

Benelux Gerechtshof, 21 november 1983, Cow Brand



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

- [Goede trouw en normaal gebruik voorgebruik relevant voor beoordeling depot te kwader trouw](#)

1 Art. 4 aanhef en onder 6a BMW moet blijkens zijn bewoordingen aldus worden begrepen, dat, indien de daarin bedoelde derde (de voorgebruiker) die bepaling inroept jegens de daarin bedoelde deposant, en deze laatste zich verweert met de stelling dat die derde niet te goeder trouw en niet op normale wijze gebruikte, de rechter die laatste stelling mede behoort te betrekken in zijn oordeel of het depot van de deposant te kwader trouw was.

- [Onderlinge verhouding deposant en voorgebruiker](#)

2 Bij de uitleg van het in art. 4 aanhef en onder 6a BMW voorkomende begrip 'gebruik te goeder trouw' door de voorgebruiker is van belang, dat in het in die bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de gebruiker aan de orde is, zodat voor die uitleg onverschillig is de kennis die die voorgebruiker heeft gehad of had behoren te hebben van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei betrekking hebben, of van eerder gebruik of van een eerder depot van anderen dan de in die bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger.

- [Geobjectiverde goede trouw voorgebruik](#)

3 De eis van de goede trouw bij het gebruik van de voorgebruiker strekt ertoe bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend maar had behoren te kennen (geobjectiverde goede trouw).

4 Bij de onder 3 bedoelde omstandigheden gaat het enkel om feiten die betrekking hebben op het overeenstemmende merk van de deposant, waarbij mede betekenis kan toekomen aan feiten die uit het Benelux-Register blijken.

5 Tot de omstandigheden van het geval die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of van een met de goede trouw strijdig gebruik sprake is, kunnen behoren omstandigheden als in de vragen D en E van de Hoge Raad genoemd. De strekking van art. 4 onder

4 brengt mee dat bij de beantwoording van de vraag of een voorgebruiker die aanvoert dat een 'heropnemingsdepot' te kwader trouw is in de zin van art. 4 onder 6a, zijn merk in de zin van deze bepaling te goeder trouw heeft gebruikt, in beginsel zonder meer moet worden aangenomen dat de voorgebruiker de uit het Benelux-Register blijkende eerdere inschrijving waarvan de geldigheidsduur is verstreken, behoorde te kennen en dat zulks zonder meer meebrengt dat zijn gebruik niet als te goeder trouw in voormelde zin kan gelden.

- [Bewijslast inzake depot te kwader trouw; voorgebruik niet te goeder trouw](#)

6 De voorgebruiker, die op grond van het bepaalde in art. 14B, in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a, de nietigheid van een depot inroept, moet de feiten en omstandigheden stellen in die bepaling genoemd als elementen voor de kwade trouw van de deposant, waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker, te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; daar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, rust evenwel op de deposant die die aanwezigheid gemotiveerd betwist, in beginsel de bewijslast van het ontbreken van de goede trouw tegenover hem bij het gebruik door de voorgebruiker. Wat betreft de bewijslast van 'normaal gebruik', deze rust, in geval van gemotiveerde betwisting, op de voorgebruiker.

- [Omslag van voorgebruik niet te goeder trouw naar voorgebruik te goeder trouw](#)

7 Niet is uitgesloten dat gebruik van de voorgebruiker dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, alsnog gaat gelden als gebruik te goeder trouw. Dit geval zal zich voordoen indien in de loop van de tijd de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker niet langer als onbehoorlijk tegenover de deposant of zijn rechtsvoorganger kan worden aangemerkt, hetgeen kan worden aangenomen indien -en van het moment dat -de deposant of zijn rechtsvoorganger heeft toegestemd in het gebruik; het volgt echter niet zonder meer uit het 'gedogen' van dat gebruik, noch uit de omstandigheid dat zowel de geldigheidsduur van het depot van het overeenstemmende merk, dat bij de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker voor soortgelijke waren was ingeschreven, is verstreken, alsook de rechten die aan dat depot waren verbonden, eerder door niet-gebruik waren vervallen.

8 Voor de beantwoording van de vraag, of het voor de uitleg van het begrip 'gebruik te goeder trouw' door de voorgebruiker verschil maakt of het depot waarvan de nietigheid wordt ingeroepen een 'heropnemingsdepot' is, wordt verwezen naar punt 5.

- [Voor-voorgebruik deposant](#)

9 Het enkele feit dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog voor de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt.

- [Aanvullende werking onrechtmatige daad naar nationaal recht](#)

10 De BMW bevat niet in deze zin een uitputtende regeling, dat, wanneer moet worden geoordeeld dat een

depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 er geen plaats is voor een op het nationale gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad, met name wegens ongeoorloofde concurrentie, gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen.

• **Geen toestemming wegens nalaten optreden**

11 Het begrip 'toestemming' in de zin van art. 4 aanhef en onder 4 moet in deze zin worden uitgelegd, dat die toestemming niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk door degene die het nieuwe depot heeft verricht, doch dat van zodanige 'toestemming' eerst sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft.

12 Onder depot in de eerste zin van art. 5 onder 3 moet mede worden verstaan een depot als bedoeld in de eerste zin van art. 30 (bevestigingsdepot). De termijn van drie jaren bedoeld in art. 5 onder 3 begint alsdan op de werkelijke datum van zulk een bevestigingsdepot en niet op de in art. 35 genoemde datum van het in werking treden van de BMW.

Vindplaatsen: NJ 1985, 333

Benelux Gerechtshof, 21 november 1983

(Thiry, Legros, Ras, Haardt, Janssens, Hess, Mores, Martens, Stranard)

Arrest van 21 november 1982 in de zaak A 82/6

Inzake:

National Foods Holland B.V.

Tegen

Verwerkingsindustrie Vreeland B.V.

