering

Officiële mededelingen.

Personeel. – Canada heeft het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien bekrachtigd. – Denemarken heeft het Harmonisatieverdrag van Straatsburg bekrachtigd.

Necrologie.

In Memoriam Mr L. Wichers Hoeth (blz. 274/5).

Artikel.

Prof. Mr D.W.F. Verkade, Reclamevoorschriften, Waarschuwingsplicht en Terugroeplicht. Enige beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe Warenwet (1988) (blz. 275-280).

Jurisprudentie.

a. Rechterlijke uitspraken.

1. Octrooirecht.

Nr 81. President Rechtbank 's-Gravenhage, 4 januari 1988, Bamach B.V./Dalco B.V. (al dan niet handmatig uitvoeren van de werkwijze is irrelevant voor de inbreukvraag; geen voorgebruik; spoedeisend belang ook een jaar na sommatie nog aanwezig).

2. Merkenrecht.

Nr 82. Benelux-Gerechtshof, 18 november 1988, Philip Morris Holland B.V./B.A.T. Sigaretten-Fabriken G.m.b.H. (de vergaande bescherming van een merk kan de merkhouders bij niet-gebruik van het merk slechts deelachtig blijven in de uitzonderlijke gevallen dat hem dat

niet kan worden aangerekend; een wilsbesluit van de merkhouders vormt geen geldige reden voor niet-gebruik; vervallenverklaring van een merk wegens niet-gebruik kan niet worden uitgesproken in een procedure waarin de merkhouders geen partij is; art. 14C strekt er niet toe een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die tussen partijen als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; er is geen plaats voor uit het nationale recht voortvloeiende beperkingen van de bevoegdheid vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen).

Nr 83. President Rechtbank Breda, 10 april 1989, Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V./Mr M.J. Muller, curator van Nelfort B.V. (veroordeling tot medewerking aan wijziging van de merkschrijving kan niet als voorziening bij voorraad toegewezen worden; wel spoedeisend belang dat het recht op het merk niet wordt vervreemd of bezwaard).

Nr 84. President Rechtbank Haarlem, 9 september 1988, B.V. De Meteor/Starcon Betonwaren B.V. (het teken Starcon is in de advertenties gebruikt als merk en stemt met het merk Stelcon overeen; de handelsnaam wijkt door het teken Starcon slechts in geringe mate af van het merk Stelcon, verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten) (met noot S.B.).

3. Mededingingsrecht.

Nr 85. Hof van Justitie van de E.G., 19 april 1988, Louis Erauw-Jacquery/Coöperatieve vennootschap La Hesbignonne (een verbod in een overeenkomst met de houder van het kwekersrecht om zaaizaad te verkopen en uit te voeren is verenigbaar met art. 85, lid 1 EEG-Verdrag voor zover noodzakelijk om handelaars/teilers als licentiehouder te kunnen selecteren; een verplichting om minimumprijzen in

acht te nemen valt slechts onder het verbod van art. 85, lid 1, indien blijkt dat de overeenkomst de handel tussen de Lid-Staten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden).

b. Beslissingen van de Reclame Code Commissie.

Nr 86. College van Beroep, 6 januari 1989, Coberco Zuivel/De Verenigde Veganisten Organisatie (indien van een voedingsmiddel aannemelijk is dat het in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen bezit i.v.m. het in stand houden of bevorderen van de gezondheid, is het gebruiken van de kwalificatie 'gezond' niet onjuist of misleidend).

Nr 87. Reclame Code Commissie, 3 februari 1989, Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland/De Stichting Etherreclame (de reclameleuze "gezond leven met verse groente" is niet in strijd met de voorschriften voor de Etherreclame).

c. Beschikking van de Octrooiraad.

Nr 88. Afdeling van Beroep, 13 juli 1989 (verlening van een gedwongen licentie - art. 34, lid 4 Row. - is geen beroving van eigendom in de zin van art. 1 Eerste Protocol EVRM;

de regeling van de gedwongen licentie heeft niet uitsluitend het belang van houders van afhankelijke octrooien doch mede het algemeen belang op het oog; toetsing van de bepaling van art. 34, lid 5 Row. aan Verdragsbepalingen is voorbehouden aan de rechter; de verplichting tot het verlenen van een gedwongen licentie heeft slechts ten doel de houder van het jongere octrooi in staat te stellen de handelingen te verrichten die hij anderen kan verbieden op grond van art. 30 en die hemzelf door de houder van het oudere octrooi eveneens verboden kunnen worden; opschorting tot in de nietigheidsprocedure is beslist, wordt geweigerd; aan verzoekster wordt het stellen van zekerheid opgelegd).

Boekbesprekingen.

Mr S. Gerbrandy, Kort commentaar op de Auteurswet 1912, Arnhem, 1988, besproken door Mr S. Boekman (blz. 310-311).

ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, License, assign, but don't endanger your trade mark, Londen, 1988, besproken door Mr S. Boekman (blz. 311-312).

Officiële mededelingen

Personeel.

Benoeming tot lid van de Octrooiraad.

De heer Ir J.P. Kingma, plaatsvervangend lid van de Octrooiraad, is te rekenen van 1 oktober 1989 benoemd tot lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 26 september 1989, nr 89.023123).

Indiensttreding.

De heer Ir J. Lutter is met ingang van 1 oktober 1989 als ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 1989, nr Personeel 89065).

De heer Drs I.A.N. Vermeulen is met ingang van 1 oktober 1989 als ingenieur-voorbereider in tijdelijke dienst bij het Bureau voor de Industriële Eigendom aangesteld (besluit van de Minister van Economische Zaken van 2 oktober 1989, nr Personeel 89064).

De heer Ir E.J. Klein Nibbelink is met ingang van 16 oktober 1989 overgeplaatst van de Rijksnijverheidsdienst naar de divisie Chemie van het Bureau voor de Industriële Eigendom.

Benoeming tot buitengewoon lid van de Octrooiraad.

De heer Ing. L. de Vries is met ingang van 1 september

1989 voor een periode van vijf jaren benoemd tot buitengewoon lid van de Octrooiraad (Koninklijk Besluit van 29 september 1989, nr 89.020904).

Canada heeft het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien bekrachtigd.

De Wereldorganisatie voor Intellectuele Eigendom te Genève heeft meegedeeld, dat Canada op 2 oktober 1989 het Verdrag tot Samenwerking inzake octrooien, met Reglement, Washington, 14 juni 1970 (*Trb.* 1986, 3) heeft bekrachtigd. Canada is de 43ste bij het Verdrag aangesloten staat. Het Verdrag treedt voor Canada in werking op 2 januari 1990.

Bekrachtiging van het Harmonisatieverdrag van Straatsburg door Denemarken.

Op 29 september 1989 heeft Denemarken het Verdrag betreffende de eenmaking van enige beginselen van het octrooirecht, Straatsburg, 27 november 1963 (*Trb.* 1987, 148) bekrachtigd.

Het Verdrag zal voor Denemarken in werking treden op 30 december 1989.

(Mededeling ontvangen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Necrologie

In Memoriam Mr L. Wichers Hoeth.

Op 23 september 1989 is overleden Mr Leo Wichers Hoeth, advocaat te Amsterdam. Hij was 68 jaar oud en nog volop aan het werk, in zijn praktijk, in zijn vele nevenfuncties - waaronder die van raadsheer-plaatsvervan-

ger in het Gerechtshof te Amsterdam - en in zijn aandeel aan het nieuwe boek over het merkenrecht, dat hij, te zamen met zijn compagnon Gielen, aan het schrijven was. Zijn heengaan is een groot verlies voor velen, daaronder begrepen alle beoefenaren van- en geïnteresseerden in- het recht van de intellectuele eigendom.

Het Bijblad heeft in het verleden verscheidene artikelen van zijn hand gepubliceerd, hoofdzakelijk over het merkenrecht dat zijn speciale belangstelling genoot, en de redactie heeft ook herhaaldelijk – en nooit tevergeefs – een beroep op hem gedaan voor het schrijven van een boekbespreking of andere bijdrage. Wat men hem ook vroeg te doen: het kwam snel en was altijd de moeite waard.

Leo Wichers Hoeth heeft belangrijk werk gepubliceerd. Zijn rechtsvergelijkend proefschrift over het gebruik van het merk, zijn – in 1970, dus tijdig verschenen – commentaar op de Benelux Merkenwet, maar vooral ook zijn "Kort Begrip van het recht betreffende de intellectuele eigendom", weliswaar nog getooid met de namen van Drucker en

Bodenhausen maar in feite geheel van zijn hand, zullen bij lezers van dit blad niet onbekend zijn. Zijn annotaties in de Nederlandse Jurisprudentie onder tal van rechterlijke uitspraken over kwesties die van belang zijn voor het recht van de intellectuele eigendom zijn voor wie in dit recht zijn weg wil vinden onmisbaar. Zijn overige publicaties, ook in het mede door hem opgerichte concurrerende tijdschrift IER, zijn altijd de moeite waard.

De redactie is bedroefd om het verlies van een zo eminent beoefenaar van de intellectuele (en industriële) eigendom, die voor vele leden van de redactie ook een goede vriend was.

Artikel

Reclamevoorschriften, Waarschuwingsplicht en Terugroeplicht.

Enige beschouwingen naar aanleiding van de nieuwe Warenwet (1988).¹⁾

Prof. Mr D.W.F. Verkade.

1. In 1988 is de oude Warenwet 1935 vervangen door een nieuwe Warenwet (zonder jaartal). De meeste bepalingen van de nieuwe wet traden in werking op 1 augustus 1988; enkele andere – met name enige hierna te bespreken reclamevoorschriften – op 1 januari 1989.²⁾

2. De wetgever heeft het nodig gevonden in de nieuwe wet een aantal (direct of indirect werkende) voorschriften te geven voor reclame met betrekking tot waren in de zin der wet.³⁾ Ook is een regeling opgenomen die ondernemers onder omstandigheden de publiekrechtelijke verplichting kan opleggen consumenten te waarschuwen in geval van gevaar.

3. Beide onderwerpen hebben gemeen dat zij raakvlakken vertonen met privaatrechtelijke leerstukken. Het is niet oninteressant om na te gaan wat de nieuwe Warenwettelijke voorschriften – afgezien van strafrechtelijke sanctiëring, waarbij de WED van toepassing is – in vergelijking tot het bestaande privaatrecht brengen.

Reclamevoorschriften

4. Wat het eerste onderwerp betreft, zijn met name van belang de – bij dit opstel afgedrukte – artikelen 1 (m.b.t. het begrip 'verhandelen'), 3 (de belangenferen waarop de wet ziet), 8 (grondslag voor aanduidingsvoorschriften), 19 (over gezondheidsclaims) en 20 (het aanprijzingsartikel).

Art. 3 (art. 14 ontwerp). In het belang van de volksgezondheid, van de veiligheid, van de eerlijkheid in de handel of van de goede voorlichting omtrent waren kunnen met betrekking tot waren regels worden gesteld op de voet van het in de artikelen 4 tot en met 9 bepaalde.

¹⁾ Aangevulde bewerking van een voordracht, gehouden op 8 december 1988 op de Euroforum-studiedag 'De nieuwe Warenwet'.

²⁾ *Stb.* 1988, 358 geeft de wijzigingswet weer in de aanvankelijke (lappendeken-achtige) nummering, plus de bij deze wetswijziging doorgevoerde veranderingen in andere wetten. Ingevolge art. II van de wet blijven de op de oude Warenwet 1935 gebaseerde besluiten van kracht tot zij door nieuwe zijn vervangen.

Stb. 1988, 359 bevat het KB, houdende de inwerkingtreding van de Wijzigingswet.

Stb. 1988, 360 bevat de tekst van de nieuwe Warenwet in doorlopende nummering, zoals door de Tweede Kamer verlangd. Tenzij anders aangegeven wordt in deze bijdrage naar die nummering verwezen.

³⁾ Dat zijn volgens art. 1: eetwaren (incl. kauwpreparaten andere dan van tabak), en drinkwaren, alsmede andere roerende zaken.

5. Als belangenferen met het oog waarop nadere voorschriften kunnen worden gegeven, resp. waartoe de WaW is geschreven, noemt art. 3 (i) de volksgezondheid, (ii) de veiligheid, (iii) de eerlijkheid in de handel, en (iv) de goede voorlichting omtrent waren.⁴⁾ Nieuw in de WaW-1988 zijn de thema's (ii) en (iv), al ligt thema (ii) natuurlijk dicht bij (i), en al is de grens tussen thema's (iii) en (iv) ook nogal vloeïend.

Duidelijk is dat deze vier sferen niet alleen produkten resp. produktaanduidingen, maar ook reclame kunnen betreffen.

Ad (i) en (ii): verkeerde voorlichting in reclame kan de volksgezondheid resp. de veiligheid van mensen in gevaar brengen. Vergelijk ook artikel 1416a onder a en b BW (misleidende reclame) en artikel 1407b onder a van wetsontwerp 19.636 (belang van 'presentatie van het produkt' voor de beoordeling van produktenaansprakelijkheid).

Ad (iii): behoeft geen toelichting.

Ad (iv): ook buiten de sferen (i), (ii) en (iii) kan behoefte gevoeld worden aan produktinformatie in reclame, zonder dat het weglaten daarvan als gevaarlijk/onveilig of oneerlijk/misleitend kan worden beschouwd; of aan een verbod van bepaalde informatie, ook al is de vermelding daarvan niet gevaarlijk, misleitend of oneerlijk. Vergelijk voor dit laatste de verderop te bespreken 'gezondheidsclaims'.

Gezien de ruime omschrijving van deze belangenferen heeft de WaW-wetgever zichzelf resp. de Kroon *in zoverre* alle mogelijkheden tot strafrechtelijk gesanctioneerde reclamevoorschriften verschaft.

Art. 8 (art. 14f ontwerp). Ten behoeve van de duidelijkheid voor afnemers kan bij algemene maatregel van bestuur worden verboden:

a. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij de maatregel gesteld met betrekking tot hun aanduiding;

b. met gebruikmaking van de bij de maatregel aangegeven – of daarop gelijkende – aanduidingen andere waren te verhandelen dan die waaraan die aanduidingen bij de maatregel zijn voorbehouden;

⁴⁾ De aanvankelijk voorziene 'milieu-paragraaf' is naderhand van de regeringswege weer geschrapt; een amendement ertoe strekkende om deze weer in te voeren, werd verworpen.

c. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften, bij de maatregel gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen, betreffende: de aard, samenstelling, uitvoering, hoedanigheid, eigenschappen, bestemming, houdbaarheid, hoeveelheid of afmetingen van de waar, de wijze en het tijdstip waarop de waar is bereid, vervaardigd, behandeld, bewerkt of verpakt, de herkomst van de waar, de personen die bij de maatregel aangegeven handelingen ten aanzien van de waar hebben verricht, alsmede de wijze waarop met betrekking tot de waar ware te handelen, en de uitwerking die de waar bij gebruik kan hebben op de gezondheid van de mens;

d. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen – dan wel zodanige waren in verpakte vorm te verhandelen – anders dan in verpakkingen die aan de daaromtrent bij de maatregel gestelde eisen voldoen, of anders dan in verpakkingen die voorzien zijn van de daarvoor bij de maatregel voorgeschreven vermeldingen, de verpakking als zodanig betreffende;

e. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen – dan wel zodanige waren in verpakte vorm te verhandelen – anders dan in verpakkingen die een bij de maatregel aangegeven hoeveelheid, bepaald naar de waar als zodanig of naar bij de maatregel omschreven bestanddelen daarvan, inhouden en waarop die hoeveelheid is vermeld, dan wel zodanige waren te verhandelen anders dan in eenheden, een bij de maatregel aangegeven hoeveelheid als hiervoor bedoeld uitmakende;

f. waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, te verhandelen, die van een andere dan bij de maatregel aangegeven samenstelling of uitvoering zijn.

6. Artikel 8 heeft (onder *a* t/m *e*) betrekking op *aanduidingsvoorschriften*. Artikel 8 is een raamartikel, uit te werken in AMvB's (= Warenwetbesluiten).

Naast de talrijke afzonderlijke 'verticale' WaW-besluiten voor bepaalde productencategorieën, zijn in dit verband de volgende 'horizontale' WaW-besluiten van belang:

- het Algemeen Aanduidingenbesluit (AAB), *Stb.* 1981, 621, zoals nadien gewijzigd;
- het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (HAB), *Stb.* 1980, 223, zoals nadien gewijzigd; en
- het (per 1 november 1989 ingevoerde) Voedingswaardeaanduidingenbesluit (VAB), *Stb.* 1988, 162.⁵⁾

Met name in het AAB – in 1981 primair geschreven voor verpakkingen/etiketten – zijn een aantal vage anti-misleidingsnormen te vinden: zie bijv. art. 3, leden 1 en 2 en art. 20 AAB. Vergelijkbare vage normen zijn ook in grote hoeveelheden te vinden in tal van verticale besluiten.

In hoeverre gelden deze – en de meer precieze – aanduidingsvoorschriften ex art. 8 WaW-1988 (dus die van horizontale en verticale WaW-besluiten) nu ook voor uitingen in reclame voor de betrokken producten?

Art. 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder (...) *verhandelen*: het te koop aanbieden, uitstellen, verkopen, afleveren of voorhanden of in voorraad hebben van een waar; (...).

7. Artikel 8 WaW verbiedt het *verhandelen* van waren die niet aan de aanduidingsvoorschriften voldoen. Nu verstaat art. 1 WaW onder 'verhandelen' mede: *te koop aanbieden, en uitstellen*.

Volgens de regering⁶⁾ betekent dit inderdaad dat alle (vage en specifieke) aanduidingsvoorschriften in zowel horizontale als verticale besluiten op reclame van toepassing zouden zijn: 'Verhandelen houdt ingevolge art. 1 mede in: te koop aanbieden, dus ook reclame'.

⁵⁾ Vergelijk over een der mogelijke consequenties van de invoering van het VAB (m.b.t. de aanduiding 'Light') reeds Hendriks, *BMM-bulletin* nr 55 (juni 1989), blz. 32.

⁶⁾ Nota n.a.v. Eindverslag II, Kamerstuk II 1986/1986 nr 17.495/16.

8. In zijn algemeenheid zou deze uitspraak, indien juist, meebrengen:

niet alleen

(i) dat reclame-uitingen niet in tegenspraak mogen zijn met de specifieke en vage aanduidingsvoorschriften in de WaW-besluiten; niet 'de andere kant mogen opgaan':

maar ook:

(ii) dat in (alle) reclame-uitingen de gehele verplichte aanduidingen-rimram altijd volledig zou moeten zijn opgenomen.

En in verband met het 'uitstellen' van art. 1 WaW voorts: (iii) dat al deze aanduidingen bij de uitstalling (in de etalage, de marktkraam, enz.) allemaal steeds goed zichtbaar zouden moeten zijn.

Voor punt (i) is uiteraard veel te zeggen: zie echter nog hierna par. 11. De consequenties (ii) en (iii) van de regeringsuitspraak kunnen met dat ene zinnetje echter niet werkelijk bedoeld zijn, en zijn volstrekt onwerkbaar, zodat de uitspraak in zoverre als ondoordacht en onjuist terzijde dient te worden geschoven. Ik wil deze boude stelling mijnerzijds nog wel als volgt nader adstrueren:

- de oorspronkelijke (en goede) bedoeling van het oprekken van 'verhandelen' tot 'te koop aanbieden' en 'uitstellen' was alleen maar om te kunnen optreden zonder dat bewijs van daadwerkelijke verkoop nodig is;
- het kan niet de bedoeling van de regering geweest zijn de STER (feitelijk) te willen afschaffen;
- in de optiek van de regering zou het aanprijzingsartikel (art. 20) geheel overbodig zijn: daarover thans.

Art. 20 lid 1 (art. 15b lid 1 ontwerp). Het is een ieder verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf een waar aan te prijzen op een wijze waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij strijdig is met het terzake van het verhandelen van die waar, met betrekking tot het daarbij bezigen van aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen, krachtens artikel 8, onder *a* tot en met *e* bepaalde.

9. Het onder 8 genoemde aspect (i), dat reclame-uitingen *niet in strijd mogen zijn* met de aanduidingsvoorschriften (niet 'de andere kant op mogen gaan'), wordt m.i. geheel bestreken door art. 20 lid 1 (het aanprijzingsartikel).

Men leze bovenstaande tekst van de bepaling nauwkeurig. 'Aanprijzen' is typisch (waren-)wettelijk jargon voor reclame maken (en 'te koop aanbieden' *niet*). Met artikel 20 lid 1 zijn we er dan toch, en hebben we de constructie via het 'verhandelen'/'te koop aanbieden' in het geheel niet nodig.

Bovendien zou bij de constructie via het 'verhandelen'/'te koop aanbieden' in plaats van via het op reclame toegeschreven art. 20 lid 1, de in laatstgenoemde bepaling opgenomen *nadere voorwaarde* voor strafbaarheids (*weten of redelijkerwijs vermoeden* van strijd met de aanduidingsvoorschriften) in de lucht komen te hangen. Dat kan en mag niet de bedoeling zijn.

10. Intussen gaat art. 20 lid 1 WaW-1988 mij nog te ver, en de vraag blijft of deze reclameparagraaf eigenlijk wel nodig was.

11. De bepaling gaat mij *te ver* omdat de woorden '*strijdig met het terzake van het verhandelen van die waar, met betrekking tot het daarbij bezigen van aanduidingen...*', enz., m.i. ontoelaatbaar onnauwkeurig zijn geformuleerd. Want wanneer is er sprake van 'strijdigheid'? Is die er bij: (i) 'de andere kant opgaan' of ook bij: (ii) niet geheel conform zijn, qua volledigheid e.d.

Zoals ik eerder aangegeven heb zou (ii) veel te ver gaan, en is alleen (i) acceptabel te achten. In die richting wijst gelukkig ook art. 20 lid 5, dat een nadere expliciete grondslag geeft voor een verbod van aanprijzingen 'anders dan met gebruikmaking van bij de maatregel (AMvB) aangewezen aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen'.

12. *Overbodig en onnuttig*, en vanuit dereguleringsop-

tiel moeilijk begrijpelijk, is deze strafrechtelijke reclameparagraaf toch eigenlijk ook.

Wat art. 20 lid 1 (bij een juiste, beperkte uitleg als hierboven verdedigd) bestrijkt, wordt ook bestreken door de artikelen 1416 a-1416c BW (misleidende reclame) resp. door de Nederlandse Code voor het Reclamewezen en de Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame.

In de MvT bij het toenmalige wetsonderwerp misleidende reclame (w.o. 13.611, lang vóór het getij van de zgn. deregulering) beledde de toenmalige regering dat een goede civielrechtelijke regeling afdoende was, behoudens voor verschrikkelijke excessen. Zij wees bovendien op het principiële argument tegen strafrechtelijke sanctionering van vage normen. De regering die de WaW-1988 verdedigde, n.b. in het zgn. dereguleringsgetij, verloochende deze eerdere stellingname.⁷⁾

Als het nu alleen maar de (echter in de Kamerstukken niet uitgesproken) bedoeling is dat een controleur van de Rijkskeuringsdienst van Waren met de ondernemer ook over diens reclame moet kunnen 'praten' en voor een 'schikking' daarover een wettelijke ruggesteun zou wensen, dan kan ik daarvoor – vanuit praktisch gezichtspunt – wel enig begrip hebben. Toch staat het gecreëerde strafrechtelijk arsenaal daartoe in géén verhouding. Bovendien kan, zonder Warenwettelijke grondslag, de Rijkskeuringsdienst-ambtenaar de ondernemer wijzen op een mogelijke 'douw' van de Reclame Code Commissie, of zelfs een verbod en/of rectificatiebevel ex art. 1416a-1416c BW, heel wat ernstiger dan de (vermoedelijk lage, if any) sanctie van de strafrechter op basis van een ten laste gelegde WaW-overtredding bij het maken van reclame.

Reclamebureaus

13. Het aanprijzingsartikel 20 WaW-1988 richt zich tot 'een ieder' die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Het richt zich uiteraard tot de reclamemakende ondernemer.

Richt het zich óók tot:

(i) de media (de krant, de STER, drs Smeekes van de STER)?

(ii) het reclamebureau?

14. *Ad (i)*. Neen, zegt de Regering,⁸⁾ tenzij het medium zelf de inhoud van de reclame-uiting bepaalde (wat sporadisch voorkomt). Accoord.

15. *Ad (ii)*. Ja, zegt de Regering in hetzelfde Kamerstuk: 'Reclamebureaus kunnen aanprijzen zijn, als zij meer doen dan het aan de media doorgeven van kant en klare reclameboodschappen die zij van hun opdrachtgever ontvangen'.

De regering laat de antieke advertentiebezorger buiten schot en weet het verder niet precies. De reclamebureaus staan evenwel op de potentiële verdachtenlijst.

Niettegenstaande de creatieve inbreng die juist van reclamebureaus wordt verwacht, is m.i. als een vrijwel uitzonderingsloze hoofdregel aan te nemen, dat het de opdrachtgever is die uiteindelijk de voorgenomen reclame-uiting goedkeurt. Het is dan ook de adverteerder/opdrachtgever die voor deze reclame-uiting verantwoordelijk is resp. behoort te zijn, in elk geval WaW-strafrechtelijk. Dit is één reden om strafrechtelijk optreden tegen reclamebureaus af te wijzen. Een tweede reden is dat het onrealistisch is, en met de wet op gespannen voet staat om het reclamebureau-zélf als 'aanprijzer' in de zin van art. 20 te zien. De 'aanprijzer' is toch degene voor wiens rekening (en risico!) de plaatsing van de reclameboodschap geschiedt.⁹⁾

⁷⁾ De poging tot weerlegging in Kamerstuk II 1985-1986 nr 17.495/16, op blz. 6-7 (Nota n.a.v. het Eindverslag II) is uiterst rudimentair gebleven en zeer aanvechtbaar.

⁸⁾ In Kamerstuk II 1985-1986, nr 17.4985/16, blz. 7.

⁹⁾ Het ontgaat mij waarom Van Driel in *IER* 1987, blz. 7, als 'heraut' van de reclamebureaus, zich zo maar neerlegde bij de even weergegeven regeringsgedachte, hoe zeer zij (zonder succes) probeerde op andere gronden het parlement tot schrapping van art. 20 (toen nog: 15b) te bewegen.

Zonder mij tot de 'heraut' van de reclamebureaus te willen maken, meen ik dus dat het ernstig de vraag blijft of zij op basis van art. 20 strafrechtelijk aansprakelijk zouden zijn. Dat betekent niet dat een reclamebureau, dat zijn opdrachtgever 'op het verkeerde been heeft gezet' of verregaand nonchalant heeft gehandeld, niet *civielrechtelijk* aansprakelijk zou kunnen zijn. Net zo goed buiten de Warenwettelijke context (bijv. in het geval van vergelijken-de reclame) als in die context, kan dat het geval zijn, en de gevolgen daarvan kunnen heel wat ernstiger zijn dan een gezochte strafrechtelijke aanpak van het reclamebureau. In zoverre ben ik het 100% eens met Van Driel¹⁰⁾ dat art. 20 naar de reclamebureaus toe een rijkelijk overbodige – en vanuit de gezichtshoek van het strafrechtelijke ultimatum remedium-principe onjuiste – bepaling is. Het privaatrecht is hier het aangewezen pad.¹¹⁾

Gezondheids- en veiligheidsclaims

16. De WaW-1988 houdt ook nog enige *rechtstreekse, toegespijste* reclameregels in. Zie artikelen 19 en 20. Ook deze bepalingen zijn vatbaar voor kritisch commentaar.

Art. 19 (art. 15a ontwerp). 1. Het is voorts verboden:

a. eet- of drinkwaren te verhandelen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen;

b. waren, niet zijnde eet- of drinkwaren, te verhandelen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen met betrekking tot de veiligheid van de waar of de uitwerking van de waar op de gezondheid van de mens, die, doordat zij onjuist zijn of een onjuiste indruk wekken, tot gevolg kunnen hebben dat de veiligheid of gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op geneesmiddelen die overeenkomstig de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (*Sib.* 1958, 408) rechtmatig worden verhandeld.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vermeldingen of voorstellingen worden aangewezen, die in elk geval worden beschouwd als vermeldingen of voorstellingen, bedoeld in het eerste lid, onder *a* of *b*.

Art. 20 (art. 15b ontwerp). 1. Het is een ieder verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf een waar aan te prijzen op een wijze waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij strijdig is met het ter zake van het verhandelen van die waar, met betrekking tot het daarbij bezigen van aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen, krachtens artikel 8, onder *a* tot en met *e*, bepaalde.

2. Het is een ieder voorts verboden in de uitoefening van een beroep of bedrijf:

a. eet- of drinkwaren aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen;

b. waren, niet zijnde eet- of drinkwaren, aan te prijzen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen met betrekking tot de veiligheid van de waar of de uitwerking van de waar op de gezondheid van de mens, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden, dat zij, doordat zij onjuist zijn of een onjuiste indruk wekken, tot gevolg kunnen hebben dat de veiligheid of gezondheid van de mens in gevaar wordt gebracht.

3. Het tweede lid is niet van toepassing op geneesmiddelen die overeenkomstig de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening rechtmatig worden verhandeld.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen vermeldingen of voorstellingen worden aangewezen, die in elk geval worden beschouwd als vermeldingen of voorstellingen, bedoeld in het tweede lid, onder *a* of *b*.

5. Ten behoeve van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de mens, alsmede ter uitvoering van internationale verplichtingen kan bij algemene maatregel van bestuur worden verboden waren, behorende tot een bij de maatregel aangewezen categorie, met betrekking waartoe krachtens artikel

¹⁰⁾ Zie vorige noot.

¹¹⁾ Vgl. *Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht* (losbl. uitgave Kluwer, Deventer) XIII, 5 (sub 5.4).

8, onder *a* tot en met *e*, voorschriften zijn gegeven, in de uitoefening van een beroep of bedrijf op een bij de maatregel aangewezen wijze aan te prijzen, anders dan met gebruikmaking van bij de maatregel aangewezen aanduidingen, vermeldingen of voorstellingen.

17. Artikel 19, leden 1 t/m 3, en art. 20, leden 2 t/m 4, hebben dezelfde opbouw. Wat artikel 19 zegt (of: verbiedt) over 'verhandelen', trekt art. 20 door naar 'aanprijzen'.¹²⁾

18. De artikelen 19 en 20 hebben betrekking op gezondheids- en veiligheidsclaims. De structuur van de bepalingen is niet ongecompliceerd.

Met betrekking tot *eet- en drinkwaren* worden in art. 19,1,*a* resp. art. 20,2,*a* gezondheidsclaims uit den boze verklaard, los van misleidingstoetsing. Zie nader hieronder nrs 19-21. Een uitzondering wordt gemaakt voor geneesmiddelen in de zin van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening, waarop het regime van die wet van toepassing is.¹³⁾

Wat *non-foods* betreft, worden in art. 19,1, *b* resp. art. 20,2,*b* veiligheids- en gezondheidsclaims verboden, hier echter wél gekoppeld aan een misleidingstoetsing ('...doordat zij onjuist zijn of een onjuiste indruk wekken, tot gevolg kunnen hebben dat de veiligheid of gezondheid van de mens in gevaar kan worden gebracht...'). Afgezien van de overbodigheid in verband met de artikelen 1416a-c BW, het ontworpen art. 1407b BW (produktenaansprakelijkheid mede i.v.m. presentatie) en de Nederlandse Code voor het Reclamewezen resp. de VNE, valt hiéover niet veel te zeggen. Ik wijs intussen nog op art. 19 lid 3 resp. art. 20 lid 4, die de Kroon machtigen om bepaalde vermeldingen of voorstellingen bij AMvB 'in elk geval' als door de eerdergenoemde artikelliden verboden te verklaren. Te hopen is dat dit de rechter in voorkomend geval niet zal weerhouden van een toetsing aan de criteria van de wetsbepalingen zelve, in dier voege dat de AMvB-gever zich wel aan de strekking van het daar bedoelde *misleidings*-verbod moet houden.¹⁴⁾

19. Het heeft er de schijn van dat op basis van art. 20,2, *a* (= 19,1,*a*) los van enige misleidingstoetsing zonder meer verboden kunnen worden slagzinnen als 'Snoep gezond, eet 'n appel' of 'De gezonde apotheek' (bij het haringstalletje), of de termen resp. afbeeldingen van de oeroude *Pleegzuster Bloedwijn* en de nog oudere *Verpleegster cacao*.

Kán een wetgever zo maar een zodanige regel stellen, zich niet bekommerend om de in zulke slagzinnen resp. merken belichaamde - mede door decennialange investeringen verkregen - goodwill die zich gemakkelijk in tienduizenden guldens, zo niet in tonnen laat uitdrukken? Van enige zodanige bekkennorm resp. afweging is in de parlementaire stukken niets te vinden.

Dat deze vraag niettemin een serieuze vraag mag heten, zou ik willen verdedigen onder verwijzing naar de Harmonisatiewet/studiefinancieringszaak, en de toetsing daarin door de Haagse Rechtbankpresident van formele wetgeving aan rechtzekerheidsbeginselen als neergelegd in het Statuut voor het Koninkrijk. Dat zijn vonnis door de Hoge Raad vernietigd werd, doet hieraan niet af.¹⁵⁾

¹²⁾ Ook dit duidt er weer op dat onder 'verhandelen' niét (ook niet via de omweg van het 'te koop aanbieden') het reclame maken dient te worden begrepen.

¹³⁾ Hier niet uit te werken.

¹⁴⁾ Vgl. in dit verband de fluorideringszaak (HR 22 juni 1973, NJ 1973,386 m.n. ARB) en over de in dat arrest aan de orde zijnde toetsingsproblematiek Leijten in 't *Exempel dwinght*' (Kisch-bundel), Zwolle 1975, blz. 289.

¹⁵⁾ Vgl. HR 14 april 1989, NJ 1989, 469 m.n. MS, AB 1989, 207 m.n. FHvdB, AA 1989, blz. 578 m.n. E.M.H. Hirsch Ballin (LSVB/Staat). Niettegenstaande de vernietiging van het vonnis van de President door de HR erkenden tussentijds de regering en het parlement de *faux pas* en trokken daaruit de consequentie.

Ik verlies bij e.e.a. niet uit het oog dat de hier bedoelde WaW-bepalingen zijn voorgeschreven door EEG-Richtlijn 79/112 (*Pb*. L32/2 van 8 februari 1979). Vgl. in dit verband immers art. 36 en 222 jo. art. 164 EEG-Verdrag. Een Richtlijn is toetsbaar aan het Verdrag.

20. Teneinde te voorkomen dat de Warenwet-gezondheidssoep ook zo heet gegeten moet worden als de studiefinancieringskuch, en - tegelijkertijd - om gezond verstand een kans te geven boven gezondheidsmanie, is het denkbaar om via interpretatie resp. bepaalde feitelijke waarderingsoordelen de scherp(st)e kantjes van deze WaW-bepalingen af te slijpen. Ook los van de 'verkrege rechten'-problematiek is het immers wat griezelig om ons erbij neer te leggen dat de wetgever het absolute wijsheidsmonopolie in pacht zou hebben over hetgeen in de uitoefening van een bedrijf m.b.t. eten en drinken 'gezonder' mag worden genoemd (volgens sommigen niets dus), los van enige toetsing in concrete gevallen en los van evoluerende maatschappelijke opvattingen.

Om een excessieve toepassing van deze wetsbepalingen te voorkomen zouden zij geïnterpreteerd kunnen worden in die zin dat het loutere bezigen van een term als 'gezonder' aan de waar nog niét een eigenschap terzake van het voorkomen van een ziekte van de mens toeschrijft, noch een zodanige toespeling maakt. Ofwel: het begrip 'een ziekte' in art. 20,2,*a* (en art. 19,1, *a*) zou geïnterpreteerd kunnen worden als een *bepaalde*, specifiek aangeduide ziekte. Dat lijkt ook een zinnige strekking: het tegengaan van reclame voor 'zelfmedicatie', maar niet het tegengaan van een 'gezonde' opwekking om bijv. meer fruit en minder suikerwerk te eten, of meer melk of mineraalwater en minder alcohol te drinken.

Voor een zodanige interpretatie zijn in de MvA (blz. 50) wel enige aanknopingspunten te vinden,¹⁶⁾ maar in diezelfde MvA wordt toch niet of hoogstens onduidelijk afstand genomen van het roemruchte advies van de Voedingsraad van 18 mei 1977,¹⁷⁾ waarin de befaamde zin voorkomt: 'de Raad acht het misleidend om een voedingsmiddel als zodanig als gezond of goed voor de gezondheid aan te merken. Deze eigenschap kan slechts geëvalueerd worden in samenhang met het volledige voedingspatroon van de gebruiker'.

