

slechts in een kleine minderheid van gevallen wordt dan ook na het kort geding alsnog een bodemgeschil aanhangig gemaakt.

De in het presidentenoverleg gemaakte afspraak dat een dagvaarding in kort geding geldt als "eis in de hoofdzaak" als bedoeld in art. 700 lid 3 Rv. kan als een symptoom van die ontwikkeling worden beschouwd. Uit bedoelde ontwikkeling blijkt dat het kort geding binnen het Nederlandse rechtssysteem is geëvolueerd van "provisional measure" tot een "decision on the merits of the case".

Voor het overige dient opgemerkt te worden, dat het kort geding als een effectief en adequaat middel ter bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welke bescherming het Trips-verdrag beoogt te bevorderen, kan worden aangemerkt. Een verplichting om in alle gevallen een bodemgeschil aanhangig te maken na afloop van het kort geding, zou juist aan de effectiviteit van dat kort geding afdoen, omdat de bestaande onzekere situatie zich alsdan jaren voort kan slepen. De rechten van de wederpartij worden, indien wordt afgezien van de verplichting van de eisende partij om een bodemgeschil aanhangig te maken, geenszins verkort, nu deze ten eerste zelf ruimschoots in de gelegenheid is verweer te voeren (waarbij opgemerkt moet worden dat de in art. 42 Trips neergelegde verplichting om de dagvaarding tijdig uit te brengen en de aan de gedaagde gemaakte verwijten daarin voldoende gedetailleerd te omschrijven, het karakter van het kort geding als "volwassen" procedure verder bevorderen), en ten tweede te allen tijde zelf een bodemprocedure kan aanspannen.

Slechts indien de rechter in kort geding niet is toegekomen aan een inhoudelijk en gemotiveerd oordeel omtrent de merites van de zaak – in welk geval hij naar Nederlands recht de voorwaarde kan stellen dat de eiser binnen een bepaalde termijn de bodemprocedure aanhangig zal maken – is hij, in verband met art. 50 lid 6, in zaken de intellectuele eigendom betreffende, verplicht zulks te doen. In het onderhavige geval doet deze situatie zich echter niet voor.

Gelet op al het vorenoverwogene kan – de hierboven bedoelde uitzondering daargelaten – het kort geding naar Nederlands recht niet beschouwd worden als een "provisional measure" in de zin van art. 50 leden 1 en 6 van het Trips-verdrag, zodat art. 50 lid 6 van dat verdrag niet van toepassing is.

5. Uitspraak

Het Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep behoudens voor zover geïntimeerde daarbij veroordeeld is binnen acht dagen na betekening van het vonnis aan appellante de kosten welke deze laatste heeft gemaakt voor het tevergeefs verschijnen op de zitting van 25 januari 1986, te weten een bedrag van f 1.128,-, te voldoen en opnieuw rechtdoende

1. verbiedt geïntimeerde met onmiddellijke ingang na de betekening van dit arrest, iedere vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden, verhuur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, van voortbrengsels die hetzelfde uiterlijk vertonen als de modellen waarop appellante modelrechten heeft, dan wel voortbrengsels welke daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, en zulks met betrekking tot alle landen waarvoor appellante modelrechten heeft, een en ander op straffe van verbeurte door geïntimeerde van een dwangsom van f 5.000,- ineens voor iedere overtreding van dit verbod en van f 1.000,- voor iedere dag dat het overtreden voortduurt, met de bepaling dat het vervaardigen, invoeren, verkopen, het te koop aanbieden, verhuren, het te huur aanbieden, tentoonstellen, leveren, gebruik of het in voorraad hebben van iedere afzonderlijke kinderkappersstoel een afzonderlijke overtreding is;

2. beveelt geïntimeerde binnen tien dagen na betekening van dit arrest

– alle afnemers aan wie geïntimeerde een of meerdere inbreukmakende kinderkappersstoelen heeft verkocht en/of geleverd, schriftelijk mede te delen dat de bewuste kinderkappersstoelen inbreuk maken op de exclusieve modelrechten van appellante en dat het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch iedere vervaardiging, invoer, verkoop, het te koop aanbieden, ver-

huur, het te huur aanbieden, tentoonstelling, levering, gebruik of het in voorraad hebben voor een van deze doeleinden, van voortbrengsels die hetzelfde uiterlijk vertonen als de modellen van appellante, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertonen, heeft verboden; alsmede dat de geadresseerden worden verzocht de geleverde kinderkappersstoelen te retourneren aan geïntimeerde tegen creditering en vergoeding door geïntimeerde van alle schade en kosten;

– ter verificatie van de juiste en volledige nakoming van het voornoemde bevel binnen een maand na de betekening van dit arrest schriftelijk aan de raadsman van appellante namen en adressen op te geven, welke opgave door een registeraccountant dient te zijn geverifieerd, van alle afnemers aan wie geïntimeerde een of meerdere inbreukmakende kinderkappersstoelen heeft verkocht en/of geleverd, zulks onder overlegging van facturen, dan wel correspondentie waaruit de transacties blijken,

zulks op straffe van verbeurte door geïntimeerde van een dwangsom van f 1.000,- voor iedere dag dat wordt nagelaten de bedoelde brieven te verzenden of de gevraagde informatie te verstrekken;

3. beveelt geïntimeerde om binnen twee dagen na betekening van dit arrest zowel de in het proces-verbaal van beslaglegging d.d. 20 december 1995 van deurwaarder J.K.M. Visers omschreven kinderkappersstoelen als de in het proces-verbaal van beslaglegging d.d. 20 december 1995 van deurwaarder P. Brosens omschreven voorwerpen aan appellante (of een door appellante aangewezen derde) af te geven op een nader door appellante te noemen adres, zulks op verbeurte van een dwangsom van f 10.000,- voor elke dag dat geïntimeerde in gebreke blijft geheel of ten dele aan deze veroordeling te voldoen;

Het Hof ontzegt appellante het meer of anders gevorderde.

Het Hof compenseert de kosten van het geding aldus, dat geïntimeerde haar eigen kosten draagt en de helft van de kosten van appellante, welke helft voor de eerste aanleg, tot op de dag van deze uitspraak, begroot wordt op f 3.200,-, waaronder begrepen de helft van de kosten van de geleegde beslagen, en voor de procedure in hoger beroep op f 4.620,-.

Het Hof verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

Nr. 5. Hoge Raad der Nederlanden, 13 september 1996.

(Le Lido/Lido)

Mrs. S. Royer, H.L.J. Roelvink, F.H.J. Mijnsen, E. Korthals Altes, R. Herrmann en W.H. Heemskerk.

Art. 5 Handelsnaamwet j° art. 8 Unieverdrag van Parijs.

Hof: acht verwarringsgevaar tussen de ondernemingen niet aanwezig. Direct verwarringsgevaar voor "de buitenlandse toerist die met de Europese geografische verhoudingen onbekend is" van de hand gewezen nu moet worden uitgegaan van een minimale oplettendheid van het publiek. De toerist die Amsterdam en Parijs door elkaar haalt, voldoet niet aan deze norm.

Indirect verwarringsgevaar van de hand gewezen nu er veel meer (horeca-)ondernemingen in de wereld zijn die Lido heten en die niets met het Parijse Lido te maken hebben. De stelplicht dat desondanks verwarring te duchten zou zijn rust op Le Lido. De omstandigheid dat naast het Parijse Lido alleen het Amsterdamse (sinds de heropening) een show/revue met diner en champagne zou brengen, is echter onvoldoende om indirect verwarringsgevaar aan te nemen. Van een onderscheidende show in het Parijse Lido en van overneming daárvan door het Amsterdamse Lido is niet gebleken.

Hoge Raad: verwerpt het hiertegen gerichte cassatieberoep (r.o. 3.7.4 t/m 3.7.6).

Art. 5,3° (oud) j° art. 39 Benelux-Merkenwet.

Hof: geeft na betwisting van normaal gebruik van het dienstmerk in de Benelux, aan Le Lido de bewijsopdracht dat deze (1) alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de

folders en brochures van die reisorganisaties), alsmede (2) dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, behoeften, en (3) dat door haar provisie aan de reisorganisaties werd betaald.

Bij eindarrest acht het Hof wel voldaan aan probandum (1), maar niet aan probanda (2) en (3). Met het bewijs dat tickets moeten worden betaald, is niet bewezen de vereiste medewerking en toestemming van Le Lido (probandum 2). Hetgeen over door Le Lido toegekende provisie (probandum 3) naar voren is gebracht, is te incidenteel of te vaag; een mogelijkheid van toekennen van provisie in acht het Hof onvoldoende.

Hoge Raad: bij het geven van de bewijsopdracht heeft het Hof niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Cassatieklachten ook overigens verworpen (r.o. 3.5.1 t/m 3.5.4). (Deels anders AG Strikwerda).

Le Lido S.A. te Parijs, Frankrijk, eiseres tot cassatie, advocaat mr. R.S. Meijer, tegen

1. Nationale Stichting tot Exploitatie van Casinospelen in Nederland te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,

2. Horeca Exploitatie Maatschappij "De Vondelbrug" B.V. te Amsterdam, verweersters in cassatie, advocaat mr. W.E. Pors.

a) Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, 28 juli 1993 (mrs. W. Tonkens-Gerkema, D.J. Markx en H. Sorgdrager).

1. Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) weersproken, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bewijsstukken, staat in dit geding het volgende vast.

a. Le Lido exploiteert aan de Champs-Élysées in Parijs een theaterrestaurant/nachtclub onder de naam Lido.

b. Gedaagden exploiteren sedert november 1991 aan het Max Euweplein in Amsterdam onder de naam Lido een casino (Holland Casino's) annex café/theaterrestaurant/nachtclub (De Vondelbrug).

c. Le Lido heeft in 1981 bij het Internationaal Merkenbureau het woordmerk Le Lido doen inschrijven onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: "spectacles, organisation et présentation de spectacles". Deze dienstmerkinschrijving is door territoriale uitbreiding sinds 11 januari 1988 ook voor de Benelux van kracht.

d. Holland Casino's heeft op 22 augustus 1990 bij het Benelux Merkenbureau het merk Lido doen inschrijven (registratienummer 486.151) voor de klassen 35, 36, 41 (Exploitatie van casino's en theaters) en 42 (Horeca-diensten).

2. Le Lido vordert veroordeling van ieder der gedaagden afzonderlijk om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis elk gebruik in de Benelux van de naam Lido voor of in verband met een theaterrestaurant en/of dinnershows en/of een nachtclub te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van f 10.000,- per dag of per overtreding;

tevens vordert zij bevel tot doorhaling van de inschrijving van het teken Lido bij het Benelux Merkenbureau (registratienummer 486.151), van welk depot zij de nietigheid inroept krachtens art. 14 B lid 1 van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW); en voorts hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de proceskosten.

3. Primaire grondslag van de vorderingen is de stelling dat gedaagden, door het gebruik van de naam Lido voor (soort)gelijke diensten als die waarvoor het merk van Le Lido is gedeponeerd, inbreuk maken op haar uitsluitend recht op dat merk. Voorts stelt Le Lido dat gedaagden inbreuk maken op haar recht op de handelsnaam (Le) Lido, aangezien als gevolg van het door hen voeren van die naam bij het publiek gevaar voor verwarring is te duchten.

Tevens stelt Le Lido dat gedaagden door het gebruik van de naam Lido op onrechtmatige wijze aanhaken bij en profiteren van de bekendheid en reputatie van haar handelsnaam en merken.

4. Holland Casino's voert allereerst als verweer dat het recht van Le Lido, voor de Benelux verkregen door de territoriale uitbreiding van haar internationale inschrijving van 11

januari 1988, krachtens art. 5 sub 3 BMW is vervallen doordat niet binnen drie jaren na het depot normaal gebruik van het dienstmerk is gemaakt binnen het Benelux-gebied (non-usus). Ook De Vondelbrug beroept zich hierop.

5. Dit verweer treft doel. Indien al kan worden gezegd dat het teken Lido door Le Lido wordt gebruikt als merk voor de door haar geboden diensten (nachtclub, floorshow met diner en champagne) en niet louter als handelsnaam, dan vindt dat merkgebruik immers plaats in Frankrijk, waar die diensten worden verricht, en niet in de Benelux.

Ten bewijze van het gestelde gebruik van het dienstmerk binnen de Benelux heeft Le Lido folders overgelegd van verschillende in Nederland gevestigde reisbureaus en tour-operators, die de mogelijkheid bieden bij boeking van een reis naar Parijs een show in het Lido aldaar te bezoeken. Dit kan echter niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het dienstmerk door of namens de merk- of licentiehouder, zoals bedoeld in art. 5 sub 3 BMW. Het door de reisbureaus als onderdeel van hun pakket aanbieden van excursies, waarvan de reservering van een show in het Lido slechts één van de vele mogelijkheden is, is immers niet zozeer gericht op het vinden van afzet voor de diensten van Le Lido in de Benelux, maar is veeleer ingegeven door het streven van die reisbureaus hun eigen afzet te vergroten door middel van het aanbieden van een aantrekkelijk en gevarieerd keuze-arrangement aan degene die bij hen een Parijse reis boekt.

Le Lido heeft ook nog enkele door haar in de International Herald Tribune geplaatste advertenties overgelegd. De meest recente daarvan dateert echter uit 1982, zodat hieruit in elk geval niet het gestelde merkgebruik binnen drie jaren na depot (11 januari 1988) kan blijken – nog afgezien van de vraag of het plaatsen van die advertenties kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het dienstmerk in de Benelux.

6. Het voorgaande brengt mee dat de territoriale uitbreiding van 11 januari 1988 voor diensten in klasse 41 voor de Benelux niet kan dienen als grondslag van de vordering, omdat de daaruit verkregen rechten zijn vervallen ingevolge het bepaalde in art. 5 sub 3 BMW. Voorzover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op het merkrecht van Le Lido zijn zij dus niet toewijsbaar.