Het Benelux Gerechtshof

In de zaak A 82/6

Gezien de brief van de Hoge Raad van 29 juni 1982 met het daarbij gevoegde voor eensluidend gearmerkte afschrift van het arrest van de Hoge Raad van 25 juni 1982 in de zaak nr. 11 709 van National Foods Holland BV, te Rotterdam, tegen BV Verwerkingsindustrie Vreeland, te Vreeland (gem. Loenen), waarbij overeenkomstig art. 6 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken worden gesteld;

Ten aanzien van de feiten:

Overwegende dat de procedure welke tot voormeld arrest heeft geleid, kort als volgt kan worden samengevat:

Bij exploit van 8 okt. 1976 heeft National Foods Holland BV (verder aan te duiden als: NF) BV Verwerkingsindustrie Vreeland (verder aan te duiden als: VIV) op verkorte termijn gedagvaard voor de Rb. Utrecht en gevorderd uit te spreken de nietigheid van de door VIV op 16 sept. 1976 onder de nrs. resp. 615 462 en 615 463 verrichte depots in het Register van Benelux-Depots (Benelux-Merkenregister).

VIV heeft tegen die vordering verweer gevoerd en harerzijds in reconventie gevorderd te verklaren voor recht:

a. dat de inschrijving van het woord- en beeldmerk 'Cow Brand', met afbeelding van koe met 7 tepels, krachtens depot van 11 aug. 1975 onder nr. 334 196 in het Benelux-Merkenregister (op 5 april 1976 verbeterd) ingevolge art. 14 jo. art. 4 ten 6% Benelux-Merkenwet nietig is;

b. dat de inschrijving van het woordmerk 'Cow', krachtens depot van 5 okt. 1976 onder nr. 615714 nietig is, althans vervallen is ingevolge art. 5 lid 3 Benelux-Merkenwet;

c. dat de inschrijving van het beeldmerk koe, krachtens depot van 5 okt. 1976 onder nr. 615715 nietig is, althans vervallen is ingevolge art. 5 lid 3 Benelux-Merkenwet en voorts NF te veroordelen;

d. met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden het in de handel brengen van butter ghee in groene blikken waarop de aanduiding Cow Brand, de afbeelding van een koe, de woorden 'pure butter ghee' en enkele Arabische lettertekens voorkomen.

Bij vonnis van 4 mei 1977 heeft de Rb. VIV een bewijsopdracht gegeven.

Tegen dit vonnis heeft VIV hoger beroep ingesteld bij het Hof Amsterdam, waarna NF incidenteel hoger beroep heeft ingesteld.

Bij arrest van 29 juni 1978 heeft het Hof, alvorens verder te beslissen, het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen over een aantal in 's Hofs arrest nader omschreven vragen van uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken.

Nadat het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 25 mei 1979 in de zaak A 78/1 (Jurisprudentie 1975-1979, p. 162) deze vragen had beantwoord, heeft het Hof Amsterdam bij arrest van 6 maart 1980 in het principaal appel het beroepen vonnis vernietigd voor zover daarbij aan VIV bewijs is opgedragen; voorts NF toegelaten te bewijzen, dat van de Calve-merken binnen drie jaar na 30 dec. 1971 binnen het Benelux-gebied normaal gebruik is gemaakt, dan wel dat dit gebruik om een geldige reden achterwege is gebleven, en het beroepen vonnis voor het overige bekrachtigd met verwijzing van de zaak ter verdere afdoening naar de Rb. te Utrecht; ten slotte in het incidenteel appel het beroep verworpen.

Tegen de arresten van het Hof heeft NF zich in cassatie voorzien, waarna VIV incidenteel beroep in cassatie heeft ingesteld. Die cassatieberoepen hebben de Hoge Raad aanleiding gegeven de hierna genoemde vragen van uitleg te stellen;

Overwegende dat de Hoge Raad de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

'1. Inzet van deze procedure is het woord/beeldmerk Cow Brand dat beide pp. hebben gedeponneerd en gebruikt voor 'butter ghee' (boter waaraan water is onttrokken en essence toegevoegd), een produkt waarnaar vraag is in Mohammedaanse landen. Pp. roepen over en weer de nietigheid van elkaars depots in en vorderen over en weer -afgezien van bijkomende vorderingen - een verbod om het merk te gebruiken.

2. Het gaat daarbij om de navolgende depots:

A. depot van 11 aug. 1975 (nr. 334 196) ten name van NF: beeldmerk van een koe, welke inschrijving op 5 april 1976 werd verbeterd door toevoeging van het woordmerk Cow Brand, voor o.m. boterolie/vet, inclusief (pure) butter ghee;

B. depots van 16 sept. 1976 (nrs. 341 139 en 340 632) ten name van VIV: twee woord/beeldmerken, beide bevattende de woorden Cow Brand en de afbeelding van een koe -het verschil tussen deze beide depots ten name van VIV speelt in dit geding geen rol, zodat verder gesproken kan worden van het Cow Brandmerk van VIV -voor o.m. eetbare olien en vetten;

C. depots van 5 okt. 1976 (nrs. 340 951 en 340 952) ten name van Calve: het woordmerk Cow en een beeldmerk van een koe, beide onder meer voor eetbare olien en vetten; op 11 okt. 1976 is in het register aangetekend dat deze merken zijn overgegaan aan NF;

Bij dit laatste depot moet nog worden opgemerkt:

het betreft hier een zogenaamd heropnemingsdepot: Calve had voor de hier bedoelde merken -die hierna ook wel de Calve-merken zullen worden genoemd -op 30 dec. 1971 (onder de nrs. 68 790 en 68 789) een bevestigingsdepot als bedoeld in art. 30 BMW verricht; op 30 dec. 1975 zijn deze merken vervallen door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving (art. 30 en 31 in verbinding met art. 5 BMW);

per 1 jan. 1972 had in het Unileverconcern (waartoe Calve behoort) een reorganisatie plaatsgevonden, welke meebracht dat deze merken niet verder werden gebruikt; toen zij het heropnemingsdepot verrichtte, had Calve dan ook niet de bedoeling de merken op normale wijze te gaan gebruiken; het initiatief tot het heropnemingsdepot en tot de overdracht is uitgegaan van NF.

