

modellenwet, dat naar verwachting in 1984 aan geïnteresseerde kringen zal worden voorgelegd.

Op 12 juli 1983 werd door de Staatssecretaris van Economische Zaken, de heer P. H. van Zeil, de Commissie Octrooiverleningssysteem ingesteld. De samenstelling van de commissie is als volgt: Voorzitter: Dr J. W. Schuttevaer. Leden: Ir G. F. van der Beek, Mr Drs S. U. Ottevangers, Mr Ir A. P. Pieroen, Ir W. J. de Putter, Mr T. Schaper, Ir R. Sieders en Mr L. de Vries. Als adviseurs zijn aan de commissie toegevoegd: Mr Drs J. J. Bos en Mr H. J. G. Pieters. De secretaris van de commissie is Mr H. R. Furstner. De commissie heeft tot taak de Minister van Economische Zaken te adviseren over de vraag of het in de Rijksoctrooiwet neergelegde systeem van een inhoudelijke toetsing, die voorafgaat aan de octrooiverlening, voldoet aan de behoeften van het bedrijfsleven en andere betrokkenen. Hiertoe zal de commissie zich inzicht verwerven in het in de toekomst te verwachten gebruik van de verschillende beschermingsvormen. Indien de commissie tot de conclusie komt dat het bestaande systeem wijziging behoeft, doet zij daarvoor voorstellen. De commissie zal vóór 1 januari 1985 advies uitbrengen. In het verslagjaar heeft de commissie vijfmaal vergaderd.

Op het internationale vlak werd deelgenomen aan het werk van de Raad van Bestuur van de Europese Octrooiorganisatie en aan het overleg in de door deze Raad ingestelde werkgroepen "technische informatie" (beschikbaarstelling van gegevens uit de documentatie van het Europees Octrooibureau), "harmonisatie nationaal recht" (harmonisering in de behandeling van Europese octrooien door de diverse nationale administraties) en "datimtex" (voorbereiding voor de indiening van Europese octrooiaanvragen in digitale of digitaliseerbare vorm).

Werkgroep III van de Interim Commissie van het Gemeenschapsoctrooiverdrag zette haar studie van de

problemen betreffende de regeling van inbreuk- en nietigheidsprocedures voort.

Binnen het kader van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom werden vergaderingen bijgewoond van de "Governing Bodies" van de Wereldorganisatie, het "Permanent Committee on Patent Information", het "Committee for Administrative and Legal Matters" van het Octrooisamenwerkingsverdrag en het "Committee of Experts" van de Internationale Octrooi classificatie.

Aan het door de Wereldorganisatie georganiseerde programma voor ontwikkelingssamenwerking verleende de Octrooiraad wederom medewerking door deelneming aan de op het Benelux-Merkenbureau georganiseerde gespecialiseerde cursus merkenrecht en merkenpraktijk voor stagiaires uit ontwikkelingslanden.

In het kader van de Europese Gemeenschap werden de besprekingen op het niveau van de Raad van Ministers over de voorstellen betreffende een Richtlijn tot harmonisatie van het merkenrecht en een Verordening inzake het Gemeenschapsmerk voortgezet.

Wat betreft de Benelux is in het verslagjaar het ontwerp-protocol betreffende de invoering van de bescherming van dienstmerken door het Comité van Ministers ondertekend. De bestudering van andere voorstellen tot wijziging van de Benelux Merkenwet, waaronder die van de Benelux Vereniging van Merken- en Modellengemachtigden, werd voortgezet. Verder werd deelgenomen aan vergaderingen van de Raden van Bestuur van het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen.

Ten slotte werd, zoals gebruikelijk, overleg gepleegd met de (octrooi en merken) Commissies van Acht, het Bestuur van de Orde van Octrooigemachtigden en het Bestuur van de Vereniging van Hogere Ambtenaren.

Rijswijk (Z.H.), mei 1984.

Mr Drs J. J. Bos.

## Jurisprudentie

Nr 81. Hoge Raad der Nederlanden,  
13 januari 1984.<sup>1)</sup>

(Pour Vous Madame)

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

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

Pres. en Hof: De waren tijdschriften betrekking hebbend op de verkoop van parfumerieën en cosmetische artikelen enerzijds en pantykousen anderzijds zijn niet gelijksoortig.

Art. 13 onder A, lid 1, aanhef en onder 2 Benelux-Merkenwet.

