BENELUX-GERECHTSHOF

COUR DE JUSTICE BENELUX

A 89/1/5 - A 91/1/15

Arrest van 6 NOVEMBER 1992
in de zaken A 89/1 en A 91/1

Inzake :

AUTOMOTIVE PRODUCTS B.V.

tegen

VALEO S.A.

Procestaal : Nederlands

Arrêt du 6 NOVEMBRE 1992
dans les affaires A 89/1 et A 91/1

En cause :

AUTOMOTIVE PRODUCTS B.V.

contre

VALEO S.A.

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF
in de zaak A 89/1 - VALEO / AUTOMOTIVE PRODUCTS en
in de zaak A 91/1 - AUTOMOTIVE PRODUCTS / VALEO

1. Gelet op het op 21 maart 1989 door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, Eerste kamer, uitgesproken arrest in de zaak nr. 688/87/He van de vennootschap naar Frans recht "Valeo S.A." - verder te noemen Valeo - gevestigd te Parijs, Frankrijk, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Automotive Products Benelux B.V." - verder te noemen AP - gevestigd te Waalwijk, Nederland, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld ;

2. Gelet op de op 30 augustus 1989 door de President van het Hof genomen beslissing, waarbij in deze zaak de termijn voor het indienen van memories voor onbepaalde tijd is verlengd, daar tegen voornoemd arrest bij de Hoge Raad der Nederlanden cassatieberoep werd ingesteld ;

3. Gelet op het op 15 maart 1991 op dat beroep door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 14.145 van AP en Valeo, waarbij eveneens vragen van uitleg van de BMW worden gesteld ;

4. Overwegende dat de Hoge Raad in zijn arrest aan de vragen waarvan, naar zijn oordeel, beantwoording nodig is teneinde op het cassatieberoep te kunnen beslissen, "uit een oogpunt van proceseconomie" de vragen betreffende de uitleg van de BMW welke door het onder 1. genoemde arrest reeds aan het Hof waren voorgelegd, heeft toegevoegd ;

5. dat mitsdien beantwoording van de door de Hoge Raad gestelde vragen inhoudt beantwoording van de door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch gestelde vragen en het Hof daarin aanleiding vindt in zijn onderhavige uitspraak, eveneens om redenen van proceseconomie, de beide hiervoor genoemde zaken af te doen ;

6. dat het Hof kortheidshalve verder enkel het door de vragen van de Hoge Raad aanhangig gemaakte geding behandelt en het hierna overwogene, voorzover niet anders blijkt, dan ook enkel op dàt geding ziet ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

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

(i) Valeo is in het Benelux-gebied de uitsluitend rechthebbende op de merken VALEO en VERTO die zij bezigt voor door haar gefabriceerde en in het handelsverkeer gebrachte autokoppelingen en onderdelen daarvan, op welke koppelingen respectievelijk onderdelen het merk VERTO dan wel VALEO wordt ingeslagen.

(ii) AP houdt zich bezig met het reconditioneren en reviseren van oude versleten koppelingen en onderdelen daarvan, ondermeer van koppelingen en onderdelen daarvan die door Valeo voorzien van een van beide ingeslagen merken in het verkeer waren gebracht. AP demonteert daartoe de koppelingen, reinigt en/of bewerkt de nog bruikbare onderdelen voor zover nodig, vervangt de onbruikbaar geworden onderdelen door nieuwe exemplaren of door andere ingeruilde onderdelen van (over en weer) allerlei merken door elkaar mits uiteraard maar exact gelijkvormig en passend ; vervolgens voegt AP al deze al dan niet bewerkte onderdelen samen tot een zogenaamde gereviseerde koppeling.

iii) In de praktijk gaat het met name om de zogenaamde drukgroep van een koppeling, bestaande uit een huis, een diafragmaveer en een drukplaat. Het huis van een oude koppeling is doorgaans nog bruikbaar en behoeft alleen gereinigd (gezandstraald) te worden, de diafragmaveer wordt meestal vervangen en de drukplaat is in veel gevallen weer bruikbaar te maken door bijslijpen.