3. NF, die deze procedure is begonnen, roept de nietigheid in van het hiervoor onder B bedoelde depot van VIV, zulks in de eerste plaats op grond van haar eigen eerdere, hiervoor onder A bedoelde depot (art. 14B onder 1 BMW) en in de tweede plaats met een beroep op de Calve-merken, waaraan een recht was verbonden dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot van VIV vervallen was door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving (art. 14B onder 2 in verbinding met art. 4 aanhef en onder 4 BMW), waarbij zij zich in verband met het bepaalde in art. 12 BMW baseert op het hiervoor onder C bedoelde heropnemingsdepot.

4. VIV verweert zich tegen de eerste grondslag -het beroep op het depot onder A -met de stelling dat dit depot jegens haar te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 onder 6a BMW; harerzijds roept zij op die grond de nietigheid van dit depot in.

5. VIV verweert zich tegen de tweede grond -het beroep op de Calve-merken -in de eerste plaats met de stelling dat het heropnemingsdepot van Calve jegens haar te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 onder 6a BMW, althans dat NF daaraan jegens haar geen rechten kan ontlenen; harerzijds roept zij op deze grond de nietigheid van dit heropnemingsdepot in en stelt subs. dat NF zich door zich op dit depot te beroepen jegens haar

schuldig maakt aan een onrechtmatige daad, immers aan misbruik van recht.

In de tweede plaats voert VIV aan dat zich te dezen voordoen de beide aan het slot van art. 4 onder 4 BMW voorziene uitzonderingen, te weten dat Calve heeft 'toegestemd' en dat overeenkomstig art. 5 onder 3 geen gebruik van de Calve-merken is gemaakt.

6. In zijn tussenarrest heeft het Hof eerst onderzocht het beroep van NF op het onder A bedoelde depot en het (onder 4 samengevatte) verweer van VIV daartegen. Het heeft daartoe vastgesteld dat VIV, een industrieel bedrijf waar zuivelgrondstoffen worden verwerkt, dat zich na 14 juli 1972 mede is gaan toeleggen op de vervaardiging van butter ghee, het Cow Brand-merk voor het eerst heeft gebruikt op 6 nov. 1972. Voor die datum hebben NF of haar rechtsvoorgangster, Nedcom, het merk gebruikt in 1970, toen Nedcom een partij butter ghee onder dit merk heeft gekocht in België en van daaruit verscheept naar Ethiopie, alsmede in augustus/september 1972 toen Nedcom of NF een offerte voor butter ghee onder het merk heeft gedaan. Vaststaat echter dat toen VIV in november 1972 onder het Cow Brand-merk zaken begon te doen, zij redelijkerwijs niet in de mening behoefde te verkeren dat Cow Brand en de afbeelding van de koe merken waren die aan Nedcom toekwamen. Nedcom en VIV zijn daarna in een geregelde zakelijke relatie getreden. Daarbij was Nedcom niet anders dan een naar verhouding kleine afnemer van VIV, die uitdrukkelijk de rechten van VIV op het in de jaren 1972 tot 1975 gebruikte Cow Brand-merk erkende en aan wie VIV uit coulance toestond de handelsnaam Nedcom naast het merk van VIV te plaatsen op de verpakking van de door Nedcom van VIV betrokken butter ghee.

Uit deze feiten -die in dit stadium van de zaak als vaststaand moeten worden aangemerkt -heeft het Hof geconcludeerd dat NF, toen zij haar hiervoor onder A bedoelde depot verrichtte, heeft geweten dat VIV toen te goeder trouw en op normale wijze reeds gedurende omstreeks drie jaren zeer regelmatig het Cow Brand-merk gebruikte. Nu de tegen dit deel van 's Hof's overwegingen gerichte cassatieklachten van NF falen, moet van deze door het Hof vastgestelde wetenschap van NF worden uitgegaan. Op grond van deze wetenschap heeft het Hof geoordeeld dat NF haar depot te kwader trouw verrichtte.

7. Voor wat betreft het onder 5 weergegeven debat rond de Calve-merken en het daarvoor verrichte heropnemingsdepot heeft het Hof in zijn tussenarrest een reeks vragen van uitleg van de BMW geformuleerd, waaromtrent het een beslissing van het Benelux-Gerechtshof heeft uitgelokt. Het Benelux-Gerechtshof heeft deze vragen beantwoord bij arrest in de zaak A 78/1 van 25 mei 1979.

In zijn eindarrest heeft het Hof in dit verband in de eerste plaats onderzocht of het heropnemingsdepot van Calve jegens VIV te kwader trouw was verricht. Te dien aanzien moet er in dit stadium van de zaak van worden uitgegaan dat toen Calve dat depot verrichtte, zij 1. niet de bedoeling had zelf het normaal gebruik van de verloren gegane merken te hervatten, 2. wist,

althans redelijkerwijs kon weten dat VIV inmiddels het overeenstemmende Cow Brand-merk voor dezelfde soort van waren had gedeponeerd en reeds enige jaren feitelijk had gebruikt en 3. wist dat NF de over te nemen merken zou gaan gebruiken met de uitsluitende bedoeling om daarmee VIV dwars te zitten en schade te berokkenen. Het Hof heeft aangenomen dat het heropnemingsdepot van Calve niet te kwader trouw was, en wel omdat, naar zijn oordeel, VIV jegens Calve niet te goeder trouw was, immers bij haar in het najaar van 1972 begonnen gebruik van het Cow Brand-merk en bij haar depot op 16 sept. 1976 van dit merk door raadpleging van het Benelux-Merkenregister en dus hoorde te weten dat dit merk overeenstemde met de Calve-merken, waarvoor op 30 dec. 1971 een bevestigingsdepot was verricht. Op dezelfde grond heeft het Hof ook het beroep van VIV op misbruik van recht door NF verworpen.

