

FAMI-bestand: f 5,- per extra octrooifamilie.
INVE-bestand: f 1,- per minuut voor de volledige
tijdsduur van de verbinding met het bestand.

ECLA-bestand: f 1,- per schermbeeldafdruk.
De verstrekking van inlichtingen uit het Europees
Octrooiregister blijft gratis.

Jurisprudentie

Nr 9. Hoge Raad der Nederlanden,
11 november 1983. *)

(vorm "Wokkels" als merk)

President: Mr H. Drion;
Raadsheren: Mrs W. Snijders, S. Royer,
A. C. van den Blink en A. R. Bloembergen.



(inbreukmakend zoutje) ✓ (ingeschreven vormmerk)

Artt. 1, lid 1 en 13 onder A, lid 1, aanhef en sub 1
Benelux-Merkenwet.

Hof: De schroef-vorm van de Wokkel-zoutjes kan
genoegzaam dienen om deze zoutjes te onderscheiden
van zoutjes, afkomstig uit andere ondernemingen.

De enkele omstandigheid dat ook een andere con-
current zich van deze vorm bedient, betekent niet dat
deze vorm onderscheidend vermogen mist.

Dat de schroefvorm sinds jaar en dag wordt toegepast
voor macaroni, betekent niet dat deze vorm voor zoutjes
voldoende individualiteit ontbeert, nu macaroni en
zoutjes niet tot dezelfde soort waren behoren, immers
op verschillende wijzen plegen te worden aangewend en
bij verschillende gelegenheden plegen te worden gecon-
sumeerd. Hun classificatie in dezelfde warenklasse is
niet beslissend.

Artikel 1, lid 2 Benelux-Merkenwet.

Rechtbank: Gezien het enorme aanbod van (nag-
noeg) gelijk smakende borrelsacks is zonder meer
duidelijk dat het koop- en/of consumptiegedrag van het
publiek in belangrijke mate wordt beïnvloed door de
pakkende, aantrekkelijke vorm van het produkt. Aldus
wordt de wezenlijke waarde van de waar door de
(schroef-)vorm beïnvloed.

*) NJ 1984, 203 met noot L. W.H. [Red.].

Hof: De wezenlijke waarde van een zoutje is gelegen
in de smaak en de knapperigheid. Hieraan doet het –
volgens de rechtbank – enorme aanbod van (nagenoeg)
gelijk smakende borrelsacks niet af. Evenbedoelde
eigenschappen zijn niet afhankelijk van de vorm. Het
kopend publiek schaft zich zoutjes niet aan, omdat deze
een aantrekkelijke vorm hebben, maar om deze te (doen)
consumeren, waarbij de vorm noodzakelijkerwijs teloor
gaat.

Het uiterlijk van de Wokkels is ook niet een uitkomst
op het gebied van de nijverheid. Het andere uiterlijk van
tal van fabrieksmatig vervaardigde zoutjes wijst op het
tegenwoordige. De vorm is niet onontbeerlijk.

HR: De door een merk ten gevolge van de bekendheid
van dat merk aan een produkt toegevoegde handels-
waarde behoort niet tot de "wezenlijke waarde van de
waar".

Art. 1401 Burgerlijk Wetboek.

Rechtbank: Met name gelet op de afwijkende ver-
pakkingen is er onvoldoende vrees voor misleiding van
het publiek om een verbod ex art. 1401 BW te recht-
vaardigen (zie nader het vonnis).

H. Bahlsens Keksfabrik K.G. te Hannover, Bonds-
republiek Duitsland, eiseres tot cassatie, advocaat
Mr A. H. Vermeulen,

tegen

Smiths Food Group B.V. te Broek op Langedijk,
gemeente Langedijk, verweerster in cassatie, advocaat
Jhr Mr J. L. R. A. Huydecoper, in de feitelijke instanties
Mr C. A. J. Crul te Amsterdam.

a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Derde
Kamer, 9 december 1981 (Mrs H. van Breda, J. M. H.
van Staveren en J. B. Fleers).

Overwegende ten aanzien van het recht:
in conventie en in reconventie:

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet
(voldoende) weersproken alsmede blijkens overgelegde
en in zoverre niet bestreden bewijsstukken staat in dit
geding in elk geval het navolgende vast:

a. Smiths [eiseres, Red.] heeft op 23 oktober 1978
bij het Benelux-Merkenbureau te 's-Gravenhage (eerste)
depot verricht van het, in de hierna in fotocopie over-
genomen fotografische afbeelding weergegeven, (vorm)-
merk: [zie bovenstaande afbeelding, Red.].

Dit merk is door genoemd bureau in het register van
Beneluxdepots ingeschreven onder nummer 354 461,
onder vermelding van het feit dat het merk bestaat uit
de vorm van de waar, voor "K1 29 Aardappelprodukten,
al dan niet voorzien van smaakstoffen, voor zover niet
begrepen in andere warenklassen. K1 30 Aardappel-,
rijst-, graan-, mais- en meelprodukten al dan niet voor-
zien van smaakstoffen, voor zover niet begrepen in
andere warenklassen."

b. Onder meer onder het, door Smiths alleen in Neder-
land en niet elders in de Benelux, gebezigde woordmerk
WOKKELS – Beneluxregistratie 325 837 van 17 mei
1974 – brengt Smiths sedert dat jaar en ook thans nog
de op basis van aardappel(zet)meel door haar vervaardig-
de waar (krul)zoutjes in de Benelux op de markt. Deze
zoutjes waren en zijn in ieder geval in overwegende mate

gevormd overeenkomstig de gedeponeerde dribladige schroefvorm, zoals hierboven afgebeeld en door partijen ook aangeduid als de drietwistversie van de wokkels. Eerst kort geleden is Smiths in Nederland overgegaan op een — bij het fabricageproces uit een andere "extruder" geperste — tweetwistversie.

c. Sedert 1975 produceert en verhandelt Bahlsen in de Bondsrepubliek Duitsland een serie "borrelsnacks" waaronder een evenals de wokkels in drietwistversie gevormd — uit een "extruder" geperst en daarna onder meer gebakken en van smaakstoffen voorzien — zoutje. Dit zoutje wordt sedert enige tijd ook in Nederland onder het merk "Bahlsen (Snacks)" en de naam "Barbecue" in het verkeer gebracht en — onder meer — door Homan [gedaagde sub 2, *Red.*] verkocht.

d. De zowel wat vorm, kleur als tekst betreft sterk van die van de wokkels afwijkende verpakking van het zoutje Barbecue — met dien verstande dat beide verpakkingen door middel van "vensters" visuele waarneming van de inhoud mogelijk maken zonder dat de verpakking geopend wordt — draagt geen andere herkomstvermelding dan "H. Bahlsens Keksfabrik K.G. 3 Hannover. BR Deutschland".

voorts in conventie:

2. Smiths verwijt Bahlsen en Homan blijkens de dagvaarding, zoals bij pleidooien nader toegelicht, allereerst (vorm)merkinbreuk en, subsidiair, onrechtmatige daad bestaande in het verkopen en/of afleveren binnen de Benelux van het qua vorm met de wokkels overeenstemmende zoutje Barbecue.

Merkinbreuk.

3. Evenals Smiths — pleitnotities Mr Crul onder 3.1.11 en 3.1.13 — gaat de rechtbank ervan uit dat Bahlsen in haar (niet in alle opzichten even duidelijk geformuleerde) verweer tegen het verwijt van merkinbreuk mede een beroep doet op de (aan haar reconventionele vordering ten grondslag gelegde) nietigheid van het onder 1.a weergegeven vormmerkdepot op de aan artikel 1, lid 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (BMW) ontleende grond dat de door Smiths gedeponeerde vorm van de waar (krul)zoutjes niet als merk kan worden beschouwd omdat deze vorm de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt.

