

A 77/2/16

ARRET du 9 février 1978

dans l'affaire A 77/2  
-----

En cause S.A. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS

contre

S.A. PREVAL

et en cause : 1° S.A. C.H. DE KEIJZER & Co  
2° Monsieur DE KEIJZER Cornelis  
3° la S.A. Ets. DEJAIFFE-DU BOIS

contre

1° Monsieur DEJAIFFE Louis  
2° Dame DU BOIS Andrée

\*

\*

\*

ARREST van 9 februari 1978

in zaak A 77/2  
-----

Inzake S.A. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS

tegen

S.A. PREVAL

en inzake : 1° S.A. C.H. DE KEIJZER & Co  
2° De Heer DE KEIJZER Cornelis  
3° La S.A. Ets. DEJAIFFE-DU BOIS

tegen

1° De Heer DEJAIFFE Louis  
2° Mevrouw DU BOIS Andrée

*langue de procédure : le français - procestaal : frans*

Vertaling

HET BENELUX-GERECHTSHOF

In de Zaak A 77/2

Gezien de brief van 15 februari 1977 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het vonnis van die rechtbank van 17 januari 1977, in de zaak van de S.A. Dejaiffe-Du Bois, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Marcinelle, thans te Lillois-Witterzee, tegen de S.A. PREVAL, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Parijs, en in de zaak van 1° de S.A. C.H. De Keijzer & Co, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Antwerpen, 2° de Heer De Keijzer Cornelis en 3° de S.A. Dejaiffe-Du Bois voornoemd tegen 1° de Heer Dejaiffe Louis en 2° Mevrouw Du Bois Andrée, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg betreffende artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld ;

Ten aanzien van de feiten :

Overwegende dat het vonnis van 17 januari 1977 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel onder meer heeft vastgesteld :

dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois op 11 oktober 1966, ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, een depot heeft verricht van het merk "La Vache Bleue" en op 31 december 1971 een Benelux-handhavingsdepot (hierna te noemen handhavingsdepot) van hetzelfde merk, dat naar voormeld depot verwees, en zich beriep op een gebruik sedert 1966 ;

dat, benevens twee van 28 augustus 1975 daterende Franse depots en twee van 15 november 1975 daterende internationale depots, de S.A. PREVAL op 2 juni 1975 twee Beneluxdepots verrichtte van het merk "Demi-Camembert Isigny Vache Bleue" en "Camembert Isigny Vache Bleue" ;

dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois onder meer vordert dat aan de S.A. PREVAL verbod zal worden opgelegd voortaan nog gebruik te maken van de bestanddelen die het merk en het etiket "La Vache Bleue" uitmaken en dat de door de S.A. PREVAL op 2 juni 1975 verrichte Benelux-depots zullen worden nietig verklaard ;

Vertaling

dat de S.A. PREVAL een tegenvordering heeft ingesteld die er onder meer toe strekt het op 11 november 1966 ter griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi verrichte depot evenals het handhavingsdepot van 31 december 1971 nietig te horen verklaren, en voor recht te horen verklaren dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois voortaan geen gebruik meer zal mogen maken van de bestanddelen die het merk en het etiket van de S.A. PREVAL uitmaken ;

dat tot verweer tegen de vordering van de S.A. Dejaiffe-Du Bois, de S.A. PREVAL onder meer de kwade trouw aanvoert van het in 1966 door de S.A. Dejaiffe-Du Bois verrichte depot, "wat tot gevolg zou hebben dat het handhavingsdepot van 1971 eveneens door kwade trouw zou zijn aangetast en daardoor geen recht op een merk zou zijn verkregen" ;

dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois en de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois stellen dat de S.A. PREVAL, nu zij tussen 1 januari en 31 december 1971 geen depot van haar merk bij het Benelux-Merkenbureau heeft verricht, elk eventueel verkregen recht definitief heeft verloren, en dienvolgens er geen belang bij heeft en derhalve niet ontvankelijk is om de geldigheid van het handhavingsdepot van de S.A. Dejaiffe-Du Bois te betwisten ;

