

# RECHTSKUNDIG WEEKBLAD

REDACTIE : RIDDER RENE VICTOR, HOOFDREDACTEUR

E. BOONEN, C. CAENEPEEL

REDACTIEADRES : PROF. MR. RIDDER RENE VICTOR, BRITSELEI 40, 2000 ANTWERPEN

## KLEUR, KLEURENCOMBINATIE OF TINT ALS MERK

### Beschouwingen bij de arresten van het Benelux-Gerechtshof van 9 februari en 9 maart 1977

In de twee hierna afgedrukte arresten antwoordt het Benelux-Gerechtshof hoofdzakelijk op door Nederlandse rechters gestelde vragen van interpretatie van art. 1 B.M.W.

Vóór deze rechters was, op grond van art. 14 A 1 a B.M.W.<sup>1</sup>, de nietigheid ingeroepen enerzijds van een merk voor een antibioticum waarvan Beecham Ltd. houdster is en bestaande in een capsule waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart gekleurd is (Arrondissementsrechtbank Rotterdam; zaak A 76/1) en anderzijds van een merk bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw, waarvan houdster is Application des Gaz, S.A. (ADG) en door haar gevoerd en ingeschreven voor haar bekend assortiment kampeerartikelen (Gerechtshof Arnhem; zaak A 76/2). De verwijzende rechtscolleges wensten van het Hof te vernemen of kleuren, kleurencombinaties en specifieke tinten van kleuren op zichzelf merken kunnen zijn in de zin van artikel 1 B.M.W. Een probleem van eerder marginale betekenis, dat alleen een zeer beperkte groep merken aanbelangt, zou men kunnen opmerken. Zoals uit de hiernavolgende beschouwingen moge blijken hebben de door de Nederlandse rechtscolleges gestelde vragen het Benelux-Gerechtshof nochtans de gelegenheid geboden zich uit te spreken over fundamentele vragen van merkenrecht. De gestelde vragen zijn nauw met elkaar verwant en soms vrijwel identiek en deze opmerking geldt uiteraard ook voor de twee arresten die daarom samen worden besproken.

In een eerste deel blijven wij stilstaan bij de overwegingen van het Hof, gewijd aan de vraag wat (en o.m. of kleur etc.) kan teken-zijn met onderscheidend vermogen in de zin van art. 1 B.M.W. In een tweede deel gaat onze aandacht allereerst naar de door het Hof ondernomen poging een algemene regel voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen «in concreto» te formuleren en vervolgens en vooral naar de betekenis die in de B.M.W. aan het gebruik van een merk is toegemeten door het Hof (of, anders uitgedrukt, naar de plaats van de «inburgering») bij het beoordelen van het onderscheidend vermogen van een teken.

#### I. Kleuren, kleurencombinaties en tinten als tekens met onderscheidend vermogen

Zoals uit een vergelijking van de door beide Nederlandse rechtscolleges lichtjes verschillend geformuleerde eerste vraag blijkt, bestaat zij, in feite, uit twee vragen :

1) kan een kleur (of kleurencombinatie of specifieke kleurentint) op zichzelf een *teken* zijn in de zin van art. 1 B.M.W. ? en

2) zo ja, kan dat teken dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden (m.a.w. heeft dat teken onderscheidend vermogen) in de zin van art. 1 B.M.W. ?

Het Hof heeft de vraag in elk geval in die tweeledige zin begrepen en in zijn overwegingen duidelijk de behandeling van beide deelvragen gescheiden gehouden.

#### 1. De vraag naar het teken-zijn van kleur, kleurencombinatie en tint

1.1. Om de draagwijdte van deze deelvraag goed te begrijpen is het nodig zich de traditionele Neder-

<sup>1</sup> Art. 14, A : «Ieder belanghebbende, met inbegrip van het Openbaar Ministerie, kan de nietigheid inroepen : 1.a. van het depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist.»

landse opvatting terzake voor ogen te houden. In de door L. Wichers-Hoeth bewerkte vierde druk van Drucker's *Kort Begrip van het Recht betreffende de industriële en intellectuele Eigendom* (1966) vindt men deze opvatting ongewijzigd terug: «Het teken moet zich ertoe lenen als bijzonder kenteken op of aan de waar of haar verpakking, te worden aangebracht. (...). *Ondeugdelijk als merk zijn in dit verband de vorm, kleur of enige andere eigenschap van de waar of van een gedeelte daarvan of harer verpakking* (bv. de eigenaardige vorm of kleur van een stuk zeep, van een doos, tube of fles of van een karton of klos)»<sup>2</sup>. Hoewel hij niet uitdrukkelijk naar kleuren verwijst is het toch dezelfde gedachtengang die men terugvindt bij Van Nieuwenhoven Helbach: «Intussen is niet alles wat op of aan de waar of haar verpakking zichtbaar is daardoor alleen reeds een warenmerk. De op of aan de waar of haar verpakking zichtbare voorstelling moet tevens een teken zijn. Dat wil zeggen, dat die voorstelling geëigend moet zijn om als kenteken van de waar te worden opgevat. Als zodanig mag ze niet te omvangrijk of te ingewikkeld zijn (...) en evenmin de indruk wekken voor de waar of haar verpakking een versiering te zijn. Dergelijke voorstellingen vormen de aankleding van de waar en fungeren daarom niet als kenteken. Zij kunnen derhalve geen warenmerken zijn. Op dezelfde grond werd onder de oude wetgeving hier te lande aangenomen, dat ook de vorm van de waar of haar verpakking geen merk kan zijn. Uit het feit, dat zij van de waar of de verpakking deel uitmaakt, werd afgeleid, dat zij voor die waar niet als kenteken wordt onderkend en dus voor die waar niet als teken fungeert»<sup>3</sup>.

Uit deze citaten komt duidelijk naar voren dat het probleem van het kenteken-zijn van de kleur op dezelfde manier wordt benaderd als dat van de vorm: vorm en kleur van produkt of verpakking behoren tot de uiterlijke verschijningsvorm van het produkt, maken er a.h.w. deel van uit, kunnen er dus niet naar verwijzen, wat een essentiële functie is van het merk.

Tegenover deze restrictieve Nederlandse opvatting m.b.t. vorm- en kleurmerken — die trouwens in het merkenrecht van vele industrielanden is terug te vinden — stond de Belgische opvatting die van oudsher, in het spoor van de Franse rechtsleer en rechtspraak ter zake een zeer ruime benadering toeliet<sup>4</sup>. De voor het Nederlandse merkenrecht karakteristieke bezwaren tegen vorm- en kleurmerken hebben in Frankrijk en België nooit veel weerklank gevonden. Wat kleur en vorm van *verpakkingen* betreft stond de tekst van art. 1 van de Franse merkenwet van 1857 trouwens een restrictieve opvatting in de weg daar de daarin

vervatte opsomming van tekens uitdrukkelijk «les enveloppes» noemde. M.b.t. vorm en kleur van *waren* als merk vindt men bij een gezaghebbend auteur als P. Roubier nochtans genoemde restrictieve benadering terug: «Mais la loi de 1857 exige que la marque soit constituée par un signe servant à distinguer le produit, elle ne peut donc être constituée par le produit lui-même; (...) il ne faut pas oublier que la marque consiste en un signe qui permet de reconnaître le produit, ce qui suppose que le produit est complet, et réunit tous ces éléments, en dehors de ce signe»<sup>5</sup>. Roubier is echter op dit punt niet gevolgd geworden. De nieuwe Franse merkenwet van 31 december 1964 noemt in haar art. 1 onder de tekens die als merk worden beschouwd «la forme caractéristique du produit ou de son conditionnement» en ook «combinaisons et dispositions de couleur». De kritiek die men t.a.v. bovengenoemde restrictieve opvatting m.b.t. vorm en kleur van produkt en verpakking als merk kan formuleren, is dat zij berust op een verwarring nopens de aard van de *zelfstandigheid* die een kenmerk van waar of verpakking moet vertonen om als teken in de zin van het merkenrecht te kunnen functioneren. Zij gaat er nl. van uit dat dit een fysische zelfstandigheid moet zijn, terwijl het eigenlijk alleen erop aankomt of bedoeld kenmerk kan worden erkend of waargenomen als een van de waren of verpakking onderscheiden kenteken. Zoals Hefermehl het zegt in zijn kritische evaluatie van het Duitse merkenrecht dat, om gelijkaardige overwegingen, eveneens vorm en kleur merkenrechtelijke bescherming ontzegt: «Nicht auf die körperliche, sondern die begriffliche Verschiedenheit kommt es an»<sup>6</sup>.

Zoals blijkt uit een recente beslissing van het House of Lords van 21 mei 1975 is het Engelse merkenrecht zich pas nu van deze traditionele restrictieve benadering aan het vrijmaken<sup>7</sup>. In de beslissing van het Court of Appeal van 10 april 1974 die door het House of Lords in de zopas genoemde uitspraak ongedaan werd gemaakt weigerden de Engelse rechters nog unaniem in de kleurencombinatie waarin een farmaceutische capsule was uitgevoerd een merk te zien<sup>8</sup>. Buckley L.J. schrijft: «It seems to me that the application is for registration of the capsule as a trade mark relating to itself. I find it impossible to regard the color scheme as a mark distinct from the capsule»<sup>9</sup>. Lawton L.J. stelt van zijn kant: «The appearance of an article is something different from a mark upon it. A mark upon an article may be large or small: but if it becomes so large that it represents the appearance of the article,

<sup>5</sup> P. ROUBIER, *Le Droit de la Propriété Industrielle*, vol. II, 1954, nr. 260.

<sup>6</sup> BAUMBACH-HEFERMEHL, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, Bd II, 10. Auflage, 1969, p. 58.

<sup>7</sup> In re Smith, Kline and French Laboratories Ltd v. Sterling-Winthrop Group Ltd, *RPC*, 1976, p. 511 e.v.

<sup>8</sup> *RPC*, 1976, p. 513 e.v.

<sup>9</sup> *RPC*, 1976, p. 524.

<sup>2</sup> p. 70.

<sup>3</sup> *Nederlandse handels- en faillissementsrecht*, 6e druk, 1974, deel II, p. 117.

<sup>4</sup> Cf. A. BRAUN, *Précis des Marques de Produits*, 1971, nrs. 53-56.

it is no longer a mark»<sup>10</sup>. In de beslissing van het House of Lords waarin deze opvatting door Lord Diplock van de hand wordt gewezen, komt opnieuw de gelijkaardigheid naar voren van de bezwaren tegen vorm en kleur van produkt of verpakking als merk. Na de definitie van het merk en de regels betreffende de inschrijving van merken in het Engelse merkenrecht te hebben onderzocht besluit hij: «I see nothing in these rules to require a trade mark to be two-dimensional only or to exclude from registration a mark which covers the whole of the visible surface of the goods»<sup>11</sup>. Zodra wordt aanvaard dat het uiterlijk van een produkt, zijn aankleding of opmaak, wat men in de Angelsaksische landen de «get up» van het produkt noemt, voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, staat niets de erkenning als teken van vorm en van kleur van produkt of verpakking nog in de weg. Met de erkenning van de kleurige opmaak van een produkt (capsule) als merk wordt meteen in het Engelse merkenrecht ook de deur geopend voor de (tot nog toe geweigerde) erkenning van driedimensionele en dus van vormmerken<sup>12</sup>. De advocaat-generaal Berger heeft in zijn conclusies in de zaak A 76/1 (gekleurde capsule) uitgaande van het Duitse Warenzeichengesetz, een analoge redenering gevolgd m.b.t. de vraag of kleuren binnen de definitie van het merk in art. 1 B.M.W. vallen. Hij wijst er nl. op dat hoewel het Duitse merkenrecht aan vorm en kleur van produkt of verpakking de bescherming van het door inschrijving te verkrijgen formele merkrecht ontzegt, zij nochtans een volkomen gelijkwaardige bescherming kunnen genieten via de zogenaamde *Ausstattungsschutz*. Aangezien enerzijds het begrip *Ausstattung* in elk geval mede omvat wat men traditioneel in Nederland de *aankleding* van het produkt noemt, anderzijds art. 1 B.M.W. expliciet de vorm van waren of verpakking noemt en verder geen beperkingen stelt m.b.t. wat merk kan zijn, m.a.w. de merkdefinitie in de B.M.W. ruim genoeg is om al wat aan het begrip *Ausstattung* beantwoordt bescherming te verlenen, mag worden aangenomen dat wat in de BRD *Ausstattungsschutz* geniet ook merkenrechtelijke bescherming onder de B.M.W. kan genieten. Welnu, kleuren en kleurencombinaties genieten *Ausstattungsschutz*<sup>13</sup>.

<sup>10</sup> RPC, 1976, p. 525.

<sup>11</sup> RPC, 1976, p. 535.

<sup>12</sup> TMR, 1975, p. 356-59.

<sup>13</sup> Het feit dat kleuren in de BRD via de *Ausstattungsschutz* bescherming genieten heeft in belangrijke mate de overtuiging gevormd van beide advocaten-generaal ten gunste van merkenrechtelijke bescherming van kleuren. Het is echter belangrijk het verschil tussen de wijze van ontstaan van een merkrecht door depot — in het stelsel van de BMW zonder vooronderzoek — en de wijze van verkrijgen van *Ausstattungsschutz* voor ogen te houden. Bij de *Ausstattung* gaat het steeds om een daadwerkelijk gebruikt teken dat zich als onderscheidingsteken in het verkeer heeft doorgezet. Het exclusieve recht op de *Ausstattung* ontstaat op het ogenblik waarop zij «innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt» (§ 25 WZG). De vraag naar een aan de *Ausstattung* inherent

1.2. Afgezien van de zopas besproken passus uit de conclusie van advocaat-generaal Berger is aan deze hele problematiek i.v.m. (de nog in vele industrielanden geldende) restrictieve opvatting van het begrip «teken» noch door de verwijzende rechtscolleges, noch door de partijen (althans voor zover uit de samenvatting van hun standpunten in de arresten blijkt) noch door het Hof zelf aandacht besteed. Men mag aannemen dat zij, wat het Benelux-merkenrecht betreft als voorbijgestreefd werd beschouwd, gezien de expliciete opname van vormmerken in de niet limitatieve enumeratie van art. 1 B.M.W.<sup>14</sup>. Twijfel hieromtrent was des te minder mogelijk nu in België van oudsher een ruime definitie van het merk werd gehanteerd die vorm en kleuren mede omvatte en de Benelux-toelichting bij het verdrag en de uniforme wet de in art. 1 opgenomen definitie ruimer noemt «dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Benelux-landen aanvaarde»<sup>15</sup>. Er was dus geen plaats voor een interpretatie van art. 1 B.M.W. die het begrip «teken» een engere draagwijdte zou hebben gegeven dan het in het Belgisch merkenrecht reeds bezat. Dat art. 1 B.M.W. ook door de Nederlandse rechters in die zin wordt begrepen en zij de «oude» problematiek i.v.m. kleurmerken erdoor uit de weg geruimd achten blijkt trouwens uit twee beslissingen, beide betr. inbreuken op merken van ADG (procespartij in de zaak A 76/2) bestaande in een specifieke tint van de kleur blauw en de vorm van gaspatronen voorzien van de kleur blauw, uitgaande enerzijds van de president van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en anderzijds van het Gerechtshof te Arnhem en waarin alleen het onderscheidend vermogen van de betrokken merken ter discussie stond (en trouwens op tegenovergestelde wijze door beide rechtsinstanties werd beoordeeld)<sup>16</sup>.

onderscheidend vermogen doet zich in het geheel niet voor (VON GAMM, *Warenzeichengesetz* 1965, p. 505-6). De rechter in de Benelux-landen zal echter worden geconfronteerd met kleuren en meer algemeen met het uiterlijk voorkomen van produkten of verpakkingen gedeponneerd als merk, waarvan hij bij gebrek aan voorafgaand gebruik, het inherente onderscheidend vermogen zal moeten beoordelen. Alleen in het geval van een daadwerkelijk gebruikt merk, zij het een beschrijvend woordmerk, een kleur of het uiterlijk voorkomen van waren of produkten, zal de positie van de rechter in de Benelux-landen enigszins te vergelijken zijn met die van de Duitse rechter voor wie een exclusief recht op een *Ausstattung* wordt ingeroepen. Cf. infra over de figuur van de «inburgering» in het Benelux-merkenrecht.

<sup>14</sup> In de eerste Nederlandse commentaar op de B.M.W. leest men: «Kleuren zijn volgens de definitie van art. 1 niet van merkbescherming uitgesloten, mits zij dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. In de praktijk gaat een steeds groter aantal ondernemingen ertoe over een bepaalde kleur of kleurencombinatie als herkenningstekens te bezigen. Er bestaat geen bezwaar tegen erkenning van dergelijke tekens, mits zij onderscheidend werken met betrekking tot de door de onderneming verhandelde waren.» Cf. L. WICHERS HOETH, *Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet*, 1970, p. 43.

<sup>15</sup> Cf. bij M. GOTZEN, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, 1969, Bijlage III, p. 226.

<sup>16</sup> B.I.E., 1973, p. 178 e.v. met noot van N.H.

In de vrijwel identieke overwegingen van de beide arresten gewijd aan deze eerste deelvraag m.b.t. het teken-zijn van kleur of kleurencombinatie (arrest A 76/1 van 9 februari 1977) en van kleur of specifieke tint van kleur (arrest A 76/2 van 9 maart 1977) wordt dan ook uitsluitend uitgegaan van de tekst van art. 1 B.M.W. en van de ontstaansgeschiedenis van de uniforme merkenwet. De uiterst eenvoudige redenering van het Hof komt hierop neer: art. 1 B.M.W. bepaalt dat als individuele merken worden beschouwd een aantal opgesomde tekens «en alle andere tekens» die (kunnen) dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Bij gebrek aan enige aanduiding in andere zin in de wetsgeschiedenis vallen kleur, kleurencombinaties en tinten daar eveneens onder. Er is wel enerzijds het vereiste van onderscheidend vermogen en anderzijds de uitsluiting van bescherming in het tweede lid van art. 1 B.M.W. van bepaalde vormen maar verder is er niets in art. 1 B.M.W. dat («met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur», zoals het Hof zich uitdrukt) een *a priori* uitsluiting van kleuren, kleurencombinaties of tinten met zich zou medebrengen. Het Hof stelt dus duidelijk vast, dat afgezien van de uitsluiting van bepaalde vormmerken (art. 1, lid 2, B.M.W.) er in de wet geen enkele grondslag — buiten het vereiste van onderscheidend vermogen — aanwezig is voor het *a priori* vrijhouden van bepaalde tekens<sup>17</sup>. Buiten het gebied der vormmerken kunnen beperkingen van de mogelijkheid zich het exclusief gebruik van tekens voor te behouden alleen voortvloeien uit het vereiste van onderscheidend vermogen. Daarmede komt het Hof aan het tweede onderdeel van de eerste vraag toe. Niettemin overweegt het hier reeds dat uit dit samenstel van regels (i.e. het vereiste van onderscheidend vermogen en de in het lid 2 van art. 1 vervatte uitzonderingen m.b.t. vormen) «voortvloeit dat één enkele kleur *niet vaak* voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen». In het kader van de behandeling van het eerste onderdeel van vraag 1, dat alleen betrekking heeft op de vraag naar het voor bescherming in aanmerking komende *teken*, laat het Hof met deze, in feite ongetwijfeld juiste opmerking, ietwat voorbarig en inconsequent, zijn reticentie t.a.v. de exclusieve toeëigening van een enkele kleur als merk doorschemeren door een *a priori* appreciatie «in abstracto», van het onderscheidend vermogen van een dergelijk merk.

## 2. De vraag naar het onderscheidend vermogen van kleur, kleurencombinatie en tint

De beoordeling of een teken onderscheidend vermogen bezit is van feitelijke aard en is dan ook, zoals

<sup>17</sup> In het *Warenzeichengesetz* (§ 4, (2)1) van de BRD zijn een aantal tekens *a priori* van inschrijving als merk uitgesloten op grond van een zgn «Freihaltebedürfnis».

door de advocaat-generaal Berger onderstreept, voorbehouden aan de soevereine appreciatie van de feitenrechter. Men vindt deze zienswijze m.b.t. het vroegere nationale merkenrecht terug in de rechtspraak van het Hof van Cassatie<sup>18</sup> zowel als in die van de Hoge Raad<sup>19</sup>. Ook de Benelux-toelichting tot het verdrag en de uniforme wet gaat van die zienswijze uit: «De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden»<sup>20</sup>. Van dit standpunt wordt door het Hof uiteraard niet afgeweken waar het stelt dat het *van de omstandigheden* afhankelijk is of een kleur, een kleurencombinatie of een specifieke tint, onderscheidend vermogen zal hebben. Het Hof laat de verwijzende rechtscollages op dit punt nochtans niet helemaal in de kou staan. Inderdaad *in de eerste plaats* preciseert het Hof hoe het onderscheidend vermogen in de zin van art. 1, lid 1, B.M.W. dient te worden opgevat: er is aan de in die bepaling gestelde eis van onderscheidend vermogen voldaan *indien het teken de identiteit van de waar of van de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren*<sup>21</sup>. Het teken moet dus kunnen dienen als drager van die welbepaalde boodschap. Dit betekent o.m. dat tekens, die drager zijn van een andere boodschap bv. doordat ze wijzen op de aanwezigheid van een bepaalde eigenschap van de gekenmerkte waar, weliswaar onderscheidend kunnen werken maar niettemin niet onder de definitie van het merk vallen. De door het Hof gegeven precisering is ook speciaal van belang m.b.t. vormen kleurmerken omdat voor de bescherming van tekeningen en modellen, zowel wat het Belgisch modellenrecht onder het regime van het K.B. van 29 januari 1935 als wat het nieuwe Benelux-modellenrecht betreft, ook wel wordt uitgegaan van het vereiste dat het model (of de tekening) onderscheidend karakter moet hebben om voor bescherming in aanmerking te komen<sup>22</sup>. Uit de precisering van het Hof wordt duidelijk dat het merkenrechtelijk begrip van het onderscheidend vermogen niet samenvalt met het gelijkaardige begrip uit het modellenrecht. De vorm en/of kleurige uitvoering van produkt of verpakking die voor bescherming als model in aanmerking komt is daardoor nog niet een voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komend teken, en omgekeerd zijn vorm en/of kleurige opmaak van produkt of verpakking die voor be-

<sup>18</sup> Cass., 20 april 1950, *Pas.*, 1950, I, 556.

<sup>19</sup> H.R., 14 febr. 1902, *W.*, 7710; H.R., 6 maart 1933, *N.J.*, 1933, p. 1766; H.R., 6 april 1936, *N.J.*, 1936, nr. 470.

<sup>20</sup> Cf. bij M. GOTZEN, *loc. cit.*

<sup>21</sup> Arrest in de zaak A 76/2 van 9 maart 1977.

<sup>22</sup> Cf. L. DE GRUYSE, «Modellenbescherming in ontwikkeling», *T.P.R.*, 1969, 377; P. EECKMAN, noot onder Hof Antwerpen, 4 februari 1976, *R.W.*, 1976-77, 2074.

scherming als merk in aanmerking komen niet *ipso facto* vatbaar voor bescherming als model.

In de tweede plaats geeft het Hof de feitenrechter een soort vuistregel mede voor het beoordelen van het onderscheidend vermogen van kleur, kleurencombinatie en tint. Deze regel komt hierop neer dat het voor een enkele kleur moeilijker zal zijn dan voor een kleurencombinatie of een kleurentint het vereiste onderscheidend vermogen te hebben zonder dat nochtans «de mogelijkheid daartoe op voorhand (...) geheel mag worden uitgesloten». Meer dan een soort op algemene ervaring berustend oordeel kan dit niet worden genoemd. Wel valt op dat de uitspraak van het Hof in ruime mate overeenkomt met wat in de Belgische en Franse rechtspraak op het stuk van het onderscheidend vermogen van kleurmerken wordt aangenomen<sup>23</sup>.

De Franse rechtspraak onder het regime van de merkenwet van 1857 stond weliswaar weigerachtig t.a.v. een enkele kleur als merk maar aanvaardde wel tinten en kleurencombinaties. Sinds het in werking treden van de nieuwe merkenwet var. 1964, worden door een deel van de rechtsleer naast de basiskleuren ook tinten niet langer vatbaar voor bescherming geacht en daarbij wordt een beroep gedaan op het feit dat in de niet limitatieve opsomming van tekens in art. 1 alleen zijn opgenomen de «combinaisons ou dispositions de couleur»<sup>24</sup>. De administratieve rechters hebben echter in hun rechtspraak in het kader van de door die wet ingevoerde procedure van vooronderzoek niettemin reeds herhaaldelijk specifieke tinten als deugdelijke merken erkend<sup>25</sup>.

«D'une manière générale», aldus Antoine Braun m.b.t. de Belgische rechtspraak «la jurisprudence rejette la prétention à monopoliser une couleur simple, dont l'emploi doit être réservé à tous. (...). Par contre (...) les tribunaux ont admis qu'une combinaison de couleurs (...) ou même que la nuance particulière d'une couleur (...) peuvent constituer une marque valable»<sup>26</sup>.

