

Nr. 52 Hoge Raad der Nederlanden, 6 februari 1998

(BMW/Blok)

Mrs. H. L. J. Roelvink, E. Korhals Altes, P. Neleman,
W. H. Heemskerk en C. H. M. Jansen.

Art. 13A, lid 1, 1 (oud) Benelux Merkenwet

Hof: Nu BMW haar verzet uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van haar merk op een onderdeel van het afgebeelde model BMW, te weten op de velg, moet gelden dat dit gebruik door Blok niet een rechtens relevante inbreuk op het merkrecht van BMW oplevert. In de context van de als illustratie afgebeelde BMW is de aanduiding van het BMW-merk op de velg volkomen ondergeschikt aan het doel dat die illustratie, als geheel, kennelijk heeft. Die is om te tonen hoe een BMW voorzien van verlagingsveren eruit ziet. Het afbeelden van merktekens – door de geringe omvang nauwelijks als zodanig te onderscheiden en zonder enige bijzondere nadruk – op motorkap en velg heeft voor dat doel geen zelfstandige betekenis. Dit moet voor wat betreft de velg niet anders worden beoordeeld nu dat een niet-origineel accessoire is.

Art. 13A, lid 1, 2 (oud) BMW

Hof: Blok heeft een geldige reden tot het onderhavige merkgebruik. Zij is met het gebruik van het beeldmerk van BMW in een illustratie in haar brochure niet verder gegaan dan nodig was om de bestemming – bij toepassing in BMW's – van de door haar verhandelde verlagingsveren aan te geven, te weten een lagere wegligging en daardoor een sportiever aanblik van de met die veren uitgeruste BMW. Daarbij is Blok – ruimschoots – gebleven binnen de grenzen van wat als de eerlijke gebruiken in de onderhavige tak van nijverheid en handel kunnen worden beschouwd. BMW heeft onvoldoende feitelijk onderbouwd dat Blok door het onderhavige gebruik voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van dat merk.

Art. 1^o art. 15 e.v. Auteurswet 1912 1^o art. 3:303 Burgerlijk Wetboek

HR: In het kader van haar beroep op auteursrechtelijke bescherming heeft BMW blijkens de gedingstukken volstaan met aan te voeren dat en waarom het uiterlijk van (de kenmerkende onderdelen van) de auto een auteursrechtelijk beschermd werk is, dat niet zonder toestemming van BMW afbeelden van dit uiterlijk een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking oplevert, en dat geen van de in de Auteurswet bepaalde uitzonderingen op het verbod van openbaarmaking of verveelvoudiging van toepassing is. In het licht hiervan is het geenszins onbegrijpelijk dat het Hof in de stellingen van BMW niets heeft aangetroffen waaruit zou kunnen volgen dat BMW bij het onrechtmatig doen verklaren en het doen verbieden van het opnemen van afbeeldingen van het bedoelde uiterlijk in brochures als de onderhavige, enig ander belang heeft dan het belang dat zij aan haar op merkinbreuk gegronde vorderingen ten grondslag heeft gelegd, te weten (kort gezegd) het belang dat de reputatie van haar producten niet wordt aangetast en dat de indruk wordt vermeden dat Blok deel zou uitmaken van de dealerorganisatie van BMW. Dat dit belang door het gebruik van de onderhavige brochure zou worden aangetast, heeft het Hof niet aannemelijk geacht. Op grond van een en ander is het Hof tot de slotsom gekomen dat BMW onvoldoende belang heeft bij haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

1 Bayerische Motorenwerke A.G. te München, Bondsrepubliek Duitsland,

2 BMW Nederland B.V. te 's-Gravenhage, eiseressen, advocaat mr. H. Ferment,
tegen

Handelonderneming Blok B.V. te Haarlem, verweerster, niet verschenen.

a Arrondissementsrechtbank te Haarlem, 4 oktober 1994 (mrs. H. Heijne Makkreel, R.J.F. Thiessen en E.M. Polak).

3 De vordering

3.1 Eiseressen vorderen dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,

a voor recht zal verklaren dat de handelingen van gedaagde als hiervoor onder 2 sub e omschreven inbreuk maken op de merkrechten van eiseres sub 1, en anderszins jegens eiseressen onrechtmatig zijn;

b gedaagde zal verbieden door in van haar uitgaande advertenties, reclameuitingen of andere aankondigingen, dan wel op enige andere wijze voor of in verband met haar onderneming en/of het daarin uitgeoefende bedrijf in het bijzonder door de verspreiding van de brochures als hiervoor onder 2 sub e omschreven, gebruik te maken van de vorenomschreven merken van eiseres sub 1 of van enig daarmee overeenstemmend teken;

c gedaagde zal veroordelen om aan eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 ten titel van dwangsom te betalen een bedrag van f 25.000,- (...) voor elke dag of elke keer, waarop hij ten opzichte van eiseres sub 1 en/of eiseres sub 2 in strijd met het sub b gevorderde verbod of enig gedeelte daarvan mocht handelen, met dien verstande dat hij de één betaald hebbende jegens de andere gekweten is wat die betaling betreft;

