

Inleiding

1

In Nederland kan men bestek kopen waarop het woord MICHELIN staat afgedrukt. Het gaat om messen, vorken en lepels die door de Duitse onderneming (kortweg:) Michels reeds langere tijd op de markt worden gebracht, eind tachtiger jaren onder meer via de spaarzegelactie van Shell. Dat was voor de houdster van het merk MICHELIN (die ik hier verder als Michelin zal aanduiden) aanleiding het kort geding aan te spannen dat leidde tot bovenstaand tussenarrest. Het merk MICHELIN is niet alleen bekend vanwege de banden onder dat merk maar ook vanwege de MICHELIN-kaarten en niet te vergeten de MICHELIN-gidsen waarin men rustig gelegen hotels kan herkennen aan een zwart of rood figuurtje (dat overigens niet een vogeltje voorstelt, zoals veel mensen denken, maar een persoon in een ligstoel) en waarin vorken en lepels worden gebruikt ter kwalificatie van restaurants. Onder meer in dit laatste zag Michelin de mogelijkheid van schade aan haar merk door gebruik van MICHELIN voor bestek. Merkgebruik dus voor waren die niet soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Michelin rechten had verworven (banden, gidsen, kaarten en toeristische dienstverlening). Volgens art. 13A aanhef en onder 2 Benelux Merken Wet kan de merkhouder zich inderdaad tegen dergelijk gebruik verzetten wanneer daardoor schade aan de merkhouder kan ontstaan en de gebruiker geen geldige reden voor dat gebruik heeft. Michelin stelde dat schade dreigde door gevaar voor verwarring en voor economische en juridische associatie alsmede dat afbreuk zou worden gedaan aan de werfkracht en exclusiviteit van haar merk. Het Hof Arnhem was niet overtuigd van deze schademogelijkheden. Dat men hierover anders kan oordelen, blijkt uit het door de Rechtbank Haarlem gewezen (niet gepubliceerde) vonnis in de tussen partijen aanhangige bodemprocedure, waarin de mogelijkheid van schade wel werd aangenomen. Van dit vonnis werd door Michels appel ingesteld bij het Hof Amsterdam. Gelet op het nog aanhangig zijn van deze procedure laat ik de schadevraag voor wat zij is. Ik beperk mij tot de twee in voormeld arrest van de Hoge Raad aan de orde zijnde rechtsvragen, te weten die van de rechtsverwerking en die van de betekenis van het gebruik van een merk op een wijze die anders is dan uit het depot van dat merk blijkt. Omdat beide vragen ongetwijfeld in de bodemprocedure nader aan de orde zullen komen, past ook bij mijn commentaar daarop enige terughoudendheid.

Rechtsverwerking

2

Michels gebruikt het merk MICHELIN voor bestek reeds sinds 1958 in de Benelux, aanvankelijk op bescheiden doch sedert eind zestiger jaren op intensievere schaal. In 1975 verrichtte Michels een internationaal depot van het merk MICHELIN met gelding voor o.a. de Benelux. Begin tachtiger jaren voerde Michelin in Duitsland een inbreukprocedure tegen Michels, waarin haar vorderingen overigens werden afgewezen. Wel slaagde Michelin erin de inschrijving van het merk MICHELIN voor bestek in Engeland

tegen te houden. Ziedaar de basis voor het verweer van Michels dat Michelin haar rechten had verwerkt; zij heeft immers getalmd met de uitoefening van haar rechten en de indruk gewekt niet tegen Michels in de Benelux te zullen optreden. Het Hof Arnhem heeft het verweer verworpen, overigens wel mede met de overweging dat het kort geding zich niet leent voor een verder feitenonderzoek op dit punt. Mij dunkt dat de door Michelin aangevoerde omstandigheden een dergelijk onderzoek in de bodemprocedure zeker noodzakelijk maken.

3

In het incidentele middel was Michels voor twee ankers gaan liggen: een nationaal- en een Europeesrechtelijk anker. De Hoge Raad bevestigt (r.o. 4.1.2.) de nationale leer dan enkel talmen of niet voortvarend optreden geen grond voor rechtsverwerking oplevert (zie onder meer HR 18 januari 1991, [NJ 1991, 272](#)). Er moet meer zijn (Schoordijk spreekt in zijn Tilburgse afscheidsrede (Rechtsverwerking, KUB Tilburg 1991) van 'een plus'). Dat meerdere kan afgeleid worden uit bepaald marktgedrag dat naar mijn mening altijd door beginselen van redelijkheid en billijkheid wordt beheerst (aan dit onderwerp heb ik in mijn intreerede in Groningen uitvoerig aandacht besteed (Volgende het rechte oordeel van redene, RU Groningen 1993)). Er kan sprake zijn van onredelijk gedrag wanneer stilzitten gedogen wordt.