Vervolgens toekomende aan het beroep dat NF in het kader van art. 4 onder 4 BMW heeft gedaan op de Calve-merken, alsmede aan het daartegen door VIV gevoerde verweer 5. heeft het Hof eerst onderzocht het door VIV geponeerde niet-gebruik van deze merken binnen drie jaar na de datum waarop Calve haar bevestigingsdepot verrichtte. Dienaangaande heeft het Hof NF toegelaten te bewijzen dat van de Calve-merken binnen drie jaren na 30 dec. 1971 binnen het Benelux-gebied normaal gebruik is gemaakt, dan wel dat dit gebruik om een geldige reden achterwege is gebleven. Wat de door VIV gestelde 'toestemming' van Calve betreft moet ervan worden uitgegaan dat Calve, hoewel zij onder het merk Cow handelde op dezelfde markten (Lybie en Ethiopie) als VIV, zich nimmer heeft verzet tegen het gebruik van het Cow Brand-merk door VIV. Daaruit kan, volgens het Hof, echter geen toestemming in de zin van art. 4 onder 4 BMW worden afgeleid.'

Ten aanzien van het verloop van het geding:

Overwegende dat de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzoekt de volgende vragen betreffende de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, hierna te noemen BMW, te willen beantwoorden:

'1.Vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 6a BMW

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

B.Aangenomen dat, wil er sprake zijn van 'gebruik te goeder trouw' (door de voorgebruiker) in de zin van art. 4 onder 6a, nodig is dat (komt vast te staan dat) de voorgebruiker bij de aanvang van zijn gebruik bepaalde feiten niet kende, is zijn gebruik dan reeds te goeder trouw wanneer hij die feiten niet kende (louter subjectieve goede trouw), dan wel slechts indien hij die feiten niet kende, maar ook niet behoefde te kennen (geobjectiverde goede trouw)?

C.Om het niet kennen, resp. niet behoeven te kennen van welke feiten gaat het daarbij:

1.enkel om feiten die betrekking hebben op het overeenstemmende merk van de (latere) deposant, dan wel om feiten die betrekking hebben op alle overeenstemmende merken voor soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied?

2.enkel om feiten die (normaal) gebruik van het in aanmerking te nemen merk opleveren, dan wel mede om feiten die uit het Benelux-Register blijken?

D.Indien vraag C.2 in laatstbedoelde zin wordt beantwoord, moet dan zonder meer worden aangenomen dat de voorgebruiker feiten die uit het Benelux-Register blijken, behoorde te kennen, dan wel is daartoe een bijzondere reden vereist, welke in de omstandigheden van het geval voor hem aanleiding had moeten zijn om ter zake in het Benelux-Register een onderzoek in te (doen) stellen? Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil of de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker viel kort na het inwerking treden van de BMW en/of voor het in art. 35 lid 2 Uitvoeringsreglement BMW bedoelde tijdstip, alsmede of de voorgebruiker het onderzoek redelijkerwijs zelf kon doen, dan wel in feite genoopt was daartoe een gespecialiseerd merkengemachtigde in te schakelen?

E.Brengt het feit dat bij de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren is ingeschreven, zonder meer mee dat het gebruik van de voorgebruiker als niet te goeder trouw moet worden aangemerkt, ook indien hij niet wist (en -afhankelijk van het antwoord op vraag B -ook niet behoefde te weten) dat toen van dat merk normaal gebruik werd gemaakt, dan wel brengt dat feit slechts mede dat de voorgebruiker behoort te onderzoeken of van dat merk normaal gebruik wordt gemaakt, zodat hij eerst dan als niet te goeder trouw kan worden aangemerkt indien hij zodanig onderzoek niet of onvoldoende heeft verricht?

F.Moet de voorgebruiker die op grond van het bepaalde in art. 14B in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a BMW de nietigheid van een depot inroept, de feiten en omstandigheden stellen en zo nodig bewijzen, waaruit kan worden afgeleid dat hij te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, dan wel rust op de deposant de plicht om te stellen en de last om zo nodig te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de voorgebruiker niet te goeder trouw of niet op normale wijze heeft gebruikt?

G.Kan gebruik dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, door latere omstandigheden te goeder trouw worden? Zo ja, is er dan aanleiding om aan te nemen dat dat laatste het geval is:

1.vanaf het moment dat de voorgebruiker redelijkerwijs mocht aannemen dat degeen jegens wie zijn gebruik aanvankelijk niet te goeder trouw was, in dat gebruik heeft toegestemd of dat gebruik heeft gedoogd? of

2.vanaf het moment dat zowel de geldigheidsduur van het depot van het overeenstemmende merk, dat bij de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker voor soortgelijke waren was ingeschreven, is verstreken,

alsook de rechten die aan dat depot waren verbonden eerder door niet-gebruik waren vervallen?

H. Maakt het voor de beantwoording van de vragen B t/m G verschil of het depot, waarvan op grond van art. 4 aanhef en onder 6a, de nietigheid wordt ingeroepen, een eerste depot dan wel een zgn. heropnemingsdepot is? Zo ja, welk?

I. Brengt het feit dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk voor de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt, mee dat, ook al is overigens voldaan aan alle vereisten om het depot te kwader trouw te oordelen, dat depot toch niet als te kwader trouw mag worden aangemerkt?

J. Bevat de BMW in die zin een uitputtende regeling dat wanneer moet worden geoordeeld dat een depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 onder 6, er geen plaats is voor een op het gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad wegens ongeoorloofde concurrentie gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen?

2. Vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 4 BMW K. Kan 'toestemming' in de zin van art. 4 onder 4 ook blijken uit enig ander doen of laten van de in deze bepaling bedoelde 'derde' dan het desgevraagd uitdrukkelijk instemmen met het depot van een merk dat overeenstemt met zijn voor soortgelijke waren gedeponeerd individueel merk? Zo ja, kan die 'toestemming' dan worden afgeleid uit het nalaten door de derde om in enigerlei vorm op te treden tegen aan dat depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk

1. wanneer de derde van dat gebruik kennis draagt, dan wel ook

2. wanneer dat gebruik plaatsvindt onder zodanige omstandigheden

dat de gebruiker (die nadien het depot heeft verricht) redelijkerwijs mocht aannemen dat de derde van zijn gebruik kennis droeg?

3. Vragen van uitleg van art. 5 onder 3 in verband met de art. 30 en 35 BMW

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

M. Indien vraag L bevestigend wordt beantwoord, begint de termijn van drie jaren bedoeld in art. 5 onder 3 dan op de werkelijke datum van zulk een bevestigingsdepot, dan wel op de in art. 35 genoemde datum van het inwerking treden van de BMW?

Overwegende 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 een door de griffier voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden;

Overwegende dat het Hof pp. in de gelegenheid heeft gesteld schriftelijke opmerkingen te maken over de door de Hoge Raad gestelde vragen, waarvan zowel door NF als door VIV gebruik is gemaakt door het indienen van een memorie;

Overwegende dat NF heeft aangevoerd, kort samengevat:

1. Ten aanzien van vraag A:

Gezien de bewoordingen van art. 4 aanhef en onder 6a, dient het antwoord op deze vraag bevestigend te luiden.

2. Ten aanzien van vraag B:

Vanuit een oogpunt van eenheid van behandeling dient het begrip goede trouw ten aanzien van de voorgebruiker evenzo te worden geïnterpreteerd als ten aanzien van de deposant: derhalve kan het ontbreken van goede trouw ten aanzien van beiden bestaan zowel in het daadwerkelijk bekend zijn met bepaalde feiten als in de toerekenbare onbekendheid daarmee.

3. Ten aanzien van vraag C:

ad 1: Vanuit hetzelfde oogpunt van eenheid van behandeling dient te worden vastgesteld dat de oudere feiten en omstandigheden waarvan de gebruiker geacht wordt kennis te dragen, zijn: alle feiten die aan zijn gebruik zijn voorafgegaan, onverschillig of zij betrekking hebben op het merk hetwelk voorwerp is van het latere depot danwel op enig ander overeenkomstig merk met betrekking tot soortgelijke producten.

ad 2: Er bestaat geen aanleiding te onderscheiden tussen feiten/omstandigheden met betrekking tot daadwerkelijk gebruik danwel met betrekking tot de registratie.

Hetgeen aangetoond dient te worden is de onbekendheid, resp. de niet-toerekenbare onbekendheid bij de voorgebruiker ten aanzien van de nog oudere feiten, welke zijn goede trouw kunnen aantasten.

4. Ten aanzien van vraag D:

De strekking, reikwijdte en het rechtsgevolg ten aanzien van derden van een inschrijving welke gepubliceerd wordt, is dat zodanige inschrijving/registratie geacht wordt aan een ieder bekend te zijn. De vraag moet derhalve in eerstbedoelde zin worden beantwoord.

5. Ten aanzien van vraag E:

Het enkele feit van het eerdere depot leidt ertoe dat de eerdere gebruiker geacht moet worden te kwader trouw te zijn in de zin van het artikel, zonder dat daarnaast vereist is onbekendheid met het bestaan van een normaal gebruik van dit merk.

6. Ten aanzien van vraag F:

Aangezien de goede trouw bij de eerdere gebruiker in de zin van het artikel voorwaarde is tot de nietigheidsactie rust volgens de gewone regelen van het bewijsrecht de bewijslast op de eiser.

7. Ten aanzien van vraag G:

Indien het gebruik vanaf de aanvang te kwader trouw geschiedt, kan dit gebrek niet later 'gezuiverd' worden en de kwade trouw -met terugwerkende kracht -tot goede trouw worden.

8. Ten aanzien van vraag H:

Gezien het geheel verschillende rechtskarakter van het wederopnemingsdepot ten opzichte van het eerste depot, moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.

9. Ten aanzien van vraag I:

Het feit dat de deposant het merk twee keer heeft gebruikt voor de voorgebruiker, is voldoende om het depot geldig te doen zijn, onverschillig of de overige

voorwaarden met betrekking tot de aanwezigheid van kwade trouw in de technische zin van art. 4 aanhef en onder 6a, vervuld zijn.

10.Ten aanzien van vraag J:

Het is niet ter competentie van het Benelux-Gerechtshof uitspraak te doen met betrekking tot de ontvankelijkheid van rechtsvorderingen naar commuun recht, voortvloeiend uit het nationale recht van de respectieve Beneluxlanden.

11.Ten aanzien van vraag K:

In het merkenrecht is vaste regel dat 'dulden' of 'toelaten' niet kan worden uitgelegd als 'toestemmen' of daaraan worden gelijk gesteld. Waar bovendien de wet de schriftelijke akte als vereiste en voorwaarde voor de geldigheid van een licentie tussen pp. heeft gesteld, kunnen aan een 'stilzwijgende toestemming' ten deze geen rechtsgevolgen worden toegekend, welke ook de feitelijke omstandigheden mogen zijn.

12.Ten aanzien van vraag L:

Gezien de bijzondere aard van het depot als bedoeld in de eerste zin van art. 30 (bevestigingsdepot), welk depot bovendien niet is voorgeschreven ten aanzien van de rechthebbenden krachtens een internationaal depot, en gezien de ratio legis, moet dit bevestigingsdepot niet mede worden begrepen onder het depot bedoeld in de eerste zin van art. 5 onder 3.