d gedaagde zal veroordelen om aan eiseressen te betalen, des dat hij de één betaald hebbende jegens de ander gekweten is, een bedrag groot f 10.000,- (...), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening, als schadevergoeding, subsidiair aan ieder der eiseressen te vergoeden de voor de betrokken eiseres als gevolg van de vorenomschreven inbreukmakende en anderszins onrechtmatige handelingen van gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen als volgens de wet, met de wettelijke rente daarover vanaf de dag der dagvaarding tot aan die der algehele voldoening;

e gedaagde zal gelasten alle brochures hiervoor onder 2 sub e omschreven die zij thans nog in voorraad heeft, aan eiseressen af te geven, op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- (...) voor elke zodanige brochure die, in strijd met dit bevel, niet binnen twee dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan eiseressen zal zijn afgegeven;

f gedaagde zal gelasten binnen vijf dagen na de betekening van het te dezen te wijzen vonnis een volledige lijst te verschaffen van al die degenen aan wie gedaagde brochures als hiervoor onder 2 sub e omschreven, heeft afgegeven en vervolgens al deze brochures, die zich nog bij haar afnemers bevinden, binnen tien dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, terug te nemen, deze niet opnieuw of verder te verspreiden, doch binnen twee dagen na zodanige terugname aan eiseressen af te geven, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 1.000,- (...) voor iedere brochure ten aanzien waarvan gedaagde in strijd met dit bevel zou handelen;

g gedaagde zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2 Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten leggen eiseressen aan hun vordering ten grondslag dat gedaagde zich schuldig maakt aan merkinbreuk resp. onrechtmatig handelen door in de betreffende brochure de afbeelding op te nemen van een BMW automobiel voorzien van niet van BMW afkomstige velgen die desalniettemin zijn voorzien van het BMW logo. Het

¹ Zie de noot op blz. 284. *Red.*

gebruik van dit logo vindt plaats in het economisch verkeer zonder geldige reden onder zodanige omstandigheden dat een eiseres sub 1 schade kan worden toegebracht.

3.3 Door gebruik van het BMW logo wekt gedaagde ten onrechte de indruk als zou zijn deel uitmaken van de dealerorganisatie van eiseressen, waardoor de onderscheidende functie van het BMW merk wordt aangetast.

3.4 Door het verspreiden van de brochure wordt de aandacht van het publiek gevestigd op het bestaan van de betreffende, ten onrechte van het BMW logo voorzien, velgen hetgeen bijdraagt aan vergroting van het effect van merkinbreuk bij derden/afnemers van gedaagde.

4 Het verweer

4.1 Tegen de vordering van eiseressen voert gedaagde het volgende verweer:

4.2 De in de brochure afgebeelde auto's zijn door een tekenaar vervaardigd teneinde het 'verlagen' van auto's door middel van de door gedaagde ten verkoop aangeboden verlagingsveren te benadrukken.

De velgen, waarop het BMW logo staat afgebeeld, zijn fictieve, niet-bestaande velgen.

4.3 De tekening van de BMW wekt geen enkele suggestie van dealerschap of van het bestaan van enige speciale relatie met eiseressen.

Daarbij is van belang dat het publiek dat de betreffende brochure onder ogen krijgt, bestaat uit terzake kundige inkoopmedewerkers van grote en middelgrote detaillisten in de autobranche en garagebedrijven.

In dat verband verwijst gedaagde naar diverse door haar in het geding gebrachte brochures van derden, waaruit blijkt dat voor het promoten van niet van een merkhouder afkomstige accessoires in de autobranche aangeleund wordt bij woord/beeldmerken van autofabrikanten, waaronder het BMW-merk.

5 Beoordeling van het geschil

5.1 Bij pleidooi is van de zijde van eiseressen kenbaar gemaakt dat de onderhavige vorderingen zijn gebaseerd op het in art. 13A lid 1 aanhef en sub 2 omschreven 'ander gebruik'. De rechtbank zal het gevorderde hierna dan ook op deze grondslag beoordelen.

5.2 In de brochure van gedaagde uit maart 1993 staan alle automerken genoemd waarvoor gedaagde verlagingsveren levert. Als illustratie zijn op iedere pagina twee van deze auto's c.q. automerken afgebeeld die, los van specifieke logo/beeldmerk, aan hun vorm herkenbaar zijn.

Eén van de afgebeelde auto's is een BMW.

5.3 Uit de wijze waarop gedaagde de auto's heeft afgebeeld, namelijk ter illustratie van haar eigen produkten, waarbij behalve een BMW nog een aantal andere automerken is afgebeeld, leidt de rechtbank af dat gedaagde daarbij niet één bepaald automerk op het oog heeft gehad. Ten aanzien van geen van de afgebeelde automerken wordt door gedaagde de suggestie gewekt als zou zij behoren tot de dealerorganisatie van het betreffende automerk of anderszins een speciale relatie met de fabrikant en/of leverancier van dit automerk onderhouden.

5.4 Het onder 5.3 overwogene geldt eveneens ten aanzien van de afbeelding van de BMW. Dat op de afbeelding van de BMW het BMW logo zichtbaar is, is daarbij niet terzake doende.

