

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



Zaak A 2003/1 – Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep B.V. / Artic N.V. en N.V. Frisa

Conclusie van de plv. Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer (stuk A 2003/1/6)

GRIFFIE

REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

GREFFE

39, RUE DE LA RÉGENCE
1000 BRUXELLES
TÉL. (0) 2.519.38.61
FAX (0) 2.513.42.06
curia@benelux.be

Benelux-Gerechtshof nr. A 2003/1

Conclusie van de plv. advocaat-generaal F.F. Langemeijer

inzake:

Unilever N.V. en

Iglo-Mora Groep B.V.

tegen:

Artic N.V. en

N.V. Frisa

Inleiding

1.1. In het merkenrecht kunnen in grote lijnen twee stelsels worden onderscheiden: het stelsel waarin een uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het (eerste) gebruik en het stelsel waarin een uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het (eerste) depot. In art. 3 van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (BMW) is voor het laatste stelsel gekozen. Dienovereenkomstig bepaalt art. 12 onder A BMW dat niemand bescherming in rechte kan inroepen voor een teken dat als merk in de zin van artikel 1 wordt beschouwd, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd en, zo nodig, de inschrijving ervan heeft doen vernieuwen.

1.2. Het stelsel waarbij het eerste gebruik bepalend is voor het verkrijgen van een uitsluitend recht heeft het nadeel van onvoldoende rechtszekerheid: zonder registratie van merkdepots is voor aanbieders van waren en diensten niet gemakkelijk en volledig te overzien welke merken reeds eerder door anderen in gebruik zijn genomen. Het stelsel waarbij het eerste depot bepalend is biedt de verlangde rechtszekerheid maar heeft weer andere nadelen, zoals de kwetsbaarheid voor misbruik van het depotrecht. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen is de keuze voor een stelsel waarin het uitsluitend recht wordt verkregen door (eerste) depot toegelicht in par. 3:

“De nadelen, die de verkrijging van het recht door het eerste gebruik met zich medebrengt, overtreffen ruimschoots de eraan verbonden voordelen. De beperking, volgens welke het uitsluitend recht slechts kan worden uitgeoefend na inschrijving¹,

¹ Dat was, blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar, het systeem dat tot dan toe in België bestond.

schijnt evenmin de rechtsonzekerheid, welke voortvloeit uit het bestaan van mogelijke niet inschreven rechten van eerdere maar onbekende gebruikers, in voldoende mate op te heffen.

Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3).

Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponereerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen na de invoering van een eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is.

Teneinde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend recht reeds eerder gebruikt werd.”

1.3. De Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 nr. 89/104/EEG betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten, Pb L 040 p. 1 (hierna: de Merkenrichtlijn), noemt in art. 3 de gronden voor weigering of nietigheid van een merk. Het eerste lid van art. 3 bevat de verplichte weigeringsgronden. Het tweede lid van art. 3, aanhef en onder d, houdt in dat elke Lid-Staat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard indien de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is geschied. Het begrip “te kwader trouw” wordt in de Merkenrichtlijn niet nader omschreven.

1.4. In de Eenvormige Beneluxwet is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Art. 4, aanhef en onder 6, BMW bepaalt dat binnen de in de artikelen 6*bis*, 6*ter* en 14 gestelde grenzen geen recht op een merk wordt verkregen door:

“het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:

a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

b. het depot dat wordt verricht, terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied.”²

² Zie over het bepaalde onder b: Benelux-Gerechtshof 24 juni 2002, NJ 2003, 588 m.nt. J.H. Spoor.

1.5. Het artikelsgewijs gedeelte van het Gemeenschappelijk Commentaar vermeldt ten aanzien van art. 4, aanhef en onder 6, dat een beoordeling van de kwade trouw van een deposant in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zal zijn. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Onder a en b zijn enkele, niet limitatief op te vatten, gevallen genoemd, waarin de kwade trouw van de deposant uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit. Met betrekking tot art. 4, onder 6 onder a, vermeldt het Gemeenschappelijk Commentaar dat de wetenschap, mits bewezen, van een eerder gebruik in aanmerking kan worden genomen, zelfs indien dit niet algemeen bekend is. Daarentegen kan het ontbreken van wetenschap van een eerder gebruik slechts worden toegerekend wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is.

1.6. De bestaansreden van art. 4, aanhef en onder 6, BMW is niet onmiddellijk duidelijk. Een wetgever die kiest voor een stelsel, waarin niet het eerste gebruik doch het eerste depot bepalend is voor het verkrijgen van een uitsluitend recht op een merk, aanvaardt immers - in beginsel - dat iemand het merk kan deponeren dat voordien bij een ander in gebruik was.

