

rechtelijk akkoord, onder omstandigheden is het mogelijk een weigerachtige crediteur te dwingen een aangeboden akkoord te accepteren.

Mr. M.H.B.F. Lambie

■ Intellectuele eigendom

Niet-officiële auto-dealer pleegt snel merkinbreuk

'BMW-Specialist', 'Volvo-Specialist voor Leeuwarden e.o.', 'Renault-Centrum', 'Gespecialiseerd Autobedrijf voor Rolls-Royce en Bentley Automobielen', 'Verkoop van Mercedes Automobielen en Mercedes-Benz Occasions'. Mag een autobedrijf dat geen officiële merklicentiehouder is, zich op deze wijze presenteren op briefpapier, visitekaartjes, uithangborden en gevels van bedrijfspanden of pleegt het bedrijf daarvoor merkinbreuk?

De éénvormige Beneluxwet op de merken

Het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot daarvan binnen de Benelux bij het Benelux Merkenbureau. Bij het depot wordt aangegeven voor welke waren (bijvoorbeeld automobielen en onderdelen) het merk gedeponerd wordt. De merkhouders is degene aan wie het recht op een merk toekomt.

De merkhouders kan zich verzetten tegen het gebruik dat door een derde zonder toestemming van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt, voor de waren waarvoor zijn merk is ingeschreven, of voor soortgelijke waren. Dit recht komt de merkhouders echter niet toe als zijn merk gebruikt wordt voor waren die hij zelf of zijn licentiehouder, in het verkeer heeft gebracht. Ieder ander gebruik dat door een derde van het merk zonder geldige reden in het economisch verkeer wordt gemaakt levert echter merkinbreuk op als dat gebruik onder zodanige omstandigheden plaats vindt dat aan de merkhouders schade kan worden toegebracht.

De vraag die zich in de rechtspraak vaak voordoet is de vraag welk gebruik van een (auto)merk door een autobedrijf merkinbreuk oplevert. Of anders gezegd: wanneer is sprake van gebruik voor waren die door de merkhouders zelf in het verkeer zijn gebracht waartegen de merkhouders zich niet kan verzetten en wanneer is sprake van 'ander gebruik' waartegen de merkhouders zich wél kan verzetten.

Veel rechters hebben geoordeeld dat het gebruik door een niet-officiële dealer van een automerk in aanduidingen als bijvoorbeeld 'Gespecialiseerd in Automerk

X' of 'Automerk X Centrum' merkinbreuk oplevert. Deze autobedrijven maken namelijk niet alleen gebruik van de automerken om de auto's van de merkhouders aan te duiden, maar ook voor andere doeleinden.

De meeste rechters zijn van mening dat het gebruik van een merk door een niet-officiële dealer in aanduidingen als 'Gespecialiseerd in Automerk X' of 'Automerk X Centrum' bij het publiek de onjuiste indruk wekt dat er sprake is van een gespecialiseerd autobedrijf dat een bijzondere relatie, bijvoorbeeld als dealer, met de merkhouders onderhoudt. Een niet-officiële dealer beschikt veelal niet over de meest recente en hoogwaardige kennis met betrekking tot de merkauto's en de suggestie dat dit wel het geval is, kan voor de merkhouders schadelijk zijn.

Daimler Benz AG, Mercedes Benz Nederland/Niet-officiële dealer

In een geschil tussen Daimler-Benz AG/Mercedes-Benz Nederland BV en een niet-officiële dealer zijn de Hoge Raad en zelfs het Benelux Gerechtshof eraan toe gekomen. De feiten in deze zaak waren als volgt. Mercedes Benz BV draagt in overleg met en onder toezicht van Daimler Benz AG zorg voor de leiding, instandhouding en controle van de dealerorganisatie in Nederland. De bij de dealer-organisatie aangesloten dealers hebben zich tegenover Daimler-Benz AG verplicht tot het aanhouden van hoge normen van technische kwaliteit en hebben door tussenkomst van Mercedes Benz BV toestemming gekregen om het merk Mercedes Benz te gebruiken.

De niet-officiële dealer handelt in Mercedes-auto's en maakt, zonder toestemming van Daimler Benz AG of Mercedes Benz Nederland BV, gebruik van het merk Mercedes Benz door op zijn briefpapier te vermelden 'verkoop van benzine, olie, alle reparaties, doorsmeren, plaat- en spuitwerk, in- en verkoop van nieuwe en gebruikte Mercedes Automobielen', en door gebruik op briefpapier, leveringsopdrachten, facturen en in advertenties van de vermelding 'Verkoop van Mercedes-Automobielen en Mercedes Benz Occasions'.

De vraag die hier aan de orde was, is of het gebruik door de niet-officiële dealer van het merk Mercedes om aan te kondigen dat hij Mercedes automobielen repareert en verhandelt merkinbreuk oplevert.

De Hoge Raad heeft het Benelux Gerechtshof in dit kader om uitleg van de Benelux Merkenwet gevraagd. De Hoge Raad stelde onder andere de volgende vragen:

1. Indien iemand zonder toestemming van de merkhouders gebruik maakt van het merk om aan te kondigen dat handel gedreven wordt in waren die door de merkhouders of diens licentiehouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht, is er dan sprake van gebruik van het merk voor de waren waarvan het merk

is ingeschreven en die door de merkhouder onder dat merk in het verkeer zijn gebracht of is er dan sprake van ander gebruik?