(iv) Sedert het door de Rechtbank in deze zaak gewezen vonnis en sedert haar naamswijziging (van Belrama in AP) gaat AP als volgt te werk : de koppeling wordt verpakt in duidelijk herkenbare AP-verpakking met daarop het merk, het logo en de kleuren van AP, vergezeld van de montage-instructies van AP ; daarnaast wordt op het onverslijtbare en altijd zichtbare deel van de koppeling, namelijk de kap (waarin ook de namen VALEO en/of VERTO zijn ingeslagen) en op de koppelingsplaat in onuitwisbare witte inkt de aanduiding "AP

recon-nl" gestempeld, aangevende dat de betreffende koppeling in Nederland door AP is gereconditioneerd. Ook wordt wel de aanduiding "AP FECS" op diezelfde wijze aangebracht, hetgeen staat voor Factory Exchange Clutch Service.

(v) Vervolgens worden de aldus gereviseerde koppelingen in het handelsverkeer gebracht, nog steeds voorzien van de ingeslagen merken VALEO of VERTO.

(vi) De gereviseerde koppelingen van AP behoren tot de soort van waren waarvoor de merken van Valeo zijn ingeschreven.

(vii) Het Gerechtshof is ervan uitgegaan dat op de waar voldoende duidelijk is aangegeven dat het om door AP gereviseerde of gereconditioneerde goederen gaat en dat AP niet beoogt met de ingeslagen merken de afzet van haar eigen handelswaar te bevorderen.

(viii) Het Gerechtshof heeft voorts geoordeeld dat de handelwijze van AP geen vervaardiging of verhandeling van nieuwe producten inhoudt omdat daarvoor de bewerking en remontage door AP van te ondergeschikte betekenis is, en dat het hier derhalve nog steeds gaat om waren welke door Valeo zelf onder haar merk in het verkeer zijn gebracht en niet om "nieuwe waren", waarmee het Gerechtshof kennelijk bedoelt waren die wat hun samenstelling betreft van de door de merkhouder in het verkeer gebrachte waren zodanig verschillen dat sprake is van andere waren ;

8. Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld :

1. Is er sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van art. 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1 BMW wanneer een bedrijf dat waren als de onderhavige reviseert en reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt zonder dat de ingeslagen merken, waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde of gereconditioneerde waren ?

2. Is voor de vraag of art. 13 A, derde lid, BMW van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde of gereconditioneerde waren van belang of het gaat om waren welke door de merkhouder of diens licentiehouder zelf in het verkeer zijn gebracht dan wel om "nieuwe" waren in de zin als hiervoor onder 2 (viii) bedoeld, of is (enkel) beslissend of al dan niet bij het in het verkeer brengen van de gereviseerde of gereconditioneerde waren bij het publiek de onjuiste indruk wordt gewekt dat die waren (direct) van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstig zijn ?

3.a. Heeft de voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in art. 13 A, derde lid, uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan ?

b. Zo vraag a ontkennend wordt beantwoord : kan na wijziging van de toestand van de waren niettemin de uitputtingsregel als vervat in genoemd artikel worden ingeroepen indien aan de goede faam van het betrokken merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan ?

c. Maakt het voor de beantwoording van vragen a en b verschil of het al dan niet gaat om gebruikte en gereviseerde of gereconditioneerde goederen ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

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

10. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen en zij daartoe ieder een memorie en nadien nog een nadere memorie hebben ingediend ;

11. Overwegende dat ter zitting van het Hof van 16 december 1991 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, voor AP door Mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage, en Mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat te Amsterdam, en voor Valeo door Mr. G.L. Kooy, advocaat te 's-Gravenhage, die allen een pleitnota hebben overgelegd ;

12. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 22 mei 1992 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

13. Overwegende dat het Hof ingevolge het defungeren van een lid, over de zaak niet kan oordelen in dezelfde samenstelling als waarin het de pleidooien heeft aangehoord ;

14. dat partijen ermede hebben ingestemd dat het Hof de zaak op grond van de uitgewisselde gedingstukken, met inbegrip van de reeds overgelegde pleitnota's, in gewijzigde samenstelling berecht ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

A. TEN AANZIEN VAN ALLE VRAGEN TEZAMEN

15. Overwegende dat, nu deze zaak vooral betreft de omvang van het aan de merkhouder in artikel 13 A BMW toegekende recht van verzet tegen het gebruik van zijn merk, vooraf moet worden opgemerkt dat deze wet ertoe strekt de merkhouder een vergaande bescherming te bieden, dat wil zeggen bescherming tegen alle feitelijkheden die, in de woorden van het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, "een werkelijke en ongerechtvaardigde inbreuk op het merkrecht vormen" ;