Jarenlang heeft ook de Reclame Code Commissie aan de leiband van dit advies van zeven voedingsdeskundigen gelopen. Het zal wel zo zijn dat niets op zichzelf en zonder meer gezond is, vanuit de voedingsleer bezien, maar de vraag is of dit nu de norm moet zetten voor het spraakgebruik en daarbij aansluitende reclame.

Zeer recent heeft het College van Beroep van de Reclame Code Commissie - toevallig juist rond de datum van inwerkingtreding van artt. 19 en 20 WaW - afstand genomen van dit advies. Anders dan de Reclame Code Commissie, die nog bij de orthodoxe leer van 1977 bleef, achtte het College - na ingewonnen advies van een zuiveldeskundige - de claim 'melk, lekker gezond' toelaatbaar.¹⁸⁾ In dezelfde zin heeft vervolgens de Reclame Code Commissie geoordeeld in een beslissing van 3 februari 1989, art. 20 WaW mede in de overwegingen betreffend.¹⁹⁾

21. De nieuwe koers bij de toepassing van art. 7 van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen - waarbij de recente *discussie* omtrent de op het eerste gezicht zo volstrekt intolerante nieuwe WaW-bepalingen een katalyserende werking lijkt te hebben gehad - valt toe te juichen en moge ook de toon blijven zetten bij de uitleg en toepassing van die wetsbepalingen. Daarmee wil uiteraard niet gezegd zijn dat in die gevallen waarin naar het spraakgebruik en gezond verstand een produkt niét gezond dient te heten, de

¹⁶⁾ Hierop wijst ook Ribbink, *Adformatie* 15 december 1988, blz. 50.

¹⁷⁾ Gepubliceerd o.m. in tijdschrift *Voeding* 1977, jrg. 38, afl. 11, en in *Praktijkboek Reclame- en Aanduidingenrecht* onderdeel XV, 18.

¹⁸⁾ College van Beroep van de Reclame Code Commissie 6 januari 1989, *BIE* 1989, nr 86, blz. 303 [in deze aflevering].

¹⁹⁾ Reclame Code Commissie (Kamer voor de Etherreclame) 3 februari 1989, *BIE* 1989, nr 87, blz. 305 (Gezond leven met verse groente) [in deze aflevering].

wet en de Reclamecode niet passend zouden dienen te worden toegepast.²⁰⁾

Waarschuwingsplicht en Terugroepplicht (Product Recall)

22. Een wettelijk geregelde (echte) terugroepplicht voor gevaarlijk onveilig gebleken produkten, bestaat in Nederland niet. Bij de discussies over de WaW-1988 is zo'n wettelijke terugroepplicht overwogen, maar zover is de wetgever niet gegaan. Ook in EEG-Richtlijn 85/374 (Produktenaansprakelijkheid) is geen wettelijke terugroepregeling opgenomen en evenmin in het implementatie-wetsontwerp 19.636; de parlementaire behandeling van dat wetsontwerp is evenwel nog niet ten einde en er wordt over gediscussieerd.

23. Op basis van ongeschreven recht resp. indirecte toepassing van wettelijk recht, kan m.i. het bestaan van een rechtsplicht tot terugroep (recall) van gevaarlijk gebleken produkten reeds geruime tijd aangenomen worden.²¹⁾ Immers, wie willens en wetens produkten, waarvan inmiddels gebleken is dat zij gevaarlijk gebrekkig (kunnen) zijn, in het verkeer *laat*, handelt – zo laat zich stellen – onzorgvuldig door niet de in zijn macht liggende redelijke maatregelen te treffen om (al naar de omstandigheden) te waarschuwen, terug te roepen of zelfs actief in te zamelen. Dit geldt m.i. los van de vraag naar de aansprakelijkheid voor daadwerkelijk geleden reeds voorgevallen schade op basis van een (toen) voor de producent nog niet bekend gebrek.

Er bestaat dus naast PA (produktenaansprakelijkheid) ook PRA (product-recall-aansprakelijkheid); de eerste te beoordelen naar de gebrekkigheid op het moment van het in het verkeer brengen; de tweede ingaande op het moment dat de producent door gebleken gebreken in de produktsort of -serie weet of moet weten dat daarmee iets ernstig 'mis' is of kan zijn.

Ook de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringsspolis resp. art. 283 WvK (bereddingsplicht) kan dwingen tot terugroep van produkten. En daarnaast natuurlijk de publiciteit.

Hoever een terugroepplicht in een concreet geval moet gaan (van één enkele advertentie tot geluidswagens door alle straten in Nederland, en alle varianten daartussen, of zelfs nog verder gaande varianten) is afhankelijk van de omstandigheden, en zal altijd wel omstreken kunnen blijven.²²⁾

24. Hoewel in het licht van het boven gezegde wat theoretisch, valt m.i. op basis van het bestaande recht een rechtens afdwingbaar bevel tot terugroep, op eis van een representatieve consumentenorganisatie, zonder veel moeite te construeren.²³⁾ Zoëven heb ik verdedigd dat het nalaten – als zeer gerede partij – om zeer wel mogelijke maatregelen te nemen teneinde levensgevaarlijke situaties binnen de grenzen van het redelijke zo veel mogelijk te voorkomen, onzorgvuldig en dus onrechtmatig volgens art.

²⁰⁾ Een rapport van de Stuurgroep Reclame, *Wetten en reclame, de wijziging van de Warenwet*, Amsterdam 1989, deelt mede dat (inmiddels) 'ook naar de opvatting van het ministerie van WVC' niet onder het verbod van artt. 19 en 20 zouden vallen slogans als 'Verlichting bij verkoudheid', 'voor een gezond leven', 'lekker en gezond', 'voel je fit met', 'geeft direct nieuwe energie', 'voor een goede nachtrust' en 'melk is goed voor je'. Ik teken daarbij aan dat zodanige claims, betrokken op bepaalde produkten, uiteraard nog wel aan de 'gewone' (on-)waarheids/misleidingstoetsing onderworpen blijven.

²¹⁾ Dat hiervan geen bevestiging in de civiele (kort geding-)rechtspraak te vinden is, zal ermee te maken hebben dat de enigszins nadenkende fabrikant op eigen initiatief zulke produkten zal terugroepen, resp. consumenten oproept zich voor (gratis) reparatie te melden: advertenties in de kranten laten daarvan haast iedere maand wel voorbeelden zien.

²²⁾ Zie over dit onderwerp Storm's oratie *Product recall*, Deventer 1985.

²³⁾ Dat was iets moeilijker in 1981 (zie mijn Rechtsvraag en -antwoord in *AA* 1981, blz. 441), maar toen was de hierna te noemen collectief-belang-rechtspraak nog niet goed op gang gekomen.

1401 BW is. Vervolgens is het baseren van bevelsvorderingen ter voorkoming van verder onheil (met name in kort geding) in het bestaande aansprakelijkheidsrecht in het algemeen niets ongewoons meer, te minder na het proefschrift van Van Nispen.²⁴⁾ Ontvankelijkheid van een rechtspersoon als de Consumentenbond of Konsumenten Kontakt in een zaak als deze is, in het licht van de recentere rechtspraak over collectief-belang-acties, sinds 1986 zeer wel aan te nemen.²⁵⁾ Ook in het in februari 1988 gepubliceerde voorontwerp voor een algemene wettelijke regeling voor vorderingen van belangenorganisaties wordt op ontvankelijkheid van consumentenorganisaties in dit soort zaken gezinspeeld. En dit voorontwerp lijkt – zo komt het menigeen voor – slechts de reeds door de rechtspraak ingeslagen koers te bevestigen.²⁶⁾

25. Invoering van een wettelijke regeling van een terugroepplicht lijkt al met al inderdaad overbodig, althans gereedeneerd vanuit consumentengezichtspunt. Wellicht zou voor zo'n regeling vandaag de dag eerder te pleiten zijn van ondernemerszijde, waarbij de ondernemers dan vanzelfsprekend de grenzen van de terugroepplicht terwille van hun zekerheid zo veel mogelijk afgebakend zouden willen zien. In EEG-verband is er vanuit die optiek over gesproken, maar zo'n regeling is er op Europees niveau (nog) niet gekomen.

26. In de WaW jo. de WvSv was en is van oudsher wel een instrument te vinden voor *strafrechtelijke* ingrepen om de *verdere verhandeling* van gebrekkige/gevaarlijke waren op stel en sprong stil te leggen (vgl. met name artt. 28 en 29 WED). Voor een *terughaalbevel* biedt het strafrechtelijk arsenaal echter onvoldoende grondslag.

27. Bij de behandeling van het wetsvoorstel tot herziening van de WaW heeft het onderwerp van een publiekrechtelijke terugroepplicht de aandacht gehad. Bepaalde fracties pleitten er voor. De regering zag echter ernstige bezwaren;²⁷⁾ naar het mij voorkomt niet ten onrechte. Aan het bestaan van een privaatrechtelijke terugroepplicht werd merkwaardigerwijs niet gerefereerd.

28. Uiteindelijk is in de WaW-1988 terecht gekomen artikel 21.²⁸⁾ Hierin is geen publiekrechtelijke *terugroep*-*plicht* opgenomen, maar wel een – door de minister op te leggen – *publiekrechtelijke waarschuwingsplicht*.

Art. 21 (art. 15c ontwerp). 1. Indien eet- en drinkwaren, alsmede andere roerende zaken welke naar hun aard bestemd of geschikt zijn om in de sfeer van de particuliere huishouding te worden gebruikt, naar het oordeel van Onze Minister gevaar opleveren voor de gezondheid of de veiligheid van de mens, kan hij met het oog op de bescherming van die belangen degene die de desbetreffende waar verhandelt of heeft verhandeld, gelasten om de bezitters dan wel de vermoedelijke bezitters van die waar onverwijld en op doeltreffende wijze op de hoogte te stellen van het gevaar.

2. Indien betrokkene de krachtens het eerste lid gelaste maatregelen niet onverwijld of niet op doeltreffende wijze uitvoert, kan Onze Minister op kosten van betrokkene bedoelde maatregelen zelf treffen.

3. De ingevolge het tweede lid verschuldigde kosten kunnen door Onze Minister worden ingevorderd bij dwangbevel, dat op kosten van de schuldenaar bij deurwaardersexploit wordt betekend en ten uitvoer gelegd op de wijze bij het Wetboek van

²⁴⁾ *Het rechterlijk verbod en bevel*, Deventer 1978.

²⁵⁾ Vgl. met name HR 27 juni 1986, *NJ* 1987, 743 m.n. WHH, *AA* 1986, blz. 638 m.n. Nieuwenhuis (*De Nieuwe Meer*), en Hof Amsterdam 16 oktober 1986, *NJ* 1987, 365, *TvC* 1987, blz. 49 (*Consumentenbond/ARI*).

²⁶⁾ Vgl. o.m. Dommering-Van Rongen resp. Van Nispen in Biesheuvel e.a., *Verdediging van collectieve belangen via de rechter*, Zwolle 1988; Pessers, *NJB* 1988, blz. 605; Van Son, *Advocatenblad* 1988, blz. 204.

²⁷⁾ Zie met name de Nadere MvA II, Kamerstukken II 1985-1986 nr 17.495/12, blz. 12-15.

²⁸⁾ Aanvankelijk genummerd 15c; te danken aan een gewijzigd amendement De Pree/Beinema (stuk 17.495/37).

Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten voorgeschreven.

4. Binnen dertig dagen na de betekening staat verzet tegen het dwangbevel open door dagvaarding van de Staat. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging.

5. Het niet uitvoeren van de door Onze Minister gelaste maatregelen als bedoeld in het eerste lid is een misdrijf.

29. Het mechanisme van artikel 21 is betrekkelijk eenvoudig:

(Lid 1): de regeling geldt voor eet- en drinkwaren, en andere roerende zaken, doch beperkt tot consumentengedrag. Bij gevaar kan de minister de verhandelaar(s) gelasten om de (vermoedelijke) bezitters onverwijld en doeltreffend daarvan op de hoogte te stellen.

(Lid 2): als dit niet onverwijld en doeltreffend geschiedt, kan de minister het zelf doen, op kosten van de betrokkene(n).

(Lid 3): de kosten kunnen worden ingevorderd bij dwangbevel.

(Lid 4): er is beroep mogelijk tegen het dwangbevel, wat de tenuitvoerlegging daarvan schorst (maar niet de tenuitvoerlegging van de waarschuwing door de minister).

(Lid 5): de niet-nakoming van de waarschuwingsplicht door de betrokkene is bovendien strafbaar als misdrijf.

30. Is dit nu een nuttige en verstandige regeling?

Gezien de besproken privaatrechtelijke recall- en (a fortiori) waarschuwingsplichten, komt art. 21 vanuit consumentenbeschermingsoptiek rijkelijk overbodig voor. Bovendien kan het wél of niet gebruik maken van art. 21 (resp. de mate waarin en de manier waarop) tot allerlei lastige vragen en disputen leiden.

31. In twijfelgevallen (die bij de toepassing van art. 21 uitermate goed denkbaar zijn) zit de Minister tussen twee vuren:

- niet of te beperkt ingrijpen (of te traag na veel overleg) kan leiden tot politieke brokken voor de minister en eventuele aansprakelijkheid van de Staat jegens niet tijdig of onvoldoende gewaarschuwde slachtoffers;

- te haastig of te drastisch ingrijpen kan evenzo leiden tot een ontijdig beëindigd ministerschap²⁹⁾ en kan de Staat komen te staan op onverhaalbaarheid van de waarschuwingskosten, resp. een schadeclaim van de fabrikant wegens afzet- en goodwill schade.

²⁹⁾ Vgl. het aftreden van de Britse minister Currie op 16 december 1988 na de salmonella/eieren-rel.

Zal over de vraag óf er gewaarschuwd moet worden vaak geen verschil van mening bestaan, over de vraag naar de omvang van de operatie, resp. de te maken kosten, zal wel altijd verschil van inzicht bestaan. Daarbij rijzen dan vragen als deze:

- Is de overheid gehouden om de kosten te beperken, bijv. door zendtijd te *vorderen* van de NOS?

- Mag de fabrikant - onder de druk van een mogelijke misdrijfvervolging ex art. 21 lid 5 - enerzijds 'onder protest' de door de Minister opgelegde maatregelen uitvoeren en betalen, maar zich anderzijds 'alle rechten voorbehouden' jegens de Staat en vervolgens deze - zijns inziens ten onrechte gemaakte - kosten terugvorderen, plus verdere schadeposten als afzet- en goodwillverlies?

- In hoeverre kan - omgekeerd - de Staat, onder de druk van anders te nemen verdergaande maatregelen en/of dreiging met strafvervolging van de onderneming stipuleren dat deze de Staat vrijwaart voor claims van mogelijk onvoldoende gewaarschuwde slachtoffers, als de Staat daarbij overigens accoord gaat met niet of slechts beperkt waarschuwen?

- In hoeverre is de regeling toepasselijk resp. toepasbaar op waarschuwingen aan buitenlandse consumenten, resp. op waarschuwing ten laste van buitenlandse exporteurs?

Al met al lijkt de regeling meer vragen en problemen op te roepen dan noden op te lossen. Bij het eventuele overwegen van een wettelijke terugroep-regeling in het kader van de produktaansprakelijkheid (art. 1407a e.v. BW volgens ontwerp 19.636) lijkt het nuttig om dit soort vragen in de overwegingen te betrekken.

32. Dat geldt ook - en inmiddels eerder - voor de (communautaire) beraadslaging over het ontwerp van 29 april 1989 voor een richtlijn inzake *algemene produktveiligheid*.³⁰⁾ Artikel 10 van dit ontwerp schrijft voor dat de bevoegde instanties van een Lid-Staat niet alleen aanzegging kunnen doen om de verdere verhandeling van produkten met onaanvaardbare risico's verder te verbieden, maar ook (lid 2) dat de Lid-Staat in geval van 'onaanvaardbare risico's van onmiddellijke en ernstige aard' passende maatregelen moet nemen om het product uit de markt te nemen. Op communautair niveau zou hetzelfde mogelijk moeten zijn voor de Commissie.³¹⁾

Nijmegen, 6 september 1989.

³⁰⁾ Pb. 1989 nr C 193/1 van 31 juli 1989.

³¹⁾ Artikelen 11-14; zie ook bijlage 2 bij de ontwerp-richtlijn.

Jurisprudentie

Nr 81. President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 4 januari 1988.

(slavink)

Mr J.J. Brinkhof.

Art. 30 Rijksoctrooiwet.

De door gedaagde toegepaste werkwijze stemt letterlijk overeen met die van conclusie 1 van het octrooi.

De door gedaagde toegepaste verdikking in het breedste deel van de omhulling vervult geen enkele functie.

Het al dan niet handmatig uitvoeren van de werkwijze is irrelevant voor de vraag of de geoctrooierde werkwijze wordt toegepast.

Art. 32 Rijksoctrooiwet.

Voorgebruik onvoldoende aannemelijk gemaakt.

Art. 51 jo. art. 1A Rijksoctrooiwet.

Ontbreken van nieuwigheid niet aannemelijk gemaakt.

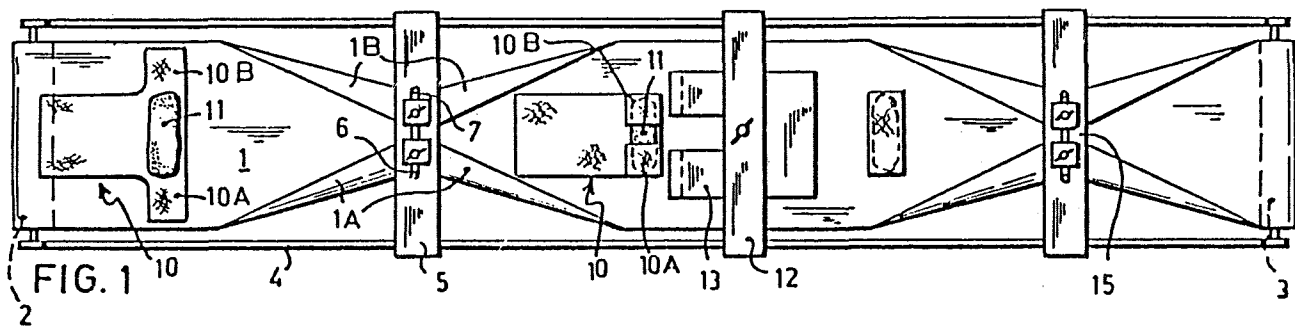
Art. 289 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Gelet op tussentijdse onderhandelingen heeft eiseres ook ruim een jaar na de sommatie nog een spoedeisend belang.

Naast verbod, vorderingen tot recall en vernietiging van de vinken, alsmede overhandiging van afnemerslijsten met geleverde aantallen, toegewezen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bamach B.V. te Lekkerkerk, eiseres [in kort geding], procureur Mr G.L. Kooy, tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dalco B.V. te Oss, gedaagde [in kort geding], procureur Mr I.H.M. Baas, advocaat Mr R.G.F. Lammers te Oss.



(octrooi 175024)

Overwegingen ten aanzien van het recht

1. Tussen partijen staat vast dat eiseres houdster is van het Nederlandse octrooi nummer 175024 voor een "werkwijze, omhulling en inrichting voor het vervaardigen van een voedingsprodukt, zoals een slavink".

De eerste twee conclusies van dit octrooi luiden:

"1. Werkwijze voor het vervaardigen van een voedingsprodukt, zoals een slavink, door het om een langwerpige vulling aanbrengen van een velvormige omhulling met een breed en een smal gedeelte, waarbij de vulling met zijn langshartlijn evenwijdig aan de kortste verbindingslijn, die de zijkanen van het breedste gedeelte van de omhulling verbindt, nabij één einde op de omhulling wordt gelegd en vervolgens de voorbij de kopeinden van de vulling uitstekende delen van het breedste gedeelte van de omhulling worden omgeslagen tot ten minste deels boven op de vulling, zodanig dat de beide kopeinden van de vulling door de omhulling worden afgedekt, waarna de vulling met het aldus behandelde breedste gedeelte van de omhulling om de langshartlijn van de vulling wordt gedraaid, zodat het resterende deel van de omhulling om de vulling wordt gerold, *gekennzeichnet* doordat het breedste gedeelte van de omhulling zich aan dat einde bevindt waar de vulling wordt opgelegd en het smalle einde aan het tegenovergelegen andere einde van de omhulling, waarbij de breedte van het smalle einde van de omhulling in hoofdzaak gelijk is aan de lengte van de vulling en waarbij slechts het op de vulling omslaan van de uitstekende delen van het breedste deel van de omhulling en het draaien van de vulling plaatshebben.

2. Omhulling te gebruiken bij de werkwijze volgens conclusie 1, *gekennzeichnet* doordat de omhulling een T-vorm bezit."

2. Eiseres stelt dat gedaagde inbreuk op haar octrooi maakt door in Nederland vinken in het verkeer te brengen die voorzien zijn van een omhulling die volledig voldoet aan conclusie 2 van het octrooi.

3. Op grond van de gestelde octrooiinbreuk vordert eiseres - kort gezegd - :
gedaagde te verbieden inbreuk op het octrooi te maken; gedaagde te bevelen een brief te zenden aan haar afnemers, inhoudende de mededeling dat inbreuk is gepleegd en het verzoek geleverde vinken te retourneren; gedaagde te bevelen alle inbreukmakende vinken te vernietigen alsmede gedaagde te bevelen aan eiseres en haar procureur een lijst ter beschikking te stellen van afnemers; een en ander op straffe van dwangsommen.

4. Gedaagde verzet zich gemotiveerd tegen toewijzing van het gevorderde.

5. Dienaangaande wordt het volgende overwogen.

5.1. Het is niet helemaal duidelijk of gedaagde het beroep handhaaft op nietigheid van de dagvaarding wegens het feit dat zij in de dagvaarding wordt aangeduid als "Dalco B.V." in plaats van "Continental Dalco B.V." zoals haar statutaire- en handelsnaam luidt. Aangenomen echter dat het beroep wordt gehandhaafd, wordt het verworpen: gedaagde is op de dagvaarding verschenen en het gebrek

wordt van dien aard bevonden dat de gedaagde daardoor niet in haar verdediging is benadeeld.

5.2. In de eerste plaats dient dan de vraag aan de orde te komen of eiseres wel een spoedeisend belang heeft. Gedaagde bestrijdt dit namelijk. Zij wijst erop dat haar namens eiseres bij brief van 7 november 1986 verzocht is iedere inbreuk op het octrooi te staken en dat de dagvaarding pas op 24 november 1987 is uitgebracht.

5.3. Daargelaten of dit tijdsverloop op zichzelf de conclusie rechtvaardigt dat eiseres geen spoedeisend belang heeft bij het tegengaan van inbreuk op haar octrooirecht, wordt geoordeeld dat eiseres een dergelijk belang heeft nu is komen vast te staan dat in genoemde periode tussen partijen is onderhandeld, gedaagde een andere productiewijze zou gaan toepassen en eiseres eerst wilde afwachten waarmee gedaagde voor de dag zou komen. Deze lankmoedige houding mag eiseres niet worden tegengeworpen, teminder nu gesteld noch gebleken is dat eiseres op enig moment bij gedaagde het vertrouwen heeft gewekt inbreuk op haar octrooi niet langer een urgente kwestie te achten. Op grond van een en ander is het, anders dan gedaagde betoogt, niet in strijd met de goede trouw - wat daar overigens van zij in de relatie tussen partijen - dat eiseres zich nu op het standpunt stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar octrooi.

5.4. In de tweede plaats moet de vraag worden beantwoord of de door gedaagde gevolgde werkwijze voor het vervaardigen van vinken en de bij die werkwijze gebruikte omhulling onder de eerste twee conclusies van het octrooi van eiseres vallen.

5.5. Ter zitting zijn van gedaagde afkomstige vinken getoond en ontleed. Door middel van "reverse engineering", dat wil zeggen: de uit het product zelf blijkende vervaardigingshandelingen in omgekeerde volgorde uitvoeren, kon worden vastgesteld dat de werkwijze letterlijk overeenstemt met die welke verwoord is in conclusie 1. Voorshands wordt bovendien geoordeeld dat de door gedaagde gebruikte omhulling te beschouwen is als een omhulling overeenkomstig conclusie 2. Het moge zo zijn dat het breedste deel van de omhulling van gedaagde een verdikking bevat, maar dat neemt niet weg dat de vorm van de omhulling nog steeds een T-vorm heeft. Essentieel voor de geoctrooieerde omhulling is dat door haar T-vorm één van de kenmerken van de in conclusie 1 beschreven werkwijze kan worden gerealiseerd: "het slechts op de vulling omslaan van de uitstekende delen van het breedste deel van de omhulling en het draaien van de vulling". Met de omhulling van gedaagde is dit eveneens mogelijk; de verdikking van het breedste deel vervult geen enkele functie en lijkt slechts bedoeld als poging om de omhulling buiten de beschermingsomvang van de tweede conclusie te laten vallen.

Gedaagde noemt de door haar gebruikte omhulling hardnekkig kruisvormig. Deze aanduiding dekt de werkelijkheid echter niet. Zou een kruisvormige omhulling worden gehanteerd, dan zou een aparte handeling nodig zijn om de bovenzijde van het kruis om te slaan. Dat is bij

de omhulling van gedaagde zelfs niet mogelijk; deze heeft dan ook een T-vorm in de zin van het octrooi.

Tot slot wordt opgemerkt dat het al dan niet handmatig uitvoeren van de werkwijze, anders dan gedaagde lijkt te menen, irrelevant is voor de beoordeling van de vraag of de geotrooieerde wijze al dan niet wordt toegepast.

5.6. In de derde plaats moet worden onderzocht of gedaagde een beroep toekomt op voorgebruik. In dat verband heeft zij in het geding gebracht a) een copie van een faktuur d.d. 18 november 1976, gericht aan de firma Wagenmakers en vermeldend "Voor aan U geleverd: 1 stuks r.v.s. wagen compleet met r.v.s. legbakken"; b) een aan die copie gehechte tekening waarop met wat goede wil een "wagen" is te ontdekken, en waarop verder iets is afgebeeld met de bijgeschreven aanduiding "Buiken bacon" en c) een verklaring d.d. 18 december 1987 van Van Kollenburg en Wayers, inhoudende dat "de werkwijze voor wat betreft de vervaardiging van spekmallen als volgt in zijn werk ging" en bevattende een tekening van een wagen met bakken waarin kennelijk "spekken" zijn getekend.

5.7. Al dit materiaal is onvoldoende om daarop het voorlopig oordeel te baseren dat gedaagde op de dag van indiening van de octrooiaanvraag door eiseres (26 mei 1978) reeds in of voor haar bedrijf de geotrooieerde werkwijze, beschreven in conclusie 1, toepaste en de geotrooieerde omhulling, omschreven in conclusie 2, vervaardigde.

5.8. Tenslotte behoeft bespreking het argument van gedaagde dat het octrooi nimmer verleend had mogen worden omdat de geotrooieerde werkwijze en omhulling nieuwheid ontbeerden. Gedaagde verwijst hier, behalve naar de in 5.6. genoemde produkties, naar een pagina uit de reader "Vleesbewerken" van het Instituut Slagersvakonderwijs, van welke reader de eerste druk in 1976 is verschenen.

5.9. De in 5.6. genoemde produkties zijn, zo wordt voorshands geoordeeld, op zichzelf onvoldoende om daarop het oordeel te baseren dat de geotrooieerde werkwijze en omhulling vóór de dag van indiening van de octrooiaanvraag reeds deel uitmaakten van de stand van de techniek, dat wil zeggen door een beschrijving of op enige andere wijze openbaar toegankelijk waren geworden. In feite zeggen deze produkties daarover niets.

De pagina uit de reader legt evenmin enig gewicht in de schaal. De daar beschreven werkwijze en de daarbij gebruikte omhulling verschillen fundamenteel van de geotrooieerde werkwijze en omhulling.

5.10. Uit het voorgaande vloeit voort dat het verweer van gedaagde faalt en de vordering van eiseres toewijsbaar is, met dien verstande dat er termen zijn om de dwangsom te matigen. Geen termen zijn er om gedaagde nog een termijn te gunnen; zij had gelet op de voorgeschiedenis, reeds lang voorzorgmaatregelen kunnen nemen.

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

Beslissingen

De President:

1. Verbiedt gedaagde iedere verdere directe en indirecte inbreuk op het Nederlandse octrooi No. 175024, daaronder mede verstaan het doen plegen van of het behulpzaam zijn bij het plegen van inbreukmakende handelingen.

2. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres te betalen een dwangsom van f. 1.000,- per voortbrengsel, waarmede het verbod wordt overtreden, dan wel, zulks ter keuze van eiseres, f. 10.000,- voor iedere dag dat een overtreding voortduurt.

3. Beveelt gedaagde binnen 14 dagen na betekening van het vonnis al haar afnemers een brief te zenden met de navolgende tekst:

"Bij vonnis d.d. 4 januari 1988 heeft de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage bepaald, dat wij inbreuk hebben gepleegd op het Nederlandse octrooi No. 175024 t.n.v. Bamach B.V.. De President heeft ons gelast U dringend te verzoeken alle nog bij U aanwezige door ons geleverde vinken aan ons te retourneren.

Wij zullen het door U betaalde bedrag voor deze vinken restitueren en wij zullen de kosten voor het terugzenden betalen".

4. Beveelt gedaagde binnen 4 weken na betekening van het vonnis alle bij haar aanwezige inbreukmakende vinken en alle door haar afnemers geretourneerde vinken in tegenwoordigheid van een vertegenwoordiger van eiseres te vernietigen.

5. Beveelt gedaagde om binnen 3 weken na betekening van het vonnis aan eiseres en haar procureur een volledige lijst ter beschikking te stellen met namen en adressen van de afnemers aan wie inbreukmakende vinken zijn afgeleverd, zulks met vermelding van data en geleverde aantallen.

6. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres een dwangsom van f. 10.000,- te betalen voor iedere dag dat gedaagde nalatig blijft om aan de bevelen zoals bedoeld onder sub 3 tot en met 5 volledig te voldoen.

7. Verklaart het vonnis tot hiertoe uitvoerbaar bij voorraad.

8. Veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op f. 1.022,60. Enz.

Nr 82. Benelux-Gerechtshof, 18 november 1988
(NJ 1989, 299 m.nt. v. N.H.).

(KIM)

President: R. Janssens;

Eerste Vice-President: H.E. Ras;

Rechters: R. Soetaert, Mw J. Rouff, S.K. Martens
en P. Kayser;

Plv. rechters: P. Marchal, Mw S. Boekman en R. Everling.

Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.

De strenge eisen die aan het begrip geldige reden in art. 5 onder 3 BMW moeten worden gesteld, vloeien voort uit de grondslag van de in deze bepaling besloten plicht een merk normaal te gebruiken. Deze gebruikspllicht vindt zijn grond in de gedachte dat de vergaande bescherming van een merk alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken s, het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouder voor een merk dat hij daartoe niet gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik niet kan worden toegerekend. Een wilsbesluit van de merkhouder, waarin het niet-gebruik zijn rechtvaardiging vindt, kan niet worden aanvaard als geldige reden.

Art. 5, aanhef en onder 3 j ° art. 14 C Benelux Merkenwet.

Uit het bepaalde in art. 5 onder 3 in verband met het bepaalde in art. 14 onder C en D in onderlinge samenhang alsmede uit de geschiedenis van deze bepalingen moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat het verval wordt ingeroepen door een "belanghebbende" in een procedure tegen de merkhouder, en dat de rechter - bij declaratoire uitspraak - de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitspreekt, en daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast. Mede gezien de aan een zodanige uitspraak verbonden werking tegenover een ieder is het onvoldoende om aan te nemen dat de ontwerpers van de BMW, in weerwil van het bepaalde in art. 6 EVRM, het mogelijk zouden hebben willen maken, dat vervallenverklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouder die door die vervallenverklaring zijn merkrecht en de inschrijving waarop dit recht is gebaseerd, verliest, geen partij is.

Waar het merkenrecht deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de verhouding regelt van een

merkhouders en de overige deelnemers aan het economisch verkeer moet ervan worden uitgegaan dat de BMW in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met inachtneming van elkaars belangen betaamt, waaruit volgt dat mag worden verondersteld dat de bevoegdheid van art. 14C niet ertoe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouders en degene die bij vervallenverklaring van diens merk een belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt.

Het strookt niet met art. 14C aan te nemen dat plaats zou zijn voor uit het nationale recht voortvloeiende beperkingen van de bevoegdheid de vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen.

Philip Morris Holland B.V. te Bergen op Zoom, advocaat Mr T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen

B.A.T. Sigaretten-Fabriken G.m.b.H. te Hamburg, Bondsrep. Duitsland, advocaat Mr L. Wichers Hoeth te Amsterdam.

a) Hoge Raad der Nederlanden, 20 februari 1987 (Mrs W. Sniijders, G. de Groot, C.Th. Hermans, W.E. Haak en H.L.F. Roelvink).

1. Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie – verder te noemen BAT – heeft bij exploit van 7 dec. 1982 eiseres tot cassatie – verder te noemen PM – gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en gevorderd dat de Rechtbank bij vonnis primair de merkendepots van PM nrs. 600486, 600721 en 620723 nietig zal verklaren en de doorhaling van die depots in het Benelux-Merkenregister zal bevelen, subs. vervallen zal verklaren de rechten op de vorenbedoelde merken en de doorhaling van de depots van deze merken zal bevelen, en voorts vervallen zal verklaren de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnr 563631 en de doorhaling van het depot van dit merk zal bevelen, en PM zal gelasten elk gebruik van bedoelde merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord "kim" bestaan te staken en gestaakt te houden een en ander met veroordeling van PM tot betaling aan BAT van een direct opeisbare dwangsom van f 10 000 voor elke keer of dag dat zij in strijd met dit bevel handelt. Nadat PM tegen die vordering verweer had gevoerd heeft de Rechtbank bij vonnis van 24 jan. 1984 vervallen verklaard de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnr 563631, registratienr 044686 en de doorhaling van het depot van dat merk bevelen, voorts nietig verklaard de merkendepots van PM, te weten depotnr 600486 (registratienr 321939) depotnr 600721 (registratienr 322679) en depotnr 620723 (registratienr 347236) en de doorhaling van de depots van die merken bevelen, en verder PM gelast elk gebruik van de in het dictum van het vonnis omschreven merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord "kim" bestaan, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een aan BAT te verbeuren dwangsom van f 10 000 voor elke maal dat PM in strijd handelt met dit bevel; alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Tegen dit vonnis heeft PM hoger beroep ingesteld bij het Hof te 's-Hertogenbosch. Bij arrest van 3 april 1985 heeft het hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd voor zover daarbij de vervallenverklaring de doorhaling en het gebruiksverbod van depot 563631 uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard en het vonnis voor al het overige bekrachtigd. Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

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

BAT heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor pp. toegelicht door hun advocaten.

De conclusie van de wnd. A-G Asser strekt tot ambtshalve opschorting door de Hoge Raad van zijn definitieve uitspraak teneinde een of meer vragen van uitleg van de BMW, in het bijzonder van de artt. 5 aanhef en onder 3 en 14C van die Wet, aan het Benelux Gerechtshof ter beslissing voor te leggen.

3. Beoordeling van het middel

3.1. Onderdeel 1 bevat geen klacht. Onderdeel 2 mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat het hof heeft geoordeeld dat BAT i.c. niet de enige belanghebbende is; dit oordeel valt in de bestreden overwegingen niet te lezen.

Voor het overige strekt het onderdeel, blijkens de schriftelijke toelichting, ten betoge dat de in onderdeel 1 onder a vermelde omstandigheid – te weten, kort samengevat: dat bij verval van het recht van PM op het merk KIM geen ruimte in het merkenregister openvalt en derhalve belangen van anderen dan PM en BAT te dezen geen rol spelen – in samenhang met de overige in onderdeel 1 opgesomde omstandigheden in de weg staat aan 's hofs oordelen dat PM geen geldige reden als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW voor het niet-gebruik van het merk KIM had en dat het beroep van PM op de goede trouw niet opgaat. Deze oordelen worden bestreden in de onderdelen 3 t/m 5; evenbedoeld betoog heeft daarnaast geen zelfstandige betekenis.

3.2. Onderdeel 3 heeft betrekking op de betekenis van het begrip "geldige reden" als gebezigd in art. 5 sub 3 BMW.

Voor zover het onderdeel mocht strekken ten betoge dat het hof de in het arrest van het Benelux Gerechtshof van 27 jan. 1981, NJ 1981, 333 [BIE 1981, nr 33, blz. 151; Red.] gegeven uitleg van dat begrip heeft miskend, is het ongegrond. Blijkens r.o. 3.2 van het bestreden arrest is het hof uitgegaan van het door het Benelux Gerechtshof in genoemd arrest geformuleerde criterium; de wijze waarop het hof vervolgens de door PM aangevoerde feiten en omstandigheden aan dat criterium heeft getoetst is daarmee verenigbaar.

