

**Benelux Gerechtshof, 27 januari 1981, Turmac v Reynolds**



## MERKENRECHT

**Verval wegens niet normaal gebruik**

- in de regel ten minste nodig is dat het desbetreffende teken door of namens de merkhouder in het economisch verkeer wordt gebruikt buiten de onderneming van de merkhouder, van diens licentiehouders of van degenen die in hun naam optreedt, alsmede dat dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde, door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden

**Normaal gebruik**

- beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, gezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden;

dat, is zodanig gebruik komen vast te staan, de vraag of dat gebruik als 'normaal' in de zin van het voorschrift kan worden beschouwd, gelijk ook in de gemeenschappelijke toelichting tot uitdrukking wordt gebracht, slechts kan worden beantwoord door alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden in onderling verband in aanmerking te nemen; dat de eerste vraag van de HR zich daarom maar ten dele voor beantwoording in abstracto leent, doch niettemin uit het geheel der voorafgaande overwegingen wel valt af te leiden dat voor de beantwoording van de vraag of gebruik als hiervoor bedoeld kan worden beschouwd als 'normaal

gebruik', beslissend is of het geheel van de aan het geval eigen feiten en omstandigheden, gezien in onderlinge samenhang en in verband met hetgeen in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als gebruikelijk en commercieel verantwoord geldt, de indruk wekt dat het gebruik ertoe strekt voor de waren onder het merk een afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden;

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

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

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

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

**Geldige reden**

- slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden indien merkhouder buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden aantoont, 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

dat daarom op de tweede vraag van de HR moet worden geantwoord dat slechts dan sprake kan zijn van een geldige reden, welke wettigt dat het merkrecht, ondanks het feit dat van het merk geen normaal gebruik is gemaakt, niettemin in stand blijft, indien de merkhouder stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo

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

**Vindplaatsen:** NJ 1981, 333, m.nt. Wichers Hoeth

### **Benelux Gerechtshof, 27 januari 198**

(Goerens, Moons, Baron Richard, Legros, Thiry, Wampach, Haardt, Meeus, Martens)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Turmac Tobacco Company BV

tegen

de vennootschap naar Amerikaans recht R.J. Reynolds Tobacco Company Inc. en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.J. Reynolds Tobacco BV

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

#### **Ten aanzien van de feiten:**

O. dat de HR de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

‘In 1963 was Turmac rechthebbende in Nederland op het merk Whiston voor sigaretten, Reynolds rechthebbende in een aantal andere landen op het merk Winston voor sigaretten. De Rb. te 's-Gravenhage heeft bij beschikking van 29 maart 1963 op verzoek van Turmac de inschrijving ten name van Reynolds van het merk Winston in Nederland nietig verklaard, zulks wegens overeenstemming in hoofdzaak tussen dat merk en Turmacs merk Whiston. Op 12 juli 1963 heeft Turmac het merk Winston voor sigaretten doen inschrijven. Reynolds verzocht toen de Rb. te 's-Gravenhage laatstbedoelde inschrijving van Turmac nietig te verklaren, maar de Rb. wees dit verzoek bij beschikking van 30

mei 1964 af. Reynolds kwam van deze beschikking in hoger beroep bij het Hof te 's-Gravenhage. Voorts begon Reynolds voor de Rb. te Amsterdam een procedure tegen Turmac waarin zij o.m. vorderde dat elk gebruik door Turmac van het merk Winston voor tabaksproducten in Nederland onrechtmatig jegens Reynolds zou worden verklaard.

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

#### *Agreement*

*Agreement made this 10th day of September 1965 between R.J. Reynolds Tobacco Company of Winston-Salem, North Carolina, a corporation organized and existing under the laws of the State New Jersey, United States of America and Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Company) NV of Amsterdam, a corporation organized and existing under the laws of the Kingdom of the Netherlands.*

#### *Recitals*

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

#### *Clauses*

- a. 1. Reynolds will assign to Turmac or a subsidiary of affiliated company all its rights in the trademarks Brandon and Brandona throughout the world as such countries appear in the Exhibit, except for the USA, its territories and possessions, and sales to the US armed forces, embassies and consulates;*
- 2. The assignment of the Brandon and Brandona marks as aforesaid shall be apart from the business or other goodwill of Reynolds and Reynolds makes no representation as to the validity of the marks to be transferred;*
- 3. Turmac shall prepare and submit to Reynolds for execution such assignment documents as may be required to effect the transfer of record from Reynolds to Turmac's nominee of the marks as aforesaid. The cost of the preparation of the assignment documents and of the recordal of the transfers will be borne by Turmac and/or its nominee. It is understood that Reynolds may submit such documents to its counsel for approval;*
- b. Turmac gives Reynolds exclusive permanent rights to advertise, promote and sell Winston-cigarettes, and*

thereby to make use of the trademark Winston, in the in-bond trade of the Netherlands. Reynolds has the right to name NV Alvana of the Hague, the Netherlands or any other distributor of its choice and to decide where and by whom the Winston-cigarettes will be manufactured. If the manufacture is effected outside the Netherlands the use of the trademark Winston in the course of the shipping of the cigarettes to the Netherlands is also permitted;

c. Turmac authorizes Reynolds exclusively to advertise higher than the retail price of a package of 20 cigarettes of the largest selling price class, as determined by Government publications, manufactured and sold in the Netherlands.