13.Ten aanzien van vraag M:

Daar vraag L niet bevestigend wordt beantwoord, behoeft deze vraag geen beantwoording;

Overwegende dat VIV heeft aangevoerd, kort samengevat:

1 Ten aanzien van vraag A:

Het antwoord luidt bevestigend, met dien verstande dat voor een ambtshalve beoordeling van het een of het ander in de BMW geen aanknopingspunt is te vinden, en dat, indien de vraag aldus moet worden gelezen, dat de Hoge Raad ook wil weten of de rechter mede moet beoordelen of de deposant wist of behoorde te weten, dat het door de derde (voorgebruiker) gemaakte gebruik te goeder trouw en op normale wijze heeft plaatsgevonden, dient het antwoord ontkennend te luiden.

2 Ten aanzien van vraag B:

Een ondubbelzinnig en eensluidend antwoord op deze vraag kan niet worden gegeven zonder kennis genomen te hebben van de daarin genoemde 'bepaalde feiten'. In het algemeen moet geoordeeld worden dat in het bedoelde geval het gebruik van de voorgebruiker te goeder trouw is wanneer hij de bedoelde feiten niet kende (subjectieve goede trouw).

3 Ten aanzien van vraag C:

ad 1: Ter beoordeling van de vraag of het gebruik van een voorgebruiker te goeder trouw is, mag slechts bij de voorgebruiker aanwezige wetenschap van feiten, die betrekking hebben op het overeenstemmende merk van degenen die die goede trouw in rechte betwist, in aanmerking worden genomen.

ad 2: Derhalve kan het alleen gaan om feiten die uit het Benelux-Register blijken met betrekking tot depots van overeenstemmende merken voor soortgelijke waren ten name van de in het geding zijnde pp.

4 Ten aanzien van vraag D:

Hoewel die vraag, gezien de beantwoording van vraag C niet meer behoeft te worden beantwoord, is van belang dat het Benelux-Register, zeker in de aanvangsjaren, generlei zekerheid verschafte, en thans nog niet verschafte dat de uit het register blijvende inschrijvingen (nog) materiele rechten vertegenwoordigen. Daaruit kunnen derhalve niet met voldoende zekerheid feiten worden gekend, die voor het in de vraag bedoelde niet kennen of niet behoeven te kennen van gewicht zijn. Het niet raadplegen van het Benelux-Register is dan ook op zichzelf geen grond voor het aannemen van goede dan wel kwade trouw.

5 Ten aanzien van vraag E:

Het feit dat bij de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren is ingeschreven, brengt niet zonder meer mede dat het gebruik van de voorgebruiker als niet te goeder trouw moet worden aangemerkt. In een situatie waarin A het merk Alpha deponeert in 1971, B dat merk in 1972 in gebruik neemt, C dat merk in 1975 deponeert en B in 1976, en niet A zich tegen B's gebruik en depot keert, doch C dit doet, volgt hieruit, mede gelet op de antwoorden op vragen C ad 1, en D, dat het enkele feit dat A's depot van oudere datum is dan de aanvang van B's voorgebruik, dit voorgebruik ten opzichte van C niet tot een gebruik dat niet te goeder trouw is, stempelt, en dat niet van belang is of B al dan niet een onderzoek heeft gedaan naar het gebruik door A, resp. het 'normaal' zijn van dat gebruik.

6 Ten aanzien van vraag F:

Op de deposant rust de plicht om te stellen en de last om zo nodig te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de voorgebruiker niet te goeder trouw of niet op normale wijze heeft gebruikt. Deze regel belet de nationale rechter niet om, rekening houdende met de stellingen van pp. en de omstandigheden van het geval, de voorgebruiker te belasten met het bewijs van feiten, die de nationale rechter ter zake dienende acht voor de beoordeling van de goede trouw resp. het normaal zijn van het voorgebruik.

7 Ten aanzien van vraag G:

Deze vraag dient bevestigend te worden beantwoord: in het bijzonder in de daarin onder 1 en 2 genoemde gevallen.

8 Ten aanzien van vraag H:

Behoudens het bepaalde in art. 4 onder 4 moet het 'heropnemingsdepot' als een gewoon depot worden behandeld. Derhalve maakt het voor de beantwoording van de vragen B t/m G geen verschil of het depot, waarvan op grond van art. 4 aanhef en onder 6a, de nietigheid wordt ingeroepen, een eerste depot dan wel een zgn. 'heropnemingsdepot' is.

9 Ten aanzien van vraag I:

Het antwoord op deze vraag moet ontkennend luiden: het feit, dat de deposant voor de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker, het betrokken merk tweemaal heeft gebruikt, brengt in het algemeen niet mede dat, ook al is overigens voldaan aan alle vereisten om het depot te kwader trouw te oordelen, dat depot toch als niet te kwader trouw mag worden aangemerkt.

10 Ten aanzien van vraag J:

De BMW belet niet dat een depot op grond van nationale rechtsregels wordt beschouwd als een onrechtmatige daad of als een daad van ongeoorloofde mededinging ook al is het niet te kwader trouw in de zin van art. 4 aanhef en onder 6.

11 Ten aanzien van vraag K:

Niet valt in te zien waarom bij gebreke van een uitdrukkelijke toestemming deze niet uit enig ander doen of laten van de 'derde' kan worden afgeleid. Ook in het geval dat het gebruik plaatsvindt onder zodanige omstandigheden dat de gebruiker redelijkerwijze mocht aannemen dat de derde van zijn gebruik kennis droeg, kan van 'toestemming' sprake zijn.

12 Ten aanzien van vraag L:

Er is geen aanleiding te veronderstellen dat onder 'depot' in art. 5 lid 3 niet is te verstaan het depot van art. 30 (het bevestigingsdepot).

13 Ten aanzien van vraag M:

Ter bepaling van de ingangsdatum van de termijn van drie jaren bedoeld in art. 5 onder 3 is de werkelijke datum van het Benelux-depot beslissend, de datum waarop de deposant formeel verklaarde van de mogelijkheid tot bescherming van zijn rechten gebruik te maken.

