

BENELUX-GERECHTSHOF
PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX
PARQUET

A 77/2/15

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 10.11.1977

in zaak

dans l'affaire

A 77/2

DEJAIFFE-DU BOIS / PREVAL

Vertaling

Zaak A 77/2

Naamloze Vennootschap N.V. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS tegen Naamloze Vennootschap N.V. PREVAL en Naamloze Vennootschap DE KELJZER en Co., de Heer DE KELJZER Cornelis en Naamloze Vennootschap Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS tegen de Heer DEJAIFFE Louis en zijn echtgenote DU BOIS Andrée

Conclusie van de Heer Advocaat-Generaal F. DUMON

I. Inleiding

In een vonnis van 17 januari 1977 verzocht de Rechtbank van Koophandel van Brussel ons Hof te antwoorden op twee vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet inzake de Warenmerken.

Slechts op 15 februari 1977 echter werd dit vonnis aan het Hof overgelegd door de hoofdgriffier van voornoemde Rechtbank van Koophandel.

De twee vragen luiden als volgt :

eerste vraag : "Is een handhavingsdepot te kwader trouw verricht, in de zin van artikel 30, lid 1, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, wanneer de deponhouder uit een naar de vorm regelmatig Belgisch depot verkregen rechten inroept, terwijl dit depot op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 voor nietigverklaring vatbaar is, wegens kwade trouw, die voortvloeit uit de wetenschap van een eerder gebruik door een derde van een soortgelijk merk ?"

tweede vraag : "Als op die vraag bevestigend wordt geantwoord, kan dan de eerdere gebruiker een vordering tot nietigverklaring van het handhavingsdepot instellen, terwijl hij heeft nagelaten zijn eigen rechten door middel van een handhavingsdepot in stand te houden en hij alleen een nieuw Beneluxdepot heeft verricht, zonder daarbij verkregen rechten in te roepen ?"

Normaal zou de tweede vraag vóór de eerste moeten worden beantwoord. Indien het Hof immers zou antwoorden dat de in vraag 2 bedoelde gebruiker niet het recht heeft de nietigheid of niet-tegenstelbaarheid van het bedoelde handhavingsdepot te vorderen, zou het niet meer van belang zijn na te gaan wanneer er sprake is van kwade trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet : het doet er inderdaad dan niet toe of er goede dan wel kwade trouw is wanneer het, zoals in casu (verondersteld antwoord op de tweede vraag), een vraag betreft die uitgaat van de in de tweede vraag van de Rechtbank bedoelde gebruiker, want er zouden in ieder geval geen termen of mogelijkheid aanwezig zijn de nietigverklaring te vorderen.

Hoe dan ook, de Rechtbank stelt deze vragen anders : allereerst vraagt zij te preciseren wat kwade trouw is in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet en pas daarna of, in het geval dat kwade trouw aanwezig is en in de hypothese die zij vooropstelt, de in de tweede vraag bedoelde gebruiker al dan niet daar een beroep op kan doen. Laten we de vragen behandelen in de door de Rechtbank voorgestelde volgorde, hoewel deze weinig logisch is.

Ik kan dit des te gemakkelijker voorstellen, omdat ik van mening ben, dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord en bijgevolg ook een antwoord moet worden gegeven op de eerste vraag.

Er is geen enkel bezwaar om met de eerste vraag te beginnen en laten we dan ook deze als eerste onderzoeken, conform het voorstel van de Rechtbank van Koophandel.

Maar eerst en vooral : waar gaat het om ?

Een vraag van uitleg die aan het Hof wordt voorgelegd, dient ongetwijfeld een antwoord te krijgen, dat geldig zal zijn voor alle identieke gevallen en dat is de reden waarom er vaak wordt gezegd, dat het gegeven antwoord abstract moet zijn. Dit neemt echter niet weg, dat het gaat om een vraag van uitleg, die naar aanleiding van een welbepaald geval naar voren kwam. Het is dus noodzakelijk na te gaan hoe de casus positie is, wil men precies overzien welke vraag van uitleg wordt gesteld en zodoende een antwoord kunnen geven, dat voor de nationale rechter die ons raadpleegt dienstig zal zijn.

II. Vaststellingen en beslissingen van de Rechtbank

Uit het vonnis van de Rechtbank van Koophandel blijken volgende feiten.

1°) Met betrekking tot de door partijen verrichte depots van warenmerken

a) Depot van de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois

- i) Een depot van 11 oktober 1966 ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi van het merk "la Vache bleue" waarop de op een witte achtergrond in het blauwe gedrukte benaming "la Vache bleue" voorkomt boven een koe in een weide-landschap.
- ii) Een Benelux handhavingsdepot van 31 december 1971 van hetzelfde merk, verwijzende naar het bovengenoemde depot, met een beroep op een gebruik sinds 1966.

b) Depot van de Naamloze Vennootschap Préval

- i) Een Frans depot van 28 april 1975 bij het "Institut national de la Propriété industrielle" van het merk camembert Isigny (demi-camembert) waarbij de volgende kleur wordt vermeld :
"de rand van het etiket is goudkleurig met daarop een tekst in het wit met blauwe reliëfrand. De koe is donkerblauw en wit op een lichtblauwe en witte achtergrond. De centrale tekst is donkerblauw. De binnenrand is donkerblauw"
- ii) Een Frans depot op dezelfde dag voor hele camemberts
- iii) Twee Beneluxdepots op 2 juni 1975 van het merk "demi-camembert Isigny vache bleue" en "camembert Isigny vache bleue"
- iiii) Twee internationale depots van hetzelfde merk op 15 december 1975
- iiiii) Depot verricht op 6 mei 1939 door de "Société Union laitière des fermiers d'Isigny" en vernieuwing daarvan in 1959. De N.V. Préval beweert de rechtsopvolger te zijn van deze Union laitière.

2°) Welke zijn de vorderingen of aanspraken van de gedingvoerende partijen ?

- a) De Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois vordert :

- i) dat het de N.V. Préval wordt verboden nog langer gebruik te maken van de bestanddelen van het merk en het etiket "la vache bleue", meer in het bijzonder de afbeelding van een blauwe koe op een witte achtergrond
 - ii) dat de N.V. Préval wordt veroordeeld tot het betalen van 1 miljoen frank schadevergoeding
 - iii) dat het vonnis waarin de N.V. Préval wordt veroordeeld in 5 Belgische bladen wordt gepubliceerd
 - iiii) dat de door de N.V. Préval verrichte Beneluxdepots worden nietigverklaard.
- b) Tegenvorderingen van de Naamloze Vennootschap Préval
- i) de ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi gedeponeerde merken evenals het door de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois verrichte Benelux-depot nietigverklaren
 - ii) voor recht verklaren, dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois het etiket met het merk van de N.V. Préval heeft nagemaakt
 - iii) de N.V. Dejaiffe-Du Bois veroordelen tot het betalen van 1 miljoen frank schadevergoeding
 - iiii) voor recht verklaren, dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois voortaan geen gebruik meer zal mogen maken van de bestanddelen van het merk en het etiket van de N.V. Préval, met name de afbeelding van een blauwe koe op een witte achtergrond
 - iiiii) de N.V. Préval toelaten het vonnis in 5 Belgische bladen te doen publiceren.

c) Vorderingen van de Naamloze Vennootschap De Keijzer, van de Heer De Keijzer en de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois, gericht tegen de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois

Er wordt gevorderd :

- i) dat de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois in de zaak tussenkomen en partij kiezen voor de Naamloze Vennootschap Dejaiffe-Du Bois

ii) dat indien de tegenvorderingen van de N.V. Préval geheel of gedeeltelijk worden toegewezen :

de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois zouden worden veroordeeld tot het betalen aan de N.V. Dejaiffe-Du Bois van elke som die deze schuldig zou zijn aan de N.V. Préval

de genoemde echtgenoten zouden worden veroordeeld tot het betalen van 25 miljoen frank schadevergoeding.

3°) Betwistingen tussen partijen die de Rechtbank van Koophandel er toe hebben gebracht ons vragen van uitleg voor te leggen

Deze betwistingen - en de vaststellingen van de Rechtbank terzake - moeten hier worden omschreven om nuttige antwoorden op de voorgelegde vragen te kunnen geven.

A. a) De N.V. Préval heeft gesteld :

1° dat het door de N.V. Dejaiffe-Du Bois ingeroepen merk onderscheidend vermogen mist. Daarop antwoordt de Rechtbank in wezen

i) dat het erop aankomt te bepalen of de als merk opgeëiste afbeelding geschikt is om de voorwerpen waarop het merk betrekking heeft te identificeren

ii) dat indien de N.V. Préval dit onderscheidende vermogen wil aanvechten op grond van het "ontbreken van nieuwheid", zij zich op wettelijke of internationale eerdere inschrijvingen moet beroepen, d.w.z. eerder gedeponeerde overeenstemmende Beneluxmerken m.b.t. waren die gelijk of soortgelijk zijn aan de produkten waarvoor het betwiste merk wordt gevoerd (art. 3 en 4, 4° van de Eenvormige wet) en vervolgens dient zij de houder van het eerdere merk in het geding te betrekken (art. 14 B van de Eenvormige wet).

Opmerkingen : Het eerste antwoord van de Rechtbank (bovenvermelde i)) heeft betrekking op het bestaan van het merkrecht zowel voor als na de inwerkingtreding van de Eenvormige wet.

Het tweede antwoord (bovenvermelde ii)) heeft betrekking op de geldigheid van een gewoon Benelux-depot, los van elke geldigheid van het inroepen van een verkregen recht, zoals voorzien in artikel 30 van de Eenvormige wet.

Dit alles heeft niets te maken met het in artikel 30 bedoelde begrip kwade trouw.

- b) De N.V. Préval en de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois bepleiten dat er geen enkele verwarring bestaat tussen de merken (in het bijzonder tussen de etiketten van deze vennootschap enerzijds en van de N.V. Dejaiffe-Du Bois anderzijds).

Harerzijds is de Rechtbank van mening .."dat het duidelijk blijkt dat tussen beide in het geding zijnde merken een verwarringsrisico bestaat".

Opmerkingen : Deze betwisting en deze beoordeling van de rechtbank hebben uitsluitend betrekking op het bestaan van de respectievelijke merkenrechten, maar nog steeds niet op het begrip kwade trouw in de zin van artikel 30.

- c) De N.V. Préval betoogt dat het door de N.V. Dejaiffe-Du Bois op 11 oktober 1966 te Charleroi verrichte depot (waarnaar het handhavingsdepot verwijst) te kwader trouw werd gedaan . . . omdat zij wist dat de hoofdbestanddelen van het merk dat zij deponeerde reeds in gebruik waren genomen en gedeponeed door de N.V. Préval of haar rechtverkrijgenden. Daaruit wordt afgeleid dat het Benelux handhavingsdepot dus ook te "kwader trouw" is verricht.

Het vonnis stelt vast "dat de N.V. Préval ten genoegen van recht aantoonde dat zij het betwiste etiket gebruikte vóór het depot in 1966 van de N.V. Dejaiffe-Du Bois, en dat deze laatste op de hoogte was van dat gebruik".

Opmerkingen :

- i) Uit deze door de Rechtbank genoemde omstandigheid kan, maar niet noodzakelijkerwijze moet, de kwade trouw van de N.V. Dejaiffe-Du Bois worden afgeleid, die de geldigheid van het Belgische depot van 1966 kan aantasten.

De N.V. Dejaiffe-Du Bois kon met name te goeder trouw aannemen dat het merk verschillend was en dat geen gevaar voor verwarring bestond. Maar dit houdt verband met de interpretatie van de Belgische wet.

- ii) De kwade trouw, in de zin van artikel 16 van de Belgische wet, bij het Belgische depot van 1966 heeft niet noodzakelijkerwijze het niet-bestaan van een verkregen merkrecht, dat het onderwerp uitmaakte van dit depot, ten gevolge bij het verrichten van het Benelux handhavingsdepot. Immers, het eerdere gebruik door een derde, waarvan men de kwade trouw op het ogenblik van het Belgische depot heeft afgeleid of kon afleiden, kan echter niet verhinderen dat later dezelfde deposant, op grond van een kennelijk gebruik van het merk door hemzelf - gebruik dat de genoemde derde niet meer had kunnen benadelen (waarvan de exploitatie en de commerciële rechten eventueel verdwenen zouden zijn) -, het recht op het merk verwerft en aldus een verkregen recht bezit op het ogenblik van het Benelux handhavingsdepot. Een dergelijke hypothese is misschien vrij uitzonderlijk, maar daaruit vloeit voor dat men uit de enkele omstandigheid dat er kwade trouw was op het ogenblik van het nationale (in dit geval Belgische)depot niet mag afleiden dat er geen verkregen recht bestond op het ogenblik van het Benelux handhavingsdepot, en vooral ook niet dat de Benelux-deposant wist of behoorde te weten dat zijn recht niet bestond. We mogen overigens niet vergeten dat in het Belgische recht - van vóór de Eenvormige wet - het niet het depot was dat het merkrecht deed ontstaan, maar wel het kennelijk gebruik.