1.7. De ontstaansgeschiedenis werpt hierop enig licht. Vóór de totstandkoming van de Eenvormige Beneluxwet bestonden in België, Nederland en Luxemburg verschillende stelsels, die als algemeen uitgangspunt evenwel gemeen hadden dat het eerste gebruik bepalend was voor het ontstaan van een uitsluitend recht op het merk. In een voorontwerp van wet, opgesteld door een werkgroep uit de Nederlandse afdeling van de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI)³, werd voorgesteld dat het uitsluitend recht op een merk zou worden verkregen door een te goeder trouw gedane aanmelding ter inschrijving. Volgens dit voorontwerp werd in het bijzonder geacht niet te goeder trouw te zijn: “een aanmelding, geschied met kennis van of in niet te verontschuldigen onwetendheid van een eerder te goeder trouw gemaakt gebruik binnen

³ Gepubliceerd als bijlage bij BIE 1954, 1.

het Benelux grondgebied van hetzelfde of een overeenstemmend merk voor soortgelijke voortbrengselen, waren of diensten door een derde, wiens toestemming niet is verkregen". Aldus was in dit voorontwerp sprake van een tussenoplossing waarbij het depotstelsel weliswaar tot uitgangspunt diende, maar via de toets van de goede trouw van het depot een correctie hierop mogelijk werd gemaakt. Uit de toelichting blijkt wat de werkgroep uit de AIPPI zich hierbij heeft voorgesteld. Bij "kennis van" werd het voorbeeld genoemd van de oneerlijke tussenpersoon die, nadat een opdrachtgever hem de bemiddeling bij de verkoop van bepaalde waren heeft toevertrouwd, het merk op zijn eigen naam deponeert vóórdat de opdrachtgever aan een depot is toegekomen. Bij "niet te verontschuldigen onwetendheid" van de deposant dacht de werkgroep aan een algemeen bekend merk dat vóór het depot bij een ander in gebruik is.

1.8. In het oorspronkelijk regeringsontwerp voor een Eenvormige Beneluxwet werd voorgesteld dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door een (eerste) depot te goeder trouw. In de uiteindelijke tekst van de Eenvormige Beneluxwet is de goede trouw als vereiste voor een geldig depot weggelaten⁴. In plaats daarvan heeft de Benelux-wetgever gekozen voor een negatieve formulering: geen recht op een merk wordt verkregen door een depot dat te kwader trouw is verricht. Het Benelux-Gerechtshof heeft beslist dat art. 4, onder 6, BMW berust op de gedachte dat een stelsel waarin het recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, correctie behoeft ten gunste van degenen die eerder te goeder trouw en op normale wijze het merk voor soortgelijke waren gebruikten en ten nadele van degenen die (in de zin van art. 4 onder 6 BMW) te kwader trouw hebben gedeponeed⁵. Deze gedachte is internationaal aanvaard, in welk verband het Benelux-Gerechtshof wees op art. 6*bis* van het (gewijzigde) Verdrag van Parijs⁶.

1.9. In art. 4, onder 6 onder a, BMW wordt de eis gesteld dat de eerdere gebruiker (de zgn. voorgebruiker) te goeder trouw is. In zijn arrest van 21 november 1983 (Cowbrand II), nr. A 82/6, NJ 1985, 333 m.nt. vNH, heeft het Benelux-Gerechtshof voorop gesteld dat in het in deze

⁴ Zie voor de vindplaatsen: de conclusie van de A-G Berger voor Benelux-Gerechtshof 25 mei 1979, nr. A 78/1, NJ 1981, 192 m.nt. vNH (Cowbrand I).

⁵ Benelux-Gerechtshof 25 mei 1979, reeds aangehaald.

⁶ Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967. Art. 6*bis* ziet, onder meer, op algemeen bekende merken die vóór de datum van het depot in gebruik waren.

bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de voorgebruiker aan de orde is. Voor de uitleg van het begrip “te goeder trouw” in art. 4, onder 6 onder a, is derhalve onverschillig of de voorgebruiker kennis heeft gehad, althans had behoren te hebben, van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei betrekking hebben, dan wel van een eerder gebruik of depot van anderen dan de in die wettelijke bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger. Het hof overwoog voorts:

“dat de eis van de goede trouw ertoe strekt bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; dat voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend, maar had behoren te kennen (geobjectiveerde goede trouw)”.

De maatstaf van de geobjectiveerde goede trouw was in de destijds aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde casus van belang omdat het depot waarvan de nietigheid was ingeroepen een heropnemingsdepot was: in beginsel wordt aangenomen dat de voorgebruiker een uit het Benelux-register blijkende eerdere inschrijving van een merkdepot behoort te kennen.

Probleemstelling

2.1. Reeds lang bestaat binnen de Benelux discussie over de vraag, hoe het vereiste van “goede trouw” van de voorgebruiker in het voorbeeld van art. 4, onder 6 onder a, BMW zich verhoudt tot het vereiste van “kwade trouw” van de deposant in de aanhef van art. 4 onder 6 BMW. Het vraagstuk kan nader worden uitgesplitst:

(i) mag de rechter, wanneer in een bepaald geval aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW is voldaan, tóch beslissen dat het depot niet te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4, onder 6 (aanhef)?

(ii) geldt de regel van art. 4, onder 6 onder a, BMW óók in het geval waarin de deposant het merk eerder in de Benelux heeft gebruikt dan de voorgebruiker die zich op art. 4, onder 6 onder a, beroept?