4

En daarmee komen we bij het Europeesrechtelijk anker van de rechtsverwerking. In de zogenaamde Eerste Harmonisatierichtlijn Merkenrecht van 21 december 1988 (Pb. 1989, L40; men vindt de tekst ook in Vermande's Wettenreeks Intellectuele Eigendom, Lelystad 1993, p. 205 en Gielen-Wichers Hoeth, Merkenrecht, Zwolle 1992, p. 749) is de verplichting voor de Lidstaten opgenomen om een rechtsverwerkingsbepaling op te nemen (art. 9). Deze zal voor de Benelux worden opgenomen in [art. 14bis](#) BMW, welke implementatie naar verwachting eind dit jaar, begin volgend jaar in werking treedt. Het systeem is dat een merkhouder die gedurende vijf jaren bewust het gebruik van een gedeponeerd merk gedooft niet meer tegen gebruik en depot zal kunnen optreden. Michels stelde dat de handelwijze van Michelin geheel binnen deze bepaling viel. Het probleem was echter dat het feitencomplex waarop de rechtsverwerking was gebaseerd zich geheel vóór de vaststelling van de Richtlijn afspeelde. Alle pogingen om gaar bij deze nieuwe rechtsverwerkingsbepaling te spinnen (anticiperende interpretatie, directe werking en strijd met [art. 30](#) EG-Verdrag) mislukten op de gronden die AG Koopmans al in zijn conclusie had aangegeven. De Hoge Raad beschouwt de bepaling van de Richtlijn als een 'scherpe regel' die 'het geldende recht wijzigt' (r.o. 4.2.1). In het algemeen is dit juist. Behoudens de beslissingen van de Zwolse Rechtbank in de California-zaak (29 april 1970 en 31 maart 1971, BIE 1976, 207) wordt rechtsverwerking in IE-zaken vrijwel nooit aangenomen. Daarin komt, in elk geval wat merkenzaken betreft inderdaad een 'scherpe' verandering doordat bewust gedogen over een periode van vijf jaren al voldoende kan zijn om een actie te laten stranden. Dat de Richtlijn spreekt van 'bewust' gedogen, is overigens opvallend. Het is namelijk de vraag in hoeverre men ook 'onbewust' kan gedogen. Wat hier ook van zij, met de nieuwe op het beginsel van de rechtszekerheid gebaseerde regel zal terdege rekening moeten worden gehouden.

Ik denk dat de regel zeker een reflexwerking zal hebben op de uitoefening van andere IE-rechten.

Wijze van merkgebruik

5

Een van de argumenten die door Michelin naar voren waren gebracht, was dat Michels in de presentatie van haar merk steeds dichter naar de wijze van gebruik van het merk MICHELIN toekroop. Dit was voor Michelin aanleiding haar eis bij het hof te vermeerderen door subsidiair een verbod te vorderen van gebruik van het teken MICHELIN met een lettertype dat visueel identiek is aan of overeenstemt met het lettertype van Michelin. Het hof oordeelde (r.o. 7.1 eindarrest) dat door gebruik van het merk MICHELIN voor bestek in een stylering die sterk lijkt op de wijze waarop Michelin haar merk gebruikt (te weten in dik gedrukte kapitalen), risico van verwatering ontstaat. Echter, het hof stelde vast (r.o. 7.3) dat de dik gedrukte kapitalen-versie van het merk MICHELIN niet als merk was gedeponeerd en — nu deze versie op zichzelf onderscheidend vermogen heeft en dus merk is — onbeschermd is, zodat het beroep van Michels op het voorschrift van art. 12A opging. Dit voorschrift houdt in dat niemand, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming kan inroepen van een merk zonder dat daarvan eerst een depot is verricht. Michelin had het woord MICHELIN alleen in gewone letters gedeponeerd. Onduidelijk is waarom Michelin hangende het geding niet alsnog het woord MICHELIN in de dik gedrukte kapitalen-versie heeft gedeponeerd; art. 12A derde lid bepaalt immers dat de niet-ontvankelijkheid van een inbreukvordering wordt opgeheven door depot tijdens het geding.