- B. De N.V. Dejaiffe-Du Bois voerde voor de Rechtbank van Koophandel aan dat er geen eerder gebruik was door de N.V. Préval, en dus geen kwade trouw in de zin van artikel 16 van de Belgische wet omdat de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois, in wier rechten zij opvolgt, een rechtmatig gebruik van het merk hebben gemaakt sinds 1930 - dus geruime tijd vóór Préval.

Het vonnis antwoordt dat bij het depot van 1966 de N.V. Dejaiffe-Du Bois zelf "gebruik sinds 1966" heeft opgegeven en "dat men niet op een betere wijze kon erkennen dat het gebruik van het aangevochten merk geenszins dateert uit de beweerde periode, maar wel samenvalt met het depot van 1966".

Opmerkingen :In het bijzonder m.b.t. de tweede vraag

Het vonnis stelt vast dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois inroept dat daar de N.V. Préval zelf geen Benelux handhavingsdepot heeft verricht (artikel 30), zij definitief elk verkregen recht heeft verloren en dus "geen belanghebbende en niet ontvankelijk is om het handhavingsdepot van de N.V. Dejaiffe-Du Bois aan te vechten". Dat is de bestaansreden van de tweede vraag.

III. Eerste bespreking van de twee vragen

Laten beginnen met de eerste vraag, waarvan de inhoud hierboven is weergegeven.

Artikel 30 van de Eenvormige wet bepaalt dat het op een merk verkregen recht - d.i. een recht dat verkregen is voor de datum van het in werking treden van genoemde wet - "eindigt" op deze datum, indien binnen een termijn van één jaar te rekenen van genoemde datum geen handhavingsdepot m.b.t. dat recht is verricht, "met beroep op het bestaan van een verkregen recht".

De laatste zin van het eerste lid van dat artikel bepaalt echter dat "indien ... de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, het depot wordt geacht te kwader trouw te zijn verricht".

Juist over deze slotzin gaat een vraag van uitleg.

Artikel 30 maakt deel uit van hoofdstuk III van de Eenvormige wet, dat betrekking heeft op de overgangsbepalingen. Het sluit aan op het essentiële beginsel vermeld in artikel 29 volgens hetwelk "de voor de datum van het in werking treden (van de Eenvormige wet) op grond van het nationale recht verkregen rechten worden gehandhaafd", voor zover het Benelux handhavingsdepot voorzien in artikel 30 werd verricht.

In dit opzicht preciseert de memorie van toelichting daarbij nog, voor zover nodig : "dit artikel (artikel 29) stelt als beginsel de handhaving van de individuele en collectieve merkrechten, die in één van de Beneluxlanden vóór het in werking treden van de Eenvormige wet zijn verkregen.

Het bestaan van deze verkregen rechten op het tijdstip van het in werking treden van deze wet zal worden beoordeeld volgens de regelen van het vroegere nationale recht, maar vanaf dit tijdstip worden deze rechten geregeld door de nieuwe wetgeving"

Het stelsel, dat aldus door de artikelen 29 en 30 wordt ingesteld, is het volgende : wanneer een merkrecht, dat voor het in werking treden van de Eenvormige wet bestond, ook na dit tijdstip gehandhaafd blijft, dan is deze handhaving echter afhankelijk van de voorwaarde, dat op dit recht een beroep wordt gedaan door middel van een binnen de gestelde termijn verricht Benelux handhavingsdepot. Dit zal echter worden beschouwd als te kwader trouw verricht, indien de deposant een verkregen recht heeft ingeroepen, waarvan hij wist of behoorde te weten dat het niet bestond.

De memorie van toelichting omschrijft nader het slotgedeelte van het eerste lid van artikel 30 met deze bewoordingen :

"Op het tijdstip van dat Beneluxdepot moet een beroep worden gedaan op het verkregen recht en moeten de feiten, die het hebben doen ontstaan worden vermeld. Daar het echter dikwijls bezwaarlijk is de feiten die een merkrecht hebben doen ontstaan, nauwkeurig vast te stellen, zal een onjuiste of onvolledige opgave van die feiten niet kunnen worden aangevoerd tegen de deposant, die bij een geding nauwkeuriger het bewijs kan leveren, dat hij het recht verkregen heeft. Wanneer echter de deposant een beroep doet op verkregen rechten, waarvan hij weet of behoort te weten, dat zij niet bestaan, wordt zijn depot, als te kwader trouw verricht, nietigverklaard. Wanneer daarentegen het beroep, hoewel onjuist, te goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het voordeel van zijn Beneluxdepot".

Drie voorafgaande opmerkingen of overwegingen, met betrekking tot de door de Rechtbank van Koophandel gestelde vraag :

- 1) Dit rechtscollege vraagt of er "kwade trouw" is in de zin van genoemd artikel 30, wanneer een deponthouder een beroep heeft gedaan op het uit een Belgisch depot verkregen recht, dat echter op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 voor nietigverklaring vatbaar is, wegens kwade trouw, die in de zin van deze wet voortvloeit uit het eerdere gebruik van een soortgelijk merk door een derde.

Ik breng hier in herinnering - tot beter begrip van de vraag - dat artikel 16 van de Belgische wet van 1 april 1879, zoals het door artikel 1 van het koninklijk besluit nr 89 van 29 januari 1935 is gewijzigd, bepaalt dat elk te kwader trouw verricht depot nietig zal worden verklaard op verzoek van iedere belanghebbende.

De vraag, zoals die onder woorden is gebracht, zou op het eerste gezicht doen veronderstellen, dat daarmee aan het Benelux-Gerechtshof een vraag van uitleg van het nationale (Belgische) recht wordt voorgelegd, terwijl dit Hof slechts de "gemeenschappelijke rechtsregels", dus de regels die gemeen zijn aan de drie Beneluxlanden, mag interpreteren.

De "kwade trouw", als bedoeld in artikel 30 van de Eenvormige wet, waar het in de eerste aan ons gestelde vraag met name om gaat, is geen begrip, dat onder het nationale (m.n. Belgische) recht ressorteert maar wel een begrip uit het aan de drie Beneluxstaten gemeenschappelijke recht, dat aldus niet met verwijzing naar een nationaal recht moet worden beoordeeld en nader aangegeven, maar wel aan de hand van de bedoeling en draagwijdte van de Eenvormige wet - die gemeen is aan de drie Staten - en vooral uitgaande van de tekst, het doel en de geest ervan.

Maar dat is ook de opvatting van de Rechtbank van Koophandel. Zij vraagt aan het Hof of een Benelux handhavingsdepot te kwader trouw is verricht in de zin van artikel 30 .. wanneer hij die een beroep doet op een verkregen recht zich baseert op een naar de vorm regelmatig Belgisch depot, terwijl dit op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 voor nietigverklaring vatbaar is, wegens kwade trouw, die voortvloeit uit ...

De Rechtbank vraagt het Hof niet een nationale wet te interpreteren. Zij vraagt of er kwade trouw is in de zin van artikel 30 .. wanneer er kwade trouw is geweest in de zin van genoemd artikel 16, lid 2.

Het Hof zal echter een meer abstrakt antwoord moeten geven op deze vraag. Enerzijds zal het Hof in zijn antwoord geen welbepaalde nationale wet - de Belgische wet van 1 april 1879 - beogen en anderzijds hoeft het Hof zich niet aan te sluiten bij de interpretatie, die de Rechtbank aan kwade trouw in de zin van de Belgische wet geeft.

Het Hof zal o.m. het volgende antwoorden : "Een handhavingsdepot is (of is niet) te kwader trouw verricht - kan of kan niet te kwader trouw zijn verricht - in de zin van artikel 30, wanneer het met het verkregen recht verband houdende nationale depot, op grond van het nationale recht dat dit depot beheerst, voor nietigverklaring vatbaar is omdat dit te kwader trouw zou zijn verricht, waarbij de kwade trouw met name voortvloeit uit het feit, dat de deposant wist ...".

Indien het Hof zou moeten antwoorden op de vraag zoals ze gesteld is en niet op een meer abstrakte manier, zoals ik het zoëven heb voorgesteld, zou het ertoe gebracht worden een nationale wet - de Belgische wet van 1 april 1879 - te interpreteren, en o.m. wat in de zin van deze wet "kwade trouw" is, in het bijzonder wanneer deze het gevolg is van de wetenschap, dat een eerder gebruik bestaat van een "soortgelijk merk". De aldus geformuleerde vraag kan ons op een verkeerd spoor brengen. Zo lezen we in de memorie van de N.V. Préval (blz. 5) :

"Subsidiair : wij geloven niet dat de Rechtbank artikel 16 van de oude Belgische wet van 1 april 1879 verkeerd heeft uitgelegd. De tegenpartij beweert namelijk dat de Belgische wetgever van 1935 louter de onrechtmatige toeëigening van een "identiek" merk heeft willen sanctioneren (en niet zonder meer een "soortgelijk"). Zij voegt er evenwel aan toe : "of bijna identiek", alsmede dat dit merk "ontegensprakelijk voor dezelfde waren wordt gevoerd : ...".

Het is onze taak niet ons op dat terrein te begeven.

Terwijl het begrip "kwade trouw", waar het in casu om gaat, weliswaar een aan de drie Beneluxstaten gemeenschappelijk rechtsbegrip is, dus een begrip uit de "gemeenschappelijke rechtsregels", dat moet worden beoordeeld en geïnterpreteerd op basis van het gemeenschappelijke recht en niet op grond van een nationaal recht, moet daarentegen het begrip "verkregen rechten", en met name de vraag wanneer er "verkregen rechten" zijn in de zin van de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet, worden beoordeeld, geïnterpreteerd en afgewogen overeenkomstig het nationale recht, op grond waarvan deze beweerde verkregen rechten zijn ontstaan.

Dit blijkt duidelijk uit het begrip verkregen recht zelf, zoals bedoeld in de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet. De memorie van toelichting (zie hierboven) onderstreept dit trouwens uitdrukkelijk.

Maar het komt natuurlijk uitsluitend aan de nationale rechtbanken toe te beslissen of een recht, waarop een rechtssubject zich beroept, inderdaad een "verkregen recht" is op grond van het nationale recht. Het gaat hier om vragen inzake interpretatie en toepassing van nationale rechten, waarvoor ons Hof geen enkele bevoegdheid heeft (1).

2) Tweede voorafgaande opmerking of overweging

Deze bedenking houdt nauw verband met de eerste.

De "nietigverklaring" waarom het gaat in artikel 30, lid 2, is uiteraard niet die welke zou worden uitgesproken, in het bijzonder door een Belgische rechter op grond van artikel 16 van de Belgische wet van 1 april 1879.

Ik wil daarop wijzen aangezien bij de antwoordvoorstellen m.b.t. de eerste vraag de memorie van een van de partijen (memorie van de N.V. Dejaiffe-Du Bois blz. 3) het volgende stelt :

"Tegen de mogelijkheid, die in het vonnis van 17 januari 1977 (waardoor de vragen ons worden voorgelegd) wordt overwogen, alsnog, zogenaamd op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879, de nietigverklaring te vorderen van het depot verricht door de N.V. Dejaiffe-Du Bois op 11 oktober 1966 ter griffie van de Rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, wordt ernstig bezwaar geopperd : in de eerste plaats de intrekking van genoemde wet, en in de tweede plaats uit hoofde van de bewoordingen van artikel 3 bis van dezelfde wet. Qua inhoud (zie eerste en tweede lid van artikel 3 bis), noch qua termijn (zie derde en laatste lid van artikel 3 bis) vervult de N.V. Préval voor een dergelijke nietigverklaring noodzakelijke voorwaarden".

(1) Alle auteurs, die een precisering op dit punt dienstig achtten, houden natuurlijk ook voor dat de vraag of er al dan niet een "verkregen recht" is in de zin van de artikelen 29 en 30 een antwoord moet krijgen op basis van de regels van het nationale recht, volgens hetwelk dit verkregen recht zou zijn ontstaan.

De ratione loci en ratione materiae bevoegde rechtbanken van de drie Beneluxlanden zullen moeten beslissen, niet op grond van een nationale wet (zoals de Belgische wet van 1 april 1879 - artikel 16), doch met toepassing van artikel 30 van de Eenvormige wet, of een verkregen recht in de zin van de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet al dan niet te kwader trouw werd ingeroepen en of zij dus moeten verklaren of vaststellen dat het Beneluxdepot nietig ofwel niet "tegenstelbaar" is (alternatief dat eventueel verband houdt met de tweede aan het Hof gestelde vraag).

Daartoe (d.i. met het oog op het vaststellen of er al dan niet kwade trouw is in de zin van artikel 30) zullen genoemde rechtbanken kunnen beoordelen of er kwade trouw was bij het verrichten van het Belgische depot, hetgeen dat depot vernietigbaar zou maken. Maar, zoals later nog zal blijken, is die enkele omstandigheid niet voldoende om daaruit kwade trouw in de zin van artikel 30 af te leiden.

In haar memorie heeft de N.V. Préval dus terecht de hierboven weergegeven stelling van de N.V. Dejaiffe-Du Bois, die verband houdt met de niet-toepasselijkheid van de Belgische wet van 1879, na de intrekking ervan, weerlegd.

