BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 81/5/7

ARREST VAN 29 JUNI 1982

in de zaak A 81/5

Inzake :

HAGENS TRANSPORTEN B.V.

en

JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.

tegen

THEODORUS NIEMEYER B.V.

Procestaal : Nederlands

ARRET DU 29 JUIN 1982

dans l'affaire A 81/5

En cause :

HAGENS TRANSPORTEN B.V.

et

JOH. JACOBS & Co. G.m.b.H.

contre

THEODORUS NIEMEYER B.V.

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 81/5

Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 23 juni 1981 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1981 in de zaak van 1. Hagens Transporten B.V. te Wellerlooi en 2. Joh. Jacobs G.m.b.H. te Bremen tegen Theodorus Niemeyer B.V. te Groningen, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 13A. van de Eenvormige Benelux-wet op de warenmerken worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat de procedure welke tot voormeld arrest heeft geleid, kort als volgt kan worden samengevat :

Bij dagvaarding van 26 juli 1979 heeft Niemeyer in kort geding voor de President van de Arrondissementsrechtbank te Roermond gevorderd dat Hagens elk gebruik van het merk JACOBS of van een ander met het merk JAKOBS overeenstemmend teken zou worden verboden. Niemeyer stelde daartoe dat zij rechthebbende is op het merk JAKOBS voor onder meer koffie en dat Hagens op dat merk inbreuk maakt door-dat zij in Nederland koffie, voorzien van het merk JACOBS, in het verkeer brengt door die koffie te vervoeren van België naar Nederland en aldaar aan in Venlo en omstreken gevestigde detaillisten af te leveren. Na verweer van Hagens, die het vervoer erkende, heeft de President bij vonnis van 21 augustus 1979 de vordering afgewezen. Van dit vonnis is Niemeyer in hoger beroep gekomen bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In hoger beroep heeft Jacobs zich aan de zijde van Hagens gevoegd. Bij arrest van 19 augustus 1980 heeft het Hof het vonnis van de President vernietigd en Hagens verboden koffie onder het merk JACOBS of onder een ander met het merk JAKOBS overeenstemmend teken in Nederland af te leveren. Van dit arrest hebben Hagens en Jacobs beroep in cassatie ingesteld, dat de Hoge Raad aan-leiding heeft gegeven hoger bedoelde vragen van uitleg te stellen ;

./.

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

"Tussen Niemeyer, gevestigd in Nederland, en Jacobs, gevestigd in de Bondsrepubliek Duitsland, is een rechtstrijd gaande omtrent het in het verkeer brengen in Nederland door laatstgenoemde van koffie onder het merk JACOBS.

In dit stadium van het geding moet ervan worden uitgegaan dat Niemeyer in Nederland rechthebbende is op het merk JAKOBS voor koffie en dat rechterlijke bevelen van kracht zijn, volgens welke het aan Jacobs en aan een in St. Vith, België, gevestigde tussenhandelaar Hennen verboden is koffie onder het merk JACOBS (of JAKOBS) af te leveren aan in Nederland gevestigde detaillisten.

In de onderhavige procedure vordert Niemeyer in kort geding onder meer een bevel van gelijke strekking jegens Hagens, een vervoersonderneming gevestigd te Wellerlooi, Nederland, wegens inbreuk op haar merk JAKOBS. Hagens ontkent dat hij - als bloot vervoerder - merkinbreuk pleegt. Vast staat dat Hagens de litigieuze koffie voorzien van het merk JACOBS van de Belgische firma Hennen te St. Vith naar Nederlandse detaillisten vervoert en dat Hagens op de hoogte is van het aan Hennen opgelegde rechterlijke verbod, krachtens hetwelk Hennen geen koffie onder het merk JACOBS aan Nederlandse detaillisten mag leveren. Niemeyer heeft met Jacobs een dading getroffen meebrengende dat Niemeyer, hangende een procedure ten gronde over het merk JACOBS in Nederland, geen rechtsmaatregelen zal treffen tegen Nederlandse detaillisten die koffie onder het merk JACOBS verkopen, doch die dading brengt volgens 's Hofs arrest niet mee dat Niemeyer het recht prijs gaf zich met een gerechtelijke actie te verzetten tegen een stelselmatige bevoorrading van detaillisten in Nederland met koffie onder het merk JACOBS. Niet vast staat in wiens opdracht Hagens de koffie vervoert ; Hagens zelf stelt : in opdracht van de geadresseerde Nederlandse detaillisten, Niemeyer : in opdracht, althans met medewerking van Hennen."