2.2. De discussie in de vakliteratuur is gevoerd aan de hand van een fictief geval, bekend geworden als de casus Alpha/Olpha. Stel dat ondernemer A in 1992 het merk "Alpha" in de Benelux gebruikt voor bepaalde waren, zonder dit merk te deponeren. Stel vervolgens dat ondernemer B in 1993 een daarmee overeenstemmend teken, bijvoorbeeld "Olpha", in de Benelux gaat gebruiken voor dezelfde waren. Wanneer A daarna, bijvoorbeeld in 1994, het merk "Alpha" deponeert zonder dat hij bekend is of bekend behoorde te zijn met het voorgebruik (d.w.z.: het aan zijn depot voorafgaande gebruik) van B, wordt het depot van A niet te kwader trouw verricht. Wanneer A ten tijde van zijn depot evenwel bekend is, of bekend behoort te zijn, met het voorgebruik van B, kan B de nietigheid van A's depot invoeren. Zo'n situatie doet zich regelmatig voor. Sterker nog, de omstandigheid dat A bekend raakt met het voorgebruik van B zal dikwijls juist de aanleiding zijn voor A om zijn merk alsnog bij het Benelux-merkenbureau te deponeren. Wat is in die situatie rechtens?

2.3. Afgaand op de tekst van art. 4, onder 6 onder a, BMW is de nietigheid van het depot van A geheel afhankelijk van het antwoord op de vraag of B vóór het depot van A een overeenstemmend merk te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Indien voorgebruiker B bij aanvang van zijn gebruik in 1993 bekend was of (vanwege de faam van "Alpha") bekend behoorde te zijn met het oudere, immers uit 1992 daterende, voorvoorgebruik van A, is het voorgebruik van B niet te goeder trouw. De rechter zal in dat geval het beroep van B op de nietigheid van A's depot verwerpen. Indien, daarentegen, voorgebruiker B in 1993 het merk te goeder trouw heeft gebruikt en ook aan de overige vereisten van art. 4, onder 6 onder a, BMW is voldaan (zoals het vereiste van "gebruik op normale wijze"), zou de rechter het depot van A steeds moeten aanmerken als te kwader trouw verricht.

2.4. Deze consequentie gaat veel schrijvers te ver. Zij houdt immers in dat A geen uitsluitend recht op zijn merk kan doen gelden hoewel hij de eerste deposant en tevens de

eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is. Daarbij komt, dat deze uitleg tot een onbevredigende einduitkomst leidt: wanneer B, na een nietigverklaring van het depot van A, op zijn beurt het merk “Olpha” deponeert, staat ook het depot van B bloot aan een nietigverklaring. B is ten tijde van zijn depot immers bekend met het daaraan voorafgaande gebruik van “Alpha” door A; het voorgebruik van A is te goeder trouw omdat A de eerste feitelijke gebruiker is. Het resultaat is een wederzijds vrij gebruik van beide merken (“Alpha” en “Olpha”), hetgeen uiteindelijk zal leiden tot het verlies van het onderscheidend vermogen ervan.

2.5. De voorstanders van een strikte uitleg van art. 4, onder 6, BMW hebben deze consequentie onder ogen gezien. Zij aanvaarden haar als een logisch gevolg van de keuze voor een stelsel dat gebaseerd is op het eerste depot⁷. Achter hun opvatting lijkt de gedachte te steken dat iedere bewuste aantasting van de gevestigde belangen van derden een misbruik van het depotrecht oplevert. Dat dit ook geldt wanneer de deposant zelf de eerste gebruiker is, wordt door M. Gotzen als volgt verklaard:

“Wie in de voorwaarden verkeert om een geldig depot te verrichten behoort deze uiterst eenvoudige formaliteit onmiddellijk door te voeren. Wachten kan leiden tot kennis van eens anders concurrerend gebruik en, eens zo ver, is het te laat om nog te trachten de mededinging van zijn gebruik te beroven.”⁸

2.6. De tegenstanders van een strikte uitleg van art. 4, onder 6, BMW zijn van mening dat art. 4, onder 6 onder a, BMW nimmer is bedoeld voor gevallen waarin de deposant zélf de voor-voorgebruiker is. Huydecoper beroept zich daartoe op de ratio van art. 4 onder 6: het bestrijden van misbruik van het depotrecht. Hij betoogt dat een depot van A, ook al is A bekend met het voorgebruik door een derde, niet onbehoorlijk kán zijn wanneer A in verhouding tot die derde de oudste gebruiker van het merk is. Volgens Huydecoper is het niet onbehoorlijk, een door voorgebruik verkregen *belang* alsnog om te zetten in een door een depot onderbouwd *recht*. Integendeel, volgens Huydecoper is dit een algemeen gangbare praktijk. Spoor beschouwt het

⁷ M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969), blz. 75-77, naar aanleiding van een voorbeeld dat hij ontleent aan L. Wichers Hoeth, Etude comparative de quelques aspects de l'usage de la marque (diss. 1963), blz. 77; E.A. van Nieuwenhoven Helbach, in Dorhout Mees' Nederlands handels- en faillissementsrecht, deel II, Industriële eigendom en mededingingsrecht (7^e druk 1983), nr. 665 (in de 8^e druk is deze passage niet herhaald). Tot de voorstanders reken ik ook Th. van Innis, Les signes distinctifs (1997) nr. 392.

