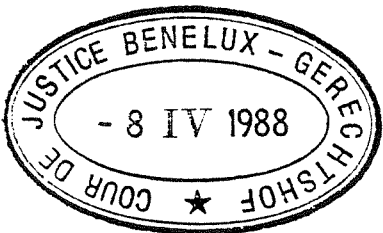


REGENTSCHAPSSTRAAT 39
1000 BRUSSEL
TEL. 519.38.61

RUE DE LA RÉGENCE 39
1000 BRUXELLES
TÉL. 519.38.61



A 87/2/10

Conclusie van de heer E. Krings, Advocaat-Generaal,
in de zaak A 87/2 - Philip Morris Holland B.V. tegen
B.A.T. Sigaretten-Fabriken G.m.b.H.

Uit het arrest van de Hoge Raad blijkt dat hier twee kwesties aan de orde zijn. Enerzijds, de kwestie van de inhoud en de omvang van de woorden "zonder geldige redenen" uit artikel 5, sub 3, B.M.W., en anderzijds de kwestie of eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het invoeren van het verval, als in artikel 14 B.M.W. bedoeld.

De eerste twee vragen die de Hoge Raad heeft gesteld, houden verband met het eerste vraagstuk. De laatste twee vragen van de Hoge Raad hebben op dit tweede vraagstuk betrekking.

Wat het eerste vraagstuk betreft :

De Hoge Raad vraagt of de door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981 (1) aan het begrip "geldige redenen" uit art. 5, sub 3, gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van het arrest onder 3, onverkort gelden in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden vastgesteld als onder 4 sub VIII van het arrest en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke onder 4 sub IX als niet uitgesloten zijn aangemerkt.

Vooraf moet worden geantwoord op een omerking van partij B.A.T. die stelt dat het Benelux-Gerechtshof wel bevoegd is om de B.M.W. te interpreteren doch niet om eigen arresten uit te leggen.

(1) Arrest van 27.1.1981 i.z. Turmac/Reynolds, Jurispr. Benelux-Gerechtshof 1980/1981, bl. 23 e.v.

Voor zover het te dezen zou gaan om een interpretatie van het arrest van 27 januari 1981 ben ik van oordeel dat als algemene regel geldt dat elk jurisdictioneel lichaam de macht heeft zijn eigen beslissingen uit te leggen, d.w.z. de draagwijdte ervan nader te bepalen zonder de erin vastgestelde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. Dit kan dus enkel gebeuren wanneer die beslissing onduidelijk of dubbelzinnig is (1).

Zulke uitlegging kan immers door niemand beter worden gedaan dan door de rechter die uitspraak deed; Overigens kan deze die uitlegging slechts doen wanneer de beslissing voor geen enkel rechtsmiddel vatbaar is. Dit is uiteraard het geval met het Benelux-Gerechtshof en zijn arresten.

Nu is het evenwel de vraag of het verzoek tot uitlegging van het arrest verplicht moet uitgaan van het gerecht dat de oorspronkelijke vraag tot uitlegging van een bepaling van de B.M.W. heeft gesteld, en die dus de gegeven uitleg moet toepassen in het geschil dat bij dat gerecht aanhangig is, dan wel of die vraag door een ander gerecht kan worden gesteld met het oog op de toepassing van de gegeven uitleg op het geschil dat bij dat ander gerecht in behandeling is (2).

Naar mijn oordeel bestaat er geen bezwaar opdat die tweede vraag tot het Hof zou worden gericht. Het komt in feite neer op een vraag tot uitlegging van de B.M.W. Alles hangt in feite af van de manier waarop de vraag wordt gesteld. Het verschil is zuiver formeel.

Voor zover het hier dus om een interpretatie van de vroegere rechtspraak gaat is het Benelux-Gerechtshof daartoe wel bevoegd.

(1) Dumon, Benelux-Gerechtshof, bl. 135 en 136.

(2) Dumon eod.loc.

Doch te dezen gaat het niet louter om een interpretatie. Met zijn vraag wil de Hoge Raad ook weten of er, gelet op de omstandigheden die hij vermeldt, aanleiding bestaat tot aanpassing van de uitspraak van het arrest van 27 januari 1981.

Alvorens die vraag te toetsen, zal ik hierna eerst het dictum van het arrest van 1981 aanhalen en vervolgens de door de Hoge Raad aangevoerde omstandigheden nader preciseren.

Het dictum onder 3 van voormeld arrest luidt als volgt :

"Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouder binnen het Benelux-gebied 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."

Is deze uitlegging van de regel toepasselijk, vraagt de Hoge Raad, wanneer volgende omstandigheden, die ten processe vaststaan, aanwezig zijn :

- verval van het recht van Philip Morris Holland BV. - hierna te noemen P.M. - op het door haar op 24.11.1971 gedeponeerde merk KIM, brengt mee dat het recht van B.A.T. op haar op 3.8.1972 internationaal gedeponeerde merk KIM niet alleen in België en Luxemburg maar ook in Nederland geldend kan worden.