Voor de uitsluiting van één enkele basiskleur als merk wordt nu eens het gevaar voor monopolisering (het spectrum biedt slechts zeven grondkleuren) ingeroepen, dan weer het gebrek aan onderscheidend vermogen van een enkele kleur, zonder dat altijd

duidelijk is welke van die overwegingen determinerend wordt geacht. Bij A. Braun leest men dat «la seule difficulté gît dans la pratique si le choix veut se porter sur les couleurs simples, en raison du fait que le nombre de couleurs est en définitive limité»<sup>27</sup>. In het door hem geciteerde vonnis van 17 oktober 1967 overweegt de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk «dat wegens het beperkt aantal grondkleuren en hun niet specifiek karakter aangenomen moet worden dat in het alimentatiebedrijf een bepaalde grondkleur alleen niet voor bescherming in aanmerking komt, wel een genuanceerde kleur of een grondkleur gecombineerd met andere elementen». Deze overweging volgt op een andere overweging waarin wordt gesteld «dat de zeven basiskleuren, *praktisch door alle merken van eetbare produkten* en meer bepaaldelijk olie of tafelolie worden aangewend onder bepaalde vormen en niemand zich het monopolie van zulke kleuren mag aanmatigen, hetgeen indruist tegen het hoofdbeginsel van de vrijheid van handel»<sup>28</sup>. De weigering bescherming te verlenen aan een grondkleur blijkt hier op beide genoemde motieven te stoelen. Wat uit deze overwegingen in elk geval duidelijk naar voor komt is dat Braun's weergave van de houding van de Belgische rechter t.a.v. een basiskleur als merk niet in een al te absolute zin mag worden begrepen: er is in die overwegingen geen sprake van een a priori uitsluiting «in abstracto» van de basiskleur als merk.

Wat de B.M.W. betreft is in elk geval alleen relevant het al dan niet aanwezig zijn van onderscheidend vermogen en aangezien dit van een feitelijke beoordeling van de omstandigheden afhangt, heeft het Hof er zich wel voor gewacht «in abstracto» en a priori de grondkleur onderscheidend vermogen en dus bescherming als merk te ontfangen.

Het aan de verschillende formulering van de vragen van de twee verwijzende rechtscolleges aangepaste antwoord in punt 1 van het dictum van beide arresten houdt dan ook slechts de bevestiging in dat een kleur, een kleurencombinatie en een specifieke tint van een kleur tot de tekens behoren die (kunnen) dienen om de waar van een onderneming te onderscheiden in de zin van art. 1 B.M.W.

## II. Onderscheidend vermogen «in concreto» en inburgering

1. De verwijzende rechtscolleges hebben zich niet tevreden gesteld met de algemene vraag naar het teken-zijn met onderscheidend vermogen van kleur, tint en combinatie daarvan. Zij wensten, voor het geval dat het antwoord van het Hof daarop positief zou zijn, ook nadere fingerwijzingen van het Hof voor het beoordelen in een concreet geval van dit

<sup>23</sup> Cf. A. Braun, *op. cit.*, nrs. 54-55.

<sup>24</sup> Zoals door de adv.-gen. Berger opgemerkt, worden in het Voorontwerp van Overeenkomst inzake een Europees merkenrecht (1964, gepubliceerd in 1973, art. 8) en in de Nota over de creatie van een E.E.G.-merk van 6 juli 1976 (nr. 72, *Bulletin E.G.*, suppl. 8/76) in de niet limitatieve opsomming van tekens die als merk kunnen dienen alleen «kleurencombinaties» genoemd. Hetzelfde geldt voor het in april 1977 gepubliceerde eerste deel van het Voorontwerp voor een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (art. 8).

<sup>25</sup> Voor een vrijwel volledig overzicht van de Franse rechtsleer en rechtspraak ter zake zowel onder het regime van de wet van 1857 als onder het regime van de wet van 1964 zie de noot van Y. SAINT-GAL onder Trib. administratif Paris, 10 febr. 1977 («Couleur jaune caractéristique»), RIPIA, 1977, 12 e.v.

<sup>26</sup> Cf. A. BRAUN, *op. cit.*, nr. 54.

<sup>27</sup> C.A. BRAUN, *loc. cit.*

<sup>28</sup> B.R.H., 1968, I, 290, met noot van L. DE GRUYE.

onderscheidend vermogen (zaak A 76/1, vraag 4; zaak A 76/2, vraag 2). Dat dit, met uitzondering voor wat betreft één punt (de «inburgering»), waarop we hierna terugkomen, als een voor het Hof hachelijke onderneming werd beschouwd door de beide advocaten-generaal, kan men uit de daaraan gewijde beschouwingen in hun conclusies duidelijk merken.

De Rotterdamse rechtbank (zaak A 76/1; vraag 4) formuleerde de vraag op algemene wijze: naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk in een bepaald geval daadwerkelijk het door art. 1, lid 1, B.M.W. vereiste onderscheidend vermogen bezit? Het Hof is het oordeel van de advocaat-generaal Berger, dat deze vraag, gezien haar zuiver feitelijk karakter, zich niet voor een beantwoording in haar algemeenheid leent, niet gevolgd. Bij zijn poging, om niettemin een boven de casuïstiek uitstijgende algemene maatstaf te formuleren is het echter vervallen in wat moeilijk anders dan als een schoolvoorbeeld van tautologische redenering kan worden genoemd. Bij de beantwoording van de vraag of een teken «in concreto» het door art. 1 B.M.W. vereiste onderscheidend vermogen bezit, dient volgens het Hof maatstaf te zijn «of (...) het teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van even genoemd wetsartikel vermag te vervullen». Welnu, zoals blijkt uit het antwoord van het Hof op vraag 1 in beide arresten is de enige functie die het merk moet kunnen vervullen om onderscheidend vermogen te hebben in de zin van art. 1 B.M.W., precies het identificeren van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming. Het Hof stelt dus in die overweging in feite niets anders dan dat het teken zijn wezenlijke (primaire) functie zodanig moet vervullen dat het de wezenlijke functies van het merk vermag te vervullen. Men zou kunnen opwerpen dat het Hof door het gebruik van het meervoud «functies» nog naar andere dan de primaire onderscheidende functie van het merk heeft willen verwijzen in deze overweging. Het is juist dat het Hof in zijn antwoord op de vragen 2 en 3 in de zaak A 76/1, als behorend tot de wezenlijke functies van het merk, naast de onderscheidende functie ook die van de bescherming van de goodwill van de merkhouder noemt<sup>29</sup>. Deze opwerping vermag echter niet boven-

staande kritiek te ontzenuwen. Alleen het vervullen van de onderscheidende functie — zoals deze door het Hof in beide arresten is gepreciseerd in antwoord op vraag 1 van de verwijzende colleges — is nodige en voldoende voorwaarde opdat het merk voor bescherming in aanmerking zou komen. Het individuele merk wordt door de B.M.W. het vervullen van enige andere functie niet opgelegd. Alleen blijkt uit art. 13 A onder 2, B.M.W., zoals door het Hof uitgelegd in zijn Claeryn-arrest, dat andere functies van het merk, voor zover in feite vervuld, zoals de reclamefunctie (het kooplustopwekkend vermogen; het merk als «Kundensammler») en de bescherming van de goodwill (het merk als drager van goodwill) eveneens voor bescherming in aanmerking komen<sup>30</sup>. Het vervullen van die andere functies behoort in de B.M.W. vooralsnog echter niet tot de wettelijk vereiste wezenskenmerken van het merk.

2. Afgezien van de algemeen gestelde vraag, naar de maatstaf voor beoordeling van het onderscheidend vermogen «in concreto» van een teken uitgaande van de Rotterdamse rechtbank in de zaak A 76/1, hebben de beide verwijzende colleges (Rechtbank Rotterdam: vraag 4 in fine; Gerechtshof Arnhem: vraag 2b) meer specifiek gevraagd naar de betekenis van het daadwerkelijk gebruik van een teken, eventueel leidend tot zijn «inburgering» als maatstaf voor het beoordelen van het feitelijk onderscheidend vermogen van een teken in een bepaald geval. Terloops zij vermeld dat nog een andere specifieke vraag werd gesteld door het Gerechtshof Arnhem (vraag 2a in de zaak A 76/2) in antwoord waarop het Hof een aangepaste maar uiteraard approximatieve vuistregel heeft geformuleerd: een kleur of tint zal eerder onderscheidend werken in de zin van art. 1 B.M.W. wanneer zij wordt gevoerd voor een «specifieke warengroep» dan wanneer zij wordt gevoerd voor een uitgebreid assortiment waren<sup>31</sup>.

*cis des marques de produits*, 1971, p. 57 e.v. Braun merkt op — onder verwijzing naar de Beneluxtoelichting bij art. 16 B.M.W. — dat ook in de uniforme wet de geldigheid van het samengestelde merk is erkend. Wel dient erop te worden gewezen dat het antwoord van het Hof ruimer is dan de gestelde vraag: ook wanneer de vorm is uitgesloten van merkenbescherming, niet bij gebrek aan onderscheidend vermogen maar op grond van art. 1, lid 2, B.M.W., kan hij, indien uitgevoerd in kleur of kleurencombinatie, als individueel merk worden beschouwd; daar dit «niet meebrengt dat het gebruik van de vorm als zodanig wordt gemonopoliseerd». In de vragen en in het antwoord van het Hof wordt gesproken over vormen als merk. In feite heeft men hier te doen noch met kleur- noch met vormmerken maar met een samengesteld merk, kleur + vorm, meer bepaald met de kleurige opmaak of aankleding van produkt of verpakking.

<sup>30</sup> Arrest van 1 maart 1975 (Colgate Palmolive B.V. t/ N.V. Koninklijke Distilleerderijen Erven Lucas Bols, A 74/1), R.W., 1974-75, 2059 e.v., met noot van P. ECKMAN.

<sup>31</sup> Ook in de overwegingen aan deze vraag gewijd vervalt het Hof in een tautologische redenering: «Het (...) gaat om de vraag of in het concrete geval de kleur of kleurentint kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk (dit wil zeggen — antwoord op vraag 1 — de waren van een onderneming naar hun herkomst te identificeren) te vervullen en aldus geschikt is om naar

<sup>29</sup> Bij het antwoord van het Hof op de vragen 2 en 3 in de zaak A 76/1 (vorm van waar of verpakking zonder onderscheidend vermogen — capsule uitgevoerd in kleur of kleurencombinatie) wordt niet stilgestaan. Dat de samenvoeging van elementen die, ook al hebben zij op zichzelf geen onderscheidend vermogen, samen een deugdelijk (samengesteld) merk kunnen vormen is in het Belgisch merkenrecht van oudsher erkend. Cf. A. BRAUN, *Pré-*

De overwegingen van het Hof m.b.t. de eerstgenoemde vraag betreffende de betekenis die toekomt aan het gebruik dat van een teken is gemaakt, met het oog op de beoordeling van zijn onderscheidend vermogen hebben echter een veel ruimere draagwijdte. In feite wordt hier door het Hof het bestaan in het Benelux-merkenrecht van een beginsel aan het licht gebracht, een beginsel dat niet alleen kleurmerken betreft maar integendeel algemene gelding heeft<sup>32</sup>. Door dit beginsel wordt het begrip van het voor bescherming in aanmerking komende merk t.a.v. de reeds ruime definitie van art. 1, lid 1, B.M.W. nog uitgebreid. Immers uit de overwegingen van het Hof blijkt dat de notie van het teken dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, mede omvat die tekens die, hoewel oorspronkelijk van (voldoende) onderscheidend vermogen gespeend dit alsnog, ingevolge het (langdurig en/of intensief) gebruik dat ervan is gemaakt, hebben verworven. Deze erkenning van de «inburgering» of «doorzetting» (in het Duitse merkenrecht «Durchsetzung»<sup>33</sup>), zoals dit verschijnsel in de Nederlandse rechtsleer wordt genoemd en dat in de rechtspraak van de Hoge Raad<sup>34</sup> reeds erkenning had gevonden, heeft dan ook een veel grotere draagwijdte, dan alleen maar die van een in de casuïstiek van de beoordeling «in concreto» van het onderscheidend vermogen van merken te hanteren vuistregel. Zij geeft aan de definitie van het voor bescherming vatbare merk een bijkomende dimensie, aangezien nu vast komt te staan dat de B.M.W.-definitie van het merk in feite twee categorieën merken omvat nl. die merken bestaande in tekens die op zichzelf onderscheidend vermogen bezitten en daarnaast die tekens die dit onderscheidend vermogen door inburgering d.w.z. door het gebruik dat ervan is gemaakt geworden, hebben verworven. De figuur van de inburgering, die een belangrijke rol speelt in merkenrechtssystemen die bepaalde tekens a priori als ongeschikt voor mer-

kenrechtelijke bescherming uitsluiten<sup>35</sup> en waarin zij dan als een soort correctief functioneert is integendeel zo goed als onbekend in het Franse en Belgische merkenrecht met hun traditioneel zeer ruime opvatting van het voor bescherming in aanmerking komende teken. Ook de B.M.W. behoort tot de wetgevingen met ruime definitie van het voor bescherming vatbare teken en het is dan ook weinig waarschijnlijk dat de figuur van de inburgering in het Benelux-merkenrecht de betekenis zal krijgen die het in sommige landen zoals de BRD en de VSA heeft. Niettemin is de erkenning van deze figuur zeer belangrijk omdat hiermede de Benelux-wetgeving wordt gesitueerd in de lijn van een duidelijke trend in het moderne merkenrecht die wil dat elk teken dat daadwerkelijk als merk functioneert ook merkenrechtelijke bescherming moet genieten. Men vindt ze terug in de internationale definitie<sup>36</sup> van het merk aangenomen tijdens het congres van Berlijn van de A.I.P.P.I. in 1963 en in het Voorontwerp 1977 voor een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk<sup>37</sup>.

2.1. Het directe aanknopingspunt met deze figuur heeft het Hof echter in de Benelux-wet zelf gevonden waar in art. 14 A 1 a B.M.W. wordt verwezen naar art. 6*quinquies* B onder 2 van het Unieverdrag van Parijs.

Deze bepaling van het Unieverdrag, zoals herzien te Lissabon, regelt het regime van de zgn. «telle quelle»-merken hetwelk essentieel hierop neerkomt dat de Unielanden verplicht zijn, in het buitenland ingeschreven merken bescherming te verlenen «zoals ze zijn». Art. 6*quinquies* B somt op limitatieve wijze de gevallen op waarin niettemin aan die merken bescherming mag worden ontzegd, meer bepaald (art. 6*quinquies* B onder 2) wanneer het gaat om merken die elk onderscheidend vermogen missen, of die uitsluitend uit beschrijvende of uit gebruikelijke tekens bestaan. Art. 6*quinquies* C schrijft echter voor dat bij de beoordeling van de vatbaarheid voor bescherming

de eis van lid 1 van art. 1 de waren van een onderneming te onderscheiden (dit wil zeggen: de waren van een onderneming naar hun herkomst te identificeren).

<sup>32</sup> Dit komt tot uiting in de meest recente definities van het merk, zoals die van de AIPPI en die opgenomen in art. 8 van het Voorontwerp 1977 voor een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In de praktijk zullen vooral beschrijvende en gebruikelijke tekens op grond van dit beginsel voor bescherming in aanmerking komen.

<sup>33</sup> De figuur is in de Angelsaksische landen bekend onder de zgn. «secondary meaning doctrine». M.b.t. de Lanham Trade Mark Act van 1946 (VSA) schrijft Ladas: «But the Act also authorizes registration of (...) prohibited marks if in fact they have become distinctive of the applicants' goods in commerce by use, that is, if the mark has acquired a secondary meaning (...)» (S.P. LADAS, *Patents, Trademarks and Related Rights*, 1975, Vol. II, p. 955). In de BRD noemt § 4 (2) sub 1 als absolute weigeringsgrond voor de inschrijving, afwezigheid van onderscheidend vermogen, en sluit verder uit cijfers, letters en beschrijvende tekens. Al deze tekens kunnen niettemin worden ingeschreven «wenn sich das Zeichen im Verkehr als Kennzeichen der Waren des Anmelders durchgesetzt hat» (§ 4 (3)).

<sup>34</sup> Arrest van 14 april 1959 (merk «Véritable»), N.J., 1959, nr. 944, met noot van E.M.M.

<sup>35</sup> Cf. noot 33. Ook het Voorontwerp 1977 voor een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk kent een lijst van absolute weigeringsgronden voor de inschrijving (art. 11).

<sup>36</sup> (1) A mark is a sign capable of distinguishing the products or services of a person or of a group of persons. The distinctive character of a mark, in respect of the goods or services designated by it, arises from the nature of the sign or of the use which has been made of it.

(2) The following are signs capable of constituting marks on the sole condition that they are distinctive or have become distinctive of the products or services which they designate (...) cf. S.P. LADAS, *op. cit.*, Vol. II, p. 975.

<sup>37</sup> Art. 3, lid 2, van het voorontwerp luidt als volgt: «Het onderscheidend vermogen van het teken voor de waren of diensten die daarmee worden aangeduid, vloeit voort uit de aard van het teken of het gebruik dat er van is gemaakt.»

In art. 11 dat de absolute weigeringsgronden voor de inschrijving van een teken als merk opsomt heet het in lid 3 sub a dat «zal rekening worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden en met name met de duur en de omvang van het gebruik van het merk». Zie ook de Modelwet betr. merken, handelsnamen en daden van onrechtmatige mededinging, van de BIRPI (1967), art. 5, lid 2.



van die merken, rekening dient te worden gehouden met alle feitelijke omstandigheden en «met name met de duur van het gebruik van het merk», een voorschrift dat duidelijk de erkenning van het verschijnsel van de inburgering mede omvat.

Zoals gezegd geldt deze regeling van het Unieverdrag — dat op dit punt rechtstreeks werking heeft en waaraan door de B.M.W. niet wordt geraakt (cf. ook art. 38 B.M.W.) alleen t.a.v. merken van vreemde oorsprong.

In plaats van bij het noemen van het gemis aan onderscheidend vermogen als nietigheidgrond eenvoudig te verwijzen naar art. 1, lid 1, B.M.W. heeft art. 14 A sub 1 a het echter over het ontbreken van ieder onderscheidend vermogen «zoals dat nader omschreven is in art. 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs». Dit heeft tot gevolg dat niet alleen het depot van «telle quelle»-merken maar ook alle andere merkdepots onder de B.M.W., wat hun onderscheidend vermogen betreft, moeten worden getoetst aan de begripsomschrijving van art. 6quinquies B onder 2 Unieverdrag. Gezien de afwezigheid van enige verwijzing naar art. 6quinquies C in art. 14 A, sub 1 a kon er echter enige twijfel bestaan of de in die bepaling van het Unieverdrag vervatte regel eveneens algemene gelding had verkregen in het Benelux-merkenrecht. Het Hof heeft in zijn arrest van 9 februari 1977 (zaak A 76/1; gekleurde capsules) deze twijfel uit de weg geruimd en het is ervan uitgegaan dat de door het Unieverdrag gewilde samenhang tussen beide bepalingen in het kader van het regime van de «telle quelle»-merken ook gehandhaafd dient te blijven op grond van de verwijzing naar het Unieverdrag zoals zij in art. 14 A, sub 1 a, B.M.W. voorkomt, bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van alle depots<sup>38</sup>. Hoewel het zich daarover niet uitspreekt mag worden aangenomen dat het Hof de zienswijze van de advocaten-generaal is gevolgd die het ontbreken van een expliciete verwijzing naar art. 6quinquies C Unieverdrag aan een onachtzaamheid van de Beneluxwetgever toeschrijven.

2.2. Het is echter niet alleen in de verwijzing door de B.M.W. naar het Unieverdrag dat het Hof een grondslag vindt voor de erkenning van de «inburgering» van een teken als criterium voor het beoordelen van zijn onderscheidend vermogen maar ook in het systeem zelf van de B.M.W. Dit systeem wordt volgens het Hof gekenmerkt enerzijds door het feit dat in art. 4 onder de depots waardoor geen merkrecht wordt verkregen, het depot van een merk dat onderscheidend vermogen mist niet wordt vermeld

<sup>38</sup> De zeer restrictieve opvatting van A. BRAUN m.b.t. de draagwijdte van de verwijzing naar art. 6quinquies B, sub 2, is door de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof impliciet maar duidelijk van de hand gewezen. Cf. A. BRAUN, *Précis des Marques de Produits*, 1971, p. 66-69.

en anderzijds door het feit dat een door depot regelmatig verkregen merkrecht naderhand door toedoen van de merkhouders tot gebruikelijke benaming van een waar kan verworden en vervallen (art. 5, 4°, B.M.W.). Het Hof leidt eruit af «dat met de aan deze regeling ten grondslag liggende gedachtengang moeilijk verenigbaar zou zijn dat zich na het depot door toedoen van de depothouder voltrokken hebbende 'inburgering' buiten beschouwing zou moeten worden gelaten». Het Hof ziet dus correlatieve manifestaties van een zelfde beginsel in de verworping van een merk en in de inburgering van een oorspronkelijk ondeugdelijk teken. Dit brengt meteen mede dat het Hof van oordeel is dat inburgering niet noodzakelijk op het ogenblik van het depot moet zijn voltrokken (wat uiteraard wel het geval is in merkenrechtssystemen, zoals het Duitse, het Engelse of dat van de VSA, die een procedure van vooronderzoek kennen), maar naderhand nog de oorspronkelijke ondeugdelijkheid van het merk kan worden verholpen. De houder van een merk dat pas na het tijdstip van het depot door gebruik onderscheidend vermogen zal hebben verworven zal aldus niettemin op grond van zijn depot alsnog kunnen optreden tegen conflicterende merken of andere tekens gedeponeerd of in gebruik genomen na het (door de rechter vast te stellen) tijdstip waarop de inburgering van het oorspronkelijk ondeugdelijk merk was voltrokken.

Er mag worden besloten dat het Benelux-Gerechtshof, in de besproken arresten, door het afwijzen van ieder a priori'sme inzake de vatbaarheid voor bescherming van tekens en door de erkenning van het beginsel dat onderscheidend vermogen uit het gebruik van een teken kan ontstaan een nieuwe belangrijke bijdrage heeft geleverd tot de uitbouw in Benelux-verband van een aan de economische realiteit en aan de noden van de deelnemers aan het marktgebeuren aangepast merkenrecht<sup>39 40</sup>.

P. EECKMAN

<sup>39</sup> Cf. L. WICHERS HOETH, *Etude comparative de quelques aspects de l'Usage de la Marque*, 1963, p. 134.

<sup>40</sup> De derde vraag door het Gerechtshof te Arnhem tot het Hof gericht in de zaak A 76/2 had betrekking op de interpretatie van een der overgangsbepalingen van de B.M.W., met name, art. 29, lid 2. Deze bepaling zegt dat de eerste gebruiker van een teken in één der Beneluxlanden dat aldaar, onder het oude nationale recht niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking kwam maar een merk zou hebben gevormd indien de ruimere definitie van het merk in de B.M.W. van toepassing ware geweest, wordt geacht een uitsluitend recht te hebben verkregen door dat eerste gebruik. Derden, die zonder de eerste gebruiker te zijn in hetzelfde land eveneens van het teken gebruik hadden gemaakt, wordt een recht van voorgebruik toegekend. In de Benelux-toelichting bij art. 29 wordt echter uitsluitend naar vormmerken verwezen (die geen bescherming genoten onder de NL merkenwet) en naar geslachtsnamen (die als dusdanig geen bescherming genoten onder de Belgische merkenwet). Uit het antwoord van het Hof blijkt dat daaruit geen beperking van de draagwijdte van art. 29, lid 2, mag worden afgeleid en dat de bepalingen ook voor andere tekens en met name, ook voor kleuren en tinten (en voor kleurencombinaties) geldt. Deze zienswijze stemt overeen met die gehuldigd door het



Gerechtshof te Arnhem in zijn arrest van 23 mei 1973, *B.I.E.*, 1973, p. 179, met noot van N.H. Op een bijkomende vraag van een der partijen in het bodemgeschied tijdens de procedure voor het Hof (quid, indien het gebruik van de derde die het in art. 29, lid 2, bedoelde recht van voorgebruik inroept «weliswaar uit merkenrechtelijk oogpunt niet ongeoorloofd was maar wel uit hoofde van het gemene recht in het desbetreffende Beneluxland»? — nabootsing van het uiterlijke der waar kon in Nederland wel als daad van ongeoorloofde mededinging worden bestreden —) is het Hof niet willen ingaan. Het is, in vergelijking met wat het geval

was in het Clareyn-arrest blijkbaar tot een strikter houding teruggekeerd. Op een eveneens door een der partijen tijdens die procedure voor het Hof opgeworpen vraag werd in dat arrest in een *obiter dictum* uitvoerig ingegaan. Dit valt des te meer op nu de vraag betrekking had op een in de derde vraag van het Gerechtshof te Arnhem gehanteerd begrip (het gebruik van het teken gemaakt door een derde vóór het in werking treden van de B.M.W.), dat op zijn beurt ontleend was aan art. 29, lid 2, zelf, zodat zij zonder al te veel moeite had kunnen worden geacht in de door het verwijzend college voorgelegde vraag te zijn besloten.