7. Le Lido heeft als grondslag van haar vorderingen tevens een beroep gedaan op haar oudere rechten op de handelsnaam (Le) Lido.

Doordat gedaagden onder diezelfde handelsnaam een onderneming drijven valt, gelet op de aard van de beide ondernemingen en de reputatie die de onderneming van Le Lido onder die naam heeft verworven, bij het publiek verwarring te duchten in de zin van art. 5 van de Handelsnaamwet, aldus Le Lido.

8. Ook hierin kan Le Lido niet worden gevolgd. Weliswaar presenteren de beide ondernemingen onder dezelfde naam eenzelfde soort theatershow, maar gezien feit dat de één dit doet in Parijs en de ander in Amsterdam, valt niet in te zien hoe het publiek in verwarring zou kunnen geraken tussen die ondernemingen.

Le Lido heeft in dit verband gewezen op de kans dat iemand (bijvoorbeeld een buitenlandse toerist) die de show in Amsterdam heeft bezocht, niet ook nog eens een bezoek zal brengen aan het Lido te Parijs, omdat veel mensen een dergelijke show slechts één keer bezoeken. Die kans zou zich echter evengoed kunnen voordoen indien de Amsterdamse show onder een geheel andere naam werd gepresenteerd – het gaat immers om eenzelfde soort theatershow –, zodat het bestaan van die kans geen argument is voor het aannemen van verwarringsgevaar bij het publiek als bedoeld in art. 5 van de Handelsnaamwet.

9. Tenslotte heeft Le Lido gesteld dat gedaagden door het gebruik van de naam Lido op onrechtmatige wijze aanhaken bij en profiteren van de door Le Lido verworven bekendheid en reputatie van de door haar gevoerde handelsnaam en merken. Hiertegen hebben gedaagden zich verweerd door te wijzen op de voorgeschiedenis van het Lido te Amsterdam en de naam Lido in het algemeen, die neerkomt op het volgende.

Het Amsterdamse Lido is – evenals zeer veel andere etablissementen over de hele wereld, waaronder ook het Lido in

Parijs – vernoemd naar het Lido-strand in Venetië, dat vooral in de jaren twintig een internationale mondaine uitstraling en allure bezat. In 1933 werd in een verbouwde villa aan de Leidsekade in Amsterdam het Lido geopend als restaurant met terras aan het water. Sedertdien zijn op deze locatie door opeenvolgende eigenaren en exploitanten allerlei horeca-activiteiten ontplooid (theater-restaurant, nachtclub, café-chantant, cabaret, studentensociëteit, pub, discotheek, café-brasserie, floorshows) en staat het inmiddels grotendeels herbouwde en sinds 1991 door gedaagden geëxploiteerde complex nog steeds algemeen bekend als het Lido.

Ook het Lido in Parijs, in 1928 begonnen als hotel met overdekt zwembad en na de oorlog ontwikkeld tot theaterrestaurant/nachtclub, heeft zijn naam ontleend aan het Venetiaanse Lido.

10. Gelet op deze voorgeschiedenis kan niet worden gezegd dat gedaagden onrechtmatig aanhaken bij de door Le Lido opgebouwde faam en reputatie van het Parijse Lido. Weliswaar vertonen de huidige activiteiten in het Amsterdamse Lido, voorzover het betreft de dinnershows, een aanzienlijke gelijkenis met die van het Lido in Parijs, maar gezien het feit dat het Lido in Amsterdam ook voordien sinds jaar en dag (met enkele onderbrekingen) heeft bestaan als uitgaansgelegenheid met theatervoorstellingen, zij het op kleinere schaal dan thans, kan dat niet worden aangemerkt als het op onrechtmatige wijze profiteren van de goodwill van Le Lido. Hierbij moet tevens in aanmerking worden genomen dat de kans op associatie bij het publiek minimaal is nu de ene onderneming in Parijs en de andere in Amsterdam opereert.

11. Al het voorgaande brengt mee dat het gevorderde moet worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Le Lido worden verwezen in de proceskosten.

Beslissing.

De rechtbank:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Le Lido in de kosten van het geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Holland Casino's begroot op f 2.420,- en aan de zijde van De Vondelbrug eveneens op f 2.420,-;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad. Enz.

b) Gerechtshof te Amsterdam, 30 juni 1994 (mrs. L. Frijda, P.C. Kop en E. Hondius).

2. De grieven

De grieven houden het volgende in:

Grief I Ten onrechte overweegt de rechtbank dat gezien het feit dat de ene onderneming een theatershow presenteert in Parijs en de ander in Amsterdam niet valt in te zien hoe het publiek ondanks de omstandigheid dat beide ondernemingen een zelfde soort theatershow onder dezelfde naam presenteren, in verwarring zou kunnen geraken tussen die ondernemingen en dat Le Lido daarom geen beroep toekomt op haar eerdere rechten op de handelsnaam (Le) Lido.

Grief II Ten onrechte heeft de rechtbank aan Le Lido niet de bescherming toegekend waarop zij op grond van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs, dat de aangesloten staten mede verplicht tot bescherming van handelsnamen van buitenlandse ondernemingen, recht heeft.

Grief III Ten onrechte overweegt de rechtbank dat het verweer dat het recht van Le Lido op het merk Lido voor de Benelux verkregen door de territoriale uitbreiding van haar internationale inschrijving van 11 januari 1988 op grond van artikel 5 sub 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (hierna: BMW) is vervallen, doel treft.

Grief IV Ten onrechte overweegt de rechtbank dat het gebruik van het dienstmerk Lido in folders van verschillende in Nederland gevestigde reisbureaus en touroperators, die de mogelijkheid bieden bij boeking van een reis naar Parijs een show in Le Lido te bezoeken, geen normaal gebruik is door of namens de merk- of licentiehouder.

Grief V Ten onrechte overweegt de rechtbank dat niet gezegd kan worden dat de geïntimeerden onrechtmatig aanha-

ken bij de door Le Lido opgebouwde faam en reputatie. Ten onrechte overweegt de rechtbank evenmin dat geïntimeerden onnodig verwarringsgevaar veroorzaken met de naam en de activiteiten van Le Lido.

Grief VI Ten onrechte is de rechtbank voorbij gegaan aan de stelling van Le Lido dat het merk Lido een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs juncto artikel 4 sub 5 van de BMW en dat op die grond de inschrijving van het merk Lido ten name van Holland Casino's diende te worden nietigverklaard en het gebruik daarvan diende te worden verboden.

Grief VII Ten onrechte en op onjuiste gronden weigert de rechtbank de door Le Lido gevraagde voorzieningen.

3. De feiten

Le Lido heeft geen grief gericht tegen rechtsoverweging 1 sub a tot en met d van het vonnis waarvan beroep. Het hof zal derhalve dienen uit te gaan van de aldaar opgesomde, tussen partijen vaststaande feiten.

4. De beoordeling van het hoger beroep

4.1. Le Lido exploiteert onder de naam Lido in Parijs een theaterrestaurant/nachtclub. In 1981 heeft zij bij het Internationaal Merkenbureau het woordmerk Le Lido doen inschrijven en wel onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: "spectacles, organisation et présentation de spectacles". Deze dienstmerkschrijving is door territoriale uitbreiding sinds 11 januari 1988 ook voor de Benelux van kracht.

4.2. Geïntimeerden exploiteren sedert november 1991 in Amsterdam onder de naam Lido een casino (Holland Casino's) annex café/theaterrestaurant/nachtclub (De Vondelbrug). Op 22 augustus 1990 heeft Holland Casino's bij het Benelux Merkenbureau het merk Lido doen inschrijven voor de klassen 35, 36, 41 (exploitatie van casino's en theaters) en 42 (horeca-diensten).

4.3. In deze procedure heeft Le Lido gevorderd zoals hiervoor onder rechtsoverweging 1.2 weergegeven. Daaraan heeft zij ten grondslag gelegd (a) inbreuk door geïntimeerden op haar uitsluitend recht op het merk Lido, (b) inbreuk door geïntimeerden op haar recht op de handelsnaam (Le) Lido en (c) het door geïntimeerden op onrechtmatige wijze aanhaken bij en profiteren van de bekendheid en reputatie van haar handelsnaam en merk.

4.4. De rechtbank heeft in het hier bestreden vonnis de vorderingen afgewezen. Daartoe heeft zij – onder meer – overwogen:

(a) dat de vorderingen, voorzover gebaseerd op het merkrecht van Le Lido niet toewijsbaar zijn omdat de uit de territoriale uitbreiding verkregen rechten zijn vervallen ingevolge het bepaalde in artikel 5 sub 3 van de BMW (non usus);

(b) dat bij het publiek geen verwarring te duchten is in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet, nu de beide ondernemingen weliswaar onder dezelfde naam eenzelfde soort theatershow presenteren doch, gelet op het feit dat de één dit doet in Parijs en de ander in Amsterdam, niet valt in te zien hoe het publiek dienaangaande in verwarring zou kunnen geraken;

(c) dat niet gezegd kan worden dat geïntimeerden onrechtmatig aanhaken bij de door Le Lido opgebouwde faam en reputatie van het Parijse Lido.

4.5. Met de grieven III en IV richt Le Lido zich tegen het hiervoor onder 4.4.a weergegeven oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag liggende redengeving.

4.6. Daaromtrent zij in de eerste plaats overwogen dat het hier uitsluitend gaat om de diensten, die geïntimeerden onder het merk Lido aanbieden, te weten: "nachtclub, floorshow met diner en champagne" (rechtsoverweging 5 van het vonnis waarvan beroep). Daarbij zij overwogen dat het gegeven dat de diensten, door Le Lido onder het merk Lido verricht, in Frankrijk (Parijs) plaatsvinden, in dezen niet relevant is. Noch uit de tekst, noch uit het systeem, noch uit de doelstelling van de BMW is af te leiden dat de diensten – in dit geval onder het merk Lido – in de Benelux dienen te worden verricht.

4.7. Onder gebruik van het merk in de zin van artikel 5 lid 3 van de BMW valt derhalve ook het aanbieden van de desbetreffende diensten in de Benelux in die zin dat hier de mogelijkheid wordt geboden voor die diensten te boeken. Dat ge-

bruik strekt ertoe voor de diensten onder dat merk alhier een afzet te vinden dan wel te behouden.

4.8. Het gebruik van het merk dient te geschieden door de merkhouders zelf of door diens ingeschreven licentiehouder dan wel door iemand die in hun naam optreedt. Laatstgenoemd gebruik dient derhalve te geschieden met instemming van de merkhouders of de licentiehouder.

4.9. De vraag, in het onderhavige geval aan de orde, is of het door reisorganisaties als onderdeel van hun pakket in de Benelux aanbieden van excursies, waarvan de reservering van een show in Le Lido te Parijs (slechts één van de vele mogelijkheden is, onder het bereik van deze norm valt en wel – in concreto – als gebruik door de reisorganisaties in naam van (en met toestemming van) Le Lido als merkhouders.

4.10. Le Lido stelt dat deze vraag bevestigend moet worden beantwoord:

"De economische realiteit is dat via de kanalen van de reisorganisatie een afzet wordt bereikt van de diensten die Le Lido onder dat merk verricht. Le Lido biedt via een groot aantal van die organisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido. Die hebben daarvoor de medewerking en toestemming van Le Lido nodig. Voor de gelegenheid die zij bieden om boekingen te verrichten, wordt *provisie* aan de organisatie of touroperator betaald. Voorzover daarbij gebruik wordt gemaakt van het merk Lido moet dat worden *toegerekend* aan Le Lido" (pleitnota van Le Lido, bladzijde 16/17).

4.11. Het betoog van Le Lido treft in beginsel doel. Een zodanig gebruik kan immers niet alleen gezien worden vanuit het perspectief dat reisbureaus streven naar vergroting van hun afzet "door middel van het aanbieden van een aantrekkelijk en gevarieerd keuze-arrangement aan degene die bij hen een Parijse reis boekt" (rechtsoverweging 5 van het vonnis waarvan beroep) doch kan ook, gelijk Le Lido betoogt, het aspect van gebruik van het dienstmerk in naam van Le Lido hebben.

4.12. Ten bewijze van haar stelling dat in het onderhavige geval een zodanig gebruik aan de orde is, heeft Le Lido echter voorshands geen genoegzaam bewijs bijgebracht. Zij heeft daartoe immers slechts een aantal (in het Nederlands gestelde) folders van reisbureaus en touroperators geldend voor het jaar 1992, respectievelijk voor (gedeelten van) de jaren 1992/1993 overgelegd.

4.13. Le Lido zal derhalve bewijs moeten bijbrengen van haar stelling dat zij in de drie jaren volgend op 11 januari 1988 alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de folders en brochures van die reisorganisaties), alsmede dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, behoeften en dat door haar provisie hiervoor aan de reisorganisaties werd betaald. Het hof zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen voor het nemen van een akte aan de zijde van Le Lido, waarbij Le Lido (tevens) de gelegenheid heeft desbetreffende produkties in het geding te brengen.

4.14. Holland Casino's en De Vondelbrug stellen beide nog dat uit het bepaalde in artikel 40B BMW volgt dat de voorrechten van Le Lido niet toewijsbaar zijn. Uitgangspunt en strekking van dat artikel is immers, aldus De Vondelbrug, de situatie, zoals die vóór de invoering van het dienstmerk bestond (op 1 januari 1987) te bevroeren. Dit moge zo zijn, doch nu noch Holland Casino's noch De Vondelbrug tegenover de desbetreffende gemotiveerde ontkenning van Le Lido nader hebben beargumenteerd dan wel met bescheiden gestaafd dat zij dan wel hun (eventuele) rechtsvoorgangsters op 1 januari 1987 de rechten, bedoeld in artikel 40B BMW, bezaten dan wel uitoefenden, dient deze stelling te worden gepasseerd.

