

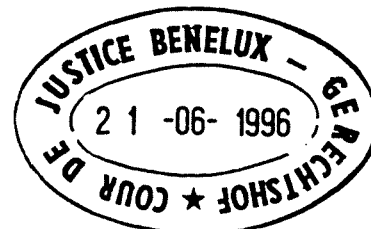
BENELUX - GERECHTSHOF

REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. 519.38.61

COUR DE JUSTICE BENELUX

RUE DE LA RÉGENCE 39  
1000 BRUXELLES  
TÉL. 519.38.61

**BENELUX-GERECHTSHOF**



A 95/3/4

Conclusie van de plaatsvervangend advocaat-generaal M.R.  
Mok inzake:

**ERICH PERNER KUNSTSTOFFWERKE**

tegen

**PRESSMAN TOY CORPORATION**

*17 juni 1996*

## 1. KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK

1.1. Het verwijzingsarrest is — deels veronderstellenderwijs — uitgegaan van de hierna samengevatte feiten.

1.2. In 1979 is Perner in het Beneluxgebied te goeder trouw (in de zin van art. 4, onder 6°, sub a, BMW) het teken TRIOMINO gaan voeren voor een gezelschapsspel met driehoekige domino-stenen<sup>1</sup>; zij heeft dit teken in het Beneluxgebied niet als merk gedeponeed, noch vóór het in § 1.3. bedoelde depot, noch nadien.

1.3. Op 19 maart 1981 heeft Pressman het woordmerk TRI-OMINOS voor de waren spellen en speelgoederen (klasse 28) bij het Benelux Merkenbureau gedeponeed; dit depot is aldaar ingeschreven onder nr. 373.625.

Voor zover uit dit depot een recht op het merk TRI-OMINOS is verkregen, is dit recht in de jaren nadien door niet-gebruik vervallen, en wel vóór het hierna (§ 1.5.) bedoelde tweede depot, op 19 maart 1984.

1.4. Perner heeft niet op de voet van art. 4, aanhef en onder 6°, in samenhang met art. 14B van de BMW op grond van haar in § 1.2. vermelde gebruik van het teken TRIOMINO binnen vijf jaar na het in § 1.3. bedoelde depot, de nietigheid daarvan ingeroepen.

Ook na dit depot is Perner het teken TRIOMINO in het Beneluxgebied blijven gebruiken voor het in § 1.2. genoemde spel, zulks in aansluiting op haar gebruik van dat teken elders.

Zij deed dat bij de aanvang van dit geding nog steeds en op aanzienlijke schaal.

1.5. Op 15 april 1988 heeft Pressman het woordmerk TRI-OMINOS voor de waar speelgoederen (klasse 28) opnieuw bij het Benelux Merkenbureau gedeponeed; dit depot is ingeschreven onder n° 450.443.

Pressman laat in elk geval sedertdien in het Beneluxgebied onder licentie op aanzienlijke schaal een gezelschapsspel met driehoekige domino-stenen aanbieden en verhandelen onder het merk TRI-OMINOS.

1.6. Pressman heeft voor de rechtbank in Den Haag — kort samengevat — tegen Perner een merkinbreukactie ingesteld. De rechtbank heeft Perner tot bewijslevering toegelaten.

Tegen dit vonnis heeft Perner hoger beroep ingesteld, terwijl Pressman incidenteel heeft geappelleerd. Het gerechtshof in Den Haag heeft in het principaal beroep het vonnis van de rechtbank bekrachtigd. In het incidenteel beroep heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd. Het heeft Perner verboden verder inbreuk te maken op de rechten die Pressman kan ontlenen aan het (tweede) Benelux merkdepot.

Perner heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft de hierna te noemen vragen van uitleg aan het BenGH gesteld.

