

A 87/2/11

ARREST van 18 november 1988
in de zaak A 87/2

Inzake :

PHILIP MORRIS

tegen

B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Procestaal : Nederlands

ARRET du 18 novembre 1988
dans l'affaire A 87/2

En cause :

PHILIP MORRIS

contre

B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 87/2

(1) Gezien het arrest van de Hoge Raad der Nederlanden van 20 februari 1987, in de zaak nr. 12.875 van PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. te Bergen op Zoom tegen B.A.T. SIGARETTENFABRIKEN G.m.b.H. te Hamburg (B.R.D.), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

TEN AANZIEN VAN DE FEITEN :

(2) Overwegende dat de procedure die tot voormeld arrest heeft geleid, kan worden samengevat als volgt :

(3) B.A.T. SIGARETTEN-FABRIKEN G.m.b.H. - verder te noemen BAT - heeft bij exploit van 7 december 1982 PHILIP MORRIS HOLLAND B.V. - verder te noemen PM - gedagvaard voor de Rechtbank te Breda en gevorderd dat de Rechtbank bij vonnis primair de merkendepots van PM nummers 600486, 600721 en 620723 nietig zal verklaren en de doorhaling van die depots in het Benelux-Merkenregister zal bevelen, subsidiair vervallen zal verklaren de rechten op de vorenbedoelde merken en de doorhaling van de depots van deze merken zal bevelen, en voorts vervallen zal verklaren de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnummer 563631 en de doorhaling van het depot van dit merk zal bevelen, en PM zal gelasten elk gebruik van bedoelde merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord "kim" bestaan, te staken en gestaakt te houden een en ander met veroordeling van PM tot betaling aan BAT van een direct opeisbare dwangsom van f. 10.000,- voor elke keer of dag dat zij in strijd met dit bevel handelt.

Nadat PM tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de Rechtbank bij vonnis van 24 januari 1984 vervallen verklaard de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnummer 563631 en de doorhaling van dat depot bevelen, voorts nietig verklaard de merkendepots van PM (depotnummers 600486, 600721 en 620723) en de doorhaling van de depots

van die merken bevolen, en verder PM gelast elk gebruik van de in het dictum van het vonnis omschreven merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord "kim" bestaan, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een aan BAT te verbeuren dwangsom van f. 10.000,- voor elke maal dat PM in strijd handelt met dit bevel; alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Tegen dit vonnis heeft PM hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch.

Bij arrest van 3 april 1985 heeft het Hof het vonnis van de Rechtbank vernietigd voor zover daarbij de vervallenverklaring, de doorhaling en het gebruiksverbod van depot 563631 uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard en het vonnis voor al het overige bekrachtigd.

PM heeft tegen het arrest van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch beroep in cassatie ingesteld. Het arrest van de Hoge Raad is op dit beroep gewezen.

(4) In zijn arrest heeft de Hoge Raad de relevante feiten als volgt omschreven :

"(i) PM heeft op 24 november 1971 overeenkomstig artikel 30 BMW een Benelux-depot verricht ter handhaving van haar reeds tevoren in Nederland bestaande recht op het woord/beeldmerk bestaande uit de beeltenis van een jonge muzelman tegen een oosters décor met daarboven het woord "KIM".

(ii) Op 12 november 1973 en op 27 november 1973 heeft PM Benelux-depots verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit het woord "kim" en enige horizontale banen. PM heeft tenslotte op 7 september 1977 een Benelux-depot verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit het woord "kim" in opengewerkte letters.

(iii) BAT heeft op 3 augustus 1972 een internationaal depot verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit de voorkant van een pakje sigaretten waarop onder meer het woord "kim" en enige horizontale banen zijn afgebeeld. De inschrijving vermeldt "Benelux" onder de "pays intéressés".

4.-

(iv) De genoemde depots van PM vermelden de waren tabak en tabaksfabrikaten (klasse 34). Het depot van BAT vermeldt de waren "cl. 34 : cigarettes, cigarillos, cigares à bouts coupés, cigares".

(v) Ingevolge artikel 32 BW heeft het recht op het onder (i) vermelde merk van PM zich slechts uitgebreid over Nederland. Het recht op het onder (iii) vermelde merk van BAT breidde zich uit over België en Luxemburg.