./.

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

Overwegende dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen betreffende de uitleg van artikel 13 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken te willen beantwoorden :

1. Zijn onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" als bedoeld in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 en 2, ook te begrijpen de handelingen van de vervoerder die de van het merk voorziene waar naar Nederland, waar het merk van kracht is, vervoert en aan de geadresseerde aflevert ?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil, of het merk bij de in die vraag bedoelde handelingen voor derden zichtbaar is, en, zo ja, op wie rust dan ter zake de stelplicht ?

3. Indien vraag 1, ook als het merk bij de in die vraag bedoelde handelingen voor derden zichtbaar is, ontkennend moet worden beantwoord, luidt dan het antwoord anders (a) als de vervoerder bedacht moet zijn op de mogelijkheid dat degenen aan wie hij de waar aflevert, daarmede merkinbreuk zullen plegen en (b) als hij weet dat aan de afzender van wie hij de waar in ontvangst heeft genomen, door de rechter een verbod is opgelegd tot levering van die waar aan detaillisten in Nederland zoals de geadresseerden ?

4. Maakt het voor de beantwoording van vraag 3 verschil of het vervoer plaats heeft in opdracht van de geadresseerden dan wel van de afzender ?

Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de Ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden ;

Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijk opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan zowel door Hagens en Jacobs als door Niemeyer gebruik is gemaakt door het indienen van een memorie ;

./.

Overwegende dat Hagens en Jacobs hebben aangevoerd, kort samengevat :

1. Ten aanzien van de eerste vraag :
   Het vervoer door Hagens en de aflevering aan de detaillisten zijn een uitvloeisel van de reeds afgesloten kooptransacties tussen Hennen en de detaillisten. Voor Hagens is het irrelevant of de waren die zij bij Hennen ophaalt, naar Nederland vervoert en aan een detaillist aflevert, koffie, thee of iets anders zijn en of die waren voorzien zijn van het merk JACOBS (Bremen) of niet. In het kader van de activiteiten van Hagens speelt het merk JACOBS (Bremen) geen rol. Hagens "gebruikt" het merk JACOBS (Bremen) niet als onderscheidings- of garantieteken voor bepaalde waren. Die rol vervult het merk JACOBS (Bremen) bij het contact tussen Hennen en de detaillisten.
   Het bovenstaande brengt met zich mede, dat het vervoer en de aflevering van de JACOBS koffie aan de detaillisten door Hagens geen verboden gebruik van dat merk oplevert.

2. Ten aanzien van de tweede vraag :
   Niet het vervoer of het afleveren maar het zichtbaar zijn van het merk voor derden is bepalend voor de vraag of een merk gebruikt wordt.
   Uit dien hoofde maakt het verschil of bij het vervoer en de aflevering het merk JACOBS (Bremen) voor derden waarneembaar is.
   Aanvaardt men dat het waarneembaar zijn een element is voor de inbreuk - het gebruiken -, zoals Hagens c.s. stellen, dan volgt daaruit dat Niemeyer, die Hagens van inbreuk beticht, alle elementen van de inbreuk moet stellen.

3. Ten aanzien van de derde vraag :
   Gebruik en vervoer zijn feitelijke handelingen. Een feitelijke handeling wordt niet een andere feitelijke handeling door het enkele feit, dat de vervoerder een bepaalde wetenschap heeft. Die wetenschap kan een rol spelen in de waardering van de feiten. Bijvoorbeeld : zonder die wetenschap is het optreden van de vervoerder niet, met die wetenschap wel onrechtmatig.

./.

4. Ten aanzien van de vierde vraag :
Hier geldt hetzelfde als voor vraag 3. De vraag of de handelingen van Hagens gebruik van een merk opleveren, staan los van het feit in wiens opdracht Hagens de goederen vervoert.