## RECHTSPRAAK

### BENELUX-GERECHTSHOF

9 FEBRUARI 1977

President : de h. Dubbink

Tweede vice-president : de h. Wauters

Rechters : de hh. baron Richard, de Vreese, Goerens, Wampach, Ras, Moons en Mores

Advocaat-generaal : de h. Berger

Advocaten : mrs. de Savornin Lohman, Derom, Vermeulen en Stoop

**Merk—1. Kleur of kleurencombinatie—2. Vorm in kleur of kleurencombinatie uitgevoerd—3. Vorm van verpakking in kleur of kleurencombinatie uitgevoerd—4. Dienend om de waren van een onderneming te onderscheiden—Maatstaf—Inburgering.**

1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf — onder omstandigheden — dienen als teken om de waren van een onderneming naar de eis van art. 1 B.M.W. te onderscheiden.

2. Een merk, bestaande in een vorm welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstandigheden — dienen om de waren van een onderneming naar de eis van art. 1 B.M.W. te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is.

3. Een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstandigheden — dienen om naar de eis van art. 1 B.M.W. de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is.

4. Bij de beantwoording van de vraag of een teken naar de eis van art. 1 B.M.W. dient om de waren van een onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken — in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval — geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of de waren waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstrenen, dat het de wezenlijke functie van een individueel merk in de zin van dat wetsartikel vermag te vervullen.

Daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door «inburgering» de

door art. 1 B.M.W. vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen.

Centrafarm B.V. t/ A76/1 Beecham Group Ltd.

**Conclusie van de advocaat-generaal  
mr. W.J.M. Berger**

De Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam heeft de feiten waarover dit geding tussen Centrafarm en Beecham gaat als volgt vastgesteld :

Beecham is houdster van een merk voor de waar : het antibioticum ampiciline, waarvoor op 30 december 1971 een Benelux-depot is verricht onder nummer 574878. Dit merk bestaat in een cilindervormige capsule met halfbolvormige uiteinden, waarvan de ene helft rood en de andere helft zwart is gekleurd, met dien verstande dat de scheidslijn tussen rood en zwart dwars over de breedte van de capsule loopt. De vorm van deze capsule op zichzelf kan niet dienen om de waar ampiciline te onderscheiden. Tot zover de Rechtbank. Uit het vonnis van de Rechtbank blijkt voorts, dat Centrafarm als belanghebbende de nietigheid van het depot heeft ingeroepen op grond dat het is een depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken gegeven omschrijving van het merk (zie : art. 14 A sub 1a B.M.W.).

De Rechtbank te Rotterdam heeft Uw Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van artikel 1 B.M.W. :

«1. Kan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden ?

2. Kan een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ?

3. Kan een merk, bestaande in de vorm van een verpakking, welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitgevoerd, dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is ?

4. Ingeval een of meer van de vorige vragen bevestigend worden beantwoord : naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld dient om de waren van een onderneming te onderscheiden ? Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf ?»

Art. 1 B.M.W. luidt als volgt :

«Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.»

Dit artikel geeft derhalve niet met zoveel woorden uitsluit met betrekking tot de vraag of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf als merk in de zin van art. 1 B.M.W. kan worden beschouwd. Ook in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen wordt van kleur of kleurencombinatie niet gesproken. Voor zover te dezen van belang houdt gemeld commentaar het navolgende in :

«Dit artikel geeft een ruimere definitie van de warenmerken dan de thans door het interne recht en de rechtspraak van de Beneluxlanden aanvaarde.

Het houdt een uitvoerige, maar geenszins limitatieve opsomming in van de tekens, die merken kunnen zijn. Deze tekens moeten aan een gemeenschappelijke eis voldoen : dienen ter onderscheiding van de waren van een bepaalde onderneming. Bescherming wordt dus slechts toegekend aan merken van waren en die merken moeten onderscheidend vermogen bezitten.

Het zou moeilijk geweest zijn de gevallen, waarin dat vermogen niet bestaat, nauwkeurig aan te geven. De rechter zal op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikken en zal met alle omstandigheden van het geval rekening moeten houden.

Uit de gegeven opsomming blijkt duidelijk, dat de vorm van de produkten of verpakking voorwerp kan zijn van merkenbescherming» (zie : *Benelux-Merkenwetgeving*, nos. 47 I, 1974, bldz. 33, Editie Schuurmans & Jordens).

In zoverre brengt dit commentaar ons iets verder bij de beantwoording van onze vraagstelling, dat er in de eerste plaats uit volgt, dat voor de tekens die als merk beschouwd kunnen worden een ongelimiteerd scala van mogelijkheden open staat en in de tweede plaats dat daarvan in principe een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet is uitgesloten. Uit de opname van de vorm van waren of van de verpakking volgt voorts eens te meer, dat het, althans zeker voor wat Nederland betreft, duidelijk in de bedoeling van de Benelux-wetgever heeft gelegen ook tekens, die vóór de invoering van de B.M.W. niet als merk in de zin van de Merkenwet werden beschouwd doch wel langs de weg van het gemene recht bescherming wisten te erlangen, thans, indien zij geacht kunnen worden te beantwoorden aan de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk, onder de bescherming van de merkenwetgeving te brengen, een bescherming, die, zoals ook uit het arrest van Uw Hof in de zaak van Lucas Bols tegen Colgate-Palmolive (d.d. 1 maart 1975, *N.J.*, 1975, 472) blijkt, aanmerkelijk verder reikt dan vóór de invoering van de B.M.W. het geval was.

In het verslag van het verhandelde in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad d.d. 21 november 1960, uitgebracht namens de bijzondere commissie door de Heer C. Linden, is, naar het mij voorkomt, nog een vingering te vinden, dat de wetgever zich met betrekking tot de inhoud van een merk bijzonder ruimhartig heeft opgesteld.

Ik moge uit dit verslag citeren :

«De vraag werd gesteld of in de definitie van het individuele merk ook niet de geur- en klankmerken moeten worden opgenomen.

De drie Regeringen hebben hierop geantwoord dat, hoewel in artikel 1 een geenszins beperkende opsomming wordt gegeven van de 'tekens' die een merk kunnen zijn, daar de rechter te dien aanzien over een grote vrijheid van opvatting beschikt, het niet in de bedoeling heeft gelegen om klanken of geuren als 'tekens' aan te merken, gezien de moeilijkheden die zich momenteel nog voordoen bij het deponeren en publiceren daarvan. Het is evenwel niet uitgesloten, dat, gezien de vooruitgang op technisch gebied, deze moeilijkheden in de toekomst grotendeels zullen verdwijnen. In verband hiermede rijst de vraag of zij definitief van de wetgeving op de merken moeten worden uitgesloten.

Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, zou vóór het woord 'tekens' het woord 'zichtbare' kunnen worden ingevoegd.»

Welnu uit het feit, dat het woord 'zichtbare' niet is ingevoegd, volgt m.i. dat de wetgever het in theorie niet uitgesloten heeft geacht, dat een geur of klank als merk zou kunnen worden beschouwd in de zin van art. 1, doch slechts de praktische moeilijkheid van het depot als verandering heeft gezien. Maar waarom zouden dan zichtbare merken als een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kunnen vallen binnen de in art. 1 gegeven omschrijving van het merk ?

Art. 1 geeft geen definitie van het merk, maar aan de wet zijn wel enige vereisten te ontlelen, waaraan het merk moet voldoen wil het als zodanig in het maatschappelijk-economisch verkeer worden onderkend. Het moet in de eerste plaats een visueel waarneembaar teken zijn (*Drukker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom*, 1976, bldz. 90, en Van Nieuwenhoven Helbach, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, II, *Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 1974, bldz. 117). Iets moet dus op of aan de waar van een onderneming zijn aangebracht, waarin een herkenbaar signaal is gelegen. Het teken kan dus niet intrinsiek zijn met de waar. Het moet, zoals ik het zou willen uitdrukken, additioneel zijn.

In de tweede plaats brengt het zijn van teken mede ken- en herkenbaarheid, d.w.z. het teken moet origineel zijn in dien zin, dat bij degene, die het teken in het oog krijgt, een bepaalde gedachtenassociatie wordt opgewekt. In de derde plaats moet het zodanig zijn, dat het een individualiserende functie vervult. Het moet immers het teken zijn dat de daarmede gesignaleerde waren van een bepaalde onderneming afkomstig zijn. Het moet individueel zijn (Pfeffer, *Grondbegrippen van Nederlandsch Mededingingsrecht*, 1938, bldz. 148). Naar mijn mening kan een additioneel, origineel, individueel teken dienen om de waar van een onderneming te onderscheiden. Maar dan valt niet in te zien, waarom een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf, die aan voorschreven drie vereisten voldoet niet zou kunnen dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Een op de waren van onderneming aangebrachte kleur zal op zichzelf zelden origineel en/of individueel zijn en zal als teken ter onderscheiding van de waar niet spoedig worden onderkend (doch veel eerder als versiering of opmaak), terwijl hetzelfde zij het reeds in

mindere mate voor een kleurencombinatie zal gelden. Dit kan evenwel, naar mijn oordeel, niet medebrengen, dat een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf niet kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden. Of om met Braun te spreken: «du moment que la couleur, soit par l'adaption d'une teinte particulière, soit par son application à certaines parties du produit arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l'oeil de l'acheteur, elle peut servir valablement de marque et on n'aperçoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques» (Braun, *Précis des Marques de Produits*, 1971, bldz. 52). De opmerking van Wichers Hoeth (o.c., bldz. 91): «een enkele kleur of een combinatie van kleuren zal in het algemeen geen teken zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden», kan ik wel onderschrijven doch zij neemt niet weg, dat onder bepaalde omstandigheden (die bij de beoordeling van de onderscheidende kracht van een merk alle door de rechter in aanmerking moeten worden genomen!) een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden. De beslissing of dat geval zich voordoet is geheel voorbehouden aan de rechter, die over feiten heeft te oordelen.

Tegen de hiervoren ontvouwde visie wordt wel aangevoerd, dat een ondernemer met een aantal depots het gehele beschikbare kleurengamma min of meer zou kunnen monopoliseren (Van Dijk, *Merkenrecht in de Benelux-landen*, 1973, bldz. 27, en Hof Arnhem, 23 mei 1973, *B.I.E.*, 1973, bldz. 179, no. 40). Ik houd het er evenwel voor, dat deze tegenwerping geen hechte grondslag heeft. Zij zal reeds moeten afstuiten op de hoger geciteerde opmerking van Wichers Hoeth: een kleur of een kleurencombinatie zal slechts bij uitzondering een teken kunnen zijn dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden. Het principiële vereiste van onderscheidendvermogen zal aan monopolisering in de weg staan (zie: Hefermehl, «Zum Schutz der Farbe als Kennzeichnungsmittel», in *Festschrift für Philipp Möhring*, 1965, bldz. 236). In de tweede plaats staat de eis, dat een merk om als zodanig bescherming te kunnen krijgen moet worden gedeponereerd en ingeschreven, eraan in de weg, dat die bescherming kan worden verkregen voor een kleur of een kleurencombinatie in abstracto. Immers de weergave van het merk in het depot brengt noodzakelijkerwijs enige figurale ordening mede (Van Dijk t.a.p.). De onder de feiten opgenomen weergave van het depot van Beecham is hier een bevestiging van. (Zijn overigens in Nederland de «witte pompen» niet het herkenningsteken voor goedkope benzine?). Voorts zij hier nog opgemerkt, dat de B.M.W. niet de strekking heeft in voorkomend geval de merkhouders een monopoliepositie te verschaffen met betrekking tot de waar van zijn onderneming ter onderscheiding waarvan het merk is ingeschreven. Zulks blijkt met name uit het tweede lid van art. 1, waarin een vorm, die door de aard van de waar wordt bepaald van merkrechtelijke bescherming wordt uitgesloten. Op dit punt wordt in het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen opgemerkt:

«Men kan in de industrie of de handel immers geen beperkingen opleggen in het gebruik van een vorm, die voor het vervaardigen of het in het verkeer brengen van een waar onontbeerlijk is.»

Zou een merk derhalve een sterk monopoliserende wer-

king medebrengen, dan komt het mij voor, dat zo'n merk in strijd is met de wet en derhalve in strijd met de openbare orde. Door het depot van een zodanig merk wordt geen recht op een merk verkregen (art. 4 B.M.W.).

... Dat een teken als merk wordt gemonopoliseerd en er op het gebied van dat teken niet veel variaties mogelijk zouden zijn, is op zichzelf geen grond ieder daaraan te ontnemen recht te ontzeggen (aldus: H.R., 22 mei 1933 — afbeelding van een driehoek —, W., 12626, en N.J., 1933, bldz. 1763, Ed. Sch. & J. 47-I bldz. 187). Evenmin kan in casu worden tegengeworpen, dat de verlening van merkrechtelijke bescherming aan een kleur of kleurencombinatie op zichzelf aan de in de geneeskunde zozeer gewenste normalisatie c.q. signalisatie van medicamenten in de weg staat. M.i. kan dit belang, wat daar overigens van zij, de op de wet gegronde merkbescherming zonder meer niet ter zijde stellen. Tenslotte ben ik van oordeel, dat aan het zwijgen van de wet en de wetgever met betrekking tot de vraag of een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf een teken kan zijn om de waren van een onderneming te onderscheiden toch ook betekenis mag worden gehecht. De kwestie van de kleurmerken speelde reeds jaar en dag in rechtspraak en literatuur van vele landen. Voor België moge ik verwijzen naar Braun, o.c., bldz. 50 e.v., waar de Belgische rechtspraak vermeld is (zie ook: Ulmer, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der E.W.G.*, Band II, I, Belgien/Luxemburg, bldz. 267). In Nederland was men te dezen meer terughoudend (zie: Martens, *Onrechtmatige Daad*, losbl. uitg. Kluwer, VI, no. 136, 2), terwijl Yves Saint-Gal (*Protection et valorisation des Marques de Fabrique de commerce ou de service*, 1972, bldz. D 12) zijn beschouwingen met betrekking tot het Franse recht aldus inleidt:

«La valeur comme marque d'une couleur pose un problème encore plus délicat. La loi de 1857 n'avait pas visé les couleurs dans son énumération des signes pouvant constituer une marque.

D'une manière générale, la jurisprudence estimait qu'il n'était pas possible de revendiquer la propriété exclusive d'une couleur simple en raison du fait que le nombre limité des couleurs risquerait de créer pour certains un véritable monopole, et qu'une telle marque ne pourrait être suffisamment distinctive.

En revanche, les tribunaux admettaient qu'une combinaison ou une disposition de couleur, ou encore des teintes, ou même la nuance particulière d'une couleur, par exemple la teinte 'bleu azur' ou 'saumon orangé', pouvaient constituer une marque valable.

La loi de 1964 cite, dans son énumération, les 'combinaisons ou dispositions de couleurs' parmi les signes susceptibles d'être protégés comme marques.»

Van Bunnem, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, merkt in noot 3 onder no. 35 op: «Le caractère distinctif de la couleur est controversé: on admet en général en tout cas que les combinaisons de couleur peuvent être éventuellement protégeables comme marques.»

Het kan m.i. geen twijfel lijden, dat de samenstellers van de B.M.W. met deze controverse bekend waren. Op grond nu dat zij een kleur of een kleurencombinatie niet expressis verbis hebben uitgesloten van de tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, mag, naar het mij voorkomt, worden aangenomen, dat zij de beslis-

sing te dezen aan de rechter hebben willen overlaten, daarmee de mogelijkheid open houdend, dat ook een kleur of een kleurencombinatie onder omstandigheden als een merk kan worden beschouwd. Aldus zou de bescherming die tevoren aan zodanig merk incidenteel aan het gemene recht was ontleend, na invoering van de B.M.W. haar grondslag in het merkenrecht kunnen vinden. Een doelstelling, die zoals hoger gezegd, de samenstellers van de B.M.W. bepaald niet vreemd is geweest. Het zal duidelijk zijn, dat de rechter ten aanzien van een kleur of een kleurencombinatie op zichzelf als merk een strenge beoordelingsmaatstaf zal hebben te hanteren om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Niettemin dient daarbij in het oog te worden gehouden: «De Merkenwet heeft ten doel krachtiger bestrijding van de oneerlijke mededinging dan art. 1401 B.W. mogelijk maakt, doch geenszins belemmering van de eerlijke tussenhandel» (aldus: Molengraaff in W., 12003, geciteerd door de Haan in N.J.B., 1957, bldz. 457).

Steun voor mijn betoog tot hertoe meen ik ook te kunnen ontleenen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Vorm en kleur van de waren of van de verpakking kunnen daar niet als merk worden beschouwd en kunnen dan ook niet als merk worden ingeschreven (Baumbach-Hefermehl, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, Band II, *Warenzeichenrecht*, 1969, bldz. 59 en 60, en Busse, *Warenzeichengesetz*, 1976, bldz. 135). Maar het W.Z.G. kent in par. 25 de zg. *Ausstattungsschutz*. Deze paragraaf houdt voor zover voor ons probleem van belang in: «Wer im geschäftlichen Verkehr Waren oder Ihre Verpackung oder Umhüllung (...) widerrechtlich mit einer Ausstattung versieht, die Innerhalb beteiligter Verkehrskreise als Kennzeichen gleicher oder gleichartiger Waren eines anderen gilt, oder wer derart widerrechtlich gekennzeichnete Waren in Verkehr bringt oder feilhält, kann von dem anderen auf Unterlassung in Anspruch genommen werden.» In zijn hoger vermeld artikel in het *Festschrift für Philipp Möhring* schrijft Hefermehl: «Unter einer Ausstattung versteht man die äuszere Form oder Aufmachung in der ein Unternehmer seine Waren in den Verkehr bringt oder für sie wirbt, um sie von gleichen oder gleichartigen Waren anderer Herkunft zu unterscheiden.» Welnu, waar het te dezen naar mijn oordeel op aankomt is dat deze omschrijving van «Ausstattung» duidelijk valt binnen de omschrijving, die in art. 1 B.M.W. van een merk wordt gegeven. Voor wat de Merkenwet in Nederland betreft kon de «Ausstattung» (te vertalen door: aankleding) niet worden geacht te zijn een der middelen, die in merkenrechtelijke zin een waar van anderen kon onderscheiden en was men voor de bescherming ter zake aangewezen op de regelen van het gemene recht (Pfeffer t.a.p.). De samenstellers van de B.M.W. hebben met name door onder de omschrijving van het merk mede de vorm en de verpakking op te nemen en ook overigens geen beperkingen aan te leggen met betrekking tot wat merk kan zijn de mogelijkheid geopend om onder omstandigheden aan de «Ausstattung» van een waar merkenrechtelijke bescherming te verlenen. Dit zo zijnde wordt voor het vraagstuk dat ons hier bezig houdt ook de Duitse rechtspraak en literatuur van belang met betrekking tot par. 25 W.Z.G. Ik zal hier volstaan met andermaal Hefermehl aan te halen, die zijn meergemeld artikel aldus aanvangt: «Es ist seit langem in der Rechtsprechung und im Schrifttum anerkannt, dass eine Farbe oder Farbkombina-

tion, die im geschäftlichen Verkehr zur Individualisierung einer Ware oder eines Unternehmens verwendet wird, durch ein subjektives Ausschlussrecht des Kennzeicheninhabers geschützt sein kann. Das ist der Fall, wenn sie als Ausstattung einer Ware diese nach ihrer Herkunft aus einem bestimmten Betrieb individualisiert (...)» (zie voorts: Busse, o.c., bldz. 499, en Reimer, *Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht*, Band I, *Warenzeichen und Ausstattung*, 1966, bldz. 678 e.v.). Tenslotte zou ik nog willen verwijzen naar het wordend (?) Europees recht. In een in 1973 door de Commissie van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd «Voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees Merkenrecht» wordt met betrekking tot tekens, die als merk kunnen dienen, de volgende bepaling voorgesteld (art. 8):

«(1) Als Europees merken kunnen worden ingeschreven de benamingen, afbeeldingen, afdrucken, stempels, letters, cijfers, kleurencombinaties, vormen van waren of van verpakkingen en alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

(2) Als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.» (zie: «Nota over de creatie van een E.E.G.-merk» in het *Bulletin van de Europese Gemeenschappen*, supplement 8/76).

De kleurencombinaties zijn dus uitdrukkelijk vernoemd. Blijft de vraag of men één kleur op zichzelf van merkenrechtelijke bescherming heeft willen uitsluiten, b.v. omdat men van oordeel was, dat één kleur op zichzelf ieder onderscheidend vermogen mist. Ik ben geneigd aan te nemen, dat zulks het geval is geweest, maar ik meen in het hiervoren betoogde te hebben aangetoond dat voor een principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden geen goede grond is aan te geven.

Uit het vorenstaande volgt, dat, naar mijn oordeel, de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord. Dit impliceert dat ook op de tweede en de derde vraag uitsluitend een bevestigend antwoord past. Of de kleur of de kleurencombinatie op de waar zelf dan wel op de verpakking van de waar is aangebracht, maakt volgens mij merkenrechtelijk geen verschil uit. Ook als de vorm van de waar op zichzelf niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden, dan kan de waar in die vorm doordat daarop is aangebracht een kleur of een kleurencombinatie zodanig worden geïndividualiseerd, dat zij aldus in die gekleurde vorm kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden. Uiteraard geldt hetzelfde voor de verpakking. De vorm van de waar of de verpakking zal daarbij slechts functioneren als de (voor een depot noodzakelijke) figuratieve ordening van het merk. Ik veroorloof mij — onder referte naar wat ik met betrekking tot het Duitse recht te dezen gezegd heb — andermaal een citaat uit het artikel van Hefermehl (bldz. 232):

«Eine Farbe kann durch die Form präzisiert werden, aber auch selbst ihre Form präzisieren, sodass Farbe und Form ein Einheit bilden. Stets aber wird eine Farbe durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet, zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmasz und die Art, wie die Farbe verwendet und verteilt wird, geprägt ist.»

Tenslotte de vierde vraag, die tweeledig is. Op de eerste vraag: «Naar welke maatstaven moet worden beoordeeld of een merk als in die vragen bedoeld (d.z. de vragen 1, 2 en 3, noot onderget.) dient om de waren van een onderneming te onderscheiden?», zal, naar mijn oordeel, geen algemeen geldend antwoord kunnen worden gegeven. De vraag naar het onderscheidend vermogen van een teken, dat moet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, is een vraag van zuiver feitelijke aard. Uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (hierboven geciteerd) blijkt, dat de rechter op dit gebied over een grote mate van vrijheid van beoordeling beschikt en met alle omstandigheden van het geval rekening moet houden.

De tweede vraag: «Geldt inburgering, waarop door gedaagde een beroep is gedaan, als maatstaf?» zou ik eerder, ten einde de vraagstelling meer algemeen te houden, zo willen lezen: kan inburgering mede gelden als maatstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden? (Onder «inburgering» is te verstaan: dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd.) Zo gesteld, lijkt het mij, dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord. Uit art. 14A jo art. 4 volgt, naar het mij voorkomt, dat door een depot van een teken dat niet beantwoordt aan de in artikel 1 gegeven omschrijving van het merk, met name wanneer het ieder onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs mist, in ieder geval enig, zij het aanvechtbaar merkrecht wordt verkregen. Niet valt in te zien waarom niet de grondslag van deze aanvechtbaarheid ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik door een bepaalde ondernemer (waarbij meer in het bijzonder aan reclamecampagnes in de publiciteitsmedia kan worden gedacht). Het zou wel bijzonder schrijnend zijn, indien een ondernemer er met grote inspanning in zou zijn geslaagd een bepaald merk voor zijn waren erdoor te drukken, dat een ander zich daarvan meester zou kunnen maken door alsnog de nietigheid van het depot in te roepen op grond, dat dat merk ten tijde van het depot ieder onderscheidend vermogen miste. Ik ben het op dit punt dan ook niet eens met Van Nieuwenhoven Helbach, die van mening is, dat de nietigheid wegens gebrek aan onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld op het tijdstip van het depot (o.c., no. 366, bldz. 123). Ik zie hier een tegenovergestelde werking als die leidende tot verval van het merk, dat door toedoen van de merkhouder in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van een waar is geworden (art. 5, lid 4, B.M.W.).

Wichers Hoeth (o.c., bldz. 104) stelt voorop, dat oorspronkelijk ondeugdelijke materie ingevolge gebruik als merk tenslotte als onderscheidingsteken voor één onderneming kan gaan gelden en aldus tot een deugdelijk merk kan worden. Hij vervolgt:

«Of dit bij toepassing der B.M.W. anders zal zijn is niet duidelijk. Reden voor twijfel is de omstandigheid dat art. 14A onder 1a voorziet in de nietigverklaring van een teken dat ieder onderscheidend vermogen in de zin van art. 6quinquies B onder 2 van het Unieverdrag ontbeert, zonder dat tevens wordt verwezen naar alinea C van deze ver-

dragsbepaling, waarin gezegd wordt dat bij de bepaling van de beschermingsmogelijkheid rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden, in het bijzonder met de duur van het gebruik.» Naar mijn oordeel hecht Wichers Hoeth te veel waarde aan de textuele verwijzing naar het Unieverdrag. Oorspronkelijk verwees art. 14A onder 1a naar art. 6B lid 1 sub 2 van het Unieverdrag, luidende in de Londense tekst:

«B. 1. Echter zullen kunnen worden geweigerd of nietig verklaard:

1. enz.
2. de merken, die elk onderscheidend kenmerk missen (...)