4.15. Bovendien zij overwogen dat – op één uitzondering na – van enig gebruik van het merk Lido (of de handelsnaam Lido) voor de diensten, hiervoor omschreven in rechtsoverweging 4.6, niet is gebleken. De uitzondering betreft "The Dinner Dance Show" met als subtitel "Lido Show 1983 'Paradise to Paris'". Het is niet aangetoond of anderszins gebleken dat dit specifieke gebruik van het woord "Lido" meer dan een incident was.

4.16. Het vorenoverwogene leidt er evenzo toe dat het beroep van De Vondelbrug op rechtsverwerking – Le Lido zou het gebruik van de naam "Lido" in Amsterdam gedurende decennia hebben getolereerd – dient te worden afgewezen en wel alleen al omdat een decennia lang durend gebruik van de naam "Lido" voor de hier in het geding zijnde diensten, tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Le Lido, niet is aangetoond dan wel anderszins gebleken.

4.17. Tenslotte zij overwogen dat de omstandigheid dat het gebouw, althans een gedeelte daarvan, in Amsterdam gedurende decennia bekend stond en nog steeds bekend staat als het Lido geen geldige reden in de zin van artikel 13A onder 2 BMW tot het gebruik als merk voor de hier in het geding zijnde diensten oplevert.

4.18. Het hiervoor met betrekking tot het dienstmerk van Le Lido overwogene is beperkt tot de diensten "nachtclub, floorshow met diner en champagne", die geïntimeerden aanbieden en heeft geen betrekking op het voeren van de naam "Lido" voor het gebouw en evenmin op het casino dat geïntimeerden onder de naam "Lido" exploiteren.

4.19. De beslissing op de grieven III en IV dient op grond van het bovenoverwogene te worden aangehouden. De overige grieven laat het hof vooralsnog buiten bespreking.

4.20. Het hof zal recht doen als na te melden en daarbij voor het overige iedere verdere beslissing aanhouden.

5. De beslissing

Het hof:

– Laat Le Lido toe tot het bewijzen van haar stelling, zoals hiervoor onder 4.13 omschreven; Enz.

c) Gerechtshof te Amsterdam, 6 april 1995 (mrs. L. Frijda, P.C. Kop en G.J. Visser).

2. De verdere beoordeling van het hoger beroep

2.1. Het hof verwijst naar en volhardt bij hetgeen het in het op 30 juni 1994 uitgesproken arrest ten aanzien van de beoordeling van de zaak heeft overwogen.

2.2. Le Lido is ingevolgd dat arrest toegelaten tot het bewijs van haar stelling,

"dat zij in de drie jaren volgend op 11 januari 1988 alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de folders en brochures van die reisorganisaties), alsmede dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, behoeften en dat door haar provisie hiervoor aan de reisorganisaties werd betaald".

2.3. Le Lido heeft als produkties 1a tot en met 1ww afschriften van haar administratie overgelegd, voorzover deze betrekking heeft op de door Nederlandse (reis)organisaties in de in de bewijsopdracht genoemde periode verrichte boekingen voor een bezoek door één of meer personen aan één van haar shows. Deze afschriften hebben betrekking op 23 (reis)organisaties. De produkties 1a tot en met 1w bestaan uit afschriften, waaruit – onder meer – de naam van de Nederlandse reisorganisatie, de datum van bezoek binnen voornoemde periode en/of de factuurdatum en het verschuldigde bedrag blijken. De produkties 1aa tot en met 1ww bestaan uit afschriften van de financiële documenten die betrekking hebben op de betaling door of namens de Nederlandse (reis)organisatie.

2.4. De produkties 2a tot en met 2j bestaan uit (kopieën van) foldermateriaal van (reis)organisaties, waaruit blijkt dat deze in de desbetreffende periode de mogelijkheid tot het boeken van reserveringen voor een show in Le Lido hebben geboden.

2.5. Uit deze produkties blijkt dat een aantal Nederlandse reisorganisaties in folders en brochures heeft geadverteerd voor de mogelijkheid die zij boden in de periode 1988 tot en met 1990 in Nederland een boeking te verrichten voor het bijwonen van een show in Le Lido. Uit deze produkties blijkt evenzo dat Le Lido aan Nederlandse (reis)organisaties de mogelijkheid bood om rechtstreeks bij haar reserveringen te boeken. Le Lido is derhalve geslaagd in het leveren van het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum.

2.6. Uit de overgelegde produkties blijkt echter niet dat deze (reis)organisaties voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido de medewerking en toestemming van Le Lido behoeven anders dan dat, als er werd gereserveerd, er ook moest worden betaald. Dit laatste (nogal vanzelfsprekende) gegeven is echter ongenoegzaam om te oordelen dat Le Lido in het tweede onderdeel van de bewijsopdracht – het door de (reis)organisaties behoeven van haar medewerking en toestemming – is geslaagd.

2.7. Evenmin is Le Lido geslaagd in het leveren van het bewijs van het derde onderdeel van het probandum, namelijk dat door haar aan de reisorganisaties provisie werd betaald. Dit blijkt al uit de stelling van Le Lido, zoals verwoord in de memorie na interlocutoir arrest onder 5, namelijk dat door haar aan de desbetreffende (reis)organisaties een provisie in mindering *kon* worden gebracht op het verschuldigde bedrag, indien zij bij haar reserveerden. Dat een dergelijke optie bestond, vormde echter geen onderwerp van de bewijsopdracht. Immers, de mogelijkheid dat een bedrijf als Le Lido bij een – willekeurig welke – (reis)organisatie provisie in mindering kan brengen, mag als algemeen bekend worden verondersteld. Het gaat hier echter – conform de eigen stellingen van Le Lido, waarop het probandum aansluit – om een structureel in mindering brengen, namelijk dat in de gegeven omstandigheden provisie in mindering *werd* gebracht. Slechts in vier gevallen (produkties 1cc, 1ee, 1ff en 1ss) blijkt (onbetwist) provisie in rekening gebracht te zijn. Dat nu is te incidenteel om te kunnen concluderen dat genoegzaam aan de bewijsopdracht is voldaan.

2.8. Dit een en ander voert tot de conclusie dat de grieven III en IV uiteindelijk – en wat er verder ook zij van het in toelichting daarop gestelde – geen effect sorteren. De overige grieven behoeven derhalve bespreking.

2.9. Met grief I betoogt Le Lido naar de kern genomen dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat in het onderhavige geval geen gevaar voor verwarring is in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet.

2.10. Le Lido betoogt daartoe in de eerste plaats dat met name de buitenlandse toerist, die onbekend is met de Europese geografische verhoudingen, de ene onderneming voor de andere kan aanzien. Dit betoog gaat alleen al niet op omdat bij de beoordeling of er sprake van gevaar voor verwarring is, toch moet worden uitgegaan van een minimale oplettendheid van het publiek. De toerist, die uit onbekendheid met de Europese geografische verhoudingen Amsterdam en Parijs door elkaar haalt, voldoet niet aan deze norm. Het hof verenigt zich op dit onderdeel met hetgeen de rechtbank in het vonnis waarvan beroep onder 8 heeft overwogen.

2.11. Le Lido betoogt voorts dat het gevaar voor verwarring zich ook in die zin kan voordoen dat het publiek tussen beide ondernemingen een verband van bijvoorbeeld juridische, organisatorische of economische aard veronderstelt. Ook dit betoog faalt. Onomstreden staat immers vast – zie het als produktie in het geding gebrachte boek van Henk van Gelder, *De lokroep van het Lido* (Amsterdam 1991) – dat over de gehele wereld ondernemingen bestaan die de (handels)naam Lido voeren, waarvan een groot aantal ook werkzaam is in de horecabranche. Le Lido heeft thans geen verband van welke aard dan ook met één van deze ondernemingen doch heeft niet betoogd dat bedoeld gevaar voor verwarring aanwezig is bij enige andere (horeca-)onderneming, die de naam Lido voert, dan het Lido te Amsterdam. De stelling dat het publiek echter juist met betrekking tot het Lido te Amsterdam en Le Lido enige band zal veronderstellen is derhalve niet voldoende geadstrueerd.

2.12. Aan het hiervoor overwogene doet niet af dat De Vondelbrug met gebruikmaking van de handelsnaam Lido te Amsterdam een show/revue, soortgelijk aan die van Le Lido, brengt. Die omstandigheid is op zichzelf onvoldoende om bedoeld (indirect) verwarringsgevaar te staven. Bovendien is in dit verband onvoldoende geadstrueerd in hoeverre de shows van Le Lido ten opzichte van andere dergelijke shows een eigen karakter hebben (Le Lido wijst er zelf op dat men soortgelijke revues ook in andere bekende uitgaansgelegenheden

van Parijs kan aantreffen, zoals de Folies Bergères en de Moulin Rouge; pleitnotities in eerste aanleg onder 3) en dat Holland Casino's en De Vondelbrug juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels hebben overgenomen. Daartoe is niet zonder meer voldoende dat een choreograaf die in het Amsterdamse Lido werkt, vroeger in Le Lido te Parijs zou hebben gedanst. De verdere verwijzingen van Le Lido, onder andere naar een menu Passion, (natuurlijk) met champagne, zijn te incidenteel.

2.13. Uit dit alles volgt dat grief I geen succes heeft.

2.14. Grief II houdt in dat de rechtbank in het vonnis waarvan beroep aan Le Lido niet de bescherming heeft toegekend, waarop zij op grond van artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs recht heeft.

2.15. Deze grief faalt. Uit het vonnis waarvan beroep volgt niet dat de rechtbank van oordeel is dat Le Lido in Nederland geen bescherming van haar handelsnaam zou kunnen invoeren. Het aan het vonnis ten grondslag liggende *petitio principii* is daarentegen dat Le Lido wel die bescherming kan invoeren. De rechtbank is alleen van oordeel dat dit beroep op bescherming in de omstandigheden van het geval niet opgaat.

2.16. Met grief V betoogt Le Lido dat De Vondelbrug – en Holland Casino's – door het gebruik van de (handels)naam Lido voor – onder meer – de organisatie van shows onrechtmatig aanhaken bij de door Le Lido opgebouwde faam en reputatie van het Parijse Lido.

2.17. Ook dit betoog is in de omstandigheden van het geval onvoldoende geadstrueerd. Nog afgezien van het gegeven dat de naam Lido in oorsprong is terug te voeren op de naam van het strand – Lido – te Venetië, doet zich wat betreft het voeren van de naam Lido te Amsterdam een atypische omstandigheid voor. De rechtbank heeft dit – niet getroffen door enige grief – als volgt onder woorden gebracht (rechtsverweging 9):

”In 1933 werd in een verbouwde villa aan de Leidsekade in Amsterdam het Lido geopend als restaurant met terras aan het water. Sedertdien zijn op deze locatie door opeenvolgende eigenaren en exploitanten allerlei horeca-activiteiten ontplooid (theater-restaurant, nachtclub, café-chantant, cabaret, studentensociëteit, pub, discotheek, café-brasserie, floorshows) en staat het inmiddels grotendeels herbouwde en sinds 1991 door gedaagden geëxploiteerde complex nog steeds algemeen bekend als het Lido”.

Voorts wijst Holland Casino's in haar memorie van antwoord nog op het gegeven dat ook in de raadsstukken van de gemeente Amsterdam in het midden van de jaren tachtig de aanduiding Lido wordt gebruikt.

2.18. Dit alles leidt ertoe dat in dit geval van het vermoeden dient te worden uitgegaan dat De Vondelbrug – en Holland Casino's – (gelijk zij betogen) met het voeren van de naam Lido aansluiting hebben gezocht bij een specifieke Amsterdamse situatie en niet, althans niet in de eerste plaats aanhaken bij de naam en reputatie van Le Lido.

2.19. Voorts verdient opmerking dat Le Lido geen andere vordering heeft ingesteld dan een verbod de naam Lido te gebruiken. In de gegeven specifieke Amsterdamse situatie is een verbod de naam Lido te gebruiken echter niet spoedig gerechtvaardigd. Feiten en omstandigheden op grond waarvan daaromtrent anders zou kunnen worden geoordeeld zijn onvoldoende naar voren gekomen. Niet genoegzaam is het enkele feit van soortgelijke shows (zie ook hiervoor onder 2.12). Bij deze stand van zaken komt bewijslevering van de stelling van Le Lido – wel aanhaken bij haar naam – in dit geding niet aan de orde.

2.20. Tenslotte stelt Le Lido in (de toelichting op) grief V nog dat Holland Casino's en De Vondelbrug onnodig verwarringsgevaar veroorzaken met de naam en activiteiten van Le Lido. Het hof verwijst op dit punt echter naar hetgeen het hiervoor naar aanleiding van grief I heeft overwogen. Voor het overige verwijst het hof nog naar hetgeen de rechtbank onder 10 heeft overwogen en het maakt deze overweging tot de zijne. Het door Le Lido terzake betoogde kan hieraan niet afdoen.

2.21. Op grond van het vorenoverwogene dient te worden geconcludeerd dat grief V evenmin succes heeft.

2.22. Grief VI heeft geen succes omdat alle in de toelichting op deze grief opgenomen elementen reeds in het voorafgaande bespreking hebben gevonden en ongenoegzaam zijn bevonden.

2.23. Grief VII heeft ten opzichte van de voorgaande grieven geen zelfstandige betekenis en leidt derhalve ook niet tot enig resultaat.

