

A 78/1/9

ARREST VAN 25 MEI 1979

in zaak A 78/1

---

Inzake :

VERWERKINGS INDUSTRIE VREELAND B.V.

tegen

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

\*

\*

\*

ARRET DU 25 MAI 1979

dans l'affaire A 78/1

---

En cause :

la société VERWERKINGS INDUSTRIE VREELAND B.V.

contre

la société NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

*procestaal : nederlands - langue de procédure : le néerlandais*

## Het BENELUX-GERECHTSHOF

In de zaak A 78/1

Gezien de brief van de griffier van het Gerechtshof te Amsterdam van 29 juni 1978 met het daarbijgevoegde, voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam van dezelfde datum, in de zaak van Verwerkings Industrie VREELAND B.V., gevestigd te Vreeland (Nederland) tegen NATIONAL FOODS Holland B.V., gevestigd te Rotterdam (Nederland), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 4, aanhef en onder 4 en 6, artikel 11 en artikel 14, letter B, onder 2 van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat het Gerechtshof te Amsterdam ten aanzien van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

1. vaststelt dat volgende feiten onbetwist zijn :

1954-55 : Voedingsmiddelenfabriek Calvé-Delft B.V. (verder te noemen Calvé) verkrijgt recht op het merk COW voor technische oliën en vetten, margarine, eetbare oliën en vetten en emulsies daarvan, voedingsmiddelen voor dieren ; en een beeldmerk, voorstellende een koe, voor de waren technische oliën en vetten, eetbare oliën en vetten (uitgezonderd boter en margarine), mayonaise, slasaus, voedingsmiddelen voor dieren ;

1971 : Calvé verricht, na inwerkingtreding van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, tijdig een bevestigingsdepot voor deze merken ;

30 december 1975 : voormelde merken vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur krachtens de artikelen 30 en 31 juncto 5 van de eenvormige Beneluxwet ;

16 september 1976 : Verwerkings Industrie Vreeland B.V. (verder te noemen VIV) deponeert twee woord-beeld merken, beide bevattende de woorden COW BRAND en de afbeelding van een koe, eveneens onder meer voor bepaalde oliën en vetten ;

5 oktober 1976 : Calvé deponeert de vervallen merken wederom ;

vóór 11 oktober 1976 draagt Calvé deze merken over aan National Foods Holland B.V. (verder te noemen NF)

11 oktober 1976 : in het merkenregister wordt aangetekend dat de merken van Calvé zijn overgegaan aan NF, zulks kennelijk krachtens depot door NF van de akte van overdracht of een uittreksel daaruit, als bedoeld in artikel 11 BMW.

2. Ook de navolgende feiten vaststelt :

Ten tijde van haar depot, op 5 oktober 1976, had Calvé niet de bedoeling de merken op normale wijze te gaan gebruiken.

Het initiatief tot (her-)inschrijving en overdracht is uitgegaan van NF.

3. Vaststelt dat ook vaststaat dat op 11 augustus 1975 ten name van NF, krachtens het door deze verrichte depot, in het Benelux Merkenregister werd ingeschreven het beeldmerk van een koe en wel onder nr 334196, zulks voor de waren melk, melkpoeder, boter, boterolie/vet, incl. (pure) butter ghee, inschrijving die op 5 april 1976 werd verbeterd door toevoeging van het woordmerk COW BRAND.

4. Beslist dat NF op 11 augustus 1975, datum van haar depot, heeft geweten dat VIV toen, te goeder trouw en op normale wijze, reeds gedurende omstreeks drie jaren zeer regelmatig de merken COW BRAND en de afbeelding van een koe met de uier met zeven tepels gebruikte ; dat NF haar depot van 11 augustus 1975 te kwader trouw verrichtte.

TEN AANZIEN VAN DE PROCEDURE VOOR HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM :

Overwegende dat het Gerechtshof te Amsterdam oordeelt dat in hoofdzaak twee vragen zijn gerezen, te weten : 1. of Calvé, door haar depot van 5 oktober 1976, tegen VIV te handhaven rechten verwierf en zo ja welke, waarbij ook de goede trouw van Calvé ter zake van dat depot aan de orde wordt gesteld ; 2. of NF door de overdracht van merken vanwege Calvé aan haar, NF, tegen VIV te handhaven rechten verwierf en zo ja welke.