---

1. Zie de fotokopie van de gebruiksaanwijzing, opgenomen in de memorie van de raadsman van Perner aan het BenGH, p.3.

## 2. HET GEDING VOOR HET BenGH

2.1. De door de Hoge Raad gestelde *vragen van uitleg* luiden als volgt:

“(1) Dient een (tweede) depot voor hetzelfde teken voor dezelfde waar of waren als waarop een eerder depot door dezelfde deposant betrekking had, verricht nadat het recht uit dat eerdere depot ingevolge het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3°, BMW is vervallen, in beginsel — dat wil zeggen onder voorbehoud van de voor *elk* depot geldende voorwaarden — als rechtsgeldig te worden aangemerkt òf gelden ten aanzien van zulk een (herhalings-)depot bijzondere, respectievelijk bijkomende regels?

(2) Zo vraag (1) in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, wordt door een dergelijk (herhalings-)depot dan *slechts* merkrecht ten aanzien van het gedeponeerde teken verkregen indien (a) de deposant het teken na het (herhalings-)depot normaal is gaan gebruiken dan wel indien (b) het (herhalings-)depot plaatsvond nadat de deposant het teken normaal is gaan gebruiken?

(3) Maakt het voor de beantwoording van vraag (2) verschil of het teken dan wel een daarmee overeenstemmend teken ná het verval en vóór het (herhalings-)depot binnen het Benelux-gebied door een derde in gebruik is genomen en zo ja, welk? Is in dit verband van belang of het gebruik van de derde als te goeder trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6°, BMW valt aan te merken?

(4) Ontbreekt goede trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6°, BMW als het gaat om feiten die de voorgebruiker had behoren te kennen, en meer in het bijzonder, indien de voorgebruiker het merkrecht waarmee voortgezet gebruik van zijn teken onverenigbaar is, door raadpleging van het Benelux-Register had kunnen kennen?

(5) Zo vraag (4) bevestigend wordt beantwoord, geldt deze regel dan algemeen dan wel zijn daarop uitzonderingen mogelijk?

(6) Zo vraag (5) in laatstbedoelde zin wordt beantwoord, valt een dergelijke uitzondering dan aan te nemen voor geval de voorgebruiker ten tijde van de inschrijving in het Benelux-register van een ander depot van het door hem gebruikte teken of van een daarmee overeenstemmend teken te goeder trouw was en goede redenen aannemelijk maakt waarom hij het Benelux-Register niet heeft geraadpleegd? Zo ja, zijn dan (a) dwaling van de voorgebruiker ten aanzien van de vraag of het gedeponeerde teken louter beschrijvend is, en (b) niet normaal gebruik van het gedeponeerde teken te beschouwen als zulke goede redenen? Maakt het bij een en ander nog verschil of de voorgebruiker in het Beneluxgebied dan wel daarbuiten is gevestigd en of hij zijn teken al buiten dat gebied gebruikte toen hij zijn gebruik in het Beneluxgebied begon?

(7) Zo vraag (5) in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, 'herleeft' dan de goede trouw van de voorgebruiker wanneer het recht uit het depot ingevolge het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3<sup>o</sup>, BMW vervalt? Maakt het in dit verband verschil — en zo ja welk — of het gaat om een eerste depot, dan wel om een herhalings-depot als omschreven in vraag (1), dan wel om een zogeheten wederopnemingsdepot als bedoeld in art. 4, aanhef en onder 4<sup>o</sup>, BMW?"

2.2. In de procedure voor het BenGH hebben beide partijen door een advocaat memories doen indienen.

De partijen hebben hun standpunten niet mondeling doen toelichten.

2.3. In deze conclusie zal de ik de gestelde vragen bespreken aan de hand van de tot 1 januari 1996 geldende tekst van de BMW, derhalve zonder rekening te houden (afgezien van een enkele verwijzing) met de daarin op grond van het Protocol van 2 december 1992<sup>2</sup> aangebrachte wijzigingen.

