

BENELUX-GERECHTSHOF  
PARKET

COUR DE JUSTICE BENELUX  
PARQUET

A 78/1/8

CONCLUSIE

CONCLUSIONS

d.d. 1.2.1979

in zaak

dans l'affaire

A 78/1

VREELAND / NATIONAL FOODS

Conclusie van de Advocaat-Generaal Berger

in de zaak nummer A 78/1 van

VERWERKINGS INDUSTRIE VREELAND B.V.

tegen

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

Edelhoogachtbare Heren,

1. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft bij arrest van 29 juni 1978 Uw Hof verzocht uitspraak te doen over een aantal vragen van uitlegging van artikel 4, aanhef en onder 4 in verband met artikel 4, aanhef en onder 6 ; 11 en 14, letter B onder 2 van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (verder : BMW), welke vragen aldus zijn geformuleerd, dat het Hof een aantal ter zake dienende stellingen heeft opgenomen in met A, B en C aangeduide stellingenreeksen en vervolgens aan die stellingenreeksen de vragen heeft verbonden :

1. zijn de in die stellingenreeksen vervatte stellingen juist ?
2. zo deze stellingen niet alle - of niet alle in ieder opzicht - juist zijn, welk van die stellingen is dan juist en in welk opzicht ?

2. Tussen Verwerkings Industrie Vreeland B.V. (VIV) en National Foods Holland B.V. (NF) bestaat strijd over de rechten met betrekking tot - kort weergegeven - de merken of wel het woord-beeldmerk, bevattende de woorden COW BRAND en de afbeelding van een koe. Dit merk is krachtens een door NF op 11 augustus 1975 verricht depot ten name van NF ingeschreven in het Benelux Merkenregister, terwijl datzelfde merk krachtens een door VIV op 16 september 1976 verricht depot in bedoeld register is ingeschreven ten name van VIV.

Ten processe is niet in geschil dat de aan de orde zijnde merken overeenstemmen en dat zij gebruikt worden voor dezelfde soort waren : bepaalde zuivelproducten, eetbare oliën en vetten etc. en met name (pure) butter ghee. In het voorliggend arrest heeft het Hof te Amsterdam reeds beslist, dat NF haar depot van 11 augustus 1975 heeft verricht te kwader trouw als bedoeld in art. 4 sub 6a BMW, zodat NF ingevolge bedoelde wetsbepaling geen recht op het litigieuze merk heeft verkregen.

De aan Uw Hof voorgelegde vragen hebben betrekking op het tweede deel van de rechtsstrijd tussen partijen, ten aanzien waarvan de te dezer zake van belang zijnde feiten in het arrest zijn vermeld in de alinea's 39 t/m 48. Ik moge hier daarnaar verwijzen.

3. In de onderhavige procedure heeft NF zich tegenover VIV niet alleen beroepen op haar (eerdere) depot van 11 augustus 1975 maar tevens op de haar toekomstige rechten krachtens het depot van de akte van overgang van het aan het litigieuze soortgelijke merk van de Voedingsmiddelenfabriek Calvé-Delft B.V. (verder te noemen : Calvé) op NF d.d. 11 oktober 1976.

Aan die overgang (naar uit de stukken blijkt uit hoofde van een koopovereenkomst) is het volgende voorafgegaan.

In 1954/'55 heeft Calvé krachtens eerste gebruik in Nederland recht verkregen op het merk COW en het beeldmerk voorstellende een koe voor soortgelijke waren als hoger vermeld. Calvé heeft, na de inwerkingtreding van de BMW, in 1971 tijdig een bevestigingsdepot verricht. Op 30 december 1975 zijn deze merken evenwel vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur op grond van het bepaalde in de artt. 30 en 31 j° 5 BMW. Zoals reeds hoger vermeld heeft VIV haar merken op 16 september 1976 gedeponneerd. Op 5 oktober 1976 heeft Calvé haar vervallen merken wederom gedeponneerd en deze daarop krachtens art. 11 BMW aan NF overgedragen, welke overgang, als vermeld, op 11 oktober 1976 in het merkenregister is aangetekend. Met het oog op de aan Uw Hof voor te leggen vragen van uitlegging heeft het Hof te Amsterdam mede nog vastgesteld :

"In de eerste plaats :

Op 5 oktober 1976 had Calvé niet de bedoeling, de merken op normale wijze te gaan gebruiken.

Dit volgt rechtstreeks uit het vaststaande feit dat de (her-) inschrijving geschiedde op gemelde datum en dat de overdracht reeds 6 dagen later werd aangetekend.

Bovendien blijkt het uit de verklaringen van de getuigen Ruigrok en Trouwborst, verbonden aan het Unilever-concern (waartoe ook Calvé behoort) zakelijk inhoudende dat per 1 januari 1972 een reorganisatie heeft plaats gevonden welke meebracht dat de merken niet verder werden gebezigd.

Ten tweede :

Uit het bovenstaande moet tevens worden afgeleid dat het initiatief tot inschrijving en overdracht is uitgegaan van NF." (zie arrest alinea 45).