5.5 Nu gedaagde door de wijze van afbeelding van de BMW geen onjuiste suggesties heeft gewekt en evenmin de goede reputatie en goodwill van het BMW merk heeft aangetast, is er geen sprake van schade als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub 2 BMW. Derhalve maakt gedaagde met de betreffende brochure geen inbreuk op de merkrechten van eiseres sub 1.

Los van hetgeen eiseressen ter ondersteuning van de beweerdelijke merkinbreuk hebben aangevoerd, hebben zij geen feiten en omstandigheden gesteld waaruit anderszins onrechtmatig handelen door gedaagde zou moeten blijken. Het onderdeel van de vordering van eiseressen als genoemd onder 3.1 sub a dient derhalve te worden afgewezen. Aangezien de overige onderdelen van de vordering ook gebaseerd zijn op merkinbreuk respectievelijk onrechtmatig handelen, dienen deze eveneens te worden afgewezen.

5.6 Eiseressen zullen, als de in het ongelijk gestelde partij, in de proceskosten worden verwezen.

6 Beslissing

De rechtbank:

6.1 Wijst de vordering af.

6.2 Veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op f 290,- aan verschotten en f 2.130,- aan salaris van de procureur.

b Gerechtshof te Amsterdam, 27 juni 1996 (mrs. L. Frijda, D.H.M. Peepkorn en G. Visser).

2 De grief

De grief houdt het volgende in.

Ten onrechte heeft de rechtbank geoordeeld dat Blok met de in dit geding bedoelde brochure en de daarin vervatte afbeeldingen van een BMW-automobiel voorzien van beeldmerken van het gebruik waarvan BMW bij uitsluiting van anderen is gerechtigd, geen inbreuk heeft gemaakt op de merkenrechten van BMW.

3 Beoordeling van de grief

3.1 Nu geen van partijen bezwaar heeft gemaakt tegen de feiten, zoals de rechtbank die in rechtsoverweging 2 onder (a) tot en met (f) van het vonnis heeft vastgesteld, kan het hof van die feiten uitgaan.

3.2 Blok, die ook handelt onder de naam Jamex, brengt accessoires voor auto's op de markt. In dit geding gaat het om verlagingsveren. Deze dienen ter vervanging van de van fabriekswege aangebrachte veren. Zij maken dat de auto lager op de weg komt te liggen en aldus een sportiever aanblik biedt. Blok biedt verlagingsveren voor verschillende merken en types auto's aan, waaronder voor BMW's. Aangekend zij dat deze veren niet door of vanwege BMW op de markt worden gebracht.

3.3 Naar BMW erkent, is het aanbieden en verhandelen van deze, de originele onderdelen vervangende, accessoires voor onder meer BMW's niet onrechtmatig. De bezwaren van BMW richten zich echter tegen een afbeelding van een BMW zoals die,

in verband met deze verlagingsveren, voorkomt in brochures van Blok.

3.4 Het gaat om brochures van het formaat A4. De bladzijden vertonen veelal het opschrift 'Sport Springs' en 'Sports Line' soms met de toevoeging 'JAMEX'. De bladzijden zijn geïllustreerd met tekeningen van diverse auto-modellen waarvoor Blok verlagingsveren levert. Daaronder bevindt zich een model BMW. De illustratie meet ongeveer 10x4 centimeter. Naar de rechtbank heeft vastgesteld, zijn de velgen van deze BMW voorzien van het beeldmerk van BMW. Dat geldt overigens ook voor de motorkap van de afgebeelde auto. Beide beeldmerken hebben, binnen de genoemde afmetingen van de illustratie, de grootte van een speldekop.

3.5 BMW verzet zich in de eerste plaats op grond van haar merkrecht tegen het gebruik van haar beeldmerk doch – naar zij ook bij pleidooi in hoger beroep heeft toegelicht – uitsluitend voor zover de velg van de als illustratie gebruikte BMW is voorzien van haar beeldmerk. BMW acht het afbeelden van één van haar modellen niet een inbreuk op haar merkrecht. Dat brengt mee, zo heeft zij toegelicht, dat ook het afbeelden van het BMW-beeldmerk op die plaatsen waar het van harentwege BMW is aangebracht – zoals op de motorkap – als geoorloofd moet worden beschouwd. Naar BMW stelt, ligt dat echter anders met betrekking tot het BMW-merk op de afgebeelde velg, want die velg is niet de originele, van haar afkomstige velg. Het merkteken is daarop niet van harentwege aangebracht.

3.6 Nu BMW haar verzet uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van haar merk op een onderdeel van de afgebeelde model BMW, te weten op de velg, moet gelden dat dit gebruik door Blok niet een rechtens relevante inbreuk op het merkrecht van BMW oplevert. In de hiervoor in 3.4 beschreven context van de als illustratie afgebeelde BMW is de aanduiding van het BMW-merk op de velg volkomen ondergeschikt aan het doel dat die illustratie, als geheel, kennelijk heeft. Die is om te tonen hoe een BMW voorzien van verlagingsveren eruit ziet. Het afbeelden van merktekens – door de geringe omvang nauwelijks als zodanig te onderscheiden en zonder enige bijzondere nadruk – op motorkap en velg heeft voor dat doel geen zelfstandige betekenis.