- op 8 maart 1974 heeft B.A.T. aan P.M. voorgesteld onderhandelingen te openen over verwerving door B.A.T. van het door P.M. in Nederland, Finland en Noorwegen ingeschreven merk KIM.

- sedertdien zijn tussen partijen (met partijen verbonden vennootschappen daaronder begrepen) verscheidene voorstellen en tegenvoorstellen over ruil van merkrechten en andere merkrechtelijke aangelegenheden gewisseld.

- uit de gewisselde stukken blijkt niet dat B.A.T. betwistte dat P.M. in Nederland rechthebbende was op het merk KIM.

- begin 1977 is tussen partijen overeengekomen dat P.M. haar rechten op het merk KIM in Nederland en Noorwegen zou overdragen aan B.A.T., indien B.A.T. de door P.M. in Hamburg aan te spannen procedure over het merk Merit zou winnen.

- laatstvermelde voorwaarde is niet vervuld.
- medio 1978 heeft B.A.T. opnieuw tegenover P.M. doen blijken van belangstelling voor overname van het merk KIM in Nederland; een bij die gelegenheid door B.A.T. overhandigde notitie begint met de zin: "Philip Morris is the proprietor of the KIM mark in Holland and Norway".
- verdere onderhandelingen over het merk KIM zijn uitgebleven.
- B.A.T. heeft P.M. op 7.12.1982 gedaagd, met het oog op het vaststellen dat het recht van P.M. op het merk KIM vervallen is.

Dit zijn de omstandigheden die P.M. ertoe hebben geleid in het relevante tijdvak geen of alleszins geen normaal gebruik te maken van het merk.

Evenwel, ten aanzien van die feiten gelden twee stellingen van P.M. die door B.A.T. worden betwist, t.w.

- Indien het merk van P.M. vervalt, dan breiden de in België en Luxemburg geldende rechten op het merk KIM van B.A.T. zich naar analogie van artikel 32 B.M.W. automatisch over Nederland uit. Er komt dus geen ruimte in het merkenregister open. Het vraagstuk is dus enkel voor P.M. en B.A.T. van belang, niet voor derden.

- Tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht heeft P.M. de omvang van haar gebruik van het merk beperkt. Dit moet beoordeeld worden in het licht van het feit dat het pousseren van haar KIM-sigaretten, waarvoor, naar de kennelijke wens van B.A.T., zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmonstering totaal verschillende KIM-sigaretten van B.A.T., niet in het belang was van B.A.T. (de enige ander met wiens belangen zij rekening moest houden).

Zoals reeds gezegd, betwistte B.A.T. de gegrondheid van die stellingen. We zullen hierna het belang van dit aspect van het probleem onderzoeken.

Uit het voorgaande blijkt dat de Hoge Raad de vraag stelt of, gelet op die omstandigheden, de uitlegging die in het arrest van 27 januari 1981 werd gegeven al dan niet dient te worden behouden.

Er moog allereerst op gewezen worden dat in voormeld arrest het Hof twee vragen te beantwoorden kreeg: enerzijds wat dient te worden verstaan onder de woorden "enig normaal gebruik" en, anderzijds, wat is de draagwijdte van de woorden "zonder geldige reden".

Uit het arrest blijkt dat de tweede vraag nauw met de eerste verbonden is, nu bij de beantwoording van de tweede vraag het Hof onderstreept 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."

De "strengere" eisen, waarop de Hoge Raad thans doelt, volgen dus uit de uitlegging die gegeven wordt van "normaal gebruik". (1)

In dit verband dient derhalve te worden gewezen op de redengeving van het arrest betreffende die uitlegging.

Er wordt eerst gewezen op het feit dat de verregaande 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 gebezigt om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het is dan ook niet voldoende dat van het merk gebruik wordt gemaakt om het in stand te houden en om het verval van het merkrecht te voorkomen. Het gebruik moet ertoe strekken voor de waren een afzet te verwerven. Dit is immers van overwegend belang.

Daarom moet het gaan om een "normaal" gebruik. Dit laatste moet echter worden beoordeeld aan de hand van alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, in onderling verband in aanmerking te nemen.

Wanneer nu geen gebruik of althans geen normaal gebruik van het merk plaatsvindt, dan kan het verval ervan voorkomen worden, als er daartoe geldige redenen bestaan.

(1) zie in de zelfde zin Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels en faillissementsrecht II Industriële eigendom en mededingingsrecht, bl. 385.

Het spreekt echter vanzelf dat dit laatste op beperkende wijze dient te worden uitgelegd, wil men niet dat de regel van "enig normaal gebruik" dode letter zou blijven. Niet onverschillig welk gebruik komt immers in aanmerking.

Het Hof heeft daarom beslist dat om van die afwijking te mogen genieten de merkhouder moet stellen en eventueel bewijzen buiten zijn macht liggende en 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 licentiehouders kan worden verwacht.

Als voorbeeld dat niet als geldige reden kan worden aangezien haalde het Hof het geval aan van de merkhouder die 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. In dit geval ligt de reden van het gebrek aan gebruik niet buiten de macht van de merkhouder.

Dit arrest werd voorafgegaan door de zeer grondige en merkwaardige uiteenzetting van Advokaat-generaal Berger, die in dezelfde zin concludeerde.