Bij de beoordeling van het onderscheidend kenmerk van een merk zal rekening moeten worden gehouden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk;

3. enz.»

De tweede zin sub 2 nu is in de latere teksten van het Unieverdrag opgenomen onder C van art. 6quinquies. Nergens blijkt echter, dat bij de aanpassing van de tekst van de B.M.W. aan de nieuwere tekst van het Unieverdrag de regel van alinea C opzettelijk niet meer in art. 14A is vermeld om de daarin opgenomen maatstaf bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk uit te sluiten. Ik geloof dat aan deze omissie in de wetgeving geen consequenties mogen worden verbonden met betrekking tot de toepasselijkheid van alinea C.

Ik concludeer derhalve, dat, naar mijn oordeel, de eerste, de tweede en de derde vraag, die aan Uw Hof ter beantwoording zijn voorgelegd, bevestigend beantwoord dienen te worden; dat het eerste deel van de vierde vraag zich voor een beantwoording in zijn algemeenheid niet leent en dat tenslotte het tweede deel van de vierde vraag eveneens bevestigend beantwoord dient te worden.

Brussel, 22 november 1976.

#### Arrest

(...)

Ten aanzien van het recht:

Overwegende:

dat bij interlocutoir vonnis van 22 maart 1976 de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen: Eenvormige Beneluxwet);

dat het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de gestelde vragen vooraf het volgende opmerkt:

(over vraag 1):

dat de in vraag 1 gebezigde woorden «op zichzelf» door het Hof in deze zin worden begrepen, dat de vraag wordt gesteld of een kleur of kleurencombinatie kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden zonder dat de kleur of kleurencombinatie deel uitmaakt van een als merk gebezigd teken;

(over de vragen 2 en 3):

dat het Hof uit het vonnis van de Rechtbank opmaakt, dat de Rechtbank slechts hierom de vragen 2 en 3 naast elkaar heeft gesteld, omdat de Rechtbank in haar vonnis in het midden heeft gelaten of de capsule van Beecham be-

hoort tot de waar ampicilline of dat de capsule uitsluitend de verpakking van de waar is, hetgeen moest meebrengen dat de Rechtbank de vraag zowel met betrekking tot de waar als met betrekking tot de verpakking diende te stellen ;

dat voorts in de vragen 2 en 3 met de woorden «wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is» wordt bedoeld niet slechts op een vorm die ingevolge het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als merk kan worden beschouwd, maar ook op een vorm van een waar of van een verpakking, welke op zichzelf, dit is los van de kleur of de kleurencombinatie waarin hij is uitgevoerd, wegens gebrek aan onderscheidend vermogen niet geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

Overwegende voorts :

dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet luidt :

«Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.» ;

dat naar de duidelijke bewoordingen van dit artikel behoudens de uitzonderingen vervat in het tweede lid, naast de in het eerste lid opgesomde tekens, ook alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor de toepassing van de Eenvormige Beneluxwet als individuele merken worden beschouwd ;

dat geen grond bestaat — en meer in het bijzonder de geschiedenis van het totstandkomen van de Eenvormige Beneluxwet ongenoegzame steun biedt — om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in artikel 1 van die wet onder de woorden «alle andere tekens» kleuren of kleurencombinaties niet zou hebben willen begrijpen ;

dat de in het eerste lid van dat artikel voorkomende woorden «die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden» medebrengen dat van merkrechtelijke bescherming worden uitgesloten die tekens, welke wegens gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om in het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken te kunnen dienen ;

dat voorts om te voorkomen dat door een onbeperkte merkrechtelijke bescherming van alle tekens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden aan de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving aan hun waren en derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan, de Beneluxwetgever in het tweede lid van artikel 1 heeft bepaald, dat vormen die door de aard van de waar worden bepaald dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merken kunnen worden beschouwd ;

dat daarnaevens in het tweede lid van artikel 1 nog uitsluitend vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden ongeschikt worden verklaard om voor de toepassing van voornoemde Eenvormige Beneluxwet als merken te worden aangemerkt ;

dat uit dit samenstel van regels — met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend vermogen en de

in het tweede lid gemaakte uitzonderingen — voortvloeit dat een enkele kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of kleurencombinaties steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten ;

dat evenmin in de wet steun is te vinden voor de opvatting, dat met het oog op de belangen welke gediend zijn met het bestaan van de mogelijkheid van signalisatie van geneesmiddelen door middel van een genormaliseerde kleurcodering, artikel 1 ten aanzien van geneesmiddelen aan de mogelijkheid ener merkrechtelijke bescherming van kleuren of kleurencombinaties in de weg zou staan ;

Ten aanzien van de vragen 2 en 3, welke het Hof het eerst wil beantwoorden ;

Overwegende :

dat het tot de wezenlijke functies van een individueel merk behoort de consument een waarborg te bieden voor de identiteit van de waren als afkomstig van een bepaalde onderneming en de goodwill van de merkhouder te beschermen ; dat het door het eerste lid van artikel 1 geëiste onderscheidend vermogen dan ook van dien aard moet zijn, dat het merk daartoe kan dienen ;

dat — naar de algemene ervaring leert — onder omstandigheden een kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die van haar verpakking is uitgevoerd daaraan een zodanig preciserend en individualiserend karakter kan geven, dat die vorm — schoon op zichzelf daartoe ongeschikt — kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden ;

dat de vragen 2 en 3 dan ook in beginsel bevestigend moeten worden beantwoord ;

dat zulks ook geldt voor het geval dat de vorm van een waar of die van haar verpakking ingevolge het bepaalde in het tweede lid van artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet niet als individueel merk kan worden beschouwd ;

dat wanneer in een der in het tweede lid van artikel 1 genoemde gevallen de kleur of kleurencombinatie waarin de vorm van een waar of die van haar verpakking is uitgevoerd daaraan een genoegzaam onderscheidend vermogen verleent, die aldus uitgevoerde vorm als individueel merk kan worden beschouwd ;

dat immers de aan zodanige uitvoering toekomende merkrechtelijke bescherming niet meebrengt dat het gebruik van de vorm als zodanig wordt gemonopoliseerd ;

dat derhalve de verlening van een zodanige bescherming de belangen welke met het bepaalde in het tweede lid gediend willen zijn, onverlet laat ;

Ten aanzien van vraag 1 :

Overwegende :

dat een teken geacht kan worden het door artikel 1 vereiste onderscheidend vermogen te hebben, indien het de identiteit van de waar of waren, als afkomstig van een onderneming, waarvoor het als merkteken moet dienen, genoegzaam vermag te demonstreren ;

dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleurencombinatie zulks vermag ; dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de

kleurencombinatie in het maatschappelijk verkeer meer gebruikelijk, en de variëteit der waren waarvoor zij als ken-  
teken moet dienen groter is; dat echter de mogelijkheid  
daartoe geenszins uitgesloten is; dat een enkele kleur zich  
tot het demonstreren van voormelde identiteit moeilijker  
zal lenen; dat de mogelijkheid daartoe nochtans op voor-  
hand niet geheel kan worden uitgesloten;

dat mitsdien vraag 1 eveneens bevestigend moet worden  
beantwoord;

Ten aanzien van vraag 4:

Overwegende:

dat uit hetgeen hiervoren is overwogen volgt, dat voor de  
rechter bij de beantwoording van de vraag of in een be-  
paald geval een als merk gedeponeerd teken naar de eis van  
artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet «dient om  
de waren van een onderneming te onderscheiden», maat-  
staf dient te zijn of het desbetreffende teken in aanmerking  
genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan  
worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of  
waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te de-  
monstreren, dat het de wezenlijke functies van een indivi-  
dueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag  
te vervullen;

dat de rechter daarbij mede in aanmerking heeft te ne-  
men of het teken — eventueel na het depot — door «in-  
burgering» de door artikel 1, lid 1, van genoemde wet  
vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen;

dat de omstandigheid dat het merk ieder onderscheidend  
vermogen mist, niet wordt genoemd in artikel 4 van de  
Eenvormige Beneluxwet;

dat reeds daarin een aanwijzing is gelegen dat de wet er  
zich niet tegen verzet dat door een depot van een zodanig  
merk toch een recht op het merk kan worden verkregen,  
indien het merk na het depot door het gebruik dat ervan  
wordt gemaakt alsnog onderscheidend vermogen, als ver-  
eist in artikel 1, eerste lid, verkrijgt;

dat voorts artikel 14 sub A onder 1a van de Eenvormige  
Beneluxwet verwijst naar artikel 6*quinquies* B onder 2 van  
het Verdrag van Parijs;

dat deze verwijzing kennelijk betrekking heeft op de  
tekst van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot  
bescherming van de Industriële Eigendom, zoals herzien op  
31 oktober 1958 te Lissabon;

dat immers de tekst van het Unieverdrag van Parijs, zoals  
deze werd herzien te Londen op 2 juni 1934, een artikel  
6*quinquies* niet inhoudt;

dat artikel 6*quinquies* B onder 2 van genoemd Verdrag  
moet worden gelezen in verband met artikel 6*quinquies* C  
onder 1, luidende: «Pour apprécier si la marque est sus-  
ceptible de protection, on devra tenir compte de toutes les  
circonstances de fait, notamment de la durée de l'usage de  
la marque»;

dat een en ander aldus moet worden begrepen, dat de  
rechter rekening heeft te houden met alle feitelijke omstan-  
digheden ten tijde van zijn beslissing, dus ook met de  
omstandigheid dat het merk door het gebruik dat ervan is  
gemaakt het in artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige  
Beneluxwet bedoelde onderscheidend vermogen heeft ver-  
kregen;

dat ten slotte blijkens artikel 5 van de Eenvormige Be-  
neluxwet omstandigheden die zich na het depot hebben  
voorgedaan — zoals die, dat een merk, na op regelmatige  
wijze te zijn verkregen, door toedoen van de merkhouder

in het normaal taalgebruik de gebruikelijke benaming van  
een waar is geworden — tot verval van een merk kunnen  
leiden; dat met de aan deze regeling ten grondslag liggende  
gedachtengang moeilijk verenigbaar zou zijn dat zich na  
het depot door toedoen van de depothouder voltrokken  
hebbende «inburgering» buiten beschouwing zou moeten  
worden gelaten;

dat het eerste gedeelte van vraag vier dan ook moet  
worden beantwoord als hiervoren aangegeven en het  
tweede gedeelte dier vraag in bevestigende zin;

Ten aanzien van de kosten:

Overwegende:

dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betref-  
fende de instelling en het statuut van een Benelux-Ge-  
rechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behan-  
deling 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;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de  
raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten  
welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening  
worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan  
in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het  
Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten  
grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij  
meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één  
advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te bren-  
gen kosten mag worden begrepen en tevens de in Neder-  
land in de cassatie-instantie voor de berekening van zoda-  
nig salaris geldende maatstaven;

dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op  
's Hof's verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de be-  
handeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald  
als volgt:

voor Centrafarm B.V.: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.)  
voor honorarium en 450 gulden voor verschotten;

voor Beecham Group Ltd op: 4.000 gulden (exclusief  
B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten;

Uitspraak doende op de door de Arrondissements-  
rechtbank te Rotterdam bij interlocutoir vonnis van 22  
maart 1976 gestelde vragen;

Gelet op de, grotendeels eensluidende, conclusie van de  
Advocaat-Generaal Berger;

Verklaart voor recht:

1. Een kleur of kleurencombinatie kan op zichzelf —  
onder omstandigheden — dienen als teken om de waren  
van een onderneming naar de eis van artikel 1 van de  
Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te onder-  
scheidend;

2. Een merk, bestaande in een vorm, welke in een kleur  
of kleurencombinatie is uitgevoerd, kan — onder omstan-  
digheden — dienen om de waren van een onderneming  
naar de eis van evengenoemd wetsartikel te onderscheiden,  
wanneer die vorm op zichzelf daartoe niet geschikt is;

3. Een merk, bestaande in de vorm van een verpakking,  
welke vorm in een kleur of kleurencombinatie is uitge-  
voerd, kan — onder omstandigheden — dienen om naar de  
eis van voormeld artikel 1 de waren van een onderneming  
te onderscheiden, wanneer die vorm op zichzelf daartoe  
niet geschikt is;

4. Bij de beantwoording van de vraag of een teken naar  
de eis van voormeld artikel 1 dient om de waren van een



onderneming te onderscheiden, dient als maatstaf te worden genomen of het desbetreffende teken — in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval — geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of de waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van dat wetsartikel vermog te vervullen; daarbij dient mede in aanmerking te worden genomen of het teken, eventueel na het depot, door «inburgering» de door meergenoemd artikel 1 vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen;

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten:

Bepaalt die kosten als volgt:  
 voor Centrafarm B.V. op: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten;  
 voor Beecham Group Ltd op: 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) voor honorarium en 450 gulden voor verschotten.

## BENELUX-GERECHTSHOF

9 MAART 1977

President: de h. Dubbink

Tweede vice-president: de h. Wauters

Rechters: de hh. baron Richard, de Vreese, Goerens, Wampach, Moons Mores en Haardt

Advocaat-generaal: de h. Dumon

Advocaten: mrs. Bremer, Braun, Arendt en van der Sijs

**Merk—1. Kleur of specifieke tint van kleur—2. Kleur of specifieke tint als teken—Specifieke warengroep—Groot aantal waren—Inburgering—3. Kleur of specifieke tint vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk—Uitsluitend recht nadien—Tegenwerpelijkheid.**

1. Een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zichzelf — onder omstandigheden — een teken zijn in de zin van art. 1, lid 1, B.M.W.

2. Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is in de zin van art. 1, lid 1, B.M.W., verschil maken

a) of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een «specifieke warengroep» («een aantal zeer specifieke produkten»), of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in die zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede;

b) of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleuren-tint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur.

3. Indien een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan het uitsluitende recht dat nadien

*daarop wordt verkregen, ingevolge art. 29, lid 2, B.M.W. niet worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 ter onderscheiding van zijn waren gebruik heeft gemaakt, althans voor zover het waren betreft waarvoor hij vóór 1 januari 1971 die kleur of kleurentint gebruikte.*

Application des Gaz S.A. en C.G. Sieben en C° v/h Jacob Grothaus B.V. t/ A 76/2 Machinefabriek Leeferink B.V.

## Conclusie van de advocaat-generaal Dumon, hoofd van het parket

Hoewel het Hof, in het vervullen van de opdracht die het i.h.b. ontvangen heeft krachtens de artikelen 6 tot en met 11 van het verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, uitsluitend bevoegd is om normen — de rechtsregels aangewezen krachtens artikel 1 van dit verdrag — uit te leggen — te interpreteren — en ze dus niet vermog toe te passen, kan het toch niet los van alle feitelijke betrokkenheid tot interpretatie geroepen worden, daar het nationaal rechtscollege het Hof raadpleegt nopens de interpretatie die het in een bepaald geval dient te geven. Het Hof moet derhalve aan de nationale rechter die een interpretatie vraagt een nuttig antwoord verstrekken. Het Hof zal vanzelfsprekend niet uit het oog verliezen dat zijn interpretatie abstract blijft in die zin dat het ook voor de andere gevallen die overgelegd mochten worden dezelfde interpretatie zou dienen te geven. Dit is trouwens hetgeen de opperste rechtscolleges van de drie Benelux-landen dagelijks doen.

Artikel 6-5 van het verdrag heeft dan ook zeer wijselijk bepaald:

«De beslissing waarbij uitleg wordt gevraagd, omschrijft de feiten waarop de door het Benelux-Hof te geven uitleg moet worden toegepast»<sup>1</sup>.

De memorie van toelichting overweegt dienaangaande:

«Men kan nu eenmaal bezwaarlijk abstraheren van de feiten van het concrete geval die vaak ingewikkeld maar ook telkens weer anders zijn. Inderdaad zal men slechts met kennis van die omstandigheden in staat zijn om op juiste wijze het rechtspunt vast te stellen en om later de betekenis van de gegeven interpretatie te bepalen voor andere of toekomstige gedingen (...)»

Het Gerechtshof te Arnhem heeft in zijn arrest d.d. 30 juni 1976 de feiten waarover het geding tussen A.D.G. en Sieben t/ Leeferink gaat als volgt vastgesteld:

«dat ADG als grondslag voor haar vorderingen onder meer heeft gesteld dat zij krachtens eerste gebruik in Nederland, bevestigd door een depot bij het Benelux Merkenbureau voor Nederland, rechthebbende is op het merk bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw als nader gespecificeerd in het merkendepot nummer 577203, welke wordt gevoerd is ingeschreven voor door haar vervaardigde en verhandelde waren, te weten vloeibaar gas, gereedschappen, kooktoestellen, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en gashouders, een en ander met name voor kampeerdoelinden; dat ADG voorts heeft ge-

<sup>1</sup> Er dient nochtans aangestipt te worden, dat sommige nationale rechtscolleges zoals i.h.b. het Hof van Cassatie de feiten slechts zal kunnen of zelfs mogen omschrijven zoals zij blijken uit de vaststellingen van het vonnis of van het arrest dat aan de toetsing van dit rechtscollege wordt onderworpen.

steld door ononderbroken hanteren gedurende een twintigtal jaren van de als merk gedeponeerde specifieke tint van de kleur blauw voor de uitmontering van haar waren en haar verkoopmateriaal een bijzondere bekendheid te hebben verkregen voor deze kleur als presenterende haar warenassortiment, het Camping-Gazproduct, zodat deze kleur als teken ter onderscheiding van haar waren in toenemende mate is gaan fungeren en als zodanig aan onderscheidende kracht aanmerkelijk heeft gewonnen en als zodanig is ingeburgerd; dat Leeferink eveneens gebruik maakt van de kleur (licht) blauw voor door haar vervaardigde en in de handel gebrachte verlichtings- en kookapparatuur, speciaal voor kampeergebruik, en dit ook reeds vóór 1971 deed; dat Leeferink, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 14 A, aanhef en sub 1a, BMW de nietigheid heeft ingeroepen van het door ADG gedeponeerde merk, bestaande uit een specifieke tint van de kleur blauw».

Het Gerechtshof te Arnhem heeft daarna in hetzelfde arrest ons Hof verzocht uitspraak te doen over de navolgende vragen van uitlegging van de artikelen 1 en 29, lid 2, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (B.M.W.).

1. Kan een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer — dit wil zeggen: niet als onderscheidend kenmerk van een teken dat merk kan zijn, maar als merk op zichzelf — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken?

2. Maakt het voor het antwoord op de voorgaande vraag verschil:

a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een «specifieke warengroep» («een aantal zeer specifieke producten») als in het onderhavige geval, of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren dat vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvat?

b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleuren-tint gedurende een groot aantal jaren zoveel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de producten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur?

3. Indien eerstgenoemde vraag bevestigend moet worden beantwoord, doch een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer, vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan dan het uitsluitend recht dat aldus wordt geacht te zijn verkregen, worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 gebruik heeft gemaakt?

Een der partijen heeft in haar memorie onderstreept, dat in de eerste vraag artikel 1, lid 2, in plaats van artikel 1, lid 1, wordt bedoeld.

In werkelijkheid houdt de eerste vraag hoofdzakelijk verband met lid 1 waarin het begrip «individuele merken» nader is omschreven, maar lid 2, dat sommige tekens — vormen — uit dit begrip sluit, kan niet beschouwd worden als vreemd aan de vraag die het Hof wordt gesteld. Lid 1 en lid 2 van artikel 1 vormen een geheel en ze dienen bij voorkomend geval te zamen in aanmerking genomen te worden.

Overigens, het Hof is m.i. ontegenzeggelijk bevoegd om een eventuele verschrijving in de nationale beslissing die

een vraag om uitleg tot ons richt te herstellen wanneer deze duidelijk o.a. uit deze beslissing zelve blijkt en, zoals ten deze, de vraag om uitleg wel duidelijk is in die zin dat zij ons Hof in staat stelt ze te beantwoorden.

De eerste vraag betreft zowel een «*kleur*» als een «*specifieke tint van een kleur*» (idem voor de tweede vraag).

In de eerste vraag, aan uw college door de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, in de zaak A/76/1 Centrafarm t/ Beecham — voorgelegd, werd U gevraagd «of een kleur of kleurencombinatie op zichzelf kan dienen als teken om de waren van een onderneming te onderscheiden».

Drie vragen komen aldus ter sprake: kunnen als individuele merken in de zin van artikel 1 B.M.W. gelden: 1° een kleur, 2° een kleurencombinatie, 3° een tint van een kleur?

In de onderhavige zaak hoeft geen bijzonder belang gehecht te worden aan een kleurencombinatie. Ook zal ik mij dienaangaande ertoe beperken aan te stippen, dat een kleurencombinatie ontstaat door het samenbrengen van twee of meer kleuren of noodzakelijkerwijze (zie infra) van tinten of nuances, schakeringen, van één of van diverse kleuren.

Het onderscheid tussen kleur en tint van kleur vergt meer uitleg. Beide begrippen worden immers in genuanceerde of zelfs strijdige betekenissen gebezigd ... en wij moeten aan de nationale rechter die ons raadpleegt een duidelijk antwoord geven. «De kleur kan opgevat worden als zintuiglijke kleurindruk — anderzijds als de natuurkundige lichtsoort die de kleurindruk teweegbrengt. Het voor de mens zichtbare licht omvat een golflengtegebied van elektromagnetische golven tussen 700 nm (rood) en 390 nm (violet). In dit gebied varieert de kleur van het licht sterk met de golflengte ... Daartussenin gaat de ene kleur geleidelijk over in de andere»<sup>2</sup>.

Newton onderscheidde in het zonlicht zeven kleuren: violet, indigo, blauw, groen, geel, oranje en rood. «In werkelijkheid is er een zeer geleidelijke overgang van de ene naar de andere kleur over daartussen liggende stralingen»<sup>3</sup>.

Men onderscheidt ook enkelvoudige samengestelde en complementaire kleuren. De enkelvoudige kleuren zijn de stralen van het spectrum die elk worden gekenmerkt door een bepaalde frequentie of golflengte ... Onder elkaar samengesteld leveren zij verschillende tinten op die samengestelde kleuren genoemd worden. De complementaire kleuren zijn die waarvan de menging de waarneming van wit geeft. De twee per twee geschikte enkelvoudige complementaire kleuren zijn violet en groengeel, indigo en geel, blauw en oranje, blauwgroen en rood<sup>4</sup>.

«Les couleurs primitives sont les sept couleurs qui se montrent dans la décomposition de la lumière»<sup>5</sup>.

«La couleur est définissable au moins approximativement. L'analyse physique même suppose des conventions verbales ... Elles supposent ... une trinité des couleurs primaires, le bleu, le rouge et le jaune dont les combinaisons

<sup>2</sup> Grote Winkler Prins, deel II, Kern — Lege, MCMLXX, i.v. «Kleur». Zie ook *Encyclopaedia Universalis* i.v. «Couleur».

<sup>3</sup> Grote Nederlandse Larousse Encyclopedie, 14, i.v. «Kleur».

<sup>4</sup> Grote Nederlandse Larousse, loc. cit.

<sup>5</sup> P.E. LITTRÉ, *Dictionnaire de la langue française*, t. 4, i.v. «Couleur».

binaires, ternaires ... etc. fournissent l'immense dérivation des tons»<sup>6</sup>.

«Une teinte» is een «nuance résultant du mélange de plusieurs couleurs»<sup>7</sup>.

De woorden «kleur» en «tint» (couleurs et teintes ou tons) worden nochtans wetenschappelijk ook anders opgevat. Zo bv. «Selon les recommandations de l'association française de normalisation, la couleur d'un corps est décrite par sa *teinte* (violet, rouge ou pourpre) suivie de l'adjectif clair ou foncé selon que le facteur de luminance est plus ou moins élevé, et de l'indication saturé ou lavé de blanc selon que le facteur de pureté est voisin de un ou de zéro. D'une façon plus concise la couleur sera dite vive ... pâle ... profonde ... rabattue ... On remarquera qu'il existe, pour les corps colorés, certaines qualifications qui n'existent pas pour les lumières colorées : on appelle par exemple marron un rouge très rabattu, rose ou lilas un pourpre pâle, etc. ...»<sup>8</sup>.

Volgens de *Larousse du XXe siècle* : de tint — la teinte — is «la nuance donnée par le *mélange de plusieurs couleurs*».

Niettegenstaande al deze nuances die wetenschappelijk naar voren worden gebracht wordt nochtans in de omgangstaal een voldoende duidelijk onderscheid gemaakt tussen de woorden «kleur» en «tint van een kleur». In Van Dale's *Groot Woordenboek der Nederlandse taal*<sup>9</sup> lezen wij dat «tint» betekent : «1. kleur, in het bijzonder elk van de verschillende lichtere of donkerder nuances van een hoofdkleur van het spectrum, 2. nuance, schakering, inz. toegepast op een lichte, verdunde kleur, 3. algemene gezichtsindruk wat betreft licht of donker : toon».