3) Derde voorafgaande opmerking of overweging

Vanzelfsprekend is dat over de feitelijke vragen - was een depot al dan niet vervallen, was één van de partijen al dan niet op de hoogte van een of andere toestand of feiten, is er al dan niet in feite onverschoonbare onwetendheid aanwezig (het Hof kan zich uitspreken over het begrip zelf onverschoonbare dwaling) - het Hof niet kan beslissen. Dit valt onder de bevoegdheid van de nationale rechter. In casu heeft de Rechtbank van Koophandel te Brussel zich in haar vonnis uitgesproken over meerdere feitelijke vragen. Wij kunnen daar geen controle op uitoefenen; alleen een hoger nationaal Hof - een Hof van Beroep - zou de beslissing van de rechtbank in dat opzicht kunnen wijzigen.

IV. Noodzaak om de betekenis en de draagwijdte van artikel 30 van de Eenvormige wet diepgaand te onderzoeken

Het Hof zou er zich natuurlijk toe kunnen beperken op de eerste vraag van de Rechtbank van Koophandel - zonder te verwijzen naar de Belgische wetgeving (zie opmerkingen hierboven) - zonder meer te antwoorden, dat er principieel kwade trouw in de zin van het genoemde artikel aanwezig is, wanneer de deposant wist dat een ander

Maar een dergelijk antwoord, dat zich wel naar de letter van de vraag zou richten, zou niet overeenstemmen met de geest ervan, en zou dus niet helemaal van nut zijn voor de nationale rechter.

Het komt mij dan ook voor dat het Hof hierover meer expliciet dient te zijn.

Overigens, zoals uit de volgende uiteenzetting zal blijken, hebben de begrippen goede trouw en kwade trouw in de zin van genoemd artikel 30 ook een nadere toelichting nodig.

Het Hof zal mij bijgevolg willen verontschuldigen voor de nogal lange uitweiding in mijn conclusie.

V. Verkregen rechten - Begrip - Kort overzicht van de nationale rechten daterend van vóór de Eenvormige wet

Om een beter inzicht te krijgen in wat "goede" of "kwade" trouw is in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet, is het, m.i., van belang ook te verduidelijken wanneer er "een verkregen recht" is in de zin van dezelfde bepaling. Dat hebben wij reeds hierboven gedaan.

Verkregen recht bestaat slechts ingevolge toepassing van de rechtsregels inzake de warenmerken van één van de drie Beneluxlanden (1). Die rechtsregels zijn weliswaar ingetrokken sinds de inwerkingtreding van de Eenvormige wet, maar desalniettemin zijn zij het die die het mogelijk hebben gemaakt dat de in artikel 30 verkregen rechten zijn ontstaan.

(1) Zie o.m. :

- a) E.A. Van Nieuwenhoven-Helbach - Nederlands Handels- en Faillissementsrecht
II. Industriële eigendom ... blz. 192 nr 547
- b) W.H. Drucker en G.H.C. Bodenhausen - Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom - vijfde druk
blz. 154
- c) R. Joliet - Protection des marques non enregistrées et garantie des droits acquis dans la loi Benelux - Revue de droits intellectuels
- L'ingénieur conseil - april/mei 1976 - blz. 100

(Artikel 30, lid 2, bepaalt uitdrukkelijk : "indien een merkrecht berust op een internationaal depot, steunend op een buiten het Benelux-gebied verrichte inschrijving van oorsprong, wordt dat recht onafhankelijk van de in het voorgaande lid gestelde vereisten gehandhaafd", dit wil zeggen, het lid waarin sprake is van het te kwader trouw verrichte handhavingsdepot).

Aangezien de rechtsregels van Nederland enerzijds, en Luxemburg en België anderzijds onderling verschillend zijn, is het nuttig even de belangrijkste bepalingen ervan op een rijtje te zetten.

In het Nederlandse recht (Gewijzigde wet houdende bepalingen op de Fabrieks- en Handelsmerken, "Merkenwet", van 21 november 1956)

Alleen het gebruik doet het recht verkrijgen : "Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van waren ... komt toe aan degene, die het eerst tot omschreven doel van dat merk in het Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik. (Art. 3 van genoemde wet). E.A. Van Nieuwenhoven-Helbach licht daarbij toe :

"In beginsel deed een enkele gebruikshandeling het recht reeds ontstaan, zelfs als zij slechts bestond uit de verzending van monsters".

(H.R. 22 februari 1940 - 1940, nr 501 nt E.M.M. (Globus). Het gebruik behoefde bovendien niet in absolute zin eerst gebruik te zijn ; zoals hierboven in nr 379 reeds uiteengezet, was eerst gebruik inter partes reeds voldoende. Voorts bepaalde art. 3-1 dat het eerste gebruik niet alleen recht doet ontstaan voor de waren waarvoor het heeft plaatsgevonden, maar ook voor alle andere waren, die daarmee tot dezelfde soort behoren" (1).

(1) Op. cit. blz. 138, nr 406

Bepaalde inschrijvingen kunnen ook aanleiding geven tot een vermoeden van gebruik (dat soms gekenmerkt wordt als zijnde "juris et de jure") (1). Het betreft de gevallen genoemd in de punten (3) en (4) van genoemd artikel 3 van dezelfde gewijzigde wet van 21 november 1956.

- a) "Behoudens bewijs van het tegendeel en het bepaalde bij de volgende twee leden wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 4 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dat merk te zijn".
- b) "Hij die van een merk overeenkomstig artikel 4 inschrijving heeft verzocht binnen zes maanden na de dag, waarop hij het in een der tot het Unieverdrag toegetreden Staten regelmatig voor de eerste maal heeft gedeponereerd, wordt geacht van dat merk reeds bij de aanvang van die termijn in Nederland gebruik te hebben gemaakt".

Verder wordt nog gepreciseerd dat het relatieve karakter van het stelsel van rechtsverkrijging de mogelijkheid van een beroep op nog oudere rechten van derden uitsluit (2).

Luxemburg

Le droit naissait aussi du simple usage : toutefois, "après expiration de cinq années d'usage de la marque, le titulaire perdait tous droits d'en effectuer le dépôt et même de continuer cet usage si un tiers de bonne foi en avait déjà effectué le dépôt" (3).

(1) Zie Van Nieuwenhoven-Helbach op. cit. blz. 192, nr 547

"Een onweerlegbaar vermoeden van feitelijk gebruik"

(2) Van Nieuwenhoven-Helbach op. cit. blz. 192, nr 547

(3) Zie artikel 3 van de wet op de Fabrieks- en Handelsmerken van 28 maart 1883, gewijzigd door het Groothertogelijk besluit van 15 oktober 1945.

België

Voor 1935 was het recht in België door het eerste gebruik verkregen. Om de rechten na 1935 te behouden, moesten zij het onderwerp uitmaken van een kennelijk gebruik of van een na die datum verricht depot.

Sinds 1935 ontstond het recht uit het eerste kennelijke gebruik of uit het depot dat geacht werd een daad te zijn van kennelijk gebruik (1).

Artikel 3 van de Belgische wet bepaalt : "de kennelijkheid volgt hetzij uit het feit dat vóór de deponering het merk in de belanghebbende kringen gekend was als dienende ter onderscheiding van de voortbrengselen van een nijverheidsbedrijf of van de voorwerpen van een handel, hetzij uit de deponering.

Nieuw stelsel voor de drie landen - Stelsel van de Eenvormige wet

Dit willen wij slechts terloops vermelden aangezien het geen enkele rol speelt bij het bepalen van de inhoud van een "verkregen recht" in de zin van de artikelen 29 en 30 van de Eenvormige wet. Slechts indirect is het van belang : wanneer er geen verkregen recht en geen kwade trouw is, zal het "handhavingsdepot" van de zogenaamde "verkregen rechten" de rechtsgevolgen hebben van het in de Eenvormige wet voorziene depot.

Artikel 3 van de Eenvormige wet bepaalt : ".. het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot, verricht binnen het Benelux-gebied .. of voortvloeiend uit een inschrijving bij het Internationaal Bureau voor de bescherming van de industriële eigendom ..."

"S'écartant, pour des raisons de sécurité juridique, des systèmes traditionnels dans les trois pays fondant le droit à la marque sur le premier usage (assorti en Belgique, depuis 1935, de l'exigence de la notoriété), la loi uniforme a opté pour un système dans lequel le dépôt est constitutif de droit. En d'autres termes, pour reprendre l'expression de Matkely, la propriété de la marque vient du dépôt et du seul". (2)

(1) Wet van 1 april 1879, gewijzigd door het K.B. nr 83 van 29 januari 1935, art. 3

(2) Braun op. cit. nr 64 blz. 61-62.

Volgens de oorspronkelijke ontwerp-eenvormige wet was het alleen het "depot te goeder trouw" dat het recht deed verkrijgen.

De Commissie van de Interparlementaire Beneluxraad had zich evenwel afgevraagd of de toevoeging van dit begrip (goede trouw) aan het vereiste van het eerste depot wel gerechtvaardigd was in het kader van het merkenrecht. "(Elle) préconisait l'abolition pure et simple de cette condition qui n'était, estimait-elle, "qu'une concession au régime antérieur et incertain du premier usage" afin de prévenir l'abus de la part d'un déposant informé d'un premier usage par un tiers et voulant supplanter celui-ci" (1).

Naar de mening van de Commissie, "cette préoccupation ne justifiait toutefois pas une condition aussi générale et qui aurait pu donner lieu à des interprétations par trop abusives. Afin d'écartier cette incertitude juridique, mieux vaut s'en tenir à un critère objectif" (1).

Zodoende werd het begrip "goede trouw" geschrapt uit artikel 3 van de Eenvormige wet, dat het merkrecht door het depot doet verkrijgen.

Dat begrip werd echter wel opgenomen in artikel 4, lid 6, om bovenvermeld frauduleus handelen tegen te gaan. "Het te kwader trouw verrichte depot" doet immers geen merkrecht ontstaan, onder andere wanneer een derde een overeenstemmend merk eerst heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

Op het beginsel volgens hetwelk een uitsluitend recht op een merk door het eerste depot wordt verkregen, heeft de Eenvormige wet dus die uitzondering voorzien alsook die welke voorkomt in artikel 4-5.

(1) Braun t.a.p.

Volgens deze bepaling "wordt geen recht op een merk verkregen door het depot van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend" (1).

Wat het depot betreft, speelt de kwade trouw derhalve slechts in bepaalde gevallen een rol, waarbij aan het depot het constitutieve karakter wordt onttrokken. Voor de voor het in werking treden van de Eenvormige wet verkregen rechten, het stelsel van artikel 30, is de goede trouw een vereiste dat algemeen geldt.

✕

✕

✕

(1) Verg. met artikel 4 nrs 1, 2, 3 en 4

Meer bepaald m.b.t. de eerste vraag

I. Goede trouw, kwade trouw - Gevolgen - Artikel 30 van de Eenvormige wet

1°) De tekst van alsmede de toelichting op deze bepaling is reeds bekend (zie hierboven).

Daar kunnen we nog het volgende aan toevoegen :

- a) Voor het in stand houden van verkregen rechten is het Benelux handhavingsdepot een vereiste.
- b) "Dit depot treedt in de plaats van de depots van het merk" - depots waardoor in de nationale rechtsstelsels geen recht werd verkregen - "in één of meer van de Beneluxlanden, onverminderd de uit die depots verkregen rechten".
- c) Het handhavingsdepot moet "als inlichting" melding maken van de aard en het tijdstip der feiten, die het verkregen recht hebben doen ontstaan, en in voorkomende gevallen van de depots en inschrijvingen, die met betrekking tot dit merk zijn verricht.
- d) Het Uitvoeringsreglement van de Eenvormige wet van 31 juli 1970 (1) omschrijft nader welke gegevens moeten worden vermeld bij het verrichten van een handhavingsdepot
 - i) aangezien artikel 32 van dat reglement- het artikel dat het handhavingsdepot regelt- voorschrijft dat het bepaalde in de artikelen 1 en 2, onder b, c en e van toepassing op genoemd depot is, dient de deposant een document in te dienen, waarop voorkomen : de afbeelding van het merk ; eventueel de vermelding van de kleur ; de opgave van de waren, waarvoor het merk is bestemd ; het reglement op het gebruik en het toezicht (indien het een collectief merk betreft) ; "een aantal afbeeldingen van het merk in kleur, nader vast te stellen bij toepassingsreglement, indien de deposant de kleur of kleuren als onderscheidend kenmerk verlangt".

(1) Reglement, gehecht aan het op dezelfde datum door de Regeringen van de drie Staten gesloten Protocol ter uitvoering van artikel 2, lid 1, van het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken.

ii) Artikel 32 bepaalt voorts dat de volgende gegevens moeten worden vermeld :

- a) de aard en het tijdstip van de feiten, die het verkregen recht hebben doen ontstaan (in dat vereiste voorzag reeds artikel 30 van de Eenvormige wet)
- b) de dagtekening en het nummer van de eerdere depots of inschrijvingen (ook reeds genoemd in artikel 30)
- c) de dagtekening en het nummer van het depot, dat ten grondslag ligt aan een internationale inschrijving ..

Artikel 32-1 preciseert nog dat indien ingevolge het hierboven onder a en b bepaalde verschillende jaren zijn genoemd, het oudste jaar in aanmerking wordt genomen voor het vaststellen van de vervaldatum van de inschrijving van het Benelux-depot.

