

Nr. 21 Gerechtshof te Amsterdam, 9 juli 1998**(agrarische gastank)**

Mrs. P.C. Kop, D.H.M. Peeperkorn en J. de Boer

Art. 13 A, lid 1a BMW

Wanneer gassen, zoals hier, als merkproducten worden verhandeld (aan consumenten), is Primagaz voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate aangewezen op het aanbrengen van haar merk op de houders (de enkele 'verpakking'). In het bijzonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerking om door middel van haar merk PRIMAGAZ duidelijk te maken dat het hier gaat om van haar, de merkhouder, afkomstige waar. Het Hof komt dus, met de president, tot het oordeel dat Van der Neut, door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, in het economisch verkeer gebruik maakt van de merken van Primagaz voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven.

Art. 6:162 BW

Nu Van der Neut door zijn besproken activiteiten de merken van Primagaz gebruikt, heeft Primagaz het recht zich tegen dat gebruik te verzetten. Niet kan worden gezegd dat zij, doordat metterdaad te doen, haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent. Tegen die achtergrond is niet aannemelijk geworden dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige, en in het bijzonder een concurrentievervalsende, betekenis heeft.

Art. 85, lid 1 EG (oud)

Het beding komt niet voor in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 85 lid 1 EG-Verdrag. Primagaz sluit deze overeenkomsten niet met wederverkopers maar met consumenten, eindgebruikers.

Leendert Cornelis van der Neut h.o.d.n. 'Neutrol' te Groenekan, appellant, incidenteel geïntimeerde, procureur mr. R.J.A.M. Sträter, advocaten mr. F.M. Bus en mr. M.O. Meulenbelt te Utrecht,

1 Primagaz Nederland BV te Zuthphen,
2 Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz SA te Parijs, Frankrijk, geïntimeerden, incidenteel appellanten, procureur voorheen mr. R.J.G. Abeln en thans mr. P.C.J. Twaalfhoven, advocaten mr. L. Hamaker en mr. F.O.W. Vogelaar te Zutphen.

[a President Arrondissementsrechtbank te Utrecht, 15 mei 1997 (mr. H.J. Schepen) hier niet opgenomen. *Red.*]

b Het hof, enz.

3 De feiten

3.1 In rechtsoverweging 2 heeft de president onder (a) tot en met (k) vastgesteld welke feiten niet in geschil zijn.

3.2 Grief 1 van Van der Neut richt zich tegen de vaststelling onder (d) die van der Neut niet volledig en voor een deel ook niet juist acht. In het navolgende zal met dit bezwaar van Van der Neut rekening worden gehouden.

3.3 Onder verwijzing naar de desbetreffende vaststellingen door de president – en deze enigszins aanvullend met wat

tevens is komen vast te staan – vat het hof allereerst samen om welke feiten het in deze zaak vooral gaat.

i S.A. Primagaz is de houder van het woordmerk PRIMAGAZ en van het beeldmerk, als door de president onder (a) beschreven, voor onder meer vloeibare gassen. Primagaz B.V. is als licentiehouder gerechtigd tot het gebruik van deze merken in Nederland.

ii Primagaz brengt hier te lande vloeibare gassen in de handel, onder meer in stalen gastanks die zijn voorzien van de hiervoor onder i bedoelde merken.

iii Deze tanks worden door Primagaz geplaatst bij (veelal agrarische) bedrijven en woonhuizen die niet zijn aangesloten op het openbare aardgasnet. De tanks blijven eigendom van Primagaz en worden door haar aan de gebruiker verhuurd. Deze sluit daartoe met Primagaz een overeenkomst. iv Primagaz heeft blijkens een op 12 september 1995 gedaateerde 'Primagaz-overeenkomst van tankhuur en gasverkoop' een tank van 3000 liter, bestemd voor de opslag van vloeibaar propaan, geplaatst bij zekere Van Schie te Almere.

