A 80/1/10

ARREST VAN 27 JANUARI 1981

in zaak A 80/1

Inzake :

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

tegen :

de vennootschap naar Amerikaans recht
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc.
en
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

procestaal : Nederlands

*

* *

ARRET DU 27 JANVIER 1981

dans l'affaire A 80/1

En cause :

la société à responsabilité limitée
TURMAC TOBACCO COMPANY B.V.

contre :

la société de droit américain
R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY Inc.
et
la société à responsabilité limitée
R.J. REYNOLDS TOBACCO B.V.

langue de procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF,

In de zaak A 80/1,

Gezien de brief van de Hoge Raad der Nederlanden van 11 januari 1980 met het daarbij gevoegde, voor eensluidend gewaarmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 11 januari 1980 in de zaak van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company B.V. te Amsterdam tegen 1. de vennootschap naar Amerikaans recht R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. te Winston-Salem, North Carolina, Verenigde Staten van Amerika en 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.J. Reynolds Tobacco B.V. te Hilversum, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van artikel 5 onder 3. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld ;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

"In 1963 was Turmac rechthebbende in Nederland op het merk Whiston voor sigaretten, Reynolds rechthebbende in een aantal andere landen op het merk Winston voor sigaretten. De Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 29 maart 1963 op verzoek van Turmac de inschrijving ten name van Reynolds van het merk Winston in Nederland nietig verklaard, zulks wegens overeenstemming in hoofdzaak tussen dat merk en Turmacs merk Whiston. Op 12 juli 1963 heeft Turmac het merk Winston voor sigaretten doen inschrijven. Reynolds verzocht toen de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage laatstbedoelde inschrijving van Turmac nietig te verklaren, maar de Rechtbank wees dit verzoek bij beschikking van 30 mei 1964 af. Reynolds kwam van deze beschikking in hoger beroep bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage. Voorts begon Reynolds voor de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam een procedure tegen Turmac waarin zij onder meer vorderde dat elk gebruik door Turmac van het merk Winston voor tabaksprodukten in Nederland onrechtmatig jegens Reynolds zou worden verklaard.

Op 10 september 1965 sloten Turmac en Reynolds een overeenkomst van de volgende inhoud :

AGREEMENT

Agreement made this 10th day of September 1965 between R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY of Winston-Salem, North Carolina, a corporation organized and existing under the laws of the State New Jersey, United States of America and TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ (Turmac Tobacco Company) N.V. of Amsterdam, a corporation organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands.

Recitals

1. Reynolds is the proprietor of the trademarks BRANDON and BRANDONA which is used to distinguish tobacco and tobacco-products ;
2. Turmac is the proprietor of the trademark WHISTON in the Netherlands which is used to distinguish tobacco and tobacco-products ;
3. Turmac or its subsidiary or affiliated companies desire to acquire certain rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA ;
4. Reynolds, which in a number of countries outside the Netherlands, is the proprietor of the trademark WINSTON, which is used to distinguish cigarettes, has met with difficulties in using this mark in the Netherlands, on account of Turmac's prior rights in the trademark WHISTON ;
5. Turmac is willing to give Reynolds certain rights to use the trademark WINSTON in the Netherlands ;
6. Reynolds and Turmac desire to enter into this Agreement for the purpose of settling all disputes between them with regard to the WINSTON and WHISTON-trademarks.

Clauses

(a) 1. Reynolds will asign to Turmac or a subsidiary or affiliated company all its rights in the trademarks BRANDON and BRANDONA throughout the world as such countries appear in the Exhibit, except for the U.S.A., its territories and possessions, and sales to the U.S. armed forces, embassies and consulates ;

2. The assignment of the BRANDON and BRANDONA marks as aforesaid shall be apart from the business or other goodwill of Reynolds and Reynolds makes no representation as to the validity of the marks to be transferred ;

3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds for execution such assignment documents as may be required to effect the transfer of record from Reynolds to Turmac's nominee of the marks as aforesaid. The cost of the preparation of the assignment documents and of the recordal of the transfers will be borne by Turmac and/or its nominee. It is understood that Reynolds may submit such documents to its counsel for approval ;

(b) Turmac gives Reynolds exclusive permanent rights to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and thereby to make use of the trademark WINSTON, in the in-bond trade of the Netherlands. Reynolds has the right to name N.V. Alvana of the Hague, the Netherlands or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted ;

(c) Turmac authorizes Reynolds exclusively to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes, and to make use of the trademark WINSTON, in the inland market of the Netherlands as long as the price fixed on the excise stamp for a package of 20 WINSTON-cigarettes is at least one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands.