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

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

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

c. The parties agree to the co-existence of the Winston and Whiston marks in the Netherlands; and the parties undertake to avoid such changes in the label get-up or package designs as would make for confusion among the trade and purchasing public;

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

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

h. This agreement and the undertakings made thereunder run to the benefit of, and are binding upon, the

successors and assignees of Reynolds and Turmac and/or their subsidiary or affiliated companies;

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

In witness whereof, the parties hereto have executed this Agreement as of the day and year written above. R.J. Reynolds Tobacco Company/Turmac Tabak Maatschappij (Turmac Tobacco Co.) NV (volgen handtekeningen).

In 1971 heeft Turmac bij het Beneluxmerkenbureau het merk Whiston o.m. voor sigaretten gedeponeerd, verwijzende naar haar gebruik van dat merk in Nederland sedert 1934 en haar inschrijving daarvan in Nederland. In april 1977 heeft Reynolds zich op het standpunt gesteld dat zij niet meer gebonden is aan de overeenkomst van 10 sept. 1965. Zij voerde daarvoor verschillende redenen aan waarvan er een is, dat het recht van Turmac op het merk Whiston is vervallen door niet-gebruik gedurende drie jaar na het depot resp. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar.

Turmac bestreed dit met twee argumenten:

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

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

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

#### **Ten aanzien van het verloop van het geding:**

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

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

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

O. dat het Hof overeenkomstig art. 6 lid 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan de ministers van Justitie van België, van Nederland en van Luxemburg en door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de HR heeft toegezonden;

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

O. dat Turmac heeft aangevoerd, kort samengevat:

I. Ten aanzien van de eerste vraag:

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

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

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

II. Ten aanzien van de tweede vraag:

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

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

I. Ten aanzien van de eerste vraag:

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

primair en subsidiair:

onder ‘enig normaal gebruik’ in de zin van art. 5 sub 3 BMW is te verstaan een gebruik dat geacht moet worden niet enkel gericht te zijn op behoud van merkrecht

doch, daarentegen, redelijkerwijze geacht kan worden te dienen om afzet voor het produkt te verwerven, met dien verstande dat rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval en met name de aard van het betrokken produkt;

primair:

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

subsidiair:

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

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

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

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

In een situatie waarin feitelijk vaststaat dat het merk (-artikel) ‘nauwelijks (meer) wordt verkocht’ zal de iudex facti voldoende redenen hebben om, behoudens bijzondere omstandigheden, te oordelen dat incidentele of

geïsoleerde gebruikshandelingen niet als 'enig normaal gebruik' kunnen worden aangemerkt.

2. Aan het oordeel dat van het merk, gelet op de aard van het produkt, qua omvang en frequentie onvoldoende gebruik gemaakt is om dit als 'enig normaal gebruik' te laten gelden, kan niet afdoen de enkele omstandigheid dat het succes van het merk of het merkprodukt sterk afhankelijk is van een bepaalde mode en dat de merkhouder, al dan niet overeenkomstig de werkwijze van andere merkhouders in de betrokken branche, na het 'vallen' van een bepaald merk (dat wil zeggen dat het nauwelijks meer verkocht wordt), blijft proberen door aanpassing van het produkt een nieuwe markt daarvoor te vinden;

immers, normaal gebruik van het merk veronderstelt juist dat de merkhouder ervoor waakt dat het merk min of meer gelijke tred houdt met de ontwikkeling der mode; bovendien geeft de termijnenregeling van art. 5 onder 3 de merkhouder de mogelijkheid om tot drie jaar na het depot resp. tot vijf jaar na het laatste gebruik, zijn produkt aan te passen en daarvoor een nieuwe markt te vinden, zonder dat in die tijd 'enig normaal gebruik' van hem geverg'd wordt.

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

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

II. Ten aanzien van de tweede vraag:

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

Onder een 'geldige reden' in de zin van art. 5 onder 3 kan niet verstaan worden een redelijk belang van de merkhouder; een 'geldige reden' kan slechts aangewomen worden in gevallen waarin, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, van de merkhouder redelijkerwijs niet geverg'd kon worden dat hij van het merk enig normaal gebruik maakte.

Het belang bij het houden van zgn. voorraad- of reserve- of defensieve merken levert op zichzelf geen geldige reden op.

B. dat, voor zover het Hof in zijn antwoord mede de door Turmac naar voren gebrachte, door de HR ge-

noemde argumenten wil betrekken, geantwoord zou dienen te worden:

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

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

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

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

O. dat de Adv.-Gen. Berger op 29 sept. 1980 zijn concl. heeft ingediend;

**Ten aanzien van het recht:**

**Ten aanzien van beide vragen te samen:**

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

**Ten aanzien van de eerste vraag:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dat het antwoord op de vraag of vorenbedoelde argumenten van Turmac — welke in 's Hogen Raads arrest uitputtend zijn weergegeven — een verklaring als evenomschreven opleveren, daarvan afhangt, of die argumenten in onderlinge samenhang op zich zelf en zonder meer aannemelijk maken dat Turmac, mede ge-

zien de aard en de omvang van haar onderneming, aan een slechts plaatselijke vraag naar een massa-artikel als sigaretten blijft voldoen door leveranties van de gestelde omvang en frequentie om andere redenen dan enkel en alleen om haar recht op het betrokken merk in stand te houden;

#### Ten aanzien van de tweede vraag:

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

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

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

Ten aanzien van de kosten:

O. dat het Hof volgens art. 13 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 pp., voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden van de pp. wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht, doch het Hof bij de vaststelling daarvan in aanmerking zal nemen het aan art. 57 lid 3 Ned. Rv ten grondslag liggende beginsel, dat, indien voor een partij meerdere advocaten optreden, slechts het salaris van een advocaat onder de aan de wederpartij in rekening te brengen kosten mag worden begrepen en tevens de in Nederland in de cassatie-instantie voor de berekening van zodanig salaris geldende maatstaven; dat, gelet op het vorenstaande en op de door pp. op 's Hofs verzoek verstrekte gegevens, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald als volgt:

voor Turmac Tobacco Company BV op f 5000 (exclusief BTW) en voor R.J. Reynolds Tobacco Company

Inc. en R.J. Reynolds Tobacco BV op f 5000 (exclusief BTW);

Gelet op de concl. van de Adv.-Gen. Berger;

Uitspraak doende op de door de HR bij arrest van 11 jan. 1980 gestelde vragen;

**Verklaart voor recht:**

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

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

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

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

Bepaalt die kosten als volgt:

voor Turmac op f 5000 (exclusief BTW) en

voor Reynolds c.s. op f 5000 (exclusief BTW).