2.24. Het hof ziet bij gebreke van een daartoe strekkend (en voldoende specifiek) aanbod van de zijde van Le Lido geen aanleiding Le Lido te belasten met enig overig bewijs.

3. Slotsom

3.1. De grieven hebben geen effect. Het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd.

3.2. Le Lido dient als in het ongelijk gesteld in de kosten van dit hoger beroep te worden veroordeeld.

4. De beslissing

Het hof:

- Bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
- Veroordeelt Le Lido in de kosten van de procedure in hoger beroep, voorzover tot op het moment van deze uitspraak gevallen zowel aan de zijde van Holland Casino's begroot op f 4.550,- als aan de zijde van De Vondelbrug begroot op f 4.550,-. Enz.

d) Cassatiemiddelen.

1. In r.o. 4.6 van zijn tussenarrest (zie ook r.o. 2.1 eindarrest) overweegt het Hof omtrent de grieven III en IV, gericht tegen het in r.o. 4.4 a weergegeven oordeel van de Rechtbank en de daaraan ten grondslag liggen redengeving, "dat het hier uitsluitend gaat om de diensten, die geïntimeerden onder het merk Lido aanbieden, te weten: "nachtclub, floorshow met diner en champagne" (rechtsoverweging 5 waarvan beroep)".

1.1 Indien en voor zover (het hier geen kennelijke vergissing betreft in de zin dat voor "geïntimeerden" moet worden gelezen "appellante", maar) het Hof in deze overweging tot uiting heeft gebracht dat Le Lido zich op grond van haar merkrecht niet verzet tegen ander gebruik door Holland Casino's en De Vondelbrug van de naam Lido dan gebruik als teken ter onderscheiding van de bedoelde diensten, dan is zulks, althans zonder nadere motivering, onbegrijpelijk. Le Lido heeft zich met een beroep op haar merkrecht (en artikel 13A onder 2 BMW) immers ook verzet tegen gebruik door Holland Casino's en De Vondelbrug van het teken Lido als handelsnaam, zijnde gebruik in het economisch verkeer zonder geldige reden onder zodanige omstandigheden dat aan Le Lido schade kan worden toegebracht (zie o.m. inl. dagv. § 9 en 10, plt. Le Lido in prima § 45 en 46 en plt. Le Lido in appèl § 22).

2. Het Hof overweegt in r.o. 4.8 van zijn tussenarrest: "Het gebruik van het merk dient te geschieden door de merkhouders zelf of door diens ingeschreven licentiehouders dan wel door iemand die in hun naam optreedt. Laatstgenoemd gebruik dient derhalve te geschieden met instemming van de merkhouders of de licentiehouders".

2.1 Indien en voor zover de hier geciteerde overweging van het Hof zo behoort te worden gelezen dat het gebruik van het merk slechts het in artikel 5 sub 3 Benelux Merkenwet (BMW) bedoelde gebruik oplevert, althans kan opleveren, als dat gebruik geschiedt door de merkhouders zelf of door diens (ingeschreven) licentiehouders, dan wel door iemand die in naam van en met instemming van de merk- of (ingeschreven) licentiehouders optreedt, dan geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof miskent alsdan namelijk dat ook gebruik van het merk door iemand, die niet in naam van maar wel met (al dan niet stilzwijgende) in- c.q. toestemming van de merk- of (ingeschreven) licentiehouders optreedt, het in artikel 5 sub 3 BMW bedoelde gebruik oplevert, althans kan opleveren.

2.2 Voor zover het Hof voornoemde onjuiste rechtsopvatting ook ten grondslag heeft gelegd aan zijn beslissingen neergelegd in de overige overwegingen van het Hof over de grieven III en IV, in het bijzonder in r.o. 4.9 t/m 4.13 van het tussenarrest en r.o. 2.1 t/m 2.8 van het eindarrest, zijn ook die beslissingen rechtens onjuist.

3. In het dictum juncto r.o. 4.13 van het tussenarrest, waarnaar wordt verwezen in r.o. 2.2 (zie ook r.o. 2.1) van het eindarrest, is Le Lido toegelaten c.q. opgedragen onder meer te bewijzen "dat die reisorganisaties daarvoor (voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido, advocaat) de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, behoeft" (het tweede onderdeel van het probandum). In r.o. 2.6 van het eindarrest overweegt het Hof dat uit de door Le Lido overgelegde produkties niet blijkt dat "deze" (reis)organisaties voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido de medewerking en toestemming van Le Lido behoeft anders dan dat, als er werd gereserveerd, er ook moest worden betaald, welk laatste gegeven volgens het Hof echter ongenoegzaam is om te oordelen dat Le Lido in voornoemd tweede onderdeel van het probandum is geslaagd. Vervolgens concludeert het Hof in r.o. 2.8 van het eindarrest mede op grond van zijn oordeel in r.o. 2.6 van het eindarrest dat de grieven III en IV geen effect sorteren, waarmee het Hof kennelijk bedoelt dat Le Lido niet is geslaagd in het bewijs van haar stelling dat haar merk (Le) Lido binnen de drie jaren na 11 januari 1988 op rechtshandhavende wijze is gebruikt en dus niet is vervallen op grond van artikel 5 sub 3 BMW.

3.1 In voornoemde rechtsoverwegingen acht het Hof voor de vraag of het door de betreffende Nederlandse (reis)organisaties bieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido het in artikel 5 sub 3 BMW bedoelde gebruik oplevert, kennelijk (mede) beslissend of deze (reis)organisaties daarvoor de medewerking en toestemming van Le Lido behoeft. Aldus miskent het Hof dat (ook) gebruik van het merk door een ander dan de merkhouders die daarvoor van de merkhouders (al dan niet stilzwijgend) toestemming heeft verkregen, zonder meer het in artikel 5 sub 3 BMW bedoelde gebruik oplevert, althans kan opleveren.

3.2 Voor zover het Hof zulks niet heeft miskend, is de beslissing van het Hof in voornoemde rechtsoverwegingen, met name in r.o. 2.6 van het eindarrest, tegenstrijdig met 's Hof's oordeel in r.o. 2.5 van het eindarrest dat Le Lido heeft bewezen dat zij "aan Nederlandse (reis)organisaties de mogelijkheid bood om rechtstreeks bij haar reserveringen te boeken", althans onvoldoende begrijpelijk gemotiveerd, aangezien niet valt in te zien hoe het bieden van die mogelijkheid tot rechtstreeks boeken anders kan worden verstaan dan het verlenen van (medewerking en) toestemming voor het rechtstreeks boeken.

3.3 Voorts resp. althans is 's Hof's oordeel in r.o. 2.6 van het eindarrest dat het gegeven dat, als door de (reis)organisaties een show in Le Lido werd gereserveerd, er ook moest worden betaald, ongenoegzaam is om te oordelen dat Le Lido in het tweede onderdeel van het probandum is geslaagd, rechtens onjuist dan wel onvoldoende begrijpelijk. Het enkele feit dat Le Lido een voorwaarde kan stellen waaraan moet zijn voldaan voordat de (reis)organisaties "met succes" rechtstreeks bij Le Lido een show kunnen reserveren, t.w. betaling, impliceert immers reeds dat de (reis)organisaties (medewerking en) toestemming behoeft van Le Lido voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Lido; indien iemand voor het verrichten van een bepaalde handeling geen toestemming behoeft van een ander, kan die ander geen voorwaarde stellen waaraan moet zijn voldaan voordat de betreffende handeling kan en/of mag worden verricht.

3.4 Bovendien resp. althans geeft het Hof in r.o. 2.6 van het eindarrest blijk van een onjuiste rechtsopvatting, althans van een onvoldoende begrijpelijke gedachtengang, door uit de vanzelfsprekende gegevens c.q. algemeen bekende feiten

- dat Le Lido het aanbieden door (reis)organisaties van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show kon dwarsbomen door te weigeren een doorgegeven reservering uit te voeren en/of

- dat Le Lido zich (op grond van haar merkrecht) kon verzetten tegen het (met gebruikmaking van het merk (Le) Lido) aanbieden door (reis)organisaties van die mogelijkheid (zie ook plt. in appèl § 28) en/of

– dat een bonafide (reis)organisatie geen diensten, zoals theaterreserveringen, zal aanbieden, indien de leverancier van die diensten daar niet eerst vooraf toestemming voor heeft gegeven,

niet af te leiden dat de (reis)organisatoren de (medewerking en) toestemming van Le Lido behoeften, althans kennelijk (stilzwijgend) hadden verkregen, althans door deze gegevens c.q. feiten niet (op kenbare wijze) in zijn oordeel te betrekken.

4. In het dictum juncto r.o. 4.13 van het tussenarrest, waarnaar wordt verwezen in r.o. 2.2 (zie ook r.o. 2.1) van het eindarrest, is Le Lido tevens toegelaten c.q. opgedragen te bewijzen "dat door haar provisie hiervoor aan de reorganisaties werd betaald" (het derde onderdeel van het probandum). In r.o. 2.7 van het eindarrest overweegt het Hof dat Le Lido niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van dit derde onderdeel van het probandum, omdat Le Lido zelf stelt in de memorie na interlocutoir arrest onder 5 dat provisie in mindering kon worden gebracht en slechts in vier gevallen blijkt dat provisie in rekening is gebracht, hetgeen volgens het Hof te incidenteel is. Vervolgens concludeert het Hof in r.o. 2.8 van het eindarrest mede op grond van zijn oordeel in r.o. 2.7 van het eindarrest dat de grieven III en IV geen effect sorteren.

4.1 De hier aangehaalde beslissingen van het Hof zijn rechtens onjuist, althans niet naar de eis der wet met redenen omkleed, aangezien het Hof miskent dat voor de vraag of er sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 5 sub 3 BMW niet relevant althans niet doorslaggevend is of de merkhouders structureel provisie betaalt aan de gebruiker c.q. in mindering brengt op het door de gebruiker verschuldigde bedrag, althans aangezien zonder de te dezen ontbrekende nadere toelichting niet begrijpelijk is waarom zulks wèl van (doorslaggevend) belang zou zijn. In het bijzonder valt (zonder nadere motivering) niet in te zien waarom het niet betalen van provisie aan de gebruiker door de merkhouders in de weg zou staan aan de conclusie dat het gebruik niet alleen strekt tot vergroting van de afzet van de gebruiker, maar ook het aspect van gebruik van het (dienst)merk van de merkhouders in naam van en/of met toestemming van de merkhouders heeft (vgl. r.o. 4.11 van het tussenarrest).

4.2 Althans onjuist dan wel onbegrijpelijk is 's Hof's (kennelijke) oordeel dat het feit dat Le Lido provisie in mindering kon brengen op het door de (reis)organisaties verschuldigde bedrag onvoldoende is om te kunnen concluderen dat er sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 5 sub 3 BMW, aangezien dit feit inhoudt dat Le Lido een (rechts)bevoegdheid heeft om provisie in mindering te brengen en – althans zonder te dezen ontbrekende nadere redengeving – niet valt in te zien waarom deze (rechts)bevoegdheid onvoldoende is om tot voornoemde conclusie te kunnen komen.

5. In r.o. 2.11 en 2.12 van het eindarrest gaat het Hof in op het betoog van Le Lido dat gevaar voor (indirecte) verwarring zich ook kan voordoen in de zin dat het publiek tussen beide ondernemingen een verband van bijvoorbeeld juridische, organisatorische of economische aard veronderstelt.

In r.o. 2.11 overweegt het Hof dat onomstreden vaststaat dat over de gehele wereld ondernemingen bestaan die de (handels)naam Lido voeren, waarvan een groot deel ook werkzaam is in de horeca-branche, alsmede dat Le Lido – die thans geen verband van welke aard dan ook met één van deze ondernemingen heeft – niet heeft betoogd dat bedoeld gevaar voor verwarring aanwezig is bij enige andere (horeca)onderneming die de naam Lido voert, dan het Lido te Amsterdam. Vervolgens oordeelt het Hof: "De stelling dat het publiek echter juist met betrekking tot het Lido te Amsterdam en Le Lido enige band zal veronderstellen is derhalve niet voldoende geadstrueerd".

In r.o. 2.12 oordeelt het Hof op de daar genoemde gronden dat aan het "hiervoor" overwogene niet afdoet dat De Vondelbrug met gebruikmaking van de handelsnaam Lido te Amsterdam een show/revue, soortgelijk aan die van Le Lido, brengt.

5.1 Indien en voor zover het Hof in r.o. 2.11 heeft bedoeld dat Le Lido had moeten betogen dat er gevaar voor verwarring met andere (horeca)ondernemingen is, dan is zulks onjuist althans onbegrijpelijk. Niet valt in te zien, althans niet zonder te dezen ontbrekende nadere motivering, waarom Le Lido zou moeten stellen (en bewijzen) dat er gevaar voor (indirecte) verwarring met andere (horeca)ondernemingen dan het Lido te

Amsterdam, die niet in het onderhavige geding betrokken zijn, is.