Reynolds has the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the WINSTONS will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark WINSTON in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted ;

(d) In the event Reynolds decides to advertise, promote and sell WINSTON-cigarettes in the Netherlands at a price fixed on the excise stamp that is less than one guilder higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands. Reynolds has the right to decide where and by whom the WINSTON-cigarettes will be manufactured, but Turmac will have the right to act as the distributor of WINSTON-cigarettes sold in the inland market of the Netherlands. The relevant agreement between Reynolds and Turmac will embody conditions similar to the ones prevailing in the retail price class in which WINSTON is to be sold.

If Turmac decides not to act as the distributor, Reynolds will have the right to name Messrs. Alvana or any other distributor of its choice in this case Reynolds conditions will not be more favourable than those offered to Turmac in the first instance.

(e) The parties agree to the co-existence of the WINSTON and WHISTON marks in the Netherlands ; and the parties undertake to avoid such changes in the label get-up or package designs as would make for confusion among the trade and purchasing public ;

(f) In those countries where oppositions or cancellation actions by the Rembrandt interests are pending against the BRANDON and BRANDONA marks, Turmac will arrange for withdrawal of such oppositions or cancellation actions, each side to bear its own costs. Similarly, Reynolds will withdraw such actions as it may have pending against the REMBRANDON mark in any country ;

(g) In the lawsuit between Reynolds and Turmac which is pending before the Court of Appeal of the Hague, Reynolds will withdraw its notice of appeal. The lawsuit between Turmac and Reynolds which is now pending before the District Court of Amsterdam will be withdrawn and struck off the records at the request of both parties ;

(h) This agreement and the undertakings made thereunder run to the benefit of, and are binding upon, the successors and assignes of Reynolds and Turmac and/or their subsidiary or affiliated companies ;

(i) If a conflict or a difference of opinion on the validity or the execution of this agreement should arise between parties the matter will be submitted to the District Court Amsterdam for judgment as the exclusive competent Court for the first instance.

In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year written above.

R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY

TURMAC TABAK MAATSCHAPPIJ
(TURMAC TOBACCO CO.) N.V.

(volgen handtekeningen)

In 1971 heeft Turmac bij het Beneluxmerkenbureau het merk Whiston onder meer voor sigaretten gedeponeerd, verwijzende naar haar gebruik van dat merk in Nederland sedert 1934 en haar inschrijving daarvan in Nederland.

In april 1977 heeft Reynolds zich op het standpunt gesteld dat zij niet meer gebonden is aan de overeenkomst van 10 september 1965. Zij voerde daarvoor verschillende redenen aan waarvan er een is, dat het recht van Turmac op het merk Whiston is vervallen door niet-gebruik gedurende drie jaar na het depot respectievelijk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar.

Turmac bestreed dit met twee argumenten :

a. zij is het merk Whiston gedurende bedoelde termijnen blijven gebruiken ; ten bewijze daarvan legde zij (wat die periode betreft) 30 kopie-fakturen over, alle van 22 november 1973 en bijna alle een gelijke hoeveelheid van 1000 sigaretten (40 of 50 pakjes) per afnemer betreffende ; zij stelde voorts dat het succes van sigarettenmerken sterk afhankelijk is van een bepaalde mode en dat fabrikanten, indien een bepaald merk valt, dat wil zeggen nauwelijks meer verkocht wordt, blijven proberen door aanpassing van de sigaret een nieuwe markt voor het merk te vinden ;

b. zij wenste zo veel mogelijk verwarring tussen de merken Whiston en Winston te voorkomen in verband waarmee zij onder meer wijst op clausule e) van de overeenkomst van 10 september 1965 ; het merk Whiston was geen groot merk ; er bestond slechts plaatselijke belangstelling voor ; indien zij, Turmac, aan deze situatie een einde zou hebben willen maken door te trachten via een landelijke campagne Whiston tot een groot merk te maken, zou zij hebben bijgedragen aan verwarring tussen Whiston en Winston.

Het Hof heeft de feiten waarop deze argumenten steunen in het midden gelaten, zodat die feiten in cassatie als vaststaande mogen worden aangemerkt."