3.7 Ook valt niet in te zien dat er een voor de beoordeling van de gestelde merkinbreuk relevant verschil bestaat tussen het – door BMW wél geoorloofd geachte – merkgebruik op de motorkap en het aangevochten merkgebruik op de velg. BMW voert aan, kort samengevat, dat Blok het BMW-beeldmerk, aangebracht op een niet-origineel accessoire, hier gebruikt voor de verkoop van haar eigen, met BMW concurrerende, produkten. Deze stelling vindt haar weerlegging in wat in 3.6 over het doel van de illustratie is overwogen. Zij is bovendien feitelijk onjuist nu, naar Blok niet voldoende weerspraken heeft aangevoerd, de velg, als weergegeven, is ontsproten aan de fantasie van de tekenaar en geenszins een bestaand, maar niet van BMW afkomstig, accessoire is.

3.8 Reeds op deze gronden moet de vordering van BMW, voor zover op merkgebruik gegrond, worden afgewezen. Zou daarover anders moeten worden gedacht, dan geldt het volgende.

3.9 Het door BMW gelaakte merkgebruik – op de eerder bedoelde velg van de afgebeelde BMW – staat niet in voldoende rechtstreeks verband met de waren (auto-onderdelen) waarvoor BMW haar merk heeft ingeschreven om te worden beschouwd

als gebruik in de zin van artikel 13 A, lid 1 onder 1, van de Benelux Merkenwet (waar in het navolgend wordt gesproken van de Benelux Merkenwet, wordt bedoeld op die wet, zoals deze van kracht was tot 1 januari 1996).

3.10 Immers, de reclame-uiting waarin het merk wordt gebruikt, betreft niet van BMW afkomstige waren maar handelswaar van Blok. Bovendien bestaat, als overwogen, een velg zoals deze in de illustratie voorkomt niet. Tenslotte is er niet voldoende verband tussen (het merkgebruik op) die velg en de handelswaar waarop de reclame-uiting betrekking heeft, te weten verlagingsveren.

3.11 Zoals BMW ook in de eerste instantie heeft betoogd – en de rechtbank in haar vonnis heeft gevolgd – moet dit merkgebruik worden beschouwd als ander gebruik van haar beeldmerk in de zin van het bepaalde in artikel 13 A, lid 1 onder 2, van de Benelux Merkenwet. Het hof is op overeenkomstige gronden als hiervoor in 3.5 tot en met 3.8 overwogen, met de rechtbank, van oordeel dat dit merkgebruik geen schade in de zin van die bepaling kan toebrengen.

3.12 Daar komt bij dat Blok een geldige reden heeft tot het onderhavige merkgebruik. Het handel drijven in – de originele onderdelen vervangende – accessoires bestemd voor (merk-)auto's is immers geoorloofd. Dat brengt met zich dat het Blok beginsel moet zijn toegestaan reclame te maken voor het verhandelen van die accessoires, in het bijzonder om te kunnen aankondigen dat zij verlagingsveren, bestemd voor inbouw in BMW's aanbiedt. In die reclame-uitingen zal zij zich niet alleen van het woordmerk BMW, maar ook – zoals in dit geval, bij het visueel communiceren van haar reclameboodschap – van het desbetreffende beeldmerk moeten kunnen bedienen.

3.13 Dit belang van Blok dient te worden afgewogen tegen het belang van BMW als merkhoudster om te voorkomen dat Blok voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van die merken met alle daaraan voor de reclame-functie van die merken inherente gevaren. Voor dit laatste immers bestaat geen geldige reden.

3.14 Nadat de rechtbank zulks had verworpen, heeft BMW in hoger beroep uitdrukkelijk niet langer gehandhaafd dat het gebruik van het merk BMW in de afbeelding van het desbetreffende model de suggestie wekt dat Blok BMW-dealer is of met BMW een speciale relatie heeft. Thans stelt BMW nog dat Blok door het gebruik van het BMW-merk een bepaalde kwaliteits-suggestie wekt ten aanzien van de door haar verhandelde accessoires en aldus de reclame-functie van het BMW-merk aantast. Voorts dat Blok de garantie-functie van dit merk aantast, nu zij reclame maakt voor accessoires die bestemd zijn om essentiële, originele onderdelen van BMW's te vervangen. Daardoor worden gebreken van die onderdelen aan BMW en niet aan Blok aangerekend.

3.15 Nog daargelaten dat deze bezwaren van BMW niet met zich brengen dat Blok door het onderhavige merk-gebruik voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van dat merk, heeft BMW zowel het een als het ander niet voldoende feitelijk onderbouwd. Dat had temeer op haar weg gelegen omdat de verkrijgbaarheid van dit soort (vervangende) accessoires en de wijze waarop daarvoor reclame wordt gemaakt nu eenmaal een gegeven is dat de door BMW bedoelde functies van haar merken op zich reeds relatieveert.