Het Hof heeft daarop als grondslag voor de vragen van uitlegging de hierna volgende stellingenreeksen opgesteld :

"49. Stellingenreeks A :

a) Indien degene wiens merkrecht door verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving is vervallen, datzelfde merk voor dezelfde soort van waren (opnieuw) deponereert binnen de in artikel 4 onder 4 BMW bedoelde termijn van drie jaren, komt aan dit depot geen terugwerkende kracht toe tot op het tijdstip waarop de eerdere inschrijving is vervallen ;

b) niettemin kan deze deposant krachtens art. 14, letter 2 onder B gedurende drie jaren, te rekenen vanaf de datum waarop de geldigheidsduur der eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid inroepen van het depot, door een derde verricht in de periode tussen het laatste gebruik en het (opnieuw verrichte) depot ;

c) Deze specifieke en uitzonderlijke bevoegdheid, toegekend aan een latere deposant tegenover een eerdere, berust, blijkens de Toelichting, op de volgende overwegingen :

"Deze uitzondering heeft ten doel te voorkomen, dat een deposant profijt trekt van de aan het niet vernieuwde merk verbonden "goodwill" en een voor de vroegere houder van het merk nadelige verwarring scheidt, alsmede het aan deze laatste mogelijk te maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen. Deze regel is niet van toepassing indien de vervallen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte, indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet-gebruik sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren schade te hebben geleden."

d) gezien de beperkte, duidelijk te onderkennen, strekking van de onder b) bedoelde bevoegdheid, kan deze bevoegdheid slechts worden ingeroepen door de deposant die de bedoeling heeft, zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten ;

e) de onder a) bedoelde deposant die

aa) de onder d) vermelde bedoeling niet heeft, en bovendien

bb) uit het openbare Benelux Merkenregister kan weten dat een derde inmiddels het merk voor dezelfde soort van waren heeft gedeponneerd ;  
en voorts

cc) uit hoofde van zijn kennis van de markt in de betrokken soort van waren weet of redelijkerwijs kan weten dat de onder bb) bedoelde derde reeds enige jaren dat merk in feite gebruikt

is bij het depot te kwader trouw ;

f) de onder a) en e) bedoelde deposant verkrijgt, reeds op de sub d) genoemde gronden, althans op de sub e) genoemde gronden, althans op die gronden in onderling verband, geen tegenover de onder b) bedoelde derde te handhaven recht en kan zodanig recht mitsdien ook niet overdragen.

g) de kwade trouw als bedoeld onder e) kan - als prealabel punt in een rechtsstrijd tussen andere partijen - worden vastgesteld in een geding waarin bedoelde deposant rechtsvoorganger van een der partijen is.

50. Stellingenreeks B :

a) Artikel 4, aanhef en onder 6 van de BMW berust, blijkens de Toelichting op die bepaling zelve en blijkens de Toelichting, Algemeen Deel, sub 3 letter a) van de Toelichting op het Ontwerp BMW, op de gedachte dat een stelsel waarin het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot correctie behoeft ten gunste van degenen die eerder te goeder trouw en op normale wijze het merk voor soortgelijke waren gebruikten en ten nadele van degenen die (in de zin van art. 4 sub 6 BMW) te kwader trouw deponeren ;

b) deze gedachte - resp. overeenkomstige gedachten - zijn internationaal aanvaard en vinden sedert 6 november 1925 erkenning in het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (art. 6 bis).

c) het is met dit systeem van de BMW en met de grondbeginselen van het Unieverdrag onverenigbaar dat degene die (in de zin van art. 4 onder 6) te kwader trouw is tegenover een eerdere gebruiker in de zin van die zelfde bepaling, geen recht op het merk zou verkrijgen door depot (gelijk in artikel 4, aanhef en onder 6 duidelijk is bepaald) doch wel zodanig recht zou verkrijgen indien hij een omweg bewandelt door een derde als bedoeld in art. 4 onder 4 tot hernieuwde inschrijving en tot onverwijld overdracht te bewegen, welke overdracht hij dan - uiteraard eveneens te kwader trouw als voormeld - door depot van de akte van overgang doet inschrijven ;

d) uit het vorenstaande vloeit voort dat, wat er moge zijn van de rechten, verkregen door de in art. 4 onder 4 bedoelde derde, de verkrijger krachtens overdracht in geen geval rechten kan doen gelden jegens degene tegenover wie hij te kwader trouw is.

51. Stellingenreeks C :

a) Onderdelen a) en b) van reeks A zijn op zichzelf juist ;

b) degene die, binnen 3 jaren na het verval van de geldigheidsduur van de inschrijving, het betrokken merk (opnieuw) deponeert, krijgt, blijkens de artt. 4, aanhef en onder 4 en 14, letter B onder 2 BMW een sterker recht dan degene die, binnen voormelde drie-jaars-termijn, eerder mocht hebben gedeponerd ;

c) daaraan kan niet afdoen de omstandigheid dat de wetgever ter verwezenlijking van zekere hem bij het redigeren van de betrokken bepaling voor ogen staande doeleinden aan de houder van het sterkere recht de bevoegdheid om de nietigheid van het andere depot in te roepen heeft gegeven ; het aldus toegekende recht wordt niet beperkt door de bedoeling van de wetgever ;

d) het op de wijze als bedoeld onder b) door nieuw depot gevestigde (aanvankelijk vervallen) recht op een merk, resp. de daaraan verbonden bevoegdheid om de nietigheid van een depot in te roepen in het geval bedoeld in art. 14, letter B onder 2 in verband met art. 4 aanhef en onder 4 BMW is een vermogensrecht dat vatbaar is voor overdracht ;

e) die overdracht staat vrij aan degene die het merk opnieuw heeft gedeponereerd om het (wederom) op normale wijze te (gaan) gebruiken doch ook aan degene die bij hernieuwing van de inschrijving geen ander oogmerk heeft van zijn vermogensrecht te gelde te maken ;