Hof: Het gebruik van het merk Pour Vous Madame voor pantykousen maakt inbreuk op datzelfde merk voor de waar tijdschriften betrekking hebbend op de verkoop van parfumerieën en cosmetische artikelen omdat, nu die waren naar hun aard vrijwel uitsluitend voor vrouwen zijn bestemd en die waren dikwijls in dezelfde winkels verkrijgbaar zijn, een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek gemakkelijk in

de veronderstelling kan raken dat die waren "iets met elkaar te maken hebben" en door die veronderstelling aan de houder van het merk voor tijdschriften schade kan worden toegebracht, o.m. door de aantasting van het exclusieve karakter van het tijdschrift.

H.R.: Dit voorschrift eist niet meer dan dat schade kan worden toegebracht en bevat met name niet de eis dat de rechter vaststelt dat en op welke wijze verwacht kan worden dat de kans op schade zich verwezenlijkt.

Art. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Hof: De stelling dat de zaak niet spoedeisend is omdat de houder van het merk voor tijdschriften ondanks langdurig gebruik van hetzelfde merk voor pantykousen geen schade heeft aangetoond, is onjuist. Schade bestaat als regel uit daling of niet-stijging van omzet terwijl het causale verband als regel niet valt aan te tonen. Volgende is dat aannemelijk is dat bij voortdurend gebruik schade dreigt.

Willem Kranendonk te 's-Gravenzande, eiser tot cassatie, advocaat Mr H. G. T. J. Jansen,

tegen  
Thilro B.V. te Amsterdam, verweerster in cassatie,  
advocaat Mr A. H. Vermeulen.

a) President Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, 20 maart 1980 (Mr A. H. Lycklama).

<sup>1)</sup> Tevens gepubliceerd in NJ 1984, 398 met noot L. W.H. [Red.].

*Overweegt ten aanzien van het recht:*

1. Tussen partijen staat als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of niet voldoende weersproken — deels gestaafd door de overgelegde bescheiden — het navolgende ten processe vast:

a. Eiseres [Thilro B.V., Red.] is in 1962 begonnen met het via parfumeriezaken verspreiden van een boekje onder de naam Pour Vous Madame.

b. In 1976 heeft eiseres dat systeem gewijzigd. Toen heeft zij een club opgericht onder de naam Pour Vous Madame, welke club in tal van plaatsen in Nederland avonden organiseert waarop onder andere mode-shows worden gegeven. De leden betalen f 12,50 per jaar en ontvangen het boekje daarvoor vijf maal per jaar.

c. Op naam van eiseres hebben in het Benelux Merkenregister de volgende inschrijvingen plaatsgevonden:

— Op 21 mei 1971 onder nr 032898, Pour Vous Madame voor warenklasse 16 (gebruik sedert 1960).

— Op 24 november 1972 onder nr 315039, Pour Vous Madame voor de warenklassen 3, 16, 17, 18, 20 en 21.

— Op 4 november 1976 onder nr 341928, Club Pour Vous Madame met afbeelding van een engeltje voor de warenklassen 3, 9, 16, 17, 18, 20 en 21.

d. Gedaagde voert de woorden Pour Vous Madame sedert 1969 door kousen en panties te verhandelen in een verpakking waarvan de etiketten, respectievelijk inlegvellen zijn voorzien van die woorden.

e. Op naam van gedaagde heeft op 17 juli 1978 onder nr 353279 in het Benelux Merkenregister inschrijving plaatsgevonden van Pour Vous Madame voor de warenklassen 24 en 25.

2. Ter terechtzitting in kort geding is voorts onweersproken aangevoerd, dat gedaagde door onkunde op het gebied van merkenrecht eerst in 1978 tot deponering van Pour Vous Madame is overgegaan, hetgeen heeft geleid tot de hiervoor onder 1e vermelde merk-inschrijving, en dat eiseres eerst daardoor in 1979 ontdekte dat gedaagde een met haar volkomen identiek merk hanteert.

3. Eiseres heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd de stelling, dat zij er een spoedeisend belang bij heeft, dat gedaagde thans wordt verboden de zinsnede Pour Vous Madame te gebruiken, opdat gedaagde niet de gelegenheid krijgt door het gebruik van die door haar gepropageerde slagzin aan te haken aan de door eiseres hiervoor gekweekte goodwill, respectievelijk deze goodwill te ondermijnen.

Eiseres is van mening, dat gedaagde jegens haar onrechtmatig handelt door de slagzin Pour Vous Madame te gebruiken en als merk te deponeren, terwijl deze slagzin en dit merk door eiseres in een periode van circa 20 jaar bekend is gemaakt.

Eiseres beroept zich op het bepaalde in artikel 13 A sub 1, respectievelijk sub 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken.