16. Overwegende dat het in deze zaak gaat om de groep van gevallen die daardoor wordt gekenmerkt dat een waar welke de merkhouder of zijn licentiehouder onder een daarop aangebracht merk in het verkeer heeft gebracht, door anderen wordt verhandeld terwijl zij nog van dat merk is voorzien, zulks alhoewel haar toestand is gewijzigd ;

17. dat de door de Hoge Raad gestelde vragen alle aan de orde stellen of, en zo ja op grond van welke bepaling van de BMW, aan de merkhouder in zo'n geval het recht toekomt zich tegen dat verhandelen te verzetten ;

18. Overwegende dat dienaangaande vooreerst moet worden opgemerkt dat - zoals volgt uit de rechtspraak van het Hof, met name uit de

arresten in de zaken A 82/2 ("Tanderil"), Jurisprudentie 5, blz. 1 e.v., en A 87/3 ("Omnisport"), Jurisprudentie 9, blz. 90 e.v. - het verhandelen van een waar die is voorzien van eens anders merk, moet worden beschouwd als gebruik van dat merk "voor waren" aangezien degene die de waar aldus verhandelt, zich alsdan van dat merk bedient op zodanige wijze dat daardoor de waar van die van anderen wordt onderscheiden ;

19. dat dit niet anders is indien degene die een waar verhandelt welke is voorzien van eens anders merk - dat wil zeggen van een teken dat geschikt is de waar van soortgelijke waren te onderscheiden en als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend (zie 's Hofs arrest in de zaak A 90/4 ("Burberrys" II)) - op de waar of haar verpakking tevens een eigen merk aanbrengt dan wel anderzins aangeeft dat zij in de vorm waarin zij wordt verhandeld van hem afkomstig is, omdat daardoor niet wordt uitgesloten dat het publiek ook het eerstbedoelde merk opvat als het teken waardoor de daarvan voorziene waar van die van anderen wordt onderscheiden ;

20. Overwegende vervolgens dat het antwoord op de vraag of en op grond van welke bepaling de merkhouder zich tegen dit gebruik van zijn merk kan verzetten, afhangt van de aard en omvang van de wijziging als hiervoor onder 16 bedoeld ;

21. dat voormelde strekking van artikel 13 A weliswaar meebrengt dat ervan moet worden uitgegaan dat elke wijziging van de toestand van een in het verkeer gebrachte waar - dat wil zeggen elke niet door enkel tijdsverloop of gebruik, maar door enigerlei ingreep van buiten teweeggebrachte verandering in die toestand - die niet van geheel ondergeschikte betekenis is, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht, maar dat het van de aard en omvang van de wijziging afhangt of de gewijzigde waar nog behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven, of daaraan soortgelijke waren ;

22. dat de merkhouder zich, zo dit laatste het geval is, op grond van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, en, zo dit niet het geval is, op grond van het bepaalde in artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 2, tegen voormeld gebruik van zijn merk kan verzetten ;

23. Overwegende dat, mede op grond van de geschiedenis van de BMW, moet worden aangenomen dat de in het eerste deel van artikel 13 A, derde lid, geformuleerde uitzonderingsregel, die aan de merkhouder het recht onthoudt zich te verzetten tegen het gebruik dat van zijn merk wordt gemaakt bij verdere verhandeling van door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte waren, berust op een afweging van de belangen van de merkhouder tegenover die van andere deelnemers aan het economisch verkeer, waarbij ervan is uitgegaan dat enerzijds de merkhouder ten aanzien van zulke verdere verhandeling aan zijn merkrecht geen exclusieve bevoegdheden behoort te kunnen ontlenen, maar dat anderzijds het recht van de merkhouder zich tegen gebruik van zijn merk te verzetten ook weer niet zodanig moet worden beperkt dat hij machteloos is tegen bij verdere verhandeling mogelijke schade aan het merk welke door de strekking van die beperking niet wordt gerechtvaardigd ;