Dat in het arrest wordt overwogen dat de beantwoording van deze vragen goeddeels afhankelijk is van de uitlegging van artikel 4, aanhef en onder 4 en 6, in verband met de artikelen 11 en 14, letter B, onder 2, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken en dat van de uitlegging van deze artikelen zal afhangen of de feitelijke vraag van het (betwiste) niet-gebruik, door Calvé, van bedoelde merken in de periode van vijf jaren voorafgaand aan 5 oktober 1976, nog aan de orde moet komen ;

Dat in aansluiting daarop in het arrest de navolgende drie reeksen stellingen zijn geformuleerd en aan het Benelux-Hof wordt gevraagd 1. te zeggen of de stellingen juist zijn, 2. zo ze niet alle of niet alle in ieder opzicht juist zijn, te zeggen welke van die stellingen dan juist is en in welk opzicht :

"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 artikel 14, letter B, onder 2 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 verval-"len 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 gedeponeerd ; 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.

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 artikel 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.

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 gedeponeerd ;

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 gedeponeerd om het (wederom) op normale wijze te (gaan) gebruiken doch ook aan degene die bij hernieuwing van de inschrijving geen ander oogmerk heeft dan 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, - óók 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."

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING VOOR HET BENELUX-GERECHTSHOF :

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, Nederland en Luxemburg een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van het Gerechtshof te Amsterdam heeft toegezonden ;

dat het Hof de partijen VIV en NF in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door het Gerechtshof te Amsterdam gestelde vragen, waarvan door beide partijen gebruik is gemaakt ;

dat ter zitting van het Hof van 20 december 1978 de standpunten van VIV en NF mondeling werden toegelicht en wel namens VIV door Mr L. Wichers Hoeth en Mr Ch. Gielen, advocaten te Amsterdam, en namens NF door Mr G.G. Abeln, advocaat te Rotterdam, en Mr A. Braun, advocaat te Brussel ;

dat namens VIV is betoogd :

dat de stellingen A, a tot en met f (en g) juist zijn, met dien verstande dat stelling b slechts juist is indien de aldaar bedoelde deposant die de nietigheid van een depot krachtens artikel 14 letter B onder 2 inroept belanghebbende is in de zin van artikel 14 letter B aanhef, terwijl het inroepen van die nietigheid slechts kan plaatsvinden indien het depot van de derde is verricht binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur der eerdere inschrijving ;

dat de stellingen B, a tot en met d, juist zijn ;

dat stelling C, a juist is ;

dat stelling C, b in haar algemeenheid onjuist is ;

dat de stellingen C, c en f onjuist zijn ;

dat stelling C, d juist is, voor zover althans niet aan de hand van de tekst van de wet en de bedoelingen van de wetgever wordt vastgesteld dat het hier bedoelde recht en de daaraan verbonden bevoegdheid niet wordt gevestigd respectievelijk niet ontstaat ;

dat ten aanzien van de stellingen C, e en g VIV zich refereert aan het oordeel van het Hof ;

dat namens NF is betoogd :

dat de stellingen A, a, d, e en f onjuist zijn ;

dat stelling A, b in principe juist is ;

dat stelling A, c juist is, behoudens en voor zover de daarin bedoelde bevoegdheid uitzonderlijk wordt genoemd ;

dat stelling A, g niet relevant is ;

dat de stellingen B, a en b juist zijn ;

dat de stellingen B, c en d onjuist zijn ;

dat de stellingen C, a tot en met g juist zijn, met dien verstande dat in stelling C, f de woorden "mocht zijn" vervangen dienen te worden door "mocht hebben gedeponereerd" ;

Overwegende dat de Advocaat-Generaal Berger op 1 februari 1979 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Betreffende de stelling onder A, a)

Overwegende dat krachtens de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken het tijdstip, waarop een door een Benelux-depot verkregen recht ingaat, wordt bepaald door de dagtekening van dat depot ;

Overwegende dat zulks ook geldt indien degene wiens merkrecht door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving is vervallen, datzelfde merk voor dezelfde soort van waren opnieuw deponeert binnen de in artikel 4, onder 4, van voornoemde wet bedoelde termijn van drie jaren ;



dat mitsdien het tijdstip, waarop het door dit nieuwe depot verkregen recht ingaat, wordt bepaald door de dagtekening van dat depot ;