⁸ M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht (1969) nr. 57.

voor-voorgebruik van de deposant als een rechtvaardigingsgrond die eraan in de weg staat dat het depot wordt aangemerkt als te kwader trouw verricht⁹.

2.7. In de rechtspraak worden conflicten van dit type dikwijls afgedaan op de grond dat het voorgebruik niet te goeder trouw is geweest; in dat geval is niet voldaan aan één van de vereisten van art. 4, onder 6 onder a, BMW en blijft het depot van de voor-voorgebruiker dus in stand¹⁰. In een enkel geval is geoordeeld dat reeds de omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) is, eraan in de weg staat dat het depot door de rechter wordt aangemerkt als te kwader trouw verricht¹¹.

2.8. Op de nieuwe feiten die Artic en Frisa in hun memorie voor het Benelux-Gerechtshof hebben aangevoerd kan mijns inziens niet worden ingegaan. De verwijzende rechter omschrijft de feiten waarop het recht moet worden toegepast¹². Uit de feiten zoals vastgesteld in het arrest van de Hoge Raad volgt dat Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, in 1997 een ijsje met een taco-vorm onder de naam "Winner Taco" in de Benelux op de markt heeft gebracht. In februari 1999 heeft Artic een ijsje met een taco-vorm onder de naam "El Taco" in de Benelux op

⁹ J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in art. 4.6 van de Benelux Merkenwet, in: Wim Mak BMM Award 1990. Zijn opvatting wordt ondersteund door E.J. Arkenbout, Handelsnamen en merken (diss. 1991), blz. 89; Ch. Gielen, noot onder Pres. Rb. 's-Gravenhage 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 141 nr. 53; dezelfde, in: Ch. Gielen/L. Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992) nr. 519, en in: Wichers Hoeth' Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht (2000) nr. 345; J.H. Spoor, losbladige Intellectuele Eigendom, aant. 6.2.5d op art. 4 BMW. Zie voorts: D.W.F. Verkade, noot onder HR 2 maart 1990, NJ 1991, 148; A. Braun, Précis des marques (1995), nr. 245, die weer verwijst naar Wichers Hoeth.

¹⁰ Zie bijv. HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103 m.nt. DWFV. De door de Hoge Raad aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zijn nimmer beantwoord omdat partijen het geding in cassatie deden royeren voordat het Benelux-Gerechtshof uitspraak had gedaan.

¹¹ Zie het rechtspraakoverzicht in losbl. IEC, aant. 6.2.5d op art. 4 BMW. In het bijzonder van belang: Rb. van koophandel Brussel 23 september 1991, Ing.-Cons. 1992, 175; pres. Rb. 's-Gravenhage 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 141 nr. 53; Hof Arnhem 23 februari 1993, BIE 1994, blz. 17 nr. 5; Hof Amsterdam 30 juni 1994, BIE 1997, blz. 256 nr. 46; pres. Rb. 's-Gravenhage 25 augustus 1994, BIE 1996, blz. 165 nr. 46; pres. Rb. 's-Gravenhage 20 november 1996, BIE 1997, blz. 178 nr. 22; Hof Amsterdam 19 februari 1998, BIE 1998, blz. 344 nr. 71; pres. Rb. 's-Gravenhage 11 september 1998, BIE 2000, blz. 362 nr. 87. In andere zin werd beslist door Hof 's-Hertogenbosch 19 november 1990, IER 1991, blz. 35 met kritische noot van Ch. Gielen, en door het gerechtshof te 's-Gravenhage in de onderhavige procedure.

¹² Zie art. 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 1965, 71).

de markt gebracht. Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola een afbeelding van haar “Winner Taco”-ijsje als beeld/vormmerk bij het Benelux merkenbureau gedeponneerd. In de procedure bij de nationale rechter staat ter discussie of dit depot te kwader trouw is geschied, op de grond dat Iglo-Ola ten tijde van haar depot bekend was met het voorgebruik van de taco-vorm voor ijs door Artic. In de aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegde casus is Iglo-Ola dus de deposant, geldt Artic/Frisa als de voorgebruiker en geldt Unilever/Iglo-Ola als de voorvoorgebruiker.

2.9. De Hoge Raad heeft de volgende vragen aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd:

1. Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het *enkele* feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voorvoorgebruiker) van het merk is?

2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voorvoorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden?

3. Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:

(a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voorvoorgebruiker? en/of

(b) dat het teken ten tijde van het voorvoorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang?

Bespreking van de prejudiciële vragen

3.1. Volgens rov. 3.4 van het arrest van de Hoge Raad kan de al dan niet bekendheid van Artic c.s. met het eerdere gebruik van de taco-vorm door de deposant (Iglo-Ola) in cassatie buiten beschouwing worden gelaten. De Hoge Raad stelt vast dat het gerechtshof in hoger beroep impliciet heeft aangenomen dat Artic en Frisa bij (de aanvang van) haar gebruik op de hoogte waren van het gebruik van de tacovorm voor deze waren door Unilever c.s. Hierbij past een kanttekening. Wanneer de nationale rechter zou vaststellen dat het voorgebruik van

Artic c.s. *niet* te goeder trouw is geweest, is niet voldaan aan één van de bestanddelen van art. 4, onder 6 onder a, BMW. Uit de uiteenzetting hiervoor volgt dat de Alpha/Olpha-problematiek zich slechts voordoet wanneer de rechter vaststelt dat geheel aan de omschrijving van het voorbeeld in art. 4, onder 6 onder a, is voldaan en hij vervolgens moet beoordelen of, desondanks, het depot van de voor-voorgebruiker mag worden beschouwd als een niet te kwader trouw verricht depot.

