

BENELUX - GERECHTSHOF  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 513.86.80

COUR DE JUSTICE BENELUX  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 513.86.80

MARKET

PARQUET

B E N E L U X - G E R E C H T S H O F

Conclusie van de Advocaat-Generaal W.J.M. Berger

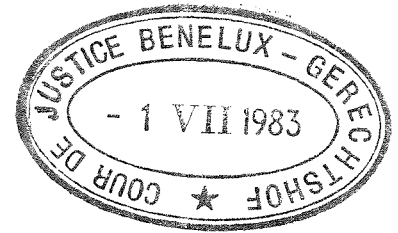
inzake:

NATIONAL FOODS HOLLAND B.V.

tegen:

VERWERKINGSINDUSTRIE VREELAND B.V.

(zaak 82/6).



A 82/6/8

Mijne Heren leden van het Benelux-Gerechtshof,

Ten tweede male wordt in de onderhavige zaak, waarin partijen strijden om het uitsluitend recht op het woord/beeldmerk COW BRAND, dat beide partijen hebben gedeponereerd en gebruikt voor "butter ghee" (boter waaraan water is onttrokken en essence toegevoegd), een reeks vragen van uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (Benelux-Merkenwet: EMW) aan Uw Hof voorgelegd. Op het door het Gerechtshof te Amsterdam bij arrest van 29 juni 1978 aanmerkelijk aantal gestelde vragen van uitlegging van de EMW heeft Uw Hof bij arrest van 25 mei 1979 (Jurisprudentie 1975-1979, bldz. 159 e.v.) de gevraagde uitlegging gegeven, waarna bedoeld Hof te Amsterdam bij arrest van 6 maart 1980 met inachtneming van de uitspraak van Uw Hof heeft beslist en de zaak ter verdere afdoening heeft verwezen naar de Rechtbank te Utrecht. Op het cassatieberoep van beide partijen heeft de Hoge Raad der Nederlanden bij zijn thans aan Uw Hof overgelegd arrest van 25 juni 1982 wederom een aantal vragen van uitlegging van de EMW geformuleerd. Deze vragen zijn onderverdeeld

in drie categorieën:

1. vragen van uitleg van artikel 4, aanhef en onder 6a, van de BMW;
2. vragen van uitleg van artikel 4, aanhef en onder 4, van de BMW;
3. vragen van uitleg van artikel 5 onder 3 in verband met de artikelen 30 en 35 van de BMW.

In zijn arrest heeft de Hoge Raad onder 5 een omschrijving gegeven van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, zoals is voorgeschreven in art. 6 sub 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. Ik moge volstaan met naar dit feitenrelaas te verwijzen en het als hier ingelast beschouwen.

I. Vragen van uitleg van artikel 4, aanhef en onder 6a, van de BMW.

A. "Moet artikel 4 onder 6a aldus worden begrepen dat om te kunnen oordelen of een depot in de zin van deze bepaling te kwader trouw is verricht, de rechter in zijn oordeel behoort te betrekken zowel hetgeen de deposant wist of behoorde te weten als, in samenhang daarmee, of de in deze bepaling bedoelde derde (de voorgebruiker) te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt?"

De onderhavige wetsbepaling is ook betrokken geweest in de vragen van uitlegging, waarop het arrest van Uw Hof van 25 mei 1979 in deze zaak gewezen, betrekking had. Mede is te dezen van

belang het arrest van Uw Hof van 9 februari 1978 in de zaak:  
S.A. Etablissements DEJAIFFE-DU BOIS/ S.A. PREVAL, S.A. DE  
KEIJZER, C. DE KEIJZER, S.A. Ets. DEJAIFFE-DU BOIS / DEJAIFFE  
L. en DU BOIS A. (A 77/2 ) en de daarbij behorende conclusie  
van de Advocaat-Generaal Dumon.

Laat ik hier vooropstellen het grondbeginsel van de BMW:  
ingevolge art. 3 wordt (zulks in afwijking van de voordien in  
het Benelux-gebied geldende wetgeving) het uitsluitend recht op  
een merk verkregen door het eerste depot. Aanvankelijk was in  
art. 3 bepaald, dat het uitsluitend recht op een merk werd ver-  
kregen door het eerste depot te goeder trouw.

Naar aanleiding van kritiek van de zijde van de Nederlandse  
Merkencommissie is de eis van de goede trouw in art. 3 komen te vervel-  
len. Ik ga daar niet verder op in, doch volsta met te verwijzen  
naar het "Voorlopig Verslag namens de bijzondere Commissie" uit-  
gebracht door de Heer C. Linden, no. 15 - 2, bldz. 8/9.