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

Overwegende dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company B.V. - verder te noemen : Turmac - beroep in cassatie tegen het in deze zaak gewezen arrest van het Gerechtshof te Arnhem heeft ingesteld, welk beroep de Hoge Raad aanleiding heeft gegeven bij arrest van 11 januari 1980 aan het Benelux-Hof te verzoeken om met het oog op de hiervoor vermelde argumenten van Turmac uitspraak te doen over de volgende vragen van uitleg van artikel 5 onder 3. van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken :

"1. wat is in artikel 5 onder 3. te verstaan onder "enig normaal gebruik van het merk" ?

2. wat is in dezelfde bepaling te verstaan onder "zonder geldige reden" ?"

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 arrest van de Hoge Raad heeft toegezonden ;

Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan door Turmac en door Reynolds c.s. gebruik is gemaakt, waarbij Turmac nog op de door Reynolds c.s. ingediende memorie met een memorie van antwoord heeft gereageerd ;

Overwegende dat Turmac heeft aangevoerd, kort samengevat :

I. Ten aanzien van de eerste vraag :

dat anders dan elders in de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken, bijvoorbeeld artikel 4 lid 6a en b, deze wet in artikel 5 lid 3 over "enig normaal gebruik van het merk" spreekt ; dat de wet hier derhalve uitdrukkelijk niet de eis van normaal gebruik stelt, doch van "enig" normaal gebruik, met welk woord enig zonder twijfel de elders in deze wet voorkomende eis van "normaal gebruik" belangrijk wordt afgezwakt ;

dat met dit "normaal gebruik" stellig niet wordt bedoeld een Benelux-wijd, een kennelijk d.w.z. aan het publiek bekend gebruik of enig ander intensief gebruik van het merk met de bedoeling om voor het aldus gemerkte artikel een afzet in de Benelux te vinden ; dat normaal gebruik niet anders wil zeggen dan dat de merkhouder binnen de daarvoor door de wet gestelde termijnen oprecht bezig is geweest zijn desbetreffend gemerkt artikel te verkopen, rekening houdende met alle aan het geval eigen omstandigheden, waaronder begrepen de aard van de waren of de gedragingen van de houder van het merk ;

dat derhalve artikel 5, lid 3., van de Eenvormige Beneluxwet met de woorden "enig normaal gebruik" als criterium bedoelt te stellen de eis, dat binnen de in dat artikel gestelde termijnen sprake geweest moet zijn van werkelijke verhandeling in hoe geringe mate ook van het gemerkte produkt ;

./.

II. Ten aanzien van de tweede vraag :

dat het ontbreken van eerderbedoeld gebruik geen verval van recht tot gevolg heeft, mits de houder van het merk aantoont, dat het merk weliswaar voor de werkelijke handel - dus niet voor defensieve doeleinden - bestemd is, doch dat buiten hem liggende omstandigheden ofwel contractuele verplichtingen hem er (tijdelijk) van weerhouden hebben zijn merk binnen de in dit artikel gestelde termijnen te gebruiken ;

Overwegende dat Reynolds c.s. hebben aangevoerd, kort samengevat :

I. Ten aanzien van de eerste vraag :

A. dat, voor zover het Hof een abstract geformuleerd antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen wil geven, het antwoord op de eerste vraag zou dienen te luiden :

primair en subsidiair :

onder "enig normaal gebruik" in de zin van art. 5 sub 3. van de BMW is te verstaan een gebruik dat geacht moet worden niet enkel gericht te zijn op behoud van merkrecht doch, daarentegen, redelijkerwijze geacht kan worden te dienen om afzet voor het produkt te verwerven, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en met name de aard van het betrokken produkt ;

primair :

met dien verstande ook, dat in geval van introductie of herintroductie van een merk niet als "enig normaal gebruik" kan gelden een, gelet op de aard van het produkt, overigens te gering geacht gebruik, ook al wordt dat na ommekomst der in art. 5 sub 3. bedoelde termijnen, direct gevolgd door een qua omvang en intensiteit, gelet op de aard van het betrokken produkt, "normaal" te achten gebruik ;

subsidiair :

met dien verstande ook, dat in geval van introductie of herintroductie van een merk als "enig normaal gebruik" kan gelden, een gebruik dat, gelet op de aard van het betrokken produkt, qua omvang en intensiteit zeer gering te achten is, mits zodanig zeer gering te achten gebruik in verband staat met het voornemen om het merk direct na deze (her-) introductiefase op intern-bedrijfseconomisch verantwoorde gronden te exploiteren, en zulks blijkt uit hetzij direct gevolgd gebruik, hetwelk qua omvang en intensiteit, gelet op de aard van het betrokken produkt, als normaal te beschouwen is, hetzij een voorafgaand, geloofwaardig plan dat in regelmatig toenemende intensivering en uitbreiding van het gebruik tot, qua omvang en intensiteit, gelet op de aard van het betrokken produkt, normaal te achten gebruik voorziet.