Overwegende dat noch uit artikel 4, onder 4, noch uit enige andere bepaling van de eenvormige Beneluxwet voortvloeit dat aan een depot als in de hier besproken stelling bedoeld terugwerkende kracht toekomt in die zin dat het recht van de deposant op het merk geacht moet worden nimmer te zijn vervallen ;

Overwegende dat de stelling onder A, a) derhalve juist is ;

Betreffende de stelling onder A, b)

Overwegende dat naar luid van artikel 14, letter B, onder 2, van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken - op voorwaarde dat de in artikel 4, onder 4, bedoelde derde aan het geding deelneemt - ieder belanghebbende, binnen een termijn van drie jaren te rekenen van de datum waarop de geldigheid van de eerdere inschrijving verstrijkt, de nietigheid kan invoeren van het depot waardoor, krachtens voormeld artikel 4, onder 4, geen merkrecht wordt verkregen, dit is van een depot verricht gedurende de bij ditzelfde artikel bepaalde beschermingsperiode, zijnde binnen de drie jaren na het verstrijken van de geldigheidsduur van een eerdere inschrijving ;

Overwegende dat de in voormeld artikel 4, onder 4, bedoelde derde, die het merk opnieuw gedeponeerd heeft binnen de genoemde termijn van drie jaren, in beginsel als een zodanige belanghebbende kan worden aangemerkt ;

Overwegende dat de stelling onder A, b) dus juist is, met dien verstande dat de daarin bedoelde deposant in beginsel de nietigheid kan invoeren van het depot door een ander verricht binnen drie jaren na het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerdere inschrijving ;

Betreffende de stelling onder A, c)

Overwegende dat, blijkens de onder C II "Artikelsgewijze Opmerkingen" bij voormeld artikel 4 gegeven Toelichting, artikel 4, onder 4, een uitzondering vormt op de algemene regel volgens welke het eerste depot het merkrecht doet ontstaan ;

dat in die zin derhalve de in artikel 14, letter B, onder 2, voorziene bevoegdheid om de nietigheid van het in artikel 4, onder 4, bedoelde depot in te roepen, als uitzonderlijk kan worden aangemerkt ;

Overwegende dat deze stelling voor het overige de loutere weergave is van de bij voormeld artikel 4, onder 4, gegeven Toelichting ;

Overwegende dat de stelling onder A, c) derhalve juist is ;

Betreffende de stelling onder A, d)

Overwegende dat, naar luid van artikel 14, letter B, onder 2, door iedere belanghebbende de nietigheid kan worden ingeroepen van het depot waardoor, krachtens artikel 4, onder 4, geen merkrecht wordt verkregen ;

dat, noch in artikel 14, letter B, onder 2, noch in enig ander artikel van de eenvormige Beneluxwet is bepaald dat voormelde nietigheid alleen kan worden ingeroepen door de deposant die de bedoeling heeft zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten ;

Overwegende dat uit de bij voormeld artikel 4, onder 4, gegeven Toelichting blijkt dat de in dit artikel geformuleerde regel tot doel heeft te voorkomen dat een deposant profijt trekt uit de aan het niet vernieuwde recht verbonden "goodwill", alsmede het aan de vroegere houder van het merk mogelijk te maken een hetzij door overmacht, hetzij door nalatigheid verloren recht te herstellen, maar dat die bescherming aan het vervallen recht niet wordt toegekend wanneer van het merk, waaraan het vervallen recht verbonden was, geen gebruik wordt gemaakt, vermits "in dat geval de vroegere houder niet kan beweren schade te hebben geleden" ;

dat ook uit deze Toelichting niet kan worden afgeleid dat de in artikel 14, letter B, onder 2, verleende bevoegdheid alleen toekomt aan de deposant die de bedoeling heeft zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten ;

dat de deposant immers ook bij ontstentenis van zulke bedoeling en wanneer hij beoogt het merkrecht (bv. tegen een geldelijke vergoeding) aan een derde over te dragen, schade kan lijden en er belang bij kan hebben dat de "goodwill" van zijn vervallen merk niet verloren ga ;

Overwegende dat de stelling onder A, d) derhalve onjuist is ;

Betreffende de stellingen onder A, e) en f)

Overwegende dat vooropgesteld moet worden dat de in stelling A, e) vermelde omstandigheden niet gelijk zijn aan de omstandigheden vermeld in artikel 4, onder 6, sub a) van de eenvormige Beneluxwet, reeds daarom niet omdat de stelling niet inhoudt dat de derde het merk "binnen de laatste drie jaren (...) te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt" ;