4. Dit onderdeel van het verweer treft doel. Zoutjes (als de onderhavige) zijn geen levens- of voedingsmiddelen, waarbij aan de uiterlijke vorm geen of geringe betekenis voor de "aantrekkelijkheidswaarde" van het produkt toekomt omdat de gebruikswaarde — de voedingswaarde of de smaak — ervan voorop staat. Bij dergelijke zoutjes ligt deze verhouding anders. De voedingswaarde ervan is (voor de consument) niet van belang. De smaak natuurlijk wel. Maar gezien het van algemene bekendheid zijnde enorme aanbod van gelijk of nagenoeg gelijk smakende borrelsnacks, is zonder meer duidelijk dat het koop- en/of consumptiegedrag van het publiek bij waar als de onderhavige in belangrijke mate wordt beïnvloed door de pakkende, aantrekkelijke vorm van het produkt, al dan niet in combinatie met een het publiek (blijkbaar) aansprekende naam als "WOKKELS". De wezenlijke waarde (voor de consument) van de waar zoutjes (als de onderhavige) wordt, met andere woorden, niet (alleen) door de smaak maar ook en in betekende mate door de vorm beïnvloed. Vandaar het ook in deze zaak gestelde belang dat door de fabrikant aan (onder meer) de vorm van zijn produkt wordt gehecht.

5. Dit belang komt echter, gelet op artikel 1, lid 2 BMW, niet voor merkenrechtelijke — door de mogelijkheid van verlenging van het depot in de tijd onbeperkte — monopolisering in aanmerking maar slechts, indien aan de daarvoor geldende vereisten zou zijn voldaan, voor modelbescherming van tijdelijke duur.

6. Omdat het vorenstaande reeds tot afwijzing van het primair gevorderde verbod op grond van merkinbreuk

moet leiden, kan het verder in dit verband over en weer gestelde onbesproken blijven.

Onrechtmatige nabootsing.

7. Tot haar (materieel) verweer tegen dit verwijt stelt Bahlsen dat, zelfs al zou moeten worden aangenomen dat haar barbecue zoutjes qua vorm op de wokkels gelijk, hetgeen niet het geval is omdat zelfs de ene wokkel niet op de andere lijkt, van de door Smiths gestelde misleiding van het publiek geen sprake kan zijn gelet op het grote verschil in verpakking van de zoutjes.

8. Ook dit verweer is gegrond. De verpakking van de barbecue zoutjes verschilt, zoals onder 1.d. vastgesteld, dermate van die van de wokkels dat het borrelsnacks kopende publiek — en daarom gaat het bij de beoordeling van dit geschilpunt met name — de beide produkten niet licht zal verwarren. Ook niet indien het door de "vensters" van de verpakkingen naar binnen kijkt, omdat ook dan enige, ondanks de in grote lijnen overeenkomstige schroefvorm van beide zoutjes, niet onopvallende vorm- en kleurverschillen waarneembaar zijn, ook tussen de wokkels met paprikasmaak en de — met paprika gekruide — barbecue zoutjes. Het basismateriaal van de wokkels is bleker van kleur en gladder van oppervlak dan dat van de barbecue zoutjes, terwijl de geschroefde bladen van deze laatste een aanmerkelijk minder scherpe rand hebben en ook een op verschillende plaatsen minder schuine stand op de as van het voorwerp dan die van de wokkels.

Aan het vorenstaande doet niet af de mogelijkheid dat een deel van het publiek — de niet kopende zoutjesgebruikers die de barbecue zoutjes zonder verpakking zien en/of proeven — zal denken met een (nieuw type) wokkel te maken te hebben.

Deze kans is van onvoldoende gewicht en omvang om het thans gevorderde verbod te kunnen rechtvaardigen.

9. Op grond van het hiervoor overwogene moeten alle vorderingen, ook die gericht tegen Homan, worden afgevoerd. De proceskosten komen ten laste van Smiths.

voorts in reconventie:

10. Op grond van het in conventie onder 4 en 5 overwogene, dat als hier overgenomen geldt, is het in reconventie gevorderde toewijsbaar. Ook hier komen de kosten ten laste van Smiths.

Rechtdoende:

in conventie:

Wijst de vorderingen af;

in reconventie:

Verklaart het hiervoor onder 1.a. beschreven (vorm)merkdepot, ten name van Smiths in het register van het Benelux-Merkenbureau onder nr 354 461 ingeschreven, nietig en beveelt de doorhaling van deze inschrijving;

in conventie en in reconventie:

Veroordeelt Smiths in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak begroot aan de zijde van Bahlsen op f 1.755,- (. . .) en aan de zijde van Homan op f 635,- (. . .) Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, Eerste Kamer, 17 juni 1982 (Mrs J. N. van Veen, W. D. C. ter Haar en C. Sluyk).

Overwegende in rechte:

1. De grieven in het principaal appel houden het volgende in:

Grief I.

Ten onrechte heeft de rechtbank in conventie overwogen dat de door Smiths gedeponeerde vorm van waar krulzoutjes niet als merk kan worden beschouwd omdat deze vorm de wezenlijke waarde van die waar beïnvloedt.

Grief II.

Ten onrechte heeft de rechtbank aan haar beslissing in conventie mede ten grondslag gelegd, dat de vorm van de krulzoutjes van Smiths alleen voor modelbescherming in aanmerking zou kunnen komen.

Grief III.

Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat de krulzoutjes van Bahlsen en Homan geen onrechtmatige nabootsing vormen van de krulzoutjes van Smiths.

Grief IV.

Ten onrechte heeft de rechtbank de vorderingen in conventie afgewezen.

Grief V.

Ten onrechte heeft de rechtbank in reconventie het vormmerkdepot van Smiths nietig verklaard en de doorhaling van de inschrijving van dat depot bevolen.

2. De enige grief in het incidenteel appel luidt:

Ten onrechte heeft de rechtbank in het aangevallen vonnis het onder 2 van de conclusie van antwoord in conventie geformuleerde verweer van Bahlsen onbesproken gelaten.

3. Tegen hetgeen de rechtbank in de eerste rechts-overweging van het beroepen vonnis als tussen partijen vaststaand heeft aangenomen is geen grief gericht, zodat ook het Hof van deze feiten uitgaat.

4. *Grief I* stelt de vraag aan de orde of de wezenlijke waarde van de door Smiths in Nederland onder het woordmerk "Wokkels" in de handel gebrachte zoutjes wordt beïnvloed door hun schroefvorm. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend. De wezenlijke waarde van een zoutje, dat niets anders is dan een genotmiddel onder de eetwaren, is gelegen in de smaak en in de knapperigheid. Hieraan doet niet af dat er – volgens de rechtbank – een enorm aanbod is van gelijk of nagenoeg gelijk smakende borrelsacks. Het ligt voor de hand dat de evenbedoelde eigenschappen van een zoutje niet afhankelijk zijn van de vorm, waarin het in de handel wordt gebracht. In dit verband bestaat er een opvallende gelijkenis met het voorbeeld chocolade, dat in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen met betrekking tot artikel I van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (verder aan te duiden als BMW) wordt genoemd en waarvan wordt gesteld dat de aantrekkelijke vorm, waarin deze waar mogelijk wordt verkocht, geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde daarvan. Voorts schaft het kopend publiek zich zoutjes niet aan, omdat deze een aantrekkelijke vorm hebben, maar om deze te (doen) consumeren, waarbij de vorm noodzakelijkerwijs teloor gaat.