B. dat, voor zover het Hof in zijn antwoord mede de door Turmac naar voren gebrachte, door de Hoge Raad genoemde argumenten wil betrekken, geantwoord zou dienen te worden :

(1) De tot uitlegging van rechtsregels beperkte taak van het Benelux-Hof brengt mede dat de vraag of het door Turmac gestelde gebruik te beschouwen is als "enig normaal gebruik" slechts beantwoord zal kunnen worden door de iudex facti, aangezien die vraag niet beantwoord kan worden zonder een aan die rechter voorbehouden waardering van de feiten ; als richtsnoer voor de iudex facti dient daarbij te gelden of het gebruik redelijkerwijs geacht kan worden te dienen om afzet voor het produkt te verwerven ; de rechter zal daarbij rekening dienen te houden met alle omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van de waar en, naast de omvang van de afzet onder het merk ook de frequentie tussen de onderscheiden gebruikshandelingen, alsook de omvang en frequentie van eventuele verdere gebruikshandelingen ;

Voorts dient de iudex facti in een geval waarin het gaat om een massa-consumptie-artikel (article de grande consommation) als sigaretten, een grotere omvang en een hoger frequentie van afzet van artikelen onder het merk te verlangen om van "enig normaal" gebruik te spreken dan in geval van produkten van andere aard ;

In een situatie waarin feitelijk vaststaat dat het merk (-artikel) "nauwelijks(meer) wordt verkocht" zal de iudex facti voldoende reden hebben om, behoudens bijzondere omstandigheden, te oordelen dat incidentele of geïsoleerde gebruikshandelingen niet als "enig normaal gebruik" kunnen worden aangemerkt.

(2) Aan het oordeel dat van het merk, gelet op de aard van het produkt, qua omvang en frequentie onvoldoende gebruik gemaakt is om dit als "enig normaal gebruik" te laten gelden, kan niet afdoen de enkele omstandigheid dat het succes van het merk of het merkprodukt sterk afhankelijk is van een bepaalde mode en dat de merkhouder, al dan niet overeenkomstig de werkwijze van andere merkhouders in de betrokken branche, na het "vallen" van een bepaald merk (d.w.z. dat het nauwelijks meer verkocht wordt), blijft proberen door aanpassing van het produkt een nieuwe markt daarvoor te vinden ;
immers, normaal gebruik van het merk veronderstelt juist dat de merkhouder ervoor waakt dat het merk min of meer gelijke tred houdt met de ontwikkeling der mode ; bovendien geeft de termijnenregeling van artikel 5, onder 3., de merkhouder de mogelijkheid om tot drie jaar na het depot resp. tot vijf jaar na het laatste gebruik, zijn produkt aan te passen en daarvoor een nieuwe markt te vinden, zonder dat in die tijd "enig normaal gebruik" van hem gevergd wordt.

(3) Hetzelfde geldt ten aanzien van een gestelde beperking van het gebruik ten gevolge van de wens van de merkhouder om verwarring met een ander merk te voorkomen, alsook van een gestelde beperking van het gebruik tengevolge van een daartoe contractueel jegens een ander aangegane verplichting.

(4) Om van "enig normaal gebruik" te kunnen spreken is niet nodig dat het merk als een "groot" merk geldt. Of het gebruik van het merk, aangepast aan een situatie waarin voor dat merk slechts plaatselijke belangstelling bestaat, als "enig normaal gebruik" kan gelden, staat ter beoordeling van de rechter die over de feiten oordeelt ; deze dient daarbij met name de aard van het produkt in aanmerking te nemen. Indien het gebruik, gelet op de aard van het produkt, op zichzelf geacht wordt van te geringe omvang en frequentie te zijn om als "normaal" te kunnen gelden, zal het enkele feit dat de reden van dit beperkte gebruik gelegen zou zijn in een gebrek aan verdere dan lokale belangstelling, op zichzelf geen reden vormen om een aldus beperkt gebruik als "enig normaal gebruik" in de zin van art. 5 onder 3 te beschouwen.