Voor zover het onderdeel voorts betoogt dat voormeld criterium in het onderhavige geval niet geldt wegens de onder subonderdeel 3.1 omschreven en rechtens onaanvaardbaar genoemde consequentie, doet het de hierna onder 5 te formuleren vragen van uitleg van de BMW rijzen; beantwoording daarvan is noodzakelijk om op het onderdeel te kunnen beslissen.

3.3. Onderdeel 4 bevat vier klachten.

De eerste daarvan (4.2, tweede alinea), welke kennelijk uitgaat van de gelding van het door het hof aan voormeld arrest van het Benelux Gerechtshof ontleende criterium, faalt reeds omdat, ook indien normaal gebruik van het merk door PM tijdens haar onderhandelingen met BAT niet in het belang van BAT zou zijn geweest, zoals PM stelt, daaruit niet valt af te leiden dat bedoeld gebruik onmogelijk of in de door het Benelux Gerechtshof aangegeven mate bezwaarlijk – hetgeen wil zeggen: bezwaarlijk voor de merkhouders, dus PM – zou zijn geweest.

De tweede klacht (4.2, slot) verliest uit het oog dat het hof in r.o. 3.3 voortbouwt op r.o. 3.2, zodat het hof in de tweede zin van r.o. 3.3 onmiskenbaar het oog heeft op het in r.o. 3.2 vermelde "normale" ondernemersrisico.

De derde en de vierde klacht (4.3) treffen evenmin doel, aangezien zij zich richten tegen een door het hof ten overvloede toegevoegde overweging.

3.4. Onderdeel 5 richt zich tegen de r.o. 4.1 en 4.2 van 's hofs arrest.

Subonderdeel 5.1 berust op een onjuiste lezing van r.o. 4.1 en mist dus feitelijke grondslag. Door in die overweging de gronden van het beroep van PM op de goede trouw kort samen te vatten, heeft het hof niet beoogd de in die samenvatting niet herhaalde, door PM aan dat beroep ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden buiten beschouwing te laten.

Subonderdeel 5.2 bestrijdt het in r.o. 4.2 neergelegde oordeel omtrent de onverenigbaarheid van een beroep op de goede trouw als door PM gedaan met - in de bewoordingen van het hof - "de technische aard van het merkenrecht". Het hof motiveert dit oordeel aldus: "de vraag of een merk is vervallen of niet, wordt beantwoord aan de hand van het al dan niet plaatsvinden van bepaalde feiten en iedere belanghebbende kan ingevolge art. 14 C BMW op deze feiten een beroep doen". Het subonderdeel voert hiertegen aan dat het enkele feit, dat iedere belanghebbende op grond van de BMW het verval van het recht op een merk kan inroepen, in zijn algemeenheid niet betekent "dat zich tussen een belanghebbende en de merkhouder nimmer omstandigheden kunnen voordoen, die een rechtsgeldig beroep op de beperkende werking van de goede trouw rechtvaardigen". Hiermee doet het subonderdeel, evenals het daarop voortbouwende subonderdeel 5.3, de hierna onder 5 te formuleren vragen van uitleg van de BMW rijzen, waarvan de beantwoording noodzakelijk is voor de beslissing op de subonderdelen 5.2 en 5.3.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 lid 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux Gerechtshof omschrijft de Hoge Raad de feiten als volgt:

(i) PM heeft op 24 nov. 1971 overeenkomstig art. 30 BMW een Benelux-depot verricht ter handhaving van haar reeds tevoren in Nederland bestaande recht op het woord/beeldmerk bestaande uit de beeltenis van een jonge muzelman tegen een oosters décor met daarboven het woord "KIM".

(ii) Op 12 nov. 1973 en op 27 nov. 1973 heeft PM Benelux-depots verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit het woord "kim" en enige horizontale banen. PM heeft tenslotte op 7 sept. 1977 een Benelux-depot verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit het woord "kim" in opengewerkte letters.

(iii) BAT heeft op 3 aug. 1972 een internationaal depot verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit de voorkant van een pakje sigaretten waarop o.m. het woord "kim" en enige horizontale banen zijn afgebeeld. De inschrijving vermeldt "Benelux" onder de "pays intéressés".

(iv) De genoemde depots van PM vermelden de waren tabak en tabaksfabrikaten (klasse 34). Het depot van BAT vermeldt de waren "cl. 34: cigarettes, cigarillos, cigares à bouts coupés, cigares".

(v) ingevolge art. 32 BMW heeft het recht op het onder (i) vermelde merk van PM zich slechts uitgebreid over Nederland. Het recht op het onder (iii) vermelde merk van BAT breidde zich uit over België en Luxemburg.

(vi) Het onder (i) genoemde merk is na het depot in zijn gedeponeerde vorm nimmer gebruikt. Ook is er tussen 24 nov. 1971 en einde 1976 geen sprake geweest van normaal gebruik in Nederland van het woord KIM als merk.

(vii) BAT vordert vervallenverklaring resp. nietigverklaring van de rechten van PM op voormelde merken, alsmede een verbod van het gebruik van die merken en van elk gebruik van tekens die geheel of gedeeltelijk uit het woord KIM bestaan.

PM heeft zich tegen die vorderingen verweerd. In dit stadium van de procedure zijn nog slechts aan de orde de verweren van PM welke inhouden:

I. dat PM een geldige reden als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW had voor het niet-gebruik van het merk KIM;

II. dat BAT zich niet te goeder trouw kan beroepen op verval van het merkrecht van PM wegens niet-gebruik.

De Rechtbank heeft de vorderingen van BAT toegewezen en het hof heeft het vonnis van de Rechtbank - behalve wat een daarin vervatte uitvoerbaarverklaring bij voorraad betreft - bekrachtigd. In cassatie klaagt PM over de verwerping van haar twee evengenoemde verweren. Zij stelt in het cassatiemiddel dat zij die verweren heeft doen

steunen op de omstandigheden welke zij als volgt samenvat:

a. het recht van PM op het merk KIM geldt alleen in Nederland; indien het verval breiden de in België en Luxemburg geldende rechten op het merk KIM van BAT zich naar analogie van art. 32 BMW automatisch over Nederland uit; ten gevolge van die bijzondere omstandigheden komt bij dat verval dus geen ruimte in het merkenregister open; bij de beslissing van PM omtrent de omvang van het door haar te maken gebruik van het merk KIM dienden om die reden naast haar eigen belangen alleen de belangen van BAT mee te wegen en spelen belangen van derden geen rol;

b. de sub a genoemde omstandigheden liggen buiten de macht van PM als merkhouder;

c. sedert 8 maart 1974 heeft BAT aanhoudende pogingen aangewend om het merkrecht op KIM in Nederland contractueel, met name door merkenruil, van PM over te nemen;

d. dat PM tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht de omvang van haar gebruik van het merk heeft beperkt, moet beoordeeld worden in het licht van het feit, dat het pousseren van haar KIM-sigaretten, waarvoor naar de kennelijke wens van BAT zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmonstering totaal verschillende KIM-sigaretten van BAT, niet in het belang was van BAT (de enige ander met wier belangen zij rekening moest houden);

e. tijdens die onderhandelingen heeft BAT geweten, althans kunnen weten, dat de omvang van het merkgebruik van PM gering was; nimmer heeft BAT er met een woord over gerept dat PM niet aan haar gebruiksplicht voldeed en daardoor in feite helemaal geen onderhandelingsobject meer zou hebben;

f. integendeel: na bijna drie jaar onderhandelen is inderdaad op 3 febr. 1977 een ruilvereenkomst tussen PM en BAT tot stand gekomen, echter onder voorwaarde; op 26 okt. 1977 bleek die voorwaarde niet in vervulling te gaan en alleen dáárom is het merkrecht op KIM in Nederland toen niet van PM op BAT overgegaan;

g. nog op 13 juni 1978 heeft BAT aan PM een document overhandigd, waarin zij het recht van PM op het merk KIM in Nederland uitdrukkelijk erkende;

h. BAT nodigde in dat document PM wederom uit haar merk met BAT te ruilen of aan BAT te verkopen;

i. verdere onderhandelingen zijn uitgebleven en pas vier en een half jaar later wordt PM bij exploit van 7 dec. 1982 gedagvaard tot vervallenverklaring van haar merkrecht op grond van niet-normaal gebruik.

(viii) Met betrekking tot de aldus door PM gestelde omstandigheden kan het volgende als ten processe vaststaande worden aangemerkt:

- verval van het recht van PM op het door haar op 24 nov. 1971 gedeponeerde merk KIM brengt mee dat het recht van BAT op haar op 3 aug. 1972 internationaal gedeponeerde merk "kim" niet alleen in België en Luxemburg maar ook in Nederland geldend kan worden gemaakt;

- BAT heeft op 8 maart 1974 aan PM voorgesteld onderhandelingen te openen over verwerving door BAT van het door PM in Nederland, Finland en Noorwegen ingeschreven merk KIM;

- sedertdien zijn tussen pp. (met pp. verbonden vennootschappen daaronder begrepen) verscheidene voorstellen en tegenvoorstellen over ruil van merkrechten en andere merkenrechtelijke aangelegenheden gewisseld;

- uit de gewisselde stukken blijkt niet dat BAT betwistte dat PM in Nederland rechthebbende was op het merk KIM;

- begin 1977 is tussen pp. overeengekomen dat PM haar rechten op het merk KIM in Nederland en Noorwegen zou overdragen aan BAT indien BAT de door PM in Hamburg aan te spannen procedure over het merk MERIT zou winnen;

- laatstvermelde voorwaarde is niet vervuld;

- medio 1978 heeft BAT opnieuw tegenover PM doen

blijken van belangstelling voor overname van het merk KIM in Nederland; een bij die gelegenheid door BAT overhandigde notitie begint met de zin: "Philip Morris is the proprietor of the "KIM" mark in Holland and Norway.";

- verdere onderhandelingen over het merk KIM zijn uitgebleven;

- BAT heeft PM op 7 dec. 1982 gedagvaard als voormeld.

(ix) Ten aanzien van de hierboven onder (vii) met a en d aangeduide stellingen van PM geldt het volgende.

Ad a. BAT betwist het standpunt van PM dat de uitbreiding van het merkrecht van BAT tot Nederland - indien het merkrecht van PM vervalt - voortvloeit uit analogische toepassing van art. 32 BMW en zij ontkent dat die uitbreiding een relevante en bijzondere omstandigheid is.

Ad d. BAT betwist dat PM het gebruik van het merk KIM tijdens de onderhandelingen met BAT heeft beperkt met het oog op de belangen van BAT. Het hof heeft in het midden gelaten of denkbaar is dat BAT's positie na overname van het merk door voortgaand gebruik van het merk tijdens de onderhandelingen zou kunnen zijn geschaad. In dit stadium van de procedure staat slechts vast dat het niet uitgesloten is dat PM zich tijdens de onderhandelingen met BAT (mede) heeft laten leiden door wat zij zag als het belang van BAT, en dat het evenmin uitgesloten is dat voortgaand gebruik van het merk KIM in Nederland door PM de positie van BAT na overname van het merk van PM zou hebben kunnen schaden.

5. Vragen van uitleg van de BMW

De vragen van uitleg van de BMW, van de beantwoording waarvan de beslissing op de onderdelen 3 en 5 van het cassatiemiddel afhangt, zijn de volgende:

A. Gelden de door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 jan. 1981 zaak A 80/1 (Turmac/Reynolds), aan het begrip "geldige reden" in art. 5 sub 3 BMW gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van dat arrest onder 3, onverkort in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden als hiervoren onder 4 sub (VIII) vastgesteld en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke hiervoren onder 4 sub (ix) als niet uitgesloten zijn aangemerkt?

B. Zo neen, welke eisen gelden dan in een dergelijk geval, wil er sprake zijn van een "geldige reden" in de zin van art. 5 sub 3 BMW?

C. Brengt het stelsel van de BMW mee dat, indien zich een geval als bedoeld in art. 14 C BMW voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan invoeren, of kunnen uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd - zoals het betrokken zijn (geweest) bij onderhandelingen met betrekking tot het merk - in beginsel in de weg staan aan het invoeren van het verval?

D. Maakt het voor het antwoord op vraag C verschil of er ten tijde van het invoeren van het verval al dan niet derden - anderen dan de bedoelde belanghebbende - zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben?

6. Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

b) Conclusie Advocaat-Generaal Mr E. Krings, 30 maart 1988.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat hier twee kwesties aan de orde zijn. Enerzijds, de kwestie van de

inhoud en de omvang van de woorden "zonder geldige reden" uit artikel 5, sub 3, B.M.W., en anderzijds de kwestie of eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het invoeren van het verval, als in artikel 14 B.M.W. bedoeld.

De eerste twee vragen die de Hoge Raad heeft gesteld, houden verband met het eerste vraagstuk. De laatste twee vragen van de Hoge Raad hebben op dit tweede vraagstuk betrekking.

Wat het eerste vraagstuk betreft:

De Hoge Raad vraagt of de door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981¹⁾ aan het begrip "geldige reden" uit art. 5, sub 3, gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van het arrest onder 3, onverkort gelden in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden vastgesteld als onder 4 sub VIII van het arrest en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke onder 4 sub IX als niet uitgesloten zijn aangemerkt.

Vooraf moet worden geantwoord op een opmerking van partij B.A.T. die stelt dat het Benelux-Gerechtshof wel bevoegd is om de B.M.W. te interpreteren doch niet om eigen arresten uit te leggen.

Voor zover het te dezen zou gaan om een interpretatie van het arrest van 27 januari 1981 ben ik van oordeel dat als algemene regel geldt dat elk jurisdictioneel lichaam de macht heeft zijn eigen beslissingen uit te leggen, d.w.z. de draagwijdte ervan nader te bepalen zonder de erin vastgestelde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. Dit kan dus enkel gebeuren wanneer die beslissing onduidelijk of dubbelzinnig is.²⁾

Zulke uitlegging kan immers door niemand beter worden gedaan dan door de rechter die uitspraak deed; Overigens kan deze die uitlegging slechts doen wanneer de beslissing voor geen enkel rechtsmiddel vatbaar is. Dit is uiteraard het geval met het Benelux-Gerechtshof en zijn arresten.

Nu is het evenwel de vraag of het verzoek tot uitlegging van het arrest verplicht moet uitgaan van het gerecht dat de oorspronkelijke vraag tot uitlegging van een bepaling van de B.M.W. heeft gesteld, en die dus de gegeven uitleg moet toepassen in het geschil dat bij dat gerecht aanhangig is, dan wel of die vraag door een ander gerecht kan worden gesteld met het oog op de toepassing van de gegeven uitleg op het geschil dat bij dat andere gerecht in behandeling is.³⁾

Naar mijn oordeel bestaat er geen bezwaar opdat die tweede vraag tot het Hof zou worden gericht. Het komt in feite neer op een vraag tot uitlegging van de B.M.W.. Alles hangt in feite af van de manier waarop de vraag wordt gesteld. Het verschil is zuiver formeel.

Voor zover het hier dus om een interpretatie van de vroegere rechtspraak gaat is het Benelux-Gerechtshof daartoe wel bevoegd.

Doch te dezen gaat het niet louter om een interpretatie. Met zijn vraag wil de Hoge Raad ook weten of er, gelet op de omstandigheden die hij vermeldt, aanleiding bestaat tot aanpassing van de uitspraak van het arrest van 27 januari 1981.

Alvorens die vraag te toetsen, zal ik hierna eerst het dictum van het arrest van 1981 aanhalen en vervolgens de door de Hoge Raad aangevoerde omstandigheden nader preciseren.

Het dictum onder 3 van voormeld arrest luidt als volgt: (...)[zie overweging 10 van het arrest van BenGH.; Red.].

Is deze uitlegging van de regel toepasselijk, vraagt de Hoge Raad, wanneer volgende omstandigheden, die ten processe vaststaan, aanwezig zijn: (...) [zie overweging 4 onder viii van het arrest van de Hoge Raad, Red.].

¹⁾ Arrest van 27.1.1981 i.z. Turmac/Reynolds, *Jurispr. Benelux-Gerechtshof*, 1980/1981, bl. 23 e.v. [*BIE* 1981, nr 33, blz. 151, Red.].

²⁾ Dumon, *Benelux-Gerechtshof*, bl. 135 en 136.

³⁾ Dumon eod.loc.

Dit zijn de omstandigheden die P.M. ertoe hebben geleid in het relevante tijdvak geen of alleszins geen normaal gebruik te maken van het merk.

Evenwel, ten aanzien van die feiten gelden twee stellingen van P.M. die door B.A.T. worden betwist, t.w.: – Indien het merk van P.M. vervalt, dan breiden de in België en Luxemburg geldende rechten op het merk KIM van B.A.T. zich naar analogie van artikel 32 B.M.W. automatisch over Nederland uit. Er komt dus geen ruimte in het merkenregister open. Het vraagstuk is dus enkel voor P.M. en B.A.T. van belang, *niet voor derden*.

– Tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht heeft P.M. de omvang van haar gebruik van het merk beperkt. Dit moet beoordeeld worden in het licht van het feit dat het pousseren van het KIM-sigaretten, waarvoor, naar de kennelijke wens van B.A.T., zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmontering totaal verschillende KIM-sigaretten van B.A.T., niet in het belang was van B.A.T. (de enige ander met wiens belangen zij rekening moest houden).

Zoals reeds gezegd, betwistte B.A.T. de gegrondheid van die stellingen. We zullen hierna het belang van dit aspect van het probleem onderzoeken.

Uit het voorgaande blijkt dat de Hoge Raad de vraag stelt of, gelet op die omstandigheden, de uitlegging die in het arrest van 27 januari 1981 werd gegeven al dan niet dient te worden behouden.

Er moge allereerst op gewezen worden dat in voormeld arrest het Hof twee vragen te beantwoorden kreeg: enerzijds wat dient te worden verstaan onder de woorden "enig normaal gebruik" en, anderzijds, wat is de draagwijdte van de woorden "zonder geldige reden".

Uit het arrest blijkt dat de tweede vraag nauw met de eerste verbonden is, nu bij de beantwoording van de tweede vraag het Hof onderstreept dat "*uit* hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste vraag is overwogen *volgt* dat aan het begrip "geldige reden" in meerbedoeld voorschrift strenge eisen moeten worden gesteld."

De "strenge" eisen, waarop de Hoge Raad thans doelt, volgen dus uit de uitlegging die gegeven wordt van "normaal gebruik".⁴⁾

In dit verband dient derhalve te worden gewezen op de redengeving van het arrest betreffende die uitlegging.

Er wordt eerst gewezen op het feit dat de verregaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het is dan ook niet voldoende dat van het merk gebruik wordt gemaakt om het in stand te houden en om het verval van het merkrecht te voorkomen. Het gebruik moet ertoe strekken voor de waren een afzet te verwerven. Dat is immers van overwegend belang.

Daarom moet het gaan om een "normaal" gebruik. Dit laatste moet echter worden beoordeeld aan de hand van alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, in onderling verband in aanmerking te nemen.

Wanneer nu geen gebruik of althans geen normaal gebruik van het merk plaatsvindt, dan kan het verval ervan voorkomen worden, als er daartoe geldige redenen bestaan.

Het spreekt echter vanzelf dat dit laatste op beperkende wijze dient te worden uitgelegd, wil men niet dat de regel van "enig normaal gebruik" dode letter zou blijven. Niet onverschillig welk gebruik komt immers in aanmerking.

Het Hof heeft daarom beslist dat om van die afwijking te mogen genieten de merkhouders moet stellen en eventueel bewijzen buiten zijn macht liggende en niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of

althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht.

Als voorbeeld dat niet als geldige reden kan worden aangezien haalde het Hof het geval aan van de merkhouders die zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht om zoveel mogelijk verwarring met dat merk te voorkomen. In dit geval ligt de reden van het gebrek aan gebruik niet buiten de macht van de merkhouders.

Dit arrest werd voorafgegaan door de zeer grondige en merkwaardige uiteenzetting van Advocaat-generaal Berger, die in dezelfde zin concludeerde.

Er bestaat geen enkele reden om van die beslissing af te wijken. De redengeving die tot grondslag heeft gediend van de bepaling van het normaal gebruik blijft volkomen geldig. Het is trouwens noodzakelijk dat het Hof zijn rechtspraak in stand houdt, wil men de rechtszekerheid geen onrecht aandoen. Wijziging van de rechtspraak zou wel verantwoord zijn mocht blijken dat ze niet meer bij de tijdsomstandigheden of de evolutie van de instellingen aangepast is. Dit is zeker te dezen niet het geval en de omstandigheden die in het arrest van de Hoge Raad worden aangehaald wijzen helemaal niet op de noodzaak van zulke aanpassing.

Dit brengt dan noodzakelijk mee dat ook de gevallen waarin het verval van het merk door onbruik niet plaats vindt, zeer beperkt moeten blijven.

Er moet dus worden nagegaan of in de door het arrest van de Hoge Raad bepaalde omstandigheden het voor de merkhouders onmogelijk was van zijn merk normaal gebruik te maken of dat zulk gebruik zo bezwaarlijk was dat, naar in het economisch verkeer gebruikte maatstaven, in redelijkheid van hem of van zijn licentiehouder normaal gebruik niet kon worden verwacht. Aan de hand van die regel moet dus door de nationale rechter worden uitgemaakt of het verantwoord was dat er geen normaal gebruik van het merk werd gemaakt.

Er bestaat geen reden om van die regel af te wijken.

Dit maakt meteen het antwoord op de eerste vraag uit. Hieruit volgt dat de tweede vraag niet verder dient te worden beantwoord.

Wat het tweede vraagstuk betreft :

Voor zover er aanleiding kon bestaan tot verval van het merkrecht ingevolge niet gebruik van het merk zonder geldige reden, stelt de Hoge Raad de vraag of een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval kan aanvoeren, dan wel of uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het invoeren van het verval. Meer in het bijzonder wordt het vraagstuk hier opgeworpen naar aanleiding van de omstandigheden waarin P.M. en B.A.T. ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkerd, zoals het betrokken zijn geweest bij onderhandelingen met betrekking tot het merk.

Het komt me voor dat het Benelux-Gerechtshof zich niet kan mengen in de beoordeling van de feitelijke omstandigheden die aan de vraag ten grondslag liggen en dat overigens zulks helemaal niet de bedoeling van de Hoge Raad is. De uitleg die de Hoge Raad geeft maakt het evenwel mogelijk de juiste draagwijdte van de vraag te beoordelen.⁵⁾

De Hoge Raad stelt vervolgens de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag een verschil uitmaakt of er ten tijde van het invoeren van het verval al dan niet derden – anderen dan de bedoelde belanghebbende – zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.

We zullen de twee vragen hierna samen bespreken omdat zoals verder zal blijken, ze nauw met elkaar verbonden zijn.

Ik meen eerst te moeten aanstippen dat de derde vraag in twee subvragen kan worden opgesplitst:

⁴⁾ Zie in dezelfde zin Van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels en faillissementsrecht II Industriële eigendom en mededingingsrecht*, bl. 385.

⁵⁾ Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, *loc. cit.*, bl. 382.

a) een algemene die luidt: Kan een belanghebbende onder *alle* omstandigheden het verval inroepen?

b) en een meer bijzondere: Kunnen de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval?

Men kan oordelen dat de tweede subvraag enkel belang heeft voor zover de eerste ontkennend wordt beantwoord. Men kan ook uitgaan van het standpunt dat de tweede subvraag even algemeen is, in die zin dat bij de beoordeling van de toepassing van de regel uit artikel 5, onder 3, steeds rekening moet worden gehouden met de algemene rechtsbeginselen die naar nationaal recht gelden, zoals onder meer, de goede trouw.

Die tweede opvatting komt neer op de vraag of het rechtsbeginsel van de goede trouw bestaanbaar is met de regel gesteld in artikel 5, onder 3. Het moet echter worden toegegeven dat als wordt beslist dat het verval in alle omstandigheden kan worden ingeroepen, het vraagstuk van de goede trouw noodzakelijk wegvalt.

De studie van het vraagstuk brengt mij ertoe te oordelen dat de twee vragen het best samen worden behandeld.

De goede trouw is een rechtsbegrip met een zeer algemene inhoud, dat het geheel van de rechtsbetrekkingen of rechtsverhoudingen overkoepelt. De juiste aanwending ervan hangt meestal af van rechtsbeginselen doch soms ook van bepaalde rechtsregels. Sommige rechtsbeginselen zijn overigens betrekkelijk vaag, precies gelet op het feit dat zij een zeer ruim toepassingsveld hebben en dus bij vrij uiteenlopende toestanden of omstandigheden toepasselijk kunnen zijn.

Er zij hierbij op gewezen dat het recht van een land een geheel uitmaakt en dat het niet opgaat een juridisch probleem te beoordelen volledig los van het rechtstelsel waartoe het behoort. In dat verband zijn de algemene beginselen van het recht van groot belang. Zij strekken ertoe niet alleen de bestaande rechtsregels uit te leggen doch ook de toepassing ervan te beheersen.

Die rechtsbeginselen heten algemeen te zijn, omdat ze vatbaar zijn voor een op wettelijk vlak onbeperkt aantal toepassingen. Dat is precies wat het rechtsbeginsel van de rechtsregel onderscheidt.⁶⁾

Dat betekent evenwel niet dat het algemeen rechtsbeginsel noodzakelijk voor het geheel van de rechtswetenschap geldt. Er zijn algemene rechtsbeginselen die eigen zijn aan een bepaalde tak van het recht, zoals het publiek recht, het sociaalrecht, het strafrecht, het fiscaalrecht, en andere. Overigens zijn die beginselen niet noodzakelijk in alle landen dezelfde, ook al gelden in die landen zeer verwante rechtstelsels.

De rechtsbeginselen maken zodoende de grondgedachte, de basis uit waarop de rechtsregels berusten, zelfs als, bij uitzondering, sommige regels van die beginselen afwijken. Die beginselen zijn de uiting, de vertolking van de wil van de wetgever en soms zelfs van de grondwetgever. Voorbeelden hiervan zijn o.m. het rechtsmisbruik,⁷⁾ de miskennis van het recht van verdediging,⁸⁾ de niet

retroactiviteit van de wet,⁹⁾ de onpartijdigheid van de rechter¹⁰⁾ enz.

Uiteraard kunnen die beginselen verschillen van land tot land en zal trouwens de draagwijdte ervan ook verschillen al zijn ze, wat de begripsomschrijving betreft, eensluidend, d.w.z. dat de gevolgen die eraan verbonden worden ook niet steeds op dezelfde wijze worden opgevat. Zulks is onder meer het geval met de rechtsverwerking. Hoewel in Nederland de rechtsverwerking kennelijk hoe langer hoe meer als een algemeen rechtsbeginsel wordt opgevat,¹¹⁾ is het beslist niet zeker dat het thans in België reeds als dusdanig geldt.¹²⁾ Doch wat vooral opvalt is dat hetzelfde beginsel in de huidige stand van de rechtspraak in beide landen niet noodzakelijk op dezelfde wijze wordt opgevat, op dezelfde grondslagen stoelt en dezelfde draagwijdte heeft.

Nu is het echter de vraag of die algemene rechtsbeginselen die dus enkel naar nationaal recht kunnen worden beoordeeld, eveneens in acht mogen genomen worden wanneer de nationale rechter toepassing moet maken van een eenvormige wet. Het spreekt vanzelf dat het in acht nemen van die rechtsbeginselen tot gevolg kan hebben dat wanneer zich in twee landen waar de eenvormige wet van kracht is, identieke toestanden voordoen, zulks tot uiteenlopende oplossingen kan aanleiding geven. Dat kan het geval zijn met de B.M.W.

Is dat wel te voorkomen? In feite houden die rechtsbeginselen geen verband met de eigenlijke interpretatie van de B.M.W. zelve, doch hoofdzakelijk met de rechtsbedeling in het algemeen.¹³⁾ Die kan uiteraard van het ene land tot het andere verschillen, al wordt er binnen Benelux een grote inspanning gedaan om die verschillen zoveel mogelijk te beperken.

Dit wijst er reeds op dat zulks hier de grenzen van de bevoegdheid van het Benelux Gerechtshof overstijgt. Het Hof is alleen bevoegd om de B.M.W. uit te leggen en niet om aan de gerechten van elk land te zeggen hoe en op grond van welke rechtsbeginselen ze dienen recht te spreken.

Het ligt hoe dan ook niet op de weg van het Benelux Gerechtshof te beslissen dat bij de toepassing van de eenvormige wet met een bepaald rechtsbeginsel zal worden rekening gehouden, tenzij dat beginsel uit de eenvormige wet zelve af te leiden valt. In dat geval zou het immers gaan om een beginsel dat wettelijk aan de drie landen gemeen werd gemaakt.

Het Hof zou echter wel mogen beslissen dat een rechtsbeginsel, dat in een van de drie landen van toepassing is, in strijd is met de grondslagen van de eenvormige wet, zodat het zeker door de nationale rechter niet in acht mag worden genomen. Het Hof zal dus, in de regel, enkel mogen beslissen of het ingeroepen rechtsbeginsel dat op nationaal vlak geldt, al dan niet bestaanbaar is met de toepassing van een eenvormige wet en dus of de rechter er al dan niet rekening mag mee houden.

Mag ik er eerst op wijzen dat de kwade trouw door de B.M.W. in aanmerking wordt genomen: luidens artikel 4, 6 wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, onder andere (in de gevallen bepaald

⁶⁾ Raadpl. Boulanger, *Principes du droit et droit positif*, in *Mélanges Ripert*, t.I, p. 51 en vgd.; Buch, *La nature des principes généraux du droit*, *Rev. dr. intern. et de dr. comp.* 1962, bl. 58; Ganshof van der Meersch, *Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit*, Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 1970, bl. 46; Del Vecchio, *Les principes généraux*, in *Recueil d'études sur les sources du droit en l'honneur de François Gunry*, bl. 69; Huberlant, *Le droit administratif belge comprend-il des principes généraux non écrits*, in *Mélanges Dabin*, t.II, bl. 661, Velu; *Droit public*, t.I, bl. 151, 156, 159 en 160.

⁷⁾ Cass. 16 december 1982, (Arr. Cass. 1983, nr 231); 16 januari 1986, (Arr. Cass. 1986, nr 317).

⁸⁾ Cass. 18 augustus 1970 (Arr. Cass. 1970, bl. 1046); 2 oktober 1980 (ibid. 1981, bl. 118).

⁹⁾ Cass. 17 mei 1973 (Arr. Cass. 1973, bl. 898) in verband met het fiscaal recht.

¹⁰⁾ Cass. 4 juli 1986 (Arr. Cass. 1986, nr 684).

¹¹⁾ Aaftink, *Rechtsverwerking en afstand van recht*, Pre advies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Jaarvergadering 1979, *T.P.R.* 1980, bl. 824.

¹²⁾ *Van Ommeslaghe*, *T.P.R.* 1980, bl. 765 en vgd. Dirix en Van Oevelen, Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht 1978-1979 en 1979-1980, *R.W.* 1979, kol. 2441-2443, Van Oevelen en Dirix, *Kroniek verbintenissenrecht R.W.* 1985-1986, kol. 95, nr 44-45; Rb. koophandel Dendermonde, afd. St. Niklaas, 24 juni 1986, *R.W.* 86-87, kol. 1282.

¹³⁾ Hierbij moet worden onderstreept dat het rechtsbeginsel hier niet wordt ingeroepen ter aanvulling van de regels van de B.M.W.

sub a en b). De aldus vermelde gevallen zijn echter slechts exemplarisch opgegeven.¹⁴⁾

Het vraagstuk van de goede en de kwade trouw is dus zeker in het stelsel van de B.M.W. geen onbekende, althans niet in verband met een te kwader trouw verricht depot.¹⁵⁾ Dat betekent evenwel niet dat de goede resp. kwade trouw in verband met elke regel van de B.M.W. mag worden ingeroepen. Overigens, bij de bepaling van de andere regels wordt het vraagstuk niet met zoveel woorden in de wet behandeld.

De wisselwerking tussen een regel van de B.M.W. en een algemeen rechtsbeginsel uit het nationale recht moet dus telkens fundamenteel worden nagegaan. Het is immers niet zeker dat die wisselwerking steeds, wat elke bepaling van de B.M.W. betreft, op dezelfde manier zal verlopen. Het moet bijgevolg worden uitgemaakt of de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin zich partijen ten opzichte van elkaar bevinden, in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval, zoals in artikel 14, C, bepaald.

De thans gestelde vraag wijst er overigens op dat de draagwijdte ervan strikt wordt beperkt tot het geval bedoeld in artikel 14, C, B.M.W., d.i. het inroepen van het verval omdat zonder geldige reden van het individueel merk geen normaal gebruik werd gemaakt.

De vraag is dus of de partij die het verval van het merkrecht van de tegenpartij inroept zoals bepaald in artikel 14 B.M.W., haar rechtsvordering kan hebben verwerkt wanneer blijkt dat haar optreden niet te goeder trouw plaatsvindt.

Luidens artikel 14, C, kan iedere belanghebbende het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, onder 3 en 4. Te dezen gelden enkel de gevallen bepaald in artikel 5, onder 3.

Op te merken valt allereerst dat wordt verondersteld dat de partij die het verval inroept, dit strikt wettelijk genomen, wel met succes op slagen kan doen. Is dit niet het geval, kan haar vordering gewoon als ongegrond worden afgewezen. In onderhavig geval zou haar vordering wellicht kunnen slagen, doch gelet op haar houding of op de omstandigheden die met de vordering gepaard gaan, zou dit niet het geval kunnen zijn. De rechter zou immers kunnen beslissen dat ze niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Is die regel nu bestaanbaar met de regel gesteld in artikel 14, C, B.M.W.?

De rechtsleer neemt aan dat het verval, zoals in voormeld artikel bepaald, intreedt zodra de termijn van drie resp. vijf jaar verstrijkt.¹⁶⁾ Wanneer de rechter hierover aangesproken wordt, volstaat hij ermee het verval *vast te stellen* en het tijdstip te bepalen waarop de termijn verstreken is. De rechter zal meteen de hoorhaling van de inschrijving in het register bevelen.¹⁷⁾ Dit brengt dan mee "dat het mogelijk is dat het recht vervallen is, zonder dat zulks uit het register blijkt. Dit doet zich met name voor in de gevallen van artikel 5, sub 3 en 4, zolang het verval op deze doorhaling niet uitdrukkelijk in een proces is ingeroepen en de rechter de doorhaling niet heeft uitgesproken".¹⁸⁾ In dezelfde zin oordeelt men dat "het verlaten merkteken door een ander geldig kan worden gedeponereerd, zelfs al ontbreekt iedere gerechtelijke vervallenverklaring".¹⁹⁾

Uit artikel 14, B, leidt men a contrario af dat de rechter mag geadieerd worden, al wordt de titularis van het merk niet opgeroepen om aan het geding deel te nemen²⁰⁾. Meestal zal het geding evenwel tegen de merkhouder worden ingesteld, tenzij hij zelf een geding instelt tegen de derde die een depot van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken heeft gedaan.

Die stellingen berusten hoofdzakelijk op de bepalingen van artikel 4, 4° en 4, 6°.

Luidens de eerste bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponereerd individueel merk ... dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, *tenzij ... overeenkomstig artikel 5, onder 3, geen gebruik van dit merk is gemaakt*.

Luidens de tweede bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, o.a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt ...

Uit die teksten kan immers worden afgeleid dat het onbruik van een merk *ipso facto* tot gevolg heeft dat derden op het merkrecht aanspraak mogen maken. Er moet niet op een vervallenverklaring gewacht worden.

Dit alles neemt niet weg dat de tussenkomst van de rechter vereist is om het tijdstip te bepalen waarop het verval is ingegaan en om de doorhaling van de inschrijving van het vervallen merk te bevelen.²¹⁾

De tussenkomst van de rechter is des te belangrijker daar hij niet alleen te oordelen heeft of er al dan niet enig normaal gebruik heeft plaatsgevonden, hetgeen een beoordeling van feitelijke omstandigheden inhoudt, doch bovendien of de merkhouder al dan niet een geldige reden had om van het merk geen normaal gebruik te maken. Beide beoordelingen veronderstellen een geding tussen de merkhouder en de derde die op het merk aanspraak maakt. Het vraagstuk van de goede of kwade trouw kan zowel bij de eis als bij het verweer worden opgeworpen. In dit verband is het dat de bestaanbaarheid van het rechtsbeginsel van de goede trouw met de regel gesteld in artikel 14, C, aan de orde komt.