Op een merkrechtelijke regeling, waarin het recht op een  
merk wordt verkregen door het eerste depot dienen evenwel, ten-  
einde misbruik, misverstanden en mistoestanden te voorkomen,  
enige uitzonderingen worden gemaakt. Art. 4 nu somt op de geval-  
len, waarin door het depot van een merk géén recht op een merk  
wordt verkregen, nl. in geval van strijd met de goede zeden of  
de openbare orde of wanneer het gebruik van het merk tot mislei-  
ding van het publiek zou kunnen leiden dan wel tot misverstand  
of verwarring aanleiding zou kunnen geven (art. 4 aanhef, sub 1,  
2, 3, 4 en 5).

Mede is in dit artikel het volgende bepaald:

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

.....

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 Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;
- b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied."

In het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen (zie: 'Benelux-Merkenwetgeving' Ed. Schuurmans & Jordens, no. 47 -1981- bldz. 44) wordt te dezen opgemerkt:

"De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele - niet limitatief op te vatten - gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit."

Met betrekking tot 6 sub a wordt nog opgemerkt:

"De wetenschap, mits bewezen, van een gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking genomen worden. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is."

Tenslotte citeer ik nog uit de toelichting op 6 sub b:  
"Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Beneluxgebied."

Wanneer ik nu de toelichting in het Gemeenschappelijk Commentaar in haar geheel overzie, en met name die op 6 sub a én sub b dan lijkt mij dat de eerste vraag aldus moet worden beantwoord:

Artikel 4 onder 6a moet aldus worden begrepen dat om te kunnen oordelen of een depot in de zin van deze bepaling te kwader trouw is verricht, de rechter het geheel van feiten in zijn oordeel behoort te betrekken en wel in zoverre dat de deposant wist of behoorde te weten, dat de voorgebruiker het door de deposant wél maar door de voorgebruiker niet gedeponeerde merk (eerder) normaal in gebruik had.

Hierbij zij - daarbij ten dele vooruitlopend op de vraag sub B - het volgende aangetekend.

In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat de voorgebruiker het merk op normale wijze heeft gebruikt. Voor wat betreft "normaal gebruik" meen ik mij te mogen oriënteren op het arrest van Uw Hof d.d. 27 januari 1981 (Turmac/Reynolds, A 80/1, Jurisp. 1980-1981, bldz. 23) waar dit begrip, naar aanleiding van het

in art. 5 lid 3 vernoemde "enig normaal gebruik" uitlegging heeft verkregen. Weliswaar heeft Uw Hof er op gewezen, dat in laatstbedoelde wetsbepaling, anders dan in art. 4-6a-6b, waar sprake is van "op normale wijze heeft gebruikt", "enig normaal gebruik" wordt genoemd doch ik meen dat in essentie een en ander op hetzelfde neerkomt.

Anderzijds is de achtergrond van het gebruik in art. 5-3 een andere dan die in art. 4-6a-6b. Immers in art. 4 worden de uitzonderingen geformuleerd op de regel van art. 3 d.w.z. de gevallen vermeld, waarin het eerste depot geen merkrecht medebrenkt, terwijl art. 5 de omstandigheden aan geeft, op grond waarvan een door een depot verkregen merkrecht vervalt. Om het maar eens kortweg te zeggen art. 4 is - als correctie op art. 3 - gegeven om "onbehoorlijke" depots te weren.

Art. 5 is - als aansluiting op art. 3 - gegeven om niet (meer) gebruikte merken uit de registers te laten verdwijnen, aldus voorkomend, dat deze registers verstopt raken met niet langer effectieve merken en dat het merken bevat, die uitsluitend zijn ingeschreven ter voorkoming van gebruik door anderen. Tevens brengt de gegeven regeling mede dat derden, na verloop van tijd, een vervallen merk in gebruik kunnen gaan nemen.

Zoals hoger gezegd art. 4 is gegeven om "onbehoorlijke" depots te weren. Welnu zo'n "onbehoorlijk" depot is het depot bedoeld in art. 4-6a, een depot, waardoor arglistiglijk een door een ander reeds eerder (en waarschijnlijk succesvol) gebruikt merk aan die gebruiker zou kunnen worden ontnomen.