II. Ten aanzien van de tweede vraag :

A. dat, voor zover het Hof een abstract geformuleerd antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vragen wil geven, het antwoord op de tweede vraag zou dienen te luiden :

Onder een "geldige reden" in de zin van art. 5 onder 3. kan niet verstaan worden een redelijk belang van de merkhouder ; een "geldige reden" kan slechts aangenomen worden in gevallen waarin, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, van de merkhouder redelijkerwijs niet gevergd kon worden dat hij van het merk enig normaal gebruik maakte.
Het belang bij het houden van zogenaamde voorraad- of reserve- of defensieve merken levert op zichzelf geen geldige reden op.

B. dat, voor zover het Hof in zijn antwoord mede de door Turmac naar voren gebrachte, door de Hoge Raad genoemde argumenten wil betrekken, geantwoord zou dienen te worden :

./.

(1) De enkele omstandigheid dat het succes van het merk of het merkprodukt sterk afhankelijk is van een bepaalde mode en dat de merkhouder, al dan niet overeenkomstig de werkwijze van andere merkhouders in de betrokken branche, na het "vallen" van het merk (d.w.z. dat het nauwelijks meer verkocht wordt), blijft proberen door aanpassing van het produkt een nieuwe markt daarvoor te vinden, kan geen "geldige reden" voor niet-normaal gebruik opleveren.

(2) Een door de merkhouder gestelde beperking van het gebruik ten gevolge van de wens van de merkhouder om verwarring met een ander merk te voorkomen kan evenmin een "geldige reden" voor niet-normaal gebruik van het merk opleveren ; noch ook een gestelde beperking van het gebruik ten gevolge van een daartoe contractueel jegens een ander aangegane verplichting.

(3) Een "geldige reden" voor niet normaal geacht gebruik zal niet gelegen kunnen zijn in het enkele feit dat het merk geen "groot" merk zou zijn, noch ook in het enkele feit dat hiervoor slechts plaatselijke belangstelling bestond.

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 2 juni 1980 de standpunten van Turmac en Reynolds c.s. mondeling werden toegelicht en wel namens Turmac door Mr A.G. Maris en Mr E.Chr. Kuhn, advocaten te 's-Gravenhage, en namens Reynolds c.s. door Mr D.W.F. Verkade, advocaat te Amsterdam ;

Overwegende dat de Advocaat-Generaal Berger op 29 september 1980 zijn conclusie heeft ingediend ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

ten aanzien van beide vragen te samen :

Overwegende dat, nu de procedure waarin de Hoge Raad de hierboven vermelde vragen heeft gesteld, enkel betrekking heeft op individuele merken, bij de beantwoording van die vragen kan worden daargelaten of en in hoeverre hetgeen daaromtrent wordt overwogen mede van toepassing is met betrekking tot collectieve merken ;

./.

ten aanzien van de eerste vraag :

Overwegende vooreerst dat het voorschrift van artikel 5, onder 3, van de Benelux Merkenwet, volgens hetwelk het recht op een merk vervalt voor zover van dat merk gedurende zeker tijdvak, zonder geldige reden, door of namens de merkhouder binnen het Beneluxgebied niet enig normaal gebruik is gemaakt, zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alléén dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

Overwegende dat bij de uitlegging van dit voorschrift voorts in aanmerking moet worden genomen dat bij zijn formulering mede de wens heeft voorgezeten te breken met de voorheen in Nederland gehuldigde opvatting, volgens welke elk gebruik - ook al geschiedt dat niet met het doel voor de waren onder het merk afzet te verwerven, maar enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden - voldoende is om verval van het merkrecht te voorkomen ;

dat deze wens de reden is waarom het voorschrift eist dat van "normaal gebruik" sprake moet zijn ;

Overwegende dat uit het vooreerst overwogene reeds aanstonds volgt dat om overeenkomstig het voorschrift van artikel 5, onder 3, verval van het recht op een merk te voorkomen in de regel ten minste nodig is dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouder of van degeen die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden ;

Overwegende dat, is zodanig gebruik komen vast te staan, de vraag of dat gebruik als "normaal" in de zin van het voorschrift kan worden beschouwd, gelijk ook in de gemeenschappelijke toelichting tot uitdrukking wordt gebracht, slechts kan worden beantwoord door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen ;

dat de eerste vraag van de Hoge Raad zich daarom maar ten dele voor beantwoording in abstracto leent, doch niettemin uit het geheel der voorafgaande overwegingen wel valt af te leiden dat voor de beantwoording van de vraag of gebruik als hiervoor bedoeld kan worden beschouwd als "normaal gebruik", beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden ;

dat, wat evenbedoelde feiten en omstandigheden betreft, in de regel valt te letten op de aard, de omvang - zowel getalsmatig naar stuks en/of naar afnemers, als geografisch -, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik in verband met de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming ;