---

Conclusie Adv.-Gen. Mr Berger.

1. In zijn arrest van 11 jan. 1980 heeft de HR der Nederlanden aan Uw Hof verzocht met betrekking tot de in dat arrest geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (Benelux-merkenwet: BMW).

Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 lid 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof heeft de HR de feiten omschreven.

Daarop heeft de HR Uw Hof in gemeld arrest verzocht de volgende vragen betreffende de uitleg van de BMW

'met het oog op de zojuist vermelde argumenten a en b van Turmac te willen beantwoorden:

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

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

2. De voorgelegde vragen betreffen dus art. 5 sub 3 BMW, welke bepaling ik hier laat volgen:

'Het recht op het merk vervalt:

3. voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, noch door de merkhouders, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Beneluxgebied; in een geding kan de rechter de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich er op beroept.'

Met deze bepaling in de BMW is in het merkenrecht van Beneluxlanden de zgn. gebruiksdrang, gebruiksverplichting of gebruikslast ten aanzien van de merkhouders vastgelegd. Wil de merkhouders zijn merkenrecht in stand houden dan zal hij binnen de voormelde termijnen zijn merk dienen te (doen) gebruiken dan wel het gebruik daarvan (doen) hervatten. Blijft hij hiermede in gebreke dan vervalt het merk, zodat anderen vrijelijk dat merk of een daarop gelijkend merk voor dezelfde of soortgelijke waren kunnen bezigen. De redegeving voor de invoering van de gebruiksverplichting (hoewel niet zuiver de regel van art. 5 sub 3 weergevend, zal ik deze term blijven bezigen, waar in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen immers wordt gesproken van 'het verplichte gebruik', editie Schuurmans en Jordens der Nederlandse Staatswetten — 1974 — nr 47 I, blz. 46) is hierin gelegen, dat een systeem van merkenbescherming, dat gebaseerd is op het inschrijvingsbeginsel er toe kan leiden dat de registers verstopt raken met inschrijvingen van niet (meer) gebruikte merken (Drucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' 1976 blz. 143).

De ratio legis wordt te dezen ook wel gevonden in de aard van het merk zelf. Zo begint Schricker zijn artikel in GRUR Int. 1969 (blz. 14) 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' met een citaat uit 'Das Recht des Markenschutzes' (1884, blz. 297) van Josef Kohler:

'Das Institut des non usus beruht in seinem inneren Gehalte ... auf dem Principe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es im Lauf des Zeit sein Leben nicht bewahrt; es beruht auf der Maxime ..., dass ein factisch todtes Recht notwendig auch seinen rechtlichen Untergang finden muss'.

De Association Internationale pour la Protection de la Propriete Industrielle (AIPPI) heeft zich jarenlang met het instituut van de gebruiksverplichting bezig gehouden. In een resolutie, aangenomen op haar congres te Munchen (1978), neemt de AIPPI in aanmerking:

'que l'obligation d'utiliser la marque enregistree est aujourd'hui a peu pres unanimement reconnue, cette

obligation etant de la nature meme de la marque. En effet, la marque est un signe qui n'est pas pris en lui-meme mais qui est pris dans la destination qui lui est donnee de designer les produits ou les services d'une entreprise; or, cette fonction de designation ne se realise que par l'usage' (Annuaire 1978/II, blz. 75).

Deze door de AIPPI gegeven motivering voor de aanvaarding van een gebruiksverplichting lijkt mij hechter basis daarvoor te bieden dan de meer pragmatische gelegen in de gevreesde verstopping van de registers. In het 'Report in the name of the Argentine Group' (Annuaire 1979/I, blz. 182) wordt deze laatste motivering van de invoering van de gebruiksverplichting als irreeel van de hand gewezen: 'In Argentina we enjoy the practical effects of a wise and liberal trademark law which leaves it up to the trader or manufacturer to establish the scope of coverage that he requires for his trademark — subject always to preexisting rights of others — by registering it for as many classes of goods as he sees fit, and maintaining to the extent that he considers necessary, merely by periodical renewal. ... Although, due to this system, Argentine is one of the countries with the largest number of trademark registrations currently in force, this has not created serious congestion or saturation, nor given rise to frequent or serious abuse, and the benefits far outweigh any possible drawbacks.'