Uit dit alles meen ik te mogen besluiten, dat zowel in de vragen die ons worden gesteld als in onze antwoorden het woord «kleur» beduidt en zal beduiden een hoofdkleur of beter een kleur die talrijke nuances heeft, deze nuances zijnde o.m. teweeggebracht door de overgang van de ene «algemene» kleur naar de andere kleuren : het rood, het groen, het blauw, het geel ...

«Tint van een kleur» beduidt een van deze nuances. «Tint van een kleur» is derhalve veel nauwkeuriger dan een «kleur» en kan bijgevolg een fijner onderscheid mogelijk maken dan «kleur».

Men zou kunnen oordelen dat, zo het Hof op de eerste vraag zou antwoorden dat een «kleur» een teken — een merk — kan zijn in de zin van art. 1 B.M.W., het overbodig zou worden nog te antwoorden op deze vraag in zoverre zij een «tint van een kleur» betreft daar, indien de kleur een dergelijk teken kan zijn, een «tint van een kleur» het, a fortiori, ook zal kunnen zijn.

En inderdaad, wanneer een antwoord noodzakelijkerwijze volstaat opdat de nationale rechter toepassing zou kunnen maken van de normen waarover hij een interpretatie vraagt, wordt een antwoord op een andere vraag overbodig. Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen is logischerwijze en noodzakelijk deze weg ingeslagen.

«La Cour s'est assurée contre le danger», schrijft presi-

dent Donner, «de devenir une espèce d'oracle, obligée de se prononcer sur tout ce qu'on veut demander»<sup>10</sup>.

Men zou ook kunnen geneigd zijn te oordelen dat, daar uit de door het Gerechtshof te Arnhem gegeven «omschrijving der feiten» en zelfs uit het dossier zou blijken dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen kleur maar wel een «specifieke tint van de kleur blauw» is, ons Hof vraag één slechts zou behoeven te beantwoorden in zoverre zij een «specifieke kleurentint» bedoelt.

Ik ben nochtans de mening toegedaan dat het Hof stelling dient te nemen zowel betreffende de kleur als voor een «tint van een kleur».

Gewis impliceert een bevestigend antwoord in verband met de «kleur» ook een bevestigend antwoord voor een «tint van een kleur» ... maar het ene antwoord vergt wellicht nuances of preciseringen welke het tweede niet noodzakelijk maakt. Het probleem werd ten andere ook op die wijze door de advocaat-generaal Berger opgevat.

Gewis ook, blijkt uit de «uiteenzetting der feiten» dat het, ten deze, zou gaan over een «specifieke kleurentint» en niet louter over een kleur zodat een antwoord in verband met een kleur overbodig zou zijn. Maar niets laat ons toe aan te nemen, dat de feiten aldus definitief vastgesteld werden en dat de partijen voor de nationale rechter niet meer zouden mogen betogen, dat het door A.D.G. ingeroepen teken geen tint van een kleur is maar wel een «kleur» zodat deze rechter een antwoord, nopens deze beide punten, nodig zou hebben. Het komt overigens aan het Hof niet toe te beoordelen of het ten deze, in feite, gaat over een «tint» of een «kleur».

Dit is een feitenkwestie waarvoor ons Hof niet de minste bevoegdheid heeft.

Tenslotte is het alleen de nationale rechter die oordeelt welke vragen van uitleg noodzakelijk zijn om «vonnis te kunnen wijzen» (zie art. 6-2 Verdrag van 31 maart 1965), en het Hof zou dan ook de rechtsregels betreffende zijn machten en bevoegdheden en die van de nationale rechtscolleges schenden zo het dienaangaande in de plaats van deze colleges oordelen en beslissen zou.

Het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen heeft dit principe dat het gemeen heeft met het Benelux-Gerechtshof steeds zorgvuldig nageleefd.

De eerste vraag die aan het Hof in de onderhavige zaak wordt gesteld is nagenoeg dezelfde als de eerste vraag in de zaak A 76/1.

Een enkel verschil : in de onderhavige zaak wordt de vraag gesteld betreffende een kleur of een specifieke tint van een kleur.

In de zaak A 76/1 worden de kleur en een kleurencombinatie bedoeld.

Ik sluit mij volledig aan bij de conclusie dd. 22 november 1976 van mijn collega de advocaat-generaal Berger — beschouwingen, redeneringen en besluit —. Zijn antwoord op de eerste vraag was bevestigend : «Voor een principiële uitsluiting van één kleur op zichzelf als teken dat geschikt is om de waren van een onderneming te onderscheiden (is) er geen goede grond aan te geven».

Het lijkt mij overbodig hier zowel de doctrine waarop hij zijn antwoord liet steunen als de andere gegevens welke in zijn conclusie werden ingeroepen aan te halen.

Ik zal mij derhalve ertoe beperken, in verband met de eerste vraag, enkele aanvullende aanduidingen te verstrek-

<sup>6</sup> *Grand Larousse encyclopédique en dix volumes*, t. III, i.v. «Couleur».

<sup>7</sup> *Grand Larousse*, op. et loc. cit., i.v. «Teinte».

<sup>8</sup> *Encyclopaedia Universalis*, op. et loc. cit.

<sup>9</sup> Deel II, negende druk, 1970, i.v. «Tint».

<sup>10</sup> *Cours Académie de droit international*, Recueil IX, p. 33.

ken over de Franse en Belgische doctrine, enkele overwegingen te bespreken die expliciet of impliciet door de partijen werden naar voren gebracht en tenslotte, om te kunnen besluiten, uitgaan van het verschil tussen «kleur» en «tint van kleur».

#### *De Franse rechtsleer en rechtspraak*

De niet-limitatieve opsomming van artikel 1, derde lid, van de wet van 1857 maakte het volgens P. Roubier<sup>11</sup> mogelijk te besluiten dat de originele kleur (couleur originale) van een verpakking een merk kon uitmaken. Hier dient te worden opgemerkt dat de Franse wet van 1857 bepaalt: «Sont considérées comme marques de fabriques ... et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce», zoals art. 1 B.M.W. ook bepaalt: «... en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden».

Nog in verband met de wet van 1857 is de auteur van het trefwoord «Marques de fabrique et de commerce», in het *Répertoire Dalloz de droit commercial et des sociétés*, van mening dat zowel voor de verpakking als voor het produkt zelf een kleurencombinatie geldig als teken genomen kan worden daar dergelijke combinaties ontelbaar zijn zodat geen monopolie mogelijk is. Hij oordeelt integendeel, dat een effen kleur (couleur unie), zelfs een nuance (een tint van een kleur), niet als merk kan gelden.

R. Plaisant<sup>12</sup> schrijft zonder verdere commentaar, dat onder vigueur van de wet van 1857 problemen gerezen zijn in verband met de effen kleuren (couleurs plates) daar een monopolisering is te vrezen indien zij als merken aangenomen worden. «Il n'est de couleurs qu'en nombre limité et il peut être considéré que l'usage de couleurs est nécessaire, qu'il doit rester commun à tous.»

Nochtans geeft hij toe, dat de rechtspraak de geldigheid van een merk aanneemt dat bestaat in een effen kleur mits het over een welbepaalde nuance gaat (qu'il s'agisse d'une nuance bien déterminée).

De zienswijze van Yves Saint-Gal<sup>13</sup> werd reeds in de conclusie van de advocaat-generaal Berger geciteerd.

De wet van 1857 werd opgeheven — vervangen door die van 31 december 1964, aangevuld door die van 23 en 30 juni 1975<sup>14</sup>.

Daar de nieuwe wet de «combinaisons ou dispositions de couleurs» als geldig warenmerk vermeldt, oordeelt R. Plaisant<sup>15</sup> dat de voorzichtigheid gebiedt dat men zich aan de termen van de wet houdt, «bien que la cause vaudrait le peine d'être plaidée» (betreffende de effen kleuren) en dat de effen kleuren voor de produkten en de verpakkingen steeds tegen de oneerlijke concurrentie beschermd worden.

De Franse Raad van State besliste in een arrest van 8 februari 1974<sup>16</sup>: «Le législateur n'a pas écarté de manière absolue l'emploi d'une couleur unique à titre de marque dès lors qu'il s'agit d'une nuance bien déterminée qui a un caractère suffisamment distinctif pour les objets auxquels

elle s'applique et que les droits résultant de cette marque ne font pas obstacle à ce que les concurrents actuels ou éventuels du propriétaire de la marque puissent colorer leurs produits selon d'autres nuances. La couleur «rouge congo» définie au dépôt litigieux en vue de désigner tous produits pétroliers, notamment huiles, graisses, essences et super carburants, répond à cette condition.»

A. Chavannes<sup>17</sup> oordeelt nochtans: «En parlant de combinaisons ou de dispositions de couleurs, la loi nouvelle tranche la controverse ... qui concernait la possibilité d'adopter comme marque une couleur unie ou plate sans autre élément ... Désormais, seules les combinaisons et dispositions de couleurs seront valables à l'exclusion d'une couleur unie ...»

Een vonnis van het tribunal de grande instance te Parijs dd. 9 maart 1968<sup>18</sup> besprekende, schrijft J.P. Karila<sup>19</sup>: «Nous pensons en tous cas qu'il conviendrait ... de proscrire purement et simplement l'appropriation d'une couleur plate du produit ou de son conditionnement pour n'accueillir que les combinaisons de couleurs dont la variété et la multiplicité laissent aux commerçants une grande liberté de choix ...» Hij citeert ook de zienswijze van professor Desbois volgens welke «la couleur unique ou la combinaison de couleurs, n'est pas appropriée isolément (om een warenmerk uit te maken); c'est l'ensemble des éléments de la marque, lignes et coloris, qui fait l'objet de l'exclusivité».

#### *De Belgische rechtsleer*

Volgens de *Novelles*<sup>20</sup> vormt de kleur van een produkt of van de verpakking ervan, principieel geen merk, tenzij wanneer de kleur vrij ongebruikelijk is of wanneer zij door het aanbrengen op zekere delen van het produkt of door (eenvoudige doch) speciale combinatie erin slaagt een onderscheidend teken uit te maken dat de aandacht trekt.

Na geschreven te hebben dat eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, een vierhoek of nog een cijfer of één enkele kleur geen onderscheidingskracht hebben en dus niet als warenmerk kunnen gelden, geeft L. Van Bunnan nochtans toe, dat «le caractère distinctif de la couleur est controversé: on admet en général en tout cas que les combinaisons de couleurs peuvent être éventuellement protégeables comme marques»<sup>21</sup>.

Ik meen hier te moeten opmerken dat de opvatting volgens welke eenvoudige tekens zoals een cirkel, een punt, niet als warenmerk aangemerkt kunnen worden omdat zij o.m. in de geest van het publiek geen individualiserend vermogen kunnen hebben te absoluut is. Men kent bepaalde waren waarvan de fabrikant of de vervaardiger onmiddellijk door het publiek erkend wordt aan een puntje of stipje, wit o.m., dat op het produkt wordt aangebracht.

In zijn werk betreffende de Benelux-Merkenwet beklemtont Antoine Braun<sup>22</sup>, dat de B.M.W. niet limitatief

<sup>11</sup> PAUL ROUBIER, *Le droit de la propriété industrielle*, Parijs, 1954, p. 548 en 551.

<sup>12</sup> «Marques — Marques figuratives ou emblématiques», *Juriclasser commercial*, fascicule 7, n° 24.

<sup>13</sup> *Protection et défense des Marques de fabrique et concurrence déloyale*, J. Delmas et Cie.

<sup>14</sup> Raadpl. o.a. *Répertoire Dalloz de droit commercial*, V° «Marques de fabrique», Mise à jour 1976, t. 2.

<sup>15</sup> *Op. cit.*, n° 25.

<sup>16</sup> J.C.P., 1974, II, 17720, met noot van A. CHAVANNES, *Juriclasser commercial*, Annexes, «Marques», fascicule 7, n° 24.

<sup>17</sup> *Recueil Dalloz-Sirey*, 1965, Chronique XII.

<sup>18</sup> Het vonnis besliste: «Les couleurs ne constituent pas en elles-mêmes un signe distinctif, elles ne peuvent être l'objet d'appropriation à titre de marque que si elles sont concrètement figurées par une combinaison ou par une disposition déterminée» (*Recueil Dalloz-Sirey*, 1968, *Jurisp.*, p. 733).

<sup>19</sup> *Recueil Dalloz-Sirey*, 1968, *Jurisp.*, p. 733 e.v.

<sup>20</sup> *Les droits intellectuels*, — i.v. «Les marques de fabrique et de commerce», o.m. nr. 45.

<sup>21</sup> LOUIS VAN BUNNEN, *Aspects actuels du droit des marques dans le Marché commun*, 1967, p. 38, n° 35 en voetnoot p. 39.

<sup>22</sup> *Précis des marques de produits, Loi uniforme Benelux — Loi belge — Droit international*, 1974.

de tekens opsomt die als warenmerk gelden ; bij de visuele tekens komt derhalve ook de kleur in aanmerking.

De Belgische rechtspraak samenvattende schrijft hij dat, hoewel met monopolisering van gewone kleuren (*couleurs simples*) niet ingestemd wordt, de rechtscolleges nochtans de kleurencombinaties of de tinten of nuances van kleuren (*teintes ou nuances particulières*) zoals «bleu azur» of «saumon-orange» hebben aangenomen.

Zich aansluitend bij de opvatting van Braun en Capitaine, alsook van de *Novelles*, oordeelt hij m.i. zeer wijze-lijk : «Du moment que la couleur, soit par l'adoption d'une teinte particulière, soit par son application à certaines parties du produit, arrive à constituer un signe distinctif susceptible de frapper l'oeil de l'acheteur, elle peut servir valablement de marque et on n'aperçoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe au nom de principes théoriques»<sup>23</sup>.

De uitvoerings- en toepassingsreglementen van de B.M.W. waarin is voorzien door artikel 2 van het Benelux-Verdrag van 19 maart 1962 inzake de warenmerken, en die respectievelijk door de «Hoge Verdragsluitende Partijen» en door de raad van bestuur van het Benelux-Merkenbureau op 31 juli 1970 en 27 november 1970 werden uitgevaardigd<sup>24</sup>, vermelden uitdrukkelijk de «kleur of de kleuren» die de deposant als onderscheidend kenmerk van het merk verlangt en die op de in te dienen documenten moeten voorkomen in de vorm van «afbeeldingen in kleur».

Gewis zijn deze «secundaire» rechtsregels die de B.M.W. enkel uitvoeren of toepassen niet van die aard dat zij de wet zelf kunnen interpreteren, maar zij kunnen strekken tot leidraad of dienen als gegevens om te komen tot de uitlegging, die op grond van de tekst, de doelstellingen en de geest van de wet, alsook van haar plaats in het positief recht en van de grondbeginselen van het recht, gemeen aan de drie Benelux-landen, gegeven dient te worden, of om deze uitlegging te vergemakkelijken.

Prof. Ch. de Visscher schreef geheel terecht : «Un texte conventionnel ne se situe pas dans le vide, il ne se conçoit et ne se comprend que dans le cadre de l'ordre juridique international et relativement à la matière qui en fait l'objet»<sup>25</sup>.

De nationale rechtscolleges zoals ook het Benelux-Hof moeten en mogen steunen, om een norm te kunnen interpreteren, op de doctrine, nationale en van andere landen, dikwijls ook op buitenlandse positieve rechten (rechtsvergelijking) en tenslotte op de werkelijkheid d.w.z., inzonderheid, op de toepassing welke in feite van de rechtsregels gemaakt wordt of kan worden zonder, vanzelfsprekend, strijdig te zijn met de rechtsnorm die volgens de evenvermelde methodes dient uitgelegd te worden.

De interpretatie van een norm kan niet losgemaakt worden van de feitelijke mogelijkheden en realiteiten.

In die zin is het raadplegen van de bovenvermelde reglementen nuttig : zij toont ons aan dat men, normaliter, van oordeel is dat één of verscheidene kleuren, in feite, waren kunnen onderscheiden en dat zij de doelstellingen van een warenmerk kunnen bereiken : nl. een bepaalde waar van een andere onderscheiden.

<sup>23</sup> *Op. cit.*, n° 55, p. 52.

<sup>24</sup> *Belgisch Staatsblad*, 8 september 1970, p. 9046, en 29 december 1970, p. 13474.

<sup>25</sup> *Problèmes d'interprétation judiciaire en droit international public*, Parijs 1963, p. 37.

### *Betreffende enkele beschouwingen die tijdens de mondelinge procedure en in de memories naar voren werden gebracht*

De nadruk werd gelegd, zoals dit ook dikwijls door de doctrine wordt gedaan, op een onderscheid tussen de tekens die ofwel de waar zelf ofwel haar verpakking betreffen. Artikel 1 B.M.W. bedoelt beide, impliciet en expliciet. Er dient dienaangaande te worden opgemerkt, dat voor sommige «waren» een teken uitsluitend op de verpakking zelf mogelijk is : dit is normaliter het geval voor de gasaardige produkten.

Buitenlandse nationale wetgevingen kunnen de tekens die het produkt zelf en rechtstreeks moeten identificeren verbieden en de advocaat-generaal Berger heeft daarvan voorbeelden vermeld. Overigens kan men vanzelfsprekend als teken van de waar niet de natuurlijke kleur van het produkt zelf nemen ; dit zou een monopolisering betekenen die zou slaan niet op het teken zelf maar wel op het produkt zelf en daarom zou men niet te doen hebben met een teken dat als merk kan gelden aangezien de doelstellingen en het voorwerp van de wet i.h.b. van de B.M.W. aldus waarlijk verdraaid zouden worden<sup>26</sup>. De advocaat-generaal Berger zegt terecht : «Het teken moet additioneel zijn».

Men heeft ook als «argument» tegen het aannemen als merk van een kleur of zelfs van een «kleurtint» aangevoerd dat aldus een monopolisering teweeggebracht zou worden.

Dit argument dient afgewezen te worden.

Een kleur kan talrijke nuances — tinten — geven, en derhalve, indien zij als het onderscheidend kenmerk van de waar dient te gelden — rood, blauw, geel, groen ..., zal een dergelijk merk gewis beletten dat een andere belanghebbende onverschillig welke tint van de aldus gekozen kleur nog zou kunnen bezigen om zijn waren te onderscheiden bij wijze van een warenmerk.

Maar enerzijds zou deze kleur slechts gelden als het merk voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, anderzijds beschikken de andere belanghebbenden over talrijke andere middelen om hun waren te identificeren en ten slotte is het, in feite, uitgesloten dat een deposant zonder meer een kleur als merk zou uitkiezen aangezien hij afbeeldingen van het merk in kleur bij zijn formulier van depot moet voegen hetgeen noodzakelijkerwijze de keuze van een «tint» vergt<sup>27</sup>.

Maar natuurlijk blijft het probleem theoretisch bestaan en dienaangaande dient m.i. geoordeeld te worden dat alles afhangt van de waren welke de kleur ten doel heeft te onderscheiden van de andere. Indien voor sommige waren een dergelijke keuze werkelijk een belemmering of a fortiori een onmogelijkheid van handel of nijverheid of van concurrentie betekent (en deze toestand zou zich zeker kunnen voordoen indien een bepaalde merktint en i.h.b. een kleur als merk zou gelden voor een groot aantal waren die overigens van verschillende aard zouden zijn — toe-

<sup>26</sup> De nota over de creatie van een E.E.G.-merk (*Bulletin van de Europese Gemeenschappen*, supplement 8/76, geciteerd door de advocaat-generaal Berger, preciseerd : «Als Europees merk kunnen echter niet worden ingeschreven vormen die door de aard van de waar zelf worden bepaald, de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.»

<sup>27</sup> Zie toepassingsreglement van het Benelux-Merkenbureau, art. 2-4 (*Belgisch Staatsblad*, 29 december 1970).

stand bedoeld door vraag 2-a), zal de nationale rechter kunnen beslissen dat het aldus gekozen merk wegens dergelijke uitwerkselen zonder rechtskracht zal blijven. De rechter mag geen rechtsregel van de andere afzonderen: bij de ene moet dikwijls rekening gehouden worden met het toepassingsgebied van één of meer andere, wat de noodzaak van harmonisering of coördinering meebrengt.

Dit is evenwel een probleem dat niet het Hof maar uitsluitend de nationale rechter, die in specie uitspraak doet, aanbelangt.

Het heeft zijn nut hier het arrest d.d. 22 mei 1933 van de Hoge Raad der Nederlanden te citeren dat besliste:

«Het is niet in te zien, waarom een meetkundige figuur als een driehoek, wanneer zij de hoofdvoorstelling van een merk vormt, niet ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen zou kunnen dienen, ook al is het aantal meetkundige figuren, welke daarvoor in aanmerking komen, gering» (N.J., 1933, p. 1763).

Wat de «tint» van een kleur betreft kan bezwaarlijk het gevaar van een monopolisering ontstaan, omdat enerzijds het aantal beschikbare nuances of tinten groot is en anderzijds de tint van een kleur slechts als teken van onderscheiding zal dienen voor welbepaalde waren en niet voor de andere.

Men doet weleens gelden, dat in een marktsector «andere belangen» bestaan die prevaleren boven die van de merkhouder en men beroept zich op het belang dat de patiënten en ook het personeel van de geneeskunde — geneesheren en ziekenverplegers — erbij hebben te beschikken i.h.b. over de kleuren om de geneesmiddelen te identificeren ingevolge een standaardisatie, hetgeen de behandeling van de patiënten zou vergemakkelijken en ook zou helpen gevaarlijke of fatale vergissingen te vermijden.

Het is natuurlijk niet voldoende een belang en zelfs *dit* bepaald belang in te roepen opdat de rechter zonder meer zou mogen beslissen dat de kleuren of de tinten van kleuren niet als merk in de zin van artikel 1 B.M.W. kunnen worden beschouwd voor onverschillig welke waren of zelfs voor medicamenten.

Maar natuurlijk, indien bepaalde tinten van kleuren of kleurencombinaties voorbehouden worden voor een standaardisatie die, in het belang van de geneeskunde, tot identificering van de geneesmiddelen moet dienen ingevolge wetsbepalingen, overeenkomsten of gebruiken, zal de nationale rechter, in specie, mogen beslissen dat een bepaalde kleurtint of kleurencombinatie geen merk kan uitmaken, ofwel omdat het geen onderscheidend vermogen aan de waar meer kan verlenen ofwel omdat het depot te kwader trouw werd verricht, ofwel nog omdat een dergelijk teken gebruikt als merk met een dwingende wetsbepaling o.m. van openbare orde, onverenigbaar is. Hier dient ook opgemerkt te worden dat artikel 38 B.M.W. bepaalt dat «de bepalingen dezer wet geen afbreuk doen aan de toepassing van ... de bepalingen van Belgisch, Luxemburgs of Nederlands recht waaruit een verbod een merk te gebruiken voortvloeit». De nationale rechter zou ook eventueel kunnen beslissen dat de contractuele of quasi-delictuele civielrechtelijke aansprakelijkheid is ontstaan indien een bepaald teken gebezigd als warenmerk o.a. de «belangen» welke de standaardisatie moet vrijwaren heeft gekrenkt.

Ik heb natuurlijk *al* deze opwerpingen, argumenten, overwegingen niet onderzocht om het Hof ertoe aan te zetten ze ook in zijn arrest beknopt of omstandig te behan-

delen. Essentieel was het mij erom te doen in de uitoefening van de opdracht welke het verdrag van 31 maart 1965 aan de advocaat-generaal toevertrouwt, het Hof zo goed en volledig als ik kan, in te lichten en eventueel bij te staan.

Voorzeker moet het Hof een met redenen omkleed arrest uitspreken<sup>28</sup> hetgeen impliceert dat het de essentiële overwegingen vermeldt waarop het zijn antwoorden op de gestelde vragen baseert en wellicht ook de redenen welke de nationale rechter ingeroepen zou hebben om een bepaalde interpretatie te suggereren beantwoordt. Wanneer memories door de partijen zijn neergelegd is het m.i. aangewezen dat het arrest ook de beschouwingen welke daarin een andersluidend antwoord dan dat van het Hof, in de opvatting van de betrokken partij, adstrueren in de mate van het mogelijke en althans summier weerlegt. De middelen welke een partij in haar memorie ingeroepen heeft om de interpretatie voor te stellen die het Hof in zijn arrest aanneemt vergen geen bijzondere motivering.

#### Besluit

Ik sluit mij aan bij de zienswijze én van van Hefermehl — geciteerd in de conclusie van de advocaat-generaal Berger (p. 14 in fine) — én van de *Novelles*, Braun en Capitaine reeds supra aangehaald: waar het op aankomt, zijn in specie de voorwerpen waarop de kleur of de tint wordt aangebracht, het verband tussen de kleur of de tint met de waar, de mogelijkheid om de blik van het publiek te trekken en, om identificatie te bewerkstelligen. «On n'aperçoit pas pourquoi il faudrait rejeter ce signe (une couleur ou une teinte) au nom de principes théoriques.» Een kleur of een tint kan een geldig warenmerk uitmaken «... eine Farbe (wird) durch den Gegenstand, auf dem sie sich befindet, zu einem bestimmten Erscheinungsbild, das durch das Ausmaß und die Art, wie die Farbe verwendet, und verteilt wird, geprägt ist.»