Overwegende dat in dit verband ten aanzien van de door de Hoge Raad in zijn vraagstelling vermelde argumenten van Turmac, zonder daaromtrent in concreto te oordelen - tot hoedanige beoordeling dit Hof niet is geroepen - het navolgende kan worden opgemerkt ;

dat indien de betrokken waar een massa-artikel is, gebruik in een met die aard niet overeenstemde omvang enkel dan als normaal in vorenbedoelde zin kan worden aangemerkt, indien de merkhouder nadere feiten en omstandigheden stelt en, eventueel, bewijst, die voor deze discrepantie een verklaring geven welke aannemelijk maakt dat het desbetreffende gebruik desondanks niet enkel en alleen het in stand houden van het recht op het merk beoogt ;

dat het antwoord op de vraag of vorenbedoelde argumenten van Turmac - welke in 's Hogen Raads arrest uitputtend zijn weergegeven - een verklaring als evenomschreven opleveren, daarvan afhangt, of die argumenten in onderlinge samenhang op zich zelf en zonder meer aannemelijk maken dat Turmac, mede gezien de aard en de omvang van haar onderneming, aan een slechts plaatselijke vraag naar een massa-artikel als sigaretten blijft voldoen door leveranties van de gestelde omvang en frequentie om andere redenen dan enkel en alleen om haar recht op het betrokken merk in stand te houden ;

ten aanzien van de tweede vraag :

Overwegende dat uit hetgeen hiervoor ten aanzien van de eerste vraag is overwogen volgt dat aan het begrip geldige reden in meerbedoeld voorschrift strenge eisen moeten worden gesteld ;

dat daarom op de tweede vraag van de Hoge Raad moet worden geantwoord dat slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden, welke wettigt dat het merkrecht, ondanks het feit dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, niettemin in stand blijft, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht ;

dat mitsdien noch de omstandigheid dat een product uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn product door middel van reclame te verhogen omdat hij zich uit hoofde van een door hem met de gerechtigde tot een ander merk vrijwillig aangegane overeenkomst gehouden acht om zoveel mogelijk verwarring met dat merk te voorkomen op zich zelf en zonder meer als geldige reden in vorenbedoelde zin kunnen worden aangemerkt : de eerste niet omdat zij in de regel tot het normale ondernemersrisico behoort ; de tweede niet omdat zij niet buiten de macht van de merkhouder ligt ;

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 Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt :

voor Turmac Tobacco Company B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.) en voor R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. en R.J. Reynolds Tobacco B.V. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.) ;

Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Berger ;

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 11 januari 1980 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

1. Om verval van het recht op een merk overeenkomstig artikel 5, onder 3., van de Benelux Merkenwet te voorkomen is in de regel tenminste vereist, dat het desbetreffende teken gedurende het relevante tijdvak binnen het Beneluxgebied door of namens de merkhouder in het economisch verkeer is gebruikt buiten de onderneming van de gebruiker, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden ;

./.

2. De vraag of enig gebruik als onder 1 bedoeld als "normaal gebruik" kan worden beschouwd, moet worden beantwoord door in onderling verband in aanmerking te nemen alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, zoals : de aard, de omvang, de frequentie, de regelmaat alsmede de duur van het gebruik, de aard van de waar en de aard en omvang van de onderneming ; beslissend is, of het geheel van die omstandigheden in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden ;

3. Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouder binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht.

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

Bepaalt die kosten als volgt :
voor Turmac op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.) en
voor Reynolds c.s. op 5.000,- gulden (exclusief B.T.W.).

Aldus gewezen door de Heren F. Goerens, President, Mr Ch.M.J.A. Moons, Tweede Vice-President, baron Richard, R. Legros, R. Thiry, C. Wampach en Mr W.L. Haardt, Rechters, A. Meeus en Mr S.K. Martens, plaatsvervangende Rechters ;

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 27 januari 1981, door de Heer Tweede Vice-President Mr Ch.M.J.A. Moons, in aanwezigheid van de Heer Advocaat-Generaal Mr W.J.M. Berger, Hoofd van het Parket, en de Heer Hoofdgriffier Dr G.M.J.A. Russel.

(G.M.J.A. Russel) (Ch.M.J.A. Moons)