3.2. Ik veronderstel dat de verwijzende rechter heeft bedoeld dat indien de eerste prejudiciële vraag bevestigend wordt beantwoord, een onderzoek naar de aan- of afwezigheid van de goede trouw van de voorgebruiker geheel achterwege kan blijven. Vraag 1 haakt in feite aan bij de opvatting van Huydecoper, dat een depot, ook al is de deposant bekend met het voorgebruik door een derde te goeder trouw, niet te kwader trouw *kán* zijn indien de deposant in verhouding tot die derde de eerste gebruiker van het merk is. Dit komt overeen met het vraagstuk zoals aangeduid in alinea 2.1 onder (ii). Spoor is van mening dat het aanvaarden van deze opvatting een aanmerkelijke vereenvoudiging zou opleveren van het huidige ingewikkelde stelsel van artikel 4, onder 6¹³.

3.3. Alvorens hierop in te gaan, toch nog een kort woord over het vraagstuk dat in alinea 2.1 onder (i) werd aangeduid. Mag de rechter, in een geval dat voldoet aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW, tóch beslissen dat het depot niet te kwader trouw is verricht? Van Innis geeft argumenten voor een ontkennend antwoord¹⁴.

Hij noemt allereerst de beslissing van de Benelux-wetgever om in art. 4, onder 6, twee situaties te regelen waarin sprake is van een depot te kwader trouw. De wettekst (“onder andere”/”notamment”) maakt dit duidelijk. Volgens Van Innis wordt de rechtszekerheid geschaad en wordt het door de Benelux-wetgever beoogde evenwicht verstoord wanneer de rechter een depot zou aanmerken als niet te kwader trouw verricht, hoewel het geval voldoet aan de omschrijving van art. 4, onder 6, onder a of b. In de tweede plaats wijst hij op de

¹³ J. Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.4c op art. 4 BMW.

¹⁴ Th. van Innis, *Les signes distinctifs* (1997), nr. 392.

verduidelijking in het Gemeenschappelijk Commentaar – reeds aangehaald in alinea 1.5 hiervoor -, waar het in art. 4, onder 6 onder a, beschreven voorbeeld wordt beschouwd als één van de gevallen waarin de kwade trouw van de deposant “uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit”.

3.4. Tegen deze argumenten kan worden ingebracht dat art. 4, onder 6, ook in andere zin zou kunnen worden gelezen, te weten zodanig dat de hoofdregel van de kwade trouw van de deposant voorop wordt gesteld. In de laatstbedoelde lezing zou de rechter niet mogen volstaan met de vaststelling dat voldaan is aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a. De rechter zou zich in die lezing zelfstandig - d.w.z. niet gebonden aan de onder a en b in de wet genoemde voorbeelden - een oordeel moeten vormen over de vraag of het depot te kwader trouw is verricht. Met het voorbeeld van art. 4, onder 6 onder a, heeft de Benelux-wetgever kennelijk het oog gehad op een standaard-situatie waarin een willekeurige deposant en een willekeurige voorgebruiker tegenover elkaar staan. De ontstaansgeschiedenis biedt geen aanwijzing dat de Benelux-wetgever rekening heeft gehouden met de mogelijkheid dat de deposant tevens de eerste gebruiker van het merk (d.w.z. de voor-voorgebruiker) is.

3.5. De tegenstanders van een strikte uitleg van art. 4 onder 6 BMW hebben nog als wetssystematisch argument aangevoerd dat art. 12.A BMW zinloos is wanneer een depot niet geldig zou kunnen plaatsvinden nadat de deposant bekend is geworden met het gebruik van een overeenstemmend merk door een derde. Art. 12.A houdt immers in dat wanneer het teken waarvoor bescherming wordt ingeroepen nog niet is gedeponereerd (of wanneer de eiser heeft nagelaten de inschrijving te vernieuwen), het merkdepot tijdens het geding alsnog kan geschieden¹⁵.

3.6. Dit, aan art. 12.A ontleende, argument acht ik niet steekhoudend. Art. 12.A veronderstelt inderdaad dat een depot plaatsvindt nadat de deposant bekend is geworden met het voorgebruik door een derde. Echter, ook bij een strikte uitleg van art. 4, onder 6 onder a, behoudt de mogelijkheid van deponering tijdens de inbreukprocedure betekenis voor gevallen

¹⁵ Huydecoper, a.w., nr. 30; Arkenbout, diss. 1991, blz. 89; pres. Rb. 's-Gravenhage 25 augustus 1994, BIE 1996, blz. 165 nr. 46.

waarin de deposant/voor-voorgebruiker wil optreden tegen een voorgebruiker die het merk niet te goeder trouw gebruikte.