5. Bahlsens betwisting dat de schroefvorm, waarin Smiths de onderhavige zoutjes in het verkeer brengt, onderscheidend vermogen bezit, mist doel. Dat de schroefvorm sinds jaar en dag wordt toegepast voor macaroni betekent niet dat deze vorm voor zoutjes in voldoende mate individualiteit ontbeert, nu macaroni en zoutjes niet tot dezelfde soort waren behoren, immers op verschillende wijzen plagen te worden aangewend (anders dan zoutjes dient macaroni alvorens men deze nuttig te worden gekookt) en bij verschillende gelegenheden plagen te worden geconsumeerd. Hun classificatie in dezelfde warenklasse is niet beslissend.

6. Onderscheidend vermogen in de zin van artikel 6 quinquies B onder 2, van het Verdrag van Parijs komt aan het onderhavige vormmerk toe, nu bedoelde vorm, waarin Smiths haar Wokkels al sinds 1974 in het Beneluxgebied op de markt brengt, genoegzaam kan dienen om de van deze vorm voorziene, van Smiths afkomstige zoutjes te onderscheiden van zoutjes welke van andere ondernemingen afkomstig zijn. Bahlsen heeft bij pleidooi in eerste aanleg doen stellen, dat uit de door haar overgelegde produkties blijkt, dat ook de Hema de spiraalvorm bij zoutjes toepast. Zij doet hierbij kennelijk op de afbeeldingen, die zijn gevoegd bij haar toen genomen akte, doch hieruit valt niet af te leiden welke de vorm van deze Hema-zoutjes is, zodat met deze afbeeldingen niet is aangetoond dat het vormmerk van Smiths onder-

scheidend vermogen ontbeert. Overigens betekent de enkele omstandigheid dat ook een concurrent van Smiths zich van dezelfde vorm bedient, niet dat deze vorm onderscheidende kracht mist.

7. Bahlsen werpt Smiths voorts tegen dat de door haar in de handel gebrachte Wokkels onderling in vorm niet precies aan elkaar gelijk zijn. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat Smiths zich niet steeds van de gedeponeerde vorm als merk bedient. Dit betekent echter geenszins – gelijk Bahlsen betoogt – dat het gedeponeerde (merk, *Red.*) van Smiths onderscheidend vermogen mist.

8. Het uiterlijk der Wokkels is – anders dan Bahlsen stelt – niet een uitkomst op het gebied van de nijverheid die de vorm bepaalt. Zoals van algemene bekendheid is en het Hof bovendien heeft waargenomen bij de pleidooien in hoger beroep, toen van weerszijden een aantal verschillende soorten fabrieksmatig vervaardigde zoutjes is getoond, die in Nederland onder de naam Smiths en Bahlsen worden verhandeld, worden dergelijke zoutjes in een aantal onderling sterk afwijkende vormen aan de man gebracht, hetgeen erop wijst dat de schroefvorm van de Wokkels niet technisch-functioneel is bepaald. Dat bij de fabricage van de Wokkels een zogenaamde extruder wordt gebruikt, waardoor bedoelde vorm ontstaat, betekent op zichzelf niet dat deze vorm een uitkomst op het gebied van de nijverheid oplevert, nu het blijkbaar technisch mogelijk en lonend is om zoutjes in andere vormen dan de schroefvorm te produceren. Deze vorm is dus niet onontbeerlijk.

9. *Grief I* treft dus doel, hetgeen meebrengt dat ook *grief II* terecht is voorgedragen, nu de schroefvorm van de zoutjes van Smiths een geldig merk oplevert. Dit merk is niet vervallen door niet-gebruik in de zin van artikel 5, aanhef en sub 3 BMW. De rechtbank heeft in het beroepen vonnis immers vastgesteld dat Smiths sedert 1974 zoutjes in de gedeponeerde driebladige schroefvorm in de Benelux op de markt brengt. Hiertegen is Bahlsen in hoger beroep niet opgekomen.

10. *Grief III* behoeft geen behandeling meer, nu Smiths de door haar verlangde bescherming geheel aan het haar met betrekking tot de vorm der Wokkels toekomende merkrecht kan ontlenen.

11. Uit het vorenoverwogene volgt tevens dat *grief V*, die opkomt tegen de nietigverklaring van het onderhavige vormmerkdepot en tegen het bevel tot doorhaling van de inschrijving van dit depot doel treft. Deze nietigverklaring en dit bevel berusten immers op het met betrekking tot *grief I* onjuist bevonden oordeel, dat de vorm, waarin Smiths zoutjes onder de naam Wokkels in het verkeer brengt, niet voor merkrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

12. Met betrekking tot *grief IV* geldt nog het volgende.

In eerste aanleg heeft Bahlsen gemotiveerd de stelling van Smiths ontkend dat zij – Bahlsen – de "Barbecue"-zoutjes in de schroefvorm, waarvan in dit geding sprake is, vervaardigt en in de Benelux aflevert. Volgens haar worden deze zoutjes in licentie gefabriceerd door Flessner G.m.b.H. & Co., gevestigd te Neu-Isenburg (Bondsrepubliek Duitsland) en in Nederland aan detailisten – onder wie Homan – afgeleverd door Bahlsen Nederland B.V. De rechtbank heeft dit verweer niet behandeld. Van een verweer dat in hoger beroep gedekt zou zijn – zoals Smiths aanvoert – kan dus geen sprake zijn. Dit wordt niet anders, doordat Bahlsen daarbij tevens heeft laten blijken, dat zij belang heeft bij een rechterlijke uitspraak omtrent de materiële kant van de zaak.

13. Smiths heeft met betrekking tot haar evenbedoelde stelling geen specifiek bewijs aangeboden. Dat door of namens Bahlsen in de correspondentie, die aan de onderhavige procedure vooraf ging, de "Barbecue"-zoutjes zijn betiteld als snacks van Bahlsen, bewijst niet dat Bahlsen deze zelf vervaardigt en in de Benelux aflevert. Het Hof

acht geen termen aanwezig Smiths ambtshalve bewijs hieromtrent op te dragen.

14. In de procedure tussen Smiths en Homan staat evenwel als door de rechtbank vastgesteld en in hoger beroep niet bestreden vast, dat laatstgenoemde sedert enige tijd onder de naam "Barbecue" zoutjes verkoopt, die evenals de Wokkels een driebladige schroefvorm hebben, door de rechtbank omschreven als de drietwistversie. Smiths stelt en Homan bestrijdt niet dat de vorm van deze Barbecue-zoutjes overeenstemt met die van bedoelde Wokkels. Aldus maakt Homan inbreuk op het aan Smiths met betrekking tot deze Wokkels toekomende merkrecht. In zoverre slaagt grief IV.

15. Het beroepen vonnis voor zover gewezen tussen Smiths en Homan kan wegens de gegrondbevinding van de grieven I, II, IV en V niet in stand blijven en de vordering van Smiths tegen Homan zal alsnog moeten worden toegewezen met verwijzing van Homan als in het ongelijkgestelde partij in de kosten van beide instanties.

16. In het geding tussen Smiths en Bahlsen blijft het beroepen vonnis in stand voor zover daarbij de vordering in conventie is afgewezen. De incidentele grief, die Bahlsen heeft voorgedragen voor het geval in het principaal appel het beroepen vonnis wordt vernietigd, heeft blijkens zijn bewoordingen betrekking op hetgeen de rechtbank in conventie tussen Smiths en Bahlsen heeft beslist. Deze beslissing blijft in stand, zodat de incidentele grief buiten behandeling blijft.