Ik zou er van uit willen gaan, dat de ratio van de gebruiksverplichting is gelegen in de aard van het merk zelf. Dit komt mij ook hierom temeer aannemelijk voor, omdat, zoals ik uiteen heb gezet in mijn concl. voor het arrest van Uw Hof d.d. 1 maart 1975 (NJ 1975, 472 m.nt. L.W.H.) in de zaak A 74/1 (Klarein), bij het zich terugtrekken van de producent in de anonimiteit de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is zelfstandiger geworden. 'De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill' (Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands handels- en faillissementsrecht', II. 'Industriële eigendom en mededingingsrecht' 74 nr 456.) Welnu, juist dit in zijn verschillende functies verzelfstandigde merk brengt, naar mijn mening, naar zijn aard mede, dat het merk ook als zodanig daadwerkelijk zijn functies in het handelsverkeer vervult. Aldus is het merk als drager van recht aanvaardbaar. Zo niet dan dient dat merk van het (concurrentie-)strijdtonel te verdwijnen ten behoeve van anderen, die dat merk of een soortgelijk merk overeenkomstig zijn aard zijn rol in het handelsverkeer willen laten vervullen. Daarmede is, naar het mij voorkomt, de basis van de gebruiksverplichting gegeven. Samenvattend kan gezegd worden, dat zij een der gevolgen is van de ontwikkeling van het merk tot zelfstandige drager van recht.

3. Wanneer wij er dan van uit gaan, dat de gebruiksverplichting besloten ligt in de aard van het merk dan laat zulks m.i. geen plaats voor een andere gevolgtrekking

dan deze: dat wil het gebruik, dat van een merk gemaakt wordt, tot instandhouding van het merkrecht strekken, dit gebruik een 'normaal' gebruik moet zijn, dat wil zeggen een gebruik, dat — overeenkomstig art. 1 eerste lid BMW — het merk doet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.

De Benelux-wetgever nu heeft hieromtrent geen twijfel willen laten bestaan. In art. 5 sub 3 BMW wordt immers met zoveel woorden gesproken van 'enig normaal gebruik'.

Wanneer wij dit begrip nu nader inhoudelijk moeten gaan bepalen, zij eerst geciteerd, hetgeen met betrekking tot voormelde wetsbepaling in de 'Toelichting' van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad op het ontwerp voor een Benelux-verdrag en een eenvormige wet inzake de warenmerken (d.d. 12 febr. 1959, Bijl. Hand. IIde K. zi. 1960–1961/5470, bijlage 15–1, blz. 15 ad art. 6, thans art. 5) terzake vermeld is:

'Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot te goeder trouw en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Benelux-gebied, hetzij gedurende de drie op het depot volgende jaren, hetzij gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet is gebruikt.

Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn; dat wil zeggen dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een niet-gebruik te doen heeft. De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist.

De rechter zal elk onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, buiten beschouwing moeten laten. Tenslotte zal het mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.

De in Nederland opgedane ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de algemene beginselen van het bewijsrecht volledig in acht zouden worden genomen en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. De eenvormige wet geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. De rechter zal ongetwijfeld zorgen voor afwijzing van ieder op niet-gebruik gegrond betoog, dat geen bestanddelen bevat, welke de waarschijnlijkheid daarvan aantonen. Indien echter het verweer niet van grond ontbloomt schijnt zal de rechter van de houder der inschrijving het positieve bewijs van zijn gebruik kunnen vergen. Niettemin zal de houder van een op regelmatige wijze in stand gehouden inschrijving nimmer kunnen worden belast met het bewijs van gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak. Het ontwerp kon niet zover gaan, dat op hen, die de moeite hebben gedaan hun merken te laten in-

schrijven of hun inschrijving te laten vernieuwen, de verplichting zou worden gelegd de bewijsstukken, die het hun mogelijk maken de gegrondheid van handhaving hunner uitsluitende rechten aan te tonen, voor onbepaalde tijd te bewaren.

Uit de bepaling van dit artikel volgt dat de handhaving van een recht, waarvan de houder een buitenlander is, die binnen het Benelux-gebied geen onderneming van handel of nijverheid bezit, niet afhankelijk is van de handhaving van een inschrijving van een uitsluitend recht in het land, waarin zijn onderneming is gevestigd, een en ander onder voorbehoud van de bijzondere positie van de internationale merken.'

Het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen is woordelijk gelijk aan voormelde toelichting, behoudens dat daarin ontbreekt de m.i. niet onbelangrijke zin: 'De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist.' Ik acht deze zin met name van belang voor de interpretatie van het in art. 5 sub 3 gezegde woordje 'enig'. Ik zal daarop hieronder terugkomen. In plaats van voorschreven zin houdt het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen in: 'Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouden, of door iemand die in hun naam optreedt.' Ik vermeld dit volledigheidshalve. Voor ons probleem is het zonder belang. (Zie voor het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, de editie Schuurmans & Jordens t.a.p.)

4. In voorschreven toelichting is verwezen naar de in Nederland opgedane ervaring. Anders dan in België en in Luxemburg (waar het depot merkrechtsscheppend was) kende de Nederlandse Merkenwet een tenietgaan van een door eerste gebruik verkregen merkrecht. Art. 3 eerste lid Merkenwet hield het navolgende in:

'Het recht tot het uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot omschreven doel van dat merk in het Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik.'

Daar de rechter hier te lande zowel aan het rechtschepend eerste gebruik als aan het rechtinstandhoudend gebruik geen zware eisen placht te stellen, heeft zich de praktijk van de zgn. 'token sales', het symbolisch merkgebruik ontwikkeld.

Van Nieuwenhoven Helbach zegt daarover (a.w., blz. 175, nr 512) het volgende: 'Een en ander deed hier te lande in allerlei branches het gebruik ontstaan om grote aantallen merken te laten inschrijven zonder deze aanstonds commercieel in gebruik te nemen, maar in plaats daarvan voor die merken zgn. 'token sales' te verrichten door daaronder eens in de drie jaren aan enige daartoe bevriende afnemers enkele symbolische verkopen te plegen, uitsluitend met de bedoeling om zo op die merken recht te vestigen en in stand te houden. Deze praktijk, die door HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287 m.nt. H.B. (Peerage) is gesanctioneerd, placht vooral te

worden toegepast om vooraf een voorraad van voor toekomstig commercieel gebruik geschikte merken aan te leggen, de zgn. voorraadsmerken en ook om door het aldus reserveren van rechten op merken, die overeenstemmen met een reeds wel commercieel gebruikt merk, het laatste beter tegen inbreuken te kunnen beschermen, de zgn. defensieve merken. Ook plachten 'token sales' ten aanzien van reeds wel gebruikte merken te worden verricht, dan echter voor andere waren dan waarvoor zij in feite reeds werden gebruikt, hetzij om dat gebruik voor die andere waren voor zichzelf te reserveren (voorraadswaren), hetzij om derden het gebruik voor die andere waren te bemoeilijken (defensieve waren).'