Toepassing van het huidige recht zou neerkomen op terugwerkende kracht en de overgangsbepalingen van het wijzigingsprotocol voorzien daarin niet<sup>3</sup>. Ik wijs er op dat het oude recht in sommige gevallen, waaronder dat, bedoeld in art. 5, lid 3 (oud) zonder vaste einddatum van toepassing blijft<sup>4</sup>.

### 3. VRAGEN 1 EN 2

3.1. Volgens art. 5, aanhef en sub 3, (oud) BMW vervalt het recht op een merk voor zover er, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijd van vijf jaren, noch door de merkhouders, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van is gemaakt binnen het Benelux-gebied<sup>5</sup>.

3.2. Bij de beantwoording van vraag 1 dienen m.i. twee situaties te worden onderscheiden:

a. het tweede depot wordt onmiddellijk in aansluiting aan de expiratie door non usus van het eerste verricht;

b. het tweede depot wordt enige tijd nadat het eerste vervallen is verricht.

3.3. De grond van de in § 3.1. genoemde bepaling was volgens het Benelux-Gerechthof in de zaak Whiston/Winston<sup>6</sup>

2. Tractatenblad 1993, 12; bijlage bij IER 1993, afl. 1; in Van Kaam/Molijn, Merkenbescherming in de Benelux, 1994, bijlage 1, p. 161, zijn de geldende en de toekomstige tekst artikelsgewijs naast elkaar afgedrukt. Het Protocol strekte tot aanpassing van de BMW aan de EEG-Merkenrichtlijn (Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG), PbEG L 40 van 11 februari 1988).

3. Artt. II-V van het Protocol. Zie over het Protocol Van Kaam/Molijn, a.w., voor zover hier van belang: p. 83-85.

4. Protocol, art. IV.

5. Artikel 5, lid 2 aanhef en sub a, kent thans ook voor de periode direct na het depot een termijn van vijf jaar.

6. BenGH 27 januari 1981, zaak A 80/1, Jur. 1980-1981, p. 23, aldaar p. 32; NJ 1981, 333 m.nt. L. Wichers Hoeth; BIE 1981, 33; bevestigd in BenGH 18 november 1988, zaak A 87/2 (KIM), Jur. 1988, p. 63, aldaar p. 68-69 (ro. 14); NJ 1989, 299 m.nt. E.A. van Nieuwenhoven Helbach; BIE 1989, 82.

"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;"

3.4. In zijn conclusie in deze zaak merkte A-G Berger op dat het merk als drager van recht slechts aanvaardbaar is indien het daadwerkelijk zijn functies in het handelsverkeer vervult. "Zo niet dan dient dat merk van het (concurrentie-)strijdtoneel te verdwijnen ten behoeve van anderen, die dat merk of een soortgelijk merk overeenkomstig zijn aard zijn rol in het handelsverkeer willen laten vervullen"<sup>7</sup>.

3.5. Het zou in strijd zijn met deze ratio indien de merkhouder aan de gevolgen van het niet-gebruik van zijn merk zonder dat daarvoor een geldige reden was zou kunnen ontkomen door het merk opnieuw te deponeren<sup>8</sup>.

De literatuur stelt zich dan ook in hoofdzaak op het standpunt dat de merkhouder deze mogelijkheid niet heeft, omdat het nieuwe depot niet te goeder trouw zou zijn<sup>9</sup>. Anders dan de raadsman van Pressman in zijn memorie stelt (nr. 14, p. 12), heeft deze literatuur niet slechts betrekking op de situatie waarin verval van het merk *dreigt*.

3.6. Enkele schrijvers zijn van mening dat een nieuw depot wel mogelijk is. Dit nieuwe depot zou dan echter niet het verval van het oude depot sauveren: gebruik door anderen of inmiddels verrichte depots door anderen beletten de merkhouder zijn positie te herstellen.<sup>10</sup> Dat impliceert dat het nieuwe depot niet, althans niet met rechtsgevolg, onmiddellijk na het vervallen van het vorige kan geschieden.