f) is degene aan wie wordt overgedragen een (rechts-)persoon als bedoeld in art. 4 onder 6, letter a BMW, dan is deze niettemin de rechtsopvolger van de houder van het sterkere recht en kan hij als zodanig de door de overdracht verkregen rechten jegens de houder van een zwakker recht inroepen, - ook tegen degene ten opzichte van wie hij overigens te kwader trouw mocht zijn in de zin van art. 4 onder 6, letter a BMW ;

g) dit is, aan de zijde van de onder f) bedoelde persoon geen daad van oneerlijke concurrentie doch een in de concurrentiestrijd geoorloofd middel om zich een voorsprong te verschaffen op een mededinger dan wel om een zwakte in zijn rechtspositie jegens een mededinger weg te nemen, een middel dat noch door enige uitdrukkelijke bepaling in de BMW noch door het systeem van die wet of enig algemeen aanvaard rechtsbeginsel op het terrein van het merkenrecht wordt verboden."

4. De bij de beoordeling van deze stellingen centraal staande wetsbepaling laat ik hier volgen :

"Art. 4. Binnen de in artikel 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door :

1. enz.
2. enz.
3. enz.

4. het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk, waaraan een recht was verbonden, dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij die derde heeft toegestemd of overeenkomstig artikel 5, onder 3, geen gebruik van dit merk is gemaakt ;
5. enz.
6. het te kwader trouw verrichte depot, onder andere :
  - a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend ;
  - b. enz....."

5. A,a. Het heropnemings-depot verricht door degene wiens recht door het verstrijken van de geldigheidsduur is vervallen, heeft, naar mijn mening, geen terugwerkende kracht in dien zin, dat het recht geacht moet worden nimmer vervallen te zijn geweest. Het recht verkregen op grond van een eerste depot als bedoeld in art. 3 BMW (het bevestigingsdepot van Calvé in 1971) was vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving. Daarna bestond geen recht meer op grond van dat eerste depot. Weliswaar heeft blijkens art. 4 sub 4 dat recht na het vervallen van de inschrijving nog zijn nawerking ter bescherming van rechtmatige belangen van de eerste deposant, maar dat wil niet zeggen, dat het recht zelf nog van kracht is. Wil de deposant zijn recht herkrijgen dan zal hij opnieuw een depot moeten verrichten in de daarvoor wettelijk voorgeschreven vorm. Gelet op art. 8 j° art. 3 BMW zal dit een depot zijn, waardoor vanaf de datum van dat depot het recht op een merk wordt verkregen. "Het tijdstip, waarop het uitsluitend recht ingaat, wordt bepaald door de dagtekening van het Benelux-depot ..." aldus het Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen (Ed. Sch. & J. no. 47-I, blz. 54). Te dezen zij tevens verwezen naar de in art. 10 BMW gegeven regeling van de vernieuwing der inschrijving. Daar wordt uitdrukkelijk bepaald, dat de vernieuwing werkt in aansluiting op het verstrijken van de geldigheidsduur.



Men lette ook op het zesde lid van art. 10. Niet-vernieuwing binnen de gestelde termijn is onherstelbaar, d.w.z. als aansluitende vernieuwing. Bovendien zou, naar mijn mening, ingeval van terugwerkende kracht van het heropnemingsdepot in art. 14 sub B aanhef de in artikel 4 sub 4 bedoelde derde niet afzonderlijk zijn vermeld, omdat hij bij terugwerkende kracht van zijn depot zou gelden als de houder van de eerdere inschrijving en in die hoedanigheid aan het geding kunnen deelnemen. De stelling onder A, a ware derhalve juist te bevinden.

A, b. Op deze stelling zal in de eerste plaats een rectificatie moeten worden toegepast. Art. 4 sub 4 betreft immers niet de aanvechtbaarheid van een depot, dat door een derde is verricht in de periode tussen het laatste gebruik en het (opnieuw verrichte) depot, maar van een depot van een merk verricht binnen een periode van drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving.

Inderdaad kan de hier bedoelde derde krachtens art. 14 letter B onder 2 de nietigheid inroepen van een in de door art. 4 sub 4 gegeven beschermingsperiode gedeponeed merk. Het is een aan een vroegere houder toegekend bijzonder recht, dat hem dan ook om bijzondere redenen door de wetgever is toegekend.

In de Toelichting op het ontwerp BMW wordt met betrekking tot deze bepaling opgemerkt :

"Maatstaf voor de vergelijking van twee merken zijn hun overeenstemming of gelijkheid en de gelijksoortigheid of gelijkheid van de waren, waarvoor zij zijn gedeponeed.

Op de algemene regel, volgens welke het "eerste depot" het merkrecht doet ontstaan, worden (...) uitzonderingen gemaakt.

1) Een eerste depot, verricht binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving van eenzelfde of van een overeenstemmend individueel merk, ingeschreven ten name van een derde voor gelijksoortige waren, doet geen enkel recht ontstaan. Deze uitzondering heeft ten doel te voorkomen, dat een deposant profijt trekt van de aan het niet vernieuwde merk verbonden "goodwill" en een voor de vroegere houder van het merk nadelige verwarring scheidt, alsmede het aan deze laatste mogelijk te maken, een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen.

Deze regel is niet van toepassing indien de verlopen inschrijving geen uitsluitend merkrecht dekte, indien de houder in het nieuwe depot heeft toegestemd of indien van niet gebruik sprake is. In deze drie gevallen kan de vroegere houder immers niet beweren schade te hebben geleden."