3.7. Ik laat het in alinea 2.1 onder (i) genoemde vraagstuk verder rusten. Ook wanneer de opvatting van Van Innis wordt gevolgd, blijft van belang de onder (ii) genoemde vraag: geldt de regel van art. 4, onder 6 onder a, BMW óók in het geval waarin de deposant het merk eerder in de Benelux heeft gebruikt dan de voorgebruiker die zich op art. 4, onder 6 onder a, heeft beroepen?

3.8. Op dit punt verschaft het Gemeenschappelijk Commentaar geen uitsluitel. Het antwoord moet daarom worden gezocht in de ratio van de regel. Die ratio is, dat een stelsel gebaseerd op verkrijging van een merkrecht door een (eerste) depot een correctie behoeft, voor zover deze correctie nodig is om misbruik van het depotrecht te voorkomen. Ongeacht of de Benelux-wetgever zou hebben gekozen voor een stelsel van rechtverkrijging door (eerste) gebruik van het merk dan wel voor een stelsel van rechtverkrijging door (eerste) depot, in beide gevallen zou Iglo/Ola hier een geldig merkrecht hebben gehad. Het voorgebruik van de derde is niet *als zodanig* bescherming waard: de voorgebruiker te goeder trouw wordt slechts beschermd voor zover het attributieve stelsel correctie behoeft om misbruik van het depotrecht te voorkomen. Wanneer de deposant de eerste gebruiker is ontbreekt de noodzaak van een zodanige correctie.

3.9. Afgezien van de – hieronder te bespreken – aspecten van Europees gemeenschapsrecht, is mijn slotsom dat wanneer een depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt en die derde zijn toestemming niet heeft verleend, de rechter dit depot *niet* hoeft aan te merken als een te kwader trouw verricht depot indien de deposant in verhouding tot die derde de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) is.

3.10. Ik ben mij ervan bewust dat dit antwoord niet precies aansluit bij de formulering van de eerste prejudiciële vraag. De reden van deze afwijking is dat in de negatieve formulering van de eerste prejudiciële vraag geen rekening ermee is gehouden dat een depot om een andere reden dan het voldoen aan de omschrijving van art. 4, onder 6, onder a, door de rechter kan worden aangemerkt als een te kwader trouw verricht depot. De voorbeelden in art. 4, onder 6, onder a en b, BMW zijn immers niet limitatief.

3.11. In de door mij verdedigde opvatting behoeven de overige, subsidiair gestelde, prejudiciële vragen geen behandeling meer. De tweede prejudiciële vraag gaat m.i. terecht ervan uit dat de *enkele* omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in art. 4, onder 6, ontbreekt. Zoals gezegd, is deze enkele omstandigheid wél voldoende om aan te nemen dat de voorgebruiker geen beroep kan doen op de in art. 4, onder 6 onder a, neergelegde regel. Het depot kan niettemin wel *uit anderen hoofde* worden aangemerkt als een te kwader trouw verricht depot.

3.12. Ten aanzien van de tweede prejudiciële vraag kan nog het volgende worden opgemerkt. Bij de beantwoording van de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw is in de zin van art. 4, onder 6 onder a, dient de rechter rekening te houden met alle omstandigheden van het geval. Dit volgt uit het arrest Cowbrand II (zie alinea 1.9) en uit het Gemeenschappelijk Commentaar (zie alinea 1.5). Indien het antwoord op de eerste prejudiciële vraag inhoudt dat de regel van art. 4, onder 6 onder a, ook van toepassing is wanneer de deposant tevens de voor-voorgebruiker is, lijkt mij alleen nog ruimte te bestaan voor een toetsing of de voorgebruiker te goeder trouw is.

3.13. Voor wat betreft de derde prejudiciële vraag kan het volgende worden opgemerkt. De vraag of de voorgebruiker rekening had moeten houden met een (op dat moment nog toekomstig) depot door de voor-voorgebruiker, wordt in de merkenrechtelijke literatuur doorgaans in verband gebracht met art. 4, onder 6 onder b, BMW. Het komt voor dat een fabrikant in den vreemde, bijv. in de Verenigde Staten, een merk gebruikt voor bepaalde waren of diensten en zijn afzetgebied gestaag uitbreidt in de richting van de Benelux, maar nog niet op de gedachte is gekomen om zijn merk voor het Benelux-gebied te deponeren.

Een oplettende derde kan in zo'n geval het desbetreffende merk bij het Benelux-merkenbureau deponeren voor het Benelux-gebied, hetzij om het merk zelf te gaan gebruiken, hetzij om, als een *trade mark broker*, het merkrecht te verkopen dan wel in licentie te geven aan de desbetreffende buitenlandse (Amerikaanse) fabrikant zodra deze de Benelux-markt betreedt. Art. 4, onder 6 onder b, geeft een regel voor de situatie waarin de deposant zijn wetenschap van het voorgebruik in het buitenland heeft verkregen op grond van een rechtstreekse betrekking tot de desbetreffende fabrikant. In discussie is nu, of ook buiten het in art. 4, onder 6 onder b, geregelde geval, een Beneluxdepot kan worden nietigverklaard als te kwader trouw verricht wanneer de deposant er rekening mee had behoren te houden dat de (in dit voorbeeld: Amerikaanse) fabrikant zijn afzetgebied zal uitbreiden tot het Benelux-gebied en zijn merk ook voor het Benelux-gebied zal gaan deponeren.