(Een voorbeeld van de toelating van de inschrijving van een zgn. defensief merk is te vinden in HR 26 juni 1942, NJ 1942, 580, waar het bezwaar van de Directeur van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom tegen de (vernieuwde) inschrijving van het merk 'Urmac' ten behoeve van de NV Turmac werd afgewezen.)

In de literatuur bestaat, naar ik meen, grote eenstemmigheid, waar het betreft de opvatting, dat de Benelux-wetgever met de in art. 5 sub 3 gestelde eis van 'normaal gebruik' merkrechtinstandhouding door middel van 'token sales' heeft willen uitsluiten. (Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p. nr 513, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, t.a.p., Gotzen 'Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht' 1969 nr 131, Braun 'Precis des Marques de Produits' 1971, blz. 279 en Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' 1973, blz. 66). Derhalve: een symbolisch merkgebruik (enkel en alleen ter handhaving van het merkrecht) is geen 'normaal gebruik' als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW.

Met deze negatieve benadering van wat onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan, kan het antwoord op de door de HR gestelde vraag echter niet worden gegeven.

5. Voor wat nu onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan moge ik in de eerste plaats verwijzen naar het opstel van Van Nieuwenhoven Helbach 'Normaal gebruik', opgenomen in 'Verzekeringen van vriendschap', rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof. Mr T.J. Dorhout Mees (1974, blz. 291, ook in BIE 1974, blz. 203).

Na, onder aanhaling van het hierboven reeds genoemde arrest van de HR in zake het merk 'Peerage', vastgesteld te hebben, dat de Benelux-wetgever met de introductie van het begrip normaal gebruik stelling heeft genomen tegen in dat arrest neergelegde opvatting van gebruik van een merk, meent Van Nieuwenhoven Helbach, dat uitgangspunt bij de interpretatie van het begrip moet zijn, dat de wetgever daarmee niet symbolisch, maar reeel, werkelijk gebruik op het oog heeft gehad. 'Om als normaal gebruik te kunnen gelden, moet het gebruik meer zijn dan het wekken van een formele schijn, dient het ... verricht te worden met het doel om voor de waar afzet onder het merk te verwerven' (aldus Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p.). Ter nadere bepaling gaat de schrijver vervolgens in op de aard der met een merk verrichte handelingen en op hun omvang en frequentie. Voor wat het eerste betreft wordt vastgesteld, dat de handelingen

er toe moeten hebben geleid, dat het merk als onderscheidingssteken voor de waren van een onderneming kenbaar is voor degenen voor wie die waren bestemd zijn. Voor de het normaal gebruik van een merk bepalende handelingen naar hun omvang en frequentie wordt aan de aard van de waar doorslaggevend betekenis toegekend met dien verstande dat te dezen ook de omvang van de onderneming als beoordelingsfactor een rol zal moeten spelen. Van Nieuwenhoven Helbach komt dan tot de concl., 'dat voor normaal gebruik van een merk bepaald niet nodig is, dat de waar op grote schaal of in het gehele Beneluxgebied onder het merk wordt afgezet. De enige eis die mag worden gesteld, is dat het gebruik niet symbolisch maar reeel is en aan die eis wordt voldaan, indien het merk wordt gebruikt om afzet van de waar onder het merk te verwerven. Omvangrijk behoeft die afzet niet te zijn; voldoende is, dat zij is aangepast aan de vraag van het publiek in de mate waarin de capaciteit van de onderneming en haar overige waresortiment dit toelaten.'

Van Dijk (t.a.p.) geeft van een soortgelijke opvatting blijk. Hij schrijft:

'Het merk moet gebruikt zijn ten behoeve van de afzet van de waar, niet alleen terwille van de instandhouding van de aanspraak op merkrecht. Criterium is dus het oogmerk van de gebruiker, dat echter normaliter moet worden afgeleid uit zijn gedrag en de omstandigheden van het geval.

Daarbij zijn omvang en frequentie van het gebruik in zoverre van belang dat praktisch alleen hun geringheid, gelet op de aard van de waar en het bedrijf en de omvang van dit laatste, het vermoeden van louter symbolisch gebruik kan wekken. Dit vermoeden moet echter wijken als blijkt bijv. dat die geringe omzet voortvloeit uit echte — recente of voormalige — weravingsactiviteit, of uit proefverkoop om de mogelijkheid van afzet op grotere schaal te onderzoeken, of dat zij een bate oplevert die meetelt voor een ondernemer, die in het redelijke, ook op de kleintjes let.' Braun (t.a.p.) huldigt eenzelfde opvatting. Hij merkt nog op: 'Il ne faut donc pas confondre usage normal et usage important. Un usage restreint, du moment qu'il est conforme a une politique de vente raisonnable du producteur, compte tenu de la nature du produit, peut parfaitement etre normal.'

Tenslotte Gotzen (t.a.p.): 'Er moet een waarachtige uitbating zijn.'