v Uit de door Primagaz overgelegde, door Van der Neut niet betwiste, foto's blijkt dat de tank is geplaatst op het terrein van een agrarisch bedrijf. De tank is wit van kleur en voorzien van de hiervoor onder i bedoelde merken (te weten het beeldmerk, een vierkant in rood en blauw doorsneden door een als een kromme lijn uitgevoerde diagonaal, gevolgd door het woordmerk PRIMAGAZ).

vi Van der Neut heeft een bedrijf dat huisbrandolie, petroleum, dieselolie, benzine, tankgas, smeerolie en vetten verkoopt in Midden-Nederland.

vii In het kader van de uitoefening van dit bedrijf heeft Van der Neut de hiervoor onder v beschreven tank gevuld met door Van Schie bij hem besteld propaan, dat niet van Primagaz afkomstig is. Van der Neut heeft dit, merkloos, propaan bij Van Schie met een tankauto afgeleverd door het uit die tankauto over te pompen naar de onder v omschreven opslagtank.

4 Beoordeling

4.1 In het principaal appèl gaat het in de eerste plaats om de vraag of Van der Neut door te handelen als hiervoor in 3.3 onder vii beschreven, heeft gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid aanhef en onder (a) BMW en aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Primagaz. Deze vordert op die grond dat Van der Neut wordt veroordeeld zich te onthouden van het (doen) vullen van tanks, eigendom van Primagaz, die zijn voorzien van haar merken en die in huur zijn geplaatst bij haar afnemers.

4.2 De president heeft deze vordering toegewezen. Daartoe heeft hij het handelen van Van der Neut getoetst aan het antwoord van het Benelux-Gerechtshof op een prejudiciële vraag van de Hoge Raad. In zijn arrest van 20 december 1993 (Shell/Walhout-de Visser), NJ 194, 637 (nt. D.W.F.V., zie ook BIE 1994, 45, nt. J.H.S.) heeft het Benelux-Gerechtshof voor recht verklaard: Van 'gebruik' van eens anders merk in de zin van art. 13 A eerste lid, aanhef en onder 1 BMW (hof: zoals dat artikel tot 1 januari 1996 heeft geluid), is sprake wanneer iemand een door een afnemer aangeboden lege verpakking – welke is voorzien van een bepaald merk waaronder die verpakking, gevuld met van de merk- of licentiehouder afkomstige waar, oorspronkelijk in het verkeer is gebracht – zonder toestemming van de merk- of licentie-

houder vult met dezelfde of een soortgelijke, niet van de merk- of licentiehouder afkomstige waar en deze wederom aan die afnemer aflevert.

4.3 De aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde vraag betrof het, ongeautoriseerd, navullen van door de merkhouder gevulde, van zijn merk voorziene en in het verkeer gebrachte gasflesjes met niet van die merkhouder afkomstig gas, in een situatie dat derden die gasflesjes aan de 'navuller' ter vulling aanboden.

4.4 Op grond van het hiervoor in 4.2 geciteerde antwoord van het Benelux-Gerechtshof op de vraag wat het gebruik van eens anders merk in die situatie inhoudt, heeft de president ook het vullen door Van der Neut van de vaste, van het merk PRIMAGAZ voorziene, tank op het erf van Van Schie, als gebruik van het merk van Primagaz opgevat.

4.5 In de grieven 2 en 3 betoogt Van der Neut dat de uitleg die het Benelux-Gerechtshof aan het begrip 'gebruik' heeft gegeven niet van toepassing is op zijn activiteiten omdat de onderhavige situatie verschilt van die in het door het Benelux-Gerechtshof beoordeelde geval.

4.6 Van der Neut stelt in de eerste plaats dat hij zich niet heeft bediend van het merk van Primagaz. Hij heeft geen propaan verhandeld onder het merk PRIMAGAZ dan wel propaan in een verpakking die van dat merk was voorzien. Hij heeft eenvoudig zijn eigen product, waarvan de herkomst voor een ieder duidelijk was – op zijn tankauto staat met grote letters 'Neutrol' – in de gastank van Van Schie gepompt.