3.16 In dit verband zij overwogen dat het hof door het depot door Blok ter griffie van onder meer een twintigtal brochures van ondernemingen die, evenals Blok, niet van de autofabrikant zelf afkomstige accessoires en onderdelen verhandelen, heeft kunnen kennis nemen van de wijze waarop voor dit soort accessoires reclame wordt gemaakt. Deze brochures waren bij gelegenheid van de pleidooien in hoger beroep ter tafel en vormden onderwerp van debat. Naar blijkt, wordt – naast afbeeldingen die meer rechtstreeks appelleren aan de stoere mannelijkheid van de berijder van een met deze accessoires opgetuigde auto – zonder terughoudendheid gebruik gemaakt van afbeeldingen van de, veelal dure, automodellen die ermee kunnen worden uitgerust. Ook de beeldmerken van die auto's zijn waarneembaar. Modellen van het merk BMW zijn in deze folders en brochures ruimschoots vertegenwoordigd.

3.17 Al het voorgaande leidt tot de conclusie dat Blok met het onderhavige gebruik van het beeldmerk van BMW in een illustratie in haar brochure, niet verder is gegaan dan nodig was om de bestemming – bij toepassing in BMW's – van de door haar verhandelde verlagingsveren aan te geven, te weten een lagere wegligging en daardoor een sportiever aanblik van de met die veren uitgeruste BMW. Daarbij is Blok – ruimschoots – gebleven binnen de grenzen van wat als de eerlijke gebruiken in de onderhavige tak van nijverheid en handel kunnen worden beschouwd.

3.18 Feiten of omstandigheden die tot een ander oordeel leiden, zijn gesteld noch anderszins gebleken. De grief faalt.

3.19 In hoger beroep heeft BMW de grondslag van haar verdringen aangevuld met een beroep op haar auteursrecht op het in de brochure afgebeelde model van een BMW, welk model in die brochure zonder haar voorafgaande toestemming is verveelvoudigd en openbaar gemaakt.

3.20 Het hof verwerpt dit beroep, reeds omdat – naar ook blijkt uit de ter griffie gedeponeerde brochures – autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures als de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden. BMW heeft niet gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving – bij wijze van uitzondering – van dat auteursrecht. Derhalve moet het ervoor worden gehouden dat dit geen ander is dan het handhaven – via het auteursrecht – van haar merkrecht. Bij deze stand van zaken komt, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking.

3.21 Ten overvloede zij overwogen dat – zie HR 20 oktober 1995, *RvdW*'95, 212C (Dior/Evora), in het bijzonder rechtsoverwegingen 3.6 – hier dient te gelden dat in beginsel doorslaggevende betekenis moet worden toegekend aan het belang van Blok om op een in de betrokken tak van handel gebruikelijke wijze reclame te kunnen maken voor door haar te koop aangeboden accessoires voor onder meer BMW's, zodat BMW die activiteit in beginsel niet met een beroep op haar auteursrecht kan verhinderen. Schade als gevolg van het niet in acht nemen door Blok van de bepalingen van artikel 25 Auteurswet en/of de wijze waarop Blok in dit geval heeft geadverteerd is gesteld noch gebleken. Schade als gevolg van het feit dat Blok met de onderhavige verlagingsveren BMW concurrentie aandoet, komt bij gebreke van bijzondere omstandigheden niet voor vergoeding in

aanmerking. Schade in verband met de aansprakelijkheid van BMW voor haar produkten is evenmin gebleken, a fortiori is niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan zodanige schade zou moeten worden toegerekend aan de door BMW gestelde auteursrechtinbreuk. Ook om deze reden gaat het beroep van BMW op haar auteursrecht niet op.

3.22 De slotsom is dat het vonnis zal worden bekrachtigd. BMW, die in het ongelijk is gesteld, zal de kosten van het hoger beroep moeten dragen.

4 Beslissing

Het hof:

4.1 bekrachtigt het vonnis waarvan beroep,

4.2 veroordeelt BMW in de kosten van het hoger beroep, tot aan dit arrest aan de zijde van Blok begroot op f 4.620,-. Enz.

c De Hoge Raad, enz.

3 Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie moet van het volgende worden uitgegaan.

(i) BMW (eiseres tot cassatie sub 1) is in de Benelux rechthebbende op het woordmerk BMW en het beeldmerk BMW voor motoren, automobielen en onderdelen daarvan. Onder deze merken brengt zij in de Beneluxlanden sedert 1930 automobielen met toebehoren op de markt.

(ii) BMW Nederland (eiseres tot cassatie sub 2) draagt ten behoeve van BMW zorg voor de leiding, instandhouding en controle van de dealerorganisatie in Nederland. Zij is belast met de afzet van BMW automobielen aan de bij haar aangesloten ondernemingen en met het geven van voorlichting, instructie en bijscholing van het verkoop- en servicepersoneel, waartegenover de betrokken ondernemingen zich verplichten tot het verlenen van service en garantie conform de normen van BMW en BMW Nederland.

(iii) De bij BMW Nederland aangesloten ondernemingen mogen, zolang zij van deze dealerorganisatie deel uitmaken, gebruik maken van de hiervoor onder (i) bedoelde BMW-merken door middel van uithangborden, advertenties en ander reclamemateriaal.