17. De gegrondbevinding van grief I leidt tot vernietiging van het vonnis voor zover dit de reconventionele vordering van Bahlsen betreft alsmede tot afwijzing alsnog van deze vordering. Smiths en Bahlsen worden dus over en weer in het ongelijk gesteld, zodat het Hof de kosten van het geding in beide instanties tussen haar zal compenseren op na te melden wijze;

Rechtdoende:

1. Bekrachtigt het beroepen vonnis voor zover daarbij tussen appellante – Smiths – en geïntimeerde sub 1 – Bahlsen – de vordering in conventie is afgewezen;

2. Vernietigt dit vonnis voor het overige;

in zoverre opnieuw rechtdoende:

3. Wijst de vordering van geïntimeerde sub 1 af;

4. Verbiedt geïntimeerde sub 2 – Homan – het onder nummer 354 461 door het Benelux-Merkenbureau ten name van appellante in het register van Benelux-depots ingeschreven vormmerk of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor dit vormmerk in bedoeld register is ingeschreven, te weten aardappel-, rijst-, graan-, maïs- en meelproducten voor zover niet begrepen in andere warenklassen dan de warenklassen 29 en 30;

5. Veroordeelt geïntimeerde sub 2 tot betaling aan appellante van een dwangsom groot f 5.000,- (. . .) voor elke overtreding van dit verbod, begaan nadat dit arrest aan haar zal zijn betekend;

6. Verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad met betrekking tot het onder 4 uitgesproken verbod en de onder 5 uitgesproken veroordeling;

7. Compenseert de kosten van het geding in beide instanties tussen appellante en geïntimeerde sub 1 aldus dat iedere partij de eigen kosten draagt;

8. Verwijst geïntimeerde sub 2 in de kosten van het geding tussen haar en appellante in beide instanties, in eerste aanleg begroot op f 970,- (. . .) en in hoger beroep tot deze uitspraak op f 1.810,- (. . .);

9. Wijst het meergevorderde af. Enz.

c) Cassatiemiddelen.

I. Schending van het recht, althans verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich medebrengt, doordat het Hof op de in voormeld arrest vervatte en hier als overgenomen te beschouwen

gronden heeft beslist als in dat arrest omschreven en wel om een of meer van de navolgende, in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

Het Hof overweegt, ten onrechte, in het bestreden arrest (rechtsoverweging 4, pag. 4):

"Grief I stelt de vraag aan de orde, of de wezenlijke waarde van de door Smiths in Nederland onder het woordmerk "Wokkels" in de handel gebrachte zoutjes wordt beïnvloed door hun schroefvorm. Het Hof beantwoordt deze vraag ontkennend. De wezenlijke waarde van een zoutje, dat niets anders is dan een genotmiddel onder de eetwaren, is gelegen in de smaak en in de knapperigheid. Hieraan doet niet af dat er – volgens de Rechtbank – een enorm aanbod is van gelijk of nagenoeg gelijk smakende borrelsnacks . . ."

Daarna vervolgt het Hof: ". . . Voorts schaft het kopend publiek zich zoutjes niet aan, omdat deze een aantrekkelijke vorm hebben, maar om deze te (doen) consumeren, waarbij de vorm noodzakelijkerwijs teloor gaat."

Toelichting

a. Enerzijds stelt het Hof, dat de wezenlijke waarde van het Smiths krulzoutje is gelegen in de smaak en in de knapperigheid. Anderzijds neemt het Hof van de Rechtbank over – dit terecht, omdat Smiths hiertegen geen grief heeft gericht – dat er een enorm aanbod is van gelijk of nagenoeg gelijk smakende borrelsnacks, die door anderen dan Smiths worden geproduceerd en op de markt worden gebracht. Deze laatstgenoemde omstandigheid doet volgens het Hof echter niet af aan de wezenlijke waarde van het krulzoutje van Smiths. Deze redenering van het Hof is onbegrijpelijk en onjuist.

Ingevolge art. 1 B.M.W. kunnen vormen van waren in aanmerking komen voor merkenrechtelijke bescherming, tenzij de betreffende vorm o.a. de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden – art. 1, lid 2 B.M.W. Door te bepalen wat de wezenlijke waarde van het Smiths krulzoutje is, welke waarde naar 's Hof's mening in de smaak en knapperigheid ligt, meent het Hof te kunnen concluderen, dat derhalve de vorm in casu geen invloed heeft op deze wezenlijke waarde. Zo aangenomen kan worden dat de wezenlijke waarde inderdaad gelegen zou zijn in de smaak en knapperigheid van het zoutje en nu vaststaat dat anderen dan Smiths zoutjes op de markt brengen, met dezelfde smaak en knapperigheid, dan is 's Hof's conclusie, als voornoemd, onbegrijpelijk. Immers, in haar smaak en kwaliteit onderscheidt het Smiths krulzoutje zich niet van andere zoutjes, zodat niet anders aangenomen kan worden, dan dat juist de vormgeving de wezenlijke waarde van het Smiths krulzoutje in overwegende mate beïnvloedt. Ware deze vorm, althans een zich van andere zoutjes onderscheidende vorm, niet aan het zoutje gegeven, dan zou de wezenlijke waarde van het niet van anderen te onderscheiden zoutje vrijwel waardeeloos zijn.

b. In zijn vierde overweging voegt het Hof toe, dat het kopend publiek zich zoutjes niet aanschaft, omdat deze een aantrekkelijke vorm hebben, maar om deze te (doen) consumeren. Het Hof laat na om deze overweging nader te motiveren, welke omissie des te zwaarder weegt, nu deze overweging in strijd is met Smiths' eigen beweringen – vgl. memorie van grieven, toelichting op grief I, pag. 3, laatste zin, inhoudende dat het publiek de Smiths krulzoutjes blijkt te kopen vanwege de krulvorm.

II. Schending van het recht, althans verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich medebrengt, doordat het Hof op de in voormeld arrest vervatte en hier als overgenomen te beschouwen gronden heeft beslist als in dat arrest omschreven en wel om een of meer van de navolgende, in hun onderlinge verband in aanmerking te nemen redenen:

Het Hof overweegt, ten onrechte, in het bestreden arrest (rechtsoverweging 5, pag. 5): ". . . Dat de schroef-

vorm sinds jaar en dag wordt toegepast voor macaroni betekent niet dat deze vorm voor zoutjes in voldoende mate individualiteit ontleent, nu macaroni en zoutjes niet tot dezelfde soort waren behoren, immers op verschillende wijzen plegen te worden aangewend (anders dan zoutjes dient macaroni alvorens men deze nuttig te worden gekookt) en bij verschillende gelegenheden plegen te worden geconsumeerd . . .”

In het dictum van het bestreden arrest, onder 4, verbiedt het Hof: “geïntimeerde sub 2 – Homan – het onder nummer 354461 door het Benelux Merkenbureau ten name van Smiths ingeschreven vormmerk of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren als waarvoor dit vormmerk is ingeschreven in bedoeld register, te weten aardappel-, rijst-, graan-, mais- en meelprodukten voor zover niet begrepen in andere warenklassen dan de warenklassen 29 en 30”.

Toelichting

a. Bij de beoordeling van de vraag, of het Smiths krulzoutje in voldoende mate onderscheidend vermogen heeft – hetgeen door Bahlsens in beide feitelijke instanties werd betwist, omdat de schroefvorm reeds vóór de produktie van het Smiths' zoutje algemene bekendheid genoot, met name voor meelprodukten als macaroni – overweegt het Hof, dat, alhoewel de schroefvorm reeds jaren lang bekendheid geniet, dit niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van het Smiths' krulzoutje, omdat zoutjes en macaroni niet tot dezelfde soort waren behoren. Immers, vervolgt het Hof, een zoutje wordt op een andere wijze aangewend en geconsumeerd dan macaroni.