4.7 Voorts is er, aldus nog steeds Van der Neut, ook dit verschil, dat Primagaz een lege gastank bij Van Schie heeft geplaatst en deze eerst later met haar gas heeft gevuld, terwijl het in het door het Benelux-Gerechtshof berechte geval ging om door de merkhouder oorspronkelijk in gevulde staat (dus vol) in het verkeer gebrachte tankjes. Van der Neut beschouwt dit verschil tussen beide situaties als wezenlijk. Primagaz heeft, zo stelt hij, een product (de lege tank) in het verkeer gebracht dat dienst kan doen als verpakking van waren van (ook) anderen dan Primagaz. Door dat te doen is het merkrecht van Primagaz – naar het hof begrijpt: voor wat betreft het merk op het onderhavige exemplaar (deze tank) – uitgeput.

4.8 En tenslotte betoogt Van der Neut dat in dit geval bij derden geen verwarring kan ontstaan over de herkomst van het aan Van Schie geleverde gas. De gastank op het erf van Van Schie is immers verbonden met zijn huis en bedrijf; derden kunnen het gas niet gebruiken.

4.9 Met deze stellingen miskent Van der Neut dat hij door (merkloos) propaan af te leveren bij Van Schie door diens, van het merk PRIMAGAZ voorziene, tank te vullen, een economische activiteit verricht die overeenstemt met die van degene die een hem aangeboden, leeg, van een merk voorzien gasflesje navult. In beide gevallen wordt waar (propaan of een ander gas), waarvoor het merk is ingeschreven, verhandeld met behulp van een tank met dat merk terwijl die waar (propaan) niet van de merkhouder afkomstig is.

4.10 Daarbij moet in aanmerking worden genomen, in de eerste plaats, dat het hier gaat om waren (vloeibare gassen) die worden verhandeld en gebruikt (verbruikt) door ze op de een of andere manier op te slaan in houders. Voorts, dat het verhandelen van deze gassen voor bedrijfsmatig of huishoudelijk (groot)verbruik gebeurt door aflevering bij de afne-

mer, die de gassen dan op zijn beurt in een eigen houder opslaat om ze daaruit te verbruiken.

4.11 Dit brengt mee dat, wanneer de gassen, zoals hier, als merkproducten worden verhandeld (aan consumenten), Primagaz voor het onderscheiden van de van haar afkomstige gassen in belangrijke mate is aangewezen op het aanbrenge van haar merk op die houders (de 'verpakking'). In het bijzonder komen de tankauto waarmee het gas wordt afgeleverd en de tank waarin het gas bij de afnemer wordt opgeslagen, in aanmerking om door middel van haar merk PRIMAGAZ duidelijk te maken dat het hier gaat om van haar, de merkhouder, afkomstige waar.

4.12 Het hof komt dus, met de president, tot het oordeel dat Van der Neut, door de van de merken van Primagaz voorziene tank bij Van Schie te vullen met niet van Primagaz afkomstig propaan, in het economisch verkeer gebruik maakt van de merken van Primagaz voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven.

4.13 Dit vormt, anders dan Van der Neut stelt, niet een uitbreiding van het begrip 'gebruik' in artikel 13 A, lid 1 aanhef en onder (a) BMW, buiten de grenzen die het Benelux-Gerechtshof in het hiervoor in 4.2 genoemde arrest heeft getrokken.

4.14 Voor de vraag of Van der Neut de merken van Primagaz gebruikt in de zin van artikel 13 A, lid 1 onder (a) BMW is niet van belang of door zijn activiteit bij derden verwarring kan ontstaan over de herkomst van het gas.

4.15 Het recht van Primagaz om zich te verzetten tegen het gebruik door Van der Neut van haar merken voor de door hem aan Van Schie geleverde, niet van haar, Primagaz, afkomstige propaan, is niet uitgeput doordat zij een van haar merken voorziene tank bij Van Schie heeft geplaatst.