3.14. In de huidige zaak gaat het niet om art. 4, onder 6 onder b, maar om art. 4, onder 6 onder a. In de lagere rechtspraak is eenmaal in het kader van art. 4, onder 6 onder a, als één van de omstandigheden van het geval, bij de beoordeling van de goede trouw van de voorgebruiker gewicht eraan toegekend of de voorgebruiker bij de aanvang van het voorgebruik wist of behoorde te weten dat de latere deposante het merk buiten de Benelux reeds gebruikte en wel zódanig, dat de verwachting gerechtvaardigd was dat zij dit ook in de Benelux zou gaan doen¹⁶.

3.15. De vraag of het teken dat de voor-voorgebruiker heeft gebruikt reeds onderscheidend vermogen had verkregen op het moment waarop de voorgebruiker een overeenstemmend merk begon te gebruiken, is een omstandigheid die betrokken kan worden in de beoordeling of de voorgebruiker te goeder trouw is geweest. Een zelfstandige voorwaarde voor het aannemen van kwade trouw van de deposant is het echter niet.

¹⁶ Zie rov. 4.12 van het arrest van het hof te Amsterdam, te kennen uit HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103.

Europees-rechtelijke aspecten

4.1. Verscheidene schrijvers betwijfelen of de rechter over vraagstukken als deze een beslissing kan nemen zonder prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie van de E.G.¹⁷ In het onderhavige geval verdient aantekening dat het gaat om een geschil tussen particuliere bedrijven. De Merkenrichtlijn kan niet uit zichzelf verplichtingen opleggen aan particulieren. Een bepaling in de Merkenrichtlijn kan als zodanig niet tegenover een particulier worden ingeroepen wanneer deze bepaling niet juist is geïmplementeerd in de Eenvormige Benelux-wet. Iets anders is, dat de rechters van de lid-staten gehouden zijn hun nationale recht, dus ook de Eenvormige Benelux-wet, zoveel mogelijk uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van de toepasselijke Europese richtlijn¹⁸.

4.2. De Benelux-wetgever heeft in art. 4, onder 6, BMW gebruik gemaakt van de mogelijkheid die hem door art. 3 lid 2, aanhef en onder d, van de Merkenrichtlijn is geboden. Over het doel van de Merkenrichtlijn is het een en ander te vinden in de inleidende overwegingen ervan. Volgens de considerans is het niet nodig de merkenwetgevingen van de lid-staten volledig aan te passen en volstaat het, die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Blijkens het vervolg, kan het doel van deze aanpassing alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lid-staten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. Hiertoe worden de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk in de richtlijn limitatief opgesomd, zij het deels facultatief, zodat de lid-staten deze gronden in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen.

4.3. Hieruit kan m.i. worden afgeleid dat de lid-staten de vrijheid hebben om wel of niet in hun nationale wetgeving als grond voor weigering of nietigverklaring van een merk op te nemen: “dat de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponneerd”. Het begrip “te kwader trouw gedeponneerd” heeft een autonome, Europeesrechtelijke betekenis. Wanneer een lid-staat in zijn nationale recht ruimere gronden voor nietigverklaring van een

¹⁷ Ch. Gielen, noot onder HR 22 juni 2001, IER 2001 nr. 50; D.W.F. Verkade, noot onder hetzelfde arrest, NJ 2002, 103; A. Tsoutsanis, bespreking van hetzelfde arrest, BMM-bulletin 2002/1, blz. 2 e.v., i.h.b. blz. 9.

¹⁸ HvJ EG 14 juli 1994, NJ 1995, 321.

merk zou erkennen dan ingevolge de Merkenrichtlijn is toegestaan, zou dit in strijd komen met het limitatieve karakter van de opsomming in (art. 3 van) de Merkenrichtlijn. De lid-staten mogen daarom aan het begrip “te kwader trouw gedeponneerd” geen betekenis geven welke in strijd komt met de betekenis die dit begrip in de Merkenrichtlijn heeft.

4.4. Wat die betekenis is, is niet onmiddellijk duidelijk. Het begrip “te kwader trouw” wordt in de Merkenrichtlijn niet omschreven. In de Merkenrichtlijn komt het begrip “te kwader trouw” terug in een andere bepaling, te weten: art. 4, lid 4 onder g. Voor zover bij het begrip “te kwader trouw” in de Eenvormige Beneluxwet is gedacht aan art. 6*bis* van het Verdrag van Parijs, bevat de Merkenrichtlijn een daarop gerichte bepaling, te weten art. 4, lid 2 onder d. Reeds de omstandigheid dat niet kan worden gesproken van een *acte clair* of een *acte éclairé* maakt het gewenst, zo niet noodzakelijk, dat over de uitleg van deze term in de Merkenrichtlijn een of meer vragen aan het HvJ EG worden gesteld. Op de inhoud van de te stellen vragen kom ik terug in alinea 4.8.