- 2°) Artikel 30 definieert zelf wat kwade trouw is ; wij hoeven derhalve niet naar een andere definitie uit te gaan kijken. Het depot is te kwader trouw verricht "indien de deposant beroep doet op een verkregen recht terwijl hij weet of behoort te weten dat dit recht niet bestaat". Maar dan is het wel van belang nader aan te geven wat men onder "weten dat het recht niet bestaat" en "behoren te weten dat het recht niet bestaat" verstaat en welke rechtsgevolgen aan deze begrippen verbonden zijn. Men zal inzien dat zulke vraagstukken ingewikkeld zijn en gemakkelijk aanleiding geven tot verwarring.
- 3°) De goede of de kwade trouw speelt ook in andere bepalingen over de warenmerken een rol met betrekking tot het merkrecht of de regelmatigheid van het depot.

Wij citeren :

a) De Belgische wet

Zoals bekend vormde het kennelijk gebruik een voorwaarde voor het verkrijgen van een merkrecht in het stelsel van de Belgische wetgeving van 1879, zoals deze werd aangevuld in 1955 (stelsel dat werd ingetrokken sinds het in werking treden van de Eenvormige wet ... maar nog maatstaf is ter bepaling van wanneer een verkregen recht bestaat).

Het (Belgische) depot gold als kennelijk gebruik dat rechtscheppend was. Een "te kwader trouw verricht depot" kon echter aanleiding geven tot de nietigheid ervan (artikel 16 van de wet van 1879). De nietigverklaring ontnam de deponhouder het recht het uitsluitend gebruik in te roepen van een merk, waarop hij beweerde rechthebbende te zijn. De memorie van toelichting van het K.B. van 29 januari 1935, waarbij dat artikel 16 in de wet van 1879 werd ingevoerd, preciseert hetgeen met kwade trouw wordt bedoeld : "De rechters zullen niet uit het oog verliezen dat het gemeenrecht, in geval van arglist, hier al zijn waarde behoudt en dat een nieuwe bepaling, toegevoegd aan artikel 16, hun toelaat, bij voorbeeld, een schijnbaar geldige deponering ongeldig te verklaren omdat zij werd verricht door een agent van den eersten gebruiker, die uit hoofde van zijn bemoeiing op de hoogte was van dezes bedoelingen en deze te zijnen eigen bate voorkwam".

Verschillend met de in artikel 30 van de Eenvormige wet beoogde toestand

i) Volgens het Belgische stelsel kan het depot als kennelijk gebruik gelden, dat het merkrecht doet ontstaan. Indien dat depot "te kwader trouw" wordt verricht, ~~treedt~~ geen rechtsschepping op, of beter gezegd, die handeling, waardoor het recht wordt verkregen, kan nietig worden verklaard.

Volgens het stelsel van artikel 30 is er in beginsel reeds een verkregen recht aanwezig vóór het Benelux-depot (niet het depot doet dus het recht ontstaan) maar dat depot vormt wel de voorwaarde voor het handhaven van het recht. Indien er kwade trouw (zie begrip hieronder) aanwezig was, wordt door het depot geen recht in stand gehouden.

ii) Terwijl artikel 30 het heeft over de goede of kwade trouw, is er in de Belgische wet (artikel 16) sprake van arglist, d.w.z. volgens de gegeven toelichting daarop, listige kunstgrepen. De aldus gehanteerde begrippen zijn dezelfde niet.

b) (andere bepaling waarin van goede trouw gewag wordt gemaakt). Artikel 4-6 van de Eenvormige Beneluxwet bepaalt dat "geen recht op een merk verkregen wordt ... door het te kwader trouw verrichte depot, onder andere ..".

Verskil met het stelsel van artikel 30

In dat stelsel zou een recht bestaan vóór het Benelux (handhavings)depot.

In het stelsel van artikel 4-6 verliest het rechtscheppende depot dit effect indien het te kwader trouw is verricht.

c) Artikel 6 ter-7 van het Unieverdrag van Parijs

"De landen der Unie komen overeen om te weigeren of nietig te verklaren de inschrijving, en .. te verbieden het gebruik, zonder goedkeuring der bevoegde machten, hetzij als ... merken, hetzij als bestanddelen van die merken, van wapens, vlaggen en andere staatsymbolen van de landen der Unie ... (7) In geval van kwade trouw zullen de landen de bevoegdheid hebben om zelfs de merken, welke vóór de 6 november 1925 zijn ingeschreven en staatsymbolen, tekens en stempels bevatten, te doen doorhalen.

II. Kwade trouw, die het recht teniet doet een bestaand verkregen recht in te roepen, zelfs indien er een handhavingsdepot is ... ofwel kwade trouw, die slechts dan gevolgen heeft indien er geen verkregen recht bestaat ? Stelsel van artikel 30

De tekst van artikel 30 lijkt duidelijk : "Indien evenwel de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht".

Deze tekst is duidelijk ... maar tegelijkertijd onvolledig.

Hij is duidelijk : de kwade trouw doet geen afbreuk aan het voorrecht zich te kunnen beroepen op een verkregen recht dat bestond ... maar het handhavingsdepot heeft geen rechtsgevolg indien er geen verkregen recht was op grond van een nationaal recht op het tijdstip van het depot. Was het nodig om dit met zoveel woorden te preciseren ? Hier is een ontkennend antwoord wel op zijn plaats.

Maar wanneer men een wettekst interpreteert, mag men normaliter niet ervan uitgaan dat met deze tekst niets wordt bedoeld, dat daar geen enkel rechtsgevolg aan verbonden is. Onderhavig artikel 30 is zinvol en de draagwijdte ervan komt naar voren, als men rekening houdt met de geest van het artikel, zoals die nader is aangegeven in de memorie van toelichting : "Wanneer ... het beroep, hoewel onjuist, te goeder trouw wordt gedaan, wordt weliswaar zijn beweerdelijk verkregen recht niet erkend, maar behoudt hij voor de toekomst het voordeel van zijn Benelux-depot".

(Of de gedachte duidelijk onder woorden is gebracht kan betwijfeld worden).

Het stelsel is dus als volgt te beschrijven : indien er geen verkregen recht is - op grond van een nationaal recht - dan zal het Benelux-depot uiteraard niet tot gevolg hebben dat dit recht ontstaat of wordt erkend, maar indien het beroep op een niet bestaand verkregen recht te goeder trouw is gedaan - waarbij de deposant meende dit recht te hebben - dan zal het depot voor de toekomst gelden.

Indien het bij het depot gedane beroep te kwader trouw gebeurde, zal dat depot geen enkel effect sorteren, dus zelfs niet voor de toekomst (1).

De geldigheid en het rechtsgevolg van dat depot zullen, dunkt mij, worden onderworpen aan de in de Eenvormige wet voorziene voorwaarden voor het in artikel 3 van de wet bedoelde Benelux-depot (2). Maar over dit probleem wordt het Hof thans geen vraag gesteld.

Een ander aanverwant vraagstuk, waarover we ons nu evenmin moeten uitspreken, is het volgende : is het logisch en was het werkelijk de bedoeling van de opstellers van de Eenvormige wet, dat met toepassing van artikel 30 - zoals de tekst van dat artikel lijkt te eisen - een te goeder trouw verricht handhavingsdepot, dat echter betrekking heeft op een niet bestaand verkregen recht, gelding zou krijgen vanaf de datum van het in werking treden van de Eenvormige wet, ongeacht de datum waarop het depot werd verricht - maar uiteraard binnen de termijn van een jaar na de inwerking-treding van genoemde wet -, waardoor dit depot de voorrang krijgt boven alle andere depots (dus zelfs boven die depots die eerder werden verricht) ?

(1) Dit lijkt niet aanvaard te zijn in het Nederlands handels- en faillissementsrecht II - Industriële eigendom en mededingingsrecht - Mr E.A. van Nieuwenhoven-Helbach - nr 546, blz. 191. Ten onrechte, dachten wij.

(2) Zie van Nieuwenhoven-Helbach t.a.p.

Sommige auteurs aanvaarden een dergelijke interpretatie van artikel 30 niet. Zo schrijven Drucker en Bodenhausen, zonder nadere toelichting : "Wanneer kwade trouw niet kan worden aangetoond .. (en dient vastgesteld te worden) dat er geen verkregen recht is, zal het depot effect hebben vanaf zijn werkelijke datum" (1). Mr L. Wichers Hoeth schijnt het niet eens te zijn met deze stelling van Drucker en Bodenhausen. Hij beperkt zich ertoe - m.i. terecht - op het gebrek aan logica van het wettelijke systeem te wijzen : "indien het opgegeven verkregen recht in het geheel niet blijkt te bestaan, zal het depot als een "nieuw" depot moeten gelden met het kennelijk niet voorziene gevolg, dat het op 1 januari 1971 is gedateerd en dus voorrang heeft op depots die zonder beroep op verkregen rechten zijn verricht". (2)

III. Heeft "goede" en "kwade" trouw als bedoeld in artikel 30 betrekking op het bestaan van het recht dan wel op het bestaan van één of meer feitelijke elementen die rechtsgevolgen hebben of bepalend zijn voor het bestaan van een "verkregen recht" ?

De tekst lijkt duidelijk, want hij bepaalt dat er kwade trouw is wanneer men weet of behoort te weten dat het recht (d.w.z. het ingeroepen "verkregen recht") niet bestaat.

Maar enerzijds is in de aanhef van artikel 30 vermeld welke feitelijke elementen - en het Uitvoeringsreglement vult dit nog nader aan (zoals we hierboven al hebben vastgesteld) - bij het verrichten van het handhavingsdepot moeten worden opgegeven door degene die een beroep doet op een verkregen recht : aard en tijdstip van de feiten die het "verkregen recht" hebben doen ontstaan en, in voorkomend geval, de depots en inschrijvingen die m.b.t. het merk zijn verricht, de afbeelding van het merk, de vermelding van de kleur ...

(1) Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom - vijfde druk - bewerkt door Mr L. Wichers Hoeth - blz. 156 - Tjeenk Willink - Zwolle - 1976

(2) Kort commentaar op de Benelux-Merkenwet - nr 6 blz. 132.

Anderzijds, terwijl het gemakkelijk of mogelijk is het bewijs te leveren van de kennis van een feitelijk element, dat het bestaan van een recht uitsluit, is het daarentegen veel moeilijker, jazelfs onmogelijk, aan te tonen dat men wist of niet wist dat men houder was van een merkrecht. Men kan het bestaan of het niet-bestaan van een of andere feit of omstandigheid kennen en er niettemin te goeder trouw van overtuigd zijn dat men houder of niet houder is van een recht. De goede of kwade trouw hebben normaliter betrekking op feiten en niet op de rechtskennis, die van persoon tot persoon verschilt.

Tenslotte kan worden opgezocht of vastgesteld of men een feit behoorde te weten. Dit kan worden beoordeeld op grond van objectieve criteria. Heel anders is het uiteraard ten opzichte van de onverschoonbare onwetendheid van het bestaan of niet bestaan van een recht.

Persoonlijk ben ik dan ook de mening toegedaan dat de in genoemd artikel 30 bedoelde goede of kwade trouw wel de feiten of omstandigheden, waaruit al dan niet het bestaan van een "verkregen recht" kan worden afgeleid, doch niet het bestaan zelf van dat recht betreft. Daarentegen echter zal het evidente bewijs van het aanwezig zijn van goede trouw bij het geloven in het bestaan van het verkregen recht dat men door het verrichten van een Benelux-handhavingsdepot inroept, het onderzoek naar de goede of de kwade trouw aangaande de feiten of omstandigheden, waaruit het al dan niet bestaan van het ingeroepen verkregen recht moet worden afgeleid, irrelevant - of zelfs onnodig - maken.

Naar mijn bescheiden mening hebben de opstellers van artikel 30 van de Eenvormige wet, door de goede of de kwade trouw te vermelden bij het inroepen van verkregen rechten, een systeem gecreëerd dat nutteloos ingewikkeld en onoverzichtelijk is. Het ware voldoende geweest te beslissen dat een Benelux handhavingsdepot, waarbij een beroep wordt gedaan op een onbestaand verkregen recht, van enig rechtsgevolg is verstoken, maar dat, indien dit depot nochtans aan de geldigheidsvoorwaarden van een gewoon Beneluxdepot beantwoordt, het het recht doet ontstaan m.i.v. de datum waarop het werd verricht.

IV. Wat is in de literatuur te vinden over de betekenis en de draagwijdte van het slot van artikel 30 van de Eenvormige wet ("indien de deposant beroep doet op een verkregen recht, terwijl hij weet of behoort te weten, dat dit recht niet bestaat, wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht").

E.A. Van Nieuwenhoven Helbach (1) meent blijkbaar dat de goede of kwade trouw betrekking heeft op het bestaan van het recht. Volgens hem :
"was de deposant bij de inroeping van het verkregen recht te goeder trouw .. dan wordt zijn depot zelfs niet gevitieerd als hij bij betwisting in het bewijs van dat recht niet slaagt."

Voorts schrijft hij : geeft de deposant op "dat een hier te lande verkregen recht is ontstaan in 1950, terwijl hij weet, dat zijn eerste gebruik van dat merk eerst in 1965 heeft plaatsgevonden, dan loopt hij de kans, dat hij geacht zal worden opzettelijk een niet bestaand recht te hebben ingeroepen, zodat zijn depot nietig is, terwijl dan de mogelijkheid om alsnog het wel bestaand recht in te roepen, verloren is gegaan door het verstijken van de in artikel 30-1 bedoelde termijn van één jaar.