24. dat aangenomen moet worden dat voor zover bij die belangenafweging in het bijzonder ook de belangen van de handel in hetzij door de merkhouder of diens licentiehouder hetzij door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar onder ogen zijn gezien, in beginsel ervan is uitgegaan dat bij revisie en/of reconditionering die wijziging in de toestand van de waar inhoudt, het merk waarvan de waar was voorzien toen zij oorspronkelijk in het verkeer werd gebracht, wordt verwijderd, zodat de merkhouder zich tegen het in de handel brengen van die gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet kan verzetten en daarbij ook niet een belang heeft dat behoort te worden beschermd ;

25. dat zich evenwel gevallen kunnen voordoen waarin verwijdering van dat merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de gereviseerde en/of gereconditionëerde waar of waarin het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen ;

26. dat de vraag rijst of voor deze gevallen, waarvan niet blijkt dat zij bij voormelde belangenafweging zijn meegewogen, onverkort aan het resultaat daarvan moet worden vastgehouden, dan wel dient te worden aanvaard dat - mits degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, daarbij alles doet wat redelijkerwijs

mogelijk is, bijvoorbeeld door zijn eigen merk op de waar aan te brengen op wat betreft de plaats, leesbaarheid en duurzaamheid overeenkomstige wijze als het oorspronkelijke merk, om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige waar, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product verhandelt - geen sprake is van een "werkelijke en ongerechtvaardige inbreuk op het merkrecht" en dat op die grond aan de merkhouder het recht moet worden onthouden zich tegen het verhandelen van de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar te verzetten ;

27. dat met de als voormeld onder 23 aan de belangenafweging ten grondslag liggende beginselen het beste strookt de onder 26 gestelde vraag in laatstbedoelde zin te beantwoorden, aangezien de merkhouder het anders in zijn macht zou hebben een zelfs belangrijk deel van de handel in gereviseerde en/of gereconditioneerde waren te monopoliseren ;

B. TEN AANZIEN VAN DE AFZONDERLIJKE VRAGEN

28. Overwegende dat bij de beantwoording van de afzonderlijke vragen moet worden vooropgesteld dat niet vaststaat of het Gerechtshof bij zijn door de Hoge Raad in diens omschrijving van de feiten onder (viii) vermelde oordeel is uitgegaan van de hiervoor onder 21 voor het eerst door het Hof verwoorde opvatting van het begrip wijziging in de zin van artikel 13 A, derde lid ;

29. dat het Hof daarom bij zijn beantwoording van de afzonderlijke vragen zal uitgaan van de veronderstelling dat nog niet vaststaat of het resultaat van de revisie en/of reconditionering welke de inzet vormt van de procedure in het kader waarvan die vragen zijn gesteld, ertoe leidt dat niet langer sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht ;

30. Overwegende dat uit het hiervoor onder 18 tot en met 22 overwogene volgt dat vraag 1 bevestigend moet worden beantwoord, behoudens voor het geval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar niet meer behoort tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren ;

31. Overwegende dat uit het hiervoor onder 21 overwogene volgt dat op vraag 2 moet worden geantwoord dat het voor de toepasselijkheid van de in artikel 13 A, derde lid, verwoorde regel die aan de merkhouder voor de daar omschreven gevallen van gebruik van zijn merk door derden het recht van verzet onthoudt, in beginsel - afgezien van het hiervoor onder 26 en 27, alsmede het hierna onder 37 onder (2°) overwogene - uitsluitend erop aankomt of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waar van geheel ondergeschikte betekenis, zodat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar nog steeds moet worden beschouwd als de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht ;

32. Overwegende dat reeds uit het hiervoor onder 21 overwogene volgt dat vraag 3.a. ontkennend moet worden beantwoord ;

33. dat daarbij nog wordt opgemerkt dat weliswaar het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen de in artikel 13 A, derde lid, vervatte beperking tot het geval dat de toestand van de waar niet is gewijzigd, motiveert door erop te wijzen dat wijziging afbreuk zou kunnen doen aan "de goede faam" van dat merk, maar dat zulks onvoldoende is om - ondanks de bewoordingen en, wat belangrijker is, tegen de strekking van artikel 13 A als geheel - aan te nemen dat de merkhouder het recht van verzet niet slechts wordt onthouden ingeval de toestand van de waar niet is gewijzigd, maar tevens in alle gevallen waarin de toestand van de waar weliswaar is gewijzigd, doch deze wijziging aan de goede faam van het merk geen afbreuk doet ;