Overwegende dat voormeld vonnis verder vaststelt dat de S.A. PREVAL voldoende naar recht bewijst dat zij het betwiste etiket vóór het in 1966 door de S.A. Dejaiffe-Du Bois verrichte nationaal depot in België gebruikte en dat deze laatste met dit gebruik bekend was ;

dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois in het handhavingsdepot beroep heeft gedaan op de rechten die uit haar Belgisch depot voortspruiten ;

dat vaststaat en niet wordt betwist dat de S.A. PREVAL geen enkel Benelux-depot heeft verricht vóór het handhavingsdepot dat op 31 december 1971 door de S.A. Dejaiffe-Du Bois werd verricht ;

Vertaling

Overwegende dat hetzelfde vonnis oordeelt dat het op 11 oktober 1966 door de S.A. Dejaiffe-Du Bois ter griffie van de rechtbank verrichte Belgischedepot vatbaar was voor nietigverklaring, overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879, wegens kwade trouw, welke kwade trouw hieruit voortvloeit dat de deposant in 1966 bekend was met het voorafgaand gebruik van een soortgelijk merk door een derde, de S.A. PREVAL ;

dat de rechtbank nog oordeelt dat dit depot tot op 31 december 1970 in stand was gehouden en dat de uit dit Belgische depot voortvloeiende rechten dus wel degelijk op die datum bestonden, maar vatbaar waren om het voorwerp te zijn van een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 16 van de Belgische wet ;

dat het Hof, bij het beantwoorden van de vragen die haar worden gesteld, van die gegevens zal uitgaan ;

Ten aanzien van het verloop van het geding :

Overwegende dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel, bij haar vonnis van 17 januari 1977, het Benelux-Gerechtshof verzoekt uitspraak te doen over de volgende vragen van uitlegging van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :

1° Is een handhavingsdepot te kwader trouw in de zin van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, wanneer een merkhouders beroep doet op de uit een Belgisch depot verkregen rechten, dat regelmatig is naar de vorm maar overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 vatbaar is voor nietigverklaring wegens kwade trouw, welke kwade trouw hieruit voortvloeit dat de deposant bekend was met het voorafgaand gebruik van een soortgelijk merk door een derde ?

2° Zo ja, kan hij die het merk vroeger heeft gebruikt, de nietigverklaring van het handhavingsdepot vorderen, hoewel hij heeft nagelaten zijn eigen rechten door een handhavingsdepot in stand te houden en slechts een nieuw Benelux-depot heeft verricht, zonder op verkregen rechten beroep te doen ?

Vertaling

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

dat het Hof de partijen in de gelegenheid heeft gesteld om schriftelijk opmerkingen te maken over de door de rechtbank gestelde vragen, waarvan door die partijen gebruik is gemaakt ;

dat de partijen hun standpunten ter zitting van het Hof van 20 juni 1977 mondeling hebben laten toelichten, de S.A. Dejaiffe-Du Bois, de S.A. C.H. De Keijzer & Co en de Heer De Keijzer Cornelis door Mr. Paul Speyer, advocaat te Antwerpen, de S.A. PREVAL door Mr. Paul Foriers, advocaat te Brussel en de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois door Mr. L. Van Bunnan, advocaat te Brussel ;

Overwegende dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois, de S.A. De Keijzer & Co en de Heer De Keijzer Cornelis hebben betoogd dat op de eerste vraag ontkennend moet worden geantwoord ;

dat zij hebben aangevoerd dat de enkele mogelijkheid van een vordering van een derde op grond van artikel 16, lid 2, van de Belgische wet niet volstaat om eruit af te leiden dat de deposant, op het ogenblik van het handhavingsdepot, wist of behoorde te weten dat het recht niet bestaat, zoals door artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet is vereist ;

dat zij hebben betoogd dat op de tweede vraag ontkennend moet worden geantwoord ;

dat zij hebben aangevoerd dat de S.A. PREVAL de door artikel 30, eerste lid, eerste zin, van de Eenvormige wet bepaalde termijn van één jaar heeft laten verlopen en dat deze vennootschap, die heeft nagelaten haar eigen rechten door een handhavingsdepot in stand te houden, niet voldoet aan de door de artikelen 14 B, onder 2, en 4, onder 6, van de Eenvormige wet bepaalde voorwaarden en dienvolgens niet de hoedanigheid heeft van de belanghebbende die gerechtigd is op grond van artikel 30, eerste lid, in fine, de vordering tot nietigverklaring van het handhavingsdepot in te stellen ;