4. Gedaagde heeft zich tegen de vordering van eiseres gemotiveerd verweerd.

5. De President is voorshands van oordeel, dat gedaagde geen gebruik van het merk Pour Vous Madame maakt voor dezelfde waren, waarvoor het merk door eiseres is ingeschreven. Zulks blijkt ook uit het feit, dat gedaagde het merk voor de warenklassen 24 en 25 heeft doen inschrijven, terwijl eiseres datzelfde merk niet in die warenklassen heeft doen inschrijven.

De President is tevens van oordeel, dat het bepaald twijfelachtig is of — mede gezien het door gedaagde overgelegde resultaat van het op zijn verzoek voor het merk Pour Vous Madame door het Benelux Merkenbureau in 1978 verrichte onderzoek naar eerdere inschrijvingen, waarbij geen melding wordt gedaan van eiseres merk — in casu van soortgelijke waren, als bedoeld in artikel 13 A sub 1 BMW, sprake is.

6. Met betrekking tot het door eiseres gedane beroep op artikel 13 A sub 2 BMW merkt de President op, dat

althoewel gedaagde sedert 1969 het merk Pour Vous Madame hanteert, eiseres — volgens haar eigen mededeling ter zitting — eerst in mei 1979 die handelwijze van gedaagde bemerkt heeft, en dat eiseres bij de behandeling van dit kort geding geen enkele concrete aanduiding heeft gegeven, dat haar ooit door gedaagde enige schade is toegebracht.

7. Gelet op het vorenstaande acht de President het aan zodanige twijfel onderhevig, of eiseres in een bodemgeschil wel in het gelijk zal worden gesteld, dat hij het geven van een voorziening in kort geding, zoals eiseres vordert, onvoldoende gerechtvaardigd acht.

Mitsdien behoort de vordering te worden afgewezen en zal eiseres als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

*Rechtdoende:*

Wijst de vordering af.

Veroordeelt eiseres in de kosten van dit geding, welke tot op deze uitspraak aan de zijde van gedaagde worden begroot op f 625,— (. . .). Enz.

b) Gerechtshof te 's-Gravenhage, 31 maart 1982 (Mrs H. Pos, P. J. Bijleveld en R. van der Veen).

*Overwegingen ten aanzien van de feiten en van het recht.*

1. Bij memorie van grieven verlangt Thilro, in plaats van het in eerste instantie door haar geformuleerde verbod, een bevel aan Kranendonk "elk gebruik van het merk Pour Vous Madame alsmede van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden" zulks met ingang van de datum van betekening van het te wijzen arrest. Kranendonk heeft zich tegen deze eiswijziging niet verzet.

Als grondslag van haar vordering voert Thilro in hoger beroep nog slechts merkrechten op de woorden Pour Vous Madame aan.

2. Vaststaat, als door Thilro gesteld en door Kranendonk erkend of niet voldoende weersproken en, wat (a) betreft mede blijkend uit de door Thilro overgelegde copie van het bewijs van Beneluxmerkinschrijving 032898, het volgende.

(a) Thilro is in de Benelux rechthebbende op het merk Pour Vous Madame voor: tijdschriften betrekking hebbend op de verkoop van parfumerieën en cosmetische artikelen. Dat merk is voor, onder meer, genoemde waren ingeschreven in het Beneluxwarenmerkenregister onder nr 032898; bij het depot is een beroep gedaan, als bedoeld in artikel 30 van de Beneluxmerkenwet, op het bestaan van een verkregen recht gebaseerd op gebruik in Nederland sedert 1960.

(b) Thilro gebruikt het onder (a) genoemde merk voor de daar genoemde waren tenminste sedert 1962 en wel aanvankelijk door verkoop van een min of meer regelmatig verschijnend, Pour Vous Madame getiteld, geschrift, als onder (a) bedoeld, aan parfumeriezaken, welke die geschriften onder hun (potentiële) klanten verspreiden en, sedert 1976, door verspreiding van dat tijdschrift onder leden van een "club", geheten Pour Vous Madame. Die "club" had in 1978 ongeveer honderdduizend leden en thans ongeveer honderdvijftigduizend.

(c) Kranendonk heeft op 17 juli 1978 gedeponeerd het merk Pour Vous Madame. Het merk is vervolgens onder nr 353279 ingeschreven in het Beneluxwarenmerkenregister voor, onder meer, pantykousen.

(d) Kranendonk gebruikt het merk in feite sedert 1969 voor panties, welke aan het grote publiek worden aangeboden in supermarkten en cash-and-carry-bedrijven.