Er bestaat geen enkele reden om van die beslissing af te wijken. De redengeving die tot grondslag heeft gediend van de bepaling van het normaal gebruik blijft volkomen geldig. Het is trouwens noodzakelijk dat het Hof zijn rechtspraak in stand houdt, wil men de rechtszekerheid geen onrecht aandoen. Wijziging van de rechtspraak zou wel verantwoord zijn mocht blijken dat ze niet meer bij de tijdsomstandigheden of de evolutie van de instellingen aangepast is. Dit is zeker te dezen niet het geval en de omstandigheden die in het arrest van de Hoge Raad worden aangehaald wijzen helemaal niet op de noodzaak van zulke aanpassing.

Dit brengt dan noodzakelijk mee dat ook de gevallen waarin het verval van het merk door onbruik niet plaats vindt, zeer beperkt moeten blijven.

Er moet dus worden nagegaan of in de door het arrest van de Hoge Raad bepaalde omstandigheden het voor de merkhouders onmogelijk was van zijn merk normaal gebruik te maken of dat zulk gebruik zo bezwaarlijk was dat, naar in het economisch verkeer gebruikte maatstaven, in redelijkheid van hem of van zijn licentiehouder normaal gebruik niet kon worden verwacht. Aan de hand van die regel moet dus door de nationale rechter worden uitgemaakt of het verantwoord was dat er geen normaal gebrek van het merk werd gemaakt.

Er bestaat geen reden om van die regel af te wijken.

Dit maakt meteen het antwoord op de eerste vraag uit.

Hieruit volgt dat de tweede vraag niet verder dient te worden beantwoord.

Wat het tweede vraagstuk betreft :

Voor zover er aanleiding kon bestaan tot verval van het merkrecht ingevolge niet gebruik van het merk zonder geldige reden, stelt de Hoge Raad de vraag of een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval kan aanvoeren, dan wel of uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het inroepen van het verval. Meer in het bijzonder wordt het vraagstuk hier opgeworpen naar aanleiding van de omstandigheden waarin P.M. en B.A.T. ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd, zoals het betrokken zijn geweest bij onderhandelingen met betrekking tot het merk.

Het komt me voor dat het Benelux-gerechtshof zich niet kan mengen in de beoordeling van de feitelijke omstandigheden die aan de vraag ten grondslag liggen en dat overigens zulks helemaal niet de bedoeling van de Hoge Raad is. De uitleg die de Hoge Raad geeft maakt het evenwel mogelijk de juiste draagwijdte van de vraag te beoordelen. (1)

De Hoge Raad stelt vervolgens de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag een verschil uitmaakt of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden -anderen dan de bedoelde belanghebbende - zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.

We zullen de twee vragen hierna samen bespreken omdat zoals verder zal blijken, ze nauw met elkaar verbonden zijn.

(1) vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit., bl. 382.

Ik meen eerst te moeten aanstippen dat de derde vraag in twee subvragen kan worden opgesplitst :

a) een algemene die luidt : Kan een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval inroepen ?

b) en een meer bijzondere : Kunnen de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval ?

Men kan oordelen dat de tweede subvraag enkel belang heeft voor zover de eerste ontkennend wordt beantwoord.

Men kan ook uitgaan van het standpunt dat de tweede subvraag even algemeen is, in die zin dat bij de beoordeling van de toepassing van de regel uit artikel 5, onder 3, steeds rekening moet worden gehouden met de algemene rechtsbeginselen die naar nationaal recht gelden, zoals onder meer, de goede trouw.

Die tweede oovatting komt neer op de vraag of het rechtsbeginsel van de goede trouw bestaanbaar is met de regel gesteld in artikel 5, onder 3.

Het moet echter worden toegegeven dat als wordt beslist dat het verval in alle omstandigheden kan worden ingeroepen, het vraagstuk van de goede trouw noodzakelijk wegvalt.

De studie van het vraagstuk brengt mij ertoe te oordelen dat de twee vragen het best samen worden behandeld.

De goede trouw is een rechtsbegrip met een zeer algemene inhoud, dat het geheel van de rechtsbetrekkingen of rechtsverhoudingen overkoepelt.

De juiste aanwending ervan hangt meestal af van rechtsbeginselen doch soms ook van bepaalde rechtsregels.

Sommige rechtsbeginselen zijn overigens betrekkelijk vaag, precies gelet op het feit dat zij een zeer ruim toepassingsveld hebben en dus bij vrij uiteenlopende toestanden of omstandigheden toepasselijk kunnen zijn.

Er zij hierbij op gewezen dat het recht van een land een geheel uitmaakt en dat het niet oogaat een juridisch probleem te beoordelen volledig los van het rechtstelsel waartoe het behoort.

In dat verband zijn de algemene beginselen van het recht van groot belang. Zij strekken ertoe niet alleen de bestaande rechtsregels uit te leggen doch ook de toepassing ervan te beheersen.

Die rechtsbeginselen heten algemeen te zijn, omdat ze vatbaar zijn voor een op wettelijk vlak onbeperkt aantal toepassingen. Dat is precies wat het rechtsbeginsel van de rechtsregel onderscheidt (1).