Vertaling

Overwegende dat de S.A. PREVAL heeft betoogd dat op de eerste vraag bevestigend moet worden geantwoord ;

dat zij heeft aangevoerd dat de door artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet bedoelde kwade trouw bestaat in het bekend zijn met de gebreken van de titel waarop men zich beroept ; dat die kwade trouw in feite moet worden beoordeeld, rekening houdend met alle omstandigheden van de zaak ; dat de partijen Dejaiffe op het ogenblik van het depot van 1966 wisten dat een derde gebruik maakte van een soortgelijk merk en zelfs dat het gedeponeerde merk eigendom was van de S.A. PREVAL ; dat zij derhalve in de gegrondheid van hun recht niet konden geloven en dat deze kwade trouw is blijven bestaan tot op het ogenblik van het handhavingsdepot ; dat indien men zou eisen dat het niet-bestaan van het recht bij een vonnis zou zijn vastgesteld, men iets aan de wet zou toevoegen ;

dat zij heeft betoogd dat de tweede vraag bevestigend moet worden beantwoord en heeft aangevoerd dat het volstaat dat hij die het merk vroeger heeft gebruikt, de hoedanigheid van belanghebbende bezitte ; dat wie gebruik maakt van een merk er belang bij heeft het depot, waarop een derde zich zou beroepen om zich een exclusief recht te verschaffen, ongeldig te doen verklaren ;

Overwegende dat de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois hebben betoogd dat op de eerste vraag ontkennend moet worden geantwoord ;

dat zij hebben aangevoerd dat van "weten dat een recht niet bestaat" en dienvolgens van kwade trouw, slechts sprake zou kunnen zijn indien de deposant wist dat het blijkbaar regelmatige nationale depot door een gerechtelijke beslissing was nietig verklaard, terwijl ten deze het gebruik van het merk door de deposant tussen 1966 en 1971 ongestoord geschiedde en geen enkele rechtsvordering tegen het depot werd ingesteld ; dat het niet bestaan van het recht ten minste zou moeten voortvloeien uit een geheel van zodanige gegevens en omstandigheden dat zij elk bedachtzaam en voorzichtig mens zouden beletten ernstig aan de geldigheid van zijn recht te geloven ;

Vertaling

dat zij hebben betoogd dat de tweede vraag ontkennend moet worden beantwoord en hebben aangevoerd dat de S.A. PREVAL, nu zij geen handhavingsdepot had verricht, definitief en met terugwerkende kracht vervallen was van haar eigen verkregen rechten op het merk en dienvolgens geen in rechte beschermd belang had om het vroeger gebruik waarop zij zich beroept te doen gelden en bijgevolg niet ontvankelijk was om een vordering tot nietigverklaring in te stellen tegen een depot dat haar eigen nieuw depot van 1975 voorafging ;

Overwegende dat Advocaat-Generaal Dumon op 10 november 1977 schriftelijke conclusie heeft genomen ;

Ten aanzien van het recht :

Overwegende dat de Rechtbank van Koophandel te Brussel, bij vonnis van 17 januari 1977, krachtens het tweede en derde lid van artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, de hiervoren vermelde vragen heeft gesteld betreffende de uitleg van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken ;

Overwegende dat artikel 29 van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken bepaalt dat, onverminderd artikel 30, de in een der Beneluxlanden vóór de datum van het in werking treden van deze wet op grond van het nationale recht verkregen en op die datum niet vervallen uitsluitende rechten, worden gehandhaafd ;