Opvallend is, dat in de literatuur over de BMW geen aandacht wordt besteed aan het woordje 'enig' in art. 5 sub 3. Naar mijn mening is men er stilzwijgend van uitgegaan, dat met dat woordje is bedoeld aan te geven, dat het normaal gebruik van een merk zich naar de aard van de waren of van de gedragingen van de houder op verschillende wijze kan manifesteren. Dit staat volgens mij met zoveel woorden in de hierboven sub 3 geciteerde zin uit de 'Toelichting': 'De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist'. Met het voorbeeld van het enkele aanbrengen van

het merk als voldoende voor normaal gebruik is zonder twijfel bedoeld het merk, dat uitsluitend voor exportdoeleinden wordt gebruikt (zulks wordt ook algemeen in de literatuur aanvaard: Van Nieuwenhoven Helbach, a.w. nr 6–514 en Braun, a.w., blz. 280).

Voor alle duidelijkheid wil ik er nog op wijzen, dat, naar mijn mening, met 'enig' niet wordt bedoeld: een enkele maal plaatshebbend, want dan zou langs die weg het symbolisch gebruik weer gesanctioneerd kunnen worden. 'Enig' in art. 5 sub c heeft geen betrekking op de frequentie van het gebruik maar op de wijze van het gebruik. De frequentie van het gebruik speelt een rol bij de beoordeling van het normale van het gebruik.

6. Voordat ik nu tracht een antwoord te formuleren op de eerste vraag van de HR zou ik een blik willen werpen over de Benelux-grenzen en wel in zuidelijke en oostelijke richting. In Frankrijk is per 1 aug. 1965 in werking getreden de 'Loi du 31 Decembre 1964, modifiee par la Loi du 23 Juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service'. Art. 11 regelt het verval van het merkrecht door niet-gebruik:

'Est dechu de ses droits, le proprietaire d'une marque qui, sauf excuse legitime, ne l'a pas exploitee, ou fait exploiter de facon publique en non equivoque pendant les cinq annees precedant la demande en decheance.'

Aldus werd de gebruiksverplichting in het Franse merkrecht ingevoerd.

In zijn artikel 'Le nouveau regime des marques' (in: Annales de la propriete industrielle, artistique et litteraire', Paris, 1965, nr 1) stelt Paul Mathely zich naar aanleiding van voormelde wetsbepaling de vraag (blz. 51):

'Comment va se definir l'usage necessaire au maintien du droit?' en beantwoordt die als volgt (blz. 52):

'Sous la regime ancien, toute une jurisprudence avait defini l'usage generateur de droit. Il faut se referer a cette jurisprudence pour determiner les conditions d'exploitation suffisante; car l'usage, aujourd'hui necessaire au maintien du droit, n'est past autre chose que l'usage anciennement necessaire pour la naissance du droit.

Il s'ensuit que l'en peut enoncer les regles suivantes:

1. Il faut tout d'abord que le signe soit utilise a titre de marque, c'est-a-dire pour designer le produit ou le service auquel il s'applique.

La loi precise expressement que cet usage peut etre le fait, soit du titulaire de la marque, soit de celui qui agit pour son compte.

2. Il faut que l'usage soit public: la loi de dit expressement. Cela signifie que le signe doit etre employe a l'egard de la clientele; un simple usage prive ne serait pas suffisant.

3. Il faut que l'usage ne soit pas accidentel ni sporadique: il faut que l'usage revete une certaine constance ou une certaine continuite (Cass. Crim. 22 decembre 1877 et C. Paris 23 decembre 1922 Ann. 1878–5 et 1923–335).

4. Mais il n'est pas necessaire que l'usage revete une certaine etendue ou une importance. Sans doute faut-il que l'usage soit effectif, reel et sincere: cela signifie que l'usage ne doit pas etre seulement de facade. Mais si

l'usage est reel, il importe peu qu'il soit limite territorialement et qu'il s'applique a des affaires peu nombreuses (C. Paris 31 janvier 1963 et note de Cl. Hoffmann Ann. 1963-179).

5. Enfin, dit la loi, il faut que l'usage ne soit pas equivoque. Cela signifie d'abord que la materialite de l'usage doit etre certaine. Cela signifie surtout, en droit, qu'il ne doit pas y avoir de doute sur la qualification de l'usage, a savoir sur le fait que l'usage est effectue a titre de marque et a titre de proprietaire.'

Ik zou menen, dat zeer wel is vol te houden, dat het gebruik van een merk als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW binnen de hier voor het Franse merkrecht getrokken lijnen zal moeten vallen, wil het als normaal gebruik kunnen worden aangemerkt in de zin van voormelde wetsbepaling. In het bijzonder verdient, naar het mij voorkomt, het sub 3 gestelde aandacht: tot behoud van het merkrecht is een zekere bestendigheid en voortduring van het gebruik van het merk vereist. Dit vereiste zal overigens ook van geval tot geval van verschillende inhoud zijn, maar het vloeit voort uit het wezen van het merk: een de aandacht van het publiek trekkend signaal met betrekking tot de waren van een onderneming.

'Alleen wanneer aan de eigenlijke bestemming van het merk is voldaan, te weten dat het de onderscheiden artikelen ondubbelzinnig van artikelen van andere herkomst onderscheidt, kan het zijn verdere taken als middel van afzetbevordering en informatie van de consument vervullen en alleen dan vervult het merkenrecht zijn taak, de eigenaar te beschermen tegen aantasting van de goede reputatie van zijn merk' (aldus: de 'Nota over de creatie van een EEG-merk' in 'Bulletin van de EEG', supplement 8/76). Welnu met name bij massaproducten zal het merk zijn taak in geval van toevallig of sporadisch gebruik niet kunnen vervullen en is aan zijn bestaansrecht de grondslag komen te ontvallen.