(vi) Het onder (i) genoemde merk is na het depot in zijn gedeponeerde vorm nimmer gebruikt. Ook is er tussen 24 november 1971 en einde 1976 geen sprake geweest van normaal gebruik in Nederland van het woord KIM als merk.

(vii) BAT vordert vervallenverklaring respectievelijk nietigverklaring van de rechten van PM op voormelde merken, alsmede een verbod van het gebruik van die merken en van elk gebruik van tekens die geheel of gedeeltelijk uit het woord KIM bestaan.

PM heeft zich tegen die vorderingen verweerd. In dit stadium van de procedure zijn nog slechts aan de orde de verweren van PM welke inhouden :

- (I) dat PM een geldige reden als bedoeld in artikel 5 sub 3 BW had voor het niet-gebruik van het merk KIM;
- (II) dat BAT zich niet te goeder trouw kan beroepen op verval van het merkrecht van PM wegens niet-gebruik.

De Rechtbank heeft de vorderingen van BAT toegewezen en het Hof heeft het vonnis van de Rechtbank - behalve wat een daarin vervatte uitvoerbaarverklaring bij voorraad betreft - bekrachtigd. In cassatie klaagt PM over de verwerping van haar twee evengenoemde verweren. Zij stelt in het cassatiemiddel dat zij die verweren heeft doen steunen op de omstandigheden welke zij als volgt samenvat :

- (a) het recht van PM op het merk KIM geldt alleen in Nederland; indien het vervalt breiden de in België en Luxemburg geldende rechten op het merk KIM van BAT zich naar analogie van artikel 32 BW automatisch over Nederland uit; ten gevolge van die bijzondere omstandigheid komt bij dat verval dus geen ruimte in het merkenregister open; bij de beslissing van PM omtrent de omvang van het door haar te maken gebruik van het merk KIM dienden om die reden naast haar eigen belangen alleen de belangen van BAT mee te wegen en spelen belangen van derden geen rol;

- (b) de sub (a) genoemde omstandigheden liggen buiten de macht van PM als merkhouder;
- (c) sedert 8 maart 1974 heeft BAT aanhoudende pogingen aangewend om het merkrecht op KIM in Nederland contractueel, met name door merkenruil, van PM over te nemen;
- (d) dat PM tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht de omvang van haar gebruik van het merk heeft beperkt, moet beoordeeld worden in het licht van het feit, dat het pousseren van haar KIM-sigaretten, waarvoor naar de kennelijke wens van BAT zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmonstering totaal verschillende KIM-sigaretten van BAT, niet in het belang was van BAT (de enige ander met wier belangen zij rekening moest houden);
- (e) tijdens die onderhandelingen heeft BAT geweten, althans kunnen weten, dat de omvang van het merkgebruik van PM gering was; nimmer heeft BAT er met een woord over gerept dat PM niet aan haar gebruikspllicht voldeed en daardoor in feite helemaal geen onderhandelingsobject meer zou hebben;
- (f) integendeel : na bijna drie jaar onderhandelen is inderdaad op 3 februari 1977 een ruilovereenkomst tussen PM en BAT tot stand gekomen, echter onder voorwaarde; op 26 oktober 1977 bleek die voorwaarde niet in vervulling te gaan en alleen daarom is het merkrecht op KIM in Nederland toen niet van PM op BAT overgegaan;
- (g) nog op 13 juni 1978 heeft BAT aan PM een document overhandigd, waarin zij het recht van PM op het merk KIM in Nederland uitdrukkelijk erkende;
- (h) BAT nodigde in dat document PM wederom uit haar merk met BAT te ruilen of aan BAT te verkopen;
- (i) verdere onderhandelingen zijn uitgebleven en pas vier en een half jaar later wordt PM bij exploit van 7 december 1982 gedagvaard tot vervallenverklaring van haar merkrecht op grond van niet-normaal gebruik.