Op dit speciale recht van de in art. 4 sub 4 bedoelde derde valt nog een bijzonder licht, wanneer men met Gotzen ("van Belgisch naar Benelux Merkenrecht", 1969, blz. 85 nr. 66) aanneemt, dat het niet onder alle omstandigheden nodig is, dat de meerbedoelde derde om als eiser in een nietigverklaring op te treden of om een oproep tot deelneming aan dergelijke eis te beantwoorden steeds een eigen depot van het merk moet verrichten, "Wil de vroegere deposant of gebruiker (weer) merkeigenaar worden dan moet hij dit voorschrift (i.e. art. 12 BMW, noot onderget.) natuurlijk naleven. Hij kan echter bij de nietigverklaring van het colliderend depot ook andere belangen hebben dan deze van een merkeigenaar.

Hij kan er b.v. gewoon op uit zijn een verlaten kenteken niet in handen te zien van derden vooraleer alle gevaar voor misleiding van afnemers is verdwenen. Hij kan er eveneens op uit zijn een door hem geschapen maar als soortnaam bedoelde term voor een nieuw product daadwerkelijk in veralgemeend gebruik te zien komen. In dergelijke gevallen vraagt hij geen bescherming voor het teken maar bescherming voor zijn onderneming of voor de vrijheid van het publiek. Artikel 12 kan dan buiten beschouwing blijven. De vraag van de opposant zal gehoor vinden zonder een volkomen overbodig nieuw depot, dat de officiële registers toch maar nodeloos zou komen belasten" (Gotzen, t.a.p.). Ik zou mij overigens bij deze opvatting niet willen aansluiten, daar zij, naar het mij voorkomt, op een te gespannen voet staat met in ieder geval de Nederlandse tekst van art. 12 en het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen :

"Aangezien het uitsluitend recht krachtens art. 3 slechts verkregen wordt door een eerste depot, kan geen enkele vordering, gegrond op een merk, in rechte worden ingesteld, indien het merk niet is gedeponneerd, en bijgevolge niet is ingeschreven" (Ed. Sch. & J. 47-I, blz. 64).

In de door Gotzen bedoelde gevallen (bescherming voor zijn onderneming of voor de vrijheid van het publiek) is de vordering tot nietigverklaring van een depot als bedoeld in art. 4 sub 4 in feite gegrond op een merk, waarvan, nu het recht is vervallen, de inschrijving zal moeten zijn vernieuwd.

Uit het vorenstaande volgt, dat de stelling onder A, b juist is te bevinden.

A, c. Deze stelling behoeft geen nader commentaar. Uit het vorenstaande blijkt, dat zij juist is.

A, d. Deze stelling kan, naar het mij voorkomt, niet worden onderschreven. Uit de strekking van de door art. 4 sub 4 j° art. 14 letter B onder 2 gegeven bevoegdheid om de nietigheid in te roepen van het in eerstbedoelde bepaling bedoelde depot kan m.i. niet worden afgeleid, dat deze bevoegdheid slechts kan worden ingeroepen door de deposant die de bedoeling heeft zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten. Uit de Toelichting zelve, zoals hierboven geciteerd, volgt immers reeds dat geheel andere bedoelingen de deposant kunnen leiden tot het besluit van de hem gegeven bevoegdheid gebruik te maken (zie ook Gotzen, t.a.p.).

A, e. Deze stelling stelt, als het ware preluderend op de stellingenreeks B, de verhouding aan de orde tussen art. 4 sub 4 en art. 4 sub 6a. Ik moge te dezen allereerst verwijzen naar de beschouwingen ter zake van Rudolf Krasser "Das Benelux-Warenzeichenrecht" (samen met Marcel Gotzen), GRUR-Abhandlungen 7 (1973), blz. 21 e.v. Krasser vindt de in de Toelichting gegeven motieven voor de in art. 4 sub 4 gegeven bevoegdheid aan de daar bedoelde derde niet overtuigend. Voor wat betreft de beschermingswaardige "goodwill" van een merk, waarvan de inschrijving is verlopen, zou ook art. 4 sub 6a hulp kunnen bieden. Bestaat er geen "goodwill" meer dan is er ook geen reden meer verwarring te vrezen. Voorts is er, naar de mening van Krasser, allerminst plaats voor een verlengde bescherming van een merk, waarvan de inschrijving door verwijtbaar nalaten is vervallen. Krasser vervolgt :

"Allerdingst ermöglicht Art. 4 Nr. 4 nicht geradezu eine rückwirkende Erneuerung. Um die Position, die er auf Grund der abgelaufenen Eintragung hatte, im Ergebnis wiederherzustellen, muss der Zeicheninhaber neu hinterlegen und die seit Ablauf der alten Eintragung erfolgten kollidierenden Hinterlegungen zu Fall bringen. Dabei kann es geschehen, dass er eine Hinterlegung übersieht oder dass vor seiner neuen Hinterlegung ein Dritten die Voraussetzungen erfüllt, die nach Art. 4 Nr. 6a zum Angriff auf diese Hinterlegung berechtigen.

Die vorstehenden Andeutungen dürften genügen, um die Vorschrift des Art. 4 Nr. 4 als eine ebenso überflüssige wie sachlich unangemessene Regelung zu charakterisieren, die nicht verfehlen wird, die Gerichte mit höchst komplizierten Streitfällen zu belasten (!)."