Ter beoordeling van de vraag of er al dan niet sprake is van soortgelijkheid van waren, hanteert het Hof een geheel nieuw criterium, dat noch steunt op de wet, noch op de literatuur of jurisprudentie terzake.

In dit verband heeft Bahlsens in haar pleitnotities in de appelprocedure op pag. 5, derde alinea, de door Komen & Verkade, in *Het nieuwe merkenrecht*, op pag. 62 gebezigde definitie voor soortgelijkheid van waren aangevoerd:

“Een verwantschap tussen verschillende waren naar produktiewijze of verkoop, die van die aard is, dat niet een onbelangrijk deel van het publiek redelijkerwijs zou kunnen vermoeden dat het gaat om waren uit een zelfde onderneming of uit verbonden onderneming”.

Aangezien ook Smiths bovengenoemde definitie tot de hare heeft gemaakt – vgl. pleitnotities van Mr Crul, Rechtbank op pag. 13 – had het Hof bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren aan de in deze definitie genoemde criteria niet voorbij mogen gaan, althans had het Hof hieraan een overweging moeten wijden.

b. Enerzijds heeft het Hof in de 5e overweging geoordeeld, dat zoutjes en macaroni niet tot dezelfde of soortgelijke waren behoren, anderzijds echter verbiedt het Hof aan Homan om het door Smiths ingeschreven vormmerk – de schroefvorm – te gebruiken voor dezelfde waren of soortgelijke waren, zoals aardappel-, rijst-, graan-, mais- en meelprodukten. Aangezien niet ontkend kan worden dat macaroni een meelprodukt is, spreekt het Hof zichzelf tegen en is zijn overweging tegenstrijdig met het dictum en derhalve onbegrijpelijk.

III. Schending van het recht, althans verzuim van vormen, waarvan de niet-inachtneming nietigheid met zich mede brengt, doordat het Hof op de in voormeld arrest vervatte en hier als overgenomen te beschouwen gronden heeft beslist als in dat arrest omschreven en wel om een of meer van de navolgende, in hun onderling verband in aanmerking te nemen redenen:

Het Hof heeft ten onrechte in het bestreden arrest een overweging (overweging 12, pag. 7) aan de door Smiths in haar memorie van grieven opgenomen grief IV

gewijd en het Hof heeft aan de inhoud van grief IV een onjuiste betekenis toegekend.

Toelichting:

a. Het Hof had aan Smiths' vierde grief geen zelfstandige betekenis mogen toekennen, nu deze, zoals blijkt uit de door Smiths op deze grief gegeven toelichting, slechts verwijst naar en steunt op Smiths' daaraan voorafgaande drie grieven, aan welke grieven het Hof in het bestreden arrest reeds afzonderlijke overwegingen had gewijd.

b. Uit de inhoud van 's Hof's twaalfde overweging blijkt dat het Hof deze grief onjuist heeft opgevat.

Ten onrechte meent het Hof begrepen te moeten hebben dat grief IV van Smiths gericht zou zijn tegen, althans betrekking zou hebben op, Bahlsens' in eerste instantie bij conclusie van antwoord aangevoerde stelling sub 2, inhoudende dat Smiths Bahlsens Keksfabrik A.G. ten onrechte heeft gedagvaard.

's Hof's uitleg van grief IV is onbegrijpelijk en onjuist, nu noch de inhoud van grief IV in deze richting wijst en niet zodanig verstaan kan worden, noch zulks afgeleid kan worden uit Bahlsens' verweer tegen deze grief, immers Bahlsens is op voornoemde grief niet ingegaan. Enz.

d) Conclusie van de Advocaat-Generaal (Mr J. K. Franx).

Edelhoogachtbaar College,

1. Thans verweerster in cassatie (Smiths) heeft bij dagvaarding op verkorte termijn de wederpartij (Bahlsen) alsmede Homan's Supermarkten B.V. gedagvaard voor de Amsterdamse rechtbank en onder meer een verbod – na te leven op straffe van een dwangsom – gevorderd (zakelijk weergegeven) het vormmerk te gebruiken, bestaande uit de vorm van de zoutjes die Smiths thans onder het woordmerk Wokkels ten verkoop aanbiedt, voor dezelfde of soortgelijke waren. Aan deze vordering legde Smiths ten grondslag dat Bahlsen en voornoemde B.V. (1) inbreuk maakten op voormeld vormmerk, dat ten name van Smiths onder nummer 354461 in het Benelux Merkenregister staat ingeschreven, alsmede (2) jegens Smiths een onrechtmatige daad pleegden door de door hen vervaardigde zoutjes zonder noodzaak en zonder geldige reden een zelfde uiterlijke vorm te geven als de zoutjes die Smiths onder het merk “Wokkels” in het verkeer brengt, waardoor Bahlsen en de B.V. verwarrend stichten bij het publiek.

Meerbedoelde B.V. voerde geen verweer en is in cassatie geen partij.

Bahlsen bestreed de vorderingen van Smiths en eiste in reconventie nietigverklaring van het Beneluxdepot ten name van Smiths ingeschreven als voren weergegeven. Bahlsen baseerde zowel haar verweer in conventie als haar vordering in reconventie o.m. op de stelling dat de door Smiths gedeponeerde vorm niet als merk kan worden beschouwd, omdat deze vorm de wezenlijke waarde van de desbetreffende waar beïnvloedt (art. 1, lid 2 Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna aan te duiden als B.M.W.).

De rechtbank wees bij vonnis van 9 december 1981 de vorderingen in conventie af en de reconventionele vordering toe, met een motivering die een onderschrijving van laatstbedoelde stelling van Bahlsen inhield. Tevens oordeelde de rechtbank met betrekking tot de aan Bahlsen c.s. verweten onrechtmatige daad het daartegen gerichte verweer dat van de door Smiths gestelde misleiding van het publiek geen sprake kan zijn, gegrond.

Smiths ging in hoger beroep. Ook in deze instantie refereerde de meervermelde B.V. zich. Het hof heeft bij arrest van 17 juni 1982 het vonnis van de rechtbank bekrachtigd voor zover daarbij de conventionele vordering van Smiths tegen Bahlsen is afgewezen en het vonnis voor het overige vernietigd, en in zoverre opnieuw

rechtdoende de vordering van Bahlsen afgewezen en die van Smiths tegen Homan toegewezen.

Bahlsen heeft zich in cassatie voorzien en bestrijdt 's Hofs arrest met de cassatiemiddelen I, II en III, elk uiteenvallend in onderdelen a en b.

2. Blijkens r.o. 3 neemt het hof als uitgangspunt de feiten, vastgesteld in de eerste rechtsoverweging van het beroepen vonnis. Derhalve moet ook in cassatie van die feiten worden uitgegaan. Kortheidshalve moge ik naar bedoelde rechtsoverweging verwijzen.

3. *Onderdeel Ia* richt zich tegen 's hofs oordeel in r.o. 4, dat de wezenlijke waarde van Smiths' zoutje is gelegen in de smaak en de knapperigheid en niet wordt beïnvloed door de schroefvorm. Ik versta het onderdeel aldus dat het berust op de stelling, dat de vorm wél invloed heeft op de wezenlijke waarde, zulks op grond van 's hofs feitelijke – en uit het rechtbankvonnis overgenomen – beslissing “dat er een enorm aanbod is van gelijk of nagenoeg gelijk smakende borrelsacks.” Aan deze stelling legt het onderdeel ten grondslag de opvatting dat de wezenlijke waarde afhangt van het onderscheidend vermogen.