3.7. Een blik over de Benelux-grenzen levert hetzelfde beeld op. In het, ook voor de harmonisatie in EG-verband, op het punt van verval wegens non usus vergelijkbare Franse recht<sup>11</sup> wordt een nieuw depot vóór het verval van het oude om aan de gevolgen van verval wegens non usus te voorkomen als *fraus legis* beschouwd. De Cour d'appel van Parijs heeft hetzelfde aangenomen voor een nieuw depot na het verval<sup>12</sup>. Ook in het Duitse recht, zoals dit luidde tot de aanpassing aan richtlijn 89/104/EEG, nam men rechtsmisbruik aan wanneer een

---

7. Jur. 1980-1981, p. 38.

8. Aldus ook A-G Koopmans bij de Hoge Raad, in zijn conclusie voor het verwijzingsarrest, § 13-14.

9. In deze zin A. Komen/D.W.F. Verkade, *Het nieuwe merkenrecht*, 1970, nr. 122, p. 102; A. Braun, *Précis des marques de produits et de service*, 1987, nr. 520, p. 411-412, waarnaar wordt verwezen in A. Braun, *Précis des marques*, 1995, nr. 520, p. 450; Van Nieuwenhoven Helbach (*Nederlands Handels- en Faillissementsrecht II*) 1989, nr. 873; Gielen/Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, nr. 646, p. 260 en M.J.M. van Kaam/H. Molijn, *Merkenbescherming in de Benelux*, 1994, p. 88-89. Zie over verval wegens non usus voorts P. Eeckman, in: *Algemene problemen van merkenrecht/Problèmes Généraux du droit des marques*, 1994, p. 230 e.v. en A. Braun, *Précis des marques*, 1995, nr. 194 e.v., nr. 512 e.v., p. 442 e.v.

10. M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, 1969, nr. 136-137, p. 158-160; W. van Dijk, *Merkenrecht in de Beneluxlanden*, [1973], p. 68-69; Zie ook *Merkenrecht in Beneluxverband*, [1971], p. 23-24. In deze zin waarschijnlijk ook E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en merken* (diss. KUN 1991), 1991, p. 156-157.

11. Zie daarover A. Bertrand, *La propriété intellectuelle, livre II, Marques et brevets, dessins et modèles*, [1995], p. 422 e.v. en P. Mathély, *Le nouveau droit français des marques*, 1994, p. 243 e.v.

12. Zie Chavanne/Burst, *Droit de la propriété industrielle*, 1993, nr. 1075 e.v., p. 584 e.v., i.h.b. nr. 1092, p. 598 en P. Mathély, a.w., p. 256-257.

merk opnieuw werd ingeschreven zonder dat de inschrijver het oogmerk had het merk te gaan gebruiken.<sup>13</sup>

**3.8.** Uit het voorgaande volgt dat een nieuw depot van hetzelfde merk niet als resultaat mag hebben dat de gevolgen van het verval van het merkrecht wegens non usus ongedaan worden gemaakt.

Men zou kunnen overwegen of een nieuw, aansluitend, depot door de oorspronkelijke deposant toelaatbaar zou kunnen zijn indien deze het merk op dat moment daadwerkelijk gaat gebruiken. Ik zou echter menen dat de oorspronkelijke deposant, als hij dat effect wil bereiken, ook wel voor het eind van de vervaltermijn tot daadwerkelijk gebruik kan overgaan.

Uit een en ander volgt dat een nieuw depot dat onmiddellijk volgt op het verval van het oude voor hetzelfde merk, niet toelaatbaar is. Indien dit wel zou gebeuren, zouden de gevolgen van het verval immers niet kunnen intreden doordat andere geïnteresseerden niet de gelegenheid zouden krijgen het merk te goeder trouw te gaan gebruiken of te laten inschrijven.

Daarmee is het antwoord op vraag 1 voor de in § 3.2. bedoelde situatie a gegeven.