(iv) Blok brengt sets verlagingsveren op de markt in verschillende uitvoeringen, bestemd voor een groot aantal verschillende autotypen.

(v) In een brochure van Blok, getiteld 'Sports Line Jamex', staat een aantal van de auto's afgebeeld waarvoor Blok verlagingsveren levert, waaronder een BMW. De velgen van deze BMW zijn voorzien van het BMW-logo.

(vi) Blok is niet bij de dealerorganisatie van BMW Nederland aangesloten.

3.2.1 BMW en BMW Nederland – hierna tezamen in het enkelvoud als BMW aan te duiden – hebben de hiervoor onder 1 vermelde vorderingen tegen Blok ingesteld, stellende dat Blok inbreuk maakt op de merken van BMW en jegens BMW onrechtmatig handelt door zonder toestemming van BMW in het kader van haar onderneming gebruik te maken van die merken en mede aldus zich voor te doen als een onderneming die met BMW bijzondere betrekkingen onderhoudt, met name door in de hiervoor in 3.1 onder (v) vermelde brochure de afbeelding van een BMW automobiel, voorzien van niet van BMW afkomstige maar van het BMW-logo voorziene velgen, op te nemen.

De Rechtbank heeft de vorderingen afgewezen, met veroordeling van BMW in de kosten van het geding. Zij oordeelde dat Blok door de wijze van afbeelding van de BMW geen onjuiste suggesties heeft gewekt en evenmin de goede reputatie en goodwill van het BMW-merk heeft aangetast, dat daarom geen sprake is van schade als bedoeld in art. 13A lid 1 (oud) van de Eenvormige Beneluxwet op de merken, en dat Blok derhalve met voormelde brochure geen inbreuk maakt op de merkrechten van BMW. Voorts oordeelde zij dat BMW ook overigens geen feiten en omstandigheden had aangevoerd waaruit onrechtmatig handelen door Blok zou moeten blijken.

3.2.2 In hoger beroep heeft BMW onder aanvoering van één grief haar eis – eerst bij conclusie van eis in hoger beroep en vervolgens bij na te noemen akte – verminderd zoals hiervoor in 1 is vermeld. Na deze verminderingen vordert BMW nog, kort samengevat: (i) te verklaren voor recht dat de handelingen van Blok, bestaande in het verspreiden van een brochure waarin de afbeelding van een BMW automobiel, voorzien van niet van BMW afkomstige maar wel van het BMW-logo voorziene velgen, is opgenomen, inbreuk maken op de merkrechten van BMW en anderszins jegens BMW onrechtmatig zijn; (ii) Blok op straffe van verbeurte van een dwangsom van f 25.000,- per dag te verbieden in van haar uitgaande advertenties, reclameuitingen of andere aankondigingen, in het bijzonder door de verspreiding van voormelde brochure, gebruik te maken van de merken van BMW of van enig daarmee overeenstemmend teken; (iii) de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep te compenseren.

Voorts vulde BMW ook de grondslag van haar vorderingen aan door aan te voeren (conclusie van eis in hoger beroep sub 4.4.2) dat 'het gehele uiterlijk van de auto, althans de kenmerkende onderdelen daarvan, de hoedanigheid bezitten van een auteursrechtelijk beschermd werk' en dat aldus het zonder toestemming van BMW als rechthebbende tot dit auteursrecht afbeelden van dit uiterlijk van een BMW-personenauto in brochures, zoals te dezen door Blok worden verspreid, een ingevolge art. 1 Auteurswet ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking in strijd met het aan BMW toekomende auteursrecht oplevert.

Nadat partijen na afloop van de op 27 september 1995 gehouden pleidooien met Hof hadden verzocht arrest te wijzen indien zij niet binnen vier weken te kennen zouden hebben gegeven dat zij het geschil hebben beëindigd (zie 's Hofs rov. 1.6), heeft BMW bij akte van 22 februari 1996 haar eis verminderd zoals reeds vermeld. Bij akte van gelijke datum heeft Blok zich uitgelaten zoals hierna in 3.3 zal worden weergegeven.

Het Hof heeft op de gronden, vermeld in rov. 3.1-3.2.1 van zijn arrest, de door BMW aangevoerde grief ongegrond bevonden, het vonnis van de Rechtbank bekrachtigd en BMW veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. Hiertegen richt zich het middel.

3.4 In zijn rov. 3.5-3.18 heeft het Hof onderzocht of BMW zich op grond van het merkrecht van BMW kan verzetten tegen het afbeelden van het beeldmerk BMW op de velgen van het in de brochure afgebeelde model BMW. Naar 's Hofs oordeel is dit niet het geval. Dit oordeel wordt in het cassatiemiddel niet bestreden, afgezien van de door de onderdelen 1 en 2 aangevoerde en hiervoor ongegrond bevonden klacht dat het Hof zich van een oordeel had dienen te onthouden.