3. De rechten van Thilro op het onderhavige merk zijn ouder dan die van Kranendonk, alleen reeds omdat de bovengenoemde inschrijving 032898 van Thilro ouder is dan die van Kranendonk maar bovendien omdat

Thilro zich ingevolge de artikelen 30 en 31 van de Beneluxmerkenwet kan beroepen op haar in overweging 2(b) genoemde gebruik sedert 1962 terwijl het, overigens eerst van 1969 daterende, feitelijke gebruik van het merk door Kranendonk vóór de inschrijving 353279 voor het ontstaan van zijn merkrecht geen rol speelt.

4. De in overweging 2(a) genoemde tijdschriften en de in overweging 2(c) genoemde pantykousen zijn niet soortgelijke waren. Voor zover de vordering van Thilro is gebaseerd op artikel 13-A-1 van meergenoemde wet is zij ongegrond. Voor zover bij grief I het tegendeel wordt betoogd, faalt die grief.

Zij faalt voor het overige omdat niet aannemelijk is geworden dat Thilro haar merk ooit voor andere waren dan voor de in overweging 2(a) bedoelde tijdschriften (heeft) gebruikt.

5. Grief II stelt aan de orde de vraag of Thilro zich op grond van artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet kan verzetten tegen het gebruik van het merk door Kranendonk. Voor de beantwoording van die vraag is van belang dat de merken identiek zijn, dat de waren naar hun aard vrijwel uitsluitend voor vrouwen zijn bestemd, dat, gelijk ook van algemene bekendheid is, pantykousen en cosmetica en parfums (waarop de waar van Thilro betrekking heeft) dikwijls in dezelfde winkels, in het bijzonder drogisterijen en parfumerieën verkrijgbaar zijn, dat pantykousen, cosmetica en parfums ook verkrijgbaar zijn in supermarkten en cash-and-carry-bedrijven en dat een zelfde vrouwelijk publiek winkelt zowel in drogisterijen en parfumerieën als in supermarkten en cash-and-carry-bedrijven.

6. Uit het in overweging 5 vermelde volgt dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek met de merken van beide partijen in aanraking kan komen — niet aan te nemen valt dat voor leden van de "club" Pour Vous Madame iets anders geldt dan voor andere vrouwen — en dat dit publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panties van Kranendonk en het tijdschrift "iets met elkaar te maken hebben".

7. Door die veronderstelling kan Thilro schade worden toegebracht. Als, alleszins aannemelijk, voorbeeld is door Thilro bij pleidooi in hoger beroep gewezen op aantasting van het "exclusieve" karakter van haar tijdschrift — exclusief door de binding aan het clublidmaatschap en, in andere zin, door de inhoud — ten gevolge van de verkoop van panties, onder de titel, het merk, van haar tijdschrift, in supermarkten en cash-and-carry-bedrijven. De omstandigheid dat Thilro het mogelijk reeds sedert 1969 door Kranendonk gebruikte merk eerst in 1979 op het spoor is gekomen, doet aan de mogelijkheid van schadetoebrenging in geen deele af. Artikel 13-A-2 van de Beneluxmerkenwet eist niet dat aan de merkhouder daadwerkelijk schade is toegebracht, laat staan dat de merkhouder daadwerkelijke schade bewijst. Grief II, volgens welke Thilro zich op grond van genoemde wetsbepaling tegen het gebruik van Kranendonk's merk kan verzetten, is dus gegrond. Grief III — waarvan de betekenis aan het Hof niet duidelijk is — kan buiten beschouwing blijven.

8. Kranendonk heeft betoogd dat de zaak niet spoedeisend is omdat Thilro, ondanks langdurig gebruik van het merk door Kranendonk, geen schade heeft aangevoeld. Het betoog faalt. Schade ten gevolge van merkinbreuk bestaat als regel, en ook in het onderhavige geval, uit daling of niet-stijging van omzet. Het causale verband is als regel in concreto niet aan te tonen. Zolang de merkhouder het merk van de ander niet kent is hij er zich uiteraard zelfs van bewust dat het inbreuk makend merkgebruik zijn omzet zou kunnen beïnvloeden. Van Thilro mag derhalve niet worden verlangd dat zij aantoonde schade te hebben geleden. Voldoende is dat aannemelijk is dat bij voortdurend gebruik van het merk door Kranendonk schade dreigt.

9. Niet aannemelijk is evenwel — mede gelet op het

tempo waarin in hoger beroep is geprocedeerd — dat Thilro op korte termijn een schade dreigt welke zodanig is dat Kranendonk zou moeten worden bevolen onmiddellijk het merkgebruik te staken.