**3.9.** In situatie b, enige tijd na het verval van het eerste depot, ligt de zaak m.i. anders. Derden hebben dan de gelegenheid gehad het teken te goeder trouw en op normale wijze te gebruiken en te laten inschrijven. Er is dan geen reden de oorspronkelijke merkhouder blijvend van een nieuw depot van hetzelfde teken uit te sluiten.

De oorspronkelijke merkhouder zou m.i. na een dergelijke wachttijd het recht moeten hebben, onder de voorwaarden van art. 4 BMW, waaronder m.n. die van het zesde lid daarvan, een nieuw depot te verrichten.

**3.10.** Men zou kunnen overwegen een additionele eis aan de oorspronkelijke merkhouder te stellen, nl. dat hij het merk werkelijk gaat gebruiken, dit om te voorkomen dat hij het teken opnieuw befrist. Ik zou daar echter weinig voor voelen. Na een wachttijd moet men de oorspronkelijke deponthouder beschouwen als een nieuwe deposant en daarbij past het stellen van bijzondere eisen niet.

Om dezelfde reden mag de oorspronkelijke deposant het teken, in de periode onmiddellijk op het verval volgend, in beginsel, m.n. rekening houdend met inmiddels ontstane rechten van anderen, gebruiken. Zoals in § 3.8. al aan de orde kwam kan hij dat echter net zo goed, dus (voor hem) beter, vóór afloop van de vervalperiode doen, zodoende de non usus tijdig beëindigend.

**3.11.** Degenen die het teken na het verval van het eerste merkrecht maar vóór een geldig hernieuwd depot hebben gedeponneerd, hebben in dit systeem een beter recht dan degene die het hernieuwd depot verricht.

Daarmee sluit het systeem aan op de regel van het nieuwe (sinds 1 januari 1996 geldende) recht volgens welke de deposant aan het gevolg van het verval van zijn merk kan

---

<sup>13</sup> Zo Baumbach/Hefermehl, Warenzeichenrecht, 1985, § 5 WZG 53 en Busse/Starck, Warenzeichengesetz, 1990, § 5, 65.

ontkomen door het merk alsnog in het economisch verkeer te gaan gebruiken, maar waarbij hij niet kan optreden tegen een tussentijds (vóór zijn gebruik en na het vatbaar worden van zijn merk voor vervallenverklaring) verricht depot of tegen het gebruik van het merk uit hoofde van dit depot<sup>14</sup>.

3.12. De vraag is dan nog hoe lang een dergelijke wachttijd zou moeten duren.

Art. 4 noemt enige malen een termijn van drie jaar. In het onderhavige verband lijkt mij dat langer dan nodig. Een vrije periode van een jaar zou voldoende moeten zijn om derde geïnteresseerden een reële kans te geven.

Een wachttijd als hier bedoeld komt als zodanig niet in de BMW voor. Zij past naar mijn inzicht echter wel in het stelsel. Bovendien gaat het om een oplossing van een aflopend probleem. Dit zal zich bij gevallen waarop het nieuwe recht van toepassing is immers niet meer voordoen<sup>15</sup>.

3.13. Een alternatief zou zijn hernieuwd depot zonder wachttijd toe te laten, doch daaraan eerst rechtsgevolgen toe te kennen nadat de deposant het teken is gaan gebruiken. In de periode tussen het nieuwe depot en het gebruik door de (her)deposant zouden anderen het teken niet alleen mogen gebruiken, maar ook deponeren.

Het bezwaar hiertegen is dat depot door een derde zou moeten meebrengen dat de (tweede) inschrijving van de oorspronkelijke deposant in die eventualiteit zou vervallen, ook zonder dat de vervaltermijn wegens niet-gebruik, na het tweede depot, nog niet vervallen is. Bovendien zou men, in strijd met de bedoeling van art. 5, lid 3, BMW het Benelux-merkenregister opnieuw belasten met een niet-gebruikt teken, waarvan het depot al eerder wegens non usus vervallen is<sup>16</sup>.