Raadpl. Boulangier, Principes du droit et droit positif, in Mélanges Ribert, t. I, p. 51 en vgd. ; Buch, La nature des principes généraux du droit, Rev. dr. intern. et de dr. comp. 1962, bl 58; Ganshof van der Meersch, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 september 1970, bl 46 ; Del Vecchio, Les principes généraux, in Recueil d'études sur les sources du droit, en l'honneur de François Cunry, bl. 69 ; Huberlant, Le droit administratif belge comprend-il des principes généraux non écrits, in Mélanges Dabin, t. II, bl. 661; Velu, Droit public, t. I, bl. 151, 156, 159 en 160.

Dat betekent evenwel niet dat het algemeen rechtsbeginsel noodzakelijk voor het geheel van de rechtswetenschap geldt. Er zijn algemene rechtsbeginselen die eigen zijn aan een bepaald tak van het recht, zoals het publiek recht, het sociaalrecht, het strafrecht, het fiscaalrecht, en andere. Overigens zijn die beginselen niet noodzakelijk in alle landen dezelfde, ook al gelden in die landen zeer verwante rechtstelsels.

De rechtsbeginselen maken zodoende de grondgedachte de basis uit waarop de rechtsregels berusten, zelfs als, bij uitzondering, sommige regels van die beginselen afwijken. Die beginselen zijn de uiting, de vertolking van de wil van de wetgever en soms zelfs van de grondwetgever.

Voorbeelden hiervan zijn o.m. het rechtsmisbruik (1) de miskennis van het recht van verdediging (2), de niet retroactiviteit van de wet (3), de onpartijdigheid van de rechter (4) enz.

Uiteraard kunnen die beginselen verschillen van land tot land en zal trouwens de draagwijdte ervan ook verschillen al zijn ze, wat de begripsomschrijving betreft, eensluidend, d.w.z. dat de gevolgen die eraan verbonden worden ook niet steeds op dezelfde wijze worden opgevat.

Zulks is onder meer het geval met de rechtsverwerking. Hoewel in Nederland de rechtsverwerking kennelijk hoe langer hoe meer als een algemeen rechtsbeginsel wordt opgevat (5), is het beslist niet zeker dat het thans in België reeds als dusdanig geldt (6). Doch wat vooral opvalt is dat

Cass. 16 december 1982, (Arr. Cass. 1983, nr 231); 16 januari 1986, (Arr. Cass. 1986, nr 317).

Cass. 18 augustus 1970 (Arr. Cass. 1970, bl. 1046); 2 oktober 1980 (ibid. 1981, bl. 118).

Cass. 17 mei 1973 (Arr. Cass. 1973, bl. 898) in verband met het fiscaal recht

Cass. 4 juli 1986 (Arr. Cass. 1986, nr 584).

./.

-
- (5) Aaftink, Rechtsverwerking en afstand van recht, Pre advies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Jaarvergadering 1979, T.P.R., 1980, bl. 824.
- (6) Van Ommeslaghe, T.P.R., 1980, bl. 765 en vgd. Dirix en Van Oevelen, Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht 1978-1979 en 1979-1980, RW. 1979, kol. 2441-2443, Van Oevelen en Dirix, Kroniek verbintenissenrecht RW. 1985-1986, kol. 95, nr 44-45; Rb. koophandel Dendermonde, afd. St. Niklaas, 24 juni 1986, RW. 86-87, kol. 1282.

hetzelfde beginsel in de huidige stand van de rechtspraak in beide landen niet noodzakelijk op dezelfde wijze wordt opgevat, op dezelfde grondslagen stoelt en dezelfde draagwijdte heeft.

Nu is het echter de vraag of die algemene rechtsbeginselen die dus enkel naar nationaal recht kunnen worden beoordeeld, eveneens in acht mogen genomen worden wanneer de nationale rechter toepassing moet maken van een eenvormige wet.

Het spreekt vanzelf dat het in acht nemen van die rechtsbeginselen tot gevolg kan hebben dat wanneer zich in twee landen waar de eenvormige wet van kracht is, identieke toestanden voordoen, zulks tot uiteenlopende oplossingen kan aanleiding geven. Dat kan het geval zijn met de B.M.W.

Is dat wel te voorkomen? In feite houden die rechtsbeginselen geen verband met de eigenlijke interpretatie van de B.M.W. zelve, doch hoofdzakelijk met de rechtsbedeling in het algemeen (1). Die kan uiteraard van het ene land tot het andere verschillen, al wordt er binnen Benelux een grote inspanning gedaan om die verschillen zoveel mogelijk te beperken.

Dit wijst er reeds op dat zulks hier de grenzen van de bevoegdheid van het Benelux gerechtshof overstijgt. Het Hof is alleen bevoegd om de B.M.W. uit te leggen en niet om aan de gerechten van elk land te zeggen hoe en op grond van welke rechtsbeginselen ze dienen recht te spreken.

(1) Hierbij moet worden onderstreept dat het rechtsbeginsel hier niet wordt ingeroepen ter aanvulling van de regels van de B.M.W.