De belangen afwegend — wat Kranendonk betreft: zijn belang bij een termijn waarbinnen hij op een ander merk kan omschakelen — zal het Hof na te melden voorziening geven.

10. Kranendonk moet als de in het ongelijk gestelde partij in de gedingkosten worden veroordeeld.

#### *Beslissing:*

Het Hof vernietigt het bestreden vonnis van 20 maart 1980.

#### *Opnieuw rechtdoende:*

Beveelt het Hof geïntimeerde om na verloop van drie maanden na de betekening van dit arrest te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het merk Pour Vous Madame;

Veroordeelt het Hof geïntimeerde om aan appellante een dwangsom te betalen ten bedrage van vijfduizend gulden voor iedere niet-nakoming van voornoemd bevel;

Veroordeelt het Hof geïntimeerde in de kosten van het geding in beide instantiën;

Begroet het Hof die kosten, voor zover gevallen aan de zijde van appellante, wat betreft de eerste instantie op f 700,— en wat betreft het hoger beroep, tot de uitspraak van dit arrest, op f 3.500,—;

Wijst het Hof het meer of anders gevorderde af. Enz.

#### *c) Middel van cassatie.*

Schending van het recht en verzuim van op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen, doordat het Hof op de gronden als verrat in zijn tussen pp. op 31 maart 1982 gewezen arrest welke hier als overgenomen en ingelast dienen te worden beschouwd, het door de Pres. te 's-Gravenhage op 20 maart 1980 in k.g. gewezen vonnis heeft vernietigd en opnieuw rechtdoende aan Kranendonk heeft bevolen ieder gebruik van het merk "Pour Vous Madame" te staken en gestaakt te houden, zulks ten onrechte op grond van de hierna volgende, zonodig in onderlinge samenhang te beschouwen redenen:

1. Het Hof overweegt dat uit de r.o. 5 vermelde feiten en omstandigheden volgt (onder meer) dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende — vrijwel uitsluitend vrouwelijke — publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panty's van Kranendonk en het tijdschrift (van Thilro) "iets met elkaar te maken hebben", en in r.o. 7 dat door die veronderstelling aan Thilro schade kan worden toegebracht.

Aldus oordelend miskent het Hof de betekenis van het begrip "schade" in de zin van art. 13A, lid 1 sub 2 BMW, immers daaronder niet te begrijpen is de enkele mogelijkheid dat het in aanmerking komende publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panty's van Kranendonk en de tijdschriften van Thilro "iets met elkaar te maken hebben".

2. Indien 's Hof's arrest aldus moet worden verstaan, dat niet deze enkele mogelijkheid tot het komen te bestaan van die veronderstelling als schade in de zin van dit artikel is aan te merken, doch dat die veronderstelling kan leiden tot opvattingen, handelingen en/of gedragingen van het in aanmerking komende publiek waardoor aan Thilro schade kan worden toegebracht, laat het Hof na aan te geven tot welke aan Thilro schade toebringende opvattingen, handelingen en/of gedragingen bij of van het in aanmerking komende publiek die veronderstelling dan zou kunnen, althans naar redelijkerwijze te verwachten is zou moeten leiden.

Door dit na te laten heeft het Hof zijn arrest op dit punt niet naar de eis der wet met redenen omkleed.

3. Indien 's Hof's arrest aldus zou moeten worden

verstaan dat het Hof als redelijkerwijze te verwachten schade beschouwt de mogelijkheid dat het exclusieve karakter van Thilro's tijdschrift kan/zal worden aangetast — immers acht het Hof dit door Thilro gegeven voorbeeld "alleszins aannemelijk" — geeft het Hof blijk van miskenning van het begrip schade als bedoeld in art. 13A, lid 1 sub 2 BMW.

Van zodanige schade in de vorm van schade door aantasting van exclusiviteit kan/zal slechts sprake zijn, indien door het verlies van zijn exclusiviteit het merk niet meer in staat is bij het publiek de onmiddellijke associatie te wekken met de waren waarvoor het is ingeschreven. De exclusiviteit is derhalve gelegen in de onmiddellijke associatie van het merk met de waren waarvoor het is ingeschreven, i.c. tijdschriften betrekking hebbende op parfumerieën en cosmetica. Het Hof, het alleszins aannemelijk achtend, dat de exclusiviteit van het tijdschrift — "exclusief door de binding van het clublidmaatschap en, in andere zin, door de inhoud" — kan/zal worden aangetast, gaat uit van een andere exclusiviteit dan die welke de wet onder het begrip "schade" begrijpt.