Het bezwaar tegen het wachttijdstelsel, nl. dat dit in de BMW niet voorzien is, zou voor dit alternatief voorts evenzeer gelden,

Ik zou dan ook aan een wachttijdstelsel, als eerder geschetst, de voorkeur geven.

3.14. Het bovenstaande leidt er toe dat ik vraag 1 als volgt zou willen beantwoorden.

**Een tweede depot van hetzelfde teken door dezelfde deposant, nadat het recht uit het eerdere depot door non usus is vervallen, is binnen een jaar na het bedoelde verval niet rechtsgeldig. Een tweede depot dat onder deze omstandigheden na verloop van meer dan een jaar na het verval van het recht uit het eerdere depot wordt verricht, is rechtsgeldig, voor zover het aan de in de Eenvormige Beneluxwet op de merken aan een depot gestelde vereisten voldoet.**

3.15. Bovenstaand antwoord maakt afzonderlijke beantwoording van vraag 2 overbodig.

14. Zie art. 5, lid 2, aanhef en sub a, BMW io art. 14 C, sub 1 en 2, BMW. De huidige bepalingen zijn een gevolg van art. 12, lid 1, Merkenrichtlijn. Zie daarover Gielen/Wichers Hoeth, a.w. nr. 647, p. 260, en E.J. Arkenbout, a.w., p. 156-157.

15. Zie echter de memorie aan het BenGH van de raadsman van Perner, § 8.4, p. 35.

16. In die zin ook de memorie aan het BenGH van de raadsman van Perner, § 2.5., p. 17-18.

#### 4. VRAAG 3

Ervan uitgaand, zoals hiervoor verdedigd, dat voor een tweede depot dezelfde eisen gelden als voor het eerste depot, maakt het zeker verschil of het teken ná het verval en vóór het (herhalings)depot door een derde in gebruik is genomen.

Hieruit volgt welk dat verschil is:

**Indien het gebruik door de derde te goeder trouw is, zal het depot jegens deze derde te kwader trouw zijn in de zin van art. 4, aanhef (oud) en onder 6°, BMW.**

#### 5. VRAGEN 4-7

5.1. In een situatie als zich hier heeft voorgedaan, en waarvan moeilijk geheel geabstraheerd kan worden, kan men onderscheid maken tussen de periode tijdens de geldigheid van het eerste depot, die na het verval daarvan en die na het tweede depot.

Aangezien Pressman het teken noch voor het eerste depot noch tijdens de gelding daarvan gebruikt heeft, was het gebruik door Perner vóór het eerste depot in elk geval te goeder trouw.

5.2. Op het moment waarop iemand een teken (als merk) in de Benelux gaat gebruiken, mag men van hem verlangen dat hij het Benelux-Merkenregister raadpleegt om zich ervan te vergewissen of niet een ander dit, of een daarmee overeenstemmend, teken als merk heeft gedeponneerd.

Indien Perner dit gedaan zou hebben, dan zou hij hebben vastgesteld dat er geen depot in deze zin bestond.

Men kan, zonder bijzondere aanleiding, van iemand die in de geschetste omstandigheden een teken gebruikt, niet verlangen dat hij regelmatig het register raadpleegt om vast te stellen of inmiddels een ander dit of een overeenstemmend teken als merk heeft gedeponneerd.

Een bijzondere omstandigheid zou met name kunnen zijn dat blijkt dat een ander een dergelijk teken is gaan gebruiken. Op die casuspositie heeft de vraagstelling echter geen betrekking, aangezien Pressman het teken destijds niet heeft gebruikt.

Uitgaande van de formulering van de vragen 4 en 5 kan men dit ook omdraaien en vraag 4 bevestigend beantwoorden, waarbij dan het niet-gebruik als uitzondering kan gelden.