Gaat men uit van de stelling dat de rechter het verval enkel *vaststelt*, wat inhoudt dat het merk niet normaal werd gebruikt binnen de termijn van drie resp. vijf jaar en dat de merkhouder daartoe geen geldige reden inroept, zodat het verval is ingetreden vanaf het tijdstip dat de rechter bepaalt, dan rijst de vraag of die vaststelling afhankelijk kan worden gesteld van de goede of kwade trouw van de derde die zich op het verval beroept.

Gotzen oordeelt dat het verval van rechtswege op het ogenblik van het verstrijken van de termijn intreedt.²²⁾ Braun schrijft integendeel "La déchéance ne se produit pas automatiquement par le seul écoulement du délai de trois ans ou de celui de cinq ans. Il faut encore qu'elle soit constatée par justice".²³⁾

In verband met die eerste stelling kan worden aangevoerd dat luidens de regeling vervat in artikel 4, 4°, een merkrecht mag worden verkregen van zodra het overeenstemmend vroeger gedeponereerd merk door onbruik is vervallen. Doch hierbij moet dan worden opgemerkt dat in feite alles afhangt van de vraag of er al dan niet een normaal gebruik van het merk werd gemaakt en, zo er geen gebruik van gemaakt werd, of daartoe geen geldige reden bestond. De beoordeling daarvan berust bij de rechter. Dit

¹⁴⁾ Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht*, 1969, nr 53, bl. 74, Wichers Hoeth, *Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet*, 1977, bl. 97.

Van Nieuwenhoven Helbach, *loc.cit.*, nr 659-763.

¹⁵⁾ Zie ook artikel 30, 1e l., in fine.

¹⁶⁾ Gotzen, *loc.cit.*, nr 134.

¹⁷⁾ Art. 14, D.

¹⁸⁾ Drucker en Bodenhausen, *Kort begrip van het recht betreffende industriële en intellectuele eigendom*, 1984, bl. 113.

¹⁹⁾ Gotzen, *loc.cit.*, nr 135; Braun, *Précis des marques de produits et de service*, nr 526.

Wichers Hoeth, *Coll. Jupiter*, nr 13212, in fine.

²⁰⁾ Gotzen, *loc.cit.*, nr 134; Wichers Hoeth, *Coll. Jupiter* nr 13212; Wichers Hoeth, *Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet*, bl. 100.

²¹⁾ Braun, *loc.cit.*, nr 521.

²²⁾ Gotzen, *loc.cit.*, nr 134, bl. 156.

²³⁾ Braun, *loc.cit.*, nr 521, bl. 412.

sluit dan aan bij de tweede zoëven vermelde stelling.

Kan bij dat geschil, dat aldus bij de rechter aanhangig is, de nieuwe depothouder zich op het verval beroepen, terwijl de rechter vaststelt dat hij niet te goeder trouw handelt?

Ik wil eerst opmerken dat uiteraard, vermits het hier gaat om een beginsel van nationaal recht, de beoordeling en de toepassing ervan bij de nationale rechter berust en het niet mogelijk is noch zelfs toegelaten dat hierover door het Hof uitspraak wordt gedaan.

Doch gesteld zijnde dat de toepassing van het rechtsbeginsel naar nationaal recht aanvaardbaar zou zijn, wat zou dan het gevolg zijn ten aanzien van de toepassing van de B.M.W.? Het zou zeker betekenen dat hoewel het merkrecht door onbruik vervallen is, de rechter zou beslissen dat de vordering van de derde die zich op het verval beroept, niet ontvankelijk is. De rechter zou het verval dus niet vaststellen en zou evenmin de doorhaling van de inschrijving bevelen. De rechter zou ook aan de oorspronkelijke houder geen verbod opleggen van het vervallen merk gebruik te maken, alleszins t.o.v. de te kwader trouw zijnde derde.

Is zulke regeling in strijd met de bepalingen van de B.M.W.? Het stelsel van de B.M.W. houdt uitdrukkelijk in dat hoewel het verval niet werd vastgesteld en de doorhaling van de inschrijving niet werd bevolen, een derde van een gedeponeerde merk gebruik mag maken, ook als hij het verval jegens de oorspronkelijke merkhouder niet doet vaststellen. Het samen bestaan van een vervallen merkrecht en van een intussen nieuw gedeponeerde merkrecht is dus niet wettelijk uitgesloten.

Het wettelijk stelsel van de B.M.W. belet derhalve niet dat hoewel het verval is ingetreden, de rechter beslist dat, gelet op de kwade trouw van de derde die het verval inroept, diens vordering of verweer niet ontvankelijk is. Welk zou het gevolg zijn van die beslissing? Indien de derde, wiens kwade trouw werd vastgesteld een vordering heeft ingesteld, ten einde het verval van het recht van de merkhouder te doen vaststellen, dan zal de rechter die vordering niet ontvankelijk verklaren en dat betekent dat de merkhouder, spijs het verval, ten opzichte van de derde van het merk mag blijven gebruik maken en dat tevens de inschrijving van zijn merk in het register niet zal doorgedaagd worden. Werd de vordering door de merkhouder tegen de derde ingesteld ten einde deze verbod te doen opleggen het merk te gebruiken, dan zal de rechter indien de derde zich op het verval van het merk beroept, dit verweer afwijzen omdat de derde te kwader trouw is.

Het vraagstuk lijkt echter in dit geval neteliger, nu ditmaal de rechter verbod oplegt gebruik te maken van een merk, omdat het overeenstemmend is met een reeds gedeponeerde merk, zonder evenwel na te gaan of dit laatste merk al dan niet door onbruik vervallen is.

De vraag rijst in dit geval of de vaststelling van het verval van het merkrecht de openbare orde raakt en de rechter dus verplicht zou zijn het verval vast te stellen en meteen de doorhaling van de inschrijving te bevelen. Zulks wordt door B.A.T. aangevoerd.

Ik meen ontkennend op die vraag te moeten antwoorden.

Enerzijds kan een vervallen merkrecht niettemin ingeschreven blijven, omdat geen enkele belanghebbende de vaststelling van het verval heeft gevraagd. De rechter mag niet ambtshalve optreden. Anderzijds blijkt uit artikel 14, C, juncto 14, A, dat de vordering tot vaststelling van het verval niet van openbare orde is.²⁴⁾ De gevallen bepaald in artikel 14, A, raken de openbare orde en daarom mag de nietigheid, overigens ex tunc, ook op vordering van het Openbaar Ministerie worden uitgesproken. In de gevallen bepaald in artikel 14, C, mag het Openbaar Ministerie niet ambtshalve optreden. Hieruit meen ik te mogen afleiden dat het verval, zoals bepaald in de artikelen 5, onder 3 en 14,

C, niet van openbare orde is.²⁵⁾ Daaruit volgt dat de rechter niet verplicht is het verval vast te stellen, wanneer zulks wordt opgeworpen, zij het bij wijze van verweer, door een partij die niet van goede trouw blijkt te zijn.

Ik meen derhalve te moeten besluiten dat het rechtsbeginsel van de goede trouw niet onbestaanbaar is met de regel gesteld in de artikelen 5, onder 3, en 14, C, zodat een belanghebbende niet onder alle omstandigheden het verval kan inroepen, althans o.m. voor zover naar het nationale recht de rechter zou vaststellen dat hij niet te goeder trouw op het verval van het merk aanspraak maakt.

Dit brengt ons tot de vierde en laatste vraag, die overigens met de vorige nauw verbonden is.

De Hoge Raad stelt de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag verschil maakt of er ten tijde van het inroepen van het verval al niet derden – anderen dan de bedoelde belanghebbende – zijn die bij het verval van het merkrecht een concreet belang hebben.

Het hier aangehaald belang kan zijn dat wanneer het verval wordt uitgesproken, het merk daardoor openvalt, zodat het door derden zou kunnen aangewend worden, nadat het op het merkenbureau gedeponeerde werd. Dit belang bestaat evenwel niet wanneer door het verval automatisch een andere merkhouder zijn rechten op het vervallen merk gaat uitbreiden. Luidens het arrest van de Hoge Raad betoogt P.M. dat, te dezen, wanneer het merk van P.M. vervalt, B.A.T. de merkrechten, die het reeds in België en Luxemburg bezit, automatisch over Nederland mag uitbreiden. Mocht die stelling juist zijn, dan zou het verval enkel belang hebben voor B.A.T. Anderen hebben dan geen belang bij het verval.

Met de vraag wordt dus bedoeld dat, indien anderen dan B.A.T. bij het verval wel belang kunnen hebben, er dient te worden beslist of het feit dat B.A.T. niet te goeder trouw is en daarom dus het verval niet mag inroepen, al dan niet in aanmerking komt, gelet op de omstandigheid dat ten opzichte van andere belanghebbenden, die te goeder trouw zijn, het verval wel zou moeten vastgesteld worden.

Er wordt gewezen op de ratio die achter de eis van "normaal gebruik" ligt en die erin bestaat de verstopping van het merkenregister te voorkomen, nu zulke verstopping kan ontstaan door de zogenaamde "voorraads"- en defensieve merken.²⁶⁾ Door een niet gebruikt merk vervallen te verklaren, wordt de mogelijkheid voor een derde geopend om het vervallen merk opnieuw in gebruik te nemen. Die uitleg wordt echter niet door een ieder aanvaard.

In zijn conclusie voorafgaand aan het reeds geciteerde arrest van 27 januari 1981 onderstreept procureur-generaal Berger dat de vereiste van "enig normaal gebruik" gelegen is in de aard van het merk zelf: het merk is een naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door de producent aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill.²⁷⁾ Daarom is het gebruik van het merk essentieel. De B.M.W. heeft zulks uitdrukkelijk bepaald en de rechtspraak van het Hof heeft dit nader toegelicht. Derden hebben dus belang bij het vaststellen van het verval.

Wil dat nu zeggen dat die omstandigheid tot gevolg heeft dat wanneer de rechter vaststelt dat de derde die het

²⁴⁾ Gotzen, *loc.cit.*, nr 134.

²⁵⁾ Men zou hier kunnen opwerpen dat het Openbaar Ministerie *niet* moet optreden *telkens* de openbare orde bij het geschil betrokken is. Wanneer de wet echter uitdrukkelijk bepaalt dat in sommige gevallen de vordering ook door het Openbaar Ministerie mag worden ingesteld, terwijl in andere gevallen dat optreden niet toegelaten is, dan is het klaarblijkelijk omdat de wetgever oordeelt dat in die laatste gevallen het openbaar belang het optreden van het Openbaar Ministerie niet vereist. Het Openbaar Ministerie treedt immers enkel op wanneer het openbaar belang bij het vraagstuk betrokken is. Indien te dezen het optreden van het Openbaar Ministerie niet toegelaten is, dan is het wel omdat het vraagstuk de openbare orde niet raakt.

²⁶⁾ Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth, *loc. cit.* 1984, bl. 114; Arkenbout, *Handelsnamen en dienstmerken*, Zwolle, 1987, bl. 2.

²⁷⁾ *Jurispr.* Benelux-Gerechtshof, 1980-1981, bl. 38, 45.

verval vordert bij het instellen van die vordering te kwader trouw is, hij met die omstandigheid geen rekening moet houden, omdat andere derden, die te goeder trouw zijn, doch geen vordering tot verval hebben ingesteld, door het verval gebaat zullen zijn of het kunnen worden.

Ik meen van niet. Andere derden dan de optredende belanghebbende, kunnen immers ook een vordering instellen. Doen ze dat niet dan is het vermoedelijk omdat zij er geen belang bij hebben of alleszins dat ze dat belang niet wensen te doen gelden. Bovendien, indien de rechter het verval zou moeten uitspreken spijs het feit dat de derde die de vordering tot vaststelling van het verval heeft ingesteld, te kwader trouw handelt, dan kan dit alleen zijn omdat de vaststelling van het verval de openbare orde raakt. Hoewel de vordering niet ontvankelijk zou zijn, zou de rechter ze niettemin in het openbaar belang gegrond moeten verklaren. Het zouden immers de belangen van een onbepaald aantal – overigens niet nader geïdentificeerde – derden, die in aanmerking zouden worden genomen.

Bij de behandeling van de derde vraag werd precies opgemerkt dat de B.M.W. klaarblijkelijk zulk een stelsel niet heeft ingevoerd. Er moet immers een vordering door een *belanghebbende* worden ingesteld, opdat de rechter uitspraak kan doen. Indien dus een andere dan de in rechte optredende derde, een concreet belang heeft bij de vaststelling van het verval van het merkrecht, dan moet hij zulks vorderen. Dit zou o.m. het geval kunnen zijn met een derde die, wetend dat het merkrecht door onbruik is vervallen, er reeds gebruik van maakt, hoewel de inschrijving van het depot niet werd doorgehaald. Die derde heeft ongetwijfeld een concreet belang bij de vaststelling van het verval. Hij behoort een vordering daartoe in te stellen. Doet hij dat niet dan mag de rechter het verval niet ambtshalve vaststellen.

Ik ben derhalve van oordeel dat het voor het antwoord op de derde vraag geen verschil uitmaakt als er ten tijde van het inroepen van het verval derden – anderen dan de bedoelde belanghebbende – zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben, althans voor zover deze derden geen vordering tot vaststelling van het verval hebben ingesteld.

Besluit. Ik heb de eer aan het Benelux Gerechtshof voor te stellen, als volgt op de gestelde vragen te antwoorden:

Op de eerste vraag: Er bestaat geen reden om af te wijken van de uitleg die het Hof van artikel 5, sub 3, in het arrest van 27 januari 1981 heeft gegeven, ook niet in de omstandigheden die door de Hoge Raad worden aangegeven.

Op de tweede vraag: Het antwoord op de eerste vraag brengt mee dat deze vraag niet verder dient te worden onderzocht.

Op de derde vraag: Het stelsel van de B.M.W. brengt niet mee dat indien zich een geval als bedoeld in artikel 14, C, voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan inroepen. De uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd, kunnen in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval.

Op de vierde vraag: In verband met het antwoord op de derde vraag, maakt het geen verschil uit of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden – anderen dan de bedoelde belanghebbende – een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.

c) Benelux-Gerechtshof, enz.

Ten aanzien van de feiten :

2) Overwegende dat de procedure die tot voormeld arrest heeft geleid, kan worden samengevat als volgt:

3) B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN G.m.b.H. – verder te noemen BAT – heeft bij exploit van 7 december 1982 PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. – verder te noemen PM – gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en

gevorderd dat de Rechtbank bij vonnis primair de merkdepots van PM nummers 600486, 600721 en 620723 nietig zal verklaren en de doorhaling van die depots in het Benelux-Merkenregister zal bevelen, subsidiair vervallen zal verklaren de rechten op de vorenbedoelde merken en de doorhaling van de depots van deze merken zal bevelen, en voorts vervallen zal verklaren de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnummer 563631 en de doorhaling van het depot van dit merk zal bevelen, en PM zal gelasten elk gebruik van bedoelde merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord “kim” bestaan, te staken en gestaakt te houden een en ander met veroordeling van PM tot betaling aan BAT van een direct opeisbare dwangsom van f 10.000,- voor elke keer of dag dat zij in strijd met dit bevel handelt.

Nadat PM tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij vonnis van 24 januari 1984 vervallen verklaard de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnummer 563631 en de doorhaling van dat depot bevolen, voorts nietig verklaard de merkdepots van PM (depotnummers 600486, 600721 en 620723) en de doorhaling van de depots van die merken bevolen, en verder PM gelast elk gebruik van de in het dictum van het vonnis omschreven merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord “kim” bestaan, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een aan BAT te verbeuren dwangsom van f 10.000,- voor elke maal dat PM in strijd handelt met dit bevel; alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

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

Bij arrest van 3 april 1985 heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd voor zover daarbij de vervallenverklaring, de doorhaling en het gebruiksverbod van depot 563631 uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard en het vonnis voor al het overige bekrachtigd.

PM heeft tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch beroep in cassatie ingesteld. Het arrest van de Hoge Raad is op dit beroep gewezen.

4) In zijn arrest heeft de Hoge Raad de relevante feiten als volgt omschreven: (...) [zie overweging 4 van het arrest van de Hoge Raad; *Red.*]

Ten aanzien van het verloop van het geding :

5) O. dat de Hoge Raad der Nederlanden het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen van uitleg van de BMW te willen beantwoorden:

“A) Gelden de door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac/Reynolds), aan het begrip “geldige reden” in artikel 5 sub 3 BMW gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van dat arrest onder 3, onverkort in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden als hiervoren onder 4 sub (viii) vastgesteld en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke hiervoren onder 4 sub (ix) als niet uitgesloten zijn aangemerkt?”

B) Zo neen, welke eisen gelden dan in een dergelijk geval, wil er sprake zijn van een “geldige reden” in de zin van artikel 5 sub 3 BMW?

C) Brengt het stelsel van de BMW mee dat, indien zich een geval als bedoeld in artikel 14 C van de BMW voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan inroepen, of kunnen uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd – zoals het betrokken zijn (geweest) bij onderhandelingen met betrekking tot het merk – in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval?

D) Maakt het voor het antwoord op vraag C) verschil of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden – anderen dan de bedoelde belanghebbende – zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben?”

6) O. dat, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof aan de Ministers van Justitie van België, van Luxemburg en van Nederland een door de griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden;

7) O. dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, van welke gelegenheid beide partijen gebruik hebben gemaakt door elk een memorie in te dienen en schriftelijk op de memorie van de ander te reageren;

8) O. dat ter zitting van het Hof van 9 november 1987 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, dat van PM door Mr T. Schaper, advocaat te 's-Gravenhage, en dat van BAT door Mr L. Wichers Hoeth, advocaat te Amsterdam, welke advocaten pleitnota's hebben overgelegd;

9) O. dat de Advocaat-Generaal E. Krings op 8 april 1988 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht:

Ten aanzien van de vragen A en B:

10) O. dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981 (zaak A 80/1 - Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie, deel 2, blz. 23 e.v.) onder 3 voor recht heeft verklaard: "Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouders binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouders stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouders kan worden verwacht."

11) O. dat de door de Hoge Raad onder A) gestelde vraag ertoe strekt te vernemen of er grond bestaat artikel 5 onder 3 BMW aldus uit te leggen dat onder bijzondere, in de vraag nader aangeduide omstandigheden het in die bepaling gebezigde begrip "geldige reden" ruimer mag worden opgevat dan zulks naar luid van het onder 10 geciteerde dictum in het algemeen het geval is;

12) dat de door de Hoge Raad gestelde vraag derhalve - anders dan van de zijde van BAT is aangevoerd - niet een vraag is van uitleg van 's Hof's voormelde arrest, maar een vraag van uitleg van een krachtens artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aangewezen rechtsregel;

13) O. dat bij de beantwoording van de vraag voorop moet worden gesteld dat de "strengere eisen" die, naar het Hof in voormeld arrest heeft geoordeeld, aan het begrip geldige reden in artikel 5 onder 3 BMW moeten worden gesteld, voortvloeien uit de grondslag van de in deze bepaling besloten plicht een merk, op straffe van verval, normaal te gebruiken;

14) dat deze gebruiksplicht - zoals het Hof in zijn voormelde arrest heeft vastgesteld - immers zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouders voor een merk dat hij daartoe niet, of niet in de onder de gegeven omstandigheden vereiste mate gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik, kort gezegd, niet kan worden toegerekend;

15) dat, daargelaten of zich tegen voormelde achtergrond omstandigheden laten denken die wettigen aan het begrip "geldige reden" minder strenge eisen te stellen, de in de besproken vraag bedoelde omstandigheden zulks in

ieder geval niet wettigen;

16) dat in dit verband in de eerste plaats opmerking verdient dat, zoals uit het voorgaande volgt, de eis van normaal gebruik - anders dan van de zijde van PM als uitgangspunt is gekozen - niet ertoe strekt (zij het wel ten gevolge kan hebben) dat "verstopping" van het door het Benelux-Bureau gehouden register wordt voorkomen;

17) dat daarom de omstandigheid dat in dit bijzondere geval door verval van het recht op het merk "geen ruimte in het merkregister" open komt, niet kan wettigen het begrip "geldige reden" in artikel 5 onder 3 BMW ruimer op te vatten dan het in de regel dient te worden begrepen;

18) dat voor het overige de in de vraag omschreven omstandigheden erop neerkomen dat het niet-gebruik samenhangt met, en zijn rechtvaardiging vindt in door de merkhouders gevoerde onderhandelingen omtrent overdracht van het merk, derhalve in een wilsbesluit van de merkhouders, hoedanig besluit, gezien het hiervoor onder 13) en 14) overwogene, niet kan worden aanvaard als "geldige reden" in de zin van artikel 5 onder 3 BMW;

19) O. dat het voorgaande tot de slotsom leidt dat vraag A) begrepen als onder 11) *ontkennend* moet worden beantwoord en dat de vraag onder B) geen beantwoording behoeft;

Ten aanzien van de vragen C en D:

20) O. dat de onder C) gestelde vraag ertoe strekt te vernemen of, indien de in artikel 5 onder 3 BMW voor verval van een merkrecht gestelde voorwaarden zijn vervuld, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van dat merkrecht kan invoeren, dan wel of onder bepaalde omstandigheden "uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw" daaraan in de weg kunnen staan;

21) O. dat aan deze vraag klaarblijkelijk de vooronderstelling ten grondslag ligt dat voor het zijn van "belanghebbende" in de zin van artikel 14 C BMW noodzakelijk, maar ook voldoende is dat men een belang erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt;

22) dat immers alléén zó valt te begrijpen dat de Hoge Raad, die twee mogelijkheden onder ogen ziet, te weten: een belanghebbende mag "onder alle omstandigheden" van de hem in artikel 14 C toegekende bevoegdheid gebruik maken, of hij mag dat onder bepaalde omstandigheden niet, voor deze laatste mogelijkheid geen andere rechtsgrond aangeeft dan een uit het nationale recht voortvloeiende bevoegdheidsbeperking;

23) O. dat zulks meebrengt dat eerst valt na te gaan of de onder 21) bedoelde vooronderstelling juist is, dan wel of voor het zijn van "belanghebbende" in de zin van artikel 14 C ook is vereist dat het belang dat men erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt, alle omstandigheden van het gegeven geval in aanmerking genomen, in rechte bescherming verdient;

24) O. dat, nu noch uit de tekst van de artikelen 5 onder 3 en 14 C, noch uit de daarop gegeven toelichting een keuze tussen onder 23) aangeduide alternatieven dwingend voortvloeit, moet worden nagegaan welk van die beide mogelijkheden het beste past bij het stelsel van de BMW in het algemeen en bij de regeling van het in artikel 5 onder 3 bedoelde verval van merkrecht in het bijzonder;

25) O., wat het stelsel van de BMW betreft, dat het merkenrecht deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de verhouding regelt van de merkhouders en de overige deelnemers aan het economisch verkeer;

26) dat daarmede strookt ervan uit te gaan dat de BMW in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met inachtneming van elkanders belangen betaaft;

27) dat dit onder meer bevestiging vindt in de wijze waarop de BMW, bij haar in artikel 4 aanhef en onder 6 in verbinding met artikel 14 B, vervatte regeling van de mogelijkheid van nietigverklaring van een merk welks depot - tegenover te goeder trouw gemaakt voor gebruik - moet worden aangemerkt als te kwader trouw, de

onderlinge verhouding van deposant en voorgebruiker in acht neemt;

28) dat, wat het stelsel van de BMW betreft, uit het vorenverwogene volgt dat mag worden verondersteld dat de bevoegdheid van artikel 14 C niet ertoe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouders en degene die bij vervallenverklaring van diens merk een belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt;

29) O. dat vervolgens moet worden nagegaan of de wijze waarop het in artikel 5 onder 3 bedoelde verval is geregeld met deze veronderstelling valt te rijmen;

30) O. dat daarbij voorop moet worden gesteld dat die regeling, gelijk valt af te leiden uit het feit dat de bevoegdheid het hier bedoelde verval in te roepen niet mede is toegekend aan het Openbaar Ministerie, niet de openbare orde raakt;

31) O. dat voorts opmerking verdient dat – anders dan van de zijde van BAT is betoogd – op de in artikel 5 onder 3 BMW omschreven grond het recht op een merk niet van rechtswege vervalt;

32) dat immers uit het bepaalde in artikel 5 onder 3 in verband met het bepaalde in artikel 14 onder C en D in onderlinge samenhang, alsmede uit de geschiedenis van deze bepalingen moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat:

- (1) het verval wordt *ingeroepen*
- (2) door een "belanghebbende"
- (3) in een procedure tegen de merkhouders, en dat
- (4) de rechter – bij declaratoire uitspraak – de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitspreekt, en
- (5) daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast;

33) dat het onder 32) overwogene in zoverre nog nadere motivering behoeft dat de wettelijke regeling weliswaar kennelijk veronderstelt dat in het geval van artikel 5 onder 3 BMW vervallenverklaring moet worden uitgesproken door de rechter, maar noch in de tekst, noch in de toelichting met zoveel woorden wordt gezegd dat een daartoe strekkende vordering moet worden ingesteld tegen de merkhouders, terwijl uit artikel 14 B zelfs het tegendeel zou kunnen worden afgeleid;

34) dat dit laatste echter, mede gezien de blijkens de toelichting op artikel 14 D BMW aan een rechterlijke uitspraak als de onderhavige verbonden werking tegenover een ieder, onvoldoende is om aan te nemen dat de ontwerpers van de BMW – in weerwil van het bepaalde in artikel 6 van het (de drie verdragssluitende Staten reeds destijds verbindende) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in verbinding met artikel 1 van het bij dat verdrag behorende (eveneens voor de drie verdragssluitende Staten reeds destijds verbindende) eerste protocol – het mogelijk zouden hebben willen maken dat vervallenverklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouders die door die vervallenverklaring zijn merkrecht en de inschrijving waarop dit recht is gebaseerd, verliest, geen partij is, en daarom moet worden aangenomen dat het wettelijk stelsel is als onder 32) aangegeven;

35) O. dat dit stelsel erop neerkomt dat, als de in artikel 5 onder 3 genoemde voorwaarden van verval van een merkrecht zijn vervuld, het is overgelaten aan hen die daarbij belang menen te hebben, te beslissen of zij vervallenverklaring van dit merkrecht willen vorderen, en in dit stelsel niet ligt besloten dat uit de aard van deze bevoegdheid zou voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt;

36) O. voorts dat dit stelsel ruimte laat om mede in aanmerking te nemen wat, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding van de merkhouders en degene die de vordering tot vervallenverklaring instelt, als behoorlijk heeft te gelden, omdat, indien dit laatste in een bepaald geval ertoe leidt dat

die vordering zonder nader onderzoek naar het daaraan ten grondslag gelegde wordt ontzegd, zulks niet in de weg staat aan toewijzing van een door een andere belanghebbende op diezelfde gronden gevorderde vervallenverklaring, een vervallenverklaring overigens die alsdan mede werkt tegenover degene wiens vordering is ontzegd;

37) O. dat uit het onder 25) tot en met 36) overwogene moet worden afgeleid dat niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in artikel 5 onder 3 gestelde voorwaarden vervuld, door vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen;

38) O. dat daaruit voor wat de onder C) gestelde vraag betreft voortvloeit:

– vooreerst dat het tweede deel van die vraag *ontkennend* moet worden beantwoord, omdat met artikel 14 C, uitgelegd als onder 37) aangegeven, niet strookt dat daarnaast nog plaats zou zijn voor uit het nationale recht voortvloeiende en dus licht tot rechtsongelijkheid leidende bevoegdheidsbeperkingen;

– en voorts dat het eerste deel van die vraag *bevestigend* moet worden beantwoord, omdat, aangenomen dat de voorwaarden van verval zijn vervuld, bijzondere omstandigheden van het geval die aan het intropen daarvan in de weg staan, in aanmerking genomen moeten worden bij de vraag of degene die het verval intropet, mag gelden als "belanghebbende", zodat, wanneer dit laatst eenmaal is aanvaard, de bijzondere omstandigheden van het geval aan toewijzing van de vordering niet meer in de weg kunnen staan;

39) dat uit het onder 35) en 36) overwogene volgt dat de door de Hoge Raad onder D) gestelde vraag of het voor het antwoord op vraag C) verschil maakt of er ten tijde van het intropen van het verval al dan niet derden – anderen dan de bij vraag C) bedoelde belanghebbende – zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben, *ontkennend* moet worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

40) O. dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

41) dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

42) dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen voor elk der partijen worden bepaald op f 5.000,- (exclusief BTW);

43) Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal E. Krings;

44) Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 februari 1987 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

45) Er bestaat geen grond artikel 5 onder 3 BMW aldus uit te leggen dat onder de bijzondere, door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn hierboven onder 5) weergegeven vraag A) nader aangeduide omstandigheden het in die bepaling gebezigde begrip "*geldige reden*" ruimer mag worden opgevat dan zulks naar luid van 's Hofs arrest van 27 januari 1981 (zaak A 80/1 – Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie, deel 2, blz. 23 e.v.) in het algemeen het geval is;

46) Niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in artikel 5 onder 3 BMW gestelde voorwaarden voor het verval van eens anders merk vervuld, door vervallenverkla-

ring van dat merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen;

47) Met artikel 14 C BMW strookt niet aan te nemen dat plaats zou zijn voor uit het nationale recht voortvloeiende beperkingen van de bevoegdheid de vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen. Enz.

**Nr 83. President Arrondissementsrechtbank te Breda,
10 april 1989.**

(Nelfort)

Mr J. Mendlik.

Art. 11 Benelux Merkenwet.

De vordering van eiser tot veroordeling van gedaagde de nodige medewerking te verlenen voor wijziging van de inschrijving van het merk t.n.v. eiseres kan niet bij wijze van voorziening bij voorraad worden toegewezen, omdat dat een te uitputtend onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de koopovereenkomst vereist.

Wel heeft eiser er een spoedeisend belang bij dat gedaagde hangende de bodemprocedure over genoemde koopovereenkomst het recht op het merk niet vervreemdt of bezwaart.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nederlandse Kunststoffen Chemie B.V. te Deventer, eiseres [in kort geding], procureur Mr H.J.M. van Mierlo, advocaat Mr J.R. Beversluis te Deventer,

tegen

Marcus Johannes Muller te Tilburg, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Nelfort B.V. te Tilburg, gedaagde [in kort geding], procureur Mr M.J. Muller.

2. Het geschil:

Eiseres, hierna NKC te noemen, vordert dat de President:

primair

Mr Muller in kwaliteit als voornoemd

a. zal verbieden ingaande de dag van het ten deze te wijzen vonnis, om het merk Nelfort (Beneluxmerkennummer 437606) te vervreemden, bezwaren, daarop licenties te verlenen of terzake van het voorgaande obligatoire overeenkomsten aan te gaan en

b. zal bevelen om binnen 48 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle medewerking te verlenen nodig voor wijziging van de inschrijving van het merk Nelfort des, dat dit komt te luiden op naam van NKC

althans subsidiair

Mr Muller in kwaliteit als voornoemd

a. zal verbieden ingaande de dag van het ten deze te wijzen vonnis, om het merk Nelfort te vervreemden, bezwaren, daarop licenties te verlenen of terzake van het voorgaande obligatoire overeenkomsten aan te gaan, tot bij rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde of bij overeenkomst tussen partijen is bepaald dat de overdracht tussen Nelfort en NKC nietig is en derhalve het recht van NKC ten aanzien van het merk Nelfort ondeugdelijk, alsmede

b. zal bevelen ingaande de dag van het ten deze te wijzen vonnis, om te gedogen dat NKC tot het moment hiervoor genoemd in a., alle rechten aangaande het merk Nelfort uitoefent als ware NKC onbetwist rechthebbende, behoudens het recht om het merk Nelfort te vervreemden, bezwaren, daarop licenties te verlenen anders dan onder voorwaarde dat deze eindigt op het moment voornoemd, of terzake van het voorgaande obligatoire overeenkomsten aan te gaan;

alles op straffe van dwangsommen.

Gedaagde heeft de vorderingen betwist.

3. De voorlopige beoordeling en de gronden daarvoor:

Het merk Nelfort is in het Beneluxmerkenregister ingeschreven ten name van Nelfort B.V. in de warenklassen 1, 17 en 19. Nelfort B.V. verkocht sedert 1985 onder dit merk grindvloeren, waarvoor zij het bindmiddel kocht van NKC en gekleurd zand en grind van Fleurit B.V. Nadien hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, o.a. als gevolg van langdurige ziekte van Drenth, directeur van Nelfort B.V., die er toe hebben geleid dat ingevolge een in november 1987 gesloten overeenkomst Fleurit B.V. de grindvloeren is gaan verkopen, met aanstelling van Nelfort B.V. als alleenvertegenwoordiger buiten de Benelux. De overeenkomst houdt in dat het Nelfort B.V. vrij staat activiteiten te ontplooiën ten aanzien van door NKC ontwikkelde siergrindtegels.

Omstreeks maart 1988 heeft Fleurit B.V. te kennen gegeven dat zij voornemens was een eigen bindmiddel voor de grindvloeren te gaan gebruiken en de afname van het bindmiddel van NKC zou beëindigen. Eind juni/begin juli 1988 is Fleurit B.V. grindvloeren met het eigen bindmiddel en onder een eigen naam gaan verkopen.

NKC stelt dat zij het recht op het Beneluxmerk Nelfort op 7 juli 1988 van Nelfort B.V. – vertegenwoordigd door haar directeur Drenth – heeft gekocht voor de prijs van f 7.500.– excl. B.T.W. Zij beroept zich daarbij op een brief van Nelfort B.V. gedateerd 7 juli 1988 waarin die koop wordt bevestigd, op een factuur van Nelfort B.V. van diezelfde datum, op een brief van haar aan Nelfort B.V. gedateerd 18 juli 1988, waarin zij bericht dat zij telefonisch een bedrag van f 10.000.–, waarin begrepen f 1.000.– voorschot-provisie en f 9.000.– provisie verrekend met de koopsom voor de overname van de merknaam Nelfort, heeft overgemaakt en op de betaling van die f 10.000.– aan Nelfort B.V. op 21 juli 1988. Vaststaat dat NKC op 7 juli 1988 een bedrag van f 15.000.– in contanten aan Drenth ter hand had gesteld als “voorschot-provisie” in verband met een door Drenth ten behoeve van NKC te maken reis naar Japan. Gedaagde heeft niet weersproken dat Drenth dit bedrag in de boekhouding van Nelfort B.V. heeft verantwoord.

Drenth heeft op 8 juli 1988 ontslag genomen als directeur van Nelfort B.V. Zijn uittreden is in de Staatscourant van 27 september 1988 gepubliceerd. Fleurit B.V. heeft in augustus 1988 in verband met die ontslagname de overeenkomst met Nelfort B.V. opgezegd en het faillissement van Nelfort B.V. aangevraagd. Het faillissement is in november 1988 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch uitgesproken.

Gedaagde heeft als weer van de verste strekking aangevoerd dat de gestelde koopovereenkomst met betrekking tot het merk niet op 7 juli 1988 tot stand is gekomen en dat hij de stellige indruk heeft dat de factuur en de vorenvermelde brieven van 7 en 18 juli 1988 zijn geantedateerd. Gedaagde baseert deze stelling daarop, dat de aan NKC gezonden factuur het nummer 6589 droeg, terwijl op de copie die hij na het faillissement in de administratie van Nelfort B.V. heeft aangetroffen het nummer was veranderd in 6579. In die administratie heeft hij aangetroffen een factuur nr. 6578b, gedateerd 19 juli 1988 en een factuur nr. 6580 gedateerd 27 juli 1988. Na 7 juli 1988 was Drenth niet meer bevoegd Nelfort B.V. te vertegenwoordigen. Gedaagde wijst op het gekunstelde karakter van de vorenvermelde brieven en hij betwist dat in de betaling d.d. 21 juli, gezien de vermelding “voorschot-provisie” betaling van de koopprijs voor de rechten op het merk begrepen was. Naar stelling van gedaagde kende NKC de overeenkomst van Nelfort B.V. met Fleurit B.V. en wist zij dat die overeenkomst Nelfort B.V. beperkte in haar vrijheid om de rechten op het merk te vervreemden.

NKC heeft haar stelling dat er op 7 juli 1988 een rechtsgeldige koopovereenkomst is gesloten en dat zij de koopprijs heeft betaald staande gehouden. Zij betwist dat zij op de hoogte was van de ontslagname of het voornemen daartoe van Drenth als directeur en dat zij bekend was met de details van de overeenkomst van Nelfort B.V. met Fleurit B.V.