Immers gaat het bij de door het Hof bedoelde exclusiviteit om de wijze waarop het tijdschrift verkregen kan worden (slechts door toetreding tot het clublidmaatschap) en om de kwaliteit van de waar, die onder het merk wordt aangeboden (de "exclusieve" inhoud van het tijdschrift), derhalve niet om de relatie welke in het algemeen bestaat tussen een merk en de waren waarvoor dat merk is ingeschreven.

4. In r.o. 4 stelt het Hof vast dat Thilro's tijdschriften en Kranendonks panty's niet soortgelijke waren zijn, en voorts, dat niet aannemelijk is geworden dat Thilro haar merk ooit voor andere waren dan bedoelde (op parfumerieën en cosmetica betrekking hebbende) tijdschriften (heeft) gebruikt. Thilro verhandelt onder haar merk derhalve geen panty's. Het Hof vervolgt dan dat tussen merkinbreuk en schade causaal verband als regel in concreto niet aan te tonen is. Aan dit oordeel ligt de — overigens juiste — gedachte ten grondslag dat causaal verband aanwezig moet zijn tussen de handeling waartegen de merkhouders zich in het kader van art. 13A, lid 1 sub 2 BMW al of niet door het vorderen van een onverwijld verbod kan verzetten en de zonder dat verbod daaruit voor de merkhouders dreigende schade (daling of niet-stijging van omzet). Het is echter in het bijzonder onder bovenvermelde omstandigheden niet denkbaar dat het in aanmerking komend publiek het tijdschrift van Thilro niet (meer) koopt (lees: niet langer lid blijft c.q. geen lid wordt van de "club" Pour Vous Madame) het redelijkerwijze te verwachten gevolg zou (kunnen) zijn van het handelen van Kranendonk (het onder het merk Pour Vous Madame te koop aanbieden en daadwerkelijk doen verkopen van panty's).

Althans is zulk gevolg zodanig onwaarschijnlijk dat het Hof niet, althans niet zonder nadere redengeving tot het oordeel had kunnen komen dat bij voortdurend gebruik van het merk door Kranendonk schade dreigt, weshalve 's Hof's arrest niet naar de eis der wet met redenen omkleed, althans onbegrijpelijk is.

Dit brengt tevens met zich mede dat onbegrijpelijk is 's Hof's oordeel dat Kranendonks betoog, dat de zaak niet spoedeisend is, faalt.

5. Het Hof verbindt aan de in r.o. 5 weergegeven feiten en omstandigheden tweërlei gevolg, t.w. dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek met de merken van beide pp. in aanraking kan komen, en dat dit publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panty's van Kranendonk en het tijdschrift van Thilro iets met elkaar te maken hebben. In r.o. 2b stelt het Hof feitelijk vast dat Thilro sedert 1976 het merk gebruikt door het tijdschrift onder de leden van een "club", geheten "Pour Vous Madame" te verspreiden, terwijl zulks voordien door verkoop aan parfumeriezaken en door verspreiding door

dezen onder hun (potentiële) klanten geschiedde.

's Hof's oordeel dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende (t.w. het zowel in drogist-terijen en parfumerieën alsook in supermarkten en cash-en-carry-bedrijven winkelende (vrouwelijke) publiek met de merken van beide pp. in aanraking kan komen is derhalve innerlijk tegenstrijdig, daar dit oordeel immers ervan uitgaat dat het door Thilro onder haar merk verspreide tijdschrift, anders dan Thilro zelf althans, voor wat betreft de periode na 1976 stelt, in drogist-terijen en parfumerieën nog steeds wordt verspreid, althans heeft het Hof onder veronachtzaming van het door Thilro dienaangaande gestelde en in strijd met art. 48 Rv de aan zijn arrest gegeven feitelijke grondslag aldus aangevuld.

d) Conclusie Procureur-Generaal, 25 november 1983 (Mr W. J. M. Berger).

In deze op merkinbreuk betrekking hebbende zaak gaat het meer in het bijzonder om de toepassing van artikel 13 A, eerste lid, sub 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (BMW), luidende:

"A. Onverminderd de toepassing van het algemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1. enz.

2. elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden, dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht."

In cassatie is met name de vraag aan de orde gesteld of het Hof een juiste toepassing heeft gegeven van het in deze bepaling gestelde "schade kan worden toegebracht".

Bij pleidooi in cassatie is opgemerkt, dat ingevolge art. 6, tweede lid, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof een vraag van uitleg van het begrip "schade" in voormelde rechtsregel aan het Beneluxhof dient te worden voorgelegd.