Ik meen derhalve dat de eerste vraag als volgt beantwoord dient te worden:

Niets belet, principieel ten minste, dat een kleur, en a fortiori een tint van een kleur geschikt zou kunnen zijn om waren te onderscheiden en derhalve om te gelden als warenmerk in de zin van de B.M.W. en i.h.b. van artikel 1 van deze wet.

Het komt aan de nationale rechter toe te beslissen in specie, of de kleur, of de tint van de kleur een voldoende onderscheidend vermogen heeft voor de waren waarop zij betrekking hebben, en of dit «teken» al dan niet de eigenschappen heeft of de gevolgen teweegbrengt die o.m. ingevolge de bepalingen van artikel 4 van deze wet het verkrijgen van een recht op een merk in de weg staan.

Gezien het veelomvattend kenmerk, opgeleverd door een kleur die als merk ingeroepen zou worden, zal deze rechter ook behoren bijzonder aandachtig te zijn in het onderzoek van het onderscheidend vermogen en van de bovenvermelde eigenschappen en gevolgen.

*De tweede vraag*, die twee problemen van interpretatie aan het Hof overlegt.

Men zou zich kunnen afvragen of het nog nodig is deze vragen — want in werkelijkheid worden hier twee vragen

<sup>28</sup> Verdrag van 31 maart 1965, artikel 12-6, en Reglement van procesvoering, artikel 8-f.

gesteld — te beantwoorden, nu op de eerste vraag een bevestigend antwoord gegeven is.

Wat dit betreft, kan echter niet de minste twijfel ontstaan nopens de tweede vraag (vraag twee b)). Immers, indien de nationale rechter van mening zou zijn dat de kleur of de kleurtint die A.D.G. bij wijze van warenmerk inroept, op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit, zal hij zich afvragen, zoals hij trouwens aankondigt, door het stellen van de vraag 2-b, of het *gebruik*, gedurende een aantal jaren, van het teken, welk gebruik aan dit teken een onderscheidingskenmerk voor de waren van deze vennootschap heeft verleend, geen omstandigheid is die overeenkomstig de bepalingen van de B.M.W. het onderscheidend vermogen in het leven kan roepen dat aan bedoeld teken de hoedanigheid van een geldig warenmerk in de zin van artikel 1 van deze wet toekent.

Wij kunnen niet raden of het Gerechtshof te Arnhem zal beslissen of de kleur of de tint voor de waren van A.D.G. een onderscheidend vermogen oplevert of niet. Wij zijn derhalve verplicht te antwoorden op de vraag van uitleg waarmee dit Hof eventueel geconfronteerd zal worden.

#### *Wat de vraag 2-a betreft*

Hier is de toestand dubieuzer, want men zou kunnen oordelen dat, wanneer ons Hof eenmaal geantwoord zou hebben op de eerste vraag zoals ik voorstel, deze vraag zonder werkelijk belang wordt.

Maar enerzijds kan ik ook niet raden wat het Hof zal beslissen en anderzijds zal het misschien wensen alle gestelde vragen te beantwoorden.

Ik onderzoek derhalve deze vraag 2-a.

Deze vraag verwijst naar de internationale classificatie. Waarschijnlijk wordt daardoor bedoeld de overeenkomst van Nice dd. 15 juni 1957 aangevuld door de akte van Stockholm van 14 juli 1967 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten voor de inschrijving van de waren en diensten<sup>29</sup>.

Het uitvoeringsreglement van de eenvormige Benelux-wet op de warenmerken door de «Regeringen» van de drie Benelux-landen op 31 juli 1970 uitgevaardigd, bepaalt uitdrukkelijk in artikel 1-5 dat «de waren moeten nauwkeurig omschreven zijn en *zoveel mogelijk* met gebruikmaking van de alfabetische lijst van de internationale classificatie van waren, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957; in ieder geval dienen de waren overeenkomstig de klassen en in de volgorde van deze klassen in genoemde classificatie te worden gerangschikt».

Het comité van experts van het internationaal bureau voor de bescherming van de industriële eigendom heeft met toepassing van artikel 1-3 van de overeenkomst van Nice de lijst der klassen van de waren en diensten opgesteld<sup>30</sup>.

Ingevolge het depot door A.D.G. van haar merk op het Benelux-Bureau werden de waren waarop het moest slaan vermeld met aanduiding van klassen die aldus door deze internationale akten worden bedoeld.

In zoverre de gestelde vraag de omvang van de door het merk verkregen bescherming zou bedoelen (identieke, gelijkaardige of zelfs eventueel sommige andere waren) moet

men m.i. met professor Chavannes<sup>31</sup> — die immers artikel 13 B van de B.M.W. citeert — oordelen dat bedoelde classificatie slechts een administratief karakter heeft en dat «le fait qu'un dépôt se réfère à telle ou telle classe n'implique nullement qu'il couvre automatiquement et nécessairement tous les produits de cette classe... lors des recherches d'antériorités... (il faut) s'attacher non aux classes mais aux produits... désignés dans les divers dépôts».

Wat het onderscheidend vermogen en ook de andere voorwaarden betreft die wettelijk vereist zijn opdat een teken — o.m. bestaande in een kleur of in een tint — als warenmerk in de zin van artikel 1 B.M.W. zou kunnen gelden, hoewel de feitelijke omstandigheden uiteraard in beide gevallen anders kunnen liggen met het gevolg dat de beoordeling van het vervuld zijn van deze voorwaarden steeds dezelfde zal kunnen wezen, zijn de *wettelijke* vereisten natuurlijk dezelfde voor «een specifieke groep van waren» als voor een groter aantal waren, of deze nu zijn gerangschikt of worden bedoeld in één of meer klassen, door de internationale documenten bepaald.

De gestelde vraag zou in dier voege beantwoord kunnen worden.

#### *Vraag 2-b*

Deze vraag vertoont gelijkenissen met de tweede vraag die in de zaak A/1/76 aan het Hof werd gesteld. De gelijkenis is nog groter wanneer men de door de advocaat-generaal Berger op deze vraag gegeven interpretatie in aanmerking neemt en die luidt als volgt: «Kan inburgering mede gelden als maatstaf naar welke moet worden beoordeeld of een teken kan dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden» (en de h. Berger preciseerde: «Onder 'inburgering' is te verstaan: dat een aanvankelijk relatief ondeugdelijk teken om de waren van een onderneming te onderscheiden door intensief en langdurig gebruik zodanige onderscheidende kracht verkrijgt, dat het als merk kan worden beschouwd»).

De «inburgering» of het gebruik dat, in de veronderstelling van de gestelde vragen (in beide zaken) een «ondeugdelijk» teken in een geldig warenmerk zou mogen omzetten, kan m.i. slechts op de ondeugdelijkheid of de onvolmaaktheid van het teken een invloed uitoefenen in zoverre zij de onderscheidende kracht betreft. Het spreekt vanzelf dat de in beschouwing genomen «inburgering» of het gebruik geen rechten kunnen doen verkrijgen voor een teken dat o.m. in strijd is met de goede zeden of de openbare orde of met hetgeen in artikel 6ter van het Verdrag van Parijs wordt bedoeld, of dat ook van die aard is dat het publiek erdoor kan worden misleid ... enz. (zie art. 4, 1°, 2°, 3° en 4°, B.M.W.).

Mijn collega Berger oordeelt, dat «niet valt in te zien waarom de grondslag van de aanvechtbaarheid van een merk (omdat het, in se, geen of geen voldoende onderscheidend vermogen heeft) niet ontnomen kan worden door een intensief en langdurig gebruik...». Ik sluit mij volledig bij deze zienswijze aan.

Aan de doctrine welke hij geciteerd heeft meen ik de studie en de opvatting van R. Plaisant<sup>32</sup> te moeten toevoegen. Hij schrijft, na aangestipt te hebben dat het Unie

<sup>29</sup> Overeenkomst en Akte in België goedgekeurd door de wet van 26 september 1974 (*Staatsblad*, 29 januari 1975).

<sup>30</sup> Raadpl. de lijst in W. VAN DYK, *Merkenrecht in de Benelux-landen*, p. 250 e.v., en in A. BRAUN, *op. cit.*, p. 653-656.

<sup>31</sup> Voetnoot bij Nancy, 19 februari 1975, *Rec. Dalloz - Sirey*, 1975, p. 618.

<sup>32</sup> *Jurisclasseur commercial*, Annexes, «Marques», fascicule 11, nos 27 en 28.



Verdrag «impose aux Etats de protéger les marques ayant acquis un caractère distinctif par l'usage», dat ook dient vermeld te worden dat «il est admis dans la plupart des pays, selon la loi nationale et sans recours à la Convention d'Union, que le caractère distinctif s'acquiert par l'usage», en hij concludeert: «En définitive, nous pensons que l'article 4, alinéa 3 (van de Franse wet) pose un problème qui devra être résolu par la jurisprudence. En sa lettre il exclut toute référence à l'usage, mais cette interdiction ne peut être absolue ... Il paraît impossible de refuser toute protection à la marque qui acquiert une notoriété suffisante par l'usage...»

De advocaat-generaal Berger oordeelt dat de bevestigende kracht van het gebruik of van de inburgering a contrario afgeleid kan worden uit artikel 5, 4° (zie ook artikel 5, 3°) van de B.M.W. dat aan het gebruik de kracht ontleent om het recht op het merk te doen vervallen.

De bepalingen van artikel 14, A, 1°, a) in fine, B.M.W. zijn voor ons probleem doorslaggevend. Dit artikel verwijst naar de bepalingen van artikel 6quinquies B onder 2 van het Verdrag van Parijs volgens welke, om het onderscheidend vermogen van een teken te beoordelen, «men rekening moet houden met al de feitelijke omstandigheden, inzonderheid met de duur van het gebruik van het merk».

Men zal waarschijnlijk opwerpen dat, terwijl deze bepaling deel uitmaakt van bedoeld artikel 6quinquies B onder 2, in het Verdrag van Parijs zoals het nog herzien werd door het Verdrag van Londen d.d. 2 juni 1934<sup>33</sup> waartoe Nederland en Luxemburg toetreden zijn, respectievelijk op 5 augustus 1948 en 30 november 1945<sup>34</sup>, zij evenwel niet meer voorkomt in dit artikel 6quinquies B onder 2 in hetzelfde verdrag van Parijs zoals het op 31 oktober 1958 te Lissabon werd herzien. Deze herziening heeft nochtans genoemde bepaling geenszins afgeschaft, maar ze enkel verplaatst en aldus ingelast in artikel 6quinquies C.

Kan uit deze verplaatsing afgeleid worden dat de Benelux-wet niet meer bepaalt dat men rekening moet houden met de duur van het gebruik van het merk of dat deze wet niet mag worden geïnterpreteerd en toegepast in die zin dat bedoeld gebruik een rol speelt in verband met de geldigheid van het teken als warenmerk? Zeker niet.

Immers:

1° Het is uiterst twijfelachtig dat, toen het stelsel van de Benelux-wet geconcipieerd en de tekst ervan opgesteld werden, de auteurs ervan rekening hebben gehouden met het Verdrag van Parijs, zoals het te Lissabon werd herzien.

Immers, het ontwerp dat verwees naar bedoeld artikel 6, B, 1°, 2° (zie art. 15 van dit ontwerp) werd reeds door een beslissing van 2 december 1958 aan de Raadgevende Interparlementaire Benelux Raad «ter fine van advies» onderworpen. Het Verdrag van Lissabon werd pas op 31 oktober 1958 ondertekend!

2° Uit inlichtingen die mij door het Belgisch Ministerie van Buitenlandse Zaken werden verstrekt, blijkt dat noch Nederland noch Luxemburg tot het Verdrag van Lissabon toetreden zijn of het geratificeerd hebben.

Het is derhalve uiterst waarschijnlijk dat, toen het Benelux-Verdrag door de deskundigen — onder wie Nederlandse en Luxemburgse — werd voorbereid, door de raad-

gevende Interparlementaire Benelux Raad werd onderzocht, en door de drie Gevolmachtigden van de drie Staatshoofden op 19 maart 1962 werd ondertekend, men op het Verdrag van Parijs zoals het herzien werd in 1934 te Londen en niet zoals het gewijzigd werd te Lissabon acht heeft geslagen.

3° De verplaatsing van de hier besproken bepaling naar het C van artikel 6quinquies geschiedde geenszins ten einde uit te sluiten dat om het onderscheidende vermogen van een teken te bepalen voortaan nog rekening gehouden zou worden met het gebruik van het teken als warenmerk.

Verre vandaar. Inderdaad werd deze verplaatsing gedaan omdat beslist werd dat het beroep op het gebruik voortaan niet enkel tot vaststelling van het onderscheidend vermogen diende te gebeuren maar ook om andere redenen. Dit blijkt duidelijk uit de besprekingen van het ontwerp dat tot het verdrag van Lissabon heeft geleid<sup>35</sup>. Ruimer opgevat zijnde, luidt de bepaling ingelast in het C van artikel 6quinquies als volgt: «Bij de beoordeling of het merk voor bescherming in aanmerking komt zal rekening gehouden moeten worden met al de feitelijke omstandigheden, met name met de duur van het gebruik van het merk.»

4° Wanneer een wetsbepaling een bepaald begrip of een bepaalde omstandigheid laat gelden — zoals artikel 6quinquies, B, 2°, dat gewag maakt van «het onderscheidend kenmerk» — dient noodzakelijk ook rekening gehouden te worden met de andere wetsbepalingen die dit begrip of deze omstandigheid toelichten of verder omschrijven — ten deze artikel 6quinquies C. Deze bepalingen vormen samen een onsplitsbaar geheel.

Derhalve vermits artikel 14, A, 1°, a, van de Benelux-wet naar artikel 6quinquies, B, 2, van het verdrag van Parijs verwijst, verwijst het ook naar het C van dit artikel en de rechter die bedoeld artikel 14, A, 1°, a, interpreteert moet noodzakelijk op deze laatste bepaling acht slaan.

5° Het is niet alleen noodzakelijk en gepast maar zelfs geboden dat het probleem van het onderzoek van de onderscheidende kracht van een merk in de Benelux-landen zou leiden tot dezelfde interpretatie door de rechters van deze landen wanneer zij toepassing dienen te maken van het Unie Verdrag en van de Benelux-wet. Niets belet dit in de Benelux-wet, wel integendeel.

Zoals het Hof weet, bestaat er een voorontwerp van overeenkomst inzake een Europees merkenrecht en de advocaat-generaal Berger heeft dit ontwerp in zijn conclusie geciteerd.

In de nota van de Commissie over de creatie van een EEG-merk leest men: «... men komt aan de behoeften van het verkeer tegemoet, wanneer men in ieder individueel geval onderzoekt of het gedeponeerde teken van nature onderscheidingskracht bezit, dan wel als gevolg van het gebruik in het verkeer onderscheidende kracht heeft verkregen»<sup>36</sup>.

Gewis hebben wij hier te doen met een commentaar over een voorontwerp van overeenkomst... maar deze commentaar legt de nadruk op een noodzakelijkheid van het handels- en industrieel verkeer die geenszins vreemd is moeten blijven aan de bekommernissen van de auteurs van

<sup>33</sup> Goedgekeurd door de Belgische wet van 2 juni 1939 (*Staatsblad*, 9 december 1939).

<sup>34</sup> Zie *Belgisch Staatsblad*, 2 september 1948 (p. 7067) en 9-10 juni 1947 (p. 5744).

<sup>35</sup> Raadpl. dienaangaande 1° Nov., V° «Les marques de fabrique et de commerce», n° 337 en 2° A. BRAUN, *op. cit.*, nos 478 en 486.

<sup>36</sup> *Bulletin van de Europese Gemeenschappen*, supplement 8/76, p. 23, nr. 72. Zie ook p. 25, nr. 85.

de Benelux-wet en men kan, en men moet zelfs, aannemen dat uit de geest — en ook uit de tekst — van deze wet afgeleid dient te worden dat het gebruik zijn rol moet spelen in het beoordelen van het onderscheidend vermogen.

Om het onderzoek van dit probleem te beëindigen zal ik schrijven met de *Novelles*<sup>37</sup>: «Il s'agit ici d'un phénomène inverse de celui qui fait que des marques parfaitement distinctives à l'origine deviennent banales. Les allemands le définissent par l'expression 'Anerkennung des Verkehrs' ... et qui signifie «reconnaissance par les cercles commerciaux intéressés» Cette reconnaissance sert de base juridique à la protection du 'Schlagwort'».

Op de vraag 2-b dient derhalve, m.i. geantwoord te worden dat de Benelux-wet i.h.b. de artikelen 1, 4 en 14, A, 1°, a, in dier voege dient geïnterpreteerd te worden dat, zo een teken — zoals een kleur of een tint van een kleur — op zichzelf geen of geen voldoende onderscheidend vermogen bezit om te kunnen gelden als warenmerk het recht op een merk desniettegenstaande wettelijk kan ontstaan indien ofwel reeds op het tijdstip van het depot ofwel later een gebruik, aan bedoeld teken, in het economisch verkeer, een echt onderscheidend vermogen heeft doen verkrijgen.

### Derde en laatste vraag

Twee voorafgaande beschouwingen :

1° Het komt aan het Hof niet toe te beslissen of het Nederlands recht al dan niet het karakter van een warenmerk toekent aan een kleur of een tint van een kleur. Dit is een probleem van interpretatie van het nationaal recht waarvoor het Benelux-Gerechtshof onbevoegd is.

2° Voorzeker zou het Hof de door het Gerechtshof te Arnhem gestelde vragen mogen aanvullen — zoals door een partij gesuggereerd werd — indien het van mening mocht zijn dat een antwoord op deze bijkomende vragen voor dat rechtscollege nuttig zou zijn om zijn beslissing te wijzen.

Maar ik meen niet, dat het Hof thans moet en zelfs van ambtswege mag onderzoeken, uitsluitend onderzoeken — zoals wordt gevraagd — of de niet-tegenstelbaarheid bedoeld door artikel 29, lid 2, van de Benelux-merkenwet beperkt wordt tot een gebruik dat geen onrechtmatige mededinging insluit en tot verkopen van bepaalde produkten.

Immers, enerzijds zouden misschien andere omstandigheden of regels nog in aanmerking kunnen komen om te kunnen besluiten — in de perken van onze interpretatieopdrachten — tot de al dan niet tegenstelbaarheid, en noch de nationale rechter, noch de partijen hebben het Hof dienaangaande voldoende ingelicht.

Ik stel derhalve voor zonder meer principieel ontkennend te antwoorden op de derde vraag die de interpretatie van artikel 29 van de Benelux-wet betreft.

### Betreffende de kosten

Artikel 13-1 van het Verdrag van 31 maart 1965 bepaalt: «De kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van de partijen, voorzover zulks in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.» «De aldus vastgestelde kosten

maken deel uit van de proceskosten waarover de nationale rechter uitspraak doet» (artikel 13-2).

In zijn arrest van 1 maart 1975 heeft het Hof vastgesteld, dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

Aangezien het hier gaat over de raming van salarissen op grond van het Nederlands recht en van de gebruiken en tradities eigen aan Nederland, meen ik dat het niet betaamt dat ik over deze kwestie stelling zou nemen, des te meer daar ik geen gelegenheid heb gehad de Nederlandse advocaat-generaal te raadplegen.

Brussel, 15 december 1976,

### Arrest

(...)

Ten aanzien van het recht :

Overwegende :

dat bij interlocutoir arrest van 30 juni 1976 het Gerechtshof te Arnhem krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van de artikelen 1 en 29 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (hierna te noemen : Eenvormige Beneluxwet) ;

dat het Hof met betrekking tot de gestelde vragen vooraf wil opmerken dat het de vermelding van artikel 1, lid 2, aanmerkt als een schrijffout voor artikel 1, lid 1, daar in het arrest wordt gesproken van «een teken in de zin van artikel 1, lid 2», terwijl het woord «teken» niet in het tweede doch wel in het eerste lid van artikel 1 voorkomt ; dat dit niet wegneemt dat het Hof ook het tweede lid van artikel 1 in zijn beschouwingen zal betrekken, daar tussen beide leden een onverbreekelijk verband bestaat ;

Ten aanzien van vraag 1 :

dat artikel 1 van de Eenvormige Beneluxwet luidt :

«Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die door de aard van de waar worden bepaald, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden of die een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren.»

dat naar de duidelijke bewoordingen van dit artikel behoudens de uitzonderingen vervat in het tweede lid, naast de in het eerste lid opgesomde tekens, ook alle andere tekens die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor de toepassing van de Eenvormige Benelux-wet als individuele merken worden beschouwd ;

dat geen grond bestaat — en meer in het bijzonder de geschiedenis van het totstandkomen van de Eenvormige Beneluxwet ongenoegzame steun biedt — om aan te nemen dat de Beneluxwetgever in artikel 1 van die wet onder de woorden «alle andere tekens» kleuren of specifieke tinten van kleuren niet zou hebben willen begrijpen ;

dat de in het eerste lid van dat artikel voorkomende woorden «die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden» medebrengen dat van merkrechtelijke bescherming worden uitgesloten die tekens, welke wegens gebrek aan onderscheidend vermogen ongeschikt zijn om

<sup>37</sup> *Op. cit.*, n° 337.

in het maatschappelijk verkeer als individuele warenmerken te kunnen dienen ;

dat voorts om te voorkomen dat door een onbeperkte merkrechtelijke bescherming van alle tekens die kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden aan de vrijheid voor de industrie en handel op het stuk der vormgeving aan hun waren en derzelver verpakking op onaanvaardbare wijze te kort zou worden gedaan, de Beneluxwetgever in het tweede lid van artikel 1 heeft bepaald, dat vormen die door de aard van de waar worden bepaald dan wel een uitkomst op het gebied van de nijverheid opleveren niet als merken kunnen worden beschouwd ;

dat daarenvens in het tweede lid van artikel 1 nog uitsluitend vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden ongeschikt worden verklaard om voor de toepassing van voornoemde Eenvormige Beneluxwet als merken te worden aangemerkt ;

dat uit dit samenstel van regels — met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend vermogen en de in het tweede lid gemaakte uitzonderingen — voortvloeit dat een kleur niet vaak voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking kan komen, doch artikel 1 verder niets behelst wat medebrengt dat, met het oog op de onwenselijkheid ener monopolisering van het gebruik van gegevens van de natuur, kleuren of specifieke tinten van kleuren steeds van merkrechtelijke bescherming zouden zijn uitgesloten ;

dat aan de eis van onderscheidend vermogen, door artikel 1, lid 1, aan het daar bedoelde teken gesteld, is voldaan indien het teken de identiteit van de waar of van de waren waarvoor het als merkteken moet dienen, als afkomstig van een bepaalde onderneming genoegzaam vermag te demonstreren ;

dat het van de omstandigheden afhankelijk is of een kleur of een specifieke tint van een kleur zulks vermag ; dat dit bij een kleur die niet een specifieke tint van een kleur is, moeilijker zal zijn dan bij een specifieke tint van een kleur ; dat echter ook in dat geval een bevestigend antwoord op de gestelde vraag niet geheel kan worden uitgesloten ;

Ten aanzien van vraag 2 :

dat in deze vraag onderscheid wordt gemaakt tussen het geval dat een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een «specifieke warengroep» (een aantal zeer specifieke produkten) en het geval dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, vele van de warenklassen volgens de internationale warenclassificatie omvattende ;

dat het voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke kleurentint een teken is in de zin van artikel 1, lid 1, verschil kan maken of zich het eerste geval voordoet dan wel het geval dat de kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming, welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort ;

dat het immers gaat om de vraag of in het concrete geval de kleur of kleurentint kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden ;

dat uit het antwoord op de eerste vraag blijkt dat onder omstandigheden niet uitgesloten is dat een kleur of een

specifieke tint van een kleur kan dienen om de wezenlijke functies van een individueel merk te vervullen en aldus geschikt is om naar de eis van lid 1 van artikel 1 de waren van een onderneming te onderscheiden ;

dat dit eerder het geval zal zijn wanneer die kleur of kleurentint wordt gevoerd voor een specifieke warengroep (een aantal zeer specifieke produkten) dan wanneer die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende soort, zonder dat daarbij overigens het aantal warenklassen volgens de internationale warenclassificatie van beslissende betekenis is ;

dat derhalve op vraag 2 onder *a* moet worden geantwoord, dat zulks een verschil kan maken ;

dat in deze gedachtengang past vraag 2 onder *b* in dezelfde zin te beantwoorden ;

dat immers de rechter bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedeponeerd teken naar de eis van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet «dient om de waren van een onderneming te onderscheiden» — waarvoor maatstaf dient te zijn of het desbetreffende teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, geacht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar of waren, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren, dat het de wezenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel vermag te vervullen — mede in aanmerking heeft te nemen of het teken, eventueel na het depot, door «inburgering» de door artikel 1, lid 1, van genoemde wet vereiste onderscheidende kracht heeft verkregen ;

Ten aanzien van vraag 3 :

dat het antwoord op de eerste twee vragen er toe leidt ook vraag 3 te beantwoorden ; dat er daarbij van wordt uitgegaan, zoals ook in de vraagstelling is verondersteld, dat een kleur zonder meer, dat wil zeggen een kleur als merk op zichzelf, vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, hetgeen aan de Nederlandse rechter ter beslissing blijft ;

dat voor gevallen waarin in een der Beneluxlanden na de datum van het in werking treden der Eenvormige Beneluxwet — 1 januari 1971 — ingevolge de artikelen 1 en 2 van die wet een teken merk kan zijn, terwijl het voordien als zodanig ondeugdelijk was, het stelsel als vervat in de overgangsbepalingen der wet, in het bijzonder in het tweede lid van artikel 29, meebrengt, dat degene die in een der andere Beneluxlanden, waar zulk een teken voordien wel merk kon zijn, daarop uitsluitende rechten had verkregen, mits hij — zoals in het onderhavige geval kennelijk is geschied — tijdig het in artikel 30 bedoelde Benelux-depot verricht, met ingang van 1 januari 1971 ook uitsluitende rechten verwerft in eerst bedoeld Beneluxland ; dat hij echter die rechten ingevolge het tweede lid van artikel 29 niet kan tegenwerpen aan een derde die dat teken reeds vóór die datum heeft gebruikt — behoudens het aan het slot van dat lid bedoelde, hier niet aan de orde zijnde geval —, zelfs niet indien dat gebruik in dat land niet het eerste gebruik was ;

dat zulks onder meer steun vindt in de bij artikel 29 behorende Gemeenschappelijke toelichting der Regeringen luidens dewelke «rechten van voor gebruik van derden die van deze tekens gebruik hebben gemaakt vóór het in werking treden van de wet zonder nochtans hiervan eerste gebruikers te zijn, worden voorbehouden» ;

dat dit nochtans onderstelt dat de derde het teken verder gebruikt voor waren waarvoor hij vóór 1 januari 1971 van het teken gebruik maakte ;

dat partijen ADG en Sieben het Hof hebben verzocht zich uit te laten over de vraag of — kort weergegeven — de bepaling van artikel 29, lid 2, ook kan worden ingeroepen door een derde, wiens gebruik van het teken vóór 1 januari 1971 weliswaar uit merkenrechtelijk oogpunt niet ongeoorloofd was, maar wel uit hoofde van het gemene recht in het desbetreffende Beneluxland ; dat die vraag echter — daargelaten of zij wel de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet betreft — als niet door het Gerechtshof te Arnhem aan het Hof voorgelegd, niet door het Hof kan worden beantwoord ;

Ten aanzien van de kosten  
(...)

Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te Arnhem bij interlocutoir arrest van 30 juni 1976 gestelde vragen ;

Gelet op de grotendeels eensluidende conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon, Hoofd van het Parket ;

Verklaart voor recht :

1. Een kleur of een specifieke tint van een kleur kan op zichzelf — onder omstandigheden — een teken zijn in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ;

2. Het kan, met het oog op het vereiste dat het teken moet kunnen dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden, voor het antwoord op de vraag of in een concreet geval een kleur of een specifieke tint van een kleur een teken is in de zin van artikel 1, lid 1, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, verschil maken

a. of een kleur dan wel een specifieke kleurentint wordt gevoerd voor een «specifieke warengroep» («een aantal zeer specifieke produkten»), of dat die kleur of kleurentint wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderneming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren, en wel in die zin dat dat antwoord in het eerste geval eerder bevestigend zal zijn dan in het tweede ;

b. of een bepaalde kleur dan wel een specifieke kleurentint gedurende een groot aantal jaren zo veel is gebruikt voor een specifieke warengroep dat die kleur of kleurentint is ingeburgerd als een voor de produkten van een bepaalde onderneming kenmerkende kleur ;

3. Indien een kleur of een specifieke tint van een kleur zonder meer vóór 1 januari 1971 in Nederland als merk ondeugdelijk was, kan het uitsluitende recht dat nadien daarop wordt verkregen, ingevolge artikel 29, lid 2, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken niet worden tegengeworpen aan hem die van die kleur of kleurentint vóór 1 januari 1971 ter onderscheiding van zijn waren gebruik heeft gemaakt, althans voor zover het betreft waren waarvoor hij vóór 1 januari 1971 die kleur of kleurentint gebruikte ;

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten ;

Bepaalt die kosten voor ADG en Sieben op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.) en voor Leeferink op 4.000 gulden (exclusief B.T.W.).

## RECHTSPRAAK IN KORT BESTEK

Hof van Cassatie (1e Kamer), 14 april 1977

*Verkeer—Voetgangers—Artt. 48.3, 2°, en 106.1, c, Wegverkeersreglement — Voetgangersoversteekplaats met verkeerslichten die door voetgangers bediend kunnen worden.*

«Overwegende dat, na te hebben vastgesteld dat verweerster, die te voet ging, zich op de oversteekplaats voor voetgangers heeft begeven zonder vooraf de drukknop van de verkeerslichten van deze oversteekplaats, waarvan het rode licht voor de voetgangers brandde, in te drukken, het arrest (Hof Brussel, 15 januari 1976) beslist dat eiseres ten onrechte de toepassing aanvoert van artikel 48.3, 2°, van het Wegverkeersreglement, aangezien deze bepaling enkel betrekking heeft op de verkeerslichten voor voetgangers die deze zelf niet kunnen bedienen ;

«Overwegende dat, enerzijds, het verbod dat dit artikel aan de voetgangers oplegt, zich op de rijbaan te begeven waar voor hen lichten zijn aangebracht, zolang deze lichten hun dat niet toelaten, in algemene bewoordingen gesteld is, zonder onderscheid te maken naar gelang deze verkeerslichten al dan niet kunnen worden bediend door de voetgangers voor wie ze geplaatst zijn ;

«Dat, anderzijds, uit het onderling verband tussen voormeld artikel 48.3, 2°, en artikel 106.1, c, van hetzelfde reglement volgt dat laatstgenoemde bepaling, door te zeggen dat wanneer gebruik wordt gemaakt van verkeerslichten aan de voetgangersoversteekplaatsen deze lichten door de voetgangers mogen worden bediend, enkel bepaalt dat het de voetgangers mogelijk kan zijn deze lichten in werking te stellen zonder ze van de bediening ervan vrij te stellen alvorens ze zich op de rijbaan begeven ;

«Overwegende dat het arrest, door het tegenovergestelde te beslissen, de artikelen 48.3, 2°, en 106.1, c, van het Wegverkeersreglement heeft geschonden.»

(Voorzitter : baron Richard—Raadsheer-rapporteur : de h. Capelle—Advocaat-generaal : de h. Velu—Advocaat : mr. Bayart—In de zaak : N.V. L. t/ Van de V.)

Hof van Cassatie (3e Kamer), 11 mei 1977

*Openbaar ministerie—Rechtsvordering van ambtswege buiten de gevallen die de wet bepaalt—Voorwaarde—Arbeidsongeval—Berekening van basisloon van minderjarige.*

De rechtsvordering van de tweede en de derde verweerder in cassatie strekte ertoe, ter berekening van de aan hun minderjarige zoon toekomende vergoedingen ter zake van een arbeidsongeval, het bedrag van zijn basisloon op 200.020 fr. te doen vaststellen, waarin zij de tegenwaarde hadden meegerekend van de werkkledij die de werkgever krachtens een bij koninklijk besluit verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst te zijner beschikking moest stellen. De eerste rechter wees dit af. Alleen de arbeidsauditeur kwam van die beslissing in hoger beroep ten einde het basisloon te doen vaststellen overeenkomstig de vordering van de tweede en de derde verweerder. Het bestreden arrest (Arbeidshof Bergen, 24 november 1975) heeft dit hoger beroep ontvankelijk en gegrond verklaard.

«Overwegende dat, naar luid van artikel 1052 van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij artikel 27 van de wet van 30 juni 1971, onverminderd het vorderingsrecht van

het openbaar ministerie, zoals het geregeld is door dit wetboek of door bijzondere wetten, de procureur-generaal en de arbeidsauditeur hoger beroep kunnen aantekenen tegen beslissingen van de arbeidsrechtbanken in aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 578, 7<sup>o</sup>, 580, 581, 582, 1<sup>o</sup> en 2<sup>o</sup>, en 583 van dit wetboek ;

«Overwegende dat artikel 579 van hetzelfde wetboek, dat onder meer betrekking heeft op de vorderingen betreffende de vergoeding van schade voortvloeiende uit arbeidsongevallen en uit ongevallen op de weg van en naar het werk, niet voorkomt in de opsomming van artikel 1052 ;

«Overwegende dat artikel 138, tweede lid, van het Grondwetboek onder meer bepaalt dat het openbaar ministerie ambtshalve optreedt telkens als de openbare orde zijn tussenkomst vergt, doch dat uit dit artikel niet voortvloeit dat het openbaar ministerie ambtshalve mag optreden telkens als een bepaling die van openbare orde is of de openbare orde raakt geschonden werd ;

«Dat de vereisten van de openbare orde die, in de zin van dit artikel, zulk een optreden kunnen rechtvaardigen, impliceren dat de openbare orde in gevaar wordt gebracht door een toestand die verholpen dient te worden ;

«Overwegende dat uit de omstandigheid alleen dat de rechter voor de vaststelling van het bedrag van het basisloon, zoals dit in de arbeidsongevallenwet is omschreven, in het loon van de werknemer, zelfs al gaat het om een minderjarige, niet de tegenwaarde heeft opgenomen van de werkkledij die de werkgever te zijner beschikking moet stellen, niet volgt dat de openbare orde in gevaar is gebracht door een toestand die verholpen dient te worden en evenmin dat de ambtshalve tussenkomst van het openbaar ministerie gerechtvaardigd is.»

(Voorzitter : de h. Polet—Raadsheer-rapporteur : de h. Meeüs—Advocaat-generaal : de h. Velu—Advocaat : mr. Fally—In de zaak : A. t/ Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Bergen e.a.)

NOOT—Zie Cass., 12 februari 1975, R.W., 1974-75, 2548 ; 3 september 1975, Arr. Cass., 1976, 19 ; 1 oktober 1975, Arr. Cass., 1976, 141. Vgl. Cass., 5 november 1975, R.W., 1975-76, 1636, J.T., 1976, 133, met noot van A. FETWEIS.

#### Hof van Cassatie (3e Kamer), 11 mei 1977

*Arbeidsovereenkomst handelsvertegenwoordigers—Ontbreken van gezagsverhouding—Economische afbankelijkheid—Juridische kwalificatie van het contract.*

Uit het geheel van de elementen die hij opgeeft kon de rechter (Arbh. Bergen, 26 april 1976) in concreto beslissen dat er geen gezagsverhouding tussen partijen bestond :

«Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser, die met verweerster een contract had gesloten waarin hij een zelfstandig vertegenwoordiger wordt genoemd, full-time voor een andere firma werkte, dat hij geen gewaarborgd loon ontving en niet verplicht was een minimum omzetcijfer te maken ; dat het erop wijst dat eiser zijn werkzaamheid blijkbaar beperkt had tot het overdragen van bestellingen ;

«Dat het daaruit afleidt 'dat uit de uitvoering van het contract — dat zelf iedere gezagsverhouding uitsluit — genoegzaam blijkt dat, hoewel C. economisch van de Brouwerij H. afhing, hij echter niet onderworpen was aan het gezag van de opdrachtgever' ;

«Dat het dientengevolge beslist dat het vermoeden inzake het bestaan van een arbeidsovereenkomst voor bedienden dat is neergelegd in artikel 2, tweede lid, van de wet van 30

juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers ontzenuwd is ;

«Overwegende dat de omstandigheid dat eiser full-time voor een andere firma werkte niet noodzakelijk uitsluit dat hij economisch van verweerster afhing ; dat deze vaststellingen van het arrest dus niet tegenstrijdig zijn ;

«Overwegende dat artikel 2, vierde lid, van de wet van 30 juli 1963 met name bepaalt dat luidens de bewoordingen van deze wet geen handelsvertegenwoordiger is de handelsagent die tegenover zijn opdrachtgever verbonden is door een aannemingsovereenkomst, een bezoldigde lastgeving of enig ander contract krachtens hetwelk de handelsagent niet onder het gezag van zijn opdrachtgever optreedt ;

«Overwegende dat het arrest van oordeel is dat de aanwijzingen waaruit, volgens eiser, het bestaan bleek van een gezagsverhouding tussen de partijen in andere contracten dan het contract inzake handelsvertegenwoordiging konden voorkomen en enkel te kennen gaven dat de partijen samenwerkten ;

«Overwegende dat het arrest, zonder miskenning van de bepalingen van de wet van 30 juli 1963, kon beslissen dat, niettegenstaande die aanwijzingen, een geheel van elementen die het opgeeft iedere gezagsverhouding tussen de partijen uitsloot ;

«Dat aldus het arrest, zelfs indien het geen juridische kwalificatie geeft van het contract dat tussen de partijen bestond, zijn beslissing wettelijk verantwoordt en regelmatig met redenen omkleedt.»

(Voorzitter : de h. Polet—Raadsheer-rapporteur : de h. Meeüs—Advocaat-generaal : de h. Velu—Advocaat : mrs. Fally en Bützler—In de zaak : C. t/P.V.B.A. L.)

#### Hof Gent (8e Kamer), 20 januari 1976

*Onrechtmatige daad—Oorzakelijk verband—Eigen schuld van de benadeelde—Garagehouder laat aspirant-koper bij proefrit te snel rijden.*

De garagehouder D. liet C. proefrijden met een niet verzekerde wagen. C. veroorzaakte een ongeval door een bocht te nemen met een snelheid die te groot was voor de bocht en niet aangepast was aan zijn beperkte ervaring. Op strafrechtelijk gebied wordt C. veroordeeld wegens het onopzettelijk toebrengen van letsels aan D., die met hem in de auto zat. Voor het in het verkeer brengen van de auto zonder geldige verzekering wordt D. gestraft, maar C. wordt vrijgesproken omdat hij D. de verzekeringsbescheiden in de auto had zien brengen en geen reden had om aan de goede trouw van D. te twijfelen en tot persoonlijke controle van die bescheiden over te gaan, wat trouwens niets zou hebben opgeleverd, daar de ongeldigheid van de verzekering ook aan de meer geoefende aandacht van de verbalisanten was ontsnapt. Ten aanzien van de eis van D. als burgerlijke partij beslist het hof :

«Hier rijst de vraag of D. medeaansprakelijk is voor de schade waarvoor hij vergoeding vraagt.

«De kwestie van de niet-verzekering is hierbij irrelevant, want de door D. gevorderde vergoeding heeft betrekking op schade die in de regel toch niet gedekt is door de wettelijke verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen, en het afsluiten van een omniumverzekering voor voertuigen gebruikt bij proefritten is geen verplichting en het ontbreken ervan kan dan ook niet als een fout worden ingeroepen.

«C. bestuurde de BMW met toestemming en onder leiding van de eigenaar, die raad en instructies diende te

geven waar het behoorde en die aan dat sturen ook een einde kon maken wanneer hij dat goedvond, bv. bij niet behoorlijk sturen.

«D. was zich bewust van het risico verbonden aan het sturen door iemand die aan een dergelijke wagen niet gewoon was daar hij — luidens zijn eigen verklaring — bij het vertrek gezegd heeft: 'Pas op, het is een snel voertuig.'»

«Zoals reeds hierboven gezegd, nam C. de bocht met een te grote snelheid — door de expert geschat op 100 km/u. en door D. op 120 km/u. — wat overdreven was, en dit zeker voor iemand die een minder gevoelige wagen gewoon was.

«Men mag aannemen — bij gebrek aan tegenspraak hieromtrent — dat C. niet pas vóór de bocht zijn snelheid zo hoog opgedreven heeft, maar reeds voordien zo reed, en dat D. hiertegen geen bezwaar heeft gemaakt, ook niet bij het naderen van de bocht die hij bij ervaring kende, dit in tegenstelling met C.

«D. kan niet laten gelden dat die snelheid noodzakelijk was voor het testen van het vermogen van de BMW; daarvoor kon hij zelf het stuur overnemen.

«Om de bovenontwikkelde redenen dient D. zelf een deel, en wel één helft, van de aansprakelijkheid van zijn schade te dragen.»

(Voorzitter: de h. De Witte—Raadsheren: de hh. Dujardin en Matthijs—Advocaat-generaal: de h. Leroy—Advocaten: mrs. Vanneste en Thomas—In de zaak: C. t/D.)

#### Rb. Brugge (beslagrechter), 5 augustus 1977

*Betekening—Uitvoerend beslag op roerende goederen—Voorafgaande betekening aan verblijfplaats, niet aan woonplaats van beslagene—Niet aan persoon verricht—Absolute nietigheid—Opheffing van het beslag.*

In de woonplaats van eiser H. werd uitvoerend beslag op bepaalde goederen gelegd door gedaagde Van de P. Hij vordert de nietigverklaring en de opheffing. De eisers V. en V.-L. revindiceren de aangeslagen goederen. Als nietigheidsgrond voert H. aan dat het beslag niet werd voorafgegaan door de betekening zoals door art. 1495 Ger. W. vereist wordt, daar ze niet aan zijn woonplaats geschiedde. Gedaagde antwoordt dat de betekening geldig geschiedde te R., en dat H. daar in werkelijkheid zijn hoofdverblijf heeft. Het blijkt dat de betekening geschiedde te R., maar niet aan de persoon van H., en dat deze in de bevolkingsregisters van O. is ingeschreven als hebbende zijn hoofdverblijf op een adres te O.

«Ingevolge art. 35 Ger. W. diende deze betekening dan ook aan de woonplaats en slechts bij gebrek aan woonplaats aan de verblijfplaats van H. te worden gedaan.

«Onder woonplaats dient overeenkomstig art. 36 Ger. W. te worden verstaan de plaats waar de persoon op de bevolkingsregisters is ingeschreven als hebbende aldaar zijn hoofdverblijf. De betekening van het vonnis waarvan de uitvoering vervolgd werd, diende dan ook op deze plaats te geschieden.

«Het gebrek aan correcte betekening brengt overeenkomstig art. 1495 Ger. W. de nietigheid mede van de daden van tenuitvoerlegging.

«Hoewel het geen twijfel laat dat in casu H. benadeeld werd, dient daaraan toegevoegd te worden dat de nietigheid in elk geval absoluut is en dat de regel van art. 861 Ger. W. ter zake niet geldt. Immers, de vermelding van de woonplaats van de persoon voor wie het exploit bestemd was, ontbreekt (zie art. 43, 3°, en art. 862, 9°, Ger. W.).

«Van de P. beweert dan ook ten onrechte dat de kwestie

van de woonplaats een feitenkwestie is. Aangetoond werd dat de wet zelf het begrip woonplaats nauw omschrijft. Even ten onrechte houdt zij staande dat H. keuze van woonplaats heeft gedaan te R. Aan bovenvermelde wettelijke bepaling omtrent de betekening van stukken aan de woonplaats kan geen afbreuk worden gedaan, noch wegens het feit dat hij op het betekeningsadres de zetel heeft van zijn P.V.B.A., noch wegens het feit dat de betekening gedaan werd in handen van V., van wie Van de P. in conclusie beweert dat ze de bijzit van H. is. Evenmin kan een gedeeltelijke onderverhuring voor een beperkte duur van de woonplaats van vakantiegangers iets wijzigen aan voormeld principe.

«Er dient dus besloten te worden tot de nietigheid van de daden van uitvoering, zodat het beslag meteen opgeheven wordt en er niet moet worden gestatueerd omtrent de eisen tot revindicatie.»

(Beslagrechter: de h. Colaert—Advocaten: mrs. De Cooman, Altruy en Fontaine—In de zaak: H. t/ Van de P.)

#### Rb. Brussel (14e Kamer), 28 september 1977

*Huwelijk—Hoger beroep van vonnis van vrederechter op grond van art. 221, lid 2, B.W.—Termijn—Een maand na kennisgeving.*

«Gehoord partijen in raadkamer op 5 september 1977, alwaar, alvorens over de toelaatbaarheid en de gegrondheid van het hoger beroep te beslissen, een poging tot verzoening werd gedaan overeenkomstig art. 1253<sup>quater</sup>, a, Ger. W.;

«Overwegende dat op grond van art. 1253<sup>quater</sup>, d, Ger. W. het hoger beroep ingesteld moet worden binnen een maand na de kennisgeving van de beschikking;

«Overwegende dat de kennisgeving gebeurde op 3 maart 1977 en het hoger beroep ingesteld werd op 3 mei 1977;

«Overwegende dat de voorgeschreven termijn van één maand dus ruimschoots overschreden werd;

«Overwegende dat overeenkomstig art. 860 Ger. W. de termijnen om een rechtsmiddel aan te wenden voorgeschreven zijn op straffe van verval, dat niet gedekt kan worden (Cass., 27 februari 1975, R.W., 1974-75, 2483; Hof Brussel, 23 februari 1973, R.W., 1972-73, 1674); dat voor deze onregelmatigheid de regel van art. 861 Ger. W. niet geldt (art. 862, § 1, 1°, Ger. W.);

«Overwegende dat, alvorens uitspraak te doen over de voormelde exceptie van nietigheid, die de partijen niet hebben ingeroepen, de rechtbank op grond van art. 774 Ger. W. ambtshalve de heropening der debatten moet bevelen.»

(Voorzitter: de h. Van Malderen—Rechters: mevr. Viérin en Vaes—Advocaten: mrs. Thiebaut en Van der Straeten—In de zaak: M. t/M.)

#### Arbrb. Brussel (4e Kamer), 4 juni 1976

*Arbeidsovereenkomst—Faillissement—Ambtshalve faillietverklaring van werkgever—Herroeping van faillissement—Afdankingen gedaan door curator—Ontslagvergoeding—Vorderbaar van werkgever.*

Na de herroeping van het ambtshalve tegen hem uitgesproken faillissement, stelde de werkgever tegen de vordering van een ex-werknemer die door de curator met te

korte opzegging was ontslagen, dat hij nooit de bedoeling had gehad eiser af te danken en dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor maatregelen die zonder zijn instemming getroffen werden. Het vonnis verwerpt dit standpunt.

«Overwegende dat verweerder staande houdt dat hij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor het feit dat hij van ambtswege in staat van faillissement werd gesteld en de curator bepaalde maatregelen heeft getroffen waarmede hij niet akkoord ging ;

«Overwegende dat het faillissement ambtshalve uitgesproken op 8 april 1975 door de 5de kamer van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 27 mei 1975 door een contradictoir vonnis gewezen op verzet door dezelfde rechtbank werd herroepen ; dat de nietigheid van het vonnis van 8 april 1975 tot gevolg heeft dat alle maatregelen die met toepassing van artikel 466 van de wet op het faillissement werden getroffen eveneens nietig zijn, inclusief de aanstelling van de curator ; dat het derhalve duidelijk is dat het wettelijk mandaat van de curator nietig werd verklaard en dit met terugwerkende kracht tot op het ogenblik van zijn aanstelling ;

«Overwegende dat de curator evenwel sedert 8 april 1975 op nuttige wijze een aantal maatregelen heeft getroffen in het belang van de gefailleerde ; dat hij enerzijds wordt geacht *vrijwillig en spontaan* te zijn opgetreden, d.w.z. zonder noch uit overeenkomst, noch krachtens de wet verplicht te zijn om voor de gefailleerde op te treden en dit aangezien zijn wettelijk mandaat op 27 mei 1975 nietig was verklaard (De Page, II, 1071) ;

«dat hij anderzijds de wil had om de belangen van de gefailleerde te behartigen, en de *animus negotia alieni gerendi* (Planiol, II, 2277) duidelijk bestond ;

«dat tenslotte de tussenkomst van de curator door de omstandigheden geboden was ; dat er een voldoende *noodzaak* heeft bestaan aangezien de gefailleerde krachtens artikel 444 van de wet op het faillissement van rechtswege uit het beheer van zijn goederen was ontzet en dus in de onmogelijkheid verkeerde om zelf zijn belangen waar te nemen ; dat de tussenkomst van de curator derhalve niet enkel nuttig maar zelfs noodzakelijk was ;

«Overwegende dat een curator die op spontane wijze in het raam van een nietig mandaat (*R.P.D.B.*, V<sup>e</sup> Quasi-contracts, nr. 14, c.v.) de belangen behartigt van een gefailleerde kan worden beschouwd als een *zaakwaarnemer* in de zin van artikel 1372 van het Burgerlijk Wetboek ;

«Overwegende dat verweerder er in toepassing van artikel 1375 van hetzelfde wetboek toe gehouden is de verbintenissen na te komen die in zijn naam door de zaakwaarnemer werden gedaan ; dat het niet pertinent is te beweren dat verweerder niet akkoord ging met de getroffen maatregelen, aangezien hij in toepassing van artikel 444 van de Wet op het faillissement op volledige en absolute wijze uit het beheer van zijn goederen was ontzet (*R.P.D.B.*, v<sup>o</sup> Faillite, nr. 311 e.v.).