Deze stelling lijkt mij onjuist.

In dusdanig geval bestaat het recht immers wel, niettegenstaande de eventuele kwade trouw, en is het handhavingsdepot derhalve niet ongeldig. Alleen zal een belanghebbende derde door de rechter moeten laten vaststellen dat het ingeroepen recht niet in 1950 is ontstaan, maar pas in 1965.

(1) Op. cit. blz. 190-191 nr 545

Dezelfde auteur preciseert verder : "Belangrijk is voorts dat het bestaan van een hier te lande (Nederland) verkregen recht in een geschil niet zal kunnen worden ontkend op de grond, dat een derde van hetzelfde of een overeenstemmend merk op een nog eerder gebruik berustend eveneens gehandhaafd verkregen recht aanspraak kan maken. Het relatieve karakter van het hier te lande voorheen geldende stelsel van rechtsverkrijging sluit de mogelijkheid van een beroep op nog oudere rechten van derden uit ..."

De auteur onderzoekt eveneens het begrip goede en kwade trouw ... in verband met de bepalingen van de artikelen 4-6 en 14 B van de Eenvormige wet. Wij hebben er al op gewezen dat het in die artikelen niet gaat om het te goeder of kwader trouw inroepen van een verkregen recht (stelsel van artikel 30), maar wel om een te kwader trouw verricht Benelux-depot, dat recht op het merk doet ontstaan.

De in dat verband naar voren gebrachte overwegingen kunnen echter voor ons dienstig zijn.

Het bewijs van de kwade trouw, schrijft deze auteur, is geleverd door aan te tonen hetzij dat de deposant het voorgebruik (van het merk) door een derde daadwerkelijk heeft gekend, hetzij dat het voorgebruik in belanghebbende kringen algemeen bekend is (1).

Van Nieuwenhoven Helbach gaat na of alleen kennis van het voorgebruik door een derde voldoende is dan wel of er bovendien het besef moet zijn dat het voorgebruik betrekking heeft op een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren.

(1) Op. cit. nr 388 - blz. 132

"Al met al genomen, zo schrijft hij, lijkt dan ook de opvatting, dat de wetenschap van de deposant méér moet betreffen dan enkel het bestaan van het voorgebruik als zodanig, het beste te stroken met de opzet van de wet" (1). Ik wil hieraan toevoegen dat deze opvatting het stempel van het gezond verstand draagt.

Dezelfde auteur onderzoekt nog wat dient te worden verstaan onder het normale door een derde te goeder trouw gemaakte voorgebruik, dat luidens de bepalingen van artikel 4-6 van de Eenvormige wet, de aantastbaarheid van het depot tot gevolg heeft, aangezien het wordt beschouwd als "te kwader trouw te zijn verricht".

Drucker en Bodenhausen (2) schrijven dat het natuurlijk "kan gebeuren bij het doen van de door artikel 30 verlangde opgaven onjuistheden worden begaan. Het tijdstip van het eerste gebruik is bijv. verkeerd vermeld of het merk was reeds meer dan drie jaar voor 1 januari 1971 niet meer gebruikt, zodat er in het geheel geen verkregen recht bestond" (3). Daar de opgaven niet méér zijn dan inlichtingen (artikel 30 luidt : "Het op een merk verkregen recht eindigt ... indien niet bij het verstrijken van een termijn een depot van dat merk is verricht, met beroep op ... en onder opgave, als inlichting, van ..) staat het de deposant vrij deze in een later proces te verbeteren, evenals het de wederpartij vrijstaat de juistheid van de opgaven te betwisten. Slechts in één geval verbindt artikel 30 gevolgen aan het doen van onjuiste opgaven, nl. wanneer de deposant wist of behoorde te weten dat het door hem opgegeven verkregen recht niet bestond. In dat geval wordt het depot geacht te kwader trouw te zijn verricht."

(1) Op. cit. nr 389 - blz. 132

(2) Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom - vijfde druk bewerkt door Mr. L. Wichers Hoeth - blz. 155 onderaan

(3) Wij mogen in herinnering brengen dat de Nederlandse wet van 21 november 1956 - art. 3 - het recht tot uitsluitend gebruik van een merk erkende slechts voor zover het nog in gebruik was sinds minder dan drie jaar.

Begrijpt men goed deze auteurs, dan heeft volgens hen een verkeerde opgave geen schadelijke gevolgen, indien, deze onjuistheid ten spijt, het verkregen recht toch bestaat. Een klaarblijkelijk gegronde opvatting.

Maar ten opzichte van het depot dat, wegens kwade trouw, zonder rechtsgevolg blijft, berenken deze auteurs zich ertoe te stellen dat het gaat om kwade trouw die voortspruit uit het feit dat de deposant wist of behoorde te weten dat zijn verkregen recht niet bestond. Zoals wij hierboven hebben uiteengezet, is het bijzonder moeilijk, jazelfs onmogelijk, aan te tonen dat een rechtssubject wist of behoorde te weten dat hij al dan niet houder van een recht was.

In zijn "Kort commentaar op de Benelux Merkenwet" schrijft Mr L. Wichers Hoeth (1) ongeveer hetzelfde als wat voorkomt in de voorgaande samenvatting van het boek van Drucker en Bodenhausen. Een vermeldenswaardige toevoeging van Wichers Hoeth is echter deze : "De wet verbindt genoemde sanctie (nietigverklaring van het depot) uitsluitend aan de wetenschap dat het verkregen recht niet bestaat ; zij is niet van toepassing op opzettelijke of onzorgvuldige verkeerde opgaven met betrekking tot het tijdstip der feiten, die het recht hebben doen ontstaan ..." (2).

Antoine Braun (3) verschaft ons waardevolle aanwijzingen. De deposant, zo schrijft hij, is verplicht wezenlijke en ook bijkomende gegevens te vermelden : "... la différence entre les indications essentielles et les indications accessoires ne réside pas dans l'obligation de fournir les premières et dans la faculté de présenter les secondes lors du dépôt, mais bien dans la sanction juridique attachée à l'omission de ces diverses indications. En cas d'indication de mauvaise foi d'une donnée essentielle, la sanction sera la nullité de la marque.

(1) Zie nr 6 blz. 132

(2) T.a.p. in voorgaande nota

(3) Précis des Marques de Produits - Loi uniforme Benelux - Loi belge - Droit international - nr 392 blz. 336

En cas d'indication inexacte, quoique de bonne foi, la sanction sera la non reconnaissance du droit ancien ; mais sa validité pour l'avenir à partir de la date du dépôt ne sera pas en cause. A notre avis, dans le second cas, la sanction ne frappera pas nécessairement la totalité des droits sur la marque mais uniquement les droits qui ont été revendiqués par erreur. Par exemple, si, sans mauvaise foi, la liste des produits pour lesquels la marque a été prétendument utilisée est partiellement inexacte, la sanction ne visera que les produits qui n'ont pas été marqués par le titulaire mais ne s'étendra pas aux autres ...".

Ondanks het grote gezag dat uitgaat van alles wat Mr A. Braun schrijft, meen ik de hier tot uiting gebrachte overweging niet te kunnen onderschrijven.

Van belang is niet het al dan niet wezenlijk-zijn van de opgave, wat vaak zeer moeilijk uit te maken is, maar wel de onwaarheid ervan, waaruit het niet bestaan van het ingeroepen verkregen recht zal worden afgeleid. Indien het recht niet bestaat, zal het Benelux handhavingsdepot geen enkel rechtsgevolg hebben. Bestaat het echter wel, niettegenstaande de onjuistheid van de zelfs te kwader trouw gedane opgave, dan zal dat eventueel aanleiding geven tot rechtzetting (bij voorbeeld het recht is niet op de gegeven datum ontstaan, maar wel later), doch niet tot nietigverklaring.

Indien het recht niet bestaat, in tegenstelling tot wat uit de onjuiste, doch te goeder trouw gedane opgave bleek, zal het recht voor de toekomst gelden.

In een waardevol rapport dat door Prof. R. Joliet in München op 18 september 1975 werd ingediend - en dat in het Frans werd gepubliceerd in "Revue de droit intellectuel, l'ingénieur conseil" (1) wordt artikel 30 van de Eenvormige wet ook besproken. Daarin ligt Prof. Joliet het begrip kwade trouw toe en schrijft in dat verband : "Cette disposition (art. 30) n'est pas seulement applicable lorsque le fait d'acquisition invoqué fait complètement défaut ou lorsque le droit acquis s'est éteint. Elle jouera également lorsqu'au moment du fait d'acquisition invoqué, existaient des droits antérieurs de tiers privant celui-ci d'effet. L'ignorance d'un dépôt antérieur dûment publié sera inexcusable. Par contre l'ignorance d'un usage antérieur ne le sera que si cet usage était connu dans les milieux intéressés."

(1) Protection des marques non enregistrées et garantie des droits acquis dans la loi Benelux - Revue de droit intellectuel - l'ingénieur conseil april/mei 1976 - blz. 65 e.v., inz. blz. 105-106

Dat de onwetendheid omtrent een behoorlijk gepubliceerd eerder depot onverschoonbaar is en derhalve een bewijs van de kwade trouw zal opleveren, lijkt mij een te absolute uitspraak die misschien zelfs op een verwarring stoelt.

Te absoluut : 1° in eerste instantie zou moeten worden gepreciseerd dat die uitspraak slechts opgaat wanneer er sprake is van een eerder depot met betrekking tot hetzelfde merk en betreffende soortgelijke waren, tenzij het zou gaan om een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

2° ieder eerder depot - waar dan ook in Nederland, Luxemburg, België of elders en wanneer dan ook, dus zelfs op dezelfde dag of de dag ervoor verricht - kan geen bewijs van kwade trouw opleveren. Dit kan niet op een zo absolute wijze en zo weinig genuanceerd worden beoordeeld.

Misschien verwarring : aangezien het Benelux handhavingsdepot geen merkrecht doet ontstaan, maar alleen bedoeld is om ook na het van kracht worden van de Eenvormige wet de rechtsgevolgen van een reeds bestaand verkregen recht in stand te houden, kan niet het Benelux-depot dit recht tenietdoen op grond van het feit dat de deposant van een eerder depot afwist, deze wetenschap zijnde, per hypothese, constitutief voor de kwade trouw. Het is o.m. mogelijk dat een depot van een derde bestaat, dat van voor het Benelux handhavingsdepot dateert, terwijl het toch jonger is dan het ingeroepen verkregen recht en tegenover dit laatste derhalve geen rechtsgevolg heeft.

Het komt er op aan te weten of vóór het handhavingsdepot het beweerde verkregen recht al dan niet bestond op grond van een depot of voorgebruik. Dit houdt een vraag in van interpretatie van het nationale recht aangaande het bestaan van het ingeroepen verkregen recht. Normaliter staat dit probleem los van de interpretatie van het in artikel 30 bedoelde begrip kwade trouw.

In zijn uitstekend rapport gaat de Heer Joliet ook in op het begrip "algemeen bekend gebruik" in de zin van artikel 4 van de Eenvormige wet. Dit is van belang voor het begrip "onverschoonbare onwetendheid" zoals bedoeld in artikel 30 ("behoren te weten"). Een dergelijke onwetendheid kan inderdaad aanwezig zijn wanneer het om een notoir merk gaat.

Hij die een Benelux handhavingsdepot verricht kan als te kwader trouw handelend in de zin van genoemde bepaling worden beschouwd, wanneer hij een verkregen recht inroept, terwijl dit recht niet bestaat wegens een notoir gebruik door een derde. Wat is een notoir gebruik? De Heer Joliet preciseert zeer terecht dat dat het gebruik is "qui est généralement connu dans les milieux intéressés ... les milieux intéressés ne sont pas les concurrents de l'usager mais les utilisateurs du produit" (1).

Dr. Marcel Gotzen geeft geen nadere bijzonderheden betreffende artikel 30 van de Eenvormige wet in zijn woerdevol boek "Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht". (2). Hierin zijn echter nuttige indicaties te vinden over het in artikel 4-6 van de wet bedoelde begrip "goede trouw" in verband met het gebruik door een derde vóór het depot dat ingevolge de Eenvormige wet werd verricht.

(Te kwader trouw verricht depot ... depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet dat die derde een merk .. te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt ...) (3).

V. Standpunten van "partijen" betreffende het op de eerste vraag te geven antwoord

A. Standpunt van de N.V. Dejaiffe-Du Bois

- a) Niettegenstaande de eventuele vernietigbaarheid van het Belgische depot van 1966 handelde genoemde vennootschap te goeder trouw toen ze het handhavingsdepot verrichte.

Immers :

- i) haar gebruik van het merk was algemeen bekend gedurende meer dan vijf jaar. "Een notoir gebruik - ook al is het (Belgische) depot onregelmatig - doet het recht ontstaan".

(1) Op. cit. blz. 83

(2) Brussel - Ferdinand Larcier en Zwolle - W.E.J. Tjeenk-Willink

(3) Op. cit. nrs 55 e.v., blz. 75 e.v.