Gedaagde heeft gesteld dat hij een aanbod van Fleurit

B.V. heeft om de rechten op het merk en op de handelsnaam te kopen voor de prijs van f 26.662,50 inclusief B.T.W.

Waar niet bij voorbaat gezegd kan worden dat de betwisting van de overeenkomst door gedaagde van alle grond is ontbloot, kan de vordering tot veroordeling van gedaagde om de nodige medewerking te verlenen voor wijziging van de inschrijving van het merk ten name van NKC niet bij wijze van voorziening bij voorraad worden toegewezen. Een kort geding leent zich niet voor het uitputtende onderzoek dat nodig is om het gelijk of het ongelijk van partijen terzake van het totstandkomen van een rechtsgeldige koopovereenkomst vast te stellen, zodat de meest gereede partij daarover een bodemprocedure aanhangig zal moeten maken.

NKC heeft er wel een spoedeisend belang bij dat gedaagde hangende die bodemprocedure het recht op het merk niet vervreemdt of bezwaart. Het belang van NKC bij handhaving van de status quo hangende de bodemprocedure, teneinde te voorkomen dat, wanneer zij in het gelijk zou worden gesteld, gedaagde niet meer in staat zou zijn het recht op het merk onverkort over te dragen, moet zwaarder wegen dan het door gedaagde gestelde belang dat het aanbod van Fleurit B.V. om de rechten te kopen slechts gedurende een beperkte tijd geldig is.

De primaire vordering sub a. zal daarom in voege als na te melden worden toegewezen, met matiging van de dwangsom als in het dictum vermeld. Al het meer of anders gevorderde zal worden ontzegd.

4. De kosten:

Waar partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk en gedeeltelijk in het ongelijk worden gesteld zullen de kosten worden gecompenseerd in dier voege dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

5. De beslissing in kort geding:

De President

Verbiedt gedaagde om het merk Nelfort (Beneluxmerkennummer 437606) te vervreemden, te bezwaren, daarop licenties te verlenen of terzake obligatoire overeenkomsten aan te gaan, zulks op straffe van een dwangsom van f 30.000,- ingeval van overtreding van dit verbod;

Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

Compenseert de kosten van het geding in dier voege dat ieder van partijen de eigen kosten draagt;

Ontzegt het meer of anders gevorderde. Enz.

Nr 84. President Arrondissementsrechtbank te Haarlem,
9 september 1988.

(Stelcon/Starcon Betonwaren)

Mr T. van Daalen.

Art. 13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 1 Benelux Merkenwet.

Gebruik van het teken Starcon in advertenties als merk, nu in die advertenties de woorden "Industrievloerplaten" en "STARCON" in het oog springen en suggereren dat het hier gaat om platen van het merk Starcon, terwijl eerst bij nadere beschouwing opvalt dat onder het in vette kapitalen gezette STARCON in kleine letters vermeld wordt "Betonwaren b.v.".

Starcon is een met het merk Stelcon overeenstemmend teken. Eiseres kan zich dan ook met vrucht op art. 13 A lid 1 onder 1 BMW beroepen.¹⁾

Art. 5a Handelsnaamwet.

Gedaagde voert een handelsnaam die door het teken Starcon slechts in geringe mate afwijkt van het merk Stelcon; daar partijen dezelfde of soortgelijke waren verhandelen is bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van die waren te duchten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B.V. De Meteor te De Steeg, gem. Rheden, eiseres [in kort geding], procureur Mr J. Brons, advocaat Mr S.U. Ottevangers te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starcon Betonwaren B.V. te Vijfhuizen, gem. Haarlemmermeer, gedaagde [in kort geding], advocaat Mr H.C.J. Oomen te Nijmegen.

3. Beoordeling van het geschil

Bevoegdheid

3.1. Gelet op artikel 37 BMW wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat de President van deze rechtbank bevoegd is van het geschil kennis te nemen daar de statutaire zetel van gedaagde is gelegen binnen het arrondissement Haarlem.

Artikel 13 A lid 1 onder 1e BMW

3.2. Uitgangspunt bij de behandeling van deze grondslag van de vordering van eiseres moet zijn dat partijen dezelfde of soortgelijke produkten verhandelen.

3.3. Eiseres voert haar produkten, betonnen vloerplaten, onder het merk Stelcon.

Gedaagde biedt betonnen vloerplaten (door haar ook wel aangeduid als industrievloerplaten, industrieplaten of bedrijfsvloerplaten) ten verkoop aan en bezigt daarbij haar statutaire naam.

3.4. De eerste vraag die in dit verband beantwoording behoeft is of gedaagde het teken Starcon ook gebruikt voor de waren waarvoor het merk Stelcon is ingeschreven, zulks naast het gebruik van dat teken als handelsnaam.

3.5. In de overgelegde advertenties van gedaagde in het blad *COBouw* springen de woorden "Industrievloerplaten" en "STARCON" in het oog en suggereren bij eerste beschouwing dat het hier gaat om platen van het merk Starcon; eerst bij nadere beschouwing valt op dat onder het in vette kapitalen gezette STARCON in kleine letters vermeld wordt "Betonwaren b.v.".

Voorlopig oordelend wordt geconcludeerd dat in deze advertenties sprake is van gebruik van het teken Starcon als merk.

3.6. Vervolgens komt de vraag aan de orde of Starcon als een met het merk Stelcon overeenstemmend teken aangemerkt kan worden. Deze vraag wordt, wederom voorlopig oordelend, op grond van het volgende bevestigend beantwoord.

Op zichzelf beschouwd vertonen de beide woorden gelijkenis. Zij tellen beide twee lettergrepen, respectievelijk van vier en drie letters. De tweede lettergreep is bij beide gelijk, terwijl de eerste twee letters van de eerste lettergreep gelijk zijn. Hierbij komt nog de niet weersproken omstandigheid dat het merk Stelcon dikwijls gebruikt wordt in samenhang met de afbeelding van een ster, terwijl naar van algemene bekendheid is "star" het Engelse woord voor ster is. Aldus vertonen merk en teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, auditief, visueel en begripmatig zodanige gelijkenis dat bij iemand die met het teken Starcon wordt geconfronteerd associaties (kunnen) worden gewekt met het merk Stelcon. Dat auditief de lettercombinatie "ar" in de eerste lettergreep van Starcon een andere klank heeft dan de lettercombinatie "el" in die van Stelcon doet aan de totaalindruk niet af.

Eiseres kan zich dan ook met vrucht beroepen op artikel 13 A lid 1 onder 1e BMW.

Artikel 5a Handelsnaamwet

3.7. Gelet op het voorgaande voert gedaagde een handelsnaam die door het teken Starcon slechts in geringe mate afwijkt van het merk Stelcon. Daar partijen dezelfde of soortgelijke produkten verhandelen is bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van deze produkten te duchten.

3.8. Hieraan doet niet af dat de produkten van gedaagde in prijs en kwaliteit in belangrijke mate afwijken van die welke eiseres onder het merk Stelcon in het verkeer brengt en evenmin dat het terzake kundig publiek van deze afwijkingen op de hoogte is. Hoewel gedaagde kan worden

toegegeven dat bij zeer terzake kundige potentiële afnemers geen verwarring omtrent de herkomst van de produkten te verwachten is, kan en mag niet worden uitgesloten dat dat bij een andere categorie van het in aanmerking komend publiek wel het geval zal zijn, met name bij diegenen die slechts eenmalig of incidenteel betonnen vloerplaten willen kopen. Evenmin mag worden uitgesloten dat bij een deel van het publiek de indruk post vat dat zowel de vloerplaten van eiseres als die van gedaagde van dezelfde fabrikant afkomstig zijn, die zowel kwalitatief mindere en goedkopere als kwalitatief betere en duurere vloerplaten kan leveren.

3.9. Eiseres beroept zich op grond van het voorgaande met recht op artikel 5a Handelsnaamwet; gedaagde handelt door het gebruik van haar naam jegens eiseres onrechtmatig en het is evident dat eiseres daarvan schade kan ondervinden.

Slotsom en kosten

3.10. De vordering tot verbod van het gebruik van de aanduiding Starcon hetzij in de handelsnaam van gedaagde hetzij voor de waren waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven of soortgelijke waren is derhalve toewijsbaar; ten aanzien van de handelsnaam komt het redelijk voor daaraan na te melden termijn te verbinden.

3.11. Dit vonnis zal wel uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard maar niet op de minuut, aangezien terstond na de uitspraak ervan een afschrift beschikbaar zal zijn.

3.12. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding.

4. Beslissingen

De Fungerend-President, rechtdoende in kort geding:

4.1. Verbiedt gedaagde ieder gebruik van de aanduiding STARCON, hetzij in de handelsnaam van gedaagde, hetzij voor de waren, waarvoor het merk van eiseres is ingeschreven of soortgelijke waren;

4.2. Bepaalt dat het verbod dat met betrekking tot de handelsnaam is gegeven zal ingaan drie maanden na betekening van dit vonnis, en het verbod zoals dit voor het overige is gegeven onmiddellijk na betekening;

4.3. Veroordeelt gedaagde om aan eiseres ten titel van dwangsom te voldoen de somma van f 50.000,- (zegge ...) voor iedere overtreding van een der gegeven verboden;

4.4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.5. Weigert de meer of anders gevraagde voorzieningen;

4.6. Veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van eiseres begroot op f 298,75 aan verschotten en f 1.100,- aan procureurssalaris. Enz.

¹⁾ Gebruik van een handelsnaam "als merk".

Bij uitspraak van 7 november 1988, gepubliceerd in NJ 1989, 300 m.n. L. W.H. BIE 1989, nr 61, blz. 191, m.n. v. N.H., heeft het Benelux-Gerechtshof geoordeeld dat gebruik van een merk of van een daarmede overeenstemmend teken enkel als handelsnaam, dus enkel als aanduiding van een onderneming, niet als gebruik voor waren in de zin van art. 13 A eerste lid aanhef en onder 1 BMW kan worden aangemerkt, maar dat dat niet wegneemt dat ook een handelsnaam een teken is dat in feite zodanig kan worden gebruikt dat het publiek dat gebruik zal opvatten als een gebruik dat betrekking heeft op een of meer bepaalde, door de ondernemer verhandelde of ter levering aangeboden waren, welke door dit gebruik van die van anderen worden onderscheiden. In het eerste, normale, geval kan de merkhouders enkel art. 13 A lid 1 onder 2 inroepen, in het laatste, in beginsel uitzonderingsgeval, geldt art. 13 A lid 1 onder 1.

De Haarlemse (fungerend) president, heeft in dit – vóór de uitspraak van het BenGH geweest – vonnis dit onderscheid reeds onderkend en omstandigheden vastgesteld die meebrengen dat tegen de onderhavige handelsnaam met art. 13 A lid 1 onder 1 kan worden opgetreden, omdat het gebruik dat van die naam in feite wordt gemaakt, een merk suggereert.

S.B.

Nr 85. Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, 19 april 1988.

Kamerpresident: G. Bosco;
Rechters: J.C. Moitinho de Almeida, U. Everling,
Y. Galmot en R. Joliet.

Art. 85 EEG-Verdrag.

In een overeenkomst betreffende de vermeerdering en verkoop van zaden, waarbij een der partijen houder is van bepaalde kwekersrechten, is een bepaling die de handelaar/teler verbiedt om zaaizaad te verkopen en uit te voeren verenigbaar met art. 85, lid 1 van het Verdrag, voor zover zij noodzakelijk is om de kweker in staat te stellen handelaars/telers als licentiehouders te selecteren. Een bepaling in een dergelijke overeenkomst, die de handelaar/teler verplicht, door zijn wederpartij vastgestelde minimumprijzen in acht te nemen, valt slechts onder het verbod van art. 85, lid 1 van het Verdrag, indien uit de economische en juridische context van de betrokken overeenkomst blijkt, dat deze overeenkomst de handel tussen Lid-Staten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

PVBA Louis Erauw-Jacquery te Peruwelz, verzoekster, advocaat G. Dehousse te Brussel,

tegen

Coöperatieve vennootschap La Hesbignonne te Hannut, verweerster, advocaten J.-J. Bossuyt en Ph. Evrard te Brussel.

a) Rapport ter terechtzitting (J.C. Moitinho de Almeida).

I. De feiten en de schriftelijke behandeling

Verzoekster in het hoofdgeding is houdster, of gemachtigde van buitenlandse houders, van kwekersrechten op verschillende soorten of rassen zaaizaad, met name meerrijige gerst Gerbel. Op 26 februari 1982 sloot ze met verweerster een overeenkomst waarbij deze laatste het recht werd toegekend om de rassen en soorten waarvoor verzoekster het kwekersrecht heeft, in België te vermeerderen en te verhandelen.

In artikel 2a van deze overeenkomst wordt het verweerster verboden basiszaad E 2 dat zij van verzoekster heeft betrokken, met het oog op vermeerdering ter verkrijging van zaaizaad E 3, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kweker of de gemachtigde rechtstreeks of indirect naar een ander land uit te voeren. In artikel 2 i wordt het haar verboden, gecertificeerd zaad van enig ras, soort en klasse waarvoor verzoekster het kwekersrecht heeft of gemachtigde is, beneden de door verzoekster vastgestelde minimumprijzen te verkopen.

Bij op 8 augustus 1983 aan alle handelaars/telers (waaronder verweerster) toegezonden circulaire werd de minimumprijzen voor basiszaad E 3 voor meerrijige gerst Gerbel, een graansoort waarvoor verzoekster in het hoofdgeding uitsluitend gemachtigde van de SARL Florimont-Desprez te Templeuve (Frankrijk) is, vastgesteld op BFR 1 825/100 kg.

In september 1983 bood verweerster dit produkt op de beurs te Brussel aan voor BFR 1 750/100 kg. Verzoekster, van mening dat zij een op BFR 15 000 000 geraamde schade had geleden, stelde een schadevordering in bij de Rechtbank van Koophandel te Luik, die de behandeling van de zaak heeft geschorst en het Hof om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag heeft verzocht:

“Valt artikel 2, sub a en i, van de litigieuze overeenkomst onder de werkingsfeer van artikel 85 dan wel van enige andere bepaling van het EEG-Verdrag?”

Volgens de verwijzende rechter staat buiten kijf dat de litigieuze bepaling van de overeenkomst tussen partijen rechtstreeks de verkoopprijzen van zaaizaad van de tweede nabouw vaststelt en de afzet beperkt. Het is evenwel minder zeker of zij de handel tussen Lid-Staten merkbaar ongunstig

kan beïnvloeden dan wel de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt merkbaar kan vervalsen.

De verwijzingsbeschikking is op 29 januari 1987 ter griffie van het Hof ingeschreven.

Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut EEG zijn schriftelijke opmerkingen ingediend op 10 april 1987 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door M. Wolfcarius als gemachtigde, en op 14 april 1987 door verweerster in het hoofdgeding, vertegenwoordigd door Ph. Evrard en J.-J. Bossuyt, advocaten.

Het Hof heeft, op rapport van de rechter-rapporteur en gehoord de advocaat-generaal, besloten zonder instructie tot de mondelinge behandeling over te gaan.

2. De markt voor zaaigranen

Basiszaad wordt door kwekers of hun gemachtigden verkocht aan vermeerderingsbedrijven (in België handelaars/telers genaamd). Dit zaad wordt vervolgens vermeerderd en de zaden van de volgende generatie worden na certificatie in de handel gebracht.

In België worden de zaaizaden E 2 en E 3 als basiszaad beschouwd. Zaaigraan E 2 wordt in feite gebruikt als basiszaad, dat wil zeggen om andere zaden te telen, terwijl zaaigraan E 3 niet als basiszaad wordt gebruikt, maar vrijwel uitsluitend aan landbouwergebruikers voor de teelt van consumptiegraan wordt verkocht.

Hoewel zaaigraan E 3 kan worden vermeerderd om zaden R 1 (eerste nabouw) of R 2 (tweede nabouw) te kweken, wordt de Belgische graanmarkt blijkens de door de Commissie verstrekte gegevens voor meer dan 50% bevoorrad met zaaigraan van de klasse E 3.

3. De gemeenschapsregeling inzake zaaigranen

De in de Gemeenschap verkochte zaaigranen moeten in overeenstemming zijn met de in verschillende richtlijnen vastgestelde certificatenormen. De basisrichtlijn is richtlijn 64/402/EEG van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen (PB 1966, L, blz. 2309). In artikel 2 C wordt basiszaad omschreven als volgt:

“Basiszaad (haver, gerst, rijst, tarwe, spelt, rogge): zaad,

a) dat is voortgebracht onder verantwoordelijkheid van de kweker volgens de regels voor de stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras,

b) dat is bestemd voor de voortbrenging van zaad, hetzij van de categorie gecertificeerd zaad, hetzij van de categorieën gecertificeerd zaad van de eerste nabouw of gecertificeerd zaad van de tweede nabouw,

c) dat, behoudens het bepaalde in artikel 4, lid 1, sub a, voldoet aan de in de bijlagen I en II voor basiszaad opgesomde voorwaarden en

d) waarvan bij een officieel onderzoek is gebleken dat bovenbedoelde voorwaarden zijn vervuld.”

4. De Belgische wettelijke regeling inzake kweekprodukten

Bij de Wet tot bescherming van kweekprodukten van 20 mei 1975 (*Belgisch Staatsblad* van 5 september 1975) wordt in België de bescherming van kweekprodukten geregeld. Hij stelt de voorwaarden vast, waaraan de soorten en rassen moeten voldoen, opdat een kwekerscertificaat kan worden afgeleverd, dat de houder het uitsluitend recht verleent om beschermde kweekprodukten voort te brengen en te verhandelen (artikel 1).

De houder van een kwekerscertificaat heeft het uitsluitend recht de voortbrenging voor handelsdoeleinden van geslachtelijk of ongeslachtelijk teeltmateriaal van het ras en het verhandelen ervan aan zijn voorafgaande toestemming en aan de door hem gestelde voorwaarden te onderwerpen (artikel 21, eerste alinea). Hij is verplicht de licenties te verlenen die noodzakelijk zijn om de markt te voorzien van vermeerderingsmateriaal en het vermeerderingsmateriaal te verstrekken dat voor de uitoefening van de licentie noodzakelijk is (artikel 24, eerste alinea).

Ook bepaalt de wet, dat de houder van een kwekerscertificaat zijn recht geheel of gedeeltelijk kan overdragen (artikel 32, eerste alinea). Verder bevat hij bepalingen inzake het verval van het kwekersrecht en de nietigheid van het certificaat, alsmede inzake de rechterlijke bevoegdheid ten aanzien van geschillen over burgerlijke

rechten die hun oorsprong vinden in de wet, en inzake de procedure voor de bevoegde rechterlijke instellingen.

5. In België gesloten standaardcontracten betreffende de vermeerdering van zaaigranen

In haar schriftelijke opmerkingen heeft de Commissie het Hof meegedeeld, dat bij bepaalde verificaties naar aanleiding van een klacht inlichtingen zijn verkregen waaruit bleek, dat begin 1982 overleg heeft plaatsgevonden tussen de voornaamste kwekers van zaaigranen teneinde de bepalingen van de overeenkomsten inzake vermeerdering van zaaigranen te standaardiseren en daarin een bepaling voor te schrijven, waarin de handelaars/telers worden verplicht, minimum verkoopprijzen aan te houden. Vanaf september 1982 gebruikten alle Belgische kwekers en gemachtigden standaardcontracten die identiek zijn met het tussen Erauw-Jacquery en La Hesbignonne gesloten contract en die met name de hiervoor genoemde bepalingen 2, sub a en i, bevatten.

De bepalingen 1, 2 f en 2 i van de standaardovereenkomst werden gewijzigd en luiden voortaan als volgt:

“artikel 1:

Eerstgenoemde geeft aan tweede genoemde de toelating de graansoorten en -variëteiten waarvoor eerstgenoemde aangesteld is als kweker of mandataris in België te vermeerderen en de aldus vermeerderde zaden te verhandelen.

artikel 2:

Tweede genoemde verbindt zich ten overstaan van een eerstgenoemde

sub f:

het schriftelijk akkoord van eerstgenoemde te verkrijgen om rechtstreeks of onrechtstreeks technische zaden van de klassen E 3 en R 1 uit te voeren naar de landen waar deze klasse als technisch zaad wordt beschouwd, van de rassen waarvan eerstgenoemde kweker en/of gemachtigde is.

sub i:

in België geen krachtens deze overeenkomst vermeerderde zaden te verkopen beneden de door eerstgenoemde vastgestelde en toegepaste minimum verkoopprijzen ...”

6. Krachtens artikel 20 van 's Hofs Statuut-EEG bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen

6.1. De Commissie heeft de volgende opmerkingen ingediend:

6.1.1. In het arrest van 8 juni 1982 (zaak 258/78, Nungesser, *Jurispr.* 1982, blz. 2015 [*B.I.E.* 1984, nr 8, blz. 28, v.d. Z.; *Red.*]) heeft het Hof beslist, dat het kwekersrecht, evenals andere industriële of commerciële eigendomsrechten, als wettelijk instituut niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen elementen vertoont waarop artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag doelt, doch dat de uitoefening ervan onder de verboden van het Verdrag kan vallen, wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafpraak blijkt te zijn. Volgens het Hof zijn er dus geen termen aanwezig om het kwekersrecht te beschouwen als een recht van industriële en commerciële eigendom dat zodanig specifieke kenmerken vertoont, dat het op grond daarvan, wat de mededingingsregels betreft, anders moet worden behandeld dan de andere rechten van industriële en commerciële eigendom. Deze conclusie doet echter niet af aan het vereiste dat bij toepassing van de mededingingsregels rekening moet worden gehouden met de specifieke aard van de produkten waarvoor het kwekersrecht geldt. De Commissie maakt in dit verband onderscheid tussen het verkoop- en exportverbod (artikel 2 a) en de bepaling inzake minimumprijzen (artikel 2 i).

6.1.2. Het verbod basiszaad van de klasse E 2 te verkopen en uit te voeren, maakt volgens de Commissie deel uit van het kwekersrecht en valt daarom niet onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag. Basiszaad E 2 is in België geen voor de handel bestemd eindprodukt, doch een tussenprodukt waarmee zaden van de klasse E 3 worden voortgebracht, die dan worden verhandeld. De kweker of de licentiehouders moet degenen die deze

voortbrenging zal verrichten, kunnen selecteren, zodat hij kan verzekeren dat het zaad wordt vermeerderd volgens methoden die de kwaliteit van de vermeerderingszaden waarborgen. De overeenkomst met de handelaar/teler is derhalve een overeenkomst "intuitu personae", want de zaden worden door de kweker niet aan de licentiehouder verkocht, doch hem slechts ter beschikking gesteld met het oog op de vermeerdering.

Daarentegen valt het verbod om zonder voorafgaande toestemming van de licentiegever zaden, ongeacht hun klasse, uit te voeren (artikel 2) onder het verbod van artikel 85, lid 1, voor zover zulks een belemmering vormt voor de uitvoer van gecertificeerde zaden die zich in het land van oorsprong in het vrije verkeer bevinden en die bestemd zijn voor landen waar deze zaadklassen eveneens in het vrije verkeer zijn.

De Commissie onderzoekt ook de bepaling in de nieuwe standaardovereenkomsten, die in plaats is gekomen van de bepaling van artikel 2 f; een dergelijke bepaling valt haars inziens niet onder artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag.

6.1.3. De bepaling inzake de minimumprijzen (artikel 2 i) acht de Commissie een beperking van de concurrentie in de zin van artikel 85, lid 1. Blijkens bovengenoemde door haar verrichte verificaties bestaat ten aanzien van deze bepaling een horizontaal kartel tussen de kwekers. Een horizontaal kartel is ernstiger dan een verticaal, dat is neergelegd in een individuele overeenkomst. Daar de nationale rechter dit aspect niet aan de orde heeft gesteld, kan volgens de Commissie in het antwoord op de gestelde vraag hiermee geen rekening worden gehouden.

Volgens de Commissie gelden de minimumprijzen voor alle in België verhandelde zaadklassen (klassen E 3, R 1 en R 2) die voor uitvoer in aanmerking komen. De zaadklassen R 1 en R 2 kunnen zonder bijzondere administratieve formaliteiten worden uitgevoerd naar de andere EEG-landen, waar zij zich in het vrije verkeer bevinden. Voor zaden van de klasse E 3, die in de andere Lid-Staten als basiszaden worden beschouwd, moet bij de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten een certificaat worden verkregen.

Volgens de Commissie sluit het feit dat een prijskartel zuiver nationaal van aard is, op zichzelf niet uit, dat de mededinging tussen Lid-Staten ongunstig wordt beïnvloed, zoals het Hof heeft verklaard in het arrest van 26 november 1975 (zaak 73/74, *Papiers Peints*, *Jurispr.* 1975, blz. 1491). In het arrest van 30 januari 1985 (zaak 123/83, *BNIC/Clair*, *Jurispr.* 1985, blz. 391) heeft het Hof daaraan toegevoegd, dat de vaststelling van minimum inkooprijzen voor een halfprodukt, dat zelf niet tussen de Lid-Staten wordt verhandeld, de intracommunautaire handel ongunstig kan beïnvloeden, wanneer "dit produkt de grondstof vormt voor een ander produkt dat elders in de Gemeenschap in de handel wordt gebracht".

Het Adviescomité mededingingsvraagstukken heeft erop gewezen, dat dergelijke bepalingen in Frankrijk positieve economische gevolgen hebben gehad, doch hoe dit ook zij, voor artikel 85, lid 3, kunnen dergelijke mogelijke positieve gevolgen in het onderhavige geval niet in aanmerking worden genomen, aangezien de onderzochte standaardovereenkomsten niet bij de Commissie zijn aangemeld.

6.1.4. Concluderend geeft de Commissie het Hof in overweging, de prejudiciële vraag van de Rechtbank van Koophandel te Luik te beantwoorden als volgt:

"1. Artikel 85, lid 1, van het EEG-Verdrag verzet zich er niet tegen dat de houder van een kwekersrecht een handelaar/teler een algeheel verbod oplegt om te verkopen of uit te voeren, voor zover dit verbod alleen geldt voor niet verhandelde tussenzaden die uitsluitend met het oog op vermeerdering aan de handelaar/teler ter beschikking worden gesteld.

2. Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verzet zich ertegen, dat in dit soort overeenkomsten een bepaling wordt opgenomen, waarin minimumprijzen worden voorgeschreven, waar door deze bepaling, die voor alle soorten

in België verhandelde en dus voor uitvoer in aanmerking komende soorten zaden geldt, de handel tussen Lid-Staten merkbaar ongunstig wordt beïnvloed."

6.2. Verweerster in het hoofdgeding heeft de volgende opmerkingen ingediend:

6.2.1. Zij geeft eerst een overzicht van de Belgische markt voor zaaizaden, die hoofdzakelijk in handen is van verzoekster en van SA Clovis Macon. Laatstgenoemde vennootschap heeft een meerderheidsbelang in de PVBA Erauw-Jacquery. Beide vennootschappen sluiten met de handelaren/telers standaardovereenkomsten, waarvan in het bijzonder de artikelen 2 a, 2 c, 2 d, 2 f, en 2 i hun een volledige territoriale bescherming verzekeren door parallelle invoer en uitvoer te verhinderen.

6.2.2. Zij wijst op de arresten van het Hof van 13 juli 1966 (gevoegde zaken 56 en 57/64, *Grundig*, *Jurispr.* 1966, blz. 449 [*BIE* 1966, nr 58, blz. 206. *Red.*], 11 februari 1971 (zaak 40/70, *Sirena*, *Jurispr.* 1971, blz. 69) [*BIE* 1971, nr 55, blz. 186. *Red.*], 15 juni 1976 (zaak 51/75, *Emi*, *Jurispr.* 1976, blz. 811) [*BIE* 1976, nr 95, blz. 293. *Red.*], en 20 juni 1978 (zaak 28/77, *Tepea*, *Jurispr.* 1978, blz. 1391) [*BIE* 1979, nr 32, blz. 208. *Red.*], volgens welke de cessie van exclusieve rechten om een absolute gebiedsbescherming van de handel op een bepaald grondgebied tegen de invoer van identieke produkten tot stand te brengen, in strijd is met de regels die zijn gegeven ter bescherming van de vrije mededinging. De arresten van 31 oktober 1974 (zaak 15/74, *Centrafarm*, *Jurispr.* 1974, blz. 1147) [*BIE* 1975, nr 1, blz. 5. *Red.*], 25 februari 1968 (zaak 24/67, *Parke, Davis*, *Jurispr.* 1968, blz. 81) [*BIE* 1968, nr 30, blz. 110. *Red.*] en 8 juni 1971 (zaak 78/70, *Deutsche Grammophon*, *Jurispr.* 1971, blz. 487) [*BIE* 1971, nr 68, blz. 240, m.n. *Ph. Red.*] worden ook genoemd als arresten waarin het gemeenschapsrecht aldus wordt uitgelegd, dat het ook ten aanzien van kwekersrechten geen belemmeringen van neveninvoer duldt.

Een in een Lid-Staat van de EEG gevestigde zaadhandelaar kan een handelaar of een handelaar/teler aan wie hij geen licentie voor vermeerdering of verkoop heeft toegekend, niet verbieden zaaizaadrasen te verhandelen waarvan hij de kweker of de gemachtigde is, indien zij zijn ingevoerd uit een ander land van de EEG, waar zij zich in het vrije verkeer bevinden.

6.2.3. Verweerster in het hoofdgeding betoogt dat het Hof naast de prejudiciële vraag van de Rechtbank van Koophandel te Luik ook zou moeten ingaan op de volgende vraag:

"1. Maakt artikel 2 van de als "vermeerderingskontraat voor zaaigranen" aangeduide standaardovereenkomst inbreuk op artikel 85 EEG-Verdrag, met name

- terzake van de uitvoer van zaad, in de artikelen 2 a, en 2 a, juncto 2 f, alsook artikel 2 i; en
- terzake van ingevoerde zaden, in de artikelen 2 c, 2 d, en 2 i.

2. Maakt de overeenkomst tussen de houder van een kwekersrecht en een gemachtigde inbreuk op artikel 85 EEG-Verdrag, wanneer zij deze gebruiken om zich te verzetten tegen iedere invoer van elk ras, soort en klasse gecertificeerd zaaizaad in België of iedere uitvoer naar een andere Lid-Staat.

(in casu bijvoorbeeld voor Gerbel: Desprez Florimond als buitenlandse houder van een kwekersrecht en verzoekster in het hoofdgeding als gemachtigde;

- voor Fidel: A. Pichot als buitenlandse houder van het kwekersrecht en SA Clovis Matton als gemachtigde).

3. Maakt het gedrag van een kweker of gemachtigde inbreuk op de artikelen 85 en 86 EEG-Verdrag, bijvoorbeeld

- wanneer zij schadevergoeding vorderen voor een beweerde schade, bestaande in de overtreding van een bepaling van genoemde standaardovereenkomst (bijvoorbeeld de vordering van BFR 15 000 000 van verzoekster in het hoofdgeding tegen verweerster in het hoofdgeding)

- wanneer zij een dwangsom vorderen wegens het zonder hun voorafgaande toestemming verhandelen van

zaadrassen die door een handelaar of een handelaar/teler zijn ingevoerd uit een ander land van de EEG, waar zij zich in het vrije verkeer bevinden (bijvoorbeeld BFR 5 000 000, door SA Clovis Matton gevorderd van SA Dumon Agro)."

7. Ter terechtzitting heeft verzoekster in het hoofdgeding de volgende opmerkingen gemaakt:

7.1. Het in artikel 2 a neergelegde verbod van verkoop en uitvoer van basiszaad E 2 vloeit voort uit het bestaan van het octrooi.

7.2. Een bepaling als die van artikel 2 b, waarin wordt bepaald dat minimumprijzen moeten worden aangehouden voor alle soorten gecertificeerde zaaizaden, moet worden uitgelegd in samenhang met artikel 1 van de overeenkomst, volgens welke de bepalingen daarvan slechts gelden voor de vermeerdering en verhandeling in België van bedoelde graansoorten en -rassen. Hieruit volgt dat een licentiehouders deze produkten vrijelijk op de Belgische markt kan invoeren en verkopen tegen andere dan de minimumprijzen en zich ook bij uitvoer niet aan deze prijzen hoeft te houden.

b) Conclusie Advocaat-Generaal, 9 december 1987 (J. Mischo).

1. PVBA Louis Erauw-Jacquery heeft voor de Rechtbank van Koophandel te Luik een procedure aangespannen tegen de coöperatieve vennootschap La Hesbignonne in verband met een "vermeerderingskontraakt voor zaaigranen" (hierna de overeenkomst), waarin La Hesbignonne wordt gemachtigd om de rassen en soorten zaaigranen waarvoor Erauw-Jacquery het kwekersrecht heeft (als verkrijger of gemachtigde), in België te vermeerderen en te verkopen. Beide ondernemingen zijn gevestigd in België.

2. Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt onder meer het volgende:

"Tweede genoemde verbindt zich ten overstaan van eerstgenoemde te vermeerderen met het oog op de verkoop van deze graansoorten en -variëteiten, tegen volgende voorwaarden:

a) de totale hoeveelheid basiszaad E 2 of gelijkwaardig zaad, door eerstgenoemde geleverd, in België te vermeerderen, en die te onderwerpen aan de controle van de N.D.A.L.T.P. (Nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten), volgens de geldende reglementering. Basiszaad E 2, of gelijkwaardig zaad van deze variëteiten niet te verkopen of af te staan aan andere handelaar/bereiders of enige andere persoon, uitgezonderd de landbouwer/vermeerderaar, en dat zaad naar geen enkel land uit te voeren.

f) de zaden van variëteiten, ongeacht hun klasse, waarvoor eerstgenoemde zal handelen in hoedanigheid van kweker of mandataris, niet te exporteren, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van eerstgenoemde.

i) niet te verkopen onder de minimumverkooprijzen opgelegd door eerstgenoemde voor alle soorten, variëteiten en klassen waarvoor eerstgenoemde de kweker of de madataris is."

3. De Rechtbank van Koophandel te Luik vraagt het Hof, of artikel 2, sub a en i, van de litigieuze overeenkomst onder de werkingssfeer van artikel 85 dan wel enige andere bepaling van het EEG-Verdrag valt.

4. Aangezien ook artikel 2, sub f, van belang is vanuit het oogpunt van het Europese mededingingsrecht, lijkt het mij nuttig ook een aantal opmerkingen over deze bepaling van de overeenkomst te maken, met dien verstande uiteraard, dat het Hof in het kader van een prejudiciële verwijzing krachtens artikel 177 het Verdrag niet kan toepassen op een bepaald geval, aangezien dit uitsluitend behoort tot de competentie van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd.

5. Voor een nadere uiteenzetting van de feiten en van de

communautaire en Belgische regelingen inzake zaaigranen moge ik verwijzen naar het rapport ter terechtzitting.

6. Alvorens in te gaan op de gestelde vraag zou ik nog willen herinneren aan het arrest van 8 juni 1982, Nungesser/Commissie,¹⁾ waarin het Hof het kwekersrecht heeft omschreven als:

"... het aan de kweker van een nieuw ras of aan diens rechtverkriggende verleende recht, het voortbrengen voor handelsdoeleinden van geslachtelijk of ongeslachtelijk teeltmateriaal als zodanig van dat nieuwe ras, alsmede het te koop aanbieden en het verhandelen van dat teeltmateriaal aan zijn voorafgaande toestemming te onderwerpen." (r.o. 2).

7. Na een analyse van de bijzonderheden van de produktie en de promotie van granen kwam het Hof tot de volgende conclusie:

"Er zijn dus geen termen aanwezig om het kwekersrecht te beschouwen als een recht van industriële en commerciële eigendom dat zodanig specifieke kenmerken vertoont, dat het op grond daarvan, wat de mededingingsregels betreft, anders moet worden behandeld dan de andere rechten van industriële en commerciële eigendom. ..." (r.o. 43).

8. Ten slotte zij erop gewezen dat dit recht, als wettelijk instituut, niet die aan overeenkomsten of onderling afgestemde gedragingen eigen elementen vertoont waarop artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag doelt, doch dat de uitoefening ervan onder de verboden van het verbod kan vallen, wanneer zij voorwerp, middel of gevolg van een ondernemersafpraak blijkt te zijn.²⁾

9. Tegen deze achtergrond wil ik thans de verschillende elementen van de prejudiciële vraag onderzoeken.

I. het verbod om basiszaad te verkopen en uit te voeren

In artikel 2 a van de overeenkomst verplicht de handelaar/teler zich, in wezen, het door de kweker geleverde basiszaad³⁾ niet voor een ander doel te gebruiken dan voor vermeerdering.