Zoals uit het navolgende zal blijken ben ik van oordeel, dat daartoe in de onderhavige zaak geen reden is. Weliswaar doet zich, hoewel de procedure als kort geding is aangevangen, gelet op r.o. 9 van het bestreden arrest van het Hof Den Haag, niet het geval voor van art. 6, sub 4, eerste lid, 2° ("indien de zaak wegens haar spoedeisend karakter geen uitstel gedooft"), maar de in casu gesuggereerde vraag van uitleg komt bij de beslissing op het onderhavige cassatieberoep niet aan de orde. Daarnevens zij opgemerkt, dat, mocht hieromtrent anders worden gedacht, de bepaling van art. 6 sub 4, eerste lid, 1° de gang naar het Beneluxhof als overbodig kwalificeert: "indien het (betreffend rechtscollege; i.c. dus de Hoge Raad, n.B.) van oordeel is, dat er redelijkerwijs geen twijfel kan bestaan omtrent de oplossing van de gerezen vraag van uitleg". Maar, zoals gezegd, voor de voorgestelde vraagstelling is in deze zaak geen plaats. Het in vijf onderdelen uitgewerkte middel van cassatie heeft betrekking op de navolgende overwegingen van het bestreden arrest: [volgen de hierboven onder 5, 6 en 7 weergegeven overwegingen. *Red.*]

Het eerste onderdeel van het middel mist feitelijke grondslag.

Het Hof heeft in r.o. 6 de mogelijkheid dat dit publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panties van Kranendonk en het tijdschrift "iets met elkaar te maken hebben" niet als die enkele mogelijkheid aan zijn schadebegrip ten grondslag gelegd, doch heeft in r.o. 7 die schade nader geconcretiseerd. Deze voor de hand liggende veronderstelling kan leiden tot schade brengende merkinbreuk, omdat, aldus het Hof,

het "exclusieve" karakter van het tijdschrift van Thilro kan worden aangetast.

Die exclusiviteit is, zoals het Hof feitelijk heeft vastgesteld, gelegen in de binding aan het clublidmaatschap en, in andere zin, in de inhoud.

Het tweede onderdeel stelt aan de motivering van een beslissing als de onderhavige een eis, welke geen grondslag kan vinden in de wet. Zoals het Hof — feitelijk — heeft vastgesteld, wordt door de bij het in aanmerking komend publiek opgeroepen veronderstelling o.m. de mogelijkheid geopend, dat de exclusiviteit van het merk wordt aangetast, hetgeen tot schade kan leiden voor Thilro. Verder behoeft het Hof niet te gaan, omdat in art. 13 A, 2 slechts de eis wordt gesteld, dat schade kan worden toegebracht. "Voldoende is dat normaal voor schade kan worden gevreesd" (Gotzen, "Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht" — 1969 — blz. 119).

Anders dan van de zijde van Kranendonk is betoogd, ben ik van mening, dat het Hof in casu een juist gebruik heeft gemaakt van zijn "ruime bevoegdheid (. . .) om de feiten die een werkelijke ongerechtvaardigde inbreuk op dit merkenrecht vormen te beoordelen" (Gemeenschapelijk Commentaar der regeringen — Ed. S. en J. no 47, blz. 74 en 75). M.i. brengen de bewoordingen "werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk" niet mede, dat de rechter gehouden is in zijn oordeel over de werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk een "werkelijke" schade aan te wijzen. Het gaat hier om een werkelijke inbreuk, die gevaar voor schade teweegbrengt. Het is overigens bepaald onjuist om te zeggen, dat het Hof te dezen heeft volstaan met het aangeven van abstracte schademoogelijkheden: aantasting van de exclusiviteit van een merk doet een concreet gevaar voor schade ontstaan. Aldus heeft het Hof geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting van "schade" als bedoeld in art. 13 A 2 BMW. Voor vragen over al dan niet abstracte schade is in 's Hofs arrest geen grondslag te vinden.

Uit het bovenstaande volgt, naar mijn mening, dat het derde onderdeel van het middel eveneens faalt. Er wordt in dit onderdeel aan de aantasting van de exclusiviteit van het merk een inhoud gegeven, die daarin zeker niet bij uitsluiting is gelegen. Onder de aantasting van de exclusiviteit van een merk kan immers o.m. ook worden begrepen dat de reputatie van Thilro en haar tijdschrift Pour Vous Madame ook voor wat betreft de inhoud — door het Hof daarbij immers uitdrukkelijk betrokken — wordt geschaad (zie: Rechtbank Arnhem, 10 september 1981, *B.I.E.* 1983, nr 88).