Overwegende dat Niemeyer heeft aangevoerd, kort samengevat :

1. Ten aanzien van de eerste vraag :
Het recht op het gebruik van een merk is een uitsluitend en aldus absoluut recht. De houder van zodanig recht moet aanspraak kunnen doen gelden op bescherming van zijn recht tegen iedere direkte of indirekte aantasting.
Aantasting van merkenrecht vindt met name plaats doordat waren in het verkeer worden gebracht welke zijn voorzien van het voor de houder beschermde merk of een daarmede overeenstemmend teken, zonder dat zulks is geschied door de merkhouder of met diens toestemming.
De bescherming waarop de merkhouder aanspraak kan doen gelden zal aldus moeten zijn gericht op het keren van al datgene dat dienstbaar is aan, leidt tot of bevorderlijk is voor het in het verkeer brengen van als voormeld onrechtmatig van het merk of een daarmede overeenstemmend teken voorziene waar.
Bevorderlijk voor het in het verkeer brengen van onrechtmatig van het merk of een daarmede overeenstemmend teken voorziene waar is met name mede het vervoer van de betreffende waar naar de afnemers respektievelijk naar de volgende schakel in de afzetketen.
Als handelingen waartegen de merkhouder aanspraak op bescherming kan doen gelden zullen aldus ook moeten worden aangemerkt de handelingen van de vervoerder die de van het merk voorziene waar naar Nederland, waar het merk van kracht is, vervoert en aan de geadresseerde aflevert.

2. Ten aanzien van de tweede vraag :
Uit de omschrijving van de feiten waarvan ten deze moet worden uitgegaan, als vervat in het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1981, blijkt, dat het onderhavig vervoer dienstbaar is aan gebruik, dat de uitsluitende rechten van de merkhouder zal schenden.
Het antwoord op de tweede vraag dient derhalve ontkennend te luiden.

./.

3. Ten aanzien van de derde vraag :

Voor het slagen van een vordering tot het verbieden van merkinbreuk is desbewustheid of het anderszins bestaan van schuld aan de inbreukmakende handelingen van de inbreukmaker niet vereist.

Een verbodsaktie als hiervoor bedoeld behoort dus temeer te slagen indien de pleger van de inbreukmakende handelingen - te weten in casu de vervoerder van de inbreukmakend gemerkte waren - erop bedacht moet zijn respectievelijk weet dat de door hem gepleegde handelingen dienstbaar zijn aan verder inbreukmakend gebruik. Het antwoord op de derde vraag dient derhalve reeds in de eerste in die vraag vermelde modaliteit bevestigend te worden beantwoord en a fortiori in de tweede.

4. Ten aanzien van de vierde vraag :

De in de vraagstelling beschreven, als merkinbreuk te beschouwen handelingen zijn dienstbaar aan het plegen van verdere merkinbreuk door de geadresseerde, welke inbreukmakende handelingen op zich zelf niet worden beïnvloed door de persoon van degene in wiens opdracht het vervoer van de inbreukmakende waren plaatsvindt. Het antwoord op de vierde vraag dient derhalve ontkennend te luiden.

Overwegende dat de Advocaat-Generaal Berger op 8 maart 1982 zijn conclusie heeft ingediend ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de eerste vraag :

Overwegende dat ingevolge het eerste lid van artikel 13A. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken de houder van een merk zich kan verzetten tegen elk gebruik, dat binnen het Beneluxgebied of het gebied van datgene van de Beneluxlanden waarbinnen het recht op het merk geldt, van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren (aanhef en onder 1), alsmede tegen elk gebruik, dat aldaar 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 (aanhef en onder 2) ;

./.