Overwegende dat ter zitting van het Hof van 29 maart 1983 de standpunten van NF en VIV mondeling werden toegelicht, en wel namens NF door Mr. G.G. Abeln, advocaat te Rotterdam, en Mr. Antoine Braun, advocaat te Brussel, en namens VIV door Mr. L. Wichers Hoeth, advocaat te Amsterdam;

Overwegende dat de [Advocaat-Generaal Berger op 1 juli 1983 zijn conclusie](#) heeft ingediend;

Ten aanzien van het recht:

1 Ten aanzien van de vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 6a BMW (de vragen A t/m J):

Overwegende dat vraag A in deze zin bevestigend moet worden beantwoord, dat art. 4 aanhef en onder 6a BMW blijktens zijn bewoordingen aldus moet worden begrepen dat, indien de daarin bedoelde derde (de voorgebruiker) die bepaling inroept jegens de daarin bedoelde deposant, en deze laatste zich verweert met de stelling dat die derde niet te goeder trouw en niet op normale wijze gebruikte, de rechter die laatste stelling mede behoort te betrekken in zijn oordeel of het depot van de latere deposant te kwader trouw was;

Overwegende dat voor de beantwoording van de vragen B t/m H, die de uitleg van het in voornoemde bepaling voorkomende begrip 'gebruik te goeder trouw' door de voorgebruiker betreffen, van belang is dat in het in deze bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de gebruiker aan de orde is, zodat voor die uitleg onverschillig is de kennis die die voorgebruiker heeft gehad of had behoren te hebben van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei betrekking hebben of van eerder gebruik of een eerder depot van anderen dan de in die bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger; dat dit laatste mede hieruit kan worden afgeleid dat voor het geval dat de voorgebruiker de nietigheid van het depot inroept op grond van art. 4 aanhef en onder 6a de wet -in het bijzonder art. 14B aanhef -niet voorziet in de deelname aan het geding

door zodanige anderen, terwijl het in het in art. 14 aanvaarde stelsel zou hebben gepast dat, indien de vraag of het gebruik van de voorgebruiker te goeder trouw was ook dan ontkennd zou moeten worden beantwoord wanneer dat gebruik onbetamelijk was jegens een ander dan de deposant, zou zijn voorgeschreven dat in voorkomende gevallen die ander mede aan het geding zou moeten deelnemen;

dat vraag B in deze zin moet worden beantwoord dat de eis van de goede trouw ertoe strekt bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; dat voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend, maar had behoren te kennen (geobjectiveerde goede trouw); dat zulks hierin steun vindt, dat blijkens de tekst van art. 4 aanhef en onder 6a, ook voor wat de deposant betreft, niet slechts rekening moet worden gehouden met hetgeen hij weet, maar ook met hetgeen hij behoort te weten;

dat vraag C in verband met het vorenstaande in deze zin moet worden beantwoord 1. dat het enkel gaat om feiten die betrekking hebben op het overeenstemmende merk van de deposant en 2. dat mede betekenis kan toekomen aan feiten die uit het Benelux-Register blijken;

Overwegende dat de vragen D en E zullen worden beantwoord in het licht van vraag H;

dat voorop gesteld moet worden dat tot de omstandigheden van het geval die van belang zijn voor de vraag of van een met de goede trouw strijdig gebruik sprake is, kunnen behoren omstandigheden, genoemd in de vragen D en E;

dat de vragen naar de betekenis van het Benelux-Register voor de goede trouw van de voorgebruiker door de Hoge Raad kennelijk zijn gesteld met het oog op deze andere vraag: of en zo ja, onder welke omstandigheden, een door een derde als bedoeld in art. 4 onder 4 binnen de daargenoemde termijn van drie jaren verricht depot -in vraag H aangeduid als 'heropnemingsdepot' -op grond van art. 6 onder a kan gelden als een te kwader trouw verricht depot;

dat de bepaling van art. 4 onder 6a, nu deze algemeen luidt en de wet geen uitzondering maakt voor een zgn. 'heropnemingsdepot', ook op dat depot van toepassing is;

dat echter de strekking van art. 4 onder 4 blijkens het Commentaar der Regeringen is om de deposant wiens recht door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving was vervallen, een middel te geven 'om zijn recht binnen drie jaar te herstellen zonder het te verliezen ten gunste van hen, die intussen een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren hebben gedeponeerd';

dat deze strekking meebrengt dat bij de beantwoording van de vraag of een voorgebruiker, die aanvoert dat een 'heropnemingsdepot' jegens hem te kwader trouw is in de zin van art. 4 onder 6a zijn merk in de zin van deze

bepaling jegens degene die beoogt zijn recht te herstellen, te goeder trouw heeft gebruikt, in beginsel zonder meer moet worden aangenomen dat de voorgebruiker de uit het Benelux-Register blijkende eerdere inschrijving waarvan de geldigheidsduur is verstreken, behoorde te kennen en dat zulks zonder meer meebrengt dat zijn gebruik niet als te goeder trouw in voormelde zin kan gelden;

dat dit beginsel evenwel slechts toepassing behoort te vinden vanaf het moment waarop het Benelux-Bureau bereid en in staat is op de voet van art. 9 tegen vergoeding een redelijke waarborg voor volledigheid biedend onderzoek in te stellen naar eerdere inschrijvingen in het Benelux-Register, inschrijvingen als bedoeld in art. 4 onder 4 daaronder begrepen;

dat voor dit moment geldt dat de vraag of de voorgebruiker als even bedoeld te goeder trouw heeft gebruikt, moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het gegeven geval, waarbij maatstaf moet zijn of de voorgebruiker jegens degene die beoogt zijn recht te herstellen, de in het handelsverkeer te vergen zorgvuldigheid in acht heeft genomen;