Wanneer na vijf jaren van onbetwist gebruik een recht wordt ingeroepen ter gelegenheid van de wetswijziging, kan er geen sprake zijn van kwade trouw of onverschoonbare dwaling.

De N.V. Dejaiffe-Du Bois beroept zich op artikel 14-b-2, op grond waarvan de vordering tot nietigverklaring van een Benelux-depot, waardoor geen recht wordt verkregen omdat het te kwader trouw werd verricht wegens voorgebruik van het merk door een derde, ingesteld moet worden binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen vanaf de datum van het depot. Na het verstrijken van deze termijn, zou het recht onaantastbaar zijn.

In haar memorie van antwoord schrijft de N.V. Préval, m.i. ten onrechte, dat een algemeen bekend gebruik van geen belang is voor het beoordelen van de goede trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet omdat daarmee een "vraag met betrekking tot de grond van het geschil" gemoeid zou zijn.

Dit is niet juist, aangezien aan het Hof wordt gevraagd of kwade trouw bij een Belgisch depot steeds het bewijs van de kwade trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet meebrengt. Nu, men zou kunnen oordelen - en zo denk ik er ook over - dat het bestaan van kwade trouw bij een Belgisch depot het bestaan van de goede trouw in de zin van artikel 30 niet altijd hoeft mede te brengen. Zo kan men, hoewel er in 1966 kwade trouw was geweest, in 1971 bij het verrichten van het Benelux handhavingsdepot, hebben aangenomen, dat de derde, die van het merk eerder gebruik had gemaakt, de nietigverklaring niet zou vorderen en er dus een verkregen recht bestond.

In casu kon weliswaar de N.V. Préval de nietigverklaring alsnog vorderen na het van kracht worden van de Eenvormige wet ... maar dit sluit de goede trouw bij het verrichten van het Benelux-depot geenszins uit.

- ii) De N.V. Dejaiffe-Du Bois heeft, terecht, in haar pleidooi opgemerkt dat uit de loutere mogelijkheid van een vordering tot nietigverklaring van een derde op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet, wegens de gelijkenis met een merk dat reeds eerder zou zijn

gebruikt, niet noodzakelijk valt af te leiden dat het recht niet bestond op het ogenblik van het Benelux handhavingsdepot ... hetgeen nochtans door artikel 30, lid 1, slot, van de Eenvormige wet is vereist.

B. Standpunt van de N.V. Préval

- i) Zij stelt dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois in 1977 wist, dat het merk dat ze deponeerde eigendom was van de N.V. Préval. Zij kon dus volgens de N.V. Préval niet hebben geloofd in de gegrondheid van haar recht. Er was dus kwade trouw aanwezig die op het ogenblik van het handhavingsdepot voortduurde.

Opmerking. Het is m.i. niet evident dat, omdat er in 1966 kwade trouw - in de zin van artikel 16 van de Belgische wet - was, er daarom in 1971 noodzakelijk kwade trouw in de zin van artikel 30 zou bestaan.

ii) De N.V. Préval betoogt ook :

- a) dat een dwaling aangaande de aantastbaarheid van een recht het geloof impliceert dat men een recht heeft ;
- b) dat men, indien men niet gelooft een recht te bezitten, men zich ook niet kan vergissen over de aantastbaarheid van wat men niet heeft ;
- c) het ligt dus voor de hand dat het onderscheid tussen een materiële dwaling betreffende de ontstaansfeiten van het recht en de juridische dwaling omtrent de mogelijkheid voor deze feiten een recht te doen ontstaan in casu irrelevant is.

Opmerkingen. Wij kunnen het eens zijn met de hierboven onder a) en b) weergegeven bedenkingen, maar niet met de derde onder c). Ik heb al eerder uiteengezet wat het verschil was tussen de dwaling betreffende het bestaan van een recht - en daarmee in verband de goede of kwade trouw bij het inroepen van dat recht - en de dwaling omtrent de feitelijke elementen waaruit het bestaan van het recht kan worden afgeleid - deze laatste zijnde de dwaling waaruit goede of kwade trouw blijkt.

- iii) In haar pleidooi (zie pleitnota, blz. 2) onderzoekt de N.V. Préval het begrip goede trouw in de zin van artikel 30 en betoogt daarbij : "kwade trouw evenals goede trouw is een geestes-
gesteldheid. Hoe kan men te goeder trouw zijn wanneer men op de hoogte is niet alleen van het bestaan van een gelijkaardig merk maar ook nog van het bestaan van een voorgebruik door een derde van een gelijkaardig merk ... Voor iedere normaal bedacht-
zame persoon is dit voldoende om te weten dat hij niet gerechtigd is tot het verrichten van een depot en doet hij dit toch, dan kan hij niet handelen in de overtuiging een rechtmatige titel te bezitten".

Opmerking. Zo eenvoudig is het volgens mij niet. In casu gaat het om een verkregen recht op grond van het Belgische recht. Hij die een Benelux-handhavingsdepot verricht, kan, al weet hij dat er een eerder gebruik van een gelijkaardig merk door een derde is geweest, de mening toegedaan zijn dat het niet om een algemeen bekend gebruik ging, zodat hij alleen het merkrecht had verkregen.

C. Standpunt van de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois

- i) Er is een algemeen bekend gebruik geweest en een depot - dat als algemeen bekend gebruik geldt -, hetgeen het recht deed ontstaan.

Deze formele regelmatigheid, aldus de memorie van de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois, lijkt voldoende opdat de deposant geen kwade trouw zou kunnen worden aangerekend : juist omdat deze regelmatigheid aan het recht de schijn en zelfs een vermoeden van bestaan meegeeft.

Tussen 1966 en 1971 werd van het merk ongestoord gebruik gemaakt, en gedurende vijf jaren na het depot werd het niet aangevochten .. deze omstandigheden hebben het vermoeden van het bestaan van het recht, toen tot het handhavingsdepot werd overgegaan, al maar kunnen verstevigen.

- ii) Wetenschap over een door een derde ingestelde vordering tot nietigverklaring, ook al slaagt deze, is op zichzelf niet voldoende om wetenschap over het niet bestaan van het recht aan te nemen.

- iii) De memorie van de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois brengt verder nog tot uiting dat de deposant mogelijk van oordeel was niet te kwader trouw te zijn ... terwijl de rechtbank zal beoordelen dat hij dat wel was.

Opmerkingen. Uiteraard is de beslissing van de rechtbank doorslaggevend.

Maar nochmaals, kwade trouw in 1966 behoeft niet het bestaan van kwade trouw in 1971, bij het verrichten van het Benelux-depot, te impliceren.

- iiii) De echtgenoten Dejaiffe-Du Bois merken voorts op dat, zolang er geen vonnis (hiermee wordt een vernietigingsbeslissing als voorzien in artikel 16 bis van de Belgische wet bedoeld) tussen de datum van het Belgische depot en deze van het Benelux handhavingsdepot is geweest, de deposant niet kan weten, dat zijn depot ongeldig is.

Opmerking. Wij hebben reeds gezegd dat kwade trouw op het ogenblik van het Belgische depot niet voldoende is om kwade trouw bij het Benelux handhavingsdepot aan te nemen, alhoewel dit een belangrijke factor kan zijn ter beoordeling van de kwade trouw in de zin van artikel 30.

In tegenstelling tot de beweringen van de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois is overigens een vonnis daterend van voor het Benelux depot niet perse nodig. Ook na het Benelux handhavingsdepot zal de rechter met toepassing van de Belgische wet kunnen beslissen of er al dan niet kwade trouw was bij het verrichten van het Belgische depot.

- iiiiii) Tenslotte stellen de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois een antwoord voor op de eerste vraag, dat niet volledig overeenkomt met wat ik zelf als antwoord zou willen suggereren, maar er toch dicht bij komt. Zij stellen voor dat het Hof de eerste vraag als volgt zou beantwoorden : "Neen ; het is niet voldoende dat het ingeroepen verkregen recht met toepassing van de bepalingen van het oudere rechtstelsel, met name artikel 16 van de Belgische wet van 1879, voor nietigverklaring vatbaar zou zijn.

Daarnaast is tevens noodzakelijk dat het niet bestaan van genoemd verkregen recht voortvloeit hetzij uit een intussen gewezen vernietigingsbeslissing, hetzij althans uit een geheel van zodanige elementen en omstandigheden dat voor iedere bedachtzame persoon onmogelijk was ernstig te geloven in de geldigheid van het recht".

VI. Conclusie betreffende de eerste vraag

1° Van wezenlijk belang is het een onderscheid te maken tussen, enerzijds, de vragen van uitleg van het nationale recht en de feitelijke vragen waarover alleen de nationale rechter zich kan uitspreken, en, anderzijds, de vragen van uitleg betreffende gemeenschappelijke (Benelux) rechtsregels waarvoor ons Hof bevoegd is.

De oplossing van de volgende vragen valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de nationale rechter :

- a) Bestond er ja dan neen, op het ogenblik dat het Benelux handhavingsdepot werd verricht, een verkregen recht op het merk ? Een antwoord op deze vraag kan alleen gevonden worden in de toepassing van een nationale wetgeving.
- b) Was er, op het ogenblik waarop voor het inwerkingtreden van de Eenvormige wet, een Belgisch depot werd verricht, kwade trouw in de zin van artikel 16 van de Belgische wet van 1879 ? Het antwoord hierop, in feite alsook in rechte, ontsnapt aan de bevoegdheden van ons Hof.
- c) Brengt kwade trouw bij een Belgisch depot - zoals het depot waarover het in casu gaat (dat door de N.V. Dejaiffe-Du Bois in 1966 werd verricht) al dan niet in principe, noodzakelijkerwijze of naar omstandigheden, met zich mee dat een recht op het merk waarop het depot betrekking heeft, niet bestaat, met als gevolg dat er aldus geen sprake meer kan zijn van een verkregen recht bij een later Benelux handhavingsdepot.

2° Het feit dat de Belgische wet (voor zover voor ons van belang) werd ingetrokken sinds de inwerkingtreding van de Eenvormige Beneluxwet is niet van dien aard dat aan de nationale rechter niet is toegelaten te beslissen dat met toepassing van deze wet (artikel 16) een Belgisch depot nietig is omdat het te kwader trouw werd verricht.

- 3° Het rechtstelsel dat door artikel 30, lid 1, van de Eenvormige wet in het leven wordt geroepen, is vrij eenvoudig.
- a) De handhaving van verkregen rechten, die onder vigeur van de nationale positieve rechtsregels zijn ontstaan en sinds de inwerkingtreding van de Eenvormige wet zijn ingetrokken, is afhankelijk gesteld van een Benelux handhavingsdepot.
 - b) Indien het "verkregen recht" waarop dit handhavingsdepot betrekking heeft, niet bestaat, kan het natuurlijk ook niet ontstaan op grond van dit depot. Wanneer echter de deposant te goeder trouw is, geldt dit depot als gewoon Benelux-depot, d.i. een depot dat het merkrecht doet ontstaan (indien uiteraard aan alle daaraan verbonden voorwaarden is voldaan). Dat depot zal niet gedateerd zijn op zijn reële datum, maar wel op de datum van het in werking treden van de Eenvormige wet. Dit laatste wordt echter aangevochten (zoals wij hebben doen opmerken).
 - c) Indien het handhavingsdepot van een onbestaand verkregen recht te kwader trouw wordt verricht ... zal dit depot geen enkel rechtsgevolg hebben (inzonderheid dat rechtsgevolg niet dat hierboven onder b) wordt genoemd).
 - d) Indien het verkregen recht, waar het in het handhavingsdepot om gaat, wel bestaat, maar door de deposant een onjuiste opgave, zelfs te kwader trouw, wordt gedaan, zal de opgave op vordering van een belanghebbende derde worden rechtgezet maar geen nietigverklaring van het recht zal volgen.
- 4° a) Bepalend voor de toepassing van artikel 30 is de goede of kwade trouw op het ogenblik van het Benelux handhavingsdepot, terwijl de kwade trouw in de zin van de nationale wetsbepaling, die in de eerste vraag wordt vermeld, betrekking heeft op de eerder verrichte deponering van het merk, waardoor onder het nationale stelsel geen recht - behoudens uitzonderingen waarbij de deponering als notoire gebruik geldt - wordt verkregen.

- b) De kwade trouw, die in deze nationale wetsbepaling wordt bedoeld, zou hierin bestaan dat oneerlijk wordt gehandeld, terwijl de "kwade trouw" in de zin van artikel 30 slechts dan aanwezig is wanneer men weet dat het verkregen recht, dat het voorwerp uitmaakt van het handhavingsdepot, niet bestaat.
- c) De wetenschap van - of de onverschoonbare onwetendheid over - het niet bestaan van het ingeroepen verkregen recht heeft, zoals ik heb geprobeerd aan te tonen, betrekking op de feiten, waaruit het bestaan van een recht kan worden afgeleid, en niet op het recht zelf. Kan echter het bewijs van de onwetendheid aangaande het recht geleverd worden, dan is dat vanzelfsprekend afdoend.