Het ligt hoe dan ook niet op de weg van het Benelux gerechtshof te beslissen dat bij de toepassing van de eenvormige wet met een bepaald rechtsbeginsel zal worden rekening gehouden, tenzij dat beginsel uit de eenvormige wet zelve af te leiden valt. In dat geval zou het immers gaan om een beginsel dat wettelijk aan de drie landen gemeen werd gemaakt.

Het Hof zou echter wel mogen beslissen dat een rechtsbeginsel, dat in een van de drie landen van toepassing is, in strijd is met de grondslagen van de eenvormige wet, zodat het zeker door de nationale rechter niet in acht mag worden genomen.

Het Hof zal dus, in de regel, enkel mogen beslissen of het ingeroepen rechtsbeginsel dat op nationaal vlak geldt, al dan niet bestaanbaar is met de toepassing van de eenvormige wet en dus of de rechter er al dan niet rekening mag mee houden.

Mag ik er eerst op wijzen dat de kwade trouw door de B.M.W. in aanmerking wordt genomen : luidens artikel 4, 6 wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, onder andere (in de gevallen bepaald sub. a en b). De aldus vermelde gevallen zijn echter slechts exemolarisch opgegeven (1).

(1) Gotzen, Van Belgisch naar Benelux Merkenrecht, 1969, nr 53, bl. 74.
Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet, 1977, bl. 97
Van Nieuwenhoven Helbach, loc.cit., nr 659-673.

Het vraagstuk van de goede en de kwade trouw is dus zeker in het stelsel van de B.M.W. geen onbekende, althans niet in verband met een te kwader trouw verricht depot (1

Dat betekent evenwel niet dat de goede resp. kwade trouw in verband met elke regel van de B.M.W. mag worden ingeroepen.

Overigens, bij de bepaling van de andere regels wordt het vraagstuk niet met zoveel woorden in de wet behandeld.

De wisselwerking tussen een regel van de B.M.W. en een algemeen rechtsbeginsel uit het nationale recht moet dus telkens fundamenteel worden nagegaan. Het is immers niet zeker dat die wisselwerking steeds, wat elke bepaling van de B.M.W. betreft, op dezelfde manier zal verlopen.

Het moet bijgevolg worden uitgemaakt of de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin zich partijen ten opzichte van elkaar bevinden, in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval, zoals in artikel 14, C, bepaald.

De thans gestelde vraag wijst er overigens op dat de draagwijdte ervan strikt wordt beperkt tot het geval bedoeld in artikel 14, C, B.M.W., d.i. het inroepen van het verval omdat zonder geldige reden van het individueel merk geen normaal gebruik werd gemaakt.

De vraag is dus of de partij die het verval van het merkrecht van de tegenpartij inroept zoals bepaald in artikel 14 B.M.W., haar rechtsvordering kan hebben verwerkt wanneer blijkt dat haar optreden niet te goeder trouw plaatsvindt.

1) Zie ook artikel 30, 1e l. , in fine.

Luidens artikel 14, C, kan iedere belanghebbende het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 5, onder 3 en 4.

Te dezen gelden enkel de gevallen bepaald in artikel 5, onder 3.

Op te merken valt allereerst dat wordt verondersteld dat de partij die het verval inroept, dit strikt wettelijk genomen, wel met succes op slagen kan doen. Is dit niet het geval, kan haar vordering gewoon als ongegrond worden afgewezen.

In onderhavig geval zou haar vordering wellicht kunnen slagen, doch gelet op haar houding of op de omstandigheden die met de vordering gepaard gaan, zou dit niet het geval kunnen zijn. De rechter zou immers kunnen beslissen dat ze niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Is die regel nu bestaanbaar met de regel gesteld in artikel 14, C, B.M.W. ?

De rechtsleer neemt aan dat het verval, zoals in voormeld artikel bepaald, intreedt zodra de termijn van drie resp. vijf jaar verstrijkt (1). Wanneer de rechter hierover aangesproken wordt, volstaat hij ermee het verval vast te stellen en het tijdstip te bepalen waarop de termijn verstreken is. De rechter zal meteen de doorhaling van de inschrijving in het register bevelen (2).

Dit brenqt dan mee "dat het mogelijk is dat het recht vervallen is, zonder dat zulks uit het register blijkt. Dit doet zich met name voor in de gevallen van artikel 5, sub. 3 en 4, zolang het verval op deze doorhaling niet uitdrukkelijk in een proces is ingeroepen en de rechter de doorhaling niet heeft uitgesproken" (3).

1) Gotzen, loc.cit., nr 134.

2) art. 14, **D**.

3) Drucker en Redenhausen, Kort becrip van het recht betreffende industriële en intellectuele eigendom, 1984, bl. 113.

In dezelfde zin oordeelt men dat "het verlaten merkteken door een ander geldig kan worden gedeponneerd, zelfs al ontbreekt iedere gerechtelijke vervallenverklaring"(1).

Uit artikel 14, B. leidt men a contrario af dat de rechter mag geadieerd worden, al wordt de titularis van het merk niet opgeroepen om aan het geding deel te nemen (2). Meestal zal het geding evenwel tegen de merkhouder worden ingesteld, tenzij hij zelf een geding instelt tegen de derde die een depot van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken heeft gedaan.