Naar mijn mening, behoeft de rechter in zijn oordeel niet te

betrekken of die gebruiker (de voorgebruiker) te goeder trouw heeft gebruikt. Immers kan te dezen, naar de regelen van het gemene recht, gelden, dat de goede trouw - op bewijs van het tegendeel - wordt verondersteld. Bovenal moet hier niet uit het oog worden verloren, dat het in art. 4-6a niet gaat om een (door de voorgebruiker) verkregen merkrecht, maar uitsluitend om een eerder gebruik, d.w.z. naar in het economisch verkeer geldende maatstaven kenbaar gebruik van een merk, waarbij het onverschillig is of dit gebruik zijn grondslag vindt in een uitsluitend recht op dat merk.

Met betrekking tot de vraag B moge ik in de eerste plaats verwijzen naar mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof d.d. 25 mei 1979 in deze zaak geweest en met name naar de bldz. 184 en 185. Het door mij aldaar gehouden betoog, mede gebaseerd op citaten uit de werken van rechtsgeleerde schrijvers mondt hierin uit, dat bij de beoordeling van het in deze vraag bedoelde "gebruik te goeder trouw" het subjectieve inzicht van de voorgebruiker in aanmerking is te nemen. Vraag B dient dan ook in deze zin te worden beantwoord.

Ik meen, dat met de beantwoording van vraag B in voormelde zin vraag C haar belang heeft verloren. De vraag welke feiten te dezen in de oordeelvorming moeten worden betrokken, staat ter beoordeling van de nationale rechter.

Ik verwijs hier naar het voormelde arrest van Uw Hof d.d. 9 februari 1978 ("La Vache Bleue" A 72/2, Jurisp. 1975-1979, bldz. 83). Ik citeer uit de samenvatting:

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

Naar het mij voorkomt, spelen in het geheel met betrekking tot de goede trouw van de voorgebruiker al dan niet uit het Benelux-register blijkende feiten een zeer secundaire rol. Die feiten staan er niet steeds en onder alle omstandigheden aan in de weg, dat van de goede trouw van de voorgebruiker kan worden uitgegaan (zie mijn conclusie t.a.p. bldz. 184). Het is derhalve niet aan Uw Hof een antwoord op vraag D te geven.

Uit het vorenstaande volgt, naar mijn oordeel, zonder meer dat vraag E in haar geheel ontkennend moet worden beantwoord.

Vraag F dient beantwoord te worden naar de algemene beginselen van het bewijsrecht van het land waar de vordering wordt ingesteld. Voor wat Nederland betreft zal te dezen de algemene regel van art. 1902 BW gelden:



"Een iegenlijk die beweert eenig recht te hebben, of zich op eenig feit tot staving van zijn regt of tot tegenspraak van eens anders regt beroept, moet het bestaan van dat regt, of van dat feit bewijzen."

Vraag G. "Kan gebruik dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, door latere omstandigheden te goeder trouw worden?"

Dit eerste deel van deze vraag zou ik ontkennend willen beantwoorden. Een gebruik dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden is gebruik te kwader trouw. Een gebruik ab initio te kwader trouw blijft te kwader trouw. Het kan natuurlijk wel zo zijn, dat later blijkt, dat het gebruik van de voorgebruiker heeft plaatsgevonden onder zodanige omstandigheden (zoals die genoemd onder G- 1 en 2) dat in feite niet kan worden gesproken van een gebruik te kwader trouw. Hier moet ik er nogmaals op wijzen, dat aan de orde is het gebruik van een merk (een uiterlijk zintuigelijk waarneembaar gebeuren) en niet het recht op een merk (een duiding van een juridisch begrip); ik verwijs naar de conclusie van de Advocaat-Generaal Dumon bij het reeds eerder genoemde arrest in de zaak A 77/2, Jurisp. 1975-1979, bldz. 100 e.v.

Vraag H. "Maakt het voor de beantwoording van de vragen B tot en met G verschil of het depot, waarvan op grond van artikel 4, aanhef en onder 6a, de nietigheid wordt ingeroepen, een eerste depot dan wel een zogenaamd heropnemingsdepot is?"

Ik meen, dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord en wel op grond van Uw uitspraak d.d. 25 mei 1979, waarin het volgende is beslist (zoals weergegeven in de samenvatting):

"1. 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."

Hieruit volgt m.i. dat een eerste depot in wezen niet verschilt van een heropnemingsdepot. Zowel door het eerste depot als door het heropnemingsdepot wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen, welk recht tevoren niet bestond c.q. niet bestond, omdat het was vervallen.

Vraag I zal m.i. geen beantwoording in dit geding voor Uw Hof kunnen vinden, omdat deze berust op de waardering van feitelijke omstandigheden.