34. dat zulks te meer klemt, nu uit het onder het oorspronkelijke merk verhandelen van een waar waarvan de toestand is gewijzigd nadat zij door de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer is gebracht, voor de merkhouder ook andere schade aan zijn merk kan voortvloeien dan schade aan wat wel de "garantiefunctie" van het merk wordt genoemd, en niet kan worden aangenomen dat men bij het formuleren van vorenbedoelde passage van het Gemeenschappelijk Commentaar tot uitdrukking heeft willen brengen dat die schade in dit verband rechtens geen rol behoort te spelen ;

35. Overwegende dat uit het voorgaande voortvloeit dat ook vraag 3.b. ontkennend moet worden beantwoord ;

36. Overwegende dat vraag 3.c. de omvang betreft van het recht van de merkhouder zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk voor door hem of zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waar ;

37. dat uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat de merkhouder dit recht mist :

(1°) indien, ondanks de revisie en/of reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht ;

(2°) indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waar in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waar of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

38. 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 ;

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

40. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt : voor AP op f. 2.000,- (exclusief BTW) en voor Valeo op f. 2.000,- (exclusief BTW) ;

41. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

42. Uitspraak doende zowel op de vragen gesteld door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 15 maart 1991 als op die gesteld door het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch bij arrest van 21 maart 1989 ;

VERKLAART VOOR RECHT :

43. Ten aanzien van vraag 1 :

Behoudens ingeval de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging van zodanige aard en omvang dat de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet meer behoren tot de categorie waren waarvoor het merk is ingeschreven of daaraan soortgelijke waren, is sprake van gebruik van eens anders merk in de zin van artikel 13 A, eerste lid, aanhef en onder 1, BMW, wanneer een bedrijf dat waren reviseert en/of reconditioneert, die waren nadien weer in de handel brengt, zonder dat de ingeslagen merken waaronder die waren oorspronkelijk in het verkeer zijn gebracht, zijn verwijderd, ook indien op de waar voldoende duidelijk wordt aangegeven dat het gaat om door eerdergenoemd bedrijf gereviseerde en/of gereconditioneerde waren ;

44. Ten aanzien van vraag 2 :

Voor de vraag of de regel van artikel 13 A, derde lid, BMW, die de merkhouder in de daar bedoelde gevallen het recht onthoudt zich te verzetten tegen gebruik van zijn merk, van toepassing is bij de verkoop van gereviseerde en/of gereconditioneerde waren, is in beginsel slechts beslissend of de revisie en/of reconditionering leidt tot een wijziging in de toestand van de waren van geheel ondergeschikte betekenis ;

45. Ten aanzien van vraag 3 :

a. De voorwaarde "mits de toestand van de waren niet is gewijzigd" in artikel 13 A, derde lid, BMW heeft niet uitsluitend betrekking op wijzigingen waardoor aan de goede faam van het betrokken merk afbreuk wordt gedaan ;

b. De merkhouder kan zich na wijziging van de toestand van de waren tegen gebruik van het merk waaronder de waren door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer zijn gebracht, ook verzetten indien aan de goede faam van het merk geen afbreuk wordt of kan worden gedaan ;

c. De merkhouder kan zich tegen gebruik van zijn merk voor door hem of door zijn licentiehouder in het verkeer gebrachte en nadien door anderen gereviseerde en/of gereconditioneerde waren niet verzetten :

(1°) indien, ondanks de revisie en/of de reconditionering, moet worden aangenomen dat nog sprake is van de waar welke de merkhouder of diens licentiehouder in het verkeer heeft gebracht ;

(2°) indien degene die de gereviseerde en/of gereconditioneerde waren in het verkeer brengt, aantoont dat verwijdering van het merk niet mogelijk is zonder afbreuk te doen aan de technische deugdelijkheid of de praktische bruikbaarheid van de waren of dat het om andere redenen onredelijk zou zijn zulks te vergen, en hij bij het in het verkeer brengen alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om het publiek duidelijk te maken dat hij niet de oorspronkelijke, van de merkhouder of diens licentiehouder afkomstige, waar verhandelt, maar een door anderen gereviseerd en/of gereconditioneerd product.

Aldus gewezen door de heren S.K. Martens, president, F. Hess, eerste vice-president, O. Stranard, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, R. Everling, J. De Peuter, rechters, P. Neleman en D. Holsters, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 6 november 1992, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

S.K. MARTENS