Die stellingen berusten hoofdzakelijk op de bepalingen van artikel 4, 4° en 4, 6° .

Luidens de eerste bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk ... dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij ... overeenkomstig artikel 5, onder 3, geen gebruik van dit merk is gemaakt.

Luidens de tweede bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, o.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

-
- 1) Gotzen, loc.cit., nr 135; Braun , Précis des marques de produits et de service, nr 526.
Wichers Hoeth, Coll. Jupiter, nr 13212, in fine.
- 2) Gotzen, Loc.cit., nr 134; Wichers Hoeth, Coll. Jupiter nr 13212; Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux Merkenwet, bl. 100.

Uit die teksten kan immers worden afgeleid dat het onbruik van een merk ipso facto tot gevolg heeft dat derden op het merkrecht aanspraak mogen maken. Er moet niet op een vervallenverklaring gewacht worden.

Dit alles neemt niet weg dat de tussenkomst van de rechter vereist is om het tijdstip te bepalen waarop het verval is ingegaan en om de doorhaling van de inschrijving van het vervallen merk te bevelen (1).

De tussenkomst van de rechter is des te belangrijker daar hij niet alleen te oordelen heeft of er al dan niet enig normaal gebruik heeft plaatsgevonden, hetgeen een beoordeling van feitelijke omstandigheden inhoudt, doch bovendien of de merkhouder al dan niet een geldige reden had om van het merk geen normaal gebruik te maken. Beide beoordelingen veronderstellen een geding tussen de merkhouder en de derde die op het merk aanspraak maakt. Het vraagstuk van de goede of kwade trouw kan zowel bij de eis als bij het verweer worden opgeworpen.

In dit verband is het dat de bestaanbaarheid van het rechtsbeginsel van de goede trouw met de regel gesteld in artikel 14, C, aan de orde komt.

Gaat men uit van de stelling dat de rechter het verval enkel vaststelt, wat inhoudt dat het merk niet normaal werd gebruikt binnen de termijn van drie resp. vijf jaar en dat de merkhouder daartoe geen geldige reden inroept, zodat het verval is ingetreden vanaf het tijdstip dat de rechter bepaalt, dan rijst de vraag of die vaststelling afhankelijk kan worden gesteld van de goede of kwade trouw van de derde die zich op het verval beroept.

1) Braun, loc.cit., nr 521.

Gotzen oordeelt dat het verval van rechtswege op het oogenblik van het verstrijken van de termijn intreedt(1)

Braun schrijft integendeel "La déchéance ne se produit pas automatiquement par le seul écoulement du délai de trois ans ou de celui de cinq ans. Il faut encore qu'elle soit constatée par justice" (2).

In verband met die eerste stelling kan worden aangevoerd dat luidens de regeling vervat in artikel 4, 4°, een merkrecht mag worden verkregen van zodra het overeenstemmend vroeger gedeponeerd merk door onbruik is vervallen.

Doch hierbij moet dan worden opgemerkt dat in feite alles afhangt van de vraag of er al dan niet een normaal gebruik van het merk werd gemaakt en, zo er geen gebruik van gemaakt werd, of daartoe geen geldige reden bestond. De beoordeling daarvan berust bij de rechter. Dit sluit dan aan bij de tweede zoëven vermelde stelling.

Kan bij dat geschil, dat aldus bij de rechter ahangig is, de nieuwe deponhouder zich op het verval beroepen, terwijl de rechter vaststelt dat hij niet te goeder trouw handelt ?

Ik wil eerst opmerken dat uiteraard, vermits het hier gaat om een beginsel van nationaal recht, de beoordeling en de toepassing ervan bij de nationale rechter berust en het niet mogelijk is noch zelfs toegelaten dat hierover door het Hof uitspraak wordt gedaan.

Gotzen, loc.cit., nr 134, bl. 156.

Braun, loc:cit., nr 521, bl. 412.

Doch gesteld zijnde dat de toepassing van het rechtsbeginsel naar nationaal recht aanvaardbaar zou zijn, wat zou dan het gevolg zijn ten aanzien van de toepassing van de B.M.W.

Het zou zeker betekenen dat hoewel het merkrecht door onbruik vervallen is, de rechter zou beslissen dat de vordering van de derde die zich op het verval beroept, niet ontvankelijk is. De rechter zou het verval dus niet vaststellen en zou evenmin de doorhaling van de inschrijving bevelen. De rechter zou ook aan de oorspronkelijke houder geen verbod opleggen van het vervallen merk gebruik te maken, alleszins t.o.v. de te kwader trouw zijnde derde.

Is zulke regeling in strijd met de bepalingen van de B.M.W. ?

Het stelsel van de B.M.W. houdt uitdrukkelijk in dat hoewel het verval niet werd vastgesteld en de doorhaling van de inschrijving niet werd bevolen, een derde van een gedeponeed merk gebruik mag maken, ook als hij het verval jegens de oorspronkelijke merkhouder niet doet vaststellen;

Het samen bestaan van een vervallen merkrecht en van een intussen nieuw gedeponeed merkrecht is dus niet wettelijk uitgesloten.

Het wettelijk stelsel van de B.M.W. belet derhalve niet dat hoewel het verval is ingetreden, de rechter beslist dat, gelet op de kwade trouw van de derde die het verval inroept, diens vordering of verweer niet ontvankelijk is. Welk zou het gevolg zijn van die beslissing ? Indien de derde, wiens kwade trouw werd vastgesteld een vordering heeft ingesteld, ten einde het verval van het recht van de merkhouder te doen vaststellen, dan zal de rechter die vordering niet ontvankelijk verklaren en dat betekent dat de merkhouder, spijts het verval, ten opzichte van de derde van het merk mag blijven gebruik maken en dat tevens de inschrijving van zijn merk in het register niet zal doorgedaald worden.

Werd de vordering door de merkhouder tegen de derde ingesteld ten einde deze verbod te doen opleggen het merk te gebruiken, dan zal de rechter indien de derde zich op het verval van het merk beroept, dit verweer afwijzen omdat de derde te kwader trouw is.

Het vraagstuk lijkt echter in dit geval neteliger, nu ditmaal de rechter verbod oplegt gebruik te maken van een merk, omdat het overeenstemmend is met een reeds gedeponneerd merk, zonder evenwel na te gaan of dit laatste merk al dan niet door onbruik vervallen is.

De vraag rijst in dit geval of de vaststelling van het verval van het merkrecht de openbare orde raakt en de rechter dus verplicht zou zijn het verval vast te stellen en meteen de doorhaling van de inschrijving te bevelen. Zulks wordt door B.A.T. aangevoerd.

Ik meen ontkennend op die vraag te moeten antwoorden.

Enerzijds kan een vervallen merkrecht niettemin ingeschreven blijven, omdat geen enkele belanghebbende de vaststelling van het verval heeft gevraagd. De rechter mag niet ambtshalve optreden. Anderzijds blijkt uit artikel 14, C, juncto 14, A, dat de vordering tot vaststelling van het verval niet van openbare orde is(1). De gevallen bepaald in artikel 14, A, raken de openbare orde en daarom mag de nietigheid, overigens ex tunc, ook op vordering van het Openbaar Ministerie worden uitgesproken. In de gevallen bepaald in artikel 14, C, mag het Openbaar Ministerie niet ambtshalve optreden. Hieruit meen ik te mogen afleiden dat het verval, zoals beoaald in de artikelen 5, onder 3 en 14, C, niet van openbare orde is (2). Daaruit volgt dat de rechter niet verplicht is het verval vast te stellen, wanneer zulks wordt opgeworpen, zij het bij wijze van verweer, door een partij die niet van goede trouw blijkt te zijn.

(1) Gotzen, loc.cit., nr 134.

(2) Men zou hier kunnen opwerpen dat het Openbaar Ministerie niet moet optreden telkens de openbare orde bij het geschil betrokken is.

Wanneer de wet echter uitdrukkelijk bepaalt dat in sommige gevallen de vordering ook door het Openbaar Ministerie mag worden ingesteld, terwijl in andere gevallen dat optreden niet toegelaten is, dan is het klaarblijkelijk omdat de wetgever oordeelt dat in die laatste gevallen het openbaar belang het optreden van het Openbaar Ministerie niet vereist. Het Openbaar Ministerie treedt immers enkel op wanneer het openbaar belang bij het vraagstuk betrokken is.

Indien te dezen het optreden van het Openbaar Ministerie niet toegelaten is, dan is het wel omdat het vraagstuk de openbare orde niet raakt.

Ik meen derhalve te moeten besluiten dat het rechtsbeginsel van de goede trouw niet onbestaanbaar is met de regel gesteld in de artikelen 5, onder 3, en 14, C., zodat een belanghebbende niet onder alle omstandigheden het verval kan invoeren, althans o.m. voor zover naar het nationale recht de rechter zou vaststellen dat hij niet te goeder trouw op het verval van het merk aanspraak maakt.

Dit brengt ons tot de vierde en laatste vraag, die overigens met de vorige nauw verbonden is.

De Hoge Raad stelt de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag verschil maakt of er ten tijde van het invoeren van het verval al niet derden - anderen dan de bedoelde belanghebbende - zijn die bij het verval van het merkrecht een concreet belang hebben.

Het hier aangehaald belang kan zijn dat wanneer het verval wordt uitgesproken, het merk daardoor openvalt, zodat het door derden zou kunnen aangewend worden, nadat het op het merkenbureau gedeponeerd werd.

Dit belang bestaat evenwel niet wanneer door het verval automatisch een andere merkhouders zijn rechten op het vervallen merk gaat uitbreiden. Luidens het arrest van de Hoge Raad betoogt P.M. dat, te dezen, wanneer het merk van P.M. verval, B.A.T. de merkrechten, die het reeds in België en Luxemburg bezit, automatisch over Nederland mag uitbreiden. Mocht die stelling juist zijn, dan zou het verval

enkel belang hebben voor B.A.T. Anderen hebben dan geen belang bij het verval.

Met de vraag wordt dus bedoeld dat, indien anderen dan B.A.T. bij het verval wel belang kunnen hebben, er dient te worden beslist of het feit dat B.A.T. niet te goeder trouw is en daarom dus het verval niet mag inroepen, al dan niet in aanmerking komt, gelet op de omstandigheid dat ten opzichte van andere belanghebbenden, die te goeder trouw zijn, het verval wel zou moeten vastgesteld worden.

Er wordt gewezen op de ratio die achter de eis van "normaal gebruik" ligt en die erin bestaat de verstopping van het merkenregister te voorkomen, nu zulke verstopping kan ontstaan door de zogenaamde "voorraads"- en defensieve merken (1) Door een niet gebruikt merk vervallen te verklaren, wordt de mogelijkheid voor een derde geopend om het vervallen merk opnieuw in gebruik te nemen.

Die uitleg wordt echter niet door eenieder aanvaard.

In zijn conclusie voorafgaand aan het reeds geciteerd arrest van 27 januari 1981 onderstreept procureur-generaal Berger dat de vereiste van "enig normaal gebruik" gelegen is in de aard van het merk zelf : het merk is een naam"voor zijn waar, symbool en garantie voor de door de producent aan de waar gegeven hoedanigheden en draager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill" (2).

Daarom is het gebruik van het merk essentieel. De B.M.W. heeft zulks uitdrukkelijk bepaald en de rechtspraak van het Hof heeft dit nader toegelicht.

Derden hebben dus belang bij het vaststellen van het verval.

Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth, loc.cit. 1984, bl. 114; Arkenhout, Handelsnamen en dienstmerken, Zwolle, 1987, bl. 2.
Jurispr. Benelux-Gerechtshof, 1980-1981, bl. 38, 45.

Wil dat nu zeggen dat die omstandigheid tot gevolg heeft dat wanneer de rechter vaststelt dat de derde die het verval vordert bij het instellen van die vordering te kwader trouw is, hij met die omstandigheid geen rekening moet houden, omdat andere derden, die te goeder trouw zijn, doch geen vordering tot verval hebben ingesteld, door het verval gebaat zullen zijn of het kunnen worden.

Ik meen van niet. Andere derden dan de optredende belanghebbende, kunnen immers ook een vordering instellen. Doen ze dat niet dan is het vermoedelijk omdat zij er geen belang bij hebben of alleszins dat ze dat belang niet wensen te doen gelden.

Bovendien, indien de rechter het verval zou moeten uitspreken spijts het feit dat de derde die de vordering tot vaststelling van het verval heeft ingesteld, te kwader trouw handelt, dan kan dit alleen zijn omdat de vaststelling van het verval de openbare orde raakt. Hoewel de vordering niet ontvankelijk zou zijn, zou de rechter ze niettemin in het openbaar belang gegrond moeten verklaren. Het zouden immers de belangen van een onbepaald aantal - overigens niet nader geïdentificeerde derden, die in aanmerking zouden worden genomen.

Bij de behandeling van de derde vraag werd precies opgemerkt dat de B.M.W. klaarblijkelijk zulk een stelsel niet heeft ingevoerd. Er moet immers een vordering door een belanghebbende worden ingesteld, opdat de rechter uitspraak kan doen. Indien dus een andere dan de in rechte optredende derde, een concreet belang heeft bij de vaststelling van het verval van het merkrecht, dan moet hij zulks vorderen. Dit zou o.m. het geval kunnen zijn met een derde die, wetend dat het merkrecht door onbruik is vervallen, er reeds gebruik van maakt, hoewel de inschrijving van het depot niet werd doorgehaald. Die derde heeft ongetwijfeld een concreet belang bij de vaststelling van het verval. Hij behoort een vordering daartoe in te stellen. Doet hij dat niet dan mag de rechter het verval niet ambtshalve vaststellen.

Ik ben derhalve van oordeel dat het voor het antwoord op de derde vraag geen verschil uitmaakt als er ten tijde van het inroepen van het verval derden - anderen dan de bedoelde belanghebbende - zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben, althans voor zover deze derden geen vordering tot vaststelling van het verval hebben ingesteld.

Besluit. Ik heb de eer aan het Benelux Gerechtshof voor te stellen, als volgt op de gestelde vragen te antwoorden :

Op de eerste vraag : Er bestaat geen reden om af te wijken van de uitleg die het Hof van artikel 5, sub. 3, in het arrest van 27 januari 1981 heeft gegeven, ook niet in de omstandigheden die door de Hoge Raad worden aangegeven.

Op de tweede vraag : Het antwoord op de eerste vraag brengt mee dat deze vraag niet verder dient te worden onderzocht.

Op de derde vraag : Het stelsel van de B.M.W. brengt niet mee dat indien zich een geval als bedoeld in artikel 14, C, voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan inroepen. De uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd , kunnen in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval.

Op de vierde vraag : In verband met het antwoord op de derde vraag, maakt het geen verschil uit of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden - anderen dan de bedoelde belanghebbende - een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.

Brussel, 30 maart 1988.