Overwegende dat vraag F in deze zin moet worden beantwoord, dat de voorgebruiker, die op grond van het bepaalde in art. 14B, in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a de nietigheid van een depot inroept, de feiten en omstandigheden moet stellen in die bepaling genoemd als elementen voor de kwade trouw van de deposant, waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; dat evenwel waar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, op de deposant die die aanwezigheid gemotiveerd betwist, in beginsel de bewijslast rust van het ontbreken van die goede trouw tegenover hem bij het gebruik door de voorgebruiker; dat, wat betreft de bewijslast van 'normaal gebruik', in geval van gemotiveerde betwisting, die bewijslast rust op de voorgebruiker;

Overwegende dat vraag G in deze zin moet worden beantwoord dat niet is uitgesloten dat gebruik van de voorgebruiker dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, alsnog gaat gelden als gebruik te goeder trouw;

dat dit geval zich voordoet indien in de loop van de tijd de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker niet langer als onbehoorlijk tegenover de deposant of zijn rechtsvoorganger kan worden aangemerkt;

dat dit kan worden aangenomen indien -en van het moment dat -de deposant of zijn rechtsvoorganger heeft toegestemd in het gebruik maar dat het niet zonder meer volgt uit een 'gedogen' als bedoeld in onderdeel 1 van deze vraag noch uit omstandigheden als bedoeld in onderdeel 2;

Overwegende dat vraag H reeds beantwoording heeft gevonden in hetgeen ten aanzien van de vragen D en E werd overwogen;

Overwegende dat vraag I in deze zin moet worden beantwoord, dat het enkele feit, dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog voor de aanvang van het gebruik van de voorge-

bruiker tweemaal heeft gebruikt, er op zichzelf niet aan in de weg staat dat het depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt;

Overwegende dat vraag J aldus moet worden beantwoord, dat de BMW niet in deze zin een uitputtende regeling bevat, dat, wanneer moet worden geoordeeld dat een depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 er geen plaats is voor een op het nationale gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad, met name wegens ongeoorloofde concurrentie, gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen; dat dit antwoord strookt met de tekst van art. 13A aanhef;

2 Ten aanzien van de vraag van uitleg van art. 4 aanhef en onder 4 BMW (vraag K):

Overwegende dat het, mede blijkens het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, in deze bepaling gaat om een toestemming door de houder van een (ouder) depot in het daar bedoelde (nieuwe) depot; dat het begrip 'toestemming' terwille van de rechtszekerheid en de ondubbelzinnigheid in de verhouding tussen de beide betrokkenen aldus moet worden uitgelegd, dat die toestemming niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk door degene die het nieuwe depot heeft verricht, doch dat van 'toestemming' in de zin dezer bepaling eerst sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft; dat derhalve het eerste gedeelte van vraag K ontkennend moet worden beantwoord en het tweede gedeelte geen beantwoording behoeft;

3 Ten aanzien van de vragen van uitleg van art. 5 onder 3, in verband met de art. 30 en 35 BMW (vragen L en M):

Overwegende dat noch de tekst van art. 5 onder 3, noch de toelichting daarop, grond geeft voor de veronderstelling dat onder 'het depot' -welke daar gebezigde term kennelijk terugwijst naar de term 'het Benelux-depot' in deze bepaling onder 1 -niet mede zouden zijn begrepen de Benelux-depots, bedoeld in art. 30;

dat, integendeel, uit het feit dat in art. 5 onder 3 geen uitzondering is gemaakt voor de Benelux-depots, bedoeld in art. 30 terwijl evenmin in hoofdstuk III der wet voor zulke depots een van art. 5 onder 3 afwijkende regeling is getroffen -zoals wel is gebeurd ten aanzien van art. 10 -moet worden afgeleid dat vraag L bevestigend moet worden beantwoord;

dat ook daarom aannemelijk is dat deze uitleg overeenstemt met de bedoeling van de Verdragsluitende Partijen omdat deze zich ervan bewust geweest moeten zijn dat de rechten met betrekking tot een deel van de merken waarvoor een depot, bedoeld in art. 30, was verricht, voordien -overeenkomstig de voorheen in Nederland terzake gehuldigde opvatting waarmede de Verdragsluitende Partijen wilden breken -slechts in stand waren gehouden door gebruik dat niet aan de in art. 5 onder 3 geformuleerde nieuwe eis voldeed, en aangenomen mag worden dat die Partijen de vergaande be-

scherming welke de BMW niettemin aan deze merk-rechten ging verbinden alleen gerechtvaardigd hebben geacht indien de desbetreffende tekens ook metterdaad normaal in gebruik zouden worden genomen binnen dezelfde termijn als welke de gerechtigden tot een onder de werking van de BMW voor het eerst gedeponeerd merk in acht dienen te nemen;

dat daaraan niet kan afdoen dat de formulering van art. 5 onder 3 meebrengt dat aan gerechtigden tot een merkrecht, dat op de datum van het in werking treden van de BMW berustte op een internationaal depot, steunende op een buiten het Beneluxgebied verrichte inschrijving van oorsprong, een ruimere termijn werd gegund om de desbetreffende tekens normaal in gebruik te nemen, omdat zulks uitsluitend het gevolg is van het feit dat de Verdragsluitende Partijen de rechten ten aanzien van zulke merken hebben gehandhaafd en moesten handhaven zonder daartoe de eis te stellen van een Beneluxdepot, zoals blijkt uit het tweede lid van art. 30;

Overwegende dat, terwijl blijkens art. 35 de datum van het in werking treden van de BMW slechts betekenis heeft voor de beoordeling van de rangorde van de Benelux-depots, bedoeld in art. 30, voor de toepassing van art. 5 onder 3 ook ten aanzien van de Benelux-depots bedoeld in art. 30, slechts hun werkelijke datum in aanmerking kan komen en vraag M in die zin moet worden beantwoord;

Ten aanzien van de kosten:

Overwegende dat het Hof volgens art. 13 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;

dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald als volgt: voor NF op f 4000 (excl. BTW