In de stelling A, e gaat het om de vraag of het (heropnemings)-depot van Calvé op 5 oktober 1976 kan worden aangemerkt als een te kwader trouw verricht depot, omdat

- aa) Calvé niet de bedoeling had zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten ;
- bb) uit het openbare Benelux Merkenregister kon weten dat een derde inmiddels het merk voor dezelfde soort van waren heeft gedeponereerd, en voorts
- cc) uit hoofde van haar kennis van de markt in de betrokken soort van waren wist of redelijkerwijs kon weten dat de onder bb) bedoelde derde reeds enige jaren dat merk in feite gebruikte.

Uit het vorenstaande zal reeds duidelijk zijn, dat de omstandigheden sub aa) en sub bb), naar mijn oordeel, te dezen niet relevant zijn.

Sub bb) kan m.i. niet in aanmerking worden genomen, omdat het tegenover Calvé nu juist gaat om dat depot, dat is verricht in de in art. 4 sub 4 neergelegde beschermingsperiode van het voor Calvé door het verstrijken van de geldigheidsduur der inschrijving verloren gegane merkrecht.

De omstandigheden, gesteld sub cc) doen mij aarzelen. Kan VIV met betrekking tot het (heropnemings)-depot van Calvé worden aangemerkt als de in art. 4 sub 6a bedoelde derde ? Het antwoord op deze vraag hangt weer daarvan af of het gebruik door VIV van het litigieuze merk als gebruik te goeder trouw kan worden aangemerkt tegenover Calvé, die vóór de aanvang van het gebruik door VIV het merk, althans een soortgelijk merk reeds lange tijd in gebruik had (voor soortgelijke waren) en bovendien in 1971 ter zake een bevestigingsdepot had verricht. Vaststaat, dat VIV het litigieuze merk is gaan gebruiken op 6 november 1972, dus ná het depot van Calvé (en ook nadat Calvé het gebruik van het merk had beëindigd).

Ik geloof evenwel, dat het depot van Calvé - dat VIV bij raadpleging van het register had kunnen kennen - er niet steeds en onder alle omstandigheden aan in de weg staat, dat VIV ook tegenover Calvé als te goeder trouw kan gelden.

"Het valt te verwachten, dat de eis, dat het voorgebruik te goeder trouw is verricht, in de praktijk tot vele moeilijkheden en complicaties aanleiding zal geven. Een moeilijkheid is al dadelijk, dat de wet en ook de toelichting laten raden wat onder gebruik te goeder trouw moet worden verstaan. Aannemelijk lijkt, dat het voorgebruik niet te goeder trouw wordt verricht, wanneer het de bewuste navolging vormt van eens anders nog eerder aangevangen merkgebruik. Maar hoe te denken over het geval, dat het voorgebruik daadwerkelijk een in absolute zin eerste gebruik vormt, doch het betrokken merk overeenstemt met een merk, dat voor soortgelijke waren reeds door een ander was gedeponereerd? Argumenten, die er voor pleiten om ook in dat geval het gebruik als niet te goeder trouw verricht te beschouwen, ontbreken stellig niet.

Eerder gedeponeerde merken zijn voor de feitelijke gebruiker kenbaar, omdat het register, waarin zij volgens art. 8 worden ingeschreven, een openbaar register is, terwijl bovendien art. 9 in de mogelijkheid voorziet om door het Benelux-Bureau een onderzoek naar eerder in dit register ingeschreven merken te laten instellen. Daar staat echter tegenover, dat lang niet ieder eerder ingeschreven depot een (nog) geldig merkrecht behoeft te vertegenwoordigen en bovendien kennis van het bestaan van eerder ingeschreven merken niet zonder meer het inzicht impliceert, dat zij met het eigen merk overeenstemmen en soortgelijke waren betreffen. Zo bezien gaat het uiteindelijk om de vraag, of voor de goede trouw bij het voorgebruik het subjectieve inzicht van de voorgebruiker de doorslag geeft, danwel een zekere mate van objectivering moet worden toegepast (aldus : Van Nieuwenhoven-Helbach "Nederlands handels- en faillissementsrecht", II Industriële eigendom en mededingingsrecht, 1974, blz. 133 nr. 391).

Mij dunkt, dat ook Wichers Hoeth met betrekking tot de hier aan de orde zijnde goede trouw meer geneigd is het subjectieve inzicht van de voorgebruiker in aanmerking te nemen dan deze in het merkenrecht te objectiveren (Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth "Industriële en intellectuele eigendom", 1976, blz. 139), waar hij met betrekking tot het depot te kwader trouw opmerkt :

"Het voorgebruik moet normaal zijn, d.w.z. niet slechts incidenteel "pour besoin de la cause" en het moet te goeder trouw zijn, d.w.z. de voorgebruiker moet niet op zijn beurt het merk van de latere deposant hebben afgepakt, die wellicht eerder dan hij het merk is gaan gebruiken."

Gotzen daarentegen is, als ik het goed zie, van mening, dat een depot aan de goede trouw van de voorgebruiker in de weg staat (o.c. blz. 84, nr. 65).

Ik zou mij bij de beide eerder genoemde schrijvers willen aansluiten (waarbij ik ook Krasser zou willen voegen). In de in art. 4 sub 6 gegeven voorbeelden van een depot te kwader trouw is de wetgever ook uitgegaan van een zekere subjectieve norm : weten of verwijtbaar niet-weten. Welnu waarom mag dan hetzelfde niet gelden voor de goede trouw ? De stelling onder A, e zou ik aldus willen amenderen :

De onder a) bedoelde deposant die uit hoofde van zijn kennis van de markt in de betrokken soort van waren weet of redelijkerwijs kan weten dat de onder bb) bedoelde derde reeds enige jaren dat merk in feite gebruikt, kan bij het depot, gelet op alle omstandigheden van het gegeven geval, te kwader trouw zijn. Zo lijkt mij de stelling juist.