Overwegende dat het in de stelling A, e) gaat om de vraag onder welke omstandigheden een door een derde als bedoeld in artikel 4, onder 4, binnen de daar genoemde termijn van drie jaren verricht depot - hierna aan te duiden als heropnemingsdepot - met het oog op de belangen van een eerdere gebruiker-deposant als te kwader trouw verricht moet worden aangemerkt ;

Overwegende dat de tot uitlegging van rechtsregels beperkte taak van het Benelux-Hof niet toelaat dat het Hof een zodanige vraag in concreto beantwoordt ;

Overwegende echter dat noch de omstandigheid dat de partij die het heropnemingsdepot verricht niet de bedoeling had zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten, noch de omstandigheid dat die partij uit het openbaar Benelux Merkenregister kon weten dat een derde inmiddels het merk voor dezelfde soort van waren had gedeponeerd, noch de omstandigheid dat voormelde partij wist of redelijkerwijze kon weten dat bedoelde derde het merk reeds enige jaren in feite gebruikte, op zichzelf en noodzakelijk insluit dat het heropnemingsdepot te kwader trouw is verricht ; dat evenmin uit het geheel van deze omstandigheden zonder meer zulke kwade trouw voortvloeit ;

Overwegende dat in het bijzonder opmerking verdient dat, evenals de wet in artikel 4, onder 6, sub a, betekenis toekent aan de goede trouw van de daar bedoelde gebruiker, zo ook bij de beantwoording van de hierboven omschreven vraag niet voorbij kan worden gegaan aan de vraag of de eerdere gebruiker te goeder trouw heeft gehandeld ; dat echter de stelling A, e) deze goede trouw in het midden laat, zodat reeds om die reden de daarin vermelde omstandigheden noch ieder voor zich noch in hun geheel genomen genoegzaam zijn om het oordeel te dragen dat het heropnemingsdepot te kwader trouw is verricht ;

Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat de in de stelling A, e) vermelde omstandigheden evenmin voldoende zijn om te kunnen besluiten dat het heropnemingsdepot te kwader trouw werd verricht, dezelfde omstandigheden evenmin voldoende zijn om te kunnen besluiten dat door het heropnemingsdepot geen tegenover de eerdere gebruiker te handhaven recht wordt verkregen of dat zulk recht niet kan worden overgedragen ;

Overwegende dat de stellingen onder A, e) en f) derhalve onjuist zijn ;

Betreffende de stelling onder A, g)

Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof deze stelling aldus verstaat dat daarbij wordt bedoeld op een geding tussen partijen waarbij de één de nietigheid inroept van een depot omdat dit jegens hem te kwader trouw zou zijn verricht door de - niet aan het geding deelnemende - rechtsvoorganger van de andere partij ;

dat in zodanig geval de omstandigheid dat degene die beweerdelijk te kwader trouw zou hebben gedeponeed niet zelf aan het geding deelneemt geen beletsel vormt voor een belanghebbende om op grond van artikel 4, onder 6, de nietigheid van het depot in te roepen, en er evenmin aan in de weg staat dat de kwade trouw door de rechter wordt vastgesteld ;

dat immers bedoelde kwade trouw door de rechter enkel wordt vastgesteld ten aanzien van het recht van de partij die voor hem staat en die, als cessionaris, de enige titularis is geworden van het door het depot verkregen recht, terwijl de rechten van degene die het (heropnemings)depot verrichtte, op die partij zijn overgegaan ;

Overwegende dat de stelling onder A, g) - verstaan als voormeld - derhalve juist is ;

Betreffende de stellingen onder B, a) en b)

Overwegende dat, zo in het oorspronkelijk regeringsontwerp van de eenvormige Beneluxwet inzake de warenmerken aanvankelijk was bepaald dat het recht op een merk wordt verkregen door een eerste depot "te goeder trouw", deze laatste woorden in de definitieve tekst werden weggelaten, zodat krachtens artikel 3 van de eenvormige wet het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen "door het eerste depot" ;

dat evenwel in artikel 4, aanhef en onder 6, van deze algemene regel wordt afgeweken en wordt bepaald dat door het te kwader trouw verrichte depot geen recht op een merk wordt verkregen ;

dat uit de Toelichting blijkt dat laatstgenoemde bepaling berust op de in stelling B, onder a) ontwikkelde gedachte ;

dat uit artikel 6 bis van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de individuele eigendom blijkt dat analoge gedachten internationaal zijn aanvaard ;