10. Ik deel de mening van de Commissie, dat deze clausule inherent is aan het bestaan zelf van het kwekersrecht en derhalve niet valt onder het verbod van artikel 85, lid 1.

11. Basiszaden zijn in zeker opzicht vergelijkbaar met een door een octrooi beschermde produktiewijze, want daaruit worden de gecertificeerde zaden van de eerste en de tweede nabouw gewonnen, die bestemd zijn voor verkoop aan landbouwers voor de produktie van consumptiegranen. De kweker (of zijn gemachtigde) moet daarom controle kunnen blijven uitoefenen op de bestemming en het gebruik van het basiszaad, omdat hij anders het risico loopt, de hem toegekende exclusieve rechten op de door hem ontwikkelde nieuwe rassen feitelijk te verliezen. Terecht heeft de Commissie opgemerkt, dat de vermeerderingsovereenkomst "intuitu personae" is gesloten.

12. De situatie van de kweker of zijn gemachtigde lijkt in zekere opzichten dus op die van de franchisegever, waaromtrent het Hof heeft overwogen dat hij aan "de franchisenemer zijn know-how moet kunnen overdragen en hem de nodige bijstand bij de toepassing van zijn methoden moet kunnen verlenen, zonder het risico te lopen dat die

¹⁾ Zaak 258/78, *Jurispr.* 1982, blz. 2015.

²⁾ Arrest van 8 juni 1982, zaak 258/78, Nungesser, *Jurispr.* 1982, blz. 2015, r.o. 28; arrest van 14 september 1982, zaak 144/81, Keurkoop, *Jurispr.* 1982, blz. 2853, r.o. 27 en 28; arrest van 22 juni 1976, zaak 119/75, Terrapin, *Jurispr.* 1976, blz. 1039, r.o. 5, 3e alinea; arrest van 8 juni 1971, zaak 78/70, Deutsche Grammophon, *Jurispr.* 1971, blz. 487, r.o. 6, 2e alinea.

³⁾ De term "basiszaad" wordt gebruikt in de zin van zaad dat is voortgebracht onder verantwoordelijkheid van de kweker volgens de regels voor de stelselmatige instandhouding met betrekking tot het ras (artikel 2 c van richtlijn 66/402 van 14 juni 1966, *PB* 1966, L 125, blz. 2309).

know-how en die bijstand, zij het ook maar indirect, aan concurrenten ten goede komen.

Bijgevolg vormen de clausules die onmisbaar zijn om dat te voorkomen, geen beperking van de mededinging in de zin van artikel 85, lid 1" (arrest van 28 januari 1986, zaak 161/84, Pronuptia, *Jurispr.* 1986, blz. 374, r.o. 16).

13. Daarom wil ik u voorstellen het onderdeel van de vraag dat betrekking heeft op artikel 2 a van de overeenkomst, te beantwoorden als volgt:

Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verzet zich niet tegen een clause, waarin het een handelaar/teler wordt verboden basiszaden die hem door de houder van het kwekersrecht of zijn gemachtigde uitsluitend met het oog op vermeerdering ter beschikking zijn gesteld, te verkopen, over te dragen of uit te voeren.

II. De clausules betreffende minimumprijzen en het verbod om andere zaden uit te voeren

14. Ingevolge artikel 2 i van de bestreden overeenkomst mag verweerder in het hoofdgeding, La Hesbignonne, "Niet verkopen onder de minimumverkooprijzen opgelegd door eerstgenoemde voor alle soorten, variëteiten en klassen waarvoor eerstgenoemde (Erau-Jacquery) de kweker of de mandataris is. Deze minimumprijzen zullen schriftelijk worden medegedeeld ..."

15. Het feit dat La Hesbignonne zich niet heeft gehouden aan de minimumprijs voor een zaad, aangeduid als meerrijige gerst Gerbel, ligt ten grondslag aan het geding, waarin de Rechtbank van Koophandel te Luik de onderhavige préjudiciële vraag heeft gesteld.

16. Uit de verwijzingsbeschikking blijkt, dat de PVBA Erauw-Jacquery identieke overeenkomsten heeft gesloten met andere handelaars/telers. Het moet een betrekkelijk groot aantal zijn, want de minimumprijzen worden per circulaire medegedeeld. Door de met artikel 2 i strijdige "wilde verkoop" van La Hesbignonne werden deze andere handelaars/telers verplicht, eveneens hun prijzen te verlagen. Zij menen daardoor aanzienlijke schade te hebben geleden (geschat op BFR 15 000 000) en vorderen schadevergoeding van verzoekster, die deze vordering weer wil afwentelen op verweerder.

17. Wij hebben hier dus te maken met een net van overeenkomsten met een identieke inhoud; daarbij moet de invloed van deze bundel overeenkomsten op de mededinging in bedoelde sector en op de handel tussen Lid-Staten in aanmerking worden genomen. De beschikking van de Commissie van 22 december 1976 inzake een procedure op grond van artikel 85 van het EEG-Verdrag (IV/24.510-Gerofabriek, *PB* 1977, L 16, blz. 8) vormt in dit verband een interessant precedent, ook al waren in dat geval ook in andere Lid-Staten gevestigde ondernemingen aan de overeenkomsten gebonden. Een met het hoofdgeding nog meer verwant geval betreft het arrest van 1 oktober 1987 (zaak 311/85, A.s.b.L. Vereniging van Vlaamse Reisbureaus en A.s.b.L. Sociale Dienst van de Plaatselijke en Gewestelijke Overheidsdiensten, *Jurispr.* 1987).

18. A. Laten we eerst onderzoeken, of de minimumprijsclausule ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst.

19. In het arrest van 30 juni 1966 (L.T.M./M.B.U.)⁴⁾ verklaarde het Hof, dat deze voorwaarde blijkens het gebruik van het voegwoord "of" niet een cumulatief, doch een alternatief karakter draagt, zodat eerst de strekking der overeenkomst in verband met de economische omstandigheden, waarbinnen zij moet worden toegepast, moet worden onderzocht. Slechts wanneer een onderzoek van bedoelde clausules niet een voldoende mate van benadeling der concurrentie aan het licht mocht brengen, ware na te gaan tot welke gevolgen de overeenkomst leidt, waarbij het voor de toepasselijkheid van het verbod noodzakelijk is, dat uit de gezamenlijke bestanddelen der overeenkomst valt af te leiden, dat de mededinging in feite in merkbare mate is verhinderd dan wel beperkt of vervalst.

⁴⁾ Zaak 56/65, *Jurispr.* 1966, blz. 392.

20. Met betrekking tot een clause met verplichte minimumprijzen zij in de eerste plaats opgemerkt, dat artikel 85, lid 1, sub a, zelf de overeenkomsten noemt, die bestaan in "het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijs of van andere contractuele voorwaarden ..."

21. Ten aanzien van horizontale kartels heeft het Hof bevestigd, dat een stelsel van gebonden verkooprijzen kennelijk met deze bepaling in strijd is.⁵⁾

22. Ondanks het feit dat verordening nr 2349/84 van de Commissie van 23 juli 1984 inzake de toepassing van artikel 85, lid 3, van het verdrag op groepen octrooilicentieovereenkomsten waaraan slechts twee ondernemingen deelnemen (*PB* 1984, L 219, blz. 15) niet van toepassing is op kwekersrechten, is het interessant op te merken dat deze verordening geen vrijstelling van het verbod van artikel 85, lid 1, voorziet voor overeenkomsten in het kader waarvan "één van de partijen ten aanzien van de vaststelling van prijzen, prijsfactoren of kortingen voor de producten onder licentie aan beperkingen is onderworpen" (artikel 3, punt 6). Hetzelfde geldt a fortiori voor netten van overeenkomsten.

23. In de reeds geciteerde beschikking-Gerofabriek constateerde de Commissie: "Het stelsel van de verplichte wederverkooprijzen veroorlooft de wederverkopers evenmin hun wederverkooprijzen zelf te bepalen aan de hand van hun eigen kosten en handelsbeleid. De vrije prijsvorming en het doorspelen van prijsvoordelen voor afnemers worden hierdoor belemmerd of ten minste aanzienlijk gereduceerd. Het prijsbindingssysteem druist aldus duidelijk in tegen de verbodsbepaling van artikel 85, lid 1." In casu ging het om wederverkopers zonder meer en niet om licentiehouders, en de vastgestelde prijzen verschilden van Lid-Staat tot Lid-Staat; ik meen niettemin dat bedoelde redenering in het onderhavige geval toepassing kan vinden.

24. Tenslotte moet worden benadrukt, dat de opgelegde prijzen gelden voor gecertificeerde zaden van alle soorten, rassen en klassen waarvan Erauw-Jacquery houder van het kwekersrecht dan wel gemachtigde is. De bepaling dekt dus ook andere zaden dan die welke La Hesbignonne krachtens haar overeenkomst met Erauw-Jacquery vermeerderd.

25. Derhalve kan worden vastgesteld, dat een clause betreffende verplichte minimumprijzen in een overeenkomst die deel uitmaakt van een bundel door dezelfde houder van het kwekersrecht of gemachtigde van buitenlandse houders gesloten identieke overeenkomsten, die ook van toepassing is op niet krachtens deze overeenkomst vermeerderde zaden, ertoe strekt de mededinging te beperken.

26. Zoals ik aan het begin reeds heb gezegd, bevat de standaardovereenkomst ook een artikel 2 f, waarin het de handelaar/teler wordt verboden zonder voorafgaande schriftelijke machtiging van de firma Erauw-Jacquery direct of indirect zaden uit te voeren van de rassen, ongeacht hun klasse, waarvoor deze vennootschap houder van het kwekersrecht dan wel gemachtigde is. Deze bepaling betreft de export van zaden voor vermeerdering, aangezien de uitvoer van basiszaad reeds in artikel 2a is verboden.

27. Uit de stukken blijkt, dat de vennootschap Erauw-Jacquery, althans met betrekking tot het in het hoofdgeding bedoelde zaad van meerrijige gerst Gerbel, exclusief mandataris voor België is van SARL Florimont-Deprez te Templeuve (Frankrijk). Het uitvoerverbod beschermt dus deze Franse vennootschap en haar eventuele gemachtigden in Frankrijk of andere Lid-Staten tegen de mededinging van La Hesbignonne en andere Belgische licentiehouders van Erauw-Jacquery.

⁵⁾ Arrest van 17 oktober 1972, zaak 8/72, Vereniging van Cementhandelaren, *Jurispr.* 1972, blz. 977, r.o. 19; arrest van 26 november 1975, zaak 73/74, Papiers Peints, *Jurispr.* 1975, blz. 1491, r.o. 10.

28. Het is echter niet zeker, dat deze bepaling noodzakelijkerwijs onder het verbod van artikel 85, lid 1, valt, voor zover daarin La Hesbignonne wordt verboden bedoelde zaden *rechtstreeks* uit te voeren. Ik moge eraan herinneren, dat de Commissie in haar beschikking Raymond-Nagoya van 9 juni 1972 (IV/26.813 - PB 1972, L 143, blz. 39) overwoog, dat het verbod aan een licentiehouders om produkten uit te voeren naar de Lid-Staten van de EEG vooral vanwege de kenmerken van die produkten geen merkbare gevolgen kon hebben voor de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt. Volgens mij kan in ieder geval niet in het kader van een procedure krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een standpunt worden bepaald omtrent de verenigbaarheid van een dergelijke clausule met artikel 85, lid 1, zonder de kenmerken van het produkt en de relevante markt voldoende te kennen.

29. Voor zover de bepaling echter ook de *indirecte uitvoer* verbiedt, dat wil zeggen uitvoer door derden die zaden bij La Hesbignonne hebben gekocht, zou zij er daarentegen toe kunnen bijdragen dat een absolute territoriale bescherming wordt verleend aan ondernemingen die in andere Lid-Staten het exclusieve recht tot vermeerdering van meerrijige gerst hebben. Echter, "Volgens vaste rechtspraak van het Hof (gevoegde zaken 56 en 58/64, Consten, *Jurispr.* 1966, blz. 429) leidt de aan een licentiehouders verleende absolute gebiedsbescherming, bedoeld om nevenimporten te controleren en te belemmeren, tot een met het EEG-Verdrag strijdige kunstmatige handhaving van de afzonderlijke nationale markten" (zaak 258/78, Nungesser, *Jurispr.* 1982, blz. 2070, r.o. 61).

Artikel 2 f heeft derhalve ten doel, de mededinging te beperken.

30. B. Om onder het verbod van artikel 85, lid 1, te vallen, dienen overeenkomsten niet alleen de concurrentie te beperken, doch tevens de handel tussen Lid-Staten ongunstig te kunnen beïnvloeden.

31. In het reeds geciteerde arrest-L.T.M. heeft het Hof in dit verband de volgende criteria opgesteld:

"De overeenkomst moet, gezien het geheel harer objectieve bestanddelen - feitelijk en rechtens - met een voldoende mate van waarschijnlijkheid doen verwachten, dat zij, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, doch het ruilverkeer tussen Lid-Staten een zodanige invloed kan uitoefenen, dat de totstandkoming van een gemeenschappelijke markt tussen genoemde staten wordt belemmerd. Met name ware na te gaan, of de overeenkomst belemmeringen in de weg kan leggen aan de markt voor bepaalde tussen de Lid-Staten verhandelde produkten."

Het spreekt vanzelf dat een bepaling die zelfs indirecte uitvoer verbiedt, aan laatstgenoemd criterium voldoet.

32. Dan resteert nog de vraag, of de minimumprijsclausule de handel tussen Lid-Staten ongunstig kan beïnvloeden. In zijn arresten van 17 oktober 1972 (zaak 8/72, Vereniging van Cementhandelaren, *Jurispr.* 1972, blz. 977, r.o. 29) en van 26 november 1975 (zaak 73/74, Papiers Peints, *Jurispr.* 1975, blz. 1491, r.o. 25 e.v.) verklaarde het Hof, dat

"de enkele omstandigheid dat een ondernemersafpraak (...) alleen de verhandeling der produkten in een enkele Lid-Staat betreft, niet meebrengt dat de handel tussen Lid-Staten niet ongunstig kan worden beïnvloed."

Weliswaar ging het in die zaken om horizontale kartels tussen producenten, doch het in casu door alle licentiehouders van Erauw-Jacquery toegepaste stelsel van minimumprijzen staat nagenoeg gelijk met een dergelijk horizontaal kartel, ook al bevat dit net van overeenkomsten ook een verticaal bestanddeel.

33. Een ander arrest dat in dit verband interessant is, is het arrest van 30 januari 1985, (zaak 123/83, B.N.I.C., *Jurispr.* 1985, blz. 391, inz. 425), betreffende een overeenkomst waarbij onder meer de prijs werd vastgesteld van voor de productie van cognac gebruikte brandewijn,

dat wil zeggen een halfprodukt dat normaliter niet buiten de Cognac wordt verzonden. Terzake verklaarde het Hof, dat "elke overeenkomst die ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging wordt beperkt door de vaststelling van minimum inkooprijzen voor een halfprodukt, de intracommunautaire handel ongunstig kan beïnvloeden, zelfs wanneer dit produkt zelf niet tussen de Lid-Staten wordt verhandeld, doch de grondstof vormt voor een ander produkt dat elders in de Gemeenschap in de handel wordt gebracht."

34. Men kan zich op het standpunt stellen dat het in het hoofdgeding bedoelde vermeerderingszaad een halfprodukt is en consumptiegraan (in casu gerst) een eindprodukt, dat zeer waarschijnlijk uit België wordt uitgevoerd.

35. Met betrekking tot het halfprodukt zagen we, dat La Hesbignonne zich moest verplichten, niet zonder toestemming zaden uit te voeren van de rassen, ongeacht hun klasse, waarvoor Erauw-Jacquery houder van het kwekersrecht of gemachtigde is. Zij zou echter dergelijke zaden in België kunnen verkopen aan een handelaar die openlijk of heimelijk van plan is ze naar een andere Lid-Staat uit te voeren. (Ik denk hierbij aan het geval van een verkoopovereenkomst die in België door overeenstemming tussen partijen over de prijs en het voorwerp perfect is geworden.) In dat geval zou misschien kunnen worden geëxporteerd, doch niet beneden de minimumprijs. Door de hoogte van de prijs zou een dergelijke transactie onaantrekkelijk kunnen worden, hetgeen dan zou neerkomen op een ongunstige beïnvloeding van de intracommunautaire handel.

36. Tenslotte de vraag, of de invoer in België door een dergelijke bepaling ongunstig kan worden beïnvloed (met dien verstande dat de overeenkomst geen invoerverbod bevat). In dit verband kan men zich afvragen, of de contractueel met Erauw-Jacquery verbonden handelaren/telers belang erbij zouden hebben, uit het buitenland vermeerderingsgraan in te voeren, dat zij krachtens hun overeenkomsten zelf kunnen vermeerderen. Aangenomen dat zij niettemin in België dergelijk, in een andere Lid-Staat tegen een lage prijs gekocht zaaigraan zouden willen verkopen, dan zou een minimumverkooprijsclausule gelden. Zij zouden dus het eventuele concurrentievoordeel verliezen dat een verkoop van deze granen in België beneden de minimumprijs voor hen zou kunnen opleveren. In die zin zou de invoer door een dergelijke bepaling potentieel ongunstig kunnen worden beïnvloed.

37. Moet bovendien nog worden aangetoond, dat de beperking van de mededinging en de potentieel ongunstige beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten als merkbaar kunnen worden gekwalificeerd? Bij lezing van de verwijzingsbeschikking blijkt duidelijk, dat de twijfels van de Rechtbank van Koophandel te Luik voornamelijk deze punten betreffen.

38. In twee recente arresten (van 1 oktober 1987, reeds geciteerde zaak 311/85, en van 3 december 1987, zaak 136/86, BNIC) lijkt het Hof dit, in het verleden zo dikwijls toegepaste, criterium niet meer te hebben gehanteerd.⁶⁾ Nadat het Hof namelijk had vastgesteld, dat een overeenkomst, als bedoeld in het hoofdgeding in die zaak, tot beperking van de mededinging leidde en de handel tussen Lid-Staten ongunstig kon beïnvloeden, trok het daaruit terstond de conclusie dat een overeenkomst van dien aard "in strijd was met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag" respectievelijk "viel onder het verbod" van dit artikel.

39. Met betrekking tot de bepaling betreffende de verplichte minimumprijzen en die waarbij indirecte uitvoer wordt verboden, zou u hier dus tot dezelfde bevinding kunnen komen.

40. Mocht dat niet het geval zijn, dan zij eraan herinnerd dat in het kader van een prejudiciële procedure

⁶⁾ Zie in het bijzonder het arrest van 20 juni 1978, zaak 28/77, Tepea/Commissie, *Jurispr.* 1978, blz. 1391, en het arrest van 16 juni 1981, zaak 126/80, Salonia, *Jurispr.* 1981, blz. 1563.

alleen de nationale rechter bevoegd is vast te stellen, of, gelet op alle kenmerken van het hem voorgelegde geding en de meer volledige gegevens waarover hij beschikt of die hij zich nog kan verschaffen, de door het Hof vastgestelde beperking van de concurrentie en de beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten als merkbaar moet worden gekwalificeerd.

41. Gelet op de aard van het hoofdeding lijkt deze laatste weg mij aangewezen. Het Hof kan de nationale rechter echter aanwijzingen geven die hem bij zijn taak kunnen helpen.

42. Met betrekking tot de vraag of de mededinging door het verbod van indirecte uitvoer en de verplichte minimumprijzen merkbaar wordt beperkt, moet worden aangenomen dat dit zeer waarschijnlijk het geval is.

43. Argumenten hiervoor zijn: het feit dat we hier te maken hebben met een bundel overeenkomsten, de omvang van de door de andere licentiehouders van Erauw-Jacquery gestelde schade, de oppervlakte van het gebied waarop zij en La Hesbignonne meerrijige gerst Gerbel telen, alsmede het feit dat de bepalingen van de overeenkomst ook betrekking hebben op andere zaden dan die welke La Hesbignonne op grond van haar overeenkomst met Erauw-Jacquery vermeerdert.

44. Voorts moet naar mijn mening met betrekking tot de eventuele merkbare beïnvloeding van de handel tussen Lid-Staten onderscheid worden gemaakt tussen de beide bepalingen. Het verbod van indirecte uitvoer voldoet zeer waarschijnlijk aan deze voorwaarde, omdat het de neveninvoer van bedoelde zaden in de andere Lid-Staten onmogelijk maakt.

45. Minder duidelijk ligt de situatie met betrekking tot de bepaling inzake de minimumprijzen. Het komt mij voor, dat voor de beslechting van het hoofdeding een aantal feitelijke elementen dienen te worden opgehelderd.

46. De onderhavige overeenkomsten bevatten geen bepaling waarbij de invoer van vermeederingszaden wordt verboden. Gebruikt Erauw-Jacquery echter - zoals La Hesbignonne beweert - andere middelen om die invoer onmogelijk te maken?

47. Kan de binnenlandse produktie van België de behoeften van het land dekken of moeten zaden worden ingevoerd? Zo ja, mogen zaden die identiek zijn aan of gelijken op die waarop de door Erauw-Jacquery gesloten overeenkomsten betrekking hebben, in België worden aangeboden tegen lagere prijzen dan die welke uit de gewraakte overeenkomsten voortvloeien? Of kan België daarentegen zijn eigen behoefte dekken of is het zelfs een netto-exporteur van zaden? Wat is het percentage van de Belgische zaadproduktie dat Erauw-Jacquery en haar gezamenlijke licentiehouders voor hun rekening nemen? Hoe staat het in dit opzicht met gerstzaden? Vormen deze een afzonderlijke markt? Zou België op grond van zijn produktie potentieel gerst kunnen gaan exporteren of zijn gerstuitvoer kunnen verhogen, wanneer geen net van overeenkomsten zou bestaan, waarbij minimumprijzen voor deze zaden worden voorgeschreven? Het staat vast, dat alleen de nationale rechter omtrent deze vragen opheldering kan verkrijgen.

Conclusie

48. Op grond van het voorgaande geef ik het Hof in overweging, de vraag van de Rechtbank van Koophandel te Luik te beantwoorden als volgt:

1. Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verzet zich niet tegen een clause, waarin het een handelaar/teler wordt verboden basiszaden die hem door de houder van het kwekersrecht of zijn gemachtigde uitsluitend met het oog op vermeederding ter beschikking zijn gesteld, te verkopen, of uit te voeren.

2. Clausules waarbij minimumprijzen bindend worden voorgeschreven en ook indirecte uitvoer wordt verboden van vermeederingszaad, die voorkomen in een overeenkomst die identiek is met andere overeenkomsten die door dezelfde houder van het kwekersrecht of gemachtigde van

buitenlandse houders van kwekersrechten van zaad zijn gesloten en die ook van toepassing zijn op niet krachtens deze overeenkomst vermeederde zaden, strekken ertoe de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt te vervalsen en kunnen de handel tussen Lid-Staten ongunstig beïnvloeden.

Het staat aan de nationale rechter om vast te stellen of de beperking van de mededinging en de beïnvloeding van het intracommunautaire handelsverkeer als merkbaar moet worden gekwalificeerd.

c) Het Hof van Justitie, enz.

1. Bij vonnis van 23 januari 1987, ingekomen ten Hove op 29 januari daaraanvolgend, heeft de Rechtbank van Koophandel te Luik krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een préjudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag, om te kunnen beoordelen of een aantal bepalingen van een overeenkomst waarbij een licentie wordt verstrekt voor de vermeederding en verkoop van bepaalde door kwekersrechten beschermde soorten zaaigranen, verenigbaar zijn met dit artikel.

2. Deze vraag is gerezen in het kader van een geschil betreffende een aantal bepalingen van een overeenkomst waarbij de vennootschap Louis Erauw-Jacquery, houdster van bepaalde kwekersrechten (hierna de kweker), de coöperatieve vennootschap La Hesbignonne (hierna de licentiehouder) machtigde basiszaad te vermenigvuldigen en met dit basiszaad verkregen zaad van de eerste en tweede nabouw, bestemd voor de graanproduktie, (hierna vermeederingszaad), te verkopen.

3. In deze overeenkomst nam de licentiehouder onder meer op zich (artikel 2):

a) de totale hoeveelheid basiszaad E 2 of gelijkwaardig zaad, door de kweker geleverd, in België te vermeederen en te onderwerpen aan de controle van de Nationale dienst voor afzet van land- en tuinbouwprodukten (N.D.A.L.T.P.; de Belgische instantie die is belast met de uitgifte van kwekerscertificaten), volgens de geldende reglementering. Basiszaad E 2, of gelijkwaardig zaad van deze variëteiten niet te verkopen of af te staan aan andere handelaar/bereiders of enige andere persoon, uitgezonderd de landbouwer/vermeederder, en dat zaad naar geen enkel land uit te voeren;

f) de zaden van variëteiten, ongeacht hun klasse, waarvoor Erauw zal handelen in de hoedanigheid van kweker of mandataris, niet te exporteren, rechtstreeks of onrechtstreeks, zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Erauw;

i) niet te verkopen onder de minimum verkoopprijzen opgelegd door Erauw voor alle soorten, variëteiten en klassen waarvoor Erauw de kweker of de mandataris is.

4. Bij rondschriften van 8 augustus 1983 aan alle handelaars/telers (waaronder de licentiehouder La Hesbignonne) deelde de kweker de minimumprijzen mee, waartegen de beschermde kweekprodukten moesten worden verkocht. De minimumprijs voor zaaizaad E 3 van meerrijige gerst Gerbel (waarvoor Erauw-Jacquery uitsluitend gemachtigde in België is van SARL Florimont-Desprez te Templeneuve, Frankrijk) werd vastgesteld op BFR 1 825/100 kg. De licentiehouder hield zich niet aan deze prijs, doch bood in september 1983 dit kweekprodukt aan tegen BFR 1 750/100 kg.

Zaaizaad E 3 is in België basiszaad, dat niettemin vrijwel uitsluitend aan landbouwers wordt verkocht voor het telen van consumptiegraan.

5. Volgens de kweker waren de andere handelaars/telers door deze verkoop verplicht, hun prijzen te verlagen, ten gevolge waarvan hun de schade is opgekomen waarvan zij thans vergoeding vorderen. In het hoofdeding stelde de kweker, dat zij deze schadeclaim wil verhalen op de licentiehouder; zij raamt de hoogte van de schade op BFR 15 000 000.

6. De Rechtbank van Koophandel te Luik overwoog, dat buiten kijf staat, dat de litigieuze bepaling van de

overeenkomst rechtstreeks de verkoopprijs van zaaizaad van de tweede nabouw vaststelt en de afzet beperkt. De Rechtbank vraagt zich echter af, of deze bepaling de handel tussen Lid-Statens merkbaar ongunstig kan beïnvloeden danwel de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt merkbaar kan vervalsen, zodat zij onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag valt. Ter opheldering van dit punt heeft zij het Hof de navolgende vraag voorgelegd:

“Valt artikel 2, sub a en i, van de litigieuze overeenkomst onder de werkingssfeer van artikel 85 dan wel enige andere bepaling van het EEG-Verdrag?”

7. Voor een nadere uiteenzetting van de feiten van de zaak, het procesverloop en de bij het Hof ingediende opmerkingen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden hieronder slechts weergegeven, voor zover dit noodzakelijk is voor de redenering van het Hof.

De verenigbaarheid met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag van de bepaling waarbij de verkoop en de uitvoer van basiszaad E 2 wordt verboden

8. De nationale rechter wenst in de eerste plaats te vernemen, of de bepaling, waarin het de houder van een licentie voor de vermeerdering van basiszaad wordt verboden, dit basiszaad te verkopen, over te dragen of uit te voeren, onder de werkingssfeer van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag valt.

9. Volgens de Commissie en de kweker is het verbod van verkoop en uitvoer van basiszaad E 2, dat uitsluitend aan de handelaar/teler ter beschikking is gesteld met het oog op de vermeerdering, niet in strijd met artikel 85, lid 1 EEG-Verdrag. Een dergelijke bepaling zou inherent zijn aan het bestaan van het kwekersrecht.

10. Gelijk het Hof in zijn arrest van 8 juni 1982 (zaak 258/78, Nungesser, *Jurispr.* 1982, blz. 2015) heeft erkend, kan de ontwikkeling van nieuw zaaizaad aanzienlijke financiële offers vergen. Bijgevolg moet worden aanvaard, dat degene die grote inspanningen heeft geleverd om zaaizaadrasen te ontwikkelen waarvoor een kwekersrecht kan worden verkregen, zich tegen elke onjuiste behandeling van deze zaadrasen moet kunnen beschermen. Hiertoe moet de kweker het recht hebben, de vermeerdering voor te behouden aan handelaren/telers die hij als licentiehouders heeft geselecteerd. In zoverre valt de bepaling waarbij het de licentiehouder wordt verboden, basiszaad te verkopen en uit te voeren, niet onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag.

11. Op het eerste deel van de vraag van de verwijzende rechter moet derhalve worden geantwoord, dat in een overeenkomst betreffende de vermeerdering en verkoop van zaden, waarbij één der partijen de houder is van bepaalde kwekersrechten of gemachtigde van de houder, een bepaling die de handelaar/teler verbiedt om basiszaad te verkopen en uit te voeren, verenigbaar is met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag, voor zover zij noodzakelijk is om de kweker in staat te stellen handelaar/telers als licentiehouder te selecteren.

De verenigbaarheid met artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag van de bepaling betreffende verplichte minimumprijzen voor gecertificeerd zaaizaad van alle soorten

12. Voorts wenst de nationale rechter te vernemen, of een bepaling in dezelfde overeenkomst, waarbij de handelaar/teler wordt verplicht, door zijn wederpartij vastgestelde minimumprijzen in acht te nemen, onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag valt.

13. De Commissie en de licentiehouder betogen, dat de bepaling op grond waarvan door de kweker of zijn gemachtigde vastgestelde minimumprijzen in acht moeten worden genomen, de mededinging beperkt en de handel tussen Lid-Statens ongunstig kan beïnvloeden. De kweker betoogt, dat deze bepaling slechts de verkoop in België betreft, zodat zij de handel tussen Lid-Statens niet ongunstig kan beïnvloeden.

14. Volgens artikel 85 EEG-Verdrag is onverenigbaar

met de gemeenschappelijke markt en verboden een overeenkomst die “de handel tussen Lid-Statens ongunstig kan beïnvloeden” en “ertoe strekt of ten gevolge heeft” dat afbreuk wordt gedaan aan “de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt.” Zoals het Hof herhaaldelijk heeft opgemerkt (laatstelijk in het arrest van 16 juni 1981, zaak 126/80, Salonia, *Jurispr.* 1981, blz. 1563), heeft een overeenkomst dit effect, wanneer op grond van een geheel van objectieve omstandigheden – feitelijk of rechtens – met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kan worden verwacht dat die overeenkomst, al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel, het ruilverkeer tussen Lid-Statens kan beïnvloeden in een voor de verwezenlijking van de doelstellingen van één enkele markt tussen staten schadelijke zin, en zij ertoe strekt of ten gevolge heeft dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt beperkt of vervalst.

15. Artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag verklaart de overeenkomsten die bestaan in “het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de ... verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden” uitdrukkelijk onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Volgens de verwijzingsbeschikking heeft verzoekster in het hoofdgeding met andere handelaars/telers overeenkomsten gesloten die identiek zijn met de bestreden overeenkomst, zodat deze overeenkomsten dezelfde gevolgen hebben als een prijsregeling die is vastgesteld door een horizontaal kartel. Zo gezien strekt een dergelijke bepaling ertoe of heeft zij ten gevolge dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt beperkt.

16. Voorts bestaat er een verband tussen deze bepaling en een andere bepaling van de overeenkomst, waarin het de licentiehouder wordt verboden vermeerderingszaden uit te voeren. Een dergelijke overeenkomst kan de handel tussen Lid-Statens dus ongunstig beïnvloeden.

17. Een overeenkomst valt evenwel slechts onder het verbod van artikel 85, indien zij de handel tussen Lid-Statens merkbaar ongunstig beïnvloedt.

18. De invloed van de onderhavige overeenkomst op het intracommunautaire handelsverkeer is onder meer afhankelijk van de vraag, of zij deel uitmaakt van een bundel gelijksoortige overeenkomsten tussen de kweker en andere licentiehouders, van het marktaandeel van de betrokken zaden dat de kweker in handen heeft, en van de vraag of de aan deze overeenkomsten gebonden producenten in staat zijn deze granen uit te voeren.

19. Het staat aan de nationale rechter om, op basis van de relevante gegevens waarover hij beschikt, en gelet op de economische en juridische context van de overeenkomst van 26 februari 1982, vast te stellen of deze overeenkomst de handel tussen Lid-Statens merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

20. Op het tweede deel van de door de nationale rechter gestelde vraag moet derhalve worden geantwoord, dat een bepaling in een overeenkomst, als hiervoor beschreven, die de handelaar/teler verplicht, door zijn wederpartij vastgestelde minimumprijzen in acht te nemen, slechts onder het verbod van artikel 85, lid 1, EEG-Verdrag valt, indien uit de economische en juridische context van de betrokken overeenkomst blijkt, dat deze overeenkomst de handel tussen Lid-Statens merkbaar ongunstig kan beïnvloeden.

Kosten

21. De kosten door de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van haar opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

Het Hof van Justitie (Vijfde kamer),

uitspraak doende op de door de Rechtbank van

Koophandel te Luik bij vonnis van 23 januari 1987 gestelde vraag, verklaart voor recht:

1. In een overeenkomst betreffende de vermeerdering en verkoop van zaden, waarbij een der partijen houder is van bepaalde kwekersrechten, is een bepaling die de handelaar/teler verbiedt om zaaizaad te verkopen en uit te voeren, verenigbaar met artikel 85, lid 1, van het Verdrag, voor zover zij noodzakelijk is om de kweker in staat te stellen handelaars/telers als licentiehouder te selecteren.

2. Een bepaling in een overeenkomst als beschreven onder 1, die de handelaar/teler verplicht, door zijn wederpartij vastgestelde minimumprijzen in acht te nemen, valt slechts onder het verbod van artikel 85, lid 1, van het Verdrag, indien uit de economische en juridische context van de betrokken overeenkomst blijkt, dat deze overeenkomst de handel tussen Lid-Staten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden. Enz.

Nr 86. College van Beroep van de Reclame Code Commissie, 6 januari 1989.

(Melk, lekker gezond)

Voorzitter: Mr J.M. Vrakking.

Leden: Mr T.H. Disselkoe-van Raalte, M.F. van Eeghen, J.K. Looijen en Mr G.J. Ribbink.

Art. 7 Nederlandse Code voor het Reclamewezen (vgl. art. 1416a BW).

Reclame Code Commissie: *De term 'natuurlijk' is voor de onderhavige melkproducten toelaatbaar. De term 'gezond' echter niet, omdat de vraag of een voedingsmiddel gezond is afhangt van de samenstelling van het totale voedingspakket.*

College van Beroep (tussenbeslissing): *In de Ned. Code voor het Reclamewezen kan geen onherroepelijk verbod van het gebruik van gezondheidsclaims gelezen worden. Met het enkele gebruik van het woord 'gezond' staat immers nog niet vast dat er sprake is van misleiding. De consument zal er in het algemeen van op de hoogte zijn, dat het gebruik van een enkel voedingsmiddel, met uitsluiting van alle andere, de gezondheid niet bevordert of in stand houdt.*

Indien van een voedingsmiddel voldoende aannemelijk gemaakt wordt dat het in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen bezit i.v.m. het in stand houden of bevorderen van de gezondheid, is het gebruik van de kwalificatie 'gezond' niet onjuist of misleidend te achten in het licht van de Code.

Deskundigenbericht bevolen.

Einduitspraak: *Op de voet van het deskundigenrapport neemt het College aan dat (niet afgeroomde en kort gepasteuriseerde) melk de bedoelde eigenschappen heeft.*

Art. 15 Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep.

Nu Coberco de betrokken reclame-uitlating heeft gedaan en haar stellingen niet bij de eerste behandeling aannemelijk heeft kunnen maken, dient zij de kosten van het noodzakelijke deskundigenonderzoek te dragen.

Coberco Zuivel, onderdeel van Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco U.A. te Arnhem, appellante, oorspronkelijk verweerster, raadsman Mr Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam,

tegen

de Verenigde Veganisten Organisatie te Arnhem, geïntimeerde, oorspronkelijk klaagster.

a) Tussenbeslissing 2 mei 1988 (Mr J.M. Vrakking, Mr T.H. Disselkoe-van Raalte, M.F. van Eeghen, Mr E.F.M. Goossens en Mr G.J. Ribbink).

De klacht betrof de navolgende tekst uit een advertentie, die onder meer stond in De Gelderlander van 14 mei 1987:

“Niets is lekkerder dan de melk die rechtstreeks van de koe komt. Een ware delicatessen, lekker gezond en boordevol smaak.