5.2 Voor zover het Hof in r.o. 2.11 (en r.o. 2.12) tot uiting heeft gebracht dat door het gebruik van de naam Lido door het Lido te Amsterdam geen (indirect) verwarringsgevaar bestaat, omdat in de volgens het Hof relevante branche, de horeca, veel ondernemingen met de naam Lido bestaan en uit de impliciete erkenning van Le Lido dat er geen gevaar voor verwarring met andere (horeca)ondernemingen is, kan worden afgeleid dat er ook geen gevaar voor verwarring met het Lido te Amsterdam (eveneens een horeca-onderneming zijnde) is (, alsmede dat de activiteiten van de beide betrokken ondernemingen en de overige omstandigheden van het geval hier niet aan af doen), dan geeft het Hof blijk van een onjuiste rechtsopvatting althans een onvoldoende begrijpelijke motivering. Het Hof had de betrokken ondernemingen, wat betreft hun relevante aard, niet (zonder nadere motivering) mogen aanmerken als "horeca-ondernemingen", aangezien dit een te ruime omschrijving is van de relevante aard der beide ondernemingen. Zulks geldt temeer, nu Le Lido gedurende de procedure steeds "theaterrestaurant met dinnershow" (dus een sub-branche van de horeca-branche) als de relevante aard van de ondernemingen heeft aangemerkt. Eén en ander klemmt, omdat (er in cassatie van moet worden uitgegaan dat) naast Le Lido en het Lido in Amsterdam geen enkele andere horeca-onderneming van die aard bestaat die onder de naam Lido wordt gevoerd. Zoals Le Lido stelde tijdens het pleidooi in appèl, § 21: "Er mogen nog zoveel stranden, zwembaden of hotels zijn die Lido heten, er is maar één theaterrestaurant en dinnershow onder de naam Lido en wel die in Parijs. Die in Amsterdam kan zich dus niet beroepen op het gebruikelijk zijn van deze naam voor die activiteit" (zie ook plt. Le Lido in prima, § 26 en 27).

5.3 In ieder geval is rechtens onjuist dan wel onbegrijpelijk dat het Hof in r.o. 2.12 op de daar genoemde gronden (kennelijk) heeft geoordeeld dat de activiteiten van de beide betrokken ondernemingen en de overige omstandigheden van het geval het door Le Lido gestelde (indirecte) verwarringsgevaar niet staven.

5.3.1 Ten eerste is de overweging van het Hof in r.o. 2.12 dat de omstandigheid dat De Vondelbrug met gebruikmaking van de handelsnaam Lido te Amsterdam een show/revue, soortgelijk aan die van Le Lido, brengt, op zichzelf onvoldoende is om (indirect) verwarringsgevaar te staven, onbegrijpelijk, althans kan het Hof verweten worden dat het (kennelijk) geen acht heeft geslagen op onder meer de door Le Lido aangevoerde – essentiële – stellingen:

– dat – naast het Lido te Amsterdam – Le Lido het enige theaterrestaurant is dat een (dinner)show/revue brengt en dat onder de naam Lido wordt gevoerd (zie o.m. plt. in prima § 27 en plt. in appèl § 21),

– dat – zoals uit de in eerste aanleg overgelegde resultaten van een marktonderzoek blijkt – (de naam van) het Lido te Parijs een grote bekendheid geniet (zie o.m. plt. in prima § 13, 14, 16 en 24) en

– dat het Lido te Amsterdam er alles aan doet om, o.a. in advertenties en folders, een link met Le Lido te Parijs te leggen (zie o.m. plt. in prima § 25 en plt. in appèl § 19 en 39).

5.3.2 Het Hof stelt in r.o. 2.12 voorts dat "in dit verband" onvoldoende geadstrueerd is in hoeverre de shows van Le Lido ten opzichte van andere dergelijke shows een eigen karakter hebben en dat Holland Casino's en De Vondelbrug juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels hebben overgenomen (volgens het Hof wijzen met name het feit dat een choreograaf die in het Lido te Amsterdam werkt vroeger in Le Lido te Parijs zou hebben gedanst en het menu Passion met champagne, daar niet zonder meer op). Daarbij overweegt het Hof tevens dat Le Lido er zelf op wijst dat men soortgelijke revues ook in andere bekende uitgaansgelegenheden van Parijs kan aantreffen, zoals de Folies Bergères en de Moulin Rouge.

Dit oordeel van het Hof is rechtens onjuist, althans onbegrijpelijk, aangezien artikel 5 HNW niet, ook niet langs indirecte weg, vereist dat de onderneming met de oudste handelsnaam stelt en bewijst dat zij activiteiten verricht met een specifiek eigen karakter ten opzichte van de soortgelijke activiteiten van andere ondernemingen en/of dat de vermeende

inbreukmaker juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels heeft overgenomen.

Voorts is onbegrijpelijk dat het Hof uit het feit dat ook andere ondernemingen, zoals de Folies Bergères en de Moulin Rouge, soortgelijke shows verzorgen, niet heeft afgeleid dat het een bepaald type onderneming c.q. een onderneming van een bepaalde aard betreft (t.w. theaterrestaurants met dinnershows), die het publiek als zodanig slechts van elkaar kan onderscheiden indien geen sprake is van naamsgelijkheid.

5.4 In r.o. 2.13, 2.20, 2.21 en 2.22 van het eindarrest wordt voortgebouwd op 's Hof's beslissingen in r.o. 2.11 en 2.12, zodat deze rechtsoverwegingen het lot van r.o. 2.11 en 2.12 moeten volgen.

6. Gegrondbevinding van één of meer van de klachten van de voorgaande middelonderdelen, viteit eveneens de beslissingen van het Hof in het eindarrest dat grief VII, gericht tegen de weigering van de Rechtbank de door Le Lido gevraagde voorzieningen toe te wijzen, niet tot enig resultaat leidt (r.o. 2.23), dat de grieven geen effect hebben en het vonnis van de rechtbank bekrachtigd dient te worden (r.o. 3.1) en dat Le Lido in de kosten van het hoger beroep dient te worden veroordeeld (r.o. 3.2). Enz.

e) Conclusie Advocaat-Generaal, mr. L. Strikwerda, 31 mei 1996.

1. Voor zover thans in cassatie van belang gaat het in deze zaak om het volgende. Eiseres tot cassatie (hierna: Le Lido) exploiteert onder de naam Lido in Parijs een theaterrestaurant/nachtclub. In 1981 heeft zij bij het Internationaal Merkenbureau het woordmerk Le Lido doen inschrijven onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: "spectacles, organisation et présentation de spectacles". Deze dienstmerkinschrijving is door territoriale uitbreiding sinds 11 januari 1988 ook voor de Benelux van kracht. Verweersters in cassatie (hierna: Holland Casino's en De Vondelbrug) exploiteren sedert november 1991 in Amsterdam onder de naam Lido een casino (Holland Casino's) annex café/theaterrestaurant/nachtclub (De Vondelbrug).

2. Le Lido stelt zich op het standpunt dat Holland Casino's en De Vondelbrug, door het gebruik van de naam Lido voor (soort)gelijke diensten als die waarvoor het merk van Le Lido is gedeponeerd, inbreuk maken op haar uitsluitend recht op dat merk, en voorts dat Holland Casino's en De Vondelbrug inbreuk maken op haar recht op de handelsnaam (Le) Lido, aangezien als gevolg van het door hen voeren van die naam bij het publiek gevaar voor verwarring is te duchten. Op grond van dit een en ander vordert Le Lido in deze procedure (onder meer) een verbod van elk gebruik door Holland Casino's en De Vondelbrug in de Benelux van de naam Lido voor of in verband met een theaterrestaurant en/of dinnershows en/of een nachtclub.

3. Holland Casino's en De Vondelbrug verweren zich met de stelling dat het merkrecht van Le Lido krachtens art. 5 sub 3 (oud) van de Benelux Merkenwet (BMW) is vervallen doordat niet binnen drie jaren na 11 januari 1988 normaal gebruik van het dienstmerk is gemaakt binnen het Beneluxgebied. Voorts bestrijden zij dat bij het publiek gevaar voor verwarring is te duchten in de zin van art. 5 van de Handelsnaamwet.

4. Bij vonnis van 28 juli 1993 heeft de Rechtbank te Amsterdam de vorderingen van Le Lido afgewezen. Zij achtte het beroep van Holland Casino's en De Vondelbrug op vervall van het merk op grond van art. 5 sub 3 (oud) BMW (non-usus) gegrond (r.o. 5) en verwierp, wegens ontbreken van verwarringsgevaar, de door Le Lido ingeroepen handelsnaamrechtelijke bescherming (r.o. 8).

5. Le Lido is van het vonnis van de Rechtbank in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. Zij voerde zeven grieven aan. Grief I bestrijdt het oordeel van de Rechtbank met betrekking tot de door Le Lido ingeroepen handelsnaamrechtelijke bescherming. De grieven III en IV richten zich tegen het oordeel van Rechtbank dat het merk van Le Lido is vervallen door non-usus. De overige grieven spelen in cassatie geen rol.

6. Ten aanzien van de grieven III en IV heeft het Hof, dat anders dan de Rechtbank van oordeel is dat onder "normaal gebruik" in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW ook begrepen kan worden het aanbieden van de desbetreffende diensten in de Benelux door reisorganisaties die in naam en met toestemming van Le Lido handelen, bij tussenarrest van 30 juni 1994 Le Lido toegelaten tot het bewijs van haar stellingen dat

"Zij in de drie jaren volgend op 11 januari 1988 alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de folders en brochures van die reisorganisaties), alsmede dat die reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van haar, Le Lido, behoeften en dat door haar provisie hiervoor aan de reisorganisaties werd betaald".

Bij eindarrest van 6 april 1995 heeft het Hof overwogen dat uit de door Le Lido ter voldoening aan haar bewijsopdracht overgelegde producties blijkt dat Le Lido aan Nederlandse (reis)organisaties de mogelijkheid bood om rechtstreeks bij haar reserveringen te boeken en dat zij derhalve is geslaagd in het leveren van het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum (r.o. 2.5). Volgens het Hof blijkt uit de overgelegde producties echter niet dat deze (reis)organisaties voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido de medewerking en toestemming van Le Lido behoeften (r.o. 2.6), noch dat door Le Lido aan de reisorganisaties, anders dan incidenteel, provisie werd betaald (r.o. 2.7). Het Hof heeft Le Lido dan ook niet geslaagd geacht in het leveren van het bewijs van het tweede en derde onderdeel van het probandum en de grieven III en IV verworpen (r.o. 2.8).

7. Ook grief I is door het Hof verworpen (r.o. 2.13). Met de Rechtbank is het Hof van oordeel dat gevaar voor verwarring bij het publiek niet is te duchten. De stelling van Le Lido dat het publiek juist met betrekking tot het Lido te Amsterdam en Le Lido enige band zal veronderstellen, is volgens het Hof niet voldoende gedstreeurd, aangezien onomstreden is dat over de gehele wereld wereld ondernemingen in de horecabranche bestaan die de (handels)naam Lido voeren (r.o. 2.11).

8. De overige grieven eveneens verwerpend, heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

9. Le Lido is tegen zowel het tussenarrest als het eindarrest van het Hof (tijdig) in cassatie gekomen met een uit verscheidene onderdelen opgebouwd middel, dat door Holland Casino's en De Vondelbrug is bestreden met conclusie tot verwerping van het cassatieberoep.

10. *Onderdeel 1* van het middel komt op tegen r.o. 4.6 van het tussenarrest. Het hof overweegt daar als inleiding op zijn behandeling van de grieven III en IV

"dat het hier uitsluitend gaat om de diensten, die geïntimeerden onder het merk Lido aanbieden, te weten: "nachtclub, floorshow met diner en champagne" (rechtsoverweging 5 van het vonnis van beroep)."

Het onderdeel acht deze overweging onbegrijpelijk, nu Le Lido zich met een beroep op haar merkrecht ook verzet zou hebben tegen gebruik door Holland Casino's en De Vondelbrug van het teken Lido als handelsnaam.

11. Het onderdeel zal wegens gebrek aan belang moeten falen. Waar het Hof spreekt van "geïntimeerden", is dit naar mijn oordeel kennelijk een vergissing en bedoelt het Hof "appellante". Dit volgt zowel uit de context van de gewraakte zin (de bedoelde grieven betreffen immers het gebruik van het merk door Le Lido) als uit de verwijzing door het Hof naar r.o. 5 van het vonnis van de Rechtbank, welke rechtsoverweging eveneens betrekking heeft op het gebruik door Le Lido van het teken Lido als merk voor de door haar geboden diensten (nachtclub, floorshow met diner en champagne). Maar ook indien geen sprake is van een vergissing van het Hof (vgl. r.o. 4.18 van het tussenarrest), mist het onderdeel belang. De bestreden overweging van het Hof heeft betrekking op de grieven III en IV. Deze grieven stelden uitsluitend de vraag aan de orde of het merk van Le Lido door non-usus is vervallen. Dat Le Lido zich met een beroep op haar merkrecht ook verzet zou hebben tegen het gebruik door Holland Casino's en De Vondel-

brug van het teken Lido als handelsnaam is voor de beantwoording van die vraag niet van belang.

12. *Onderdeel 2* bestrijdt r.o. 4.8 van het tussenarrest. In deze rechtsoverweging geeft het Hof als zijn oordeel te kennen dat bij de uitleg van art. 5 sub 3 BMW uitgangspunt moet zijn dat het gebruik van het merk dient te geschieden door de merkhouders zelf of door diens ingeschreven licentiehouder dan wel door iemand die in hun naam optreedt. Wat dit laatstgenoemde gebruik betreft, tekent het Hof aan dat dit "derhalve dient te geschieden met instemming van de merkhouders of de licentiehouder".

13. Volgens *subonderdeel 2.1* is dit oordeel onjuist, indien en voor zover het Hof daarmee te kennen heeft willen geven dat er in het laatstgenoemde geval slechts dan van het in art. 5 sub 3 (oud) BMW bedoelde gebruik sprake is, indien dat gebruik geschiedt door iemand die in naam van *en* met instemming van de merk- of licentiehouder optreedt. Het subonderdeel voert aan dat ook gebruik door iemand die niet in naam van, maar wel met instemming van de merk- of licentiehouder optreedt, het in art. 5 sub 3 (oud) BMW bedoelde gebruik kan opleveren.