Overwegende dat de Hoge Raad nu in de eerste plaats wil weten of onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in deze bepaling zijn te begrijpen handelingen van de vervoerder die binnen het Beneluxgebied of binnen het gebied van datgene van de Beneluxlanden waarbinnen het recht op het merk geldt, van het merk of van een overeenstemmend teken voorziene waren vervoert en aflevert ;

dat uit de door de Hoge Raad omschreven feiten waarop de te geven uitleg moet worden toegepast, blijkt dat zowel deze als de volgende vragen betrekking hebben op een vervoerder, die met de van een merk voorziene waren geen enkele andere bemoeienis heeft dan dat hij die waren van de afzender in ontvangst neemt, vervoert en bij de geadresseerde aflevert ("bloot vervoerder") ;

Overwegende dat uit de strekking van voormelde wetsbepaling valt af te leiden dat onder "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van die bepaling moet worden verstaan het zich van dat merk of teken bedienen met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van zijn eigen handelswaren of diensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming ;

dat daaruit volgt dat de eerste vraag ontkennend moet worden beantwoord omdat van de "bloot vervoerder", voor wie de van een merk voorziene waar geen andere betekenis heeft dan ander, ongemerkt vrachtgoed, niet gezegd kan worden dat hij zich - óók al is dat merk bij het in ontvangst nemen, vervoeren of afleveren voor derden zichtbaar - van dat merk bedient met betrekking tot en ter bevordering van de afzet van de door hem aangeboden en bewezen vervoersdiensten, dan wel ter aanduiding van de eigen onderneming ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

Overwegende dat uit hetgeen ten aanzien van de eerste vraag is overwogen volgt dat ook de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord ;

./.

Ten aanzien van de derde en de vierde vraag :

Overwegende dat voor de vraag of sprake is van gebruik maken van het merk of van een overeenstemmend teken in de zin van artikel 13A. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken enkel van belang is of de van merkinbreuk betichte zich in voege als hiervoor omschreven van dat merk of teken heeft bediend en hetgeen hij daarbij weet of behoort te weten voor die vraag niet ter zake doet ;

dat daaruit volgt dat ook de derde en de vierde vraag ontkennend moeten worden beantwoord ;

dat, nu de vraag aan welke voorwaarden moet zijn voldaan wil sprake zijn van een jegens de merkhouder gepleegde onrechtmatige daad ingevolge de aanhef van artikel 13A. is overgelaten aan het nationale gemene recht, kan worden daargelaten of voor eventuele aansprakelijkheid van de vervoerder uit onrechtmatige daad de in deze vragen bedoelde omstandigheden wèl van belang zijn ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht ;

dat gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt :
voor Hagens en Jacobs op f 2000,- (exclusief BTW) en voor Niemeyer op f 2000,- (exclusief BTW) ;

Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ;

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 19 juni 1981 gestelde vragen ;

./.

VERKLAART VOOR RECHT :

1. De handelingen van een vervoerder, die niet anders doet dan de van een merk voorziene waar van de afzender in ontvangst nemen, vervoeren en bij de geadresseerde afleveren, zijn niet te beschouwen als "gebruik van het merk of van een overeenstemmend teken" in de zin van artikel 13A., eerste lid, aanhef en onder 1 en 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, óók niet indien dat merk bij genoemde handelingen voor derden zichtbaar is ;

2. Het maakt daarbij geen verschil of de vervoerder bedacht moet zijn op de mogelijkheid dat degenen aan wie hij de waar aflevert, daarmede merkinbreuk zullen plegen, nóch of hij weet dat aan de afzender van wie hij de waar in ontvangst heeft genomen, door de rechter een verbod is opgelegd tot aflevering van die waar aan detaillisten, nóch of het vervoer plaats vindt in opdracht van de geadresseerde dan wel van de afzender.

Aldus gewezen door de Heren F. Goerens, President, A. Wauters, Eerste Vice-President, Mr Ch.M.J.A. Moons, Tweede Vice-President, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach, Mr H.E. Ras, Rechters, Mr S.K. Martens en R. Janssens, plaatsvervangende Rechters ;

en uitgesproken ter openbare zitting te 's Gravenhage, op 29 juni 1982, door de Heer Tweede Vice-President, Mr Ch.M.J.A. Moons, in tegenwoordigheid van de Heer plaatsvervangend Rechter, Mr H. Drion, waarnemend advocaat-generaal, en de Heer Hoofdgriffier, Dr G.M.J.A. Russel.

(G.M.J.A. RUSSEL)

(Ch.M.J.A. MOONS)