Overwegende dat artikel 30, eerste lid, van dezelfde wet bepaalt dat het op een merk verkregen recht, met terugwerkende kracht tot de datum van het in werking treden dezer wet eindigt, indien niet, bij het verstrijken van een termijn van één jaar te rekenen van die datum, een Benelux-depot van dit merk is verricht, met beroep op het bestaan van het verkregen recht en onder opgave, als inlichting, van de gegevens die de wet preciseert ; dat het artikel bepaalt dat dit depot in de plaats treedt van de depots van het merk in één of meer van de Beneluxlanden, "onverminderd de uit die depots verkregen rechten" ;

Vertaling

dat hetzelfde artikel 30, eerste lid, daar in fine aan toevoegt : "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" ;

dat deze laatste bepaling het voorwerp uitmaakt van de aan het Hof gestelde vragen ;

Ten aanzien van de eerste vraag :

Overwegende dat uit de laatste volzin van artikel 30, eerste lid, van de Eenvormige Beneluxwet voortvloeit dat er slechts grond tot nietigverklaring van een handhavingsdepot, wegens kwade trouw in de zin van die bepaling, kan zijn, indien 1° op het ogenblik van de inwerking-treding van de Eenvormige Beneluxwet, de verkregen rechten waarop beroep wordt gedaan, niet bestaan, 2° op het ogenblik van het handhavingsdepot, hij die dit depot verricht wist of behoorde te weten dat zij niet bestonden ;

Overwegende dat de vraag of er, op het ogenblik van het in werking treden van de Eenvormige Beneluxwet, verkregen rechten bestaan moet worden beoordeeld, zoals in de toelichting wordt gepreciseerd, overeenkomstig de criteria van het nationale recht op grond waarvan die verkregen rechten, naar beweerd, zijn ontstaan ; dat dit probleem door de nationale rechter moet worden beslecht ;

Overwegende dat, daarentegen, het weten of het behoren te weten dat een verkregen recht waarop beroep wordt gedaan, niet bestaat, en de kwade trouw die hieruit voortvloeit, een probleem van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet aan de orde stellen, waarover het Hof zich behoort uit te spreken ;

Overwegende dat de omstandigheid dat hij die een nationaal depot heeft verricht, op het ogenblik van dit depot wist dat het vatbaar was voor nietigverklaring wegens kwade trouw, overeenkomstig het nationaal recht, welke kwade trouw hieruit voortspruit dat de deposant bekend was met het voorafgaand gebruik van een soortgelijk merk door een derde, niet noodzakelijk met zich brengt dat de deposant, op het ogenblik van het handhavingsdepot, wist of behoorde te weten, in de zin van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet, dat het recht waarop hij zich beroept niet bestaat ;



Vertaling

Overwegende, anderzijds, dat in strijd met wat de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois beweren, het mogelijk is dat de deposant, op het ogenblik van het handavingsdepot, zou weten of ten minste zou behoren te weten dat de verkregen rechten "waarop beroep wordt gedaan" niet bestaan, ook zonder dat het nationale depot door een gerechtelijke beslissing werd nietig verklaard ;

Overwegende dat aangenomen moet worden dat de deposant behoort te weten dat het recht niet bestaat in de zin van artikel 30, lid 1, laatste zin, van de Eenvormige Beneluxwet, indien hij op het ogenblik van het depot - wegens omstandigheden die de nationale rechter behoort te bepalen en te beoordelen - in redelijkheid niet aan de geldigheid van zijn recht heeft kunnen geloven ;

dat een redelijke uitleg van genoemde bepaling meebrengt dat in zodanig geval het depot geacht wordt te kwader trouw te zijn verricht ;

Ten aanzien van de tweede vraag :

Overwegende dat, anders dan de echtgenoten Dejaiffe-Du Bois betogen, het verval, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1971, van door de S.A. PREVAL verkregen rechten, doordat zij geen handavingsdepot heeft verricht, niet met zich brengt dat de S.A. PREVAL er geen rechtmatig belang meer bij zou hebben, tegen een te kwader trouw verricht handavingsdepot de vordering tot nietigverklaring in te stellen die door artikel 30, eerste lid, in fine, is bepaald ;