Overwegende dat de stellingen onder B, a) en b) derhalve juist zijn ;

Betreffende de stellingen onder B, c) en d)

Overwegende dat, indien het heropnemingsdepot van het overgedragen merk door de overdrager zelf te kwader trouw was verricht, de partij aan wie het beweerdelijk uit dat te kwader trouw verrichte depot ontstane merkrecht wordt overgedragen, binnen de in artikel 14 gestelde grenzen, geen recht op een merk zou verkrijgen ;

dat het Hof de hier besproken stellingen echter aldus begrijpt dat daarin het heropnemingsdepot wordt verondersteld door de overdrager niet te kwader trouw te zijn verricht ;

Overwegende dat hij aan wie de uit een heropnemingsdepot ontstane rechten worden overgedragen in alle rechten treedt van de overdrager-houder van het depot, de akte van overdracht in het Benelux Merkenregister kan laten inschrijven en alle aan het overgedragen depot verbonden rechten kan uitoefenen ;

Overwegende dat het bestaan en de omvang van genoemde rechten niet afhangen van de omstandigheid dat de overnemer zelf jegens een derde te kwader trouw is kunnen zijn bij het verrichten van zijn eerder eigen depot omdat hij wist dat die derde sedert drie jaren een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze had gebruikt ;

dat - nu het in artikel 11, onder C, bedoelde depot van een uittreksel der akte, waaruit van de overgang blijkt, niet een depot is als bedoeld in artikel 3 - artikel 4 ten aanzien van zulk depot van een uittreksel van de akte waaruit van de overgang blijkt, niet toepasselijk is ;

Overwegende dat voormelde omstandigheid evenmin belet dat de overnemer, door overdracht in de rechten getreden van de in artikel 4, onder 4, bedoelde derde, als belanghebbende, krachtens artikel 14, letter B, onder 2, de nietigheid kan inroepen van het depot waardoor krachtens artikel 4, onder 4, geen merkrecht wordt verkregen ;

Overwegende dat een en ander niet onverenigbaar is met de in stellingen B, a) en b) bedoelde "gedachte" - die betrekking heeft op de rechtsgeldigheid van het eerste depot - vermits daaruit niet voortvloeit dat aan de rechtsgeldigheid van een overdracht eveneens met "kwade trouw" verband houdende beperkingen zouden moeten worden aangelegd ;

Overwegende dat de stellingen onder B, c) en d) derhalve onjuist zijn ;

Betreffende de stellingen onder C, b) tot en met f)

Overwegende dat de stellingen onder C, b) tot en met d) slechts de inleiding vormen tot de vraagstelling onder C, e) en f) ;

Overwegende dat uit hetgeen hiervoren met betrekking tot de stellingen onder A en B is overwogen voortvloeit dat de stellingen onder C, e) en f) juist zijn ;

Betreffende de stelling onder C, g)

Overwegende dat de vraag of de in stelling C, g) geschetste handelwijze in de gegeven omstandigheden een daad van oneerlijke mededinging uitmaakt, geen vraag van interpretatie van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken oplevert waarvoor het Hof bevoegd is ;

dat de stelling onder C, g) in zoverre juist is dat, op voorwaarde dat het heropnemingsdepot zelf niet te kwader trouw werd verricht, geen enkele bepaling van de eenvormige wet, noch het "systeem" van die Wet, noch enig ander aanvaard rechtsbeginsel van het Benelux-merkenrecht, de in de stellingen onder C, e) en f) geschetste handelwijze verbiedt ;

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 omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de partijen wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan artikel 57, lid 3, van het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van één advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven ;

dat, gelet op het vorenstaande en op de door partijen op 's Hof's verzoek vestrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :

voor Verwerkings Industrie Vreeland B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.)  
en voor National Foods Holland B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.) ;

Gelet op de, grotendeels eensluidende, schriftelijke conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ;

Uitspraak doende op de door het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 29 juni 1978 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

A, a) : Aan het heropnemingsdepot, binnen de in artikel 4, onder 4 BMW bedoelde termijn van drie jaar verricht door degene wiens merkrecht door het verstrijken van de geldigheidstermijn van de inschrijving was vervallen, komt geen terugwerkende kracht toe in de zin dat het merkrecht geacht moet worden nimmer te zijn vervallen.