(viii) Met betrekking tot de aldus door PM gestelde omstandigheden kan het volgende als ten processe vaststaande worden aangemerkt :

- verval van het recht van PM op het door haar op 24 november 1971 gedeponeerde merk KIM brengt mee dat het recht van BAT op haar op 3 augustus 1972 internationaal gedeponeerde merk "kim" niet alleen in België en Luxemburg maar ook in Nederland geldend kan worden gemaakt;
- BAT heeft op 8 maart 1974 aan PM voorgesteld onderhandelingen te openen over aanwerving door BAT van het door PM 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 merkenrechtelijke aangelegenheden gewisseld;
- uit de gewisselde stukken blijkt niet dat BAT betwistte dat PM in Nederland rechthebbende was op het merk KIM;

6.-

- begin 1977 is tussen partijen overeengekomen dat PM haar rechten op het merk KIM in Nederland en Noorwegen zou overdragen aan BAT indien BAT de door PM in Hamburg aan te spannen procedure over het merk MERIT zou winnen;
- laatstvermelde voorwaarde is niet vervuld;
- medio 1978 heeft BAT opnieuw tegenover PM doen blijken van belangstelling voor overname van het merk KIM in Nederland; een bij die gelegenheid door BAT 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;
- BAT heeft PM op 7 december 1982 gedagvaard als voormeld.

(ix) Ten aanzien van de hierboven onder (vii) met (a) en (d) aangeduide stellingen van PM geldt het volgende.

Ad (a).

BAT betwist het standpunt van PM dat de uitbreiding van het merkrecht van BAT tot Nederland - indien het merkrecht van PM vervalt - voortvloeit uit analogische toepassing van artikel 32 BMW en zij ontkent dat die uitbreiding een relevante en bijzondere omstandigheid is.

Ad (d).

BAT betwist dat PM het gebruik van het merk KIM tijdens de onderhandelingen met BAT heeft beperkt met het oog op de belangen van BAT. Het Hof heeft in het midden gelaten of denkbaar is dat BAT's positie na overname van het merk door voortgaand gebruik van het merk tijdens de onderhandelingen zou kunnen zijn geschaad. In dit stadium van de procedure staat slechts vast dat het niet uitgesloten is dat PM zich tijdens de onderhandelingen met BAT (mede) heeft laten leiden door wat zij zag als het belang van BAT, en dat het evenmin uitgesloten is dat voortgaand gebruik van het merk KIM in Nederland door PM de positie van BAT na overname van het merk van PM zou hebben kunnen schaden."

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

(5) Overwegende dat de Hoge Raad der Nederlanden het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen van uitleg van de BMW te willen beantwoorden :

./.

"(A) Gelden de door het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981, zaak A 80/1 (Turmac/Reynolds), aan het begrip "geldige reden" in artikel 5 sub 3 BMW gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van dat arrest onder 3, onverkort in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden als hiervoren onder 4 sub (viii) vastgesteld en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke hiervoren onder 4 sub (ix) als niet uitgesloten zijn aangemerkt ?

(B) Zo neen, welke eisen gelden dan in een dergelijk geval, wil er sprake zijn van een "geldige reden" in de zin van artikel 5 sub 3 BMW ?

(C) Brengt het stelsel van de BMW mee dat, indien zich een geval als bedoeld in artikel 14 C van de BMW voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan invoeren, of kunnen 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 - zoals het betrokken zijn (geweest) bij onderhandelingen met betrekking tot het merk - in beginsel in de weg staan aan het invoeren van het verval ?

(D) Maakt het voor het antwoord op vraag (C) verschil of er ten tijde van het invoeren van het verval al dan niet derden - anderen dan de bedoelde belanghebbende - zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben ?"

(6) Overwegende dat, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, het Hof aan de Ministers van Justitie van België, van Luxemburg en van Nederland een door de griffier gewaanzet afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden;

(7) Overwegende dat het Hof partijen in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, van welke gelegenheid beide partijen gebruik hebben gemaakt door elk een memorie in te dienen en schriftelijk op de memorie van de ander te reageren;

(8) Overwegende dat ter zitting van het Hof van 9 november 1987 de standpunten van partijen mondeling zijn toegelicht, dat van PM door Mr. T. Schaper, advocaat te 's-Gravenhage, en dat van BAT door Mr. L. Wichers Hoeth, advocaat te Amsterdam, welke advocaten pleitnota's hebben overgelegd;

(9) Overwegende dat de Advocaat-Generaal E. Krings op 8 april 1988 schriftelijk conclusie heeft genomen;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

Ten aanzien van de vragen A en B :

(10) Overwegende dat het Benelux-Gerechtshof in zijn arrest van 27 januari 1981 (zaak A 80/1 - Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie, deel 2, blz. 23 e.v.) onder 3 voor recht heeft verklaard : "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 licentiehouders kan worden verwacht."