Bij de bespreking van deze klacht ga ik uit van een tweetal vooronderstellingen (a) en (b), nl. dat het hof met laatstgeciteerde overweging (omtrent het “enorme aanbod”, enz.) tot uiting heeft gebracht dat de ten processe bedoelde zoutjes van Smiths zich niet of nagenoeg niet van andere “borrelsacks” onderscheiden op het punt van (a) smaak en (b) knapperigheid. Gaan die vooronderstellingen, of één daarvan, niet op, dan mist het onderdeel, dat van die beide vooronderstellingen uitgaat, feitelijke grondslag.

Art. 1 B.M.W. luidt, voor zover thans van belang:

(lid 1) “Als individuele merken worden beschouwd de vormen van waren, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

(lid 2) Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd vormen, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden”

Omtrent het hier geciteerde lid 2 merkt het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen op (Editie Schuurman + Jordens nr 47, derde druk, p. 33–34):

“2. een vorm, die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloedt

Deze uitzondering beoogt een zekere mate van beperking op te leggen aan de mogelijkheid van samenloop van de merkenbescherming en de bescherming, die voortvloeit uit het auteursrecht of uit tekeningen- en modellenrecht. De vorm, die reeds aan de normen van deze onderdelen van het recht beantwoordt, voegt immers onvermijdelijk aan de gebruikswaarde van het produkt een zekere “aantrekkelijkheidswaarde” toe. Indien, gelet op de aard van de waar, aan deze “aantrekkelijkheidswaarde” grote betekenis toekomt, kan de gekozen vorm niet voor een aanvullende bescherming als merk in aanmerking komen. Zo zal bij voorbeeld de aan een kristallen servies gegeven artistieke vorm niet als een merk kunnen worden beschermd in de kristalindustrie, daar de onderhavige waar haar wezenlijke waarde niet alleen in de gebruikte stof, maar ook en misschien zelfs vooral in de schoonheid van de vorm vindt. In de levensmiddelenindustrie daarentegen kan een waar, zoals bij voorbeeld chocolade, worden verkocht in een aantrekkelijke vorm, die evenwel geen werkelijke invloed heeft op de intrinsieke waarde van de lekkernij. Een dergelijke vorm zal in voorkomend geval kunnen dienen als merk en uit dien hoofde beschermd kunnen worden, onverminderd overigens de mogelijke toepassing van het auteursrecht of van het tekeningen- en modellenrecht.

Opgemerkt zij, dat de in de tekst bedoelde wezenlijke waarde die van het produkt zelf is en niet die van de verpakking. Zo is bij voorbeeld de artistieke vorm van de in de parfumindustrie gebruikte flesjes niet ongeschikt om in die industrie als merk te dienen.”

Het komt mij voor dat uit dit Gemeenschappelijk

Commentaar volgt dat onderdeel IA niet kan slagen. Het Commentaar geeft in het chocolade-voorbeeld aan dat in geval van levensmiddelen bij “wezenlijke” waarde moet worden gedacht aan “intrinsieke” waarde van “de gebruikte stof” (zie het voorbeeld van het kristallen servies). In het onderhavige geval is, volgens het hof, de “intrinsieke” waarde van de zoutjes gelegen in de smaak en de knapperigheid van die zoutjes, d.w.z. van “de gebruikte stof” in de zin van het geciteerde Commentaar. De vraag of die “intrinsieke” waarde afhangt van het onderscheidend vermogen van “de gebruikte stof” – des dat bij het ontbreken van onderscheidend vermogen van die “stof” de wezenlijke waarde daarvan nihil is zodat de wezenlijke waarde van de waar (art. 1, lid 2 BMW) niet kan liggen in de “stof” maar slechts in de vorm – wordt in het Commentaar niet met zoveel woorden beantwoord of gesteld. Naar mijn mening kan er echter geen redelijke twijfel bestaan omtrent de oplossing van de hier bedoelde vraag, die een vraag van uitleg van art. 1 BMW is, een en ander in de zin van art. 6, lid 4 sub 1° “Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof” van 31 maart 1965. Verwijzing naar het Beneluxhof zal dan ook, als ik mij niet vergis, achterwege kunnen blijven. Vergl. de noot van Bloembergen, onder 4, bij HR 12 januari 1979, NJ 1979, 291, over art. 6, lid 4 laatstgenoemd, en Hof van Justitie E.G. 6 oktober 1982, NJ 1983, 55, A.A. 1983 p. 320 (H. G. Schermers) over de “acte clair” – doctrine in het Europese recht.

Het antwoord op bovengestelde vraag zal m.i. moeten zijn, dat de “wezenlijke waarde” bedoeld in art. 1, lid 2 BMW niet berust op of afhankelijk is van eigenschappen of kenmerken van de waar die dienen om die waar te onderscheiden van andere waren. Het stelsel van art. 1 BMW is als volgt. Het artikel handelt, voor zover thans van belang, over vormen van waren die dienen om de waren te onderscheiden, kort gezegd: over onderscheidende vormen. Lid 1 zegt dat die categorie van vormen als individuele merken worden beschouwd. Lid 2 maakt op die regel echter een uitzondering door de sub-categorie van (onderscheidende) vormen die de wezenlijke waarde van de waar beïnvloeden, buiten de categorie merken te plaatsen. Hierbij is gedacht aan vormen “die het kunstzinnig karakter van de waar of de verpakking bepalen” (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, “Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom”, 1976, p. 91). In die gevallen heeft de wetgever willen volstaan met bescherming op grond van auteurs-, tekeningen- of modellenrecht. Een andere strekking dan deze beperking heeft de uitzondering van lid 2 niet. Het gaat in lid 1 en in lid 2 telkens om vormen met onderscheidend vermogen. Dit onderscheidend vermogen van de vormen behoeft geen betrekking te hebben op de wezenlijke waarde van de waar: aldus de onderscheidende vormen die wél merken zijn. Waarom zou dan het onderscheidend vermogen van de stof wél een essentieel element van de wezenlijke waarde zijn? Het Commentaar geeft geen enkele steun aan zo'n eis. Het chocolade-voorbeeld houdt niet in dat “de intrinsieke waarde van de lekkernij” ontbreekt bij “gewone” chocolade, d.w.z. chocolade waarvan “een enorm aanbod” van gelijk of nagenoeg gelijk smakende merken bestaat. Integendeel, uit de tweede zin van het geciteerde Commentaar (“De vorm . . . voegt . . . aan de gebruikswaarde . . . een zekere “aantrekkelijkheidswaarde” toe.”) en uit het voorbeeld van het kristallen servies kan worden afgeleid dat de Regeringen de wezenlijke waarde (mede) in de “gebruikswaarde”, de waarde van “de gebruikte stof”, hebben gezien zonder daarvoor de eis van onderscheidend vermogen te stellen. Zie Van Nieuwenhoven Helbach, “Industriële eigendom en mededingingsrecht” (1974), nr 350: “bij . . . levensmiddelen is de gebruikswaarde de voedingswaarde”; en deze voedingswaarde behoeft zelf geen onderscheidend vermogen te hebben.

Het andersluidende, door onderdeel Ia verdedigde standpunt brengt mee dat een vormmerk (art. 1, lid 1) slechts mogelijk is met betrekking tot waren die bestaan uit stof met onderscheidend vermogen. Dit is, dunkt me, niet bedoeld met art. 1.