4.16 Uit wat hiervoor is overwogen, volgt dat de grieven 2 en 3 falen. Wat Van der Neut verder ter ondersteuning van deze grieven heeft aangevoerd leidt, ook voor zover niet besproken, niet tot een ander oordeel.

4.17 Grief 4 richt zich tegen overweging 4.8 van het vonnis waarvan beroep, waarin de president overweegt over het gevaar van navullen, als door Van der Neut, en over het (bewijs)risico dat daaraan voor Primagaz is verbonden. Deze overweging draagt de aangevallen beslissing niet en kan dus, ook als zij zou slagen, niet leiden tot vernietiging van het vonnis. Derhalve behoeft zij geen bespreking.

4.18 *Grievens 5 en 6* klagen dat de president het beroep van Van der Neut op artikel 85 lid 1 van het EG-Verdrag niet heeft gehonoreerd.

4.19 De in deze grieven besloten stelling dat Primagaz deelneemt aan een marktverdelingskartel waarin zij uit hoofde van met andere marktleiders afgestemde feitelijke gedragingen haar afnemers een exclusief afnamebeding oplegt, waardoor de Nederlandse markt voor propaangas wordt afgeschermd tegen vrije mededinging, heeft Van der Neut bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep prijs gegeven. Zijn advocaat heeft meegedeeld dat Van der Neut deze stelling niet langer handhaaft omdat hij zodanige feitelijk afgestemd gedrag niet aannemelijk kan maken.

4.20 Naar deze advocaat bij die gelegenheid heeft verduidelijkt, houden de onderhavige grieven in dat Primagaz haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent, immers met behulp van dat merkrecht en 'geflankeerd' door het exclusieve afnamebeding in haar contracten met afnemers, tracht het gebruik van de tank te monopoliseren, in die zin dat zij

tracht te verhinderen dat in die tank ander, niet van haar afkomstig propaan, wordt opgeslagen. Deze wijze van optreden is, aldus Van der Neut, in strijd met artikel 85, lid 1 EG-verdrag omdat het ertoe strekt en tengevolge heeft dat de mededinging bij de handel in vloeibare gassen wordt verhinderd althans beperkt en aldus de handel tussen de lidstaten ongunstig kan worden beïnvloed.

4.21 De feitelijke juistheid van deze stelling is door Primagaz in meerdere opzichten gemotiveerd bestreden. In het debat van partijen heeft Van der Neut deze stelling niet voldoende feitelijk onderbouwd om haar voorshands aanneemelijk te achten.

4.22 Maar wat daarvan zij, nu Van der Neut door zijn besproken activiteiten de merken van Primagaz gebruikt, heeft Primagaz het recht zich tegen dat gebruik te verzetten. Niet kan worden gezegd dat zij, door dat metterdaad te doen, haar merkrecht op een oneigenlijke wijze uitoefent.

4.23 Tegen die achtergrond is niet aanneemelijk geworden dat het door Van der Neut gelaakte exclusieve afnamebeding zelfstandige, en in het bijzonder een concurrentie vervalsende, betekenis heeft.

4.24 En tenslotte komt het beding niet voor in overeenkomsten die worden gesloten tussen ondernemingen, als bedoeld in artikel 85 lid 1 EG-Verdrag. Primagaz sluit deze overeenkomsten niet met wederverkopers maar met consumenten, eindgebruikers.

4.25 De grieven 5 en 6 treffen geen doel.

4.26 Omdat geen van de grieven in het principaal appèl succes heeft, kan het vonnis van de president in stand blijven.

4.27 In haar incidentele grief klaagt Primagaz dat de president het handelen van Van der Neut, afgezien van de inbreuk op haar merkrechten, niet onrechtmatig heeft geoordeeld. De grief strekt niet tot vernietiging van de beslissing van de president en van de door deze uitgesproken veroordelingen van Van der Neut.

4.28 Derhalve heeft Primagaz geen belang bij deze grief, althans heeft zij haar belang niet voldoende aanneemelijk gemaakt. Het hof zal haar dan ook niet in dit incidenteel appèl ontvangen.