Overwegende dat de S.A. Dejaiffe-Du Bois vergeefs aanvoert dat de S.A. PREVAL de bij artikel 30, eerste lid, eerste volzin, bepaalde termijn van één jaar heeft laten verlopen ;

dat de bij artikel 30, eerste lid, eerste volzin, van de Eenvormige Beneluxwet bepaalde termijn van één jaar, de termijn vaststelt waarbinnen een handavingsdepot moet worden verricht opdat de krachtens het nationale recht verkregen rechten van de deposant, overeenkomstig artikel 29 worden gehandhaafd ; dat deze bepaling vreemd is aan de vordering tot nietigverklaring van het handavingsdepot die op grond van artikel 30, eerste lid, in fine, wordt ingesteld ;

Vertaling

Overwegende dat de vordering tot nietigverklaring van een handhavingsdepot, op grond van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet, wegens kwade trouw van dit depot, kan worden ingesteld door iedere persoon die er een rechtmatig belang bij heeft het handhavingsdepot te doen nietig verklaren ;

dat de omstandigheid dat hij die vroeger van het merk gebruik maakte, heeft nagelaten zijn eigen rechten door een handhavingsdepot in stand te houden en ermee heeft volstaan het bij artikel 3 bepaalde Benelux-depot te verrichten, zonder beroep op verkregen rechten, niet van die aard is dat dit rechtmatig belang hem zou worden ontnomen ;

Ten aanzien van de kosten :

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

dat krachtens de Belgische wetgeving de honoraria van de raadslieden van de partijen niet zijn begrepen in de kosten die aan de in het ongelijk gestelde partij worden in rekening gebracht ;

dat op de behandeling voor het Hof geen andere kosten zijn gevallen ;

Uitspraak doende op de door de Rechtbank van Koophandel te Brussel bij vonnis van 17 januari 1977 gestelde vragen ;

Gelet op de grotendeels eensluidende conclusie van Advocaat-Generaal Dumon ;

Vertaling

Verklaart voor recht :

1° Een Benelux-handhavingsdepot, verricht met beroep op "de verkregen rechten van een Belgisch depot, dat regelmatig is naar de vorm maar overeenkomstig artikel 16, lid 2, van de Belgische wet van 1 april 1879 vatbaar is voor nietigverklaring wegens kwade trouw, welke kwade trouw hieruit voortspuit dat de deposant wist dat een derde een soortgelijk merk vroeger gebruikte", zal worden geacht te kwader trouw te zijn verricht, in de zin van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, indien de deposant op het ogenblik van dat depot - wegens omstandigheden die de nationale rechter behoort te bepalen en te beoordelen - in redelijkheid niet aan de geldigheid van zijn recht heeft kunnen geloven ;

2° De vordering tot nietigverklaring van een handhavingsdepot, op grond van artikel 30, eerste lid, in fine, van de Eenvormige Beneluxwet, wegens kwade trouw van dit depot, kan worden ingesteld door iedere persoon die er een rechtmatig belang bij heeft het handhavingsdepot te doen nietig verklaren ; de omstandigheid dat hij die vroeger van het merk gebruik maakte, heeft nagelaten zijn eigen rechten door een handhavingsdepot in stand te houden, en ermee heeft volstaan het bij artikel 3 bepaalde Benelux-depot te verrichten, zonder beroep op verkregen rechten, is niet van die aard dat dit rechtmatig belang hem zou worden ontnomen.

Aldus gewezen door de Heren A. Wauters, President, Mr C.W. Dubbink, Eerste Vice-President, F. Goerens, Tweede Vice-President, Baron J. Richard, A. de Vreese, C. Wampach, Mr H.E. Ras en Mr Ch.M.J.A. Moons, Rechters, en de Heer E. Mores, Plaatsvervangend Rechter ;

en uitgesproken ter openbare zitting te Brussel op 9 februari 1978 door de Heer President A. Wauters, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal F. Dumon en van de Hoofdgriffier, Dr G.M.J.A. Russel.

De President

De Griffier