2. Indien er sprake is van ander gebruik heeft de niet-officiële dealer voor dat gebruik dan een geldige reden doordat de aankondiging wordt gedaan voor waren die de merkhouder zelf in het verkeer heeft gebracht?

Het Benelux Gerechtshof overweegt dat het gebruik van het merk Mercedes om het repareren en verhandelen van Mercedes auto's aan het publiek aan te kondigen in beginsel de niet-officiële dealer vrij staat omdat, indien en voor zover verder verhandelen onder het merk vrij staat, ook het aankondigen daarvan in beginsel geoorloofd hoort te zijn.

Maar, aldus het Benelux Gerechtshof, dit is anders indien de niet-officiële dealer gebruik maakt van het merk om voor zijn onderneming als zodanig te werven en voor zijn onderneming voordeel te trekken uit de reputatie en goodwill van het merk met alle daaraan voor de reclamefunctie van het merk inherente gevaren.

De niet-officiële dealer pleegt geen merkinbreuk als hij de aankondiging op zodanige wijze doet dat, aldus het Benelux Gerechtshof, voor het publiek duidelijk is dat het gebruik van het merk betrekking heeft op bepaalde door hem verhandelde of ter levering aangeboden auto's (bijvoorbeeld 'Wij hebben voor u in de aanbieding: Mercedes Type X, bouwjaar 1993').

De niet-officiële dealer pleegt echter wel merkinbreuk als er 'gerede kans bestaat dat door de wijze waarop de niet-officiële dealer het merk voor het aankondigen gebruikt, bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het merk daarbij in belangrijke mate wordt gebezigd teneinde reclame te maken voor zijn onderneming als zodanig door het wekken van een bepaalde kwaliteits-suggestie (zoals het bestaan van een bijzondere relatie tussen zijn onderneming en de merkhouder)'. Dit kan het geval zijn als het merk door de niet-officiële dealer wordt gebruikt op gevels van bedrijfs- panden, briefpapier, visitekaartjes etc.

Tot slot

Gezien het oordeel van het Benelux Gerechtshof is voorzichtigheid door de niet-officiële dealer geboden. Een autobedrijf dat geen toestemming heeft gekregen van de merkhouder om een bepaald merk te gebruiken, mag dat merk uitsluitend gebruiken om aan te kondigen dat hij bepaalde auto's van dat merk verhandelt. Iedere andere vermelding van het merk, al dan niet gekoppeld aan woorden als 'Gespecialiseerd' of 'Centrum', op gevels, briefpapier, uithangborden en dergelijke kan merkinbreuk opleveren.

Mw. Mr. M.C.H.I. van der Dussen

■ Europees recht

De EER maakt aanpassing overeenkomsten nodig

Op 1 januari 1994 trad de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) in werking. De EER is een vrijhandelszone waarbij de Lid-Staten van de EG en vijf leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) zijn aangesloten: Noorwegen, Zweden, Finland, Oostenrijk en IJsland. Binnen de EER moeten goederen, personen, diensten en kapitaal vrij kunnen circuleren. Ook dienen overal in de EER dezelfde mededingingsregels te gelden. Deze doeleinden worden gerealiseerd doordat de vijf EVA-landen het grootste gedeelte van de bestaande EG-wetgeving integraal in hun nationale wetgeving opnemen.

Uitbreiding werkingssfeer mededingingsregels

Door de EER-Overeenkomst is de werkingssfeer van de mededingingsregels van het EG-Verdrag uitgebreid. De belangrijkste EG-mededingingsregels zijn vervat in art. 85 EG-Verdrag. Dit artikel verbiedt mededingingsbeperkende afspraken die de handel tussen de EGLid-Staten kunnen beïnvloeden. Dergelijke verboden afspraken zijn nietig [...], behoudens ontheffing van de Europese Commissie. Voorts is van belang art. 86 EG-Verdrag, dat misbruik van een machtspositie verbiedt. Andere gebieden van het EG-mededingingsrecht, die overigens ook door de EER zijn gewijzigd (o.a. fusiecontrole, staatssteun, openbare bedrijven) blijven hier buiten beschouwing.

De tekst van de art. 85 en 86 EG-Verdrag is letterlijk overgenomen in de EER-Overeenkomst (art. 53 en 54 EER) met dien verstande dat de verboden nu ook gelden als ondernemingen de handel met en tussen de vijf EVA-landen beïnvloeden. Op die manier is de werking van de verboden uitgebreid tot het gehele grondgebied van de EER. Tot 1 januari 1994 golden de art. 85 en 86 slechts voor zover daardoor de handel tussen de EG Lid-Staten werd beïnvloed.

Gevolgen voor de praktijk

Eén van de belangrijkste consequenties voor de praktijk betreft de uitbreiding van de werkingssfeer van het kartelverbod van art. 85 EG-verdrag. Diverse, tot voor kort toegestane contractuele clausules zijn nu verboden. Als voorbeeld kan gelden een bepaling in een distributieovereenkomst waarbij het de afnemer wordt verboden om goederen buiten de EG te verkopen. Dit exportverbod wordt nu getroffen door art. 53 EER (de 'parallel' van art. 85 EG-Verdrag) en is nietig voorzover het export naar de vijf EVA-landen