Vervolgens is het Hof overgegaan tot een beoordeling van het door BMW ter aanvulling van de grondslagen van haar vorderingen aangevoerde beroep op een aan BMW toekomend au-

teursrecht op het in de brochure afgebeelde model BMW. Het Hof heeft dit beroep in zijn rov. 3.20 en 3.21 verworpen. Hiertegen richten zich de onderdelen 3 tot en met 7.

3.5.1 Het Hof heeft de verwerping van dat beroep op auteursrecht gegrond op zijn oordelen (rov. 3.20):

– dat autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures als de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden;

– dat BMW niet heeft gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving – bij wijze van uitzondering – van dat auteursrecht;

– dat het derhalve ervoor moet worden gehouden dat dit geen ander is dan het handhaven – via het auteursrecht – van haar merkrecht;

– dat bij deze stand van zaken, nu de op merkrecht gegronde vordering is afgewezen, ook de vordering op grond van auteursrecht niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Onderdeel 3 klaagt in de eerste plaats dat uit 's Hofs beslissing niet kenbaar is waarop het Hof de conclusie baseert dat autofabrikanten, en met name BMW, afbeeldingen van hun modellen in brochures zoals de onderhavige niet op grond van hun auteursrecht plegen te verbieden.

De klacht mist doel. Het Hof heeft in zijn rov. 3.16 melding gemaakt van het depot door Blok van onder meer een twintigtal brochures van ondernemingen die, evenals Blok, niet van de autofabrikant zelf afkomstige accessoires en onderdelen verhandelen; het Hof constateerde voorts dat in die brochures, die bij de pleidooien te tafel waren en onderwerp van debat vormden, zonder terughoudendheid gebruik wordt gemaakt van afbeeldingen van de automodellen die ermee kunnen worden uitgerust. In het licht hiervan moet worden aangenomen dat het Hof angevallen conclusie heeft gebaseerd op die overgelegde brochures in verband met hetgeen het Hof heeft afgeleid uit de bij de pleidooien over en weer ten aanzien van de gebruikelijkheid van afbeeldingen van automobielen in dergelijke brochures gedane uitlatingen.

3.5.2 Voorts klaagt onderdeel 3 dat niet valt in te zien dat, indien in het verleden door autofabrikanten en met name BMW niet met een beroep op hun auteursrecht placht te worden opgetreden, zulks in de weg zou staan aan het thans vragen van een verbod.

Deze klacht berust op een verkeerde lezing van 's Hofs arrest en kan dus bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het Hof heeft niet geoordeeld dat een verbod als het te dezen gevorderde niet toewijsbaar is omdat het in het verleden niet placht te worden gevraagd, noch ook dat BMW haar aan het auteursrecht ontleende rechten heeft prijsgegeven, maar heeft slechts op de ongebruikelijkheid van een op auteursrecht gebaseerd optreden van autofabrikanten tegen afbeeldingen van automodellen in brochures als de onderhavige gewezen bij wege van inleiding op de overweging dat BMW niet heeft gesteld welk specifiek, van haar belang bij handhaving van haar merkrecht te onderscheiden, belang zij heeft bij handhaving – bij wijze van uitzondering – van dat auteursrecht.

3.6 De onderdelen 4 en 5 zijn eveneens tevergeefs voorgesteld. Het Hof heeft niet over het hoofd gezien dat BMW heeft betoogd dat aan het uiterlijk van de auto, althans aan het uiterlijk van de kenmerkende onderdelen van de auto, auteursrechtelijke bescherming toekomt en dat de handelwijze van Blok een schending daarvan oplevert, maar heeft, de juistheid van dat betoog

in het midden latend, geoordeeld dat BMW onvoldoende feiten en omstandigheden heeft gesteld waaruit zou kunnen volgen dat zij te dezen een specifiek, van het belang bij handhaving van haar merkrechten te onderscheiden, belang heeft bij handhaving van het auteursrecht waarop zij zich beroept.

In het kader van haar beroep op auteursrechtelijk bescherming heeft BMW blijkens de gedingstukken volstaan met aan te voeren dat en waarom het uiterlijk van (de kenmerkende onderdelen van) de auto een auteursrechtelijke beschermd werk is, dat het zonder toestemming van BMW afbeelden van dit uiterlijk een ongeoorloofde verveelvoudiging en openbaarmaking oplevert, en dat geen van de in de Auteurswet bepaalde uitzonderingen op het verbod van openbaarmaking of verveelvoudiging van toepassing is. In het licht hiervan is het geenszins onbegrijpelijk dat het Hof in de stellingen van BMW niets heeft aangetroffen waaruit zou kunnen volgen dat BMW bij het onrechtmatig doen verklaren en het doen verbieden van het opnemen van afbeeldingen van het bedoelde uiterlijk in brochures als de onderhavige, enig ander belang heeft dan het belang dat zij aan haar op merkinbreuk gegronde vorderingen ten grondslag heeft gelegd, te weten (kort gezegd) het belang dat de reputatie van haar producten niet wordt aangetast en dat de indruk wordt vermeden dat Blok deel zou uitmaken van de dealerorganisatie van BMW. Dat dit belang door het gebruik van de onderhavige brochure zou worden aangetast, heeft het Hof niet aannemelijk geacht (zie met name rov. 3.14 en 3.15). Op grond van een en ander is het Hof tot de slotsom gekomen dat BMW onvoldoende belang heeft bij haar op auteursrecht gebaseerde vorderingen. Deze gedachtengang van het Hof geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is niet onbegrijpelijk.