- A, b) : De stelling A, b) is juist, met dien verstande dat de daarin bedoelde deposant, in beginsel de nietigheid kan inroepen van het depot door een ander verricht binnen drie jaar na het verstrijken van de geldigheidsduur van de eerdere inschrijving.
- A, c) : De in artikel 14, letter B, onder 2, voorziene bevoegdheid om de nietigheid van het in artikel 4, onder 4, bedoelde depot in te roepen, kan als uitzonderlijk worden aangemerkt.
- A, d) : De stelling volgens welke de in artikel 14, letter B, onder 2, voorziene bevoegdheid om de nietigheid van het in artikel 4, onder 4, bedoelde depot in te roepen alleen toekomt aan de deposant die de bedoeling heeft zelf het normale gebruik van het verloren gegane merk te hervatten, is onjuist.
- A, e) : De in stelling A, e) vermelde omstandigheden zijn, noch ieder voor zich noch in hun geheel genomen, voldoende om het oordeel te dragen dat het heropnemingsdepot, verricht door een derde, als bedoeld in artikel 4, onder 4, binnen de aldaar bepaalde termijn van drie jaren, te kwader trouw is verricht.
- A, f) : Die omstandigheden volstaan evenmin om te kunnen besluiten dat door het heropnemingsdepot geen tegenover de eerdere gebruiker te handhaven recht wordt verkregen of dat zulk recht niet kan worden overgedragen.
- A, g) : In een geding tussen partijen, waarvan de ene de nietigheid inroept van een depot omdat dit jegens hem te kwader trouw zou zijn verricht door de - niet aan het geding deelnemende - rechtsvoorganger van de andere partij, vormt de omstandigheid dat degene die het depot beweerdelijk te kwader trouw zou hebben verricht, niet zelf aan het geding deelneemt, geen beletsel voor de belanghebbende om op grond van artikel 4, onder 4, de nietigheid van het depot in te roepen. Die omstandigheid staat er evenmin aan in de weg dat de kwade trouw door de rechter wordt vastgesteld.
- B, a) : De bepaling van artikel 4, aanhef en onder 6, volgens welke door het te kwader trouw verrichte depot geen recht op een merk wordt verkregen, berust op de in de stelling B, a) ontwikkelde gedachte.



B, b) : Analoge gedachten zijn internationaal aanvaard.

B, c) en d) : De omstandigheid dat de overnemer zelf jegens een derde te kwader trouw is kunnen zijn bij het verrichten van een eerder, eigen depot, brengt het bestaan en de omvang van aan het overgedragen depot verbonden rechten niet in het gedrang en belet niet dat de overnemer, als belanghebbende, krachtens artikel 14, letter B, onder 2, de nietigheid kan invoeren van het depot waardoor, krachtens artikel 4, onder 4, geen merkrecht wordt verkregen.

C, b) t/m f) : De stellingen C, b) tot en met d) vereisen geen afzonderlijk antwoord.

De stellingen C, e) en f) zijn juist.

C, g) : De vraag of de in stelling C, g) geschetste handelwijze in de gegeven omstandigheden een daad van oneerlijke mededinging oplevert, maakt geen vraag van interpretatie van de eenvormige Beneluxwet op de warenmerken uit waarvoor het Hof bevoegd is.

De stelling C, g) is in zoverre juist dat, op voorwaarde dat het overgedragen heropnemingsdepot zelf niet te kwader trouw werd verricht, geen enkele bepaling van de eenvormige Wet, noch het "systeem" van die Wet, noch enig ander aanvaard rechtsbeginsel van het Benelux-merkenrecht, de in de stellingen C, e) en f) geschetste handelwijze verbiedt.

Uitspraak doende omtrent de op de behandeling voor het Benelux-Gerechtshof gevallen kosten ;

Bepaalt die kosten als volgt :

voor Verwerkings Industrie Vreeland B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.) ;  
voor National Foods Holland B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.).

Aldus gewezen door de Heren A. Wauters, President, F. Goerens, Tweede Vice-President, Baron J. Richard, A. de Vreese, R. Thiry, C. Wampach, Mr Ch.M.J.A. Moons en Mr H.E. Ras, Rechter en Mr W.L. Haardt, plaatsvervangend Rechter ;

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 25 mei 1979 door de Heer Rechter Mr H.E. Ras, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal Mr W.J.M. Berger en de Heer Hoofdgriffier Dr G.M.J.A. Russel.

H.E. RAS

G.M.J.A. RUSSEL