14. Het subonderdeel berust naar mijn oordeel op een verkeerde lezing van de aangevallen overweging van het Hof. Het Hof heeft de in r.o. 4.10 van het tussenarrest weergegeven stellingen van Le Lido kennelijk zo begrepen dat volgens deze stellingen de bedoelde reisorganisaties in naam van Le Lido de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido hebben aangeboden ("Le Lido biedt via een groot aantal van die organisaties de mogelijkheid tot het boeken...") en dat die reisorganisaties het merk van Le Lido derhalve gebruikten in naam van Le Lido. Ten aanzien van dit gebruik stelt het Hof de eis dat het dient te geschieden met instemming van de merkhouders, zulks overigens (ook) in overeenstemming met de aangehaalde stellingen van Le Lido ("Die hebben daarvoor de medewerking en toestemming van Le Lido nodig"). Aldus beschouwd heeft het Hof in de gewraakte rechtsoverweging slechts te kennen gegeven dat gebruik van het merk in naam van de merk- of licentiehouder slechts dan gebruik in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW oplevert, indien dit gebruik, dat wil zeggen gebruik in naam van de merk- of licentiehouder, geschiedt met instemming van de merk- of licentiehouder. Over de vraag of gebruik van het merk door iemand die niet in naam, maar wel met toestemming van de merk- of licentiehouder optreedt, gebruik in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW oplevert, heeft het Hof zich niet uitgelaten. Het subonderdeel zal derhalve wegens gebrek aan feitelijke grondslag moeten falen.

15. *Subonderdeel 2.2* bouwt voort op subonderdeel 2.1 en zal het lot daarvan moeten delen.

16. *Onderdeel 3* keert zich in drie subonderdelen tegen r.o. 2.6 van het eindarrest. Het Hof overweegt daar dat Le Lido niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van het tweede onderdeel van het probandum, omdat uit de overgelegde producties niet blijkt dat de reisorganisaties voor het aanbieden van de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido de medewerking en toestemming van Le Lido behoefden.

17. *Subonderdeel 3.1* neemt tot uitgangspunt dat het Hof, blijkens deze overweging, voor de vraag of het door de betreffende reisorganisaties bieden van de mogelijkheid tot het boeken van reservering van een show in Le Lido het in art. 5 sub 3 (oud) BMW bedoelde gebruik oplevert, kennelijk (mede) beslissend acht of deze reisorganisaties daarvoor de medewerking en toestemming van Le Lido *behoefden*. Het subonderdeel voert aan dat het Hof, aldus oordelende, miskent dat ook gebruik van het merk door een ander dan de merkhouders die daarvoor van de merkhouders (al dan niet stilzwijgend) toestemming heeft *verkregen*, het in art. 5 sub 3 (oud) BMW kan opleveren.

18. Het door het subonderdeel gekozen uitgangspunt vindt m.i. geen steun in de bestreden arresten van het Hof. Het onderdeel van het probandum, waarop de gewraakte rechtsoverweging betrekking heeft, betrof de stelling van Le Lido dat de reisorganisaties "de medewerking en toestemming van Le Lido nodig (hebben)". Het Hof heeft slechts geoordeeld dat

Le Lido niet geslaagd is in het leveren van het bewijs van deze stelling. Dat het Hof van oordeel zou zijn dat gebruik van het merk door een ander dan de merkhouders die daarvoor van de merkhouders toestemming heeft verkregen niet het in art. 5 sub 3 (oud) BMW bedoelde gebruik kan opleveren, valt in de aangevallen overweging dan ook niet te lezen.

19. *Subonderdeel 3.2* klaagt over een tegenstrijdigheid tussen r.o. 2.6 en r.o. 2.5 van het eindarrest: waar het Hof in r.o. 2.5 bewezen heeft verklaard dat Le Lido aan Nederlandse reisorganisaties de mogelijkheid bood om rechtstreeks bij haar reserveringen te boeken, valt niet in te zien hoe het bieden van die mogelijkheid anders kan worden verstaan dan het verlenen van toestemming voor het rechtstreeks boeken.

20. De klacht lijkt mij gegrond. Het Hof acht, in r.o. 2.5, Le Lido geslaagd in het leveren van het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum. Dit onderdeel betrof niet enkel de stelling dat de reisorganisaties in naam van Le Lido handelden (dat zou ook eigenmachtig en dus zonder de toestemming van Le Lido gebeurd kunnen zijn), maar de stelling "dat zij (Le Lido) in de drie jaren volgend op 11 januari 1988 alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido heeft geboden". Indien deze stelling is waargemaakt, staat noodzakelijkerwijs niet alleen vast dat de reisorganisaties in naam van Le Lido handelden, maar ook dat dit met instemming van Le Lido geschiedde (en dus niet eigenmachtig). Het oordeel van het Hof dat Le Lido is geslaagd in het leveren van het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum valt zonder nadere motivering, die in het arrest ontbreekt, dan ook niet te rijmen met het oordeel van het Hof dat het tweede onderdeel van het probandum niet bewezen is.

21. Als subonderdeel 3.2 slaagt, behoeven de *subonderdelen 3.3 en 3.4* geen behandeling.

22. *Onderdeel 4* betreft het derde onderdeel van het probandum ("dat door haar provisie hiervoor aan de reisorganisaties werd betaald"). Het onderdeel strekt ten betoge dat het Hof heeft miskend dat voor de vraag of er sprake is van gebruik als bedoeld in art. 5 sub 3 (oud) BMW niet relevant, althans niet doorslaggevend is of de merkhouders provisie betaalt aan degenen die in zijn naam het merk gebruikt (*subonderdeel 4.1*). Subsidiar klaagt het onderdeel dat het Hof onjuist dan wel onbegrijpelijk heeft beslist door te oordelen dat het feit dat Le Lido provisie in mindering *kon* brengen op het door de (reis)organisaties verschuldigde bedrag onvoldoende is om te kunnen concluderen dat er sprake is van gebruik als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW (*subonderdeel 4.2*).

23. Bij de beoordeling van deze klachten moet in aanmerking worden genomen dat Le Lido zich met grief IV keerde tegen het oordeel van de Rechtbank, dat het door de reisbureaus als onderdeel van hun pakket aanbieden van excursies niet zozeer gericht is op het vinden van afzet voor de diensten van Le Lido in de Benelux, maar veeleer ingegeven is door het streven van die reisbureaus hun eigen afzet te vergroten (r.o. 5 van het vonnis van de Rechtbank). De stelling van Le Lido, dat zij aan de reisorganisaties voor de boekingen provisie betaalde, diende kennelijk om kracht bij te zetten aan haar betoog dat het gebruik van het merk van Le Lido door de reisorganisaties niet (alleen) gericht was op vergroting van de eigen afzet van de reisorganisaties, maar (ook) op afzet van de diensten van Le Lido. Blijkens r.o. 4.11 van het tussenarrest heeft het Hof de strekking van de stelling ook in deze zin opgevat. Tegen deze achtergrond is niet onbegrijpelijk dat het Hof Le Lido heeft opgedragen haar stelling inzake de provisiebetaling te bewijzen.

24. Dat het Hof de stelling van belang heeft geacht voor de beoordeling van de vraag of er sprake is geweest van "normaal gebruik" in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW getuigt in het licht van BenGH 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Whiston), *NJ* 1981, 333 nt. LWH, *BIE* 1981, 33 ook niet van een onjuiste rechtsopvatting. In die uitspraak is voor de beantwoording van de vraag of het gebruik in een concreet geval kan worden beschouwd als "normaal gebruik" in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW beslissend geacht

"of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in

verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden".

Zie over deze uitspraak Ruijsenaars, *GRUR Int.* 1988, p. 651 e.v.; Dorhout Mees, *Nederlands handels- en faillissementsrecht, II. Industriële eigendom en mededingingsrecht*, 8e dr. (1989) bew. door Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, nr. 1036 e.v. en nr. 1056 e.v.; Arkenbout, *Handelsnamen en merken*, diss. KUN (1991), p. 92-94; Braun, *Précis des marques*, troisième éd. (1995), nr. 514.

25. Uit het vorenstaande volgt dat het Hof, door de gestelde provisiebetalings te betrekken bij de beoordeling van de vraag of in het onderhavige geval sprake was van "normaal gebruik" van het merk als bedoeld in art. 5 sub 3 (oud) BMW, noch onbegrijpelijk, noch onjuist heeft beslist. Of de omstandigheid dat Le Lido niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van haar stelling dat door haar aan de reisorganisaties, anders dan incidenteel, provisie werd betaald, tot de gevolgtrekking moet leiden dat van "normaal gebruik" in de zin van art. 5 sub 3 (oud) BMW geen sprake is, ook indien komt vast te staan dat de reisorganisaties in naam en met toestemming van Le Lido de reserveringen boeken is een vraag die na verwijzing aan de orde zal kunnen komen.

26. *Onderdeel 5* betreft de verwerping door het Hof van grief I, waarmee Le Lido opkwam tegen het oordeel van de Rechtbank dat in het onderhavige geval geen gevaar voor verwarring in de zin van art. 5 Handelsnaamwet is te duchten.

27. *Subonderdeel 5.1* is gericht tegen r.o. 2.11 van het eind-arrest. In deze rechtsoverweging bespreekt het Hof de stelling van Le Lido dat verwarringsgevaar zich ook kan voordoen – en zich in het onderhavige geval voordoet – indien het publiek tussen beide ondernemingen een verband van bijvoorbeeld juridische, organisatorische of economische aard veronderstelt. Het hof verwerpt de stelling op grond van de overweging dat onomstreden vaststaat dat over de hele wereld in de horecabranche werkzame ondernemingen bestaan die de (handels)naam Lido voeren en waarmee Le Lido geen verband van welke aard heeft. Aangezien Le Lido niet heeft betoogd dat bedoeld gevaar van verwarring aanwezig is bij enige andere (horeca)onderneming, die de naam Lido voert, acht het Hof de stelling dat het publiek juist met betrekking tot het Lido te Amsterdam en Le Lido enige band zal veronderstellen niet voldoende geadstrueerd.

28. Het subonderdeel acht deze overweging van het Hof onjuist althans onbegrijpelijk, indien en voor zover het Hof daarmee heeft bedoeld dat Le Lido had moeten betogen dat er gevaar voor verwarring met andere (horeca)ondernemingen is.

29. De klacht berust m.i. op een verkeerde lezing van de bestreden overweging. Beslissend in de gedachtegang van het Hof is niet dat Le Lido in haar stelling tekort geschoten zou zijn, maar dat geen verwarringsgevaar is te duchten omdat in de branche waarin partijen werkzaam zijn vele ondernemingen opereren onder de naam Lido, zodat niet aannemelijk is dat het publiek het Lido te Amsterdam juist in verband zal brengen met Le Lido.

30. *Subonderdeel 5.2*, dat uitgaat van de m.i. juiste lezing van r.o. 2.11, klaagt dat het Hof de betrokken ondernemingen van partijen niet had mogen aanmerken als "horeca-ondernemingen", aangezien dit een te ruime omschrijving is van de relevante aard der beide ondernemingen. Het Hof zou hebben miskend dat volgens de stellingen van Le Lido nu juist de bijzondere aard van de onderneming van het Lido te Amsterdam ("theaterrestaurant met dinnershow") meebrengt dat verwarringsgevaar met Le Lido is te duchten.

31. De klacht mist naar mijn oordeel feitelijke grondslag. Blijkens r.o. 2.12 heeft het Hof de bedoelde stellingen van Le Lido in zijn onderzoek naar de vraag of er sprake is van (indirect) verwarringsgevaar betrokken.

32. *Subonderdeel 5.3* keert zich met een aantal klachten tegen de gronden waarop het Hof in r.o. 2.12 de zojuist bedoelde stellingen van Le Lido heeft verworpen.

33. Als eerste klacht wordt aangevoerd (*subonderdeel 5.3.1*) dat het Hof in de bedoelde rechtsoverweging geen acht heeft geslagen op een drietal essentiële stellingen van Le Lido.

34. De klacht faalt m.i.. De stelling dat Le Lido – naast het Lido te Amsterdam – het enige theaterrestaurant is dat een (dinner)show/revue brengt en dat onder de naam Lido doet, heeft het Hof niet over het hoofd gezien, maar kennelijk als niet aannemelijk verworpen met de overweging dat onvoldoende is geadstrueerd in hoeverre de shows van Le Lido ten opzichte van andere dergelijke shows een eigen karakter hebben en dat Holland Casino's en De Vondelbrug juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels hebben overgenomen. De stellingen dat het Lido te Parijs een grote bekendheid geniet en dat het Lido er alles aan doet om een link met Le Lido te Parijs te leggen, heeft Le Lido, naar zowel de Rechtbank (r.o. 9 en 10) als het Hof (r.o. 2.16 t/m 2.18 eindarrest) kennelijk en niet onbegrijpelijk hebben aangenomen, vooral aangedrongen in verband met haar op onrechtmatig aanhaken gebaseerde vorderingsgrondslag.

35. Voorts wordt het Hof verweten onjuist, althans onbegrijpelijk te hebben beslist, door te oordelen dat het aan Le Lido is om te stellen en te bewijzen dat haar shows ten opzichte van andere dergelijke shows een eigen karakter hebben en dat Holland Casino's en De Vondelbrug juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels hebben overgenomen (*subonderdeel 5.3.3*).

36. De klacht is ongegrond. Aangezien blijkens art. 5 Handelsnaamwet als essentiële voorwaarde voor het aannemen van onrechtmatigheid van het voeren van de bestrede handelsnaam geldt dat, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten, is het in beginsel aan Le Lido om feiten en omstandigheden te stellen waaruit het bestaan van dat verwarringsgevaar kan worden afgeleid.

37. Tenslotte wordt in het subonderdeel geklaagd dat onbegrijpelijk is dat het Hof uit de omstandigheid dat ook andere ondernemingen soortgelijke shows verzorgen niet heeft afgeleid dat het een bepaald type onderneming betreft die het publiek als zodanig slechts van elkaar kan onderscheiden indien geen sprake is van naamsgelijkheid.