Vanaf vandaag kunt u dat ook gewoon thuis proeven. Coberco brengt drie “nieuwe” producten met 'n vollere, natuurlijke smaak: melk, karnemelk en yoghurt. Direct nadat de melk bij de boeren is afgehaald, wordt hij kort gepasteuriseerd en verpakt.

De melk is dus niet afgeroomd en bevat een natuurlijk vetgehalte.

Afhankelijk van het seizoen variërend tussen 3,9% in de zomer tot 4,6% in de winter”.

Klaagsters bezwaren luidden dat

1. de kwalificatie “lekker gezond” in strijd is met de waarheid, nu het gebruik van melkproducten nadelige effecten op de gezondheid kan hebben. Op grond van de huidige stand van de wetenschap kan niet worden gesteld dat koemelk en zuivel voor mensen gezonde producten zijn.

2. het misleidend is om in het verband van het product melk de term “natuurlijk” te gebruiken, daar melk van nature bedoeld is als voedsel voor de jongen, die nog niet in staat zijn zelf voldoende voedsel te kauwen. Om het geld waard te zijn, is de fokkerij steeds gegaan in de richting van een koe, die meer en vettere melk produceert. De huidige koe is een dier, dat weinig meer lijkt op het oorspronkelijke, van nature bestaande. De Veganisten wijzen er hierbij op dat het “natuurlijke” vetgehalte is opgelopen van 3,1% in 1930, via 3,7% in 1955 tot 4,4% in 1987 (gemiddelde waarden).

Ter staving van haar stellingen legt de Veganisten Organisatie een aantal stukken over.

Coberco voerde het navolgende verweer:

“Melk, karnemelk en yoghurt zijn producten, die (algemeen erkend) gezond zijn en door het merendeel van de consumenten ook als lekker worden bevonden. Een combinatiewoord (lekker gezond) vinden wij dan ook volkomen legaal en terecht voor deze producten. Het natuurlijke vetgehalte wil zeggen, dat het product (zo van de koe komend) in onze bedrijven niet wordt gestandaardiseerd = op een vast vetgehalte wordt gebracht. Door de seizoenen heen varieert dit vetgehalte van 3,9 tot 4,9%.”

Beslissing Reclame Code Commissie

De Code Commissie achtte de klacht deels gegrond, deels ongegrond en heeft daarbij het volgende overwogen.

A. Voorzover de klacht betrekking heeft op de kwalificatie “natuurlijk” is deze ongegrond. Van de in casu aangeprezen melk is komen vast te staan dat daaraan geen conserveringsmiddelen, kleur- en smaakstoffen of andere stoffen, die op het moment dat de melk de koe verlaat niet of niet in dezelfde mate in de melk zitten, zijn toegevoegd. De enkele stelling dat koemelk van nature bestemd is voor kalveren en dat (onafgeroomde) koemelk vroeger een lager vetgehalte heeft gehad, doet daaraan niet af. De kwalificatie “natuurlijk” is niet misleidend.

B. Gegrond acht de Commissie daarentegen de klacht van de Veganisten, die zich richt op de kwalificatie “gezond” met betrekking tot één bepaald voedingsmiddel. De vraag of een voedingsmiddel gezond is hangt af van de samenstelling van het totale voedingspakket, en om die reden is de kwalificatie gezond, zoals in casu gebezigd, in strijd met artikel 7 van de Nederlandse Code voor het Reclamewezen. Daarnaast hebben de Veganisten genoegzaam aangetoond dat het gebruik van melk als zodanig ook nadelige effecten op de gezondheid kan hebben. Ook vanwege die mogelijke nadelige effecten is de bewering “gezond” in strijd met genoemd artikel 7.

De Commissie heeft Coberco aanbevolen zich in het vervolg te onthouden van het adverteren met gebruik van het woord gezond, in combinatie met melk.

Appel

Het beroep van Coberco heeft betrekking op de beslissing van de Commissie dat de aanduiding “gezond” als kwalificatie van melk in strijd wordt geacht met artikel 7 van de Code. Zij betoogt in dat verband allereerst, dat de

Commissie ten onrechte slechts acht heeft geslagen op het gebruik van het woord "gezond" en niet ook op de woorden "lekker gezond", hoewel de klacht van de Veganisten daar wel tegen was gericht. Door de combinatie van de woorden "gezond" en "lekker" wordt de betekenis onder andere gerelativeerd. De Commissie laat onduidelijkheid bestaan omtrent de vraag welke betekenis van "lekker gezond" de Commissie heeft getoetst.

Coberco voert voorts aan, dat de Commissie ten onrechte als toetsingscriterium het advies van de Voedingsraad van 18 mei 1977 inzake het gebruik van gezondheidsclaims in etherreclame voor voedingsmiddelen heeft gehanteerd. Niet het begrip misleiding zoals in dit advies omschreven had moeten worden gehanteerd, welk advies is ingegeven door de doelstelling van de Voedingsraad, te weten bescherming en bevordering van de volksgezondheid, doch het misleidingsbegrip als bedoeld in de Code, waarbij de bescherming van de consument en concurrent tegen onwaarheden en halve waarheden voorop staat, aldus Coberco.

Coberco is van mening dat er evenmin sprake is van misleiding in de zin van artikel 38 van het Melkbesluit, hetgeen moge blijken uit het feit dat Coberco en vele anderen "lekker en gezond" hanteren, terwijl ook de Keuringsdienst van Waren geen misleiding heeft geconstateerd. Ten bewijze legt Coberco kopieën over van de werktekeningen van haar verpakkingen, met daarop het goedkeuringsstempel van de Keuringsdienst van Waren.

Tenslotte voert Coberco aan dat melk wel degelijk gezond is, en dat de bewering "melk, lekker gezond" op waarheid berust en derhalve niet misleidend is te achten. De maaltijdschijf van het Voorlichtingsbureau voor de Voeding raadt het dagelijks nuttigen van melk en melkproducten aan. Dat melk veruit de grootste veroorzaker van allerlei allergische reacties is, is niet met objectieve gegevens te onderbouwen. Dat melk in verband wordt gebracht met de ziekte van Hodgkin en Multiple Sclerose is ten onrechte, zoals blijkt uit twee overgelegde producties.

De Veganisten hebben hun in eerste instantie ingenomen standpunt gehandhaafd, onder overlegging van producties. (...)

Uitspraak College van Beroep

Anders dan de Code Commissie, die haar oordeel kennelijk baseert op het advies van de Voedingsraad, is het College van oordeel dat in de Code geen onherroepelijk verbod gelezen kan worden van het gebruik van gezondheidsclaims in reclame-uitingen.

Met het enkele gebruik van het woord "gezond" staat immers nog niet vast, dat er sprake is van misleiding. De consument zal er in het algemeen van op de hoogte zijn, dat het gebruik van één enkel voedingsmiddel, met uitsluiting van alle andere, de gezondheid niet bevordert of in stand houdt, en dat voor een verantwoorde voeding van het lichaam een evenwichtig samengesteld voedingspakket belangrijk is. Het zal de consument duidelijk zijn dat met de kwalificatie "gezond" in elk geval niet bedoeld kan zijn, dat met het uitsluitend gebruik van één voedingsmiddel als melk de gezondheid in stand wordt gehouden of bevordert. Daarnaast valt op te merken, dat het advies van de Voedingsraad (nog) geen wettelijke vorm heeft gekregen.

Uiteraard kan onder bepaalde omstandigheden ook een gezondheidsclaim zeer wel misleidend zijn.

Bij beantwoording van de vraag of zich in het onderhavige geval misleiding voordoet zal het volgende tot uitgangspunt dienen. Indien van een voedingsmiddel voldoende aannemelijk gemaakt wordt dat het in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen bezit in verband met het in stand houden of bevorderen van de gezondheid, is het gebruik van de kwalificatie "gezond" niet onjuist of misleidend te achten in het licht van de Code. Hetzelfde geldt voor de woordcombinatie "lekker gezond", gesteld al dat gezond in combinatie met lekker een andere betekenis vermag te krijgen, hetgeen voor het College niet zonder meer vaststaat. Het lijkt aangewezen dat, overeen-

komstig het met partijen besprokene, één door het College aangezochte deskundige wordt benoemd, aan wie de hierna te formuleren vraag zal worden voorgelegd. Partijen dienen bij het onderzoek door de deskundige in de gelegenheid te worden gesteld haar zienswijze aan hem voor te leggen.

Het College benoemt het instituut TNO (de heer Schaafsma) te Wageningen tot deskundige ter beantwoording van de volgende vraag:

Is het aannemelijk te achten, dat de melk, als bedoeld in de omstreden advertentie van Coberco (waaronder wordt verstaan niet afgeroomde en kort gepasteuriseerde melk) specifieke in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen met betrekking tot de bevordering en/of instandhouding van de gezondheid bezit?

Het College bepaalt dat de kosten die met bedoeld onderzoek gemoeid zullen zijn, voorschots door Coberco dienen te worden gedragen in afwachting van de uitspraak. Enz.

b) Einduitspraak (*post alia*):

4. *Deskundigenrapport*

Het College heeft in zijn uitspraak van 2 mei 1988, waaraan het College zich houdt, de volgende vraag aan de deskundige ter beantwoording voorgelegd.

"Is het aannemelijk te achten, dat de melk, als bedoeld in de omstreden advertentie van Coberco (waaronder wordt verstaan niet afgeroomde en kort gepasteuriseerde melk) specifieke in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen met betrekking tot de bevordering en/of instandhouding van de gezondheid bezit?"

Deze vraag heeft de deskundige, waarbij hij overigens nog een kritische opmerking met betrekking tot het vetgehalte heeft geplaatst, - voor zover hier van belang - als volgt beantwoord:

Gesteld kan worden dat boerderijmelk, evenals andere soorten melk, door een hoog gehalte aan (hoogwaardig) eiwit, vitamines, mineralen en spoorelementen een voedingsmiddel is met een zeer goede voedingswaarde.

Het gehalte aan in vet oplosbare vitamines is in boerderijmelk hoger dan dat in andere soorten melk, maar de voedingskundige betekenis daarvan is gering, omdat het hogere vetgehalte van boerderijmelk een hoge energiewaarde met zich mee brengt, waardoor de nutriëntendichtheid van de in vet oplosbare vitamines niet wezenlijk hoger is dan die van gestandaardiseerde volle melk. Naast de positieve aspecten van boerderijmelk moet het relatief hoge vetgehalte van dit produkt als zodanig als negatief worden beoordeeld ook al kunnen substantiële hoeveelheden van deze melk in het voedselpakket opgenomen zijn, zonder dat daarmee van de richtlijnen voor de voeding van de Voedingsraad wordt afgeweken. Een en ander is afhankelijk van de voedselkeuze van de consument.

Op grond van de gegevens van dit rapport in aanvulling op de vraagstelling kan worden geconcludeerd dat niet afgeroomde kort gepasteuriseerde melk in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen bezit met betrekking tot de bevordering en/of instandhouding van de gezondheid. Niet mag worden geconcludeerd dat genoemde eigenschappen specifiek zijn voor de betreffende melk. Ze kunnen min of meer ook worden toegekend aan andere melk.

5. *Het oordeel van het College*

Nu niet is gebleken dat het onderzoek door de deskundige niet naar behoren is verricht, neemt het College, daarbij mede in aanmerking nemend de mondelinge toelichting van de deskundige waarbij deze op afdoende wijze heeft gereageerd op de opmerkingen van De Veganisten, de conclusie van de deskundige over en maakt deze tot de zijne.

Daaruit volgt dat de beslissing van de Reclame Code Commissie dient te worden vernietigd. Immers gelet op het voorgaande kan niet worden gezegd dat de door Coberco in verband met het onderhavige produkt gebezigde reclame uiting "lekker gezond" onjuist of misleidend is.

Met betrekking tot de kosten die zijn gemaakt met de rapportage van de deskundige geldt, dat nu Coberco de betrokken uitlating heeft gedaan en haar stellingen niet bij de eerste behandeling aannemelijk heeft kunnen maken, zij op grond van artikel 15 van het Reglement betreffende de werkwijze van de Reclame Code Commissie en het College van Beroep de kosten van het noodzakelijke deskundigen-onderzoek zal dienen te dragen.

6. De beslissing

Het College vernietigt de beslissing van de Reclame Code Commissie van 27 augustus 1987.

Op grond van het bovenstaande zal de door Coberco gestorte appèlbijdrage ad f 500,-, onder aftrek van administratiekosten, aan Coberco worden geretourneerd. Enz.

Nr 87. Reclame Code Commissie, Kamer voor de Etherreclame, 3 februari 1989.

(Gezond leven met verse groente)

Voorzitter: Mr H.J. Sluijter.

Leden: Mr W.R. van Alphen de Veer, Mr J.T. Peters, Dr J. Verhoeve en Mr T.I. Kamphuisen-van der Schaaf (plv.).

Art. 4 Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame (vgl. artt. 1416a BW) jo. art. 20, lid 2, aanhef en onder a Warenwet.

Het bezigen van de reclameleuze "gezond leven met verse groente" is naar het oordeel van de Commissie niet in strijd met bovenbedoelde bepalingen.

Het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen in Nederland te 's-Gravenhage, klager, tegen

De Stichting Etherreclame te Hilversum, verweerster.

2. De omstreden [reclame]-boodschap

De voorgestelde tekst luidde als volgt:

Man : Haha, daar word ik nou vrolijk van, van al die leuke kleurtjes op m'n bord. Rood, groen, paars, geel, kostelijk.

Vrouw: Gezonde kleurtjes schat. Hollandse paprika's geven de maaltijd een gezond kleurtje. Want paprika's zitten vol vitamine C.

Tune: GEZOND LEVEN MET VERSE GROENTEN.

3. Het bezwaar van de STER

Het bezwaar van de STER richt zich tegen het woord "gezond" in de eindtekst "Gezond leven met verse groente". In de aanprijzing van een produkt/dienst kan het woord "gezond" alleen toegelaten worden indien aangetoond wordt dat het produkt specifiek de gezondheid bevorderende eigenschappen bezit, aldus de STER.

4. Het oordeel van de Reclame Code Commissie

1. Het onderhavige bezwaar stelt de vraag aan de orde of en zo ja onder welke voorwaarden voedingsmiddelen als bevorderlijk voor de gezondheid mogen worden aanbevolen.

2. Geruime tijd heeft zowel de Reclameraad alsook de Reclame Code Commissie dergelijke aanbevelingen - zgn gezondheidsclaims - ongeoorloofd geoordeeld, omdat er geen voedingsmiddel bestaat waarvan kan worden gezegd dat het zonder meer de gezondheid bevordert. Alles hangt immers af van de dosering en van het verdere voedingspatroon van de consument.

3. Recentelijk is het College van Beroep echter een andere weg ingeslagen. In zijn beslissing van 2 mei 1988 in de zaak met dossiernummer 522/4744 heeft het College van Beroep geoordeeld dat voedingsmiddelen als gezond mogen worden aanbevolen, indien aannemelijk is dat zij specifieke in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen met

betrekking tot de bevordering en/of instandhouding van de gezondheid bezitten.

4. De Reclame Code Commissie is van oordeel dat zij deze thans door haar appelcollege gehanteerde maatstaf dient te volgen. Daarbij verdient opmerking dat de adverteerder zo nodig op verzoek van de Commissie op de voet van artikel 8 van de Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame genoegzaam de juistheid aannemelijk zal moeten maken van een vermelding in zijn reclameboodschap waaruit volgt of waarin wordt gesuggereerd, dat zijn product de hiervoor bedoelde specifieke eigenschappen bezit.

5. In haar [lees: zijn; Red.] uitspraak van 20 mei 1980 (nummer 234, 1980/9) heeft de Reclameraad bij de behandeling van een klacht tegen een televisiereclameboodschap voor groentemix van (thans) klager het volgende overwogen:

"Overwegende dat voor de Nederlandse omstandigheden en de huidige tijd het dagelijks gebruik van - liefst gevarieerd gekozen - groente als een noodzakelijk, onmisbaar en onvervangbaar onderdeel van een gezonde voeding moet worden gezien;

O. dat, gezien deze bijzondere kwaliteit van groente, aan de produktgroep groente het predikaat "gezond" niet kan worden ontzegd;

O. dat het bovenoverwogene wordt bevestigd door het advies d.d. 14 maart 1980 aan de Reclameraad van dr.ir. R.J.J. Hermus, hoofd van de Hoofdgroep Voeding en Voedingsmiddelen van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO te Zeist."

Nu de Commissie niet is gebleken van een wijziging van de standpunten in dezen, in die zin dat door voedingsdeskundigen thans zou worden bestreden dat verse groente specifieke, in de voedingsleer erkende positieve eigenschappen bezit, is zij van oordeel dat er in casu geen redenen zijn om de slagzin "gezond leven met verse groenten" aan te merken als strijdig met de Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame.

6. De Reclame Code Commissie is voorts van oordeel dat er in het onderhavige geval geen grond bestaat om anders te oordelen in verband met de invoering per 1 januari 1989 van artikel 20, lid 2, aanhef en onder a, van de Warenwet, waarbij het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen met gebruikmaking van vermeldingen of voorstellingen, die aan de waar eigenschappen toeschrijven inzake het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte van de mens, of die toespelingen maken op zodanige eigenschappen.

7. Daarbij neemt de Reclame Code Commissie in aanmerking dat blijkens de *Memorie van Toelichting* (pagina 50) het niet de bedoeling van de wetgever is geweest vormeld verbod algemeen van toepassing te doen zijn op vermeldingen als de onderhavige ("Gezond leven met verse groente"), die enerzijds niet direct inspelen op angst van grote bevolkingsgroepen voor bepaalde ziekten en evenmin door een schijn van wetenschappelijkheid die erdoor wordt opgehouden beogen bij de consument een indruk van waarachtige heilzaamheid achter te laten, en anderzijds slechts algemene beweringen bevatten, zoals "Met melk meer mans" en "Snoep verstandig, eet een appel". De onderhavige reclameboodschap kan tot laatstbedoelde categorie boodschappen worden gerekend en schrijft aan het aanbevolen product geen eigenschappen toe inzake het voorkomen van een ziekte van de mens, laat staan inzake het behandelen of genezen daarvan.

8. Het standpunt van de STER dat de onderhavige reclameboodschap een niet geoorloofde gezondheidsclaim bevat is dus onjuist. Ook overigens is aan de Commissie niet gebleken dat deze boodschap in strijd is met enige bepaling van de Voorschriften voor de Nederlandse Etherreclame.

9. De Commissie is derhalve van oordeel dat de STER ten onrechte de onderhavige radioreclameboodschap niet toelaatbaar heeft geacht.

5. De beslissing

Op grond van het bovenstaande verklaart de Reclame

Code Commissie klagers bezwaar tegen de beslissing van de STER d.d. 17 november 1988 gegrond. Enz.

Nr 88. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 13 juli 1989.

Drs J.C.H. Perizonius, Mr W. Neervoort,
Drs J.A.H. Arwert, Mr J. de Bruijn en Mr H.R. Furstner.

Art. 34, lid 4 Rijksoctrooiwet en art. 1 Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM).

Verlening van een gedwongen licentie ex art. 34 lid 4 Row. is geen beroving van eigendom in de zin van art. 1 van het Eerste Protocol, daar het octrooirecht, hoewel naar gangbare terminologie als een vorm van (intellectuele) eigendom aangeduid, niet (volledig) gelijk gesteld kan worden aan het gewone eigendomsrecht, als bedoeld in art. 1 van het Eerste Protocol: zowel vermogensrechtelijk als qua beschermingsomvang bestaan weliswaar gelijkenissen tussen het octrooirecht en het gewone eigendomsrecht, doch evenzeer duidelijke verschillen, waarbij i.c. het belangrijkste verschil hierin bestaat dat de beschermingsomvang van het octrooirecht, in tegenstelling tot die van het gewone eigendomsrecht, vanaf het moment dat het ontstaat ex lege beperkt is door de bepalingen van artt. 30 t/m 34B Row.

De regeling ten aanzien van de gedwongen licentie wegens afhankelijkheid is niet uitsluitend in het belang van houders van afhankelijke octrooien in het leven geroepen, doch mede in het algemeen belang; de regeling kan niet worden gezien los van het systeem van de Rijksoctrooiwet, dat mede beoogt reeds ter kennis van het publiek gebrachte uitvindingen verder te verbeteren of aan te wenden voor verbetering van andere technieken, waarbij het algemeen belang voorop heeft gestaan, zoals blijkt uit de MvT op de Octrooiwet van 1910.

Art. 34, lid 4 Row. en art. 6 EVRM.

Voor de toetsing van de wettelijke bepaling van art. 34, lid 5 Row. – die de Octrooiraad aanwijst als de instantie die gedwongen licenties wegens afhankelijkheid verleent – aan Verdragsbepalingen is staatsrechtelijk de burgerlijke rechter de aangewezen instantie; het bezwaar dat de verlening van een gedwongen licentie niet door de Octrooiraad maar door een onafhankelijke rechterlijke instantie dient te geschieden, kan derhalve niet door de Octrooiraad worden beoordeeld.

Art. 34, lid 4 j° art. 30 Row.

Met de bepaling van art. 34, lid 4 is beoogd aan te geven dat de verplichting tot het verlenen van een (gedwongen) licentie (voor de houder van het oudere octrooi) slechts bestaat teneinde de houder van het jongere octrooi in staat te stellen die handelingen te verrichten, die hij anderen op grond van art. 30 Row. kan verbieden en die hemzelf door de houder van het oudere octrooi eveneens verboden zouden kunnen worden.

Art. 34, lid 4 j° art. 51 Row.

De opschorting van het besluit tot verlening van de gedwongen licentie tot inzake de nietigheidsprocedure tegen het afhankelijke octrooi in eerste instantie is beslist, wordt geweigerd.

De gedwongen licentie wordt verleend onder voorbehoud dat bij een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde tot gehele of gedeeltelijke nietigheid, de licentie slechts van kracht zal blijven voor het eventueel overblijvende, geldige gedeelte van het afhankelijke octrooi.

Art. 34, lid 7 Row.

Aan de verzoekster van een gedwongen licentie wordt het stellen van zekerheid opgelegd.

Beschikking nr 2940/artikel 27 Rijksoctrooiwet inzake octrooi nr 162363.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Gehoord verzoekster-appellante bij monde van de

octrooigemachtigde Drs S. Elzas en Mr D. den Hertog, vergezeld door de heer P.S. Exler en Mr G.R. van 't Hof en octrooihoudster bij monde van de octrooigemachtigde Ir L.W. Kooy en Jhr Mr J.A. Stoop, vergezeld door Dr R.P. Slatcher en Drs A. Dockheer;

Gezien de stukken;

Overwegende, dat verzoekster bij tijdig ingediende memorie van grieven in beroep is gekomen van de beschikking van de Bijzondere Afdeling d.d. 31 december 1987, waarbij werd geweigerd voor de toepassing van het Europese-NL-octrooi 0050885 een licentie onder het Nederlandse octrooi 162.363 te verlenen;

dat houdster van het laatstgenoemde octrooi (verder te noemen "octrooihoudster") d.d. 30 juni 1988 een schriftelijk antwoord op de memorie van grieven heeft ingediend;

O.:

dat octrooi 162.363 de bereiding betreft van geneesmiddelen met een bepaalde werking, waarvan de actieve stof tot een groep verbindingen behoort, waaronder atenolol, alsmede de bereiding van de zojuist bedoelde verbindingen – inclusief atenolol – op een voor dergelijke verbindingen bekende wijze;

dat atenolol geen andere bekende toepassing heeft dan de onder de conclusies 1 en 2 van octrooi 162.363 vallende toepassingen;

dat octrooi 0050885 van verzoekster van latere datum is en betrekking heeft op een bereidingswijze van een groep verbindingen, waaronder atenolol, die valt onder de bereidingswijze genoemd op blz. 2, regels 28 en 29 van octrooi 162.363;

dat verzoekster zich op het standpunt heeft gesteld, dat zij zonder een licentie onder octrooi 162.363 de bovenbedoelde onder haar octrooi 0050885 vallende werkwijze niet kan toepassen, en derhalve overeenkomstig art. 34 lid 4 Row. recht heeft op een desbetreffende licentie; dat de houdster van octrooi 162.363 echter heeft verklaard een dergelijke licentie niet vrijwillig te zullen verstrekken, reden waarom verzoekster zich op grond van art. 34 lid 5 Row. tot de Octrooiraad heeft gewend;

dat verzoekster er daarbij op gewezen heeft, dat een soortgelijke situatie als ten aanzien van atenolol (octrooi 162.363) zich voordoet ten aanzien van metoprolol en timolol (octrooi 160.549 en octrooi 153.189), en dat het juist deze drie producten zijn die een economische exploitatie van haar octrooi 0050885 mogelijk maken;

dat de houdster van octrooi 162.363 zich in antwoord op het verzoekschrift ex art. 34 lid 5 Row. op het standpunt heeft gesteld, dat verzoekster, hoewel de toepassing van atenolol onder octrooi 162.363 valt, voor de toepassing van haar octrooi 0050885 geen licentie onder octrooi 162.363 nodig heeft, omdat de beschrijving van octrooi 0050885 met name 25 volgens de werkwijze van dat octrooi te bereiden producten noemt, waarvan meer dan de helft (15) – waaronder verscheidene die commercieel nog steeds van groot belang zijn – bereid kan worden zonder dat daarvoor een licentie nodig is onder welk octrooi dan ook;

dat de houdster van octrooi 162.363 daarbij subsidiair heeft verzocht bij eventuele verlening van een gedwongen licentie te bepalen, dat deze geheel of gedeeltelijk zal vervallen indien en zodra in de, blijkens een op 1 augustus 1986 in de registers van de Octrooiraad ingeschreven dagvaarding, aangespannen nietigheidsprocedure octrooi 0050885 van verzoekster nietig wordt verklaard;

dat de houdster van octrooi 162.363 voorts nog heeft aangevoerd, dat, zo aan verzoekster een gedwongen licentie wordt verleend, er alle aanleiding is aan verzoekster het stellen van zekerheid (art. 34, lid 7 Row.) op te leggen;

dat de Bijzondere Afdeling blijkens haar, thans bestreden, beschikking aannemelijk achtte, dat toepassing van de werkwijze volgens octrooi 0050885 voor de bereiding van atenolol inbreuk zou opleveren op octrooi 162.363, hetgeen overigens ook geen punt van geschil tussen partijen vormt, en dat daarom bij de beoordeling van het

onderhavige verzoek om een gedwongen licentie van een zodanige inbreuk is uitgegaan;

dat de Bijzondere Afdeling vervolgens de vraag aan de orde heeft gesteld of voor het toepassen van octrooi 0050885 nodig is met de daarin beschreven werkwijze atenolol te bereiden en deze vraag ontkennend heeft beantwoord;

dat de Bijzondere Afdeling daarbij o.a. het volgende heeft overwogen:

Vooropgesteld moet worden dat een gedwongen licentie slechts nodig is voor zover de houder van een afhankelijk octrooi zonder een zodanige licentie op onredelijke wijze zou worden gehinderd in een doelmatige en verantwoorde exploitatie van zijn octrooi. Daarbij dient niet louter aan een technische noodzaak te worden getoetst, doch behoren ook andere elementen, en met name economische motieven, te worden gewogen (verg. AvB 5-10-1971, *BIE* 1971, nr 112, blz. 351 en Bijz. Afd. 23-2-1984, *BIE* 1986, nr 53, blz. 197).

Voorts moet worden vastgesteld, dat er geen technische noodzaak bestaat octrooi 0050885 nu juist alleen toe te passen voor de uit commerciële oogpunt zo aantrekkelijke bereiding van atenolol (en metoprolol en timolol). Het octrooi betreft immers de bereiding van een groot aantal 1-amino-3-aryloxy-2-propanolen en 1-amino-2-aryl-2-ethanololen. Door verzoekster is niet weersproken, dat van de in de beschrijving van octrooi 0050885 genoemde, met de desbetreffende werkwijze te bereiden, producten er zeer vele, waaronder 15 met name genoemde, bereid kunnen worden zonder inbreuk te maken op enig voor Nederland geldend octrooi. Evenmin heeft verzoekster weersproken, dat zich onder de zojuist bedoelde, vrij te vervaardigen, producten tenminste zes met name genoemde technisch en economisch waardevolle producten bevinden, te weten acebutolol, alprenolol, oxprenolol, pindolol, sotalol, en het in voorbeeld II van octrooi 0050885 beschreven propanolol. Verzoekster kan dus niet geacht worden zonder licentie onder octrooi 162.363 op onredelijke wijze gehinderd te worden in een doelmatige en verantwoorde exploitatie van octrooi 0050885;

dat de Bijzondere Afdeling voorts nog heeft overwogen, dat zij niet kan instemmen met de opvatting van verzoekster, gebaseerd op de beschikking van de Afdeling van Beroep van 8 september 1986, *BIE* 1986, nr 87, blz. 354 (cimetidine) en inhoudende, dat voor de bereiding van atenolol met de werkwijze volgens haar octrooi 0050885 een gedwongen licentie nodig is, omdat die bereiding getroffen kan worden door een verbod op grond van octrooi 162.363;

dat immers, aldus de Bijzondere Afdeling, de passage in de genoemde beschikking van de Afdeling van Beroep, waarin deze overweegt, dat de woorden "noodzakelijk voor de toepassing van het octrooi van de verkrijger" (van de gedwongen licentie) zodanig moeten worden uitgelegd, dat die verkrijger het recht krijgt die handelingen te verrichten, die hij op grond van zijn afhankelijke octrooi aan anderen kan verbieden, en die hem op zijn beurt verboden zouden kunnen worden door de houder van het heersende octrooi, indien geen gedwongen licentie zou worden verleend, niet de vraag betreft of een gedwongen licentie nodig (noodzakelijk) was, doch de vraag hoever de te verlenen licentie zich zou moeten uitstrekken in het licht van de bepaling in art. 34 lid 4 Row., dat een gedwongen licentie zich niet verder uitstrekt dan noodzakelijk is voor de toepassing van het octrooi van verkrijger;

dat de Bijzondere Afdeling daarom de gevraagde licentie heeft geweigerd, en geen nadere bespreking heeft gewijld aan de subsidiaire stellingen van octrooihoudster betreffende aan een te verlenen licentie te verbinden nadere voorwaarden ter zake van beperking van duur en omvang, afhankelijk van de uitslag van de aangespannen nietigheidsprocedure c.q. de te stellen zekerheid;

dat verzoekster in haar memorie van grieven het oordeel van de Bijzondere Afdeling heeft bestreden, en daarbij in de eerste plaats naar voren heeft gebracht, dat naar haar

mening de Bijzondere Afdeling met de beperkte uitleg, gegeven aan de zinsnede "nodig mocht zijn voor de toepassing van" in art. 34 lid 4 Row. aan de desbetreffende wetsbepaling een interpretatie heeft gegeven, die in het licht van de ontwikkeling van de wetwijzigingen van de Rijksoctrooiwet strijdig geacht moet worden met het stelsel van de huidige Rijksoctrooiwet;

dat verzoekster daarbij in haar memorie van grieven het volgende heeft betoogd:

"Het huidige art. 34 lid 4 Row. luidt, na de meest recente wetwijziging van 29 mei 1987, nog steeds hetzelfde als art. 34 lid 2 van de Octrooiwet van 1910. Met andere woorden: de in de wet genoemde gronden voor een gedwongen licentie wegens afhankelijkheid, zijn sinds het in werking treden van de Octrooiwet, niet gewijzigd.

In een beperkt aantal beslissingen van de onderscheidenlijke afdelingen van de Octrooiraad, is over deze wetsbepaling geoordeeld, met een omslagpunt per 1971, gegeven de beslissing van de Afdeling van Beroep van 5 oktober 1971, *BIE* 1971, blz. 351, waarbij naast de technische noodzaak tevens redenen van economisch belang ter toetsing zijn geraakt. Evenwel, het aantal uitspraken is niet zodanig dat van een ingescherpte onlosmakelijke lijn in de rechtspraak gesproken zou kunnen worden.

Het bij de toetsing van de noodzaak een dwanglicentie te verlenen betrekken van economische motieven, vindt overigens instemming bij de grote meerderheid van de schrijvers en heeft ook als zodanig instemming gevonden bij de toelichting van de wetgever ter gelegenheid van partiële wetwijzigingen.

Met de ook door appellante in eerste instantie aangehaalde uitspraak van de Afdeling van Beroep van 8 september 1986 (*BIE* 1986, blz. 354, de zogenaamde cimetidine-zaak) is aan het criterium van licentieverlening voor zover "noodzakelijk voor de toepassing van het octrooi van verkrijger" een nieuwe ruime uitleg gegeven. Het in de cimetidine-zaak gegeven criterium past in het kader van de huidige regelgeving van de Octrooiwet; appellante meent dat zulks niet het geval is met de uitspraak a quo van de Bijzondere Afdeling van 31 december 1987.

Ter motivering van deze opvatting, moge appellante verwijzen naar de wetwijzigingen van 1977 en van 1987, waar het betreft de door de wetgever aan de aanvrager van een octrooi gelaten (toenemende) vrijheid van beslissen, zijn octrooiaanvraag per te verlenen octrooi te beperken c.q. te komen tot splitsing van de octrooiaanvraag, om daarmede te kunnen komen tot de onderscheidenlijke octrooien.

Voorafgaande aan de wetwijziging van 1977 kon de aanvrager zijn octrooiaanvraag alleen splitsen nadat de Octrooiraad terzake een beslissing had gegeven, constaterende dat de aanvraag strekt tot het verkrijgen van rechten voor meer dan één uitvinding. Met de wetwijziging van 1977, is, ter uitvoering van het nieuwe tweede lid van art. 4G van het Verdrag van Parijs, de mogelijkheid opengesteld om tot 6 maanden na de indiening van het verzoek VBO ingevolge art. 22J van de Row. op initiatief van de aanvrager tot splitsing te komen. Zie art. 8A Row.

De meest recente wetwijziging van 29 mei 1987, nog niet als zodanig ingevoerd, maakt op dit terrein van de autonomie van de aanvrager een nieuwe stap voorwaarts, zie de artt. 29S t/m 29X Row., door de mogelijkheid te geven zelfs een bestaand octrooi na verlening te beperken, waarbij de beperking wel afhankelijk is van de artt. 1a, 2a, 3 en 5 van de Row., doch niet van art. 5a van deze wet, met andere woorden: de beperking is mogelijk ongeacht of de groep van uitvindingen zich leent om vanwege een onderling verbonden zijn, in één octrooi bescherming te vinden.

Aldus staat het de aanvrager van een octrooi volledig vrij te eniger tijd, zelfs na verlening van het octrooi – eenmaal de recente wetwijziging ingevoerd – zijn aanvraag c.q. octrooi zodanig te beperken dat, eenmaal het octrooi verleend, dit octrooi slechts strekt tot het vervaardigen van één of enkele

stoffen, zoals het geval was in de cimetidine-zaak, met weer als gevolg dat ingevolge de door de Bijzondere Afdeling gehanteerde maatstaf, desverzocht een dwanglicentie verleend wordt, nu eenmaal de technische noodzaak aanwezig is. Nu de wetgever deze vrijheid van handelen aan de aanvrager c.q. octrooihouder heeft verleend, is het bij de beoordeling van het nodig zijn van een dwanglicentie in strijd met het stelsel van de Octrooiwet de beperking "nodig zijn voor een doelmatige en verantwoorde exploitatie" te hanteren. Bovendien levert een dergelijk criterium in de praktische uitkomst grote en ongerechtvaardigde verschillen op.

Immers, zou appellante zijn aanvraag alsnog kunnen beperken tot de drie timolol, metoprolol en atenolol, dan zou zij ontegenzeggelijk over de dwanglicenties kunnen beschikken. Zouden daarentegen buiten haar toedoen alle van belang zijnde stoffen, als resultaat van de beschermde bereidingswijzen, nog onder heersende octrooiën vallen, dan zou het haar geheel vrij staan te kiezen of zij voor één, een bundel, of voor de drie verbindingen dwanglicentie zou vragen, geheel afhankelijk van haar voorkeur, en zou de Octrooiraad haar die dwanglicenties ingevolge haar eigen maatstaven vervolgens ook moeten verlenen.