A, f. Wanneer er vanuit wordt gegaan, dat de in art. 4 sub 4 bedoelde derde zijn (heropnemings-)depot te kwader trouw heeft verricht als aangegeven in art. 4 sub 6a, wordt door hem ingevolge de aanhef van art. 4 geen recht op een merk verkregen. Hierbij zij er nog eens aan herinnerd, dat, zoals ik boven uiteengezet heb, een (heropnemings-)depot geen terugwerkende kracht heeft in dien zin, dat het de vervallen inschrijving vernieuwd, maar dat het is een (eerste) depot als bedoeld in art. 3 BMW. Welnu op dat depot is art. 4 onverminderd van toepassing. Verricht de deposant dat depot te kwader trouw dan verkrijgt hij geen recht op een merk. Hieruit volgt, naar mijn oordeel, zonder meer, dat hij ook geen tegenover de in art. 4 sub 6a bedoelde derde te handhaven recht heeft verkregen en evenzeer dat hij een zodanig recht ook niet kan overdragen. In vorenstaande zin zou ik de stelling onder A, f juist willen achten.

A, g. Kan nu in een geding tussen VIV en NF de kwade trouw van Calvé worden vastgesteld ? M.i. is deze vraag bevestigend te beantwoorden. In casu heeft Calvé haar gepretendeerd recht op een merk overgedragen aan NF, zodat in het geding tussen VIV en NF het verkregen recht niet van Calvé maar van NF aan de orde is. NF is voor wat betreft het gepretendeerde recht op een merk te vereenzelvigen met haar rechtsvoorganger Calvé. De stelling onder A, g ware derhalve juist te bevinden.

6. Bij de beoordeling van de stellingen van de stellingenreeks B moet men niet uit het oog verliezen, dat het oorspronkelijke regeringsontwerp van de BMW juist op het punt van de rechtsverkrijging een niet onbelangrijke wijziging heeft ondergaan, die evenwel aan de achterliggende bedoelingen niet heeft afgedaan. Aanvankelijk was in art. 3 bepaald, dat het recht op een merk werd verkregen door een eerste depot te goeder trouw, terwijl voorts werd bepaald in welke gevallen een depot geacht werd niet te goeder trouw te zijn geweest, waaronder ook de thans in art. 4 sub 6 genoemde gevallen.

Deze regeling berustte inderdaad op de gedachte, dat een stelsel waarin het recht op een merk wordt verkregen door eerste depot correctie behoeft ten gunste van degenen die eerder te goeder trouw en op normale wijze het merk voor soortgelijke waren gebruikten en ten nadele van degenen die (in de zin van art. 4 sub 6 BMW) te kwader trouw deponeren. Deze gedachte is reeds verwoord in het Exposé des Motifs behorende bij het ontwerp BMW (1954) van de Benelux-Commissie ingesteld door de Belgische, Luxemburgse en Nederlandse groepen van de AIPPI (zie : de bijlage bij B.I.E., 22ste jg., 1954, nr. 1, blz. 10 en 11).

Bij de behandeling van het regeringsontwerp BMW is tegen het voorgestelde systeem in zoverre bezwaar gerezen, dat men in de rechtsverkrijging door het eerste depot te goeder trouw aanleiding zag voor moeilijkheden en rechtsonzekerheden. Ik moge te dezen verwijzen naar het Voorlopig Verslag namens de Bijzondere Commissie uitgebracht door de Heer C. Linden, d.d. 31 maart 1960, 15-2, blz. 8 en 9. In het Verslag van de Heer C. Linden d.d. 21 november 1960, 15-3, blz. 9 wordt er melding van gemaakt, dat de drie regeringen naar aanleiding van een voorstel van de Merkencommissie van de Nederlandse Vereniging voor Industriële Eigendom (zie Verslag 15-2, blz. 8, 9 en 10) amendementen hebben voorgesteld, strekkende tot weglating van het vereiste van goede trouw uit de in artikel 3 gegeven definitie van het feit dat het merkrecht doet ontstaan ; dit recht zou eenvoudig worden verkregen door het eerste depot. Ter voorkoming van bedriegelijke handelingen werd nochtans bepaald, dat een te kwader trouw verricht depot (met name in de bij het vroegere artikel 5, sub 1 en 2 beoogde gevallen - thans art. 4 sub a en b -) onder sommige voorwaarden nietig kan worden verklaard. De oorspronkelijke gedachten evenwel, die aan de regeling ten grondslag lagen, zijn niet verlaten. Blijkens art. 6 bis van het Unieverdrag van Parijs zijn zij ook internationaal aanvaard en vinden in gemeld artikel erkenning.

De stellingen onder B, a en b zijn derhalve juist.