38. De klacht is ongegrond. Uit de omstandigheid dat ook andere ondernemingen soortgelijke shows verzorgen volgt niet noodzakelijkerwijze dat het hier een bepaald type onderneming betreft dat het publiek slechts van elkaar kan onderscheiden, indien die ondernemingen onder verschillende namen opereren. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van (indirect) verwarringsgevaar is de aard van de ondernemingen immers niet de enige of doorslaggevende omstandigheid die de rechter in aanmerking moet nemen. Hij zal rekening moeten houden met alle omstandigheden, die het verwarringsgevaar in de hand werken of tegengaan (HR 28 januari 1963, NJ 1963, 262).

39. *Subonderdeel 5.4* bouwt voort op de eerder besproken subonderdelen van onderdeel 5 en zal het lot daarvan moeten delen.

40. *Onderdeel 6* mist zelfstandige betekenis.

41. Wegens de gedeeltelijke gegrondbevinding van onderdeel 3 van het middel kan het eindarrest van het Hof naar mijn oordeel niet in stand blijven en bereik ik de volgende conclusie.

42. De *conclusie* strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van 6 april 1995 en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

f) De Hoge Raad, enz.

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Le Lido exploiteert aan de Avenue des Champs-Élysées te Parijs een theaterrestaurant en nachtclub onder de naam Lido.

(ii) Le Lido heeft in 1981 bij het Internationale Merkenbureau het woordmerk Le Lido doen inschrijven onder meer voor de volgende diensten in klasse 41: "spectacles, organisation et

présentation de spectacles". De bescherming van deze dienstmerkschrijving is op grond van een daartoe strekkend verzoek als bedoeld in art. 3ter lid 2 van de Herziane Schikking van Madrid van 14 juli 1967 sedert 11 januari 1988 uitgebreid tot het Beneluxgebied.

(iii) Sedert november 1991 exploiteert Holland Casino's in Amsterdam onder de naam Lido een casino en exploiteert De Vondelbrug annex daaraan een café/theaterrestaurant/nachtclub. Op 22 augustus 1990 heeft Holland Casino's bij het Benelux Merkenbureau het merk Lido doen inschrijven voor de klassen 35, 36 en 41 (exploitatie van casino's en theaters) en 42 (horeca-diensten).

3.2.1 Eind 1992 heeft Le Lido Holland Casino's en De Vondelbrug op verkorte termijn gedagvaard en gevorderd de veroordeling van ieder van hen om elk gebruik in de Benelux van de naam Lido voor of in verband met een theaterrestaurant en/of dinnershows en/of een nachtclub te staken en gestaakt te houden, alsmede een bevel tot doorhaling van de inschrijving van het teken Lido bij het Benelux Merkenbureau, van welke inschrijving zij de nietigheid heeft ingeroepen.

Aan deze vorderingen heeft Le Lido ten grondslag gelegd dat Holland Casino's en De Vondelbrug door het gebruik van de naam Lido voor (soort)gelijke diensten als die waarvoor het merk van Le Lido is gedeponeerd, inbreuk maken op haar uitsluitend recht op dat merk. Voorts heeft zij gesteld dat Holland Casino's en De Vondelbrug inbreuk maken op haar recht op de handelsnaam (Le) Lido, aangezien als gevolg van het door hen voeren van die naam gevaar voor verwarring bij het publiek te duchten is. Tevens heeft zij gesteld dat Holland Casino's en De Vondelbrug door het gebruik van de naam Lido op onrechtmatige wijze aanhaken bij en profiteren van de bekendheid en reputatie van haar handelsnaam en merken.

3.2.2 De Rechtbank heeft de vorderingen van Le Lido afgewezen. Zij was van oordeel dat het beroep van Holland Casino's en De Vondelbrug op verval van het merk wegens het ontbreken van normaal gebruik ervan binnen het Beneluxgebied, een en ander in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW, gegrond is en dat bij gebreke van verwarringsgevaar Le Lido geen beroep op handelsnaamrechtelijke bescherming toekomt.

3.2.3 Het Hof heeft bij tussenarrest naar aanleiding van de grieven III en IV, in afwijking van de Rechtbank, geoordeeld dat onder normaal gebruik in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW ook kan worden begrepen het aanbieden van de desbetreffende diensten in het Beneluxgebied in die zin dat aldaar de mogelijkheid wordt geboden voor die diensten te boeken (rov. 4.7). Op grond hiervan heeft het Hof Le Lido toegelaten tot het bewijs van haar desbetreffende, in rov. 4.13 van 's Hofs tussenarrest weergegeven stellingen.

Bij eindarrest heeft het Hof geoordeeld dat Le Lido wel was geslaagd in het bewijs van het eerste onderdeel van de haar verstrekte bewijsopdracht, doch niet in dat van het tweede en derde onderdeel ervan. Op grond hiervan heeft het Hof de grieven III en IV verworpen. Voorts heeft het ook de overige grieven van Le Lido verworpen en het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd.

Het cassatiemiddel richt zich zowel tegen het tussenarrest als tegen het eindarrest.

3.3 Onderdeel 1 van het middel keert zich tegen rov. 4.6 van 's Hofs tussenarrest, voor zover het Hof daarin heeft overwogen

"dat het hier uitsluitend gaat om de diensten die geïntimeerden onder het merk Lido aanbieden, te weten: "nachtclub, floorshow, met diner en champagne" (rechtsoverweging 5 van het vonnis waarvan beroep)."

Het onderdeel betoogt dat deze overweging onbegrijpelijk is, omdat Le Lido zich met een beroep op haar merkrecht óók verzet tegen gebruik door Holland Casino's en De Vondelbrug van het teken Lido als handelsnaam.

Het onderdeel kan niet tot cassatie leiden. Het Hof spreekt in zijn rov. 4.6 weliswaar over "geïntimeerden", doch doelt kennelijk op "appellante", naar blijkt zowel uit het zinsverband – de door het Hof in rov. 4.6 besproken grieven III en IV hebben betrekking op het gebruik door Le Lido van het merk Lido – als uit de verwijzing naar rov. 5 van de Rechtbank, die onmiskenbaar betrekking heeft op merkgebruik door Le Lido.

Deze kennelijke verschrijving is op de beslissingen van het Hof niet van invloed geweest.

3.4 Onderdeel 2 van het middel is gericht tegen rov. 4.8 van 's Hofs tussenarrest. Hierin heeft het Hof, na in rov. 4.7 te hebben overwogen dat onder normaal gebruik van het merk in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW ook valt het aanbieden van de desbetreffende diensten in het Beneluxgebied in die zin dat aldaar de mogelijkheid wordt geboden voor die diensten te boeken, geoordeeld dat het gebruik dient te geschieden door de merkhouders zelf of diens ingeschreven licentiehouders, dan wel door iemand die in hun naam optreedt, en dat laatstgenoemd gebruik derhalve dient te geschieden met instemming van de merkhouders of de licentiehouders.

Subonderdeel 2.1 klaagt dat dit oordeel onjuist is, indien en voor zover het aldus moet worden opgevat dat naar 's Hofs oordeel van gebruik van een merk in de hier bedoelde zin slechts sprake is, indien dat gebruik geschiedt door de merkhouders zelf of de ingeschreven licentiehouders, dan wel door iemand die én in naam van én met instemming van de merkhouders of de licentiehouders optreedt. De klacht mist echter feitelijke grondslag, aangezien zij berust op een onjuiste lezing van rechtsoverweging 8. Daarin heeft het Hof, anders dan de klacht veronderstelt, geen antwoord gegeven op de vraag of onder gebruik in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW mede is te verstaan gebruik van het merk door iemand die niet in naam, maar wél met instemming van de merk- of licentiehouders optreedt. Het Hof heeft, de stellingen van Le Lido opvallende in die zin dat de reisorganisaties het merk in naam van deze laatste gebruikten, in die rechtsoverweging, overeenkomstig het desbetreffende betoog van Le Lido, geoordeeld dat gebruik van het merk in naam van de merk- of licentiehouders geen gebruik als evenbedoeld oplevert, indien dat gebruik zonder instemming van de merk- of licentiehouders geschiedt.

Subonderdeel 2.2 bouwt voort op subonderdeel 2.1 en kan derhalve evenmin tot cassatie leiden.

3.5.1 Het Hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindarrest geoordeeld dat Le Lido is geslaagd in het leveren van het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum, welk onderdeel inhield dat Le Lido diende te bewijzen dat zij in de drie jaren volgende op 11 januari 1988 "alhier via reisorganisaties de mogelijkheid tot het boeken van een reservering van een show in Le Lido heeft geboden (onder meer via de folders en brochures van die reisorganisaties)".

Het Hof heeft blijkens zijn voorafgaande beschouwingen in rov. 2.3 – 2.5 dat oordeel hierop gebaseerd dat uit de door Le Lido overgelegde producties blijkt dat een aantal Nederlandse reisorganisaties in folders en brochures "heeft geadverteerd voor de mogelijkheid die zij boden in de periode 1988 tot en met 1990 in Nederland een boeking te verrichten voor het bijwonen van een show in Le Lido" en dat uit die producties eveneens blijkt dat "Le Lido aan Nederlandse (reis)organisaties de mogelijkheid bood om rechtstreeks bij haar reserveringen te boeken". Uit een en ander moet worden afgeleid dat het Hof het eerste onderdeel van het probandum aldus heeft opgevat dat dit uitsluitend betrekking had op de *feitelijke* mogelijkheid van dit boeken.

3.5.2 In rov. 2.6 heeft het Hof vervolgens onderzocht of Le Lido is geslaagd in het leveren van het bewijs van het tweede onderdeel van het probandum. Volgens dit onderdeel diende Le Lido – overeenkomstig haar in rov. 4.10 van 's Hofs tussenarrest geciteerde stelling – te bewijzen dat de betrokken reisorganisaties voor het boeken van bedoelde reserveringen "de medewerking en toestemming" van Le Lido nodig hadden. Het Hof heeft geoordeeld dat Le Lido in dit bewijs niet is geslaagd. Het heeft dit oordeel hierop gegrond dat de reisorganisaties de medewerking van Le Lido slechts nodig hadden in dier voege "dat, als er werd gereserveerd, er ook moest worden betaald", welk "nogal vanzelfsprekende gegeven" het Hof ongenoegzaam achtte. Zoals hieruit, mede in verband met de hiervoor aangegeven beperkte strekking van het eerste onderdeel van het probandum, moet worden afgeleid, heeft het Hof het tweede onderdeel van het probandum kennelijk aldus opgevat dat diende te worden bewezen dat de reisorganisaties de medewerking en toestemming van Le Lido behoeften voor het in hun

folders aankondigen van de mogelijkheid om via hen reserveringen voor een show in Le Lido te boeken. Kennelijk heeft het Hof hierbij in aanmerking genomen dat het volgens het in rov. 4.8 van zijn tussenarrest neergelegde criterium erom gaat of gezegd kan worden dat de reisorganisaties bij het aankondigen van bedoelde boekingsmogelijkheid in naam van de merkhouders Le Lido waren opgetreden.

3.5.3 Onderdeel 3 van het middel bestrijdt 's Hofs oordeel dat Le Lido niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van het tweede onderdeel van het probandum. Subonderdeel 3.1 betoogt dat het Hof, kennelijk (mede) beslissend achtend of de reisorganisaties de medewerking en toestemming van Le Lido *behoefden*, daarmee heeft miskend dat (ook) gebruik van het merk door een ander dan de merkhouders die daarvoor van de merkhouders (al dan niet stilzwijgend) toestemming heeft *verkregen*, het in de art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW bedoelde gebruik oplevert, althans kan opleveren.

Het subonderdeel is tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft slechts geoordeeld dat Le Lido niet is geslaagd in het leveren van het bewijs van haar eigen stelling, geciteerd in rov. 4.10 van 's Hofs tussenarrest. Anders dan het subonderdeel veronderstelt, heeft het Hof zich niet uitgesproken over de vraag of gebruik van het merk door iemand die daarvoor toestemming van de merkhouders heeft verkregen, ook als deze toestemming niet vereist was, gebruik als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 3 (oud), kan opleveren.

3.5.4 Subonderdeel 3.2 klaagt over tegenstrijdigheid tussen 's Hofs oordelen omtrent de eerste twee onderdelen van het probandum.

De klacht faalt. Het Hof heeft die onderdelen van het probandum opgevat zoals hiervoor in 3.5.1 en 3.5.2 is aangegeven. Hiervan uitgaande, heeft het geen tegenstrijdige beslissingen gegeven door het bewijs van het eerste onderdeel van het probandum wel, doch dat van het tweede onderdeel niet geleverd te achten.

3.5.5 Ook de subonderdelen 3.3 en 3.4 kunnen niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting noch een onbegrijpelijke beslissing gegeven door aan het enkele feit dat Le Lido de voorwaarde kon stellen dat wanneer via de reisorganisatie een reservering werd geboekt, voor deze reservering ook moest worden betaald, niet de gevolgtrekking te verbinden dat de reisorganisaties voor het in hun folders aankondigen van de mogelijkheid om via hen reserveringen voor een show in Le Lido te boeken, de medewerking en toestemming van Le Lido nodig hadden anders dan in dier voege dat moest worden betaald voor de via hen geboekte reserveringen. Evenmin heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting of een onbegrijpelijke gedachtingang gevolgd door aan de in subonderdeel 3.4 vermelde omstandigheden – gesteld al dat deze van algemene bekendheid zouden zijn – niet de conclusie te verbinden dat de reisorganisaties de volgens de stelling van Le Lido vereiste medewerking en toestemming *behoefden*.