4.5. Naast de Merkenrichtlijn bestaat de Verordening (EG) van de Raad van 20 december 1993, nr. 40/94, inzake het Gemeenschapsmerk (Pb EG 1994, L 11/1). Deze verordening voorziet in een merkrecht voor alle lidstaten van de Europese Unie, te verkrijgen door middel van een depot bij het Office for the Harmonization of the Internal Market (OHIM). Art. 51 lid 1 van deze verordening bepaalt dat een gemeenschapsmerk op een vordering bij het OHIM of op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig wordt verklaard (onder meer) wanneer de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was. Art. 51 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk is niet beslissend voor de uitleg van art. 3 van de Merkenrichtlijn. Niettemin kan hier naar vergelijkingsmateriaal worden gezocht.

4.6. Over het begrip “kwade trouw” in art. 51 lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk heeft de Cancellation Division van het OHIM een uitspraak gedaan. Daaruit het volgende:

“Bad faith is a narrow legal concept in the CTMR system. Bad faith is the opposite of good faith, generally implying or involving, but not limited to, actual or constructive fraud, or a design to mislead or deceive another, or any other sinister motive.

Conceptually, bad faith can be understood as 'dishonest intention'. This means that bad faith may be interpreted as unfair practices involving lack of any honest intention on the part of the applicant of the CTM at the time of the filing.

Bad faith can be understood either as unfair practices involving lack of good faith on the part of the applicant towards the Office at the time of filing, or unfair practices based on acts infringing a third person's rights. There is bad faith not only in cases where the applicant intentionally submits wrong or misleadingly insufficient information to the Office, but also in circumstances where he intends, through registration, to lay his hands on the trade mark of a third party with whom he had contractual or precontractual relations."¹⁹

4.7. Dit citaat maakt duidelijk dat de afdeling van het OHIM een zeer beperkte betekenis toekent aan het begrip "kwade trouw", namelijk: "unfair practices involving lack of any honest intention". Weliswaar omvat dit begrip ook "unfair practices based on acts infringing a third person's rights", maar uit de gegeven toelichting blijkt dat hierbij is gedacht aan situaties, die wij kennen in art. 4, onder 6 onder b, BMW, zoals rechtstreekse betrekkingen tussen de deposant en de eerdere gebruiker. Een voor de hand liggend bezwaar tegen een zo beperkte betekenis van het begrip "te kwader trouw" is dat de subjectieve kwade trouw van de deposant veelal niet of moeilijk te bewijzen zal zijn. Rechtspraak over dit onderwerp is thans nog niet beschikbaar.

4.8. De formulering van een aan het HvJ EG te stellen vraag is afhankelijk van de uitleg die het Benelux-Gerechtshof voornemens is te geven aan art. 4, onder 6 onder a, BMW. Wanneer art. 3, lid 2, aanhef en onder d, van de Merkenrichtlijn aan de lid-staten de keuzemogelijkheid geeft om te bepalen dat een merkdepot nietig kan worden verklaard op de grond dat het te kwader trouw is verricht en een lid-staat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt, valt te verdedigen – maar zeker is het niet - dat de rechters van die lid-staat hun nationale recht zó mogen uitleggen dat een bepaling, welke in het algemeen de nietigverklaring van het depot als te kwader trouw verricht meebrengt (in casu: art. 4, lid 6 onder a, BMW), niet van toepassing is op gevallen waarin de deposant zelf de voorvoorgebruiker is. De rechter geeft in dat geval immers niet een van het het gemeenschapsrecht afwijkende betekenis aan de term "te kwader trouw" : hij beperkt

¹⁹ Cancellation Division 25 oktober 2000, nr. 479899 (Be Natural). Zie ook: CD 28 maart 2000 nr. 53447 (Trillium) en CD 16 oktober 2000 nr. 616979 (Senso di Donna), alles te vinden via www.oami.eu.int. Ten overvloede: de afkorting CTM staat voor Community trade mark.

slechts het aantal gevallen waarin een merkdepot nietig kan worden verklaard als te kwader trouw verricht.

4.9. Wanneer het Benelux-Gerechtshof daarentegen van oordeel mocht zijn dat het depot nietig behoort te worden verklaard zodra is voldaan aan de omschrijving van art. 4, onder 6 onder a, BMW, óók indien de deposant de voor-voorgebruiker is, komt de vraag aan de orde of deze uitleg van de Eenvormige Beneluxwet zich verdraagt met het begrip “kwade trouw” in art. 3, lid 2 onder d, van de Merkenrichtlijn of, meer in het algemeen, met het doel en de bewoordingen van de Merkenrichtlijn.

4.10. Het lijkt mij niet goed doenlijk, in het algemeen te zeggen wat verstaan moet worden “te kwader trouw” in art. 3, lid 2 onder d, van de Merkenrichtlijn. Om die reden geef ik het Benelux-Gerechtshof in overweging, zijn voorgenomen interpretatie van het begrip “depot te kwader trouw” in art. 4, onder 6, van de Eenvormige Beneluxwet in de vorm van een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Hof van Justitie van de E.G.

5. Conclusie

De conclusie strekt tot het stellen van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over het in deze conclusie aangegeven onderwerp.

's-Gravenhage, 28 november 2003,

De advocaat-generaal,

F.F. Langemeijer, plv.