Juiste toepassing van de wet, in het licht van de wetwijzigingen voornoemd, is dat bij de beoordeling van het nodig zijn van een dwanglicentie, de octrooihouder van het eerste octrooi verplicht is tot het verlenen van iedere licentie, nodig voor iedere (art. 30 Row.) toepassing van het afhankelijke octrooi. Zal de houder van het afhankelijke octrooi onder de dwanglicentie de meest profijtelijke verbindingen gaan voeren, waarmede hij zou profiteren van bijzonderheden van de te vervaardigen stof waaraan betrokkene - in de woorden van de Bijzondere Afdeling - part noch deel heeft, dan zet zich dit economisch voordeel om in c.q. wordt rechtgetrokken met de adequate licentievergoeding";

dat verzoekster verder in haar memorie van grieven o.m. heeft aangevoerd, dat de Bijzondere Afdeling tén aanzien van de wetsbepaling van art. 34 lid 4 Row. ten onrechte een andere maatstaf heeft aangelegd ter beoordeling van het criterium "nodig mocht zijn voor de toepassing van een afhankelijke octrooi" dan voor het criterium "niet verder dan noodzakelijk is voor de toepassing van het afhankelijke octrooi", betreffende de omvang van de dwanglicentie;

dat verzoekster deze tweede grief als volgt heeft toegelicht:

"Het door de Afdeling van Beroep bij de beoordeling van het laatste criterium, te weten de omvang waartoe een dwanglicentie zich uitstrekt, refereren aan art. 30 van de Rijksoctrooiwet is terecht en dient op zichzelf doorgetrokken te worden naar de beoordeling van het eerste criterium, de vraag in hoeverre de dwanglicentie nodig is voor de toepassing van het afhankelijke octrooi. Los van de vrijheid van de octrooihouder zijn rechten bij de aanvraag - en daarna - te beperken, is onomstreden dat het aan de octrooihouder vrij staat zelf te kiezen op welke wijze hij van zijn rechten gebruik maakt. Hij kan dit in negatieve zin doen, door zijn octrooi (niet belangeloos) te beperken, en hij kan het in positieve zin doen, door zich te richten op de meest economisch profijtelijke verbindingen. Dat alles staat hem vrij, en dient hem mogelijk te zijn, met als correctiefactor de adequate licentievergoeding. Een andere opvatting zou te weinig recht doen aan de waarde van vervolger- c.q. verbeteringsoctrooiën";

dat verzoekster bovendien, subsidiair, als derde grief nog heeft aangevoerd, dat de Bijzondere Afdeling ten onrechte heeft geoordeeld, dat met het bestaan van zes met name genoemde technisch en economisch waardevolle produkten, die vrij onder octrooi 0050885 vervaardigd kunnen worden, verzoekster geen dwanglicentie nodig heeft;

dat verzoekster ter toelichting daarbij in haar memorie van grieven het volgende naar voren heeft gebracht:

"Deze grief draagt een subsidiair karakter. Zelfs indien Uw Afdeling van Beroep de opvatting van de Bijzondere

Afdeling tot de Uwe maakt, blijft dat bij de beoordeling van de economische motieven, over de individuele belangen van de aanvrager heen, tevens acht moet worden geslagen op de algemene maatschappelijke belangen die zijn gemoeid met een richtige marktordening voor wat betreft - hier van belang - de farmaceutische produkten. Alom bestaat begrip en instemming met de noodzaak om tot bezuiniging van de geneesmiddelen te komen. Van overheidswege wordt daaraan op verschillende manieren bijgedragen. Het lijkt in dat verband maatschappelijk onbestreden dat verantwoorde concurrentie door middel van bijvoorbeeld parallelimport, een juist merkegebruik en het kunnen beschikken over een dwanglicentie - met in het verlengde een gerechtvaardigde licentievergoeding - nodig en nuttig is, in welk kader de Bijzondere Afdeling te beperkt heeft geoordeeld dat met de zes met name genoemde technisch en economisch waardevolle produkten, in meer algemene zin sprake is van voldoende doelmatige en verantwoorde exploitatie van het octrooi, die in de weg zou staan aan het verlenen van een dwanglicentie";

dat octrooihoudster in antwoord op de memorie van grieven van verzoekster heeft aangevoerd, dat zij zich kan verenigen met de beslissing van de Bijzondere Afdeling d.d. 31 december 1987 voor zover daarbij de verlening van een dwanglicentie werd geweigerd, doch van mening is dat als grond voor die weigering reeds voldoende had moeten zijn de omstandigheid dat in casu voor de toepassing van octrooi 0050885 geen sprake is van een technische noodzaak gebruik te maken van de uitvinding vervat in octrooi 162.363;

dat octrooihoudster zich dan ook uitdrukkelijk distantiëert van de passage in de beschikking van de Bijzondere Afdeling, waarin deze overweegt dat naar haar oordeel voor het "nodig zijn" van een gedwongen licentie bepalend is, of de houder van een afhankelijke octrooi zonder een zodanige licentie op onredelijke wijze gehinderd wordt in een doelmatige en verantwoorde exploitatie van zijn octrooi, en dat daarbij niet louter aan een technische noodzaak dient te worden getoetst doch ook andere elementen, en met name economische motieven, behoren te worden gewogen;

dat octrooihoudster voorts van mening is, dat ook verzoekster geen argumenten heeft aangedragen, die tot een andere uitleg van art. 34 lid 4 Row. dan door haar - octrooihoudster - verdedigd, kunnen leiden;

dat octrooihoudster daarbij o.m. het volgende naar voren heeft gebracht:

"a) Bij de beoordeling van de aanvraag van een dwanglicentie dient de Bijzondere Afdeling uit te gaan van de stand van zaken op het ogenblik van indiening van het verzoek tot verlening van de dwanglicentie en niet van een situatie zoals die had kunnen zijn indien verzoekster bepaalde stappen zou hebben genomen. In casu heeft verzoekster haar octrooiaanvraag niet beperkt c.q. gesplitst noch haar octrooi beperkt.

b) De aangehaalde wetwijzigingen zijn overigens minder spectaculair dan verzoekster wil doen geloven. Ook onder de wet vóór 1977 zou het voor verzoekster mogelijk geweest zijn om in plaats van het onderhavige octrooi een beperkter octrooi resp. octrooiën te hebben verkregen.

c) Afgezien van de vraag of het oordeel van de Afdeling van Beroep in de Cimetidine beslissing m.b.t. de omvang van de te verlenen licentie juist is dient het desbetreffende criterium zeker niet óók te worden toegepast terzake van de prealabele vraag of een dwanglicentie nodig is. Niet alleen zou een en ander betekenen dat daarmede het dubbele criterium van art. 34 lid 4 verwordt tot één criterium, hetgeen in strijd zou zijn met art. 34 lid 4, doch bovendien is een dergelijke uitleg strijdig met de duidelijke bewoordingen van art. 34 lid 4.

d) Een dergelijke uitleg van artikel 34, lid 4 Row. zou bovendien een volledige uitholling van de rechten onder het heersende octrooi betekenen. Die rechten zijn *niet* het ontvangen van een adequate licentievergoeding (voor zover een dergelijke *adequate* vergoeding al tot de mogelijkheden

zou behoren) doch de rechten opgesomd in art. 30 Row. en met name het recht om het geöctrooierde produkt c.q. het resultaat van een geöctrooierde werkwijze als eerste en met uitsluiting van anderen op de markt te brengen.

e) De dwanglicentieregeling is een uitzondering op de hoofdregel, dat een octrooihouder een ieder toepassing van zijn octrooi kan verbieden, en dient derhalve zeer restrictief te worden toegepast.

f) Een octrooi geeft de houder niet de garantie, dat dit onder alle omstandigheden kan worden toegepast. Wettelijke regelingen (zoals de Hinderwet) of rechten van derden kunnen daaraan in de weg staan. Tot laatstgenoemde categorie behoren ook octrooirechten van anderen. De dwanglicentieregeling geeft daarop een correctie, doch alleen voor zover dat nodig is voor de toepassing van het octrooi, met dien verstande dat anders het octrooi niet toegepast zou kunnen worden”;

dat octrooihoudster verder in verband met de subsidiaire grief van verzoekster het volgende heeft gesteld:

“Deze grief wordt ten onrechte voorgesteld. Op de aldaar aangevoerde algemene maatschappelijke belangen ziet de regeling van art. 34 lid 4 niet. Daartoe dient – in voorkomende gevallen (en dit is zeker niet zo’n geval) – de regeling van art. 34 lid 1.

Het behoeft geen betoog dat de – in casu niet relevante – algemene maatschappelijke belangen wel zeer eenzijdig door verzoekster worden belicht. Met name op het gebied van farmaceutische produkten is een goede – niet door een dwanglicentie systeem zoals voorgesteld door verzoekster uitgeholde – octrooibescherming noodzakelijk teneinde verdere innovatie mogelijk te maken”;

dat octrooihoudster bovendien nog naar voren heeft gebracht, dat verlening van de gevraagde dwanglicentie door de Octrooiraad onverenigbaar zou zijn met art. 6 lid 1 van de Europese Conventie tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (ECRM) j° art. 1 van het (bij die Conventie behorende) Eerste Protocol;

O. dienaangaande:

dat octrooihoudster de bevoegdheid van de Octrooiraad om dwanglicenties wegens afhankelijkheid te verlenen ter discussie heeft gesteld;

dat octrooihoudster daarbij naar voren heeft gebracht, dat:

a) art. 34 lid 4 Row. in strijd is met art. 1 van het Eerste Protocol bij de ECRM, omdat niemand van zijn eigendom mag worden beroofd dan in het algemeen belang (met inachtneming van de voorwaarden neergelegd in de wet en in de algemene beginselen van internationaal recht) en afhankelijkheid geen grond is voor verlening van een dwanglicentie in het algemeen belang doch uitsluitend in het belang van de houder van het afhankelijke octrooi;

b) de verlening van een dwanglicentie de vaststelling betreft van burgerlijke rechten en verplichtingen, en derhalve door een onafhankelijke rechterlijke instantie in de zin van art. 6 ECRM dient te geschieden, hetgeen in Nederland betekent, dat in laatste instantie niet de Octrooiraad maar de burgerlijke rechter bevoegd is (verg. art. 34 lid 1 Row.);

dat de Afdeling van Beroep met betrekking tot het door de octrooihoudster sub a) gestelde wil opmerken, dat het naar haar oordeel i.c. niet gaat om een beroving van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij de ECRM;

dat vooropgesteld wordt dat het octrooirecht, hoewel dit naar gangbare terminologie als een vorm van (intellectuele) eigendom wordt aangeduid, niet (volledig) gelijk gesteld kan worden aan het (gewone) eigendomsrecht als bedoeld in art. 1 van het Eerste Protocol bij de ECRM;

dat zowel vermogensrechtelijk als qua beschermingsomvang weliswaar gelijkenissen bestaan tussen het octrooirecht en het gewone eigendomsrecht, doch evenzeer duidelijke verschillen;

dat in casu het belangrijkste verschil hierin bestaat, dat de beschermingsomvang van het octrooirecht, in tegenstel-

ling tot die van het gewone eigendomsrecht, vanaf het moment dat het ontstaat ex lege beperkt is, namelijk door de beperkende bepalingen van de artikelen 30 t/m 34B Row.;

dat de Afdeling van Beroep verder in verband met het sub a) gestelde niet met octrooihoudster eens kan zijn, dat de regeling ten aanzien van de verlening van dwanglicenties wegens afhankelijkheid uitsluitend zou zijn in het leven geroepen in het belang van de houders van afhankelijke octrooiën;

dat deze regeling immers niet los gezien kan worden van het systeem van de Rijsoctrooiwet, dat mede beoogt reeds ter kennis van het publiek gebrachte uitvindingen verder te verbeteren of aan te wenden voor de verbetering van andere technieken;

dat het beginsel dat het algemeen belang daarbij voorop heeft gestaan wellicht het best geïllustreerd kan worden aan de hand van de Memorie van Toelichting op de wet van 7 november 1910, *Stb.* 313, waarin onder “Gronden voor de hernieuwde regeling van het octrooirecht” onder meer – nadat is medegedeeld, dat bij de bescherming van de uitvinder naar het oordeel van de Regering het algemeen belang betrokken is, en opwekken tot het doen van uitvindingen en tegengaan van het geheimhouden daarvan de twee grote doeleinden zijn, die bij de samenstelling van een octrooiwet behoren te worden nagestreefd – een vijftal beginselen worden aangegeven “als inleiding op de volledige ontwikkeling van de aangenomen grondregelen in de eigenlijke toelichting tot het Wetsontwerp” en als uitvloeisel van de overwegingen van de Regering om tegemoet te willen komen “aan de praktische bezwaren tegen ene octrooiwet”, zoals met name het in de wet van 15 juli 1869 – waarbij de Octrooiwet van 1817 werd opgeheven – genoemde bezwaar, dat “een regeling van het octrooirecht, waarbij het belang van de uitvinder zowel als dat van het algemeen voldoende in het oog wordt gehouden, niet wel uitvoerbaar is”, waaronder sub e) “verzekering van het algemeen belang, zowel door toekenning aan derden van het recht om onder zekere voorwaarden, ook tegen de wil van de octrooihouder, de geöctrooierde uitvinding toe te passen, als door onteigening van het octrooi”;

dat de Afdeling van Beroep er voorts in verband met de stellingname van de octrooihoudster hierboven sub b) op wil wijzen, dat naar haar oordeel de beslissingsbevoegdheid aangaande deze kwestie bij een ander forum ligt, namelijk de burgerlijke rechter;

dat de Wet de Octrooiraad immers aanwijst als de instantie, waar gedwongen licenties wegens afhankelijkheid op verzoek worden verleend (zie art. 34, lid 5 Row.) en staatsrechtelijk in het Koninkrijk de burgerlijke rechter de aangewezen is om een zodanige wettelijke bepaling te toetsen aan Verdragsbepalingen;

dat de Afdeling van Beroep de twijfel, de octrooihoudster heeft geuit ten aanzien van de bevoegdheid van de Octrooiraad om over het voorliggende verzoek om een dwanglicentie te beslissen, derhalve niet deelt en zal overgaan tot beoordeling van het verzoek;

dat de vraag is gerezen of artikel 34 lid 4 Row. beoogt, altijd wanneer sprake is van enige afhankelijkheid, tot verlening van dwanglicenties wegens afhankelijkheid te verplichten, danwel uitsluitend in die gevallen, dat anders het jongere octrooi in het geheel niet toegepast zou kunnen worden;

dat de eerste volzin van art. 34 lid 4 Row. aangeeft, dat de octrooihouder te allen tijde verplicht is de licentie te verlenen, welke nodig mocht zijn voor de toepassing van een octrooi, verleend op een aanvraag met een gelijke of latere dag van indiening of, indien voor de aanvraag een recht van voorrang bestaat, voorrangsdatum;

dat naar het oordeel van de Afdeling van Beroep het woord “nodig” in deze volzin van artikel 34 lid 4 Row. de strekking heeft die gevallen te betreffen, waarbij de verleende uitsluitende rechten volgens het jongere octrooi

de verleende uitsluitende rechten volgens het oudere octrooi overlappen;

dat de tweede en de derde volzin van art. 34 lid 4 Row. aangeven, dat de licentie, bedoeld in de eerste volzin, zich niet verder zal uitstrekken dan noodzakelijk is voor de toepassing van het jongere octrooi en onder de verplichting, dat de houder van het oudere octrooi een wederkerige licentie onder het jongere octrooi wordt verleend;

dat met de bepaling van art. 34 lid 4 Row. naar het oordeel van de Afdeling van Beroep aldus beoogd is aan te geven, dat de verplichting tot het verlenen van een licentie slechts bestaat teneinde de houder van het jongere octrooi in staat te stellen die handelingen te verrichten, die hij anderen op grond van art. 30 Row. kan verbieden en die hemzelf door de houder van het oudere octrooi, bij ontbreken van een licentie op grond van art. 33 lid 1 Row., eveneens verboden zouden kunnen worden;

dat de houdster van octrooi 162.363 in dit verband nog de vrees heeft geuit van uitholling van de rechten onder het dominerende octrooi, waarbij zij heeft gesteld, dat die rechten niet bestaan uit het ontvangen van een adequate licentievergoeding, doch dat die rechten zijn opgesomd in art. 30 van de Rijksoctrooiwet, waarbij het met name gaat om het recht het geoctrooierde produkt c.q. het resultaat van de geoctrooierde werkwijze als eerste en met uitsluiting van anderen op de markt te brengen;

dat de Afdeling van Beroep evenwel opmerkt, dat dit laatste evenzeer geldt voor de houdster van het afhankelijke octrooi en dat de wetgever juist voor dit geval van conflicterende rechten een regeling heeft getroffen voor het door de Octrooiraad c.q. de burgerlijke rechter doen vaststellen van een adequate licentievergoeding voor het geval dat de partijen omtrent het bedrag van een dergelijke vergoeding niet tot overeenstemming kunnen komen;

dat de houdster van het dominerende octrooi verder nog naar voren heeft gebracht, dat met name op het gebied van de farmaceutische produkten een goede - niet door een dwanglicentiesysteem zoals voorgesteld door verzoekster uitgeholde - octrooibescherming noodzakelijk is teneinde verdere innovatie mogelijk te maken;

dat de Afdeling van Beroep er echter op wijst, dat het de bedoeling van de wetgever is geweest, juist in het geval van stofbescherming, om door het systeem van de gedwongen licentie de mogelijkheid te bieden tot de exploitatie van een nieuwe geoctrooierde werkwijze voor de bereiding van de stof, teneinde te vermijden dat de prikkel zou worden weggenomen tot het vinden van dergelijke nieuwe werkwijzen, hetgeen de innovatie zou tegengaan;

dat in het onderhavige geval verzoekster houdster is van het langs de Europese weg verleende octrooi 0050885, dat in Nederland geldig is;

dat dit octrooi blijkens conclusie 1 de bereiding omvat van verbindingen met de formule (...);

dat het octrooi 162.363, waaronder dwanglicentie verzocht wordt, blijkens conclusie 4 omvat het op voor analoge verbindingen bekende wijze bereiden van verbindingen met de algemene formule (...);

dat de inhoud van octrooi 0050885 en die van octrooi 162.363 elkaar derhalve overlappen;

dat octrooihoudster daarom verplicht is verzoekster licentie te verlenen;

O., dat octrooihoudster een tweetal subsidiaire verzoeken heeft gedaan in geval dwanglicentie zou worden verleend, betrekking hebbende op 1) de tegen octrooi 0050885 aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure en 2) het stellen van zekerheid door verzoekster;

dat de Afdeling van Beroep zich heeft afgevraagd of het stelsel van de Rijksoctrooiwet, sinds invoering per 1 december 1987 van de terugwerkende kracht van de nietigheid, zou kunnen meebrengen, dat art. 34 lid 6, vierde volzin, van de Rijksoctrooiwet van overeenkomstige toepassing zou worden verklaard in gevallen, waarbij op een verzoek om verlening van een dwanglicentie dient te worden beslist, terwijl nog een nietigheidsprocedure aanhangig is tegen het octrooi van de verzoeker om dwanglicentie;

dat de Afdeling van Beroep echter van oordeel is, dat hoofdbeginsel blijft dat, wanneer een octrooi eenmaal definitief is verleend, de octrooihouder de daaruit voortvloeiende rechten moet kunnen uitoefenen;

dat dit beginsel naar het oordeel van de Afdeling van Beroep geen uitzondering lijdt, wanneer op basis van een definitief verleend octrooi een dwanglicentie wordt verzocht, en tegen dat octrooi een nietigheidsprocedure is c.q. wordt aangespannen;

dat het besluit, waarbij verzoekster in het onderhavige geval dwanglicentie wordt verleend onder octrooi 162.363, derhalve niet zal worden opgeschort totdat inzake de nietigheidsprocedure tegen octrooi 0050885 in eerste instantie zal zijn beslist, doch, zodra dit overeenkomstig art. 34 lid 7 Row. op verzoek van de verkrijger in de openbare registers van de Octrooiraad zal zijn ingeschreven, werking zal hebben;

dat de Afdeling van Beroep echter wel, in het voetspoor van haar beslissing van 8 september 1986, *BIE* 1986, blz. 354, de gedwongen licentie zal verlenen onder het voorbehoud, dat bij een uitspraak van de rechterlijke macht die kracht van gewijsde heeft gekregen, tot gehele of gedeeltelijke nietigheid, de licentie daarna slechts van kracht zal blijven voor het eventueel overblijvende, geldige gedeelte van octrooi 0050885;

dat de Afdeling van Beroep het overigens in het onderhavige geval, gezien de daarvoor door octrooihoudster ter zitting van de Bijzondere Afdeling aangevoerde gronden en gelet op de economische onevenwichtigheid door de technisch geringere verdienste van de uitvinding beschermd door het afhankelijke octrooi, het geboden acht aan verzoekster het stellen van zekerheid op te leggen;

dat het vorenoverwogene inhoudt, dat het beroep van verzoekster gegrond is en de beschikking van de Bijzondere Afdeling d.d. 31 december 1987, waarvan beroep, dient te worden vernietigd; enz.

Boekbesprekingen

Mr S. Gerbrandy, *Kort commentaar op de Auteurswet 1912*. Arnhem, Gouda Quint B.V., 1988, XXIV en 513 blz. Prijs f 125,-. [Bibliotheek Octrooiraad AA 1554.]

"Kort commentaar" is niet de juiste benaming. Het in 1988 uitgekomen, nieuw bewerkte commentaar op de Auteurswet 1912 telt 462 bladzijden tekst, 51 bladzijden registers en nog enkele bladzijden inhoudsopgave, voorwoord, literatuur en afkortingen. Een kloek boekwerk, thans ook in harde koft, beslist geen pocket editie meer. De titel is dan ook niet beschrijvend maar dient veeleer om de

oorsprong aan te duiden. Toch ziet Gerbrandy dit niet als een nieuwe druk van zijn werk van 1973 maar als een nieuw boek, een eigen werk en geen bewerking meer van het korte, maar oh zo handige boekje van Pfeffer.

Wel is er nog veel van de uitgave van 1973 aanwezig. De opzet is geheel dezelfde gebleven: een artikelsgewijze bespreking van de wet, telkens eerst de tekst van het te bespreken artikel (nu in een andere, kleinere letter dan de overige tekst), dan een verwijzing naar relevante literatuur en daarna een puntsgewijze commentaar. De auteur maakt daarvoor in zijn voorwoord excuses; ik vind het nog altijd

een ideale indeling als men iets wil opzoeken en ben blij dat dit strakke systeem niet is losgelaten. Ook van de oude tekst vindt men in dit boek nog heel wat terug. Er zijn nu eenmaal wetsartikelen waarmee niets gebeurt of die misschien niet de echte belangstelling van de schrijver hebben en die zijn ongerept gebleven of alleen aan het einde up to date gebracht door een enkele vermelding van recente rechtspraak. Wat niet ongerept is gebleven, zijn de literatuurverwijzingen; die zijn opgeschoond zodat o.a. iedere verwijzing naar De Beaufort is vervallen. Men moet dus de oude druk niet weggooiden; die blijft van belang voor de verwijzing naar oudere literatuur.

Overname van oude tekst heeft altijd het risico dat op een enkel punt wetswijzigingen over het hoofd worden gezien. Zo ook hier. De aantekeningen 2 en 3 bij art. 8 spreken nog over verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en over de Wet op de Stichtingen – beide afgeschaft bij de invoering van Boek 2 BW –; in aantekening 2 voorafgaande aan art. 26 wordt nog de oude dwangsomregeling besproken, niet die welke thans geldt ingevolge de eenvormige wet. Het zijn slechts kleinigheden; als ooit nog eens iemand het aandurft dit boek opnieuw te bewerken, kan e.e.a. misschien worden verbeterd.

Het boek heeft, dat blijkt wel uit de groei van de omvang, aanmerkelijke uitbreiding ondergaan. Dat komt enerzijds omdat Gerbrandy bij een aantal onderwerpen wat dieper op historie en theorie is ingegaan, zoals hij in zijn voorwoord schrijft, maar het komt ook door nieuwe ontwikkelingen die moesten worden commentarieerd. Zo bijvoorbeeld de nieuwe artikelen 45a-45g die een aparte regeling geven voor het auteursrecht op filmwerken en die hier van uitvoerig commentaar worden voorzien, maar ook de rechtspraak van het Hof van Justitie van de EG, inmiddels ook voor het auteursrecht van groot belang, die hier in een duidelijk overzicht te vinden is. Minder opvallend, maar toch niet zonder belang is de uitvoeriger bespreking van de strafbepalingen, te verklaren uit het droevige feit dat, zoals Gerbrandy meldt voor wie het nog niet wist, de georganiseerde misdaad zich tegenwoordig ook op het terrein van het auteursrecht beweegt. En natuurlijk begeeft de schrijver zich ook op het glibberige pad van de computerprogrammatuur.

Ik zie al deze uitbreidingen als even zovele aanwinsten, zeker voor wie – zoals ik al vele jaren – het boek vooral gebruikt als naslagwerk, als een (goud)mijn waarin men niet alleen over ieder voor het auteursrecht belangrijk onderwerp wel iets kan vinden, maar dat ook altijd door verwijzingen naar buitenlandse schrijvers en rechtspraak aangeeft waar men zich buiten het kleine Nederlandse rechtswereldje nader kan oriënteren. Gerbrandy moge het mij vergeven, en het doet niets af aan mijn waardering voor zijn eigen opvattingen, maar het bijzondere van dit werk – of het bijzondere, Gerbrandy kan op dit punt geen keus maken – ligt voor mij toch in de rijkdom van buitenlandse rechtsbronnen die hij op zo handige wijze weet aan te reiken. (Om slechts iets te noemen, in deze druk zijn enkele honderden buitenlandse rechterlijke uitspraken verwerkt en besproken).

Maar wat nu over de eigen visie van deze auteur? Artikel 1 noopt hem tot een diepgaand onderzoek naar de aard van het auteursrecht, waarbij hij ten strijde trekt zowel tegen Grosheide als tegen Koopmans en diens bezwaar tegen "voortwoekeren". Zijn credo vind ik terug op blz. 13:

"De vaste wil om letterkunde, wetenschap en kunst te bevorderen en de creatieve geesten profijt te doen hebben van hun werk, strekken tot behoud van een stuk cultuurgood. Het in het auteursrecht ingebouwde persoonlijkheidsrechtelijke element zorgt voor de ongerepte bewaring ervan. Zo is het en zo behoort het te blijven. De vereiste openheid voor gewijzigde omstandigheden en de reële bereidheid tot wijzigingen in vorm, met behoud van beginsel, kunnen daaraan niet afdoen."

De artikelen 10 en 12 geven eveneens aanleiding tot diepgaand commentaar; dat spreekt wel vanzelf. Het begrip "werk" wordt uitvoerig besproken, met afwijzing van

criteria als "statistische Einmaligheid" of nieuwheid en beklemtoning van het criterium originaliteit. Maar niet van belang is volgens Gerbrandy of die originaliteit zich manifesteert bij het rijtje 'letterkunde', 'wetenschap' of 'kunst'. In zijn bespreking van de kubus van Rubik poneert hij dat men zich daar niet het hoofd over moet breken; 'speeldingen' zijn beschermd evenals een 'happening': het wettelijk rijtje is niet limitatief. Bij dit laatste zet ik toch wel een vraagteken. Is die opvatting niet in tegenspraak met het bovenweergegeven credo? En is er niet alle reden de zware bescherming die het auteursrecht biedt tot het rijtje te beperken, ook al houdt men, zoals Gerbrandy, stevig vast aan het vereiste van een eigen en oorspronkelijk karakter? Zijn opvatting dat dat laatste voldoende is om niet alles wat niet elders beschermd wordt onder het auteursrecht te laten vallen – een ontwikkeling die ook hij afwijst – overtuigt mij niet.

Bij artikel 12 – ik spring maar wat rond – is het met name het begrip "uitputting" van het auteursrecht waartegen hij ten strijde trekt. En ook hier wil hij niet al te precies zijn: "recht is geen wiskundesom": dus moet men veiling en tweedehands boekhandel van auteurswege ongemoeid laten, maar moet verhuur van met toestemming van de auteur verkochte toondragers (muziekcassettes) wel als een nieuwe – en zonder toestemming van de auteur verboden – openbaarmaking worden beschouwd. Is hier niet veeleer sprake van een wenselijkheidsopvatting dan van een rechtsopvatting? En kun je met dit soort wetsuitlegging wel werken, zodanig dat het systeem nog overzichtelijk en voorspelbaar blijft? Dit laatste geldt ook voor zijn opvatting dat het begrip "portret" in art. 21 anders en ruimer moet worden geïnterpreteerd dan in de art. 19 en 20: uit wenselijkheids oogpunt alles voor te zeggen, uit een oogpunt van wetssystematiek niet.

Bij deze enkele kritische opmerking wil ik het laten. Het boek biedt verder een rijkdom van ideeën, gedachten en voorbeelden die ik in deze beperkt te houden bespreking onmogelijk kan schetsen. Men neme het zelf ter hand. Het hele werk draagt bovendien in sterke mate het persoonlijk stempel van zijn maker, in het taalgebruik – klutstechniek voor scrambling, werkboek voor reader, "hier happen wij even naar adem" – maar ook door het enthousiasme waarmee het gehele terrein wordt verkend en de belezendheid en deskundigheid waarvan het blijkt geeft.

Heemstede, 21 juli 1989.

S.B.

ECTA, European Communities Trade Mark Practitioners' Association, *License, assign, but don't endanger your trade mark*. (Conference organized by ECTA, Copenhagen, Friday, May 22, 1987)

Londen, ECTA, 1988, 101 blz. Prijs £ 16,-.

Het onderwerp van het congres dat de ECTA (European Communities Trade Mark Practitioners' Association) in mei 1987 te Kopenhagen heeft gehouden, is gegoten in de vorm van een aansporing, een slogan zo men wil: *License, assign, but don't endanger your trade mark*. Helemaal duidelijk is die aansporing mij niet. Is het een aanbeveling om overdracht of het verschaffen van een licentie te gebruiken als middelen om gevaar voor het merk (teniet gaan door niet gebruik bijv.) te keren, of is het juist een waarschuwing dat overdracht of een licentie gevaren voor het merk kunnen opleveren en dat men daarop bedacht moet zijn? De inhoud van de in dit boekje gebundelde voordrachten geeft op dit punt geen opheldering; de enige die de betekenis van de titel aanroert is de Franse inleider, Gérard Bloch, maar hij wijst er enkel op dat het niet de bedoeling is het onderwerp van het jaar daarvoor – gebruik van het merk als vereiste voor het voortbestaan (en soms voor het ontstaan) van het merkrecht – opnieuw te

behandelen. Ik houd het er maar op dat men eenvoudigweg heeft bedoeld het onderwerp overdracht van het merk en merklicenties in de verschillende rechtsstelsels aan de orde te stellen. Daar komt in ieder geval de inhoud van dit boekje op neer. Het bevat het openingswoord van de president, zeven inleidingen (Denemarken en Italië ontbreken) en tenslotte een verslag van de discussie.

Natuurlijk bestaat er verband met het onderwerp van het congres van 1986 (besproken in *BIE* 1988, blz. 295); bij herhaling wijzen inleiders erop dat licentieverlening tot voordeel heeft dat het gebruik dat de licentiehouder van het merk maakt aan de merkhouder wordt toegerekend en aldus teniet gaan van het merkrecht door niet-gebruik van het merk voorkomt (in enkele landen - United Kingdom bijv. - is dat alleen het geval als de merklicentie is ingeschreven). Er is ook - althans voor wat betreft licenties die veelal grensoverschrijdend werken - verband met het EEG recht (welke bedingen mag een licentieovereenkomst bevatten). Beide aspecten, maar vooral het laatste aspect, komen dan ook in de verschillende inleidingen herhaaldelijk aan de orde, en het EEG-recht, voor zover dat voor merklicenties van belang kan zijn, wordt afzonderlijk besproken door de Belgische spreker, Van Innis.

De overdracht krijgt relatief weinig aandacht; kennelijk zijn daar niet zoveel problemen mee. Slechts twee van de vertegenwoordigde landen (de BRD en Griekenland) houden nog vast aan het vereiste van overdracht van de onderneming voor rechtsgeldige overdracht van het merk en blijven dus zitten met de ons uit het oude merkrecht (en het huidige handelsnaamrecht) bekende problemen van hoeveel of hoe weinig er moet worden overgedragen om van overdracht van een onderneming te kunnen spreken. De BRD heeft dan nog het bijzondere - ook in 1986 naar voren gebrachte - probleem dat voor het ontstaan van een merkrecht vereist is dat degeen die het merk doet inschrijven daadwerkelijk een onderneming heeft waarin het merk wordt gebruikt. Dat geeft moeilijkheden in die gevallen dat een concern alle merken bij de holding wenst onder te brengen, die het gebruik daarvan dan weer aan diverse werkmaatschappijen laat. Daarvoor wordt door de Duitse spreker dan ook gewaarschuwd, evenals voor het verzuimen van het sluiten van licentie-overeenkomsten in dergelijke situaties; als die ontbreken, kan het gebeuren dat gebruik door de werkmaatschappijen niet aan de merkhouder wordt toegerekend en dat dus het merkrecht, ondanks dat gebruik, verloren kan gaan. Overigens is het belangrijkste punt dat naar voren komt, de vraag in hoeverre het merkrecht ten dele kan worden overgedragen, met name voor slechts een deel van de waren (of diensten) waarvoor het is ingeschreven. Enige inleiders verschaffen voor de oplossing van dat probleem handige tips.

Handige tips en waarschuwingen treft men in de diverse inleidingen overigens bij herhaling aan en dat kentekent de aard van deze inleidingen: elkaar gegevens verschaffen die voor de praktijk van nut kunnen zijn.

Een en ander concentreert zich op de licenties, die met name in landen als Spanje en Griekenland voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven essentieel blijken te zijn, maar die wel problemen kunnen opleveren, wanneer - zoals

de Spaanse spreker M. de Justo zo treffend weet aan te geven - de "honeymoon" tussen licentiegever en licentiehouder voorbij is. Zo wijst hij op de gevaren die liggen in de niet ongebruikelijke toestemming van de merkhouder dat de licentiehouder het merk ook als huismerk gebruikt en in zijn handelsnaam opneemt. Als daar geen goede contractuele regeling voor wordt gemaakt, geeft dat voor de merkhouder problemen bij het einde van de relatie. Hij adviseert anderzijds de licentienemer om naast het merk van de licentiegever een eigen merk te voeren, om niet volledig van de licentiegever afhankelijk te worden. Kortom het ene goede advies na het andere.

Bijna alle inleiders bespreken de voor- en nadelen van inschrijving van een licentie-overeenkomst (meer zekerheid ten aanzien van de rechtspositie enerzijds, mogelijk ongewenste publiciteit anderzijds); bijna alle inleiders maken melding van de kosten, van belastingproblemen die bij licentie-overeenkomsten kunnen rijzen en van bijkomende verplichtingen, zoals inschrijving van de overeenkomst in bijzondere registers als de licentie leidt tot betaling van royalties aan buitenlandse ondernemingen (Spanje) of als er anti trust bepalingen in het geding kunnen zijn (BRD). Behalve in de BRD is de merklicentie in alle vertegenwoordigde landen in de wet geregeld; behalve in United Kingdom (waar de merkhouder zeggenschap over de kwaliteit van de gemerkte waar - of dienst? - moet houden) worden bijzondere eisen voor de rechtsgeldigheid van de merklicentie in het algemeen niet gesteld. Wel moet de overeenkomst vrijwel overal schriftelijk worden aangegaan.

De enige die een poging doet de licentie-overeenkomst (als bedoeld in art. 11 BMW) af te bakenen van andere overeenkomsten waarbij de merkhouder anderen het gebruik van zijn merk toestaat (sponsoring bijv.) is Gielen. Hij heeft zijn keuzen in het debat moeten verdedigen en daaruit blijkt wel dat zulk een afbakeningsexercitie zinnig is. Onderwerp van het debat was ook de rechtspositie van de licentiehouder in geval van merkinbreuk door derden, die niet overal bevredigend geregeld lijkt te zijn (met name de Benelux regeling die de licentiehouder in sterke mate afhankelijk maakt van de medewerking van de merkhouder, sprak velen kennelijk niet aan). Als - voor mij fascinerende - uitsmijter kwam tenslotte nog ter sprake de mogelijkheid een merk te gebruiken als zekerheid voor credieten, nl. door het merk aan de credietgever over te dragen en het gebruik daarvan dan weer van de credietgever via een licentie te verkrijgen.

Het geheel geeft een soort panorama-blik. Niet genoeg wetenschap om op dicht te varen, wel genoeg om attent te zijn op de problemen en de mogelijkheden die zich in verschillende rechtsstelsels ten aanzien van het aan de orde gestelde deel van het merkenrecht voordoen. Ik vond de vorige bundel leerzamer, maar ook deze is de moeite waard. Het geheel is geschreven in begrijpelijk Engels.

Heemstede, 16 juli 1989.

S.B.