(11) Overwegende dat de door de Hoge Raad onder (A) gestelde vraag ertoe strekt te vernemen of er grond bestaat artikel 5 onder 3 BMW aldus uit te leggen dat onder bijzondere, in de vraag nader aangeduide omstandigheden het in die bepaling gebezigde begrip "*geldige reden*" ruimer mag worden opgevat dan zulks naar luid van het onder 10 geciteerde dictum in het algemeen het geval is;

(12) dat de door de Hoge Raad gestelde vraag derhalve - anders dan van de zijde van BAT is aangevoerd - niet een vraag is van uitleg van 's Hofs voormelde arrest, maar een vraag van uitleg van een krachtens artikel 1 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aangewezen rechtsregel;

(13) Overwegende dat bij de beantwoording van de vraag voorop moet worden gesteld dat de "*strengere eisen*" die, naar het Hof in voormeld arrest heeft geoordeeld, aan het begrip geldige reden in artikel 5 onder 3 BMW moeten worden gesteld, voortvloeien uit de grondslag van de in deze bepaling besloten plicht een merk, op straffe van verval, normaal te gebruiken;

(14) dat deze gebruikspllicht - zoals het Hof in zijn voormelde arrest heeft vastgesteld - immers 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 of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouders voor een merk dat hij daartoe niet, of niet in de onder de gegeven omstandigheden vereiste mate gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik, kort gezegd, niet kan worden toegerekend;

(15) dat, daargelaten of zich tegen voormelde achtergrond omstandigheden laten denken die wettigen aan het begrip "geldige reden" minder strenge eisen te stellen, de in de besproken vraag bedoelde omstandigheden zulks in ieder geval niet wettigen;

(16) dat in dit verband in de eerste plaats opmerking verdient dat, zoals uit het voorgaande volgt, de eis van normaal gebruik - anders dan van de zijde van PM als uitgangspunt is gekozen - niet ertoe strekt (zij het wel ten gevolge kan hebben) dat "verstopping" van het door het Benelux-Bureau gehouden register wordt voorkomen;

(17) dat daarom de omstandigheid dat in dit bijzondere geval door verval van het recht op het merk "geen ruimte in het merkregister" open komt, niet kan wettigen het begrip "geldige reden" in artikel 5 onder 3 BMW ruimer op te vatten dan het in de regel dient te worden begrepen;

(18) dat voor het overige de in de vraag omschreven omstandigheden erop neerkomen dat het niet-gebruik samenhangt mét, en zijn rechtvaardiging vindt in door de merkhouders gevoerde onderhandelingen omtrent overdracht van het merk, derhalve in een wilsbesluit van de merkhouders, hoedanig besluit, gezien het hiervoor onder (13) en (14) overwogene, niet kan worden aanvaard als "geldige reden" in de zin van artikel 5 onder 3 BMW;

(19) Overwegende dat het voorgaande tot de slotsom leidt dat vraag (A) begrepen als onder (11) *ontkennend* moet worden beantwoord en dat de vraag onder (B) geen beantwoording behoeft;

Ten aanzien van de vragen C en D :

(20) Overwegende dat de onder (C) gestelde vraag ertoe strekt te vernemen of, indien de in artikel 5 onder 3 BMW voor verval van een merkrecht gestelde voorwaarden zijn vervuld, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van dat merkrecht kan invoeren, dan wel of onder bepaalde omstandigheden "uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw" daaraan in de weg kunnen staan;

(21) Overwegende dat aan deze vraag klaarblijkelijk de vooronderstelling ten grondslag ligt dat voor het zijn van "belanghebbende" in de zin van artikel 14 C BMW noodzakelijk, maar ook voldoende is dat men een belang erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt;

(22) dat immers alleen zò valt te begrijpen dat de Hoge Raad, die twee mogelijkheden onder ogen ziet, te weten : een belanghebbende mag "onder alle omstandigheden" van de hem in artikel 14 C toegekende bevoegdheid gebruik maken, of hij mag dat onder bepaalde omstandigheden niet, voor deze laatste mogelijkheid geen andere rechtsgrond aangeeft dan een uit het nationale recht voortvloeiende bevoegdheidsbeperking;

(23) Overwegende dat zulks meebrengt dat eerst valt na te gaan of de onder (21) bedoelde vooronderstelling juist is, dan wel of voor het zijn van "belanghebbende" in de zin van artikel 14 C ook is vereist dat het belang dat men erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt, alle omstandigheden van het gegeven geval in aanmerking genomen, in rechte bescherming verdient;