B, c. Hier is aan de orde de bepaling van art. 14 letter B onder 2. Het in deze bepaling neergelegde systeem brengt inderdaad soms - op het eerste gezicht - moeilijk te aanvaarden consequenties met zich mede. Ik verwijs hier naar het Verslag van de Heer C. Linden d.d. 31 maart 1960, 15-2, blz. 5, waar hij gewag maakt van een nota van de Heer Gevers. Het Verslag vervolgt :

"Om uit het slop te geraken hebben de auteurs van het ontwerp, steeds volgens de heer Gevers, artikel 16 uitgedacht, dat het principe huldigt van de relatieve nietigheid van het depot in geval van eerdere inschrijvingen. Dit artikel bepaalt : "De nietigheid van een te goeder trouw verricht depot kan niet worden gegrond op het bestaan van een eerdere inschrijving ten name van een derde, die niet deelneemt aan het geding".

De heer Gevers interpreteert deze bepaling als volgt :

"A, B en C deponeren achtereenvolgens een zelfde merk. B is te goeder trouw. B doet C een proces aan wegens namaak. C stelt een tegeneis in tot nietigverklaring van het depot van B, op grond van de eerdere inschrijving ten name van A.

Artikel 16 verleent aan A een soort scheidsrechtelijke bevoegdheid, die de rechtbank bindt. Verlangt A dat de rechtbank C in het gelijk stelt, dan hoeft hij zich maar in het geding te voegen. Wenst hij dat de rechtbank de zaak ten gunste van B beslecht, dan kan hij volstaan met zich afzijdig te houden. Er wordt van A helemaal niet gevraagd dat hij onpartijdig zal zijn. Men neemt integendeel aan dat A bij zijn scheidsrechterlijk optreden uitsluitend zijn eigen belang op het oog zal hebben. Zo zal het hem b.v. vrij staan om munt te slaan uit zijn beslissing, m.a.w. om het vonnis, dat de rechtbank in de zaak B contra C zal vellen als het ware bij opbod te verkopen".

Kortom, in geval van betwisting zal de rijkste van de deponenten, hij die tegen betaling de "derde" op zijn hand krijgt, het merk van die derde, in dit geval A, kunnen "roven". De door de heer Gevers zo levendig geschilderde situatie kan zich evenzogoed ontwikkelen onder vigueur van art. 14 letter B, doch heeft de wetgever er niet van weerhouden deze bepaling haar huidige redactie te geven.



Uw Hof is met een soortgelijke casus reeds geconfronteerd in de zaak van Mölnlycke/Schagen/Satoma d.d. 1 juni 1978 N.J. 1978, 480. In het onderhavig geding had NF de nietigheid van het depot van VIV kunnen inroepen, wanneer Calvé, als derde bedoeld in art. 4 sub 4, aan het geding zou hebben deelgenomen. M.i. kan daar niet aan afdoen, dat NF eerder een jegens VIV te kwader trouw depot heeft verricht, want als gebruiker van het merk is NF belanghebbende gebleven. Maar dit zo zijnde valt niet in te zien, dat de aan NF tegengeworpen kwade trouw er aan in de weg zou staan, dat NF door een overdracht als bedoeld in art. 11 BMW zelf in de plaats is getreden van de in art. 4 sub 4 bedoelde derde, in casu Calvé, en op grond van zijn merkrecht uit dien hoofde het depot van VIV als nietig ingevolge art. 4 sub 4 bestrijdt. Ik merk hier ter zijde op, dat er bij de beoordeling van de stelling onder B, c moet worden uitgegaan van de goede trouw van Calvé. Het vorenstaande zou ik nog willen aanvullen met er op te wijzen, dat het door NF te kwader trouw verrichte depot in feite geheel buiten haar transactie met Calvé staat.

Nu blijft nog de vraag of het depot (en de inschrijving) van de akte van overdracht in de registers, dat door NF op 11 oktober 1976 is verricht - uiteraard eveneens te kwader trouw - aan de rechtskrijging door NF in de weg heeft gestaan. Ik ben geneigd deze vraag ontkennend te beantwoorden, omdat het depot in art. 11 sub C BMW bedoeld niet is een depot als bedoeld in art. 3, zodat ten aanzien van het depot van een akte van overdracht art. 4 toepassing mist. Het door Calvé aan NF overgedragen merkrecht berustte en bleef ook na de overdracht berusten op het door Calvé verrichte (heropnemings-)depot.

De stelling onder B, c komt mij derhalve onjuist voor.

B, d. Uit hetgeen ik met betrekking tot de stelling onder B, c heb betoogd vloeit, naar mijn mening, voort, dat ook de stelling onder B, d niet als juist kan worden aanvaard.

7. Tenslotte dan de stellingenreeks C. Ik moge hier eerst verwijzen naar hetgeen ik heb betoogd met betrekking tot de stellingen onder A, a, b en c. Uit mijn uiteenzettingen ter zake volgt, dat ik de stellingen onder C a, b en c vermag te onderschrijven.

C, d. In "Industriële eigendom en subjectief recht" (prschr. 1946, blz. 79) heeft Gerbrandy geschreven :

"Zoo wordt ook het merk, door langdurige bekendheid bij het publiek, tot iets dat apart, los van den ondernemer persoonlijk, waardeerbaar is ; het wordt op den duur iets dat meer is dan garantie van het feit, dat de ondernemer er achter staat met zijn kennis en ervaring ; het wordt zelf een product, een resultaat van die kennis en ervaring, het zichtbare teeken, dat deze in de loop der jaren bij het publiek een zeker succes geboekt hebben, en de belichaming zelf van dat zakensucces. Wie met de onderneming het merk overneemt, koopt daarmee een resultaat van arbeid. (.....).

Zoo heeft het merk vermogenswaarde. Het is overdraagbaar ; aan zulk een overdracht heeft de praktijk behoefte."