5.3. Dwaling ten aanzien van de aard van het gedeponneerde teken (vraag 6) is een vraag die in de gevolgde redenering, waarin de voorgebruiker niet-verwijtbaar onkundig van het depot is, niet relevant is, om welke reden ik daaraan voorbij ga.

Daarentegen is, zoals in de vorige paragraaf bleek, niet normaal gebruik van een gedeponneerd teken door de deposant voor een voorgebruiker een goede reden om het merkenregister (na het depot) niet te consulteren.

5.4. Door het eerste depot van Pressman en doordat de nietigheid daarvan niet ingeroepen was, had Pressman zich — zo lang zijn recht niet vervallen was — tegen het gebruik van een overeenstemmend teken kunnen verzetten.



Tengevolge daarvan was de vraag naar de goede trouw van Perner in die periode niet van belang.

5.5. Ik zie geen redenen om verschil te maken (vraag 6, slot) al naar gelang de voorgebruiker in of buiten het Beneluxgebied gevestigd is en afhankelijk van de vraag of hij, toen hij zijn gebruik in het Beneluxgebied begon, het teken al buiten dat gebied gebruikte.

5.6. Door het vervallen en vervolgens opnieuw verrichten van het depot kan de vraag naar de goede trouw van het (voor)gebruik zich weer voordoen (vraag 7).

Van "herleving" van goede trouw zou ik niet willen spreken. Ik zou menen dat in beginsel een ieder een teken, waarvoor een merkdepot heeft bestaan dat door non usus is vervallen, mag gebruiken, ook al is hij van het (eerste) depot op de hoogte geweest. Zou het anders zijn, dan zou het vervallen merkrecht, in strijd met het stelsel van de BMW, nawerking worden toegekend.

5.7 Bij een heropnemingsdepot is dit anders. Daar zal het voorgebruik in verband met de registratie van het vervallen merk in beginsel niet te goeder trouw zijn. In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het aan het BenGH stellen van de hier behandelde vragen was overigens geen heropneming aan de orde<sup>17</sup>.

Het tweede gedeelte van vraag 7 behoeft derhalve, gezien art. 6, lid 2, van het Verdrag betreffende de Instelling en het Statuut van een Benelux-gerechtshof, geen beantwoording,

5.8. De vragen 4-7 zou ik als volgt willen beantwoorden:

**4. Goede trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6° BMW ontbreekt als het gaat om feiten die de voorgebruiker had behoren te kennen, onder meer indien de voorgebruiker het merkrecht door raadpleging van het Benelux-Register had kunnen kennen.**

**5. Op de onder 4 geformuleerde regel zijn uitzonderingen mogelijk.**

**6. Een uitzondering valt aan te nemen in het geval waarin de voorgebruiker ten tijde van de inschrijving van een teken te goeder trouw was en goede redenen aannemelijk maakt waarom hij het Benelux-register niet raadpleegde. Tot die goede redenen behoort dat de rechthebbende op het gedeponeerde merk dat — in het Benelux-gebied — niet werkelijk gebruikt heeft. Op de vestigingsplaats van de voorgebruiker en op de vraag of hij het teken al elders gebruikte toen hij het gebruik in het Beneluxgebied begon, komt het in dit verband niet aan.**

---

17. Zie ook de memorie aan het BenGH van de raadsman van Perner, § 7.6, p. 33.

7. In het geval van een tweede depot van een eerder gedeponeed merk, dat door non usus is vervallen, is alleen de goede trouw van een voorgebruiker op het moment van het tweede depot van belang.

## 6. CONCLUSIE

Mijn conclusie luidt dat de door de Hoge Raad gestelde vragen dienen te worden beantwoord als hiervóór, in de paragrafen 3.14., 4 en 5.8., is aangegeven.

Den Haag, 17 juni 1996

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'M.M.' followed by a long horizontal flourish.

plv. advocaat-generaal