Ik wijs er ten slotte nog op dat de gedachtengang van het onderdeel niet consequent is. Indien er, in die gedachtengang, waren zijn waarvan de wezenlijke waarde van de stof wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen gelijk is aan nihil, waarom zou dan ook de wezenlijke waarde van stof plus (merkenrechtelijk beschermde) vorm niet gelijk kunnen zijn aan nihil? Anders gezegd: waarom zou dan een bepaalde waar (stof plus vorm) altijd een zekere positieve wezenlijke waarde moeten hebben?

4. Hiermee is ook *onderdeel Ib* grotendeels besproken. In de laatste zin van r.o. 4 waarop dit onderdeel betrekking heeft, geeft het hof een afronding van zijn redenering die ertoe strekt dat de vorm van de Smiths-zoutjes geen invloed heeft op de wezenlijke waarde. De wezenlijke waarde, aldus het hof, blijkt bij het opeten (smaak en knapperigheid), niet bij het bekijken of aanpakken (vorm). Deze overweging is, anders dan het onderdeel aanvoert, niet in strijd met "Smiths eigen beweringen", "dat het publiek de Smiths krulzoutjes blijkt te kopen vanwege de krulvorm". Deze "beweringen" — al aangenomen dat die in de gedingstukken zijn aan te treffen — immers gaan niet over de wezenlijke waarde maar over het onderscheidend vermogen van de Smiths-zoutjes. Tot nadere motivering was het hof ten deze niet gehouden.

Derhalve mist middel I in zijn beide onderdelen doel.

5. *Middel II* bestrijdt r.o. 5 en het dictum, onderdeel 4, van het arrest, het tot Homan's Supermarkten B.V. gerichte verbod.

Onderdeel IIa verwijt het hof een onjuist criterium te hebben gehanteerd bij de beantwoording van de vraag of de Smiths krulzoutjes in voldoende mate onderscheidend vermogen hebben.

Alvorens op dit punt verder in te gaan moge ik opmerken dat het in hoger beroep tussen partijen gevoerde debat over die vraag werd gevoerd naar aanleiding van appelgrief III van Smiths, waarin het ging om onrechtmatige nabootsing (art. 14Q1 BW) en niet om merkinbreuk (art. 1 BMW). Het hof heeft echter de vraag naar het onderscheidend vermogen opgevat en behandeld als onderdeel van het door appelgrief I aan de orde gestelde vraagstuk van merkinbreuk; zie bijv. ook r.o. 10. Deze benadering van het hof berust op uitlegging van de gedingstukken die, als feitelijk van aard, in cassatie niet op juistheid kan worden getoetst en trouwens niet is bestreden. Een en ander betekent dat de klacht van onderdeel IIa tegen r.o. 5 op zijn inhoudelijke merites moet worden beoordeeld.

De stelling van onderdeel IIa is, dat het hof in r.o. 5 ten onrechte als criterium voor de "soortgelijkheid" van waren heeft aangehouden de wijze van aanwenden en consumeren.

Blijkens de verwijzing ten pleidooie naar art. 13 BMW is het onderdeel er van uitgegaan dat het hof laatstgenoemde bepaling, en met name het aldaar onder A, sub 1, gestelde — inhoudende dat de merkhouder zich kan verzetten tegen "elk gebruik, dat van het merk wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren" — heeft toegepast in r.o. 5. Voor de juistheid van dit uitgangspunt pleit, dat r.o. 5 beslissend acht dat ". . . macaroni en zoutjes niet tot dezelfde soort waren behoren . . ." en dat die r.o. eindigt met het oordeel, dat "hun classificatie in dezelfde warenklasse" niet beslissend is, welk oordeel de indruk wekt een toepassing te zijn van art. 13, lid B BMW. Anderzijds bespreekt r.o. 5 niet de door art. 13 geregelde *omvang* van de rechten van Smiths als merkhouder, maar — als gezegd — de vraag of het litigieuze vormmerk wel dient om "de waren" van Smiths te onder-

scheiden in de zin van art. 1, lid 1, kortom: de vraag of Smiths rechtens wel als merkhouder ex art. 1, lid 1 mag worden beschouwd.

Wat hier van zij, naar mijn mening heeft het hof in r.o. 5 tot uiting willen brengen dat met de woorden "te onderscheiden" in art. 1, lid 1 wordt bedoeld: "te onderscheiden van dezelfde waren of van waren van dezelfde soort" en dat macaroni en zoutjes niet tot "dezelfde soort" behoren omdat zij "op verschillende wijzen plegen te worden aangewend . . . en bij verschillende gelegenheden plegen te worden geconsumeerd." Onderdeel IIa vat ik dan aldus op dat het hof heeft miskend (1) dat in art. 1, lid 1 is bedoeld op onderscheiding van dezelfde waren of "soortgelijke waren" in de zin van art. 13A onder 1, en (2) dat voor laatstbedoelde "soortgelijkheid" niet als maatstaf geldt dat de waren (macaroni en zoutjes) op verschillende wijzen plegen te worden aangewend en bij verschillende gelegenheden plegen te worden geconsumeerd. Het onder (1) gestelde betreft de uitleg van art. 1, lid 1 BMW, en stelling (2) betreft de uitleg van art. 13A onder 1 BMW.

Naar mijn mening behoren op grond van art. 6, lid 3 van het "Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof" de beide onder (1) en (2) bedoelde vragen van uitleg van de BMW aan het Benelux-hof te worden voorgelegd — zij het dat vraag (2) onbeantwoord kan blijven indien het antwoord op vraag (1) inhoudt dat het soortgelijkheidsbegrip van art. 13A geen betekenis heeft voor de uitleg van art. 1, lid 1; alsmede dat, omgekeerd slechts vraag (2) ter beantwoording overblijft indien Uw Raad 's Hof's arrest aldus uitlegt dat r.o. 5 wel art. 1, lid 1 verbindt aan art. 13A sub 1 des dat klacht (1) feitelijke grondslag mist —, nu zich een van de uitzonderingsgevallen van art. 6, lid 4 ten deze, als ik mij niet vergis, niet voordoet.

Wat betreft punt (1), in de rechtspraak en de literatuur heb ik geen gegevens aangetroffen die een ondubbelzinnig antwoord inhouden. Ik noteer nog, dat denkbaar is dat het hof in r.o. 5 wèl een verbinding tussen art. 1, sub 1 en art. 13A sub 1 heeft willen maken des dat klacht (1) feitelijke grondslag mist. Aangezien echter verkeerde toepassing van een niet-toepasselijke rechtsregel niet tot cassatie kan leiden en klacht (2) hierop zou stranden indien art. 13A voor de uitleg van art. 1, lid 2 zonder betekenis is, zal m.i. toch de door partijen omstreden kwestie (1) moeten worden behandeld — nog afgezien van het hierna, in nr 6, inzake onderdeel IIb betoogde.

Wat betreft punt (2), zie: Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth p. 125-126; Van Nieuwenhoven Helbach p. 162-164; A. van Oven, "Handelsrecht" (1981) p. 412; Komen en Verkade, "Het nieuwe Merkenrecht" (1970) p. 61-63; art. 3, lid 2 BMW inzake vergelijking met (gedeponeerde) merken voor "soortgelijke" waren, en het Gemeenschappelijk Regeringscommentaar hierop: "Maatstaf voor de vergelijking van twee merken zijn in beginsel de gelijksoortigheid of gelijkheid van de waren waarvoor zij zijn gedeponeerd"; en het Gem. Commentaar op art. 13B: ". de gelijksoortigheid van waren . . . zal slechts worden afgeleid uit de omstandigheden van het bijzondere geval, en worden beoordeeld naar het handelsgebruik." Dat beoordeeling op grond van de omstandigheden van het bijzondere geval dient te geschieden sluit niet uit, dat daarbij van een in cassatie toetsbare onjuiste rechtsopvatting wordt uitgegaan.