3.6 Onderdeel 4 heeft betrekking op het derde onderdeel van de aan Le Lido verstrekte bewijsopdracht, welk onderdeel inhield dat door Le Lido voor het boeken van reserveringen voor een show aan de reisorganisaties provisie werd betaald.

Het onderdeel bestrijdt 's Hofs desbetreffende oordeel met rechts- en motiveringsklachten en betoogt in subonderdeel 4.1 dat het Hof heeft miskend dat voor de vraag of sprake is van gebruik van een merk als bedoeld in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW niet relevant, althans niet doorslaggevend is of de merkhouders structureel provisie betaalt aan degeen die met zijn toestemming het merk gebruikt. Subsidiar voert subonderdeel 4.2 aan dat de omstandigheid dat Le Lido provisie in mindering *kon* brengen op het door de reisorganisaties ter zake van een boeking verschuldigde bedrag, reeds voldoende is om aan te nemen dat sprake is van "gebruik" van het merk van Le Lido in vorenbedoelde zin.

Deze klachten dienen te worden beoordeeld in het licht van hetgeen Le Lido bij pleidooi in hoger beroep had aangevoerd ter bestrijding van het oordeel van de Rechtbank dat het gebruik door de reisorganisaties van het merk van Le Lido niet kon worden aangemerkt als een gebruik van dat merk namens Le Lido, omdat dat gebruik niet zozeer gericht is op het vin-

den van afzet voor de diensten van Le Lido in het Benelux-gebied, maar veeleer is ingegeven door het streven van die reisorganisaties hun eigen afzet te vergroten. In het kader van de bestrijding van dit oordeel heeft Le Lido gesteld dat zij de reisorganisaties *provisie* betaalde voor de gelegenheid die deze organisaties bieden om boekingen te verrichten. Daarmee beoogde Le Lido kennelijk te benadrukken dat zij aldus de afzet van haar diensten via reisorganisaties in het Benelux-gebied beoogde te bevorderen, dat derhalve het gebruik door die organisaties van haar merk, anders dan de Rechtbank had aangenomen, in belangrijke mate erop gericht was haar afzet te vergroten en dat daarom dit gebruik moest worden aangemerkt als gebruik namens haar.

Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent het begrip "gebruik" in de zin van art. 5, aanhef en onder 3, (oud) door voormelde omstandigheid mede in aanmerking te nemen bij de beantwoording van de vraag of van zodanig gebruik kan worden gesproken en Le Lido te belasten met het bewijs dat zij de reisorganisaties provisie betaalde. Voorts is het Hof terecht ervan uitgegaan dat de enkele omstandigheid dat Le Lido een reisorganisatie provisie *kon* toekennen, onvoldoende was om aan te nemen dat het gebruik van het merk in belangrijke mate op bevordering van de afzet van Le Lido gericht was. 's Hofs desbetreffende oordelen zijn ook niet onbegrijpelijk of ongenoegzaam gemotiveerd. Alle in onderdeel 4 vervatte klachten falen mitsdien.

3.7.1 Onderdeel 5 van het middel is gericht tegen rov. 2.9 tot en met 2.13 van het eindarrest, waarin het Hof – evenals de Rechtbank – tot de slotsom is gekomen dat in het onderhavige geval geen gevaar voor verwarring als bedoeld in art. 5 van de Handelsnaamwet tussen de ondernemingen van partijen te duchten is.

3.7.2 Het Hof heeft zich in de eerste plaats verenigd met het oordeel van de Rechtbank dat de beide ondernemingen weliswaar onder dezelfde naam eenzelfde soort theatershow presenteren, maar dat, gezien het feit dat de één dit doet in Parijs en de ander in Amsterdam, niet valt in te zien hoe het publiek in verwarring zou kunnen geraken tussen die twee ondernemingen (rov. 2.10).

3.7.3 Subonderdeel 5.1 keert zich tegen rov. 2.11 van het eindarrest. Hierin heeft het Hof de stelling van Le Lido dat gevaar voor verwarring zich ook kan voordoen in die zin dat het publiek tussen beide ondernemingen een verband van bijvoorbeeld juridische, organisatorische of economische aard veronderstelt, verworpen op de grond dat onomstreden vaststaat dat over de gehele wereld ondernemingen bestaan, die de (handels)naam Lido voeren en waarvan een groot aantal ook werkzaam is in de horecabranche, en dat, nu Le Lido niet heeft betoogd dat bedoeld gevaar voor verwarring aanwezig is bij enige andere (horeca-)onderneming die de naam Lido voert, dan het Lido te Amsterdam, de stelling van Le Lido dat het publiek juist met betrekking tot het Lido te Amsterdam en Le Lido wel enige band zal veronderstellen, niet voldoende geadstrueerd is.

3.7.4 Subonderdeel 5.1 betoogt dat deze overweging onjuist althans onbegrijpelijk is, indien en voor zover het Hof bedoeld heeft dat Le Lido had moeten stellen dat gevaar voor verwarring met andere, niet in dit geding betrokken (horeca-)ondernemingen bestaat. Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft niet geoordeeld dat Le Lido niet aan haar stelplicht heeft voldaan, maar dat, gelet op het grote aantal ondernemingen dat de handelsnaam Lido voert, niet zonder nadere adstruatie van de zijde van Le Lido aannemelijk is dat het publiek juist tussen het Lido te Amsterdam en Le Lido enige band zal veronderstellen.

3.7.5 Subonderdeel 5.2 gaat uit van laatstgenoemde, juiste lezing van rov. 2.11 en betoogt dat deze overweging en rov. 2.12 blijk geven van een onjuiste rechtsopvatting althans onvoldoende begrijpelijk zijn gemotiveerd, aangezien het Hof de ondernemingen van partijen niet (zonder nadere motivering) had mogen aanmerken als "horeca-ondernemingen", omdat dit een te ruime omschrijving is van de relevante aard van deze ondernemingen; zulks geldt, naar het onderdeel stelt, temeer, nu Le Lido in deze procedure steeds "theaterrestaurants met

dinershow" (dus een sub-branche van de horeca-branche) als relevante aard van de ondernemingen heeft aangemerkt.

Ook deze klachten kunnen niet tot cassatie leiden, nu het Hof in rov. 2.12 deze stellingen van Le Lido uitdrukkelijk heeft betrokken in zijn oordeel omtrent mogelijk verwarringsgevaar.

3.7.6 Subonderdeel 5.3 keert zich tegen laatstgenoemde rechtsoverweging, waarin het Hof heeft overwogen dat de omstandigheid dat De Vondelbrug te Amsterdam met gebruikmaking van de handelsnaam Lido een show/revue, soortgelijk aan die van Le Lido, brengt, op zichzelf onvoldoende is om (indirect) verwarringsgevaar te staven.

Subonderdeel 5.3.1 verwijt het Hof dat het hierbij geen acht heeft geslagen op een drietal essentiële stellingen van Le Lido, doch ten onrechte. De stelling van Le Lido dat naast het Lido te Amsterdam Le Lido het enige theaterrestaurant is, dat een (dinner)show/revue brengt onder de naam Lido, heeft het Hof behandeld, doch verworpen op de grond dat Le Lido onvoldoende heeft geadstrueerd in hoeverre haar shows ten opzichte van andere dergelijke shows een eigen karakter hebben, en Holland Casino's en De Vondelbrug juist dat specifieke karakter geheel of grotendeels hebben overgenomen. De stellingen dat het Lido te Parijs een grote bekendheid heeft verworven en het Lido te Amsterdam alles eraan doet om, onder andere in advertenties en folders, een link met Le Lido te leggen, welke stellingen, naar het Hof blijkens rov. 2.16 tot en met 2.18 van zijn eindarrest kennelijk heeft aangenomen, door Le Lido in hoofdzaak zijn aangevoerd ter adstructie van het door haar gestelde onrechtmatige aanhaken bij haar reputatie, heeft het Hof in voormelde rechtsoverwegingen behandeld en – in cassatie onbestreden – verworpen.

Subonderdeel 5.3.2 verwijt het Hof in de eerste plaats te hebben miskend dat art. 5 van de Handelsnaamwet niet eist dat de onderneming met de oudste handelsnaam stelt en bewijst dat zij activiteiten verricht met een specifiek eigen karakter ten opzichte van de soortgelijke activiteiten van andere ondernemingen. Deze klacht faalt, omdat het in het onderhavige geval op de weg van Le Lido lag om feiten en omstandigheden te stellen waaruit het bestaan van (indirect) verwarringsgevaar kon worden afgeleid.

Voorts klaagt het subonderdeel dat onbegrijpelijk is dat het Hof uit de omstandigheid dat ook andere ondernemingen (zoals Les Folies Bergères en Le Moulin Rouge) soortgelijke shows verzorgen, niet heeft afgeleid dat het te dezen gaat om een bepaald type van ondernemingen, die het publiek slechts van elkaar kan onderscheiden indien geen sprake is van naamsgelijkheid. Ook deze klacht faalt, nu uit vorenbedoelde omstandigheid niet noodzakelijk volgt dat het publiek die ondernemingen uitsluitend van elkaar kan onderscheiden, indien zij een verschillende handelsnaam voeren.

3.8 Subonderdeel 5.4 en onderdeel 6 missen zelfstandige betekenis en behoeven derhalve geen behandeling.

4. Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt Le Lido in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Holland Casino's en De Vondelbrug begroot op f 577,20 aan verschotten en f 3.000,- voor salaris. Enz.

Nr. 6. Octrooiraad, Afdeling van Beroep, 23 januari 1996.

Mr. W. Neervoort, drs. J.A.H. Arwert en mevr. mr. C. Eskes.

Art. 17A Rijksoctrooiwet (1910).

De keuze voor een gecompliceerd (taksen) betalingssysteem – nl. waarbij de jaartaksen voor een Europees octrooi betaald worden door C.P.I., behalve de eerste jaartaks die via de Amerikaanse en Engelse gemachtigde door de Nederlandse octrooigemachtigde moet worden betaald – brengt meer risico mee dat moeilijkheden kunnen optreden, zodat een dergelijk systeem meer zorg bij de bewaking behoeft. Dat risico wordt

nog verhoogd indien men bij het hanteren van het gekozen betalingssysteem geen gebruik maakt van het door de Octrooiraad als dienstverlening in het leven geroepen waarschuwingssysteem in de vorm van advies- en rappelijsten. In dit licht bezien voldoen de handelingen die zich hebben afgespeeld tussen de octrooihouder en de octrooigemachtigde niet aan de vereiste zorgvuldigheidsnorm.

Beschikking nr. 17007, art. 24A Rijksoctrooiwet inzake Europees octrooi nr. 0217527.

De Octrooiraad, Afdeling van Beroep;

Overwegende:

dat verzoekers in hun verzoekschrift het volgende naar voren hebben gebracht:

De belangen in octrooizaken voor The Regents of the University of California worden in eerste instantie behandeld door de Amerikaanse octrooigemachtigden Townsend and Townsend. Voor Townsend and Townsend is Ellen Lauver Weber de gemachtigde terwijl Michelle Bush de administratie voor buitenlandse aanvragen doet.

Bij de University of California behandelt Linda Stevenson als hoofd-verantwoordelijke de zaken en is mevrouw Melissa Marin haar assistente.

Townsend and Townsend gebruikt in Europa Mewburn Ellis als agent waar H.C.E. Paget de verantwoordelijke octrooigemachtigde is, geassisteerd door David Sullivan.

Wat betreft Nederland is gemachtigde verantwoordelijk voor de gang van zaken en krijgt opdracht van Mewburn. Taksenbetaling van The University of California vindt in het algemeen als volgt plaats:

Alle taksen, behalve de eerste jaartaksen, na verlening van een Europees octrooi, worden door een computerfirma, zijnde Computer Packages, Inc. betaald. Omdat op het moment van verlening van een Europees octrooi problemen met de verleningsdatum kunnen bestaan, zorgt volgens een algemene afspraak Townsend and Townsend en de daarachterliggende nationale gemachtigde, voor betaling van de betreffende takse.

Mevrouw Linda Stevenson werkt meer dan 13 jaar in het behandelen van octrooi-aanvragen waarbij de laatste 13 jaar in het bijzonder betrekking hadden op het betalen van taksen en andere fatale termijnen. De Universiteit heeft thans ongeveer 2100 levende octrooien en aanvragen.

Ook in bovenstaande zaak beoogde The University Townsend and Townsend te instrueren dat de eerste nationale jaartakse niet via de computerfirma C.P.I. betaald zou worden. Dit blijkt onder andere uit de bijgevoegde brief van 29 juli 1992 aan Mewburn Ellis waarop de aanduiding "Exhibit 1" geplaatst is.

Aan deze brief ging een brief van 13 juli 1992 van Townsend and Townsend vooraf, die volledig duidelijk lijkt evenals het antwoord van 14 juli 1992 van Mewburn.

Tot zover bestonden geen onduidelijkheden. Echter op de brief van 29 juli 1992 stelde de gemachtigde van Mewburn de vraag, zoals blijkt uit Exhibit 2. Er moest immers nog een takse bij het EPO betaald worden (volgens de vaste instructies zou deze echter door C.P.I. betaald worden). Met dit in het achterhoofd, schreef de Amerikaanse gemachtigde aan Mewburn de brief van 31 juli 1992.

Mewburn concludeerde daar echter uit, dat alle toekomstige taksenbetalingen via C.P.I. zouden verlopen en dat daarmee de eerdere instructies van 29 juli 1992 vervielen. Vervolgens werd Europees octrooi verleend. Zoals onder andere blijkt uit de brieven van 14 en 25 september 1992. Op dat moment nam University nog steeds aan dat de eerste jaartaksen te betalen in augustus 1993 via Townsend and Townsend betaald zouden worden.