7. 'Die Einfuhrung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4 September 1967 (DGBL. I, 953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwicklung dar. Der Benutzungszwang kann — trotz der im internationalen Vergleich unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen — als ein warenzeichenrechtlichen Grundprincip im Markenrecht der bedeutsamen Industrienationen bezeichnet werden. Fur das deutsche Warenzeichengesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsanderungen' (aldus: Karl-Heinz Fezer in zijn 'Vorwort' in 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' — 1974). De Duitse wetgever heeft er bewust van afgezien het begrip 'Benutzung' nader te omschrijven. De uitleg van dat begrip is aan rechtspraak en literatuur overgelaten. Er bestaat een zeer uitgebreide literatuur over het begrip 'Benutzung', ter zake waarvan ik moge verwijzen naar Baumbach-Hefermehl 'Warenzeichenrecht' (1979), blz. 330 e.v.

Busse in 'Warenzeichengesetz' (1976) vertolkt de heersende mening (blz. 243):

'Nur eine ernsthafte Benutzung ist fur Verteidigung eines Zeichens ausreichend (Bgd). Ein Gebrauch, der lediglich dazu dienen soll, die nachteiligen Folgen der Nichtbenutzung zu vermeiden, kann nicht als ernstliche

Benutzung eines Zeichen gewertet werden .... Wenn eine Benutzung dem Umfang nach als ernsthaft anzusehen ist, hangt von den Umständen des Einzelfalles ab. Die aussren Umstände, insbes. Umsatzzahlen, Abnehmerkreis und zeitliche Dauer müssen, am Masstab der Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen, das Bild einer ernsthaften Benutzung ergeben .... Von wesentlicher Bedeutung is die Art der Ware und die Grosse eines Unternehmers. Jedoch können diese Grundsätze keine pauschale Anwendung finden.'

Als voor de onderhavige zaak van belang moge ik hier nog verwijzen naar hetgeen Fezer (a.w. blz. 98 e.v.) heeft geschreven met betrekking tot 'Schutzverkaufe und echtes Umsatzgeschäft'. Ik zal daar niet nader op ingaan omdat ik dan tezeer in een beoordeling van de feiten zou treden, waarin Uw Hof mij gezien de Uw Hof bij verdrag opgelegde beperkte taak in de rechtspraak van de Benelux niet zou kunnen volgen. Ik wil hier nog wel verwijzen naar de door de geeerde pleiter voor Reynolds in kopie overgelegde uitspraak van het Bundesgerichtshof dd. 19 dec. 1979 (inmiddels gepubliceerd in GRUR 1980, blz. 289) 'Zur Frage, ob ein raumlich begrenzter, auf die Dauer von 6 Wochen angelegter Verkaufstest mit einer Zigarettenmarke (Trend, n.B), bei dem 110.000 Zigaretten mit einem ungefahren Produktwert von 11 000 DM abgesetzt wurden, den an eine Benutzung des Zeichens im Sinne von par. 5 Abs. 7 WZG zu stellenden Anforderungen genügt.' Het Bundespatentgericht had deze vraag ontkennend beantwoord, daarbij o.m. overwegend:

'Zwar könne die Ernsthaftigkeit einer Benutzung im Rahmen eines Tests nicht allein davon abhängig gemacht werden, ob der Verkauf zu einem anschliessenden erheblichen Warenumsatz geführt habe. Es müsse aber verlangt werden, dass der Testverkauf einen der Art der Ware und der Abnehmerkreise entsprechenden Umfang erreiche, denn sonst würden Scheinbenutzungen Tur und Tor geöffnet.'

Het BGH heeft het beroep tegen de uitspraak van het Bundespatentgericht afgewezen. In zijn overwegingen stelt het BGH voorop, dat naar vaste rechtspraak het begrip 'Benutzung' zelfstandig moet worden uitgelegd. Daarbij moet rekening gehouden worden met het doel van deze wettelijke regeling: het tot gelding brengen van zuiver formele merkrechten te verhinderen.

Dat geldt zowel voor de begrenzing van de gebruikswijzen, die als 'Benutzung' in de zin der wet zijn aan te merken alsook voor de omvang en de intensiteit van een voor de instandhouding van het merkrecht vereiste 'Benutzung'. Daartoe zijn alleen die 'Benutzungshandlungen' toereikend, die naar aard, omvang en duur beantwoorden aan het doel, dat met de invoering van de 'Benutzungszwang' is beoogd. De beslissing van het BGH wordt door Kicker in zijn 'Anmerkung' bekritiseerd. Hij wijst erop, dat de beslissing eigenlijk geen andere indruk wekt, dan dat bij de beoordeling van de voorwaarden voor een wettelijk aanvaardbare 'Benutzung' zwaardere maatstaven dan tot nu toe te verwachten zijn. Het BGH beweegt zich dan in de rich-

ting, die in voormelde nota over de creatie van een EEG-merk wordt voorgestaan: een strikte en consequent gehandhaafde gebruiksdwang, waarbij veeleer te strenge dan te milde maatstaven moeten worden aangelegd (blz. 33 en 35).

8. In het licht van al het vorenstaande wil ik nu trachten de eerste vraag van de H.R. te beantwoorden.

Naar mijn mening is onder 'enig normaal gebruik van het merk' als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk, dat wil zeggen het gebruik van het merk moet dienen ter ondersteuning van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van die waar, die daartoe in een commercieel verantwoordende hoeveelheid met een zekere — aan de aard van de waar aangepaste — regelmaat op de markt dient te worden gebracht. Bij de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder alsmede de aard en de omvang van de betrokken onderneming.