6. *Onderdeel IIb* bestrijdt het aan Homan in het dictum opgelegde verbod met de klacht, dat dat verbod in zijn ruime formulering onverenigbaar is met r.o. 5.

Het komt mij voor dat Bahlsen in deze klacht niet ontvankelijk behoort te worden verklaard, op grond dat cassatieberoep tegen een tussen andere partijen — t.w. Smiths en Homan — gegeven uitspraak aan Bahlsen niet openstaat, nu die uitspraak Bahlsen niet bindt en m.i. noch de eisen van een goede procesorde noch een redelijke wetstoepassing in dit geval meebrengen, dat Bahlsen

zich van bedoelde uitspraak in cassatie kan voorzien. Zie over het "strijdgenootschap"-aspect: Veegens, "Cassatie (1971) nrs 45 en 46, met name p. 83-84 bovenaan; de losbladige "Burgerlijke rechtsvordering", aant. 9 op art. 332 en aant. 5 op art. 398; HR 5 april 1968, N.J. 1969, 323 (H.B.).

Ik zou mij overigens kunnen voorstellen dat uw Raad de beslissing op dit onderdeel aanhoudt en eerst de beantwoording door het Beneluxhof van de beide in het voorafgaande, nr 5, bedoelde vragen van uitleg van de BMW afwacht, zulks wegens de onderlinge samenhang van de onderdelen IIa en IIb.

7. Bij onderdeel IIIa heeft Bahlsen geen belang, nu het hof in de daarvoor bestreden r.o. 12 en in r.o. 13 een verweer van Bahlsen tegen appelgrief IV van Smiths gegrond heeft bevonden en derhalve aldus niet Smiths maar Bahlsen in het gelijk heeft gesteld.

Bovendien geldt dat, anders dan het onderdeel vooropstelt, het hof aan grief IV van Smiths geen "zelfstandige betekenis" — d.w.z. betekenis los van de grieven I, II en III — heeft toegekend, maar slechts een verweer van Bahlsen tegen grief IV heeft behandeld (en gegrond bevonden), hetgeen het hof vrijstond in het kader van 's hofs klaarblijkelijke en op uitlegging van de gedingstukken berustende uitgangspunt, dat grief IV de rechtsstrijd over de toewijsbaarheid van Smiths' vordering tegen Bahlsen in volle omvang aan het Hof heeft voorgelegd.

Onderdeel IIIb faalt om dezelfde, in het vorenstaande in de eerste plaats vermelde grond als onderdeel IIIa: gebrek aan belang.

8. Ik concludeer (de formulering van HR 11 januari 1980, NJ 1981, 332 volgend) dat de Hoge Raad, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof zal verzoeken met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, en iedere verdere uitspraak zal aanhouden en het geding zal schorsen totdat het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

3. Beoordeling van de middelen

3.1. Het eerste middel miskent dat de door een merk ten gevolge van de bekendheid van dat merk aan een produkt toegevoegde handelswaarde, niet behoort tot de "wezenlijke waarde van de waar", als bedoeld in art. 1, tweede lid, BMW.

3.2. Het tweede middel richt zich tegen de vijfde rechtsoverweging van het bestreden arrest. Anders dan in onderdeel a van het middel wordt aangenomen, gaat het in deze rechtsoverweging niet om de vraag, welke waren als "soortgelijke waren" in de zin van art. 13A onder 1 BMW kunnen worden beschouwd, maar om de vraag of een merk dat voor een aantal waren is gedeponeerd, geacht moet worden voor geen die waren voldoende onderscheidend vermogen te hebben, als dat onderscheidend vermogen ten aanzien van één van die waren blijkt te ontbreken. Het middel faalt derhalve bij gebrek aan feitelijke grondslag.

Ook de klacht onder b faalt. De enkele beweerde tegenstrijdigheid met het in de zaak tussen Smiths en Homan aan Homan opgelegde verbod is geen reden om de motivering van 's Hof's beslissing in de zaak tussen Smiths en Bahlsen onvoldoende te achten.

3.3. Het derde middel faalt op de gronden aangegeven in de conclusie van het Openbaar Ministerie.

4. Beslissing

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

Nr 10. Hoge Raad der Nederlanden, Eerste Kamer,
24 februari 1984. *)

(Juicy/Juicy fruit)

President: Mr H. Drion;
Raadsheren: Mrs W. Sniijders, S. Royer, S. K. Martens
en S. Boekman.

Art. 1, lid 1 Benelux-Merkenwet.

Pres.: De woorden "Juicy Fruit" hadden ten tijde van de introductie — in Nederland in de jaren vijftig — onderscheidende kracht als merk voor de waar kauwgom.

Het woord "juicy" vormt een normale mededeling omtrent een eigenschap van het produkt kauwgom.

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

President: Het woord "juicy" maakt geen inbreuk op het merk "Juicy Fruit".

Hof Amsterdam: Het woord "juicy" voor kauwgom stemt niet overeen met het zwakke merk "Juicy Fruit".

Benelux-Gerechtshof: Verklaring voor recht onder 2 en 3: Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk aan de hand van zijn onderscheidende vermogen komt het niet uitsluitend aan op de omvang van het gedeelte van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat.

Verklaring voor recht onder 5: Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk aan de hand van zijn onderscheidende vermogen valt te letten op de opvattingen van het in aanmerking komende publiek, niet ten tijde van het ontstaan van het merkrecht, maar ten tijde van het als inbreukmakend aangevallen gebruik van het merk of van het overeenstemmende teken.

Hoge Raad: In zijn tussenarrest heeft de Hoge Raad reeds de onderdelen 1, 2d, 4 en 6 van het cassatiemiddel onderzocht en, voor zover zij klachten bevatten, ongegrond bevonden.

De onderdelen 2a, 2b en 2c van het cassatiemiddel gaan er alle vanuit, dat het bij het bepalen van de beschermingsomvang van een merk aan de hand van zijn onderscheidende vermogen uitsluitend aankomt op de omvang van het in aanmerking komende publiek dat het desbetreffende woord als beschrijvend opvat. Dit uitgangspunt vindt blijkens hetgeen het Benelux-Gerechtshof onder 2 en 3 voor recht heeft verklaard, geen steun in het recht.

Het onderdeel 2e van het cassatiemiddel bouwt geheel voort op en deelt dus het lot van de onderdelen 2a t/m 2d.

Blijkens hetgeen het Benelux-Gerechtshof onder 5 voor recht heeft verklaard, is het Amsterdamse Hof terecht uitgegaan van de "huidige opvattingen van het huidige publiek", zodat ook onderdeel 3 van het cassatiemiddel vergeefs is voorgesteld.

Ook de motiveringsklacht van onderdeel 5 van het cassatiemiddel faalt.¹⁾

De vennootschap naar het recht van de Staat Delaware, Verenigde Staten van Noord-Amerika, Wm. Wrigley Jr. Company te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Noord-Amerika, eiseres tot cassatie, advocaat Mr E. A. van Nieuwenhoven Helbach,
tegen

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Alfred Benzoon B.V. te Maarn en

2. De vennootschap naar Deens recht Aktieselskabet Alfred Benzoon te Kopenhagen, Denemarken, verweersters in cassatie, advocaat Mr T. Schaper.

*) Een andere bewerking vindt men in de *Nederlandse Jurisprudentie* 1984, nr 414 met noot Mr L. Wichers Hoeth [Red.].

¹⁾ Zie de noten 1 en 2 onder het arrest [Red.].