(24) Overwegende dat, nu noch uit de tekst van de artikelen 5 onder 3 en 14 C, noch uit de daarop gegeven toelichting een keuze tussen onder (23) aangeduide alternatieven dwingend voortvloeit, moet worden nagegaan welk van die beide mogelijkheden het beste past bij het stelsel van de BMW in het algemeen en bij de regeling van het in artikel 5 onder 3 bedoelde verval van merkrecht in het bijzonder;

(25) Overwegende, wat het stelsel van de BMW betreft, dat het merkrecht deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de verhouding regelt van de merkhouders en de overige deelnemers aan het economisch verkeer;

(26) dat daarmede strookt ervan uit te gaan dat de BMW in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met inachtneming van elkanders belangen betaamt;

(27) dat dit onder meer bevestiging vindt in de wijze waarop de BMW, bij haar in artikel 4 aanhef en onder 6 in verbinding met artikel 14 B, vervatte regeling van de mogelijkheid van nietigverklaring van een merk welks depot - tegenover te goeder trouw gemaakt voorgebruik - moet worden aangemerkt als te kwader trouw, de onderlinge verhouding van depositant en voorgebruiker in acht neemt;

(28) dat, wat het stelsel van de BMW betreft, uit het vorenoverwogene volgt dat mag worden verondersteld dat de bevoegdheid van artikel 14 C niet ertoe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene die bij vervallenverklaring van diens merk een belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt;

(29) Overwegende dat vervolgens moet worden nagegaan of de wijze waarop het in artikel 5 onder 3 bedoelde verval is geregeld met deze veronderstelling valt te rijmen;

(30) Overwegende dat daarbij voorop moet worden gesteld dat die regeling, gelijk valt af te leiden uit het feit dat de bevoegdheid het hier bedoelde verval in te roepen niet mede is toegekend aan het Openbaar Ministerie, niet de openbare orde raakt;

(31) Overwegende dat voorts opmerking verdient dat - anders dan van de zijde van BAT is betoogd - op de in artikel 5 onder 3 BMW omschreven grond het recht op een merk niet van rechtswege vervalt;

(32) dat immers uit het bepaalde in artikel 5 onder 3 in verband met het bepaalde in artikel 14 onder C en D in onderlinge samenhang, alsmede uit de geschiedenis van deze bepalingen moet worden afgeleid dat voor het intreden van het verval nodig is dat :

- (1) het verval wordt *ingeroepen*
- (2) door een "belanghebbende"
- (3) in een procedure tegen de merkhouder, en dat
- (4) de rechter - bij declaratoire uitspraak - de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitspreekt, en

(5) daarbij ambtshalve doorhaling van de inschrijving in het register gelast;

(33) dat het onder (32) overwogene in zoverre nog nadere motivering behoeft dat de wettelijke regeling weliswaar kennelijk veronderstelt dat in het geval van artikel 5 onder 3 BMW vervallenverklaring moet worden uitgesproken door de rechter, maar noch in de tekst, noch in de toelichting met zovele woorden wordt gezegd dat een daartoe strekkende vordering moet worden ingesteld tegen de merkhouders, terwijl uit artikel 14B zelfs het tegendeel zou kunnen worden afgeleid;

(34) dat dit laatste echter, mede gezien de blijkens de toelichting op artikel 14 D BMW aan een rechterlijke uitspraak als de onderhavige verbonden werking tegenover een ieder, onvoldoende is om aan te nemen dat de ontwerpers van de BMW - in weerwil van het bepaalde in artikel 6 van het (de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden in verbinding met artikel 1 van het bij dat verdrag behorende (eveneens voor de drie verdragsluitende Staten reeds destijds verbindende) eerste protocol - het mogelijk zouden hebben willen maken dat vervallenverklaring kan worden uitgesproken in een procedure waarbij de merkhouders die door die vervallenverklaring zijn merkrecht en de inschrijving waarop dit recht is gebaseerd, verliest, geen partij is, en daarom moet worden aangenomen dat het wettelijk stelsel is als onder (32) aangegeven;

(35) Overwegende dat dit stelsel erop neerkomt dat, als de in artikel 5 onder 3 genoemde voorwaarden van verval van een merkrecht zijn vervuld, het is overgelaten aan hen die daarbij belang menen te hebben, te beslissen of zij vervallenverklaring van dit merkrecht willen vorderen, en in dit stelsel niet ligt besloten dat uit de aard van deze bevoegdheid zou voortvloeien dat zij niet kan worden misbruikt;