5 Slotsom

5.1 In het principaal appèl heeft het hof grief 1 in zijn beoordeling betrokken. Grievens 2, 3, 5 en 6 falen. Grief 4 behoeft geen bespreking.

5.2 Primagaz zal niet worden ontvangen in haar incidenteel appèl.

5.3 Wat de kosten betreft, dient Van der Neut, nu hij in het ongelijk is gesteld, de kosten van het principaal appèl te dragen en Primagaz die van het incidentele appèl. Dit laatste heeft zij zonder (voldoende) belang ingesteld maar Van der Neut heeft zich daartegen wel moeten verweren.

5.4 Dit leidt tot de volgende beslissing.

6 Beslissing

Het hof:

6.1 bekrachtigt het vonnis waarvan beroep,

6.2 verklaart Primagaz niet-ontvankelijk in het incidenteel appèl,

6.3 veroordeelt Van der Neut in de kosten van het principaal appèl, tot aan het wijzen van dit arrest begroot op f 5.540,-,

6.4 veroordeelt Primagaz in de kosten van het incidenteel appèl, tot aan het wijzen van dit arrest begroot op f 2.550,-. Enz.

Nr. 22 Gerechtshof te Amsterdam, 27 augustus 1998

(Sixt/Budget I)

Mrs. A. Bockwinkel, H.A.G. Splinter-van Kan en E.H. Hondius

Art. 13A, lid 1 BMW

De uitvoering van het door Sixt Nederland gehanteerde logo stemt, behoudens de inhoud van de naam (Sixt), volledig overeen met de uitvoering van het door Budget gehanteerde logo, met name ten aanzien van het lettertype, de oranje streep en het gebruik van de aanduiding 'rent a car' in kleine lettertjes rond het logo. De omstandigheid dat Sixt Nederland in plaats van twee oranje strepen slechts één oranje streep gebruikt, doet aan de overeenstemmende totaalindruk niet af, en evenmin het verschil in achtergrondkleuren van de logo's.

Het is Sixt Nederland wel toegestaan met gebruikmaking van de naam Sixt hier te lande het autoverhuurbedrijf te blijven uitoefenen.

Art. 11 BMW

Pres.: niet is gebleken dat Budget, door Sixt Duitsland toestemming te geven een logo te hanteren dat, afgezien van de naam, volledig met het hare overeenstemde, aan Sixt Duitsland eveneens toestemming heeft verleend een dergelijk logo door haar dochtermaatschappijen in andere landen dan Duitsland (zoals Sixt Nederland) zelfstandig te laten gebruiken.

Art. 1 Aw

De logo's van Budget bezitten, gelet op (onder meer) de karakteristieke combinatie van lettertype en in het oog springende oranje strepen voldoende oorspronkelijkheid om voor bescherming als werk in de zin van de Auteurswet in aanmerking te komen.

Art. 13 Aw

Het logo van Sixt dient te worden beschouwd als een nabootsing in gewijzigde vorm van de logo's van Budget. Het neemt zo weinig afstand van die logo's dat van een nieuw oorspronkelijk werk van Sixt Nederland niet kan worden gesproken.

Sixt BV te Luchthaven Schiphol, Haarlemmermeer, appellante tevens incidenteel geïntimeerde, procureur mr. H.K. Garvelink, advocaat mr. R.J. Vles te Amsterdam, tegen

1 Holland Car Leasing BV te Hoofddorp,

2 Budget Rent A Car Corporation, geïntimeerden tevens incidenteel appellanten, procureur mr. P. Heidinga, advocaat mr. A.R.T. Odle te Amsterdam.

a Pres. Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 1 mei 1998 (mr. J.W. du Pon)

In dit geding kan van het volgende worden uitgegaan:

a Budget is een mondiaal opererend bedrijf dat zich bezighoudt met de verhuur van motorvoertuigen. Sedert 1969 opereert zij tevens in Nederland.