5° Relatie tussen het nationale depot, en met name de kwade trouw, en het Benelux handhavingsdepot :

- a) Hij die door het verrichten van een handhavingsdepot een verkregen recht inroept, kan best weten dat een derde reeds gebruik maakte van het merk voor hij zelf tot het nationale depot (in casu het door de Belgische wet voorziene depot) overging en tevens toch te goeder trouw zijn wat betreft het bestaan van zijn merkrecht, omdat hij meende dat het eerder door die derde gemaakte gebruik in tegenstelling tot het zijne, niet algemeen bekend was.

Men mag daarbij niet vergeten dat het voor het van kracht worden van de Eenvormige wet met toepassing van het nationale recht verrichte depot geen recht deed ontstaan.

- b) Kennis van een voorgebruik door een derde - met name in België - daterend van voor het nationale depot geeft slechts aanleiding tot de vernietigbaarheid van het depot.

Bij het verrichten van het Benelux handhavingsdepot kan de deposant geloven of hopen, dat de nietigverklaring niet zal worden gevorderd, en menen, dat zijn "verkregen recht" voortvloeit uit zijn notoir gebruik van het merk, voor of na zijn nationaal depot. In zodanig geval is hij "te goeder trouw" in de zin van artikel 30.

- c) De gestelde vraag brengt verkeerdelijk het begrip "verkregen recht" in verband met het begrip nationaal depot. Gevraagd wordt of er kwade trouw is ... wanneer een deponhouder uit een naar de vorm regelmatig Belgisch depot verkregen rechten inroept, terwijl

In het Belgische recht ontstaan verkregen rechten niet uit een depot. Dit laatste kan hooguit als algemeen bekend gebruik gelden, waaruit merkrecht ontstaat. Maar dit heeft te maken met de interpretatie van het nationale recht, die buiten onze bevoegdheid valt.

Toch was het noodzakelijk te wijzen op deze vergissing in de vraagstelling, die het door het Hof te geven antwoord nog bemoeilijkt.

VII. Suggestie van antwoord op de eerste vraag

Het is uiteraard niet mogelijk om in het antwoord op de vraag alle overwegingen op te nemen, die ik in de hierbovenstaande conclusie (VI) hebben naar voren te moeten brengen.

Nadat het Hof in zijn motivering een of meer van deze overwegingen, of andere nog, zal hebben opgenomen, kan het een antwoord geven als deze :

- "1° Alleen in zoverre er geen verkregen recht is, zijn er termen aanwezig voor nietigverklaring van een Benelux handhavingsdepot ; het al dan niet bestaan van een verkregen recht vloeit voort uit de nationale rechtsregels, voor de interpretatie waarvan het Benelux-Gerechtshof niet bevoegd is.
- 2° De kwade trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet kan er slechts dan aanwezig zijn wanneer het door het Benelux handhavingsdepot ingeroepen verkregen recht niet bestaat.
- 3° Een met toepassing van een voor de Eenvormige Beneluwet van kracht zijnde nationale rechtsregel verricht depot kan ofwel het merkrecht doen ontstaan, ofwel het recht, dat dan normaliter voor het depot zal

bestaan (behalve wanneer het merkrecht uit een algemeen bekend gebruik ontstaat en het depot als dergelijk gebruik geldt), zonder meer vaststellen. Dit onderscheid is van belang voor de gestelde vraag.

Immers, in het geval van een louter declaratief depot hoeft de nietigverklaring ervan het niet bestaan van een merkrecht geenszins in te houden.

- 4° a) Wanneer de deposant (van een nationaal depot, d.i. een depot dat een louter declaratief karakter ten opzichte van het merkrecht draagt) weet dat een ander van het aldus gedeponeerde, of zelfs van een soortgelijk merk gebruik heeft gemaakt, kan dat kwade trouw in de zin van de nationale wet opleveren, waardoor het depot nietig kan worden verklaard, maar indien het merkrecht van de deposant, ondanks de nietigverklaring of de vernietigbaarheid van genoemd depot toch bestond, kan er geen kwade trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet (zie punt 2° hierboven) aanwezig zijn.
- b) De wetenschap van een dergelijk gebruik, bij het verrichten van het nationale depot - wetenschap, die kwade trouw, en daarmee vernietigbaarheid van het depot, kan opleveren en eveneens de uitwerking zou hebben het bestaan van een merkrecht te verhinderen of ~~ten~~ niet te doen (probleem dat thuishoort in het nationale recht) kan ook kwade trouw in de zin van artikel 30 van de Eenvormige wet opleveren, doch moet dat niet noodzakelijkerwijze impliceren. Een onbetwistbaar notoir gebruik kan zijn ontstaan na het nationale depot, doch ~~vóór~~ het Benelux handhavingsdepot.
- 5° Wanneer de wetenschap van een voorgebruik door een derde, dat voor het nationale depot plaatsvond, genoemd depot met toepassing van de nationale wet vatbaar kan maken voor nietigverklaring, behoeft daarom niet het Benelux handhavingsdepot te kwader trouw te zijn verricht, daar de deposant onder meer op grond van de houding van de betrokken derde kon aannemen, dat deze de nietigverklaring niet zou vorderen van het depot, dat na een algemeen bekend gebruik is verricht, of van het depot waaruit hij een algemeen bekend gebruik wenste af te leiden."

✕

✕

✕

Tweede vraag

Ik breng deze vraag even in herinnering. Ze luidt als volgt :

".... kan dan de eerdere gebruiker een vordering tot nietigverklaring van het handhavingsdepot instellen, terwijl hij heeft nagelaten zijn eigen rechten door middel van een handhavingsdepot in stand te houden en hij alleen een nieuw Benelux-depot heeft verricht, zonder daarbij verkregen rechten in te roepen ?"

I. Enkele gegevens uit de doctrine

1° Gotzen (1) schrijft dat de vordering tot nietigverklaring, die op grond van de in artikel 30 bedoelde kwade trouw ingesteld kan worden, iedere belanghebbende toekomt. Hij voegt eraan toe dat deze vordering niet aan verjaring is onderworpen en dat consolidatie van deze wegens kwade trouw ongeldige depots (als bedoeld in artikel 30) nooit intreedt. Voorts schrijft hij : "Artikel 14 van de Eenvormige wet met zijn verjaringstermijn handelt inderdaad alleen over kwade trouw vastgesteld in het raam van artikel 4 onder 6 en spreekt niet over artikel 30 terwijl anderzijds de laatste zin van het eerste lid van artikel 29 de Eenvormige wet slechts toepasselijk verklaart op de werkelijk bestaande "verkregen rechten".

2° W.H. Drucker en G.H.C. Bodenhausen (2) zijn daarentegen van mening, dat artikel 14 B 2 van toepassing is op de vordering tot nietigverklaring van een te kwader trouw verricht handhavingsdepot en dat elke belanghebbende de vordering kan instellen, maar slechts gedurende vijf jaren.

(1) Op. cit. nr 153, blz. 176 en 177

(2) Op. cit. blz. 156

"Is de vijfjaarstermijn verstreken, dan zal de Rechter in geval van betwisting de juiste aard en het juiste tijdstip van het ontstaan van het verkregen recht moeten vaststellen, c.q. moeten vaststellen dat er geen verkregen recht is. In dit laatste geval zal het depot effect hebben vanaf zijn werkelijke datum".

3° E.A. van Nieuwenhoven Helbach (1) schrijft :

"Het feit, dat dit depot te kwader trouw is verricht, brengt dan mede, dat daarvan de nietigheid kan worden ingeroepen binnen de grenzen, zoals deze in de artt. 14.B onder 2 en 6 onder 4 zijn getrokken, dat wil zeggen binnen vijf jaren na de datum van de feitelijke verrichting van het depot en door iedereen, jegens wie de deposant rechten uit zijn depot tracht geldend te maken".

II. Standpunten van "partijen" m.b.t. het op de tweede vraag te geven antwoord

1° Partij N.V. Dejaiffe-Du Bois stelt in haar memorie het volgende.

- a) De N.V. Préval (zie memorie blz. 8) "bewijst eerst en vooral geenszins dat ze zich kan beroepen op artikel 14-b 2° Overigens bewijst zij evenmin, dat ze zich kan beroepen op de bepalingen van artikel 4, onder 6, a en b van deze Eenvormige Beneluxwet, met name wat betreft de termijn van 3 jaar, en aangaande de beweerdde wetenschap en onverschoonbare onwetendheid van de N.V. Dejaiffe-Du Bois, alsook betreffende het bestaan van een rechtstreekse betrekking met de N.V. Préval".

(1) Op. cit. blz. 191, nr 546

Opmerking. In de tweede vraag gaat het er eenvoudig om, of de N.V. Préval, met toepassing van artikel 30 van de Eenvormige wet, al dan niet kon doen gelden, dat de N.V. Dejaiffe-Du Bois een verkregen-recht zou hebben ingeroepen, terwijl ze wist dat ze dit recht niet had. Het lijkt me onnodig de zaak ingewikkelder te maken door ook nog te verwijzen naar de artikelen 6 en 14 van de Eenvormige wet.

- b) "... De N.V. Préval is geen "belanghebbende" meer - schrijft de N.V. Dejaiffe-Du Bois in haar memorie blz. 9 -, aangezien voor haar ieder recht op het merk is vervallen wegens het verstrijken van de in artikel 30, lid 1, aanhef, van de Eenvormige Beneluxwet voorziene termijn".

Opmerking. Heeft de N.V. Préval dan geen rechtmatig belang zich te verdedigen tegen de vordering, die door de N.V. Dejaiffe-Du Bois tegen haar wordt ingesteld ?

- c) De N.V. Dejaiffe-Du Bois stelt ook, dat wanneer men de N.V. Préval zou toelaten te doen vaststellen, dat het door de N.V. Dejaiffe-Du Bois verrichte Benelux handavingsdepot wegens kwade trouw nietig is, daarmee de in artikel 30, lid 1, aanhef, van de Eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken bepaalde tijdslimiet ontzenuwd zou worden en men onrechtstreeks een recht opnieuw in het leven zou roepen, dat de N.V. Préval voorgoed verloren heeft. "Via een dergelijke kunstgreep zou men eindeloos in de tijd kunnen teruggaan, terwijl de Beneluxwetgever dit juist heeft willen voorkomen en een onherroepelijke termijn vaststellen".

Opmerking. Het komt me voor dat het niet gaat om het toelaten dat een recht zijdelings opnieuw wordt geschapen .. maar alleen maar om de vraag of de N.V. Préval zich kan verweren tegen de rechtsvordering, die door de N.V. Dejaiffe-Du Bois tegen haar is ingesteld.

2° De N.V. Préval brengt in haar memorie het volgende naar voren :

- a) "Zijn vanzelfsprekend belanghebbenden, diegenen die aanspraak maken op het uitsluitend gebruik van een door één van hun concurrenten gedeponeerd merk, doch ook alle andere personen die van

een merk gebruik maken en daarbij al dan niet aanspraak maken op een uitsluitend gebruik, hebben er belang bij het depot, dat door een derde zou zijn verricht en waarop hij zich beroept om een uitsluitend recht te verwerven, nietig te laten verklaren. In het onderhavige geval heeft de N.V. Préval een duidelijk belang bij de door haar ingestelde vordering. Het lijdt immers geen twijfel dat de auteur van het eerder gebruik, dat Préval niet ontzegd wordt, een nieuw Benelux depot heeft verricht. Wordt het handhavingsdepot niet nietigverklaard, dan is het nieuwe depot waardeloos. Daarbij komt nog dat tegen de voorgebruiker een vordering wordt ingesteld door de houder van het handhavingsdepot ; de eerste heeft derhalve een overwegend belang om de nietigheid in te roepen van het depot waarop de eiseres haar vordering stoelt. De ingestelde rechtsvordering doet op zichzelf al een belang ontstaan voor de gedaagde".

Opmerking. Deze overwegingen komen mij zeer terecht voor.

b) De N.V. Préval besluit haar betoog aldus :

"Het lijdt derhalve geen twijfel dat het antwoord op de tweede vraag bevestigend moet luiden, voor zover de voorgebruiker, die zijn eigen rechten door een handhavingsdepot niet heeft gehandhaafd en slechts een nieuw Benelux depot heeft verricht zonder daarbij verkregen rechten in te roepen, kan bewijzen dat de auteur van het handhavingsdepot te kwader trouw handelde".

Opmerking. Ons wordt gevraagd te beslissen of hij die geen handhavingsdepot heeft verricht de nietigverklaring van een door een derde verricht handhavingsdepot kan vorderen. Deze vraag heeft dus betrekking op de ontvankelijkheid van de rechtsvordering. Het bewijs van de kwade trouw van de houder van het Benelux handhavingsdepot houdt verband met de gegrondheid van de rechtsvordering, die men eerst op haar ontvankelijkheid moet toetsen.

3° De echtgenoten Dejaiffe-Du Bois stellen in hun memorie (blz. 6) het volgende :

a) "In het onderhavige geval heeft de vennootschap Préval, die zich beroept op een eerder gebruik, dan door de Heer Dejaiffe, geen belang om dat gebruik te doen gelden want haar eventueel verkregen rechten onder de oude Belgische wet zijn krachtens artikel 30 definitief vervallen.

Préval is dus niet meer ontvankelijk om een rechtsvordering tot nietigverklaring in te stellen tegen een depot, dat aan haar nieuw depot in 1975 voorafgaat, omdat artikel 4 van de wet er immers in voorziet dat men de nietigverklaring slechts kan vorderen indien men een belang heeft, hetgeen artikel 30 van de wet aan Préval onttrokken heeft".