Het ontkennend antwoord op vraag J is te vinden in de inleidende bewoordingen van art. 13 BMW, waarvan het Gemeenschappelijk Commentaar zegt, dat zij er ondubbelzinnig de nadruk op leggen, dat handelingen, die niet als inbreuk op het merk zijn te beschouwen, daarom nog niet rechtmatig zijn. Zij kunnen immers onder andere bepalingen van het interne recht van de Beneluxlanden vallen (S. & J. t.a.p. bldz. 76).

M.i. is er geen reden met betrekking tot art. 4-6 anders te oordelen.

II. Vragen van uitleg van artikel 4, aanhef en onder 4, van de BMW.

Vraag K. "Kan 'toestemming' in de zin van artikel 4 onder 4 ook blijken uit enig ander doen of laten van de in deze bepaling bedoelde 'derde' dan het desgevraagd uitdrukkelijk instemmen met het depot van een merk dat overeenstemt met zijn voor soortgelijke waren gedeponéerd individueel merk?"

Het antwoord op deze vraag kan uitsluitend ontkennend zijn. Immers de opzet van de BMW, gebouwd op het beginsel dat het uitsluitend recht op een merk wordt verkregen door een eerste depot, verzet zich tegen het introduceren van een verkrijging van een uitsluitend recht op een merk langs een tot onzekerheid en onduidelijkheid leidende weg. Immers hierlangs zouden weer worden binnengehaald moeilijkheden, zoals die onder de vroegere wetgeving in de Beneluxlanden zich plachten voor te doen met betrekking tot de verkrijging van het merkrecht door het eerste gebruik. Juist om die moeilijkheden te voorkomen, heeft men voor de zekerheid, die door het eerste depot wordt gegeven, gekozen. Weliswaar kan men van mening blijven verschillen of de BMW de nagestreefde zekerheid heeft gebracht, maar het zou met haar systeem strijden op vraag K een bevestigend antwoord te geven.

III. Vragen van uitleg van artikel 5 onder 3 in verband met de artikelen 30 en 35 van de BMW.

Vraag L. "Moet onder depot in de eerste zin van artikel 5 onder 3 mede worden verstaan een depot als bedoeld in de eerste zin van artikel 30 (bevestigingsdepot)?"

Als eerste argument voor een ontkennende beantwoording van deze vraag zou ik er op willen wijzen, dat de artt. 30 en 35 BMW zijn opgenomen in hoofdstuk III 'Overgangsbepalingen'. De daarin opgenomen regels zijn derhalve uitdrukkelijk bedoeld het tevoren in de Beneluxlanden afzonderlijk bestaande merkenrecht onder de BMW te brengen, waarbij art. 29 als beginsel vooropstelt de handhaving van de individuele en collectieve merkrechten, die in één van de Beneluxlanden vóór het in werking treden van de eenvormige wet zijn verkregen. Het Gemeenschappelijk Commentaar vervolgt: "Het bestaan van deze verkregen rechten op het tijdstip van het in werking treden van deze wet zal worden beoordeeld volgens de regelen van het vroegere nationale recht, maar vanaf dit tijdstip worden deze rechten geregeld door de nieuwe wetgeving" (S. & J. t.a.p. bldz. 122).

Voor de overgang van de verkregen rechten is in art. 30 het zg. bevestigingsdepot opgenomen, dat moet worden verricht binnen één jaar na het in werking treden van de BMW (1 januari 1971). Welnu het in deze (tijdgebonden) overgangsbepaling bedoelde - met een zeer bepaalde en beperkte doelstelling opgenomen - depot kan m.i. niet zijn het depot bedoeld in art. 5 onder 3. Duidelijk is dat het daar bedoelde depot uitsluitend betrekking heeft op het eerste depot van art. 3.

Als tweede argument kan gelden, dat het in art. 3 bedoelde depot is een rechtscheppend depot, waarvan de daaruit

voortspruitende rechten worden geregeld door de nieuwe wetgeving. Het bevestigingsdepot is niet rechtscheppend, doch strekt tot handhaving van de oude rechten in hun overgang naar de nieuwe wetgeving.

Gezien de ontkennende beantwoording van vraag L komt vraag M niet meer aan de orde.

Ik moge concluderen dat het Benelux-Gerechtshof de door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn voormeld arrest voorgelegde vragen zal beantwoorden overeenkomstig het hiervoren door mij gestelde.

De Advocaat-Generaal,



(W.J.M. Berger).