In afwijking van de in de Benelux vroeger geldende merkenwetgeving heeft de BMW in aansluiting op de gebleken behoeften van de praktijk in art. 11 BMW de mogelijkheid van de overgang van een recht op een merk, geheel los van de onderneming, gegeven. De Benelux-wetgever heeft de afzonderlijke vermogenswaarde van het merk onderkend en hetzelfde als waardeobject erkend. Degene, die door overdracht houder van een merkenrecht is geworden, zal daarmee tevens - wanneer hij aan de wettelijke formaliteiten heeft voldaan - de door de BMW gewaarborgde bescherming van dat recht verkrijgen als had hij het uitsluitend recht op het merk verkregen door het eerste depot van art. 3. Hij treedt immers in alle rechten van zijn voorganger en verkrijgt aldus ook in voorkomend geval de bevoegdheid om de nietigheid van een depot in te roepen in het geval bedoeld in art. 14, letter B onder 2 in verband met art. 4 aanhef en onder 4 BMW als behorend tot het door hem verkregen vermogensrecht. De stelling onder C, d is dus juist.

C, e. De wet kent geen enkele beperking met betrekking tot de tijd, die tussen het depot en de overdracht eventueel zou moeten verlopen. Er is dan ook voor degene, die houder was van een merk, waarvan de inschrijving door het verstrijken van de geldigheidsduur is verstreken, geen enkel beletsel om het door een nieuw depot weer opgenomen merkrecht direkt na de hernieuwing van de inschrijving over te dragen en aldus zijn her-kregen vermogensrecht te gelde te maken.

Er kunnen, zoals hoger reeds uiteengezet, bij de in art. 4 sub 4 bedoelde derde velerlei beweegredenen zijn om zijn verloren recht weer op te nemen binnen de in de genoemde wetsbepaling opgenomen termijn. Een van die beweegredenen kan, naar mijn oordeel, zeer wel zijn, dat hij zijn merkrecht in handen wil zien van een derde, ook al is hem bekend, dat die derde tegengestelde belangen heeft ten opzichte van degene, die het in art. 4 sub 4 bedoelde depot heeft verricht en eerstbedoelde ten opzichte van laatstbedoelde te kwader trouw mocht zijn in de zin van art. 4 onder 6 letter a BMW. Zoals reeds gezegd deze kwade trouw staat buiten de transactie met betrekking tot het herkregen merkrecht. Het recht wat in casu NF tegen VIV geldend wil maken is niet haar recht uit het te kwader trouw verrichte depot, maar het recht uit het (heropnemings-) depot van Calvé. Dat depot wordt VIV tegengeworpen.

De stellingen onder C, e en f zijn juist.

C, g. Gezien de mogelijkheden, die art. 14 letter B onder 2 aan de daar bedoelde belanghebbenden geeft (en waarvan de wetgever de soms moeilijk aanvaardbare consequenties moet hebben onderkend) lijkt het mij niet mogelijk op grond van de bepalingen van de BMW, het systeem van de wet of een algemeen beginsel van merkenrecht een handelwijze als te dezen door NF in samenwerking met Calvé is volvoerd, behoudens door vaststelling, dat het door Calvé verrichte (heropnemings-)depot te kwader trouw is geweest (zie de bespreking van de stelling onder A, e), te ontkrachten. Evenwel : art. 13 letter A verwijst in zijn aanhef met zoveel woorden naar de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. Het blijft de vraag of de handelwijze van NF geen daad van oneerlijke concurrentie is doch een in de concurrentiestrijd geoorloofd middel om zich een voorsprong te verschaffen op een mededinger dan wel om een zwakte in zijn rechtspositie jegens een mededinger weg te nemen. Die vraag zal beantwoord moeten worden op grond van het gemene recht en niet op grond van de BMW, zodat Uw Hof op dat punt geen bevoegdheid tot oordeelvelling heeft.

De aan Uw Hof voorgelegde vragen zou ik als volgt willen beantwoorden :

I. Stellingenreeks A :

sub a is juist ;

sub b is juist ;

sub c is juist ;

sub d is onjuist ;

sub e is in zoverre juist, dat de in art. 4 sub 4 bedoelde derde, die door een depot een door het verloop van de geldigheidsduur van de inschrijving vervallen merk weer heeft opgenomen en die ten tijde van dat depot uit hoofde van zijn kennis van de markt in de betrokken soort van waren weet of redelijkerwijs kan weten, dat de in art. 4 sub 4 bedoelde deposant reeds enige jaren dat merk in feite gebruikt, kan bij dat depot, gelet op de omstandigheden van het gegeven geval, te kwader trouw zijn ;

sub f is juist ;

sub g is juist. \*)

II. Stellingenreeks B :

sub a is juist ;

sub b is juist ;

sub c is onjuist ;

sub d is onjuist ;

III. Stellingenreeks C :

sub a is juist ;

sub b is juist ;

sub c is juist ;

sub d is juist ;

---

\*) Het antwoord op stelling g) van stellingenreeks A is in deze conclusie gegeven, er van uitgaande dat g) in het dictum van het arrest van 29 juni 1978 ten onrechte is weggelaten.

sub e is juist ;

sub f is juist ;

sub g is in zoverre juist, dat op grond van de bepalingen van de BMW dan wel op grond van het systeem van die wet of enig aanvaard rechtsbeginsel op het terrein van het merkenrecht de hier gewraakte handelwijze niet kan worden verboden.

1 februari 1979.

W.J.M. BERGER