Opmerking. Een bijdrage tot beantwoording hiervan is reeds hierboven geleverd naar aanleiding van de gegeven commentaar op het betoog van de N.V. Préval in haar memorie.

- b) In hun aanvullende memorie gaan de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois op de door de N.V. Préval geformuleerde overwegingen in en stellen daarbij : "Tegen het betoog van Préval valt gemakkelijk in te brengen dat, mocht er in bedoeld geval een belang aanwezig zijn, dit niet in rechte beschermd is. Het enige rechtmatige belang dat die vennootschap zou hebben bestaat hierin, dat zij zich kan verzetten tegen een gelijk of gelijksoortig depot, dat jonger is dan het hare ; echter niet tegen een eerder verricht handhavingsdepot, terwijl ze zelf heeft nagelaten het wapen veilig te stellen, waarmee dit depot kon worden bestreden. Iedere andere uitlegging zou erop neerkomen dat Préval van het verval van recht wordt ontheven, dat toch door artikel 30 wordt ingesteld".

Opmerking. Zie mijn bedenkingen m.b.t. de overwegingen van de memorie waarin het rechtmatig belang wordt verantwoord.

III. Enkele overwegingen betreffende de rechtsvordering tot nietigverklaring of tot verklaring van niet-tegenstelbaarheid van een Benelux handhavingsdepot van een verkregen merkrecht

1° Artikel 14 van de Eenvormige wet waarnaar de auteurs, die dat vraagstuk toelichten, verwijzen, betreft een andere situatie dan die wij moeten onderzoeken.

Artikel 14-B-2 houdt verband met de rechtsvordering tot nietigverklaring van een Benelux-depot waardoor het merkrecht wordt verkregen, hetzij op grond van het feit dat genoemd depot betrekking heeft op een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk, hetzij op grond van kwade trouw bij het verrichten van het depot.

Artikel 30 betreft de rechtsvordering tot nietigverklaring van een Benelux handhavingsdepot van een verkregen recht, op grond van het feit dat dat verkregen recht niet bestond op het ogenblik van het depot, en de depositant dit wist.

Het is normaal, althans te verantwoorden, dat de in artikel 14-B-2 bedoelde vordering tot nietigverklaring slechts kan worden ingesteld binnen een bepaalde termijn - nl. 5 jaar - en dat na het verstrijken van deze termijn het depot onaantastbaar wordt in deze zin dat door dat depot, dat werd verricht en dus bestaand is, voortaan, gevrijwaard voor nietigverklaring, het merkrecht wordt verkregen.

Dit kan men echter niet overdragen op het onderhavige vraagstuk. Hier gaat het immers om onbestaande rechten.

Het verstrijken van een termijn kan onmogelijk een zodanige uitwerking hebben dat een recht uit het niet opdoemt - tenzij een rechtsregel uitdrukkelijk zou hebben afgeweken van wat realiteit en gezond verstand voorschreven door te bepalen dat, zoals inzake verkrijgende verjaring, een onbestaand recht onder bepaalde omstandigheden toch kan ontstaan door het verstrijken van een termijn (o.m. vijf jaar). Maar een dergelijke rechtsregel bestaat niet.

Het komt mij dus voor, dat wij de stelling van Gotzen (zie hierboven) moeten bijtreden wanneer hij schrijft dat de vordering tot nietigverklaring, die uit artikel 30 voortvloeit, niet aan verjaring is onderworpen en consolidatie van de Benelux handhavingsdepots, die op grond van het niet-bestaan van het ingeroepen verkregen recht en kwade trouw voor vernietiging vatbaar zijn, nooit intreedt.

- 2° De geraadpleegde auteurs zijn allen van mening dat de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 30 door iedere belanghebbende kan worden ingesteld en Van Nieuwenhoven Helbach geeft nader aan, dat nietigheid kan worden ingeroepen door eenieder jegens wie de deposant (handhavingsdepot) rechten tracht geldend te maken. Laten we opmerken dat in onderhavig geding de N.V. Dejaiffe-Du Bois haar rechten wil doen gelden jegens de N.V. Préval, met als gevolg dat de eerste vennootschap (houder van het handhavingsdepot, dat naar de mening van de N.V. Préval nietig zou zijn) de laatste tot het betalen van schadevergoeding wil doen veroordelen en verbieden gebruik te maken van een merk.

Er bestaat een rechtsbeginsel, waarvan ook in de Eenvormige wet in artikel 14, toepassing wordt gemaakt, volgens hetwelk een rechtsvordering ontvankelijk is als de eiser bevoegd is en een belang heeft de vordering in te stellen.

3° Wie is de "belanghebbende", die aldus kan vorderen dat de nietigheid of niet tegenstelbaarheid wordt uitgesproken ?

Het is wellicht niet gemakkelijk een algemeen en afdoend antwoord te geven op deze vraag ... maar dit wordt ons in deze zaak ook niet gevraagd. Ons onderzoek zal zich dus beperken tot het noodzakelijke met het oog op het beantwoorden van de tweede vraag.

In verband met artikel 14 B, waarin wordt bepaald dat "iedere belanghebbende de nietigheid kan inroepen", schrijft Ant. Braun (1) :

"L'exposé des motifs de la loi est muet à cet égard. Mais une précision nous a été donnée dans l'exposé des motifs du projet de la Commission Benelux. "Ce terme est à interpréter dans le sens le plus large. Est suffisante l'existence d'un simple intérêt moral dans le chef du demandeur".

"Celui qui agit en nullité pour se faire reconnaître une marque sur laquelle un autre a manifesté, par le dépôt, l'intention d'exercer un droit privatif, doit, lui-même, en avoir fait préalablement le dépôt dans la forme prescrite, par l'article 6 ou 8 de la loi uniforme. Le juge prononcera entre ces deux prétentions rivales, sur les preuves à fournir par le déposant dernier en date.

Mais si l'action est intentée par des personnes qui ne prétendent pas à l'usage exclusif de la marque, sa recevabilité n'est subordonnée à aucun dépôt."

Zoals ik hierboven reeds heb onderstreept, heeft de N.V. Préval terecht doen opmerken :

"Zijn vanzelfsprekend belanghebbenden, diegenen die aanspraak maken op een uitsluitend gebruik van een door één van hun concurrenten gedeponeerd merk ; doch ook alle andere personen die van een merk gebruik maken en daarbij al dan niet aanspraak maken op een uitsluitend gebruik, hebben er belang bij het depot, dat door een derde zou zijn verricht en waarop hij zich beroept om een uitsluitend recht te verwerven, nietig te laten verklaren".

(1) Op. cit., blz. 294, nr 356

Dit belang ligt des te meer voor de hand en is des te meer gewettigd, omdat ingevolge de bepalingen van artikel 12 van de Eenvormige wet het bestaan van een Benelux-depot (gewoon depot of handhavingsdepot op grond van artikel 30) voorwaarde is voor de ontvankelijkheid en gegrondheid van een rechtsvordering, zoals die welke tegen de N.V. Préval is ingesteld.

Wordt genoemd depot nietigverklaard, dan kan deze vennootschap niet, zoals door de N.V. Dejaiffe-Du Bois wordt gevorderd, worden veroordeeld.

Artikel 12 bepaalt : "Niemand kan, welke vordering hij ook instelt, in rechte bescherming inroepen voor een teken, dat als merk beschouwd wordt in de zin van artikel 1, tenzij hij het op regelmatige wijze heeft gedeponeerd ..."

Ant. Braun schrijft hierover (1) :

"Il en résulte que l'usager d'un signe, qui est effectivement une marque mais n'est pas déposée à ce titre, ne jouit d'aucune protection. La sévérité de cette règle a été critiquée parce qu'elle ne se retrouverait dans aucune autre législation, ayant cependant adopté le régime du dépôt attributif du droit, par exemple en Allemagne ou en France. Elle est cependant dans la ligne - mais renforcée - de la pratique belge et luxembourgeoise, ainsi que le relevait, dès 1953, l'exposé des motifs de la Commission privée Benelux. "L'article (6) reprend, pour en étendre la portée, le principe exprimé par les articles 2 de la loi belge du 1er avril 1879 et 2 de l'arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945".

"Qu'il s'agisse de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de tout autre genre de litige où il est fait état d'un droit quelconque à une marque, aucune action ou défense en justice n'est recevable si la marque invoquée n'a pas fait l'objet d'un dépôt, ou, le cas échéant, d'un renouvellement".

En droit luxembourgeois, la jurisprudence était fixée en ce sens depuis un arrêt de la Cour de cassation du 5 août 1892 :

(1) Op. cit., blz. 155-156, nr 180

"Même au cas où il y a pour une marque des faits constitutifs au profit d'une personne déterminée, ce droit de propriété, en l'absence d'un dépôt régulier, est dépourvu de toute action, tant de l'action en concurrence déloyale tirée du droit commun, que de l'action en contrefaçon basée sur la loi de 1883".

En Belgique, doctrine et jurisprudence - cette dernière après quelques errements - ont interprété dans le même sens l'article 2. A défaut de dépôt, une marque ne peut devenir à aucun titre la base d'une action en contrefaçon ni pénale, ni civile".

Ce résultat ne pourrait davantage être atteint par la voie de l'action en responsabilité, sur base de l'article 1382 du Code civil ni par l'action en cessation d'actes de concurrence déloyale instaurée par l'arrêté royal n° 55 du 23 décembre 1934.

Comme le relève Gotzen, la disposition de l'article 12 de la loi uniforme est plus sévère que l'interprétation qui avait été donnée à l'article 2 de l'ancienne loi belge."

Daarbij kan nog gezegd worden, dat de N.V. Préval, ook al heeft ze geen depot, waardoor een merkrecht wordt verkregen en heeft ze geen verkregen recht met toepassing van artikel 30 van de Eenvormige wet ingeroepen, toch kennelijk een rechtmatig belang heeft om van haar merk voorziene waren te verhandelen en bijgevolg een depot, dat de houder ervan in staat zou stellen dat in de handel brengen van waren te beletten, nietig of niet tegenstelbaar te doen verklaren en daarmee ook haar verkooprecht uit te oefenen, op grond o.m. van de vrijheid van handel, nijverheid en arbeid.

Men kan dus moeilijk inzien op welke vermeende grond de N.V. Dejaiffe-Du Bois of de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois stellen enerzijds dat de N.V. Préval geen "in rechte beschermd belang" heeft en dat het enige rechtmatige belang dat die vennootschap zou hebben hierin bestaat dat zij zich kan verzetten tegen een gelijk of gelijksoortig depot ... maar niet tegen een handhavingsdepot" (zie aanvullende memorie van de echtgenoten Dejaiffe), en anderzijds dat die vennootschap "geen belanghebbende meer" is, aangezien voor haar het recht om een verkregen recht in te roepen door het verrichten van een Benelux handhavingsdepot

(artikel 30) vervallen is (memorie van de N.V. Dejaiffe-Du Bois) en voorts "dat wanneer men de N.V. Préval zou toelaten te doen vaststellen dat het door de N.V. Dejaiffe-Du Bois verrichte Benelux handhavingsdepot wegens kwade trouw nietig is, daarmee de in artikel 30 ... bepaalde tijdslimiet zou worden ontzenuwd en men onrechtstreeks een recht opnieuw in het leven zou roepen, dat de N.V. Préval voorgoed heeft verloren" (zie zelfde memorie).

Het volstaat tegen deze laatste bewering het volgende in te brengen : de vordering tot nietigverklaring van een Benelux handhavingsdepot, die als hoofdzaak of bij wijze van exceptie of verweer, wordt gedaan met het oog op het doen falen van een aanspraak of vordering van de houder van dat depot, die voor gevolg zou hebben dat het handeldrijven door de auteur van genoemde vordering aan banden wordt gelegd of belet, is volkomen vreemd aan het inroepen van een verkregen recht door een handhavingsdepot, zoals bedoeld in artikel 30.

Wat de beweringen of opvattingen van de N.V. Dejaiffe-Du Bois en de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois met betrekking tot het begrip "belanghebbende" betreft, denk ik er al een voldoende antwoord op te hebben gegeven.

IV. Suggestie voor een antwoord op de tweede vraag

Nadat het Hof in zijn overwegingen de ene of andere hierboven vermelde (of andere) beschouwing (zie III) zal hebben overgenomen, zou het een beknopt antwoord kunnen geven in de hierna voorgestelde zin :

"Elk rechtssubject, dat daartoe een rechtmatig belang kan inroepen, is gerechtigd om van de nationale rechter te vorderen dat hij met toepassing van artikel 30 van de Eenvormige wet de nietigheid of niet-tegenstelbaarheid vaststelt van een in genoemde bepaling bedoeld Benelux handhavingsdepot.

Zodra een dergelijk belang bestaat, is het onnodig na te gaan of hij die dit belang inroept, al dan niet een door genoemde Eenvormige wet voorzien depot en met name het in artikel 30 bedoeld depot, heeft verricht. Dergelijke depots vormen dus geenszins de voorwaarde voor de ontvankelijkheid van de vordering tot nietigheid en niet-tegenstelbaarheid waarom het in dit geding gaat".

Brussel, 10 november 1977

F. DUMON