Wat nu betreft de door de HR sub a. vastgestelde argumenten van Turmac wil ik zonder in een beoordeling van de feiten te treden het volgende opmerken. M.i. zou de rechter het door Turmac gestelde, uit de overgelegde 30 kopiefacturen blijkende, gebruik van het merk 'Whiston' als een niet normaal gebruik in de zin van art. 5 sub 3 kunnen aanmerken, omdat dat gebruik — de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen — niet is een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk. Het is dan aan Turmac te bewijzen, dat zulks in het gegeven geval wel zo is. Daartoe lijken mij de sub a. weergegeven argumenten van Turmac niet voldoende. Zij houden in feite slechts in, dat het merk als zodanig binnen de in de wet gegeven termijnen niet kan functioneren en dus een uitsluitend formeel bestaan leidt. Welnu, zoals wij hebben gezien, is het juist de strekking van art. 5 sub 3 BMW aan zuiver formele merkrechten de wettelijke grondslag te doen ontvallen.

9. Cfm het Unieverdrag van Parijs (art. 5 C 1) is in art. 5 sub 3 de merkhouder de mogelijkheid gegeven zijn niet-gebruik te rechtvaardigen, hetgeen tot uitdrukking is gebracht met: 'zonder geldige reden'.

Zowel voormelde 'Toelichting' van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad als het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen houden dienaangaande niets meer in dan: 'Tenslotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.' Men is het er in het algemeen over eens, dat de geldige reden niet uitsluitend in overmacht moet zijn gelegen. Anderzijds zal, naar mijn mening, het vereiste van een geldige reden niet uitsluitend getoetst kunnen worden aan de door de merkhouder opgegeven motieven, waarom hij het normaal gebruik van het merk achterwege gelaten heeft. Immers wanneer dat het geval zou zijn, zou de wetgever met 'zonder reden' hebben kunnen volstaan. Het moet evenwel een 'geldige' reden zijn.

In voormelde Nota van de EEG wordt er in het bijzonder de nadruk opgelegd, dat de rechter ook bij de beoordeling van de geldige reden op grond waarvan het

niet-gebruik kan worden verontschuldigd, veeleer te strenge dan te milde maatstaven zou moeten aanleggen. Dit lijkt mij voor de hand liggend, omdat anders de sanctie op het niet-gebruik langs de weg van een geldige reden zou worden ontkracht.

Mathely schrijft t.a.p.:

'L'inexploitation ne peut entrainer la decheance que si le titulaire ne fait pas valoir d'excuse legitime. L'excuse legitime ne doit pas etre confondue avec la force majeure. Elle sera appreciee en s'inspirant de la jurisprudence en matiere de brevet: il y a excuse, lorsque le titulaire de la marque a recontre un obstacle serieux, qu'il n'a pu surmonter, malgre les efforts dont il etait capable.' Braun (a.w., blz. 281) verwijst naar voorschreven citaat van Mathely. Busse (a.w., blz. 345) is ook van mening, dat bij de beoordeling van de rechtvaardigingsgronden van het niet-gebruik een strenge maatstaf moet worden aangelegd. 'Es muss sich um schwerwiegende Grunde handeln. Nu Umstande, die der Zeicheneinhaber nicht beeinflussen konnte, sind als Entschuldigungsgrunde anzusehen. Mangel an finanziellen Mitteln ist kein Rechtfertigungsgrund.'

10. Ik zou mij hier willen oriënteren op het arrest van Uw Hof d.d. 1 maart 1975 (NJ 1975, 472, m.nt. L.W.H. in zake 'Klarein'). Daarin heeft Uw Hof de vraag beantwoord naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van art. 13 onder A eerste lid aanhef en sub 2 BMW. Uw Hof heeft ter zake o.m. overwogen 'dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij zich ... van dat gebruik onthoudt...'

Het antwoord op de vraag: wat is in art. 5 sub 3 te verstaan onder 'zonder geldige reden?', zou, naar mijn mening, als volgt kunnen worden geformuleerd:

een zodanige geldige reden kan alleen gelegen zijn in naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt.

De rechter behoeft te dezen niet zonder meer de stellingen van de merkhouder te aanvaarden. Dit is nog eens duidelijk vastgelegd in het 'Verslag namens de bijzondere Commissie', uitgebracht door de Heer C. Linden (d.d. 22 nov. 1960, nr 15-3, blz. 22): 'Bij het 3e hebben de regeringsdeskundigen gepreciseerd dat het onderzoek bij een geding zal worden ingesteld en naar het feit van de geldige reden en naar dat van het normale gebruik'. De bewijslast berust hier op Turmac. Haar door de HR sub b weergegeven argumenten komen er op neer, dat zij door haar contractuele verplichtingen tegenover Reynolds werd verhinderd het merk 'Whiston' op normale wijze te gebruiken. Mij dunkt, dat in deze omstandigheid nimmer een geldige reden kan zijn gelegen, omdat zij immers een gevolg zou zijn van eigen toedoen van Turmac.

11. De door de HR aan Uw Hof voorgelegde vragen zouden als volgt zijn te beantwoorden:

Vraag 1: onder ‘enig normaal gebruik van het merk’ als bedoeld in art. 5 onder 3 BMW is te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk, dat wil zeggen het gebruik van het merk moet dienen ter onderscheiding van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van die waar, die daartoe in een commercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere — aan de aard van de waar aangepaste — regelmaat op de markt dient te worden gebracht. Bij de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder de aard en de omvang van de betrokken onderneming.

Vraag 2: onder ‘zonder geledige reden’ in dezelfde bepaling is te verstaan de afwezigheid van naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt.

---