Het vierde onderdeel zal reeds daarom niet kunnen slagen, omdat het met feitelijke argumenten het feitelijk oordeel van het Hof omtrent het door Kranendonk geschapen gevaar van schade bestrijdt. In cassatie kan hierop niet worden ingegaan, waarbij nog zij aangekend, dat het onderdeel (andermaal) uitgaat van het ten onrechte veronderstelde vereiste dat de schade als bedoeld in art. 13 A 2 een redelijkerwijze te verwachten gevolg zou (kunnen) zijn van het handelen van Kranendonk. Art. 13 A 2 gaat duidelijk verder dan art. 1401 BW, voor wat betreft het schadevereiste. Immers "dreigende schade" volstaat te dezen.

Het in het vijfde onderdeel gestelde is feitelijk onjuist en vindt in 's Hofs arrest geen steun.

Ik moge concluderen tot verwerping van het beroep met de veroordeling van eiser tot cassatie in de kosten op de voorziening gevallen. Enz.

e) De Hoge Raad, enz.

### 3. Beoordeling van het middel.

3.1. Het middel bestrijdt in al zijn onderdelen het oordeel van het Hof, dat het gebruik van het merk POUR VOUS MADAME door Kranendonk aan Thilro schade kan toebrengen en dat Thilro daarom, nu ook overigens is voldaan aan het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2 BMW, zich op grond van

deze bepaling tegen dit gebruik kan verzetten.

3.2. Het Hof heeft dit oordeel doen steunen op zijn overweging dat het gaat om identieke merken, gebruikt voor waren — tijdschriften betrekking hebbende op de verkoop van parfumerieën en cosmetische artikelen enerzijds en pantykousen anderzijds — die vrijwel uitsluitend voor vrouwen zijn bestemd, en voorts op de omstandigheid dat de waren waarop het tijdschrift van Thilro betrekking heeft — cosmetica en parfums — dikwijls in dezelfde winkels verkrijgbaar zijn als de waar — pantykousen — waarvoor Kranendonk het merk gebruikt, te weten drogisterijen en parfumerieën, maar ook supermarkten en cash-and-carry-bedrijven, en dat een zelfde vrouwelijk publiek in al deze winkels winkelt.

Het vorenstaande leidt het Hof tot de conclusie dat een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek met de merken van beide partijen in aanraking kan komen en gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de panties van Kranendonk en het tijdschrift van Thilro: "iets met elkaar te maken hebben", waardoor aan Thilro schade kan worden toegebracht, bijvoorbeeld door aantasting van het exclusieve karakter van haar tijdschrift, exclusief door de binding met het clublidmaatschap en in andere zin door de inhoud.

3.3. Bedoelde overwegingen van het Hof kunnen niet anders worden verstaan dan dat onder de gegeven omstandigheden bij een niet te verwaarlozen deel van het in aanmerking komende publiek de gedachte kan rijzen dat de onder het merk POUR VOUS MADAME in supermarkten en cash-and-carry-bedrijven ten verkoop aangeboden pantykousen behoren tot de artikelen, waarvoor het tijdschrift POUR VOUS MADAME de aandacht vraagt, zodat de indruk kan ontstaan dat het tijdschrift zich in zijn activiteit niet beperkt tot artikelen die uitsluitend via het clublidmaatschap of in gespecialiseerde zaken als drogisterijen en parfumerieën zijn te verkrijgen.

3.4. Uit het vorenstaande volgt, dat het middel in al zijn onderdelen faalt. Het eerste onderdeel, dat ervan uitgaat dat het Hof de enkele mogelijkheid dat het publiek gemakkelijk in de veronderstelling kan geraken dat de waren "iets met elkaar te maken hebben" reeds heeft beschouwd als schade in de zin van bedoelde wetsbepaling, mist feitelijke grondslag. Het tweede onderdeel stelt een motiveringseis die geen steun vindt in het recht. Het derde onderdeel gaat uit van een onjuiste lezing van het arrest van het Hof in die zin dat het de door het Hof genoemde aantasting van de exclusiviteit van het tijdschrift bespreekt als zou daarmee de exclusiviteit van het merk zijn bedoeld. Het vierde onderdeel stelt wederom een te hoge motiveringseis en miskent dat artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2, BMW niet meer eist dan dat schade kan worden toegebracht en met name niet de eis bevat dat de rechter vaststelt dat en op welke wijze verwacht kan worden dat de kans op schade zich verwezenlijkt. Het vijfde onderdeel ten slotte gaat wederom uit van een onjuiste lezing van het arrest.

### 4. Beslissing.

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Kranendonk in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Thilro begroot op f 305,45 aan verschotten en f 1.700,— voor salaris. Enz.