3.7 De tegen 's Hof's rov. 3.21 gerichte onderdelen 6 en 7 kunnen bij gebrek aan belang onbesproken blijven, nu zij zich richten tegen door het Hof ten overvloede gegeven oordelen.

4 Beslissing

De Hoge Raad:
verwerpt het beroep;
veroordeelt BMW c.s. in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Blok begroot op nihil. Enz.

Noot

Geldige reden en gebruik van het merk in reclame

Dit arrest heb ik ook reeds betrokken in mijn noot bij het Dior/Evora arrest van het HvJEG [BIE 1998, nr. 41, blz. 211. Red.]. Een ander aspect van de uitspraak van het Amsterdamse hof verdient echter nog een kanttekening.

Het hof besteedt bij de beoordeling van het gebruik dat Blok maakt van het beeldmerk van BMW onder meer aandacht aan de vraag of Blok daarvoor een geldige reden heeft. Nadat het hof heeft vastgesteld dat er voor BMW geen kans op schade bestaat, gaat het na of Blok een geldige reden had. Dat was niet nodig want de geldige reden komt niet aan de orde indien er geen kans op schade is.

Daarbij valt op dat het hof niet verwijst naar of gebruik maakt van de bewoordingen van het Claeryn arrest van het BenGH. Het BenGH objectiverde de geldige reden sterk; onvoldoende is dat de gebruiker van het merk bij dat gebruik een redelijk belang heeft. Het daarom uitgesproken 'noodzaak-criterium' werd in de daarop volgende jaren stevast gezien als een obstakel voor vergelijkende merkreclame.

Het hof objectiveert het redelijk belang van de gebruiker eveneens, maar niet door na te gaan of er een noodzaak bestond voor het gebruik van het merk, die de schade rechtvaardigde. Die was er ook niet echt. Het hof zoekt het veeleer in een belangenafweging t.o.v. het belang van de merkhouders om te voorkomen dat Blok voordeel trekt uit de reputatie en goodwill van de merken van BMW. Daarbij betreft het hof tevens de eerlijke gebruiken in de onderhavige tak van nijverheid en handel.

De wijze waarop het hof een en ander afweegt, is niet helemaal zuiver, omdat het hof te veel de afwezigheid van schade aan de reputatie en goodwill meeweegt in de objectivering. Wel juist vind ik de uitkomst. Uitgangspunt zal moeten zijn dat het gebruik van het merk een belangrijke informatieve functie vervult in het kader van het doen van mededelingen over de op zich geoorloofde handel van de gebruiker. Het belang van de voorlichting of communicatie prevaleert boven dat van de merkhouders. Een daaruit voortvloeiende schade zal de merkhouders daarom voor lief moeten nemen. Om die reden zal degene die op een geoorloofde wijze zijn product vergelijkt met dat van zijn concurrent een geldige reden hebben daarbij het merk, waaronder de concurrent zijn product (of dienst) in het verkeer brengt, te gebruiken.

Ste.

Nr. 53 Arrondissementsrechtbank te Haarlem, enkelvoudige kamer, 28 april 1998¹

(omgepakte kogellagers)

Mr. C.J.J. van Maanen.

Art. 30-36 EG-Verdrag

Nu kunstmatige afscheiding van de markten binnen de EG niet gebleken is, is de 'ompak'-rechtspraak van het HvJEG niet relevant.

Art. 13A, lid 2b en art. 13A, lid 8 Benelux-Merkenwet j° art. 7 Merkenrichtlijn

Op eiseres INA rust de stelplecht dat zij een gegronde reden heeft zich tegen het verder verhandelen (na ompakken) door gedaagde AKN van de INA-kogellagers te verzetten.

Onder de bijzonderheden die de onderhavige kogellagermarkt kenmerken, vervult het merk INA nauwelijks een herkomstgarantiefunctie of een kwaliteitsgarantiefunctie.

De rechtbank acht onaannemelijk dat er lieden zijn die hun levensstijl tot uitdrukking willen brengen door middel van het merk kogellager dat gemonteerd is in hun rollend of anderszins draaiend materieel, zodat ook de communicatiefunctie van het merk slechts geringe betekenis heeft.

Tegen deze achtergrond levert noch (a) het verwijderen van de buitenverpakking (te vergelijken met de omdoos waarin een kruidenier rollen kaakjes ontvangt), noch (b) het opbreken van de binnenverpakkingen (met vervanging door een betere), noch (c) de herverpakking van de INA-lagers in een eigen omdoos van gedaagde (wat een andere afnemer van INA met INA's toestemming ook doet), voor INA een gegronde reden op om zich tegen de verdere verhandeling door AKN te verzetten.

Art. 6:162 en art. 6:194 Burgerlijk Wetboek

Ook geen onrechtmatige daad of misleidende reclame.

¹ Beroep ingesteld. Red.