«Overwegende dat de schuldeiser geen vordering heeft tegen de zaakwaarnemer die alieno nomine optrad (Cass. fr. 14 jan. 1959, *Rev. Trim. Dr. Civ.*, 334, nr 47) aangezien deze verklaart voor een andere persoon (de gefailleerde) op te treden en zich niet persoonlijk heeft verbonden (De Page, II, 1099) ; dat de vordering die het gevolg is van een zaakwaarneming door de derde ten overstaan van de «eigenaar» ingesteld dient te worden ; dat de eis ingesteld tegen verweerder, gefailleerde, ontvankelijk is ;

«Overwegende dat eiser terecht aanvoert dat het faillissement van een werkgever op zichzelf geen gebeurtenis uitmaakt die een verbreking van de arbeidsovereenkomst tot gevolg heeft ;

«Overwegende dat het faillissement de werkgever even-

min machtigt de overeenkomst op staande voet en zonder opzeggingsvergoeding te verbreken en dat de curator ertoe gehouden is het ontslag te betekenen met naleving van de wettelijke opzeggingstermijnen (Cloquet, *Les Nouvelles, Dr. Comm.*, IV, 1491, 2247) ;

«dat de afdankingen betekend door de curator worden geacht uitgevoerd te zijn in het raam van een zaakwaarneming ; dat de curator op 10 april spontaan zekere daden heeft gesteld in het belang van het faillissement en van alle betrokken personen, met het oogmerk de gefailleerde dienstig te zijn ;

«dat in deze omstandigheden de belanghebbende in toepassing van artikel 1375, ten volle aansprakelijk is voor de daden die door de heer X. in zijn functie van curator werden gesteld ;

«dat de rechtbank uit de omstandigheden van de zaak afleidt dat eiser ten onrechte zonder vergoeding noch opzegging werd afgedankt ; dat hij derhalve terecht aanspraak maakt op een verbrekingsvergoeding zoals bepaald in artikel 22 van de wet op de arbeidsovereenkomst.»

(Voorzitter : de h. Declerck—Rechters in sociale zaken : mevr. Janssens en de h. Daelants—Advocaat : mr. De Luyck—In de zaak : P. t/ M.)

## EUROPEES RECHT

### Overzicht van rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

(Week van 14 - 18 november 1977)

Zaak 13/77 — N.V. G.B.-INNO-B.M./Vereniging van de kleinhandelaars in tabak (ATAB) — prejudiciële zaak — 16.11.1977 — *Mededinging*.

Deze zaak komt voort uit een geding dat door de Vereniging van de kleinhandelaars in tabak (ATAB) aanhangig is gemaakt voor de voorzitter der Rechtbank van Koophandel te Brussel, en heeft geleid tot veroordeling van N.V. G.B.-INNO-B.M. de verkoop of het ten verkoop aanbieden van sigaretten tegen een lagere prijs dan de op het fiscale bandje vermelde prijs te beëindigen, op grond dat die handelwijze een daad van oneerlijke concurrentie was en in strijd met artikel 58 van de Belgische wet op de BTW.

Ingevolge de Belgische wetgeving op het gebied van tabaksbelasting zijn de tabaksfabrikaten in België onderworpen aan een stelsel van accijnzen, dat wordt gekenmerkt door de heffing van een accijns «ad valorem», berekend op de detailhandelsprijs «BTW inbegrepen». Het totaalbedrag van beide belastingen wordt afgedragen door de fabrikant of de importeur bij de aankoop van de fiscale bandjes.

Het is verboden tabaksprodukten te verkopen tegen een hogere of lagere dan de op het fiscale bandje vermelde prijs.

In verband hiermee heeft het Belgische Hof van Cassatie het Hof enkele vragen voorgelegd inzake de verenigbaarheid met het gemeenschapsrecht van de Belgische wetgeving inzake de tabaksaccijns, voor zover daarbij door de fabrikant of importeur een verkoopprijs aan de verbruiker wordt vastgesteld.

De belasting op tabaksfabrikaten is in alle Lid-Statens een belangrijke bron van overheidsinkomsten, zodat de bevoegde instanties over doeltreffende middelen moeten beschikken om de inning ervan te verzekeren.

In een stelsel als het Belgische, waarin de detailhandelsprijs de grondslag van de accijns- en BTW-heffing is, vormt het verbod om tabaksprodukten aan de verbruiker te verkopen tegen een hogere prijs dan de op het fiscale



bandje vermelde detailhandelsprijs, een essentiële waarborg van fiscale aard om te voorkomen dat de producenten en importeurs op het tijdstip waarop ze de belasting over hun produkten betalen, daarvoor een te lage waarde opgeven.

Daarentegen berust een verbod om aan de gebruiker te verkopen tegen een lagere prijs dan de op het fiscale bandje vermelde prijs, niet noodzakelijkerwijze op belastingtechnische gronden, doch het houdt, volgens de enkele regeringen die in casu opmerkingen hebben ingediend, veeleer verband met sociaal economische doelstellingen, in zoverre daardoor, door het uitschakelen van de mogelijkheid van alle kortingen bij verkoop aan de gebruiker, een bepaalde detailhandelsstructuur in stand wordt gehouden en concentraties ten koste van de kleine detaillisten worden tegengegaan.

Het Hof van Cassatie vraagt in de eerste plaats of de artikelen 3, sub f), 5, tweede alinea, en 86 EEG-Verdrag (mededinging) aldus moeten worden uitgelegd dat het een Lid-Staat verboden is in zijn wetgeving een bepaling in te voeren of te behouden waardoor én voor ingevoerde én voor in het buitenland geproduceerde goederen voor de verkoop aan de gebruikers een door de fabrikanten of importeurs vastgestelde verkoopprijs wordt opgelegd, indien die bepaling van dien aard is, dat zij het misbruik van een machtspositie op de gemeenschappelijke markt of het misbruik van de machtspositie door één of meer ondernemingen in de hand werkt in die zin dat de fabrikanten en importeurs van tabaksfabrikaten de detailhandelaars van een Lid-Staat kunnen dwingen de door hen vastgestelde verkoopprijzen aan de gebruikers te eerbiedigen.

Het Hof overwoog dat artikel 86 EEG-Verdrag het misbruik maken van een machtspositie door één of meer ondernemingen verbiedt, zelfs al zou een dergelijk misbruik door een nationale wettelijke bepaling in de hand worden gewerkt; en voorts dat «voor het onderzoek of het invoeren of handhaven van een dergelijke nationale maatregel verenigbaar is met het gemeenschapsrecht — mede gelet op de belemmeringen voor het handelsverkeer in tabak die uit de aard van het betrokken fiscale stelsel kunnen voortvloeien — moet worden vastgesteld of deze maatregel een ongunstige invloed op dat handelsverkeer kan uitoefenen.

Daarnaast vraagt het Hof van Cassatie of een regeling van een Lid-Staat een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking uitmaakt, wanneer daarin een vaste prijs wordt opgelegd die op de fiscale bandjes wordt vermeld, en die, naar gelang van het geval, wordt bepaald zowel door de fabrikanten als door de importeurs van die produkten.

Vervolgens wordt gevraagd of een dergelijke regeling alleen zodanige maatregel uitmaakt wanneer in feite vaststaat dat zij het communautaire handelsverkeer rechtstreeks of zijdelings, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren, hetgeen door de betrokken nationale rechter dient te worden vastgesteld.

Het Hof overwoog dat artikel 30 van het Verdrag in het handelsverkeer tussen de Lid-Staten elke maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve beperking verbiedt en dat volgens de definitie van deze maatregelen in richtlijn no. 70/50 van de Commissie van 22 december 1969 als zodanig zijn te beschouwen «maatregelen, andere dan die welke zonder onderscheid op nationale en op ingevoerde produkten van toepassing zijn, die een belemmering vormen voor de invoer die mogelijk zou zijn indien deze maatregelen niet bestonden met inbegrip van de maatregelen die de invoer moeilijker of duurder maken dan de afzet van de nationale produktie.»

Dat artikel 99 van het Verdrag het oog heeft op de belemmeringen die een uitvloeisel zijn van indirecte belastingen, en de Commissie de verplichting oplegt te onderzoeken op welke wijze de nationale wettelijke regelingen

ter zake in het belang van de gemeenschappelijke markt kunnen worden geharmoniseerd.

Het Hof overwoog dienaangaande dat:

«een nationale regeling waardoor voor ingevoerde en in het binnenland geproduceerde tabaksfabrikaten, voor de verkoop aan de gebruiker een vaste, door de fabrikant of importeur vrij gekozen prijzen wordt uitgelegd, slechts een maatregel van gelijke werking als een kwantitatieve invoerbeperking vormt, wanneer — mede gelet op de belemmeringen die inherent zijn aan de verschillende, door de Lid-Staten toegepaste controlemethoden, inzonderheid ter verzekering van de ontvangsten van de op die produkten geheven belastingen — een zodanig stelsel van vaste prijzen de import tussen Lid-Staten al dan niet rechtstreeks, daadwerkelijk of potentieel kan belemmeren.»

De laatste vraag luidt of artikel 5 van richtlijn no. 72/464 van de Raad de Lid-Staten verbiedt een wettelijke maatregel toe te passen waardoor op een op het fiscale bandje vermelde verkoopprijs wordt opgelegd.

Het Hof besliste dat:

«artikel 5 van richtlijn no. 72/464/EEG van de Raad de Lid-Staten niet verbiedt wettelijke maatregelen in te voeren of te behouden waardoor, voor ingevoerde of in het binnenland geproduceerde tabaksartikelen, voor de verkoop aan de gebruiker de op het fiscale bandje vermelde prijs wordt opgelegd, mits die prijs vrijelijk door de fabrikant of importeur is vastgesteld.

## BOEKEN

COHEN HENRIQUEZ, E. en MOLTMAKER, J.K., **Privaatrechtelijke en fiscale aspecten van samenlevingsvormen buiten huwelijk**, Preadvies, Deventer, Kluwer, 1977, 121 blz. (Publicatie van de Koninklijke Notariële Broederschap).

Dit preadvies bestaat uit een dubbelluik, twee opstellen die werden opgesteld ter bespreking op de jaarlijkse algemene vergadering van de (Nederlandse) Koninklijke Notariële Broederschap, op 23 september 1977 in Den Haag.

Prof. Cohen Henriquez (R.U. Groningen) handelt in zijn stuk over «Paar en partner in het privaatrecht». Prof. Moltmaker (V.U. Amsterdam) bespreekt vooral de fiscale gevolgen van het samenleven buiten huwelijk.

Volgens Cohen evolueert het huwelijk naar Nederlands recht naar een *opzegbare* verbintenis (echtscheidingswet 1971). Zal men het huwelijks- (en echtscheidings)recht nog minder streng maken? Hij meent dat het beter is het huwelijksinstituut niet verder te ontmantelen maar veeleer aan de buitenechtelijke relatie stapje voor stapje meer rechtsgevolgen te verbinden (p. 7-8).

Zijn tolerante houding schijnt gebaseerd te zijn op de vaststelling dat het woord «huwelijk» naar tijd en ruimte veel ladingen heeft gedekt en dat concubinen niet zelden «vormloze huwelijken» zijn (p. 9-10).

De auteur pleit ervoor het samenleven in concubinaat als algehele maatschap van winst (onze algemene vennootschap van winst, artt. 1838-1840 B.W.) te construeren (p. 11 e.v., passim.). Hij sluit echter uit het gemeenschappelijk vermogen wat bij het aangaan van de relatie aan vermogen aanwezig is en wat later verkregen wordt om niet (p. 15). En hij is niet van oordeel dat «alles wat verdeeld moet worden ook bij helfte wordt verdeeld» (p. 16).

Er wordt stilgestaan bij de vraag of het vormen, instandhouden nl. van een tweerelatie buiten huwelijk tegen de

goede zeden indruist (p. 17-20; zie ook p. 38 en 53-54). De auteur vindt dat men de maatschappijverhouding los moet zien van de affectief-seksuele relatie, en dat men, als zulks voor onmogelijk wordt gehouden, alleszins rekening moet houden met de veranderde opvattingen (hij citeert sociologische enquêtes betreffende Nederland - p. 19). Terwijl wij nog worstelen met de vraag naar de strijdigheid van rechtshandelingen van concubinerenden met de goede zeden en, vooral, met de openbare orde, leert de lectuur van deze Nederlandse auteurs ons dat zij het recht aan een veranderende toestand zonder meer *willen* aanpassen, wat ook de dogmatische bezwaren zijn. Ze verdiepen zich eerlijk gezegd niet in de argumenten tegen de geldigheid van bepaalde afspraken; zo komt de vraag of de opbouw van een samenleving buiten huwelijk geldig is niet aan bod.

Cohen vraagt zich ook af vanaf wanneer een samenlevingscontract als tegen de persoonlijke vrijheid indruisend verworpen zal worden (p. 54); zeker een boeiende vraag, waar we in België nog niet aan toe zijn.

Tussendoor geeft Cohen een opsomming en indeling van de twee relaties buiten huwelijk (p. 21-25): man-vrouwrelatie, homofiele tweerelatie en de familiale tweerelatie: broer-zuster bv. Hij gaat dan na wat resp. de taak van wetgever, rechter en notaris dient te zijn t.a.v. deze twee relaties.

De auteur verwerpt een algemene gelijkstelling van alle standvastige twee relaties met het huwelijk via wetgeving en bespreekt in dat verband een recent Nederlands voorstel (Van Winkel, 1976, p. 26). De grote moeilijkheid voor de opbouw van een algemene relatiewetgeving is volgens de auteur het vinden van goede criteria voor de betrokken tweerelatie. De Nederlanders hebben geen positieve ervaring opgedaan met de wettelijke omschrijving van het «samenleven met een ander als waren zij gehuwd» waaruit krachtens art. 160 Ned. B.W. het verlies van alimentatie na echtscheiding volgt (p. 27-28). Incidentele wetgeving is daarentegen vereist en mogelijk: inzake huurbescherming (cf. ons art. 215 B.W.), adequate regeling van de «algehele maatschap van winst», aanpassing van de successie- en registratierechten (p. 31-33).

De rechter zet Cohen aan in het bestaande recht instellingen te vinden om twee relaties een gepaste juridische gestalte te bieden (p. 34-37). Hij citeert toepassingen uit de rechtspraak van vele landen over de verdeling van de vermogens van concubinerenden, o.m. een vonnis van de rechtbank te Groningen (1976) waarin aangenomen werd dat een concubinaat aanleiding geeft tot algehele gemeenschap van goederen (wat overeenkomt met het wettelijk huwelijksstelsel in Nederland).

De notaris moet volgens de auteur in afwachting van een explicieter relatie recht het casuïstische vertaalwerk van de rechter overbodig maken door uitgebreide contractuele regelingen uit te werken (p. 38-40). Het preadvies eindigt dan ook op drie modellen die voorgesteld worden als passend voor samenlevingscontracten. Gezien Cohen's voorkeur voor de aanwending van de overeenkomst van algehele maatschap van winst om deze problemen te regelen, hoeft het niet te verwonderen dat een model in die zin de eerste plaats inneemt. Bij de modellen krijgt ook het vermijden van successierechten na overlijden aandacht (p. 49-52).

In algemene beschouwingen over de buitenhuwelijkse samenleving verzet J. Moltmaker zich in een lezenswaardige passus o.m. tegen de verwerping ervan wegens immorele oorzaak, omdat in een pluriforme maatschappij ieder vrij zijn privé-leven moet kunnen inrichten, op voorwaarde dat men de rechten van anderen niet schaadt (p. 62-64).

Daarna wijdt hij enige aandacht aan de houding van de wetgever inzake sociale zekerheid t.a.v. buitenhuwelijkse

relaties (p. 68-73). Zijn preadvies is evenwel vooral gewijd aan het fiscaal recht (p. 74-116). Moltmaker bepleit de gelijkstelling van alle samenlevingsvormen, in de context van het Nederlands recht (dat samenvoeging van de inkomsten van echtgenoten — niet van andere samenlevenden — kent op een enigszins andere wijze dan in België) (p. 79), en de invoering van verminderingen en vrijstellingen van successierechten en schenkingsrechten voor niet-gehuwd samenlevenden (p. 88).

Terwijl de Nederlandse juristen geen grote systematische werken lijken rijk te zijn zoals de Belgen (dissertaties Vandenberghe, 1971; Jeanmart, 1977), produceren zij daarentegen vrij regelmatig kleinere studies over de samenleving buiten huwelijk. Deze zijn misschien minder compleet en overzichtelijk, maar de discussies waarvan zij het gevolg zijn of die zij uitlokken (over het besproken preadvies zie W.P.N.R., 1977, nr. 5407, p. 600-601 en 602-606) bewijzen zij dat het relatierecht in een bredere context dan het huwelijk tot de interessesfeer van theoretici én praktijkjuristen behoort, en traag misschien maar zeker vooruitgaat.

Prof. J. Pauwels

## MEDEDELINGEN

### Recyclage-studiedag Faillissementsen te Hasselt

De V.Z.W. Limburgs Rechtsleven, de Balies van Hasselt en Tongeren, in samenwerking met het Postuniversitair Centrum Limburg, hadden het uitstekend idee opgevat om op de Universitaire Campus van Diepenbeek op 3 december 1977 een studiedag te wijden aan het faillissementsrecht.

Het aantal inschrijvingen, rond de honderdtachtig, bewees de behoefte aan en de belangstelling voor dit onderwerp.

Talrijke advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen en economen, lang niet allemaal uit Limburg, waren die koude zaterdag vroeg uit de veren gestapt om hun dorst naar kennis te gaan lessen. De eerste voorzitter van het Hof van Beroep A. Roevens en de eerste voorzitter van het Arbeidshof M. van Coppenolle vereerden de vergadering met hun aanwezigheid en volgden met aandachtige belangstelling alle uiteenzettingen en discussies.

Na een welkomstwoord van mr. A. Vandeuren, werd het vuur geopend door de heer Michiel Vandekerckhove, voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, die uit het verre westen was gekomen om in het verre oosten te spreken over «Ontstaan en opsporing van faillissementsen». Iedereen weet dat de heer Vandekerckhove een boeiend, geestig en vlot spreker is, die zijn originele opinies in een rijke taal weet te verwoorden. Daarenboven is hij een jurist met een rijpe ervaring en veel praktische zin. Om al deze redenen werd hij met aandacht beluisterd. Zijn standpunten waren die van het gezond verstand en hij waarschuwde terecht voor oplossingen, die eventueel strijdig zouden zijn met de eigen en traditionele taak van de magistratuur. Hij maakte dankbaar van de gelegenheid gebruik om het erbarmelijk personeelstekort in de rechtbanken van koophandel aan de kaak te stellen.

Na het vragenkwartiertje volgde er een korte koffiepauze, waarna we de heer Armand Vandeplas, substituut-procureur-generaal aanhoorden, die het had over «Misdrijven in verband met faillissementsen». Deze sluwe diplomaat (niet pejoratief bedoeld hoor, Armand), die reeds

uit de vorige spreekbeurt en nog meer, uit de onverbloemde tussenkomst van de dynamische voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren, de heer Toppet, had kunnen opmaken dat niet iedereen even geestdriftig was over rol en aandeel van het parket in de strafrechtelijke aspecten van het faillissement, begon ootmoedig met een bekentenis van onvermogen om nadien, het gehoor aldus gunstig gestemd hebbend, op indringende wijze de oorzaken van de schijnbaar geringe belangstelling van het parket voor deze rechtstak bloot te leggen. Nadien deed hij enkele zeer concrete voorstellen waardoor een meer efficiënt optreden van het parket, zonder revolutionaire ingrepen of wijzigingen, mogelijk zou worden. Hij toonde aan dat de rol van het openbaar ministerie in deze materie onontbeerlijk en heilzaam kon en moest zijn.

Weer kwamen de vragen los en daarna was het tijd om de hongerigen te spijzen, wat even democratisch als efficiënt gebeurde in de refter van het L.U.C.

Professor Hugo Vandenberghe had de ondankbare taak op zich genomen om, na de lunch, de geheugens op te frissen wat de «Rangregeling bij faillissementen» betreft. Deze uiterst complexe stof werd door hem glashelder uiteengezet, met een beetje ironie en veel gedegen geleerdheid, zodat we ons na zijn betoog allemaal specialisten in voorrechten en hypotheeken waanden.

Een aantal curatoren had klaarblijkelijk gewacht om conclusies op te stellen, tot ze de gelegenheid kregen om al hun moeilijkheden eventjes door prof. Vandenberghe te laten oplossen. De meest ingewikkelde vragen werden op hem afgevuurd maar hij doorstond de prangende onderzaking summa cum laude.

Het sluitstuk van de namiddag — een spreker gewaagde goedbedoeld van een «pièce montée» — werd gebracht door professor Robert Vandeputte, die ons het wel en wee — meer wee dan wel — schilderde van de ontwikkeling van het wetsontwerp betreffende «Het beheer met bijstand». Hier was een wijs man aan het woord, met veel ervaring en iets minder illusies, die zich ten volle kon inzetten maar tevens relativerend afstand kon nemen en voor wie het spel der politiek — in de ruime én in de enge zin — geen geheimen of verrassingen meer heeft. Zal hij nog een illusie armer worden als hij verneemt dat heel wat magistraten, om meer dan één geldige reden, een zucht van verlichting slaakten toen zij uit de woorden van prof. Vandeputte meenden te mogen afleiden dat het met die wet heus zo'n vaart niet zou lopen?

Stafhouder H. Geyskens hield een korte, gevatte slottoespraak waarin hij, volkomen terecht, de organisatoren in de bloemetjes zette. Inderdaad hebben we zelden een studiedag meegemaakt waarvan de organisatie zo vlot verliep en waarvan de timing — Nederlands, o rijke taal! — zo stipt werd nageleefd.

Het krediet van Limburg is nog lang niet aan het wankelen gebracht en de weelderige slotreceptie bewees overtuigend dat de organisatoren hun betalingen niet gestaakt hadden.

A. v. G.

## BERICHTEN

### Leergang "Europees Sociaal Verzekeringsrecht" te Amsterdam

Het Europa Instituut van de Universiteit van Amsterdam organiseert een leergang "Europees Sociaal Verzekeringsrecht".

Er vinden zes zaterdagochtendbesprekingen plaats van 4 februari 1978 t/m 11 maart 1978.

#### Onderwerpen:

4 februari 1978 — *Mevr. mr. A.E. Bosscher*, 'De Verordeningen van de EEG betreffende de toepassing van de sociale zekerheidsregelingen op loontrekkenden en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen'.

11 februari 1978 — *Mevr. mr. W.M. Levelt-Overmars*, 'De persoonlijke en materiële werkingssfeer, de verzekeringsplicht en de toepasselijke wetgeving onder de EEG-Verordeningen inzake sociale zekerheid'.

18 februari 1978 — *H.C. de Groot*, 'De wettelijke verzekering van geneeskundige verzorging en ziekgeld binnen het kader van de EEG-Verordeningen'.

25 februari 1978 — *Mr. J.H.J.M. van den Hout*, 'De regeling van de EEG-Verordeningen inzake de arbeidsongeschiktheidsverzekering en weduwenverzekering'.

4 maart 1978 — *Mevr. D. Baars*, 'De regeling van de EEG-Verordeningen met betrekking tot de AOW'. 'De regeling van de EEG-Verordeningen inzake gezins- en kinderbijlagen'.

11 maart 1978 — *Mr. J.H.J.M. van den Hout*, 'Werkloosheidsuitkeringen en de EEG-Verordeningen'.

*Plaats:* Europa Instituut Universiteit van Amsterdam Herengracht 508 Amsterdam. *Kosten:* f 130.

*Opgeven en inlichtingen:* Secretariaat Europa Instituut Herengracht 508 Amsterdam. Tel.: (020)-525.2955.

### Nieuwe deken voor de Nederlandse Orde van Advocaten.

De Amsterdamse advocaat, mr. Max Rood, is op 25 november 1977 door het College van afgevaardigden gekozen tot Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten, als opvolger van de aftredende Deken mr. H. Kuyper.

## TIJDSCHRIFTEN

### Ondernemingsrecht—jg. 20

nr. 9, September 1977

C.R.C. Wijckerheld Bisdorff, De toekomstige juridische status van de fusiegedrageregels—J. Beckman, Winstsplitsing der productgroep in de jaarrekening—Actualiteiten.

jg. 20, Oktober 1977, Nr. 10

J. Ch. Francken, Statutaire beperkingen van de invloed van de aandeelhoudersvergadering op de samenstelling van de raad van commissarissen in de structuurvennootschap—H.J. Hellema, Statutaire bepalingen omtrent waardering van aandelen—A.P.M. Houtman, Enkele aspecten van het overgaan naar girale betaling van lonen—A. Denijs, Nieuwe bepalingen ter aanmoediging van investeringen in België—Actualiteiten.

### De gerechtseurwaarder—jg. 87

nr. 7, September 1977

P. Van Gorkum, Waarop heeft de eiser recht—M. Teekens, In kort bestek—G. Ch. A. W. van Druten, Een uitgestelde executoriale verkoop—M.M.J. de Graaf, Een wensdroom—M.M.J. de Graaf, Salaris procureur—W.L.H. van Bremen, Van het hoofdbestuur—P.A. Neve, Uit het Staatsblad—C.A.M. Nieuwenhuis, Van de deurwaarders—C.A.M. Nieuwenhuis, Nieuw verschenen—K. C. vd. Mije Pzn, Afscheid K. Geerlings—Mededelingen.

jg. 87, Oktober 1977, Nr. 8

H. Geerlings, Giraal betalingsverkeer—A. van Twuijer, Administratie—P.A. Neve, De wet giraal effectenverkeer—P.D. Verborg, Cassatie in het belang der wet—P.A. Neve, Uit het staatsblad—Nieuw verschenen—Van de deurwaarders.