6

De vraag naar het belang van een niet gedeponeerde uitvoering van een merk is reeds in ander verband verschillende malen aan de orde geweest. Allereerst in het kader van de vaststelling of tussen een merk en een teken overeenstemming bestaat. Het betrof een geschil tussen het uiterlijk van de achtkantige dozen van Droste-flikken en die van Baronie. Ten tijde van de aanval in kort geding was de achtkantige vorm niet als vormmerk gedeponeerd, maar wel zichtbaar in het als beeldmerk gedeponeerde uiterlijk van de bovenzijde van de doos. De Hoge Raad oordeelde dat het feit dat de achtkantige vorm geen onderscheidend vermogen heeft, niet meebrengt dat deze wijze van gebruik van het merk niet als bijzondere omstandigheid van het geval in de beoordeling van de overeenstemmingsvraag mag worden betrokken (HR 2 maart 1990, [NJ 1991, 148](#) m.nt. DWFV). Het BenGH heeft in het nog altijd zaligmakende criterium voor overeenstemming dat het gaf in het Union-arrest (20 mei 1983, [NJ 1984, 72](#) m.nt. LWH, [BIE 1984, 94](#) m.nt. DWFV), beslist dat rekening moet worden gehouden met de bijzonderheden van het gegeven geval. Zie voor een nog steeds niet opgeloste (en helaas in de Droste/Tjoklat-zaak niet aan het BenGH voorgelegde) vraag of in dat kader óók rekening mag worden gehouden met niet gedeponeerde maar wel onderscheidene onderdelen van het merk, de in de noot van Verkade onder het genoemde arrest vermelde literatuur en Gielen-Wichers Hoeth, t.a.p. nrs. 1086 en 1100.

7

In de tweede plaats komt dit probleem om de hoek kijken bij verval van het merkrecht door niet normaal gebruik in de zin van [art. 5 lid 3](#) BMW. Maar al te vaak wordt een merk op een andere wijze gebruikt dan uit het depot blijkt. Dat kan er na enige tijd toe leiden dat het merkrecht vervalt. Uit art. 5C onder 2 Verdrag van Parijs tot bescherming van industriële eigendom blijkt dat zolang het merk zoals gebruikt maar niet op onderscheidende bestanddelen afwijkt van het merk zoals gedeponeerd, het verval wordt voorkomen (een soortgelijke bepaling is opgenomen in art. 5 lid 3 onder a van het Protocol tot wijziging van de BMW (Trb. 1993, 12, Bijlage bij [IER 1993, nr. 1](#) en Vermande's Wettenreeks Intellectuele eigendom, p. 223)). De merkhouder mag zijn merk dus wel iets aanpassen, zolang de aanpassing de onderscheidende kenmerken maar niet wijzigt (zie voor lagere rechtspraak over dit probleem, L. Wichers Hoeth, Kort Begrip, Zwolle 1993, p. 195 noot 279). De fabrikant van Silk Cut sigaretten kreeg met dit probleem te maken. Hij had de voorzijde van de verpakking die in karakteristieke kleuren werd gebruikt niet in die kleuren maar in zwart/wit gedeponeerd. De terzake van merkinbreuk aangevallen fabrikant van Dunhill sigaretten stelde dat het recht op het merk was vervallen; immers, het merk was nimmer in zwart/wit gebruikt. Over de in een dergelijk geval te hanteren maatstaven stelde de Hoge Raad vragen aan het BenGH. De zaak is echter geschikt zodat de vragen niet zullen worden beantwoord (HR 20 november 1992, [NJ 1994, 388](#), m.nt. DWFV en [IER 1993, 15](#)).

8

In het onderhavige arrest komt het belang van niet gedeponeerde onderdelen van het merk in nog een ander verband op. Het gaat nu niet om de overeenstemmingsvraag (er was geen twijfel mogelijk over de overeenstemming tussen het in gewone letters gedeponeerde woordmerk MICHELIN en het door Michels gebruikte woord MICHELIN), maar om de subsidiaire stelling van Michelin dat door de wijze van gebruik van dit woord door Michels, die sterk lijkt op een in de praktijk gebruikte vorm van het eisende merk MICHELIN, (verwaterings)schade in de zin van [art. 13A](#) onder 2 BMW ontstaat. Omdat die vorm onderscheidend vermogen heeft en niet is gedeponeerd, heeft de Hoge Raad aan het BenGH de in het arrest geformuleerde vraag gesteld. Hoewel die vraag in het kader van toepassing van art. 13A onder 2 is gesteld, zal het antwoord zeker ook van belang zijn voor andere gevallen waarin beroep wordt gedaan op niet gedeponeerde, wel onderscheidende bestanddelen van een merk, zoals hiervoor in nrs. 6 en 7 omschreven.

9

De vraag waarmee wij voorlopig blijven zitten, is hoe dergelijke gevallen onder de Harmonisatie Richtlijn moeten worden beoordeeld. Er is meer dan een MICHELIN-kaart voor nodig om de juiste weg naar Luxemburg te vinden, waar het laatste woord over deze vraag moet worden beantwoord. Wie weet, brengt de bodemprocedure in het onderhavige geschil ons nog eens zover.

Ch. Gielen