(36) Overwegende voorts dat dit stelsel ruimte laat om mede in aanmerking te nemen wat, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding van de merkhouders en degene die de vordering tot vervallenverklaring instelt, als behoorlijk heeft te gelden, omdat, indien dit laatste in een bepaald geval ertoe leidt dat die vordering zonder nader onderzoek naar het daaraan ten grondslag gelegde wordt ontzegd, zulks niet in de weg staat aan toewijzing van een door een andere belanghebbende op diezelfde gronden gevorderde vervallenverklaring, een vervallenverklaring overigens die alsdan mede werkt tegenover degene wiens vordering is ontzegd;

(37) Overwegende dat uit het onder (25) tot en met (36) overwogene moet worden afgeleid dat niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in artikel 5 onder 3 gestelde voorwaarden vervuld, door vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen;

(38) Overwegende dat daaruit voor wat de onder (C) gestelde vraag betreft voortvloeit :

- vooreerst dat het tweede deel van die vraag *ontkennend* moet worden beantwoord, omdat met artikel 14 C, uitgelegd als onder (37) aangegeven, niet strookt dat daarnaast nog plaats zou zijn voor uit het nationale recht voortvloeiende en dus licht tot rechtsongelijkheid leidende bevoegdheidsbeperkingen;

- en voorts dat het eerste deel van die vraag *bevestigend* moet worden beantwoord, omdat, aangenomen dat de voorwaarden van verval zijn vervuld, bijzondere omstandigheden van het geval die aan het inroepen daarvan in de weg staan, in aanmerking genomen moeten worden bij de vraag of degene die het verval inroept, mag gelden als "belanghebbende", zodat, wanneer dit laatst eenmaal is aanvaard, de bijzondere omstandigheden van het geval aan toewijzing van de vordering niet meer in de weg kunnen staan;

(39) dat uit het onder (35) en (36) overwogene volgt dat de door de Hoge Raad onder (D) gestelde vraag of het voor het antwoord op vraag (C) verschil maakt of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden - anderen dan de bij vraag (C) bedoelde belanghebbende - zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben, *ontkennend* moet worden beantwoord;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

(40) 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;

(41) dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

(42) dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen voor elk der partijen worden bepaald op fl. 5.000,- (exclusief BTW);

(43) Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal E. Krings;

(44) Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 februari 1987 gestelde vragen;

VERKLAART VOOR RECHT :

(45) Er bestaat geen grond artikel 5 onder 3 BMW aldus uit te leggen dat onder de bijzondere, door de Hoge Raad der Nederlanden in zijn hierboven onder (5) weergegeven vraag (A) nader aangeduide omstandigheden het in die bepaling gebezigde begrip "*geldige reden*" ruimer mag worden opgevat dan zulks naar luid van 's Hofs arrest van 27 januari 1981 (zaak A 80/1 - Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie, deel 2, blz. 23 e.v.) in het algemeen het geval is;

(46) Niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt degene die, ook al zijn de in artikel 5 onder 3 BMW gestelde voorwaarden voor het verval van eens anders merk vervuld, door vervallenverklaring van dat merk te vorderen, op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in zijn verhouding tot die ander onbehoorlijk zou handelen;

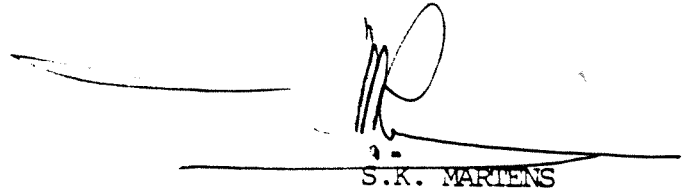
(47) Met artikel 14 C BMW strookt niet aan te nemen dat plaats zou zijn voor uit het nationale recht voortvloeiende beperkingen van de bevoegdheid de vervallenverklaring van eens anders merk te vorderen.

(48) Aldus gewezen door de heren R. Janssens, president, H.E. Ras, eerste vice-president, R. Soetaert, Mevrouw J. Rouff, de heren S.K. Martens en P. Kayser, rechters en door de heer P. Marchal, Mevrouw S. Boekman en de heer R. Everling, plaatsvervangende rechters;

15.-

(49) en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 18 november 1988, door de heer S.K. Martens, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th. B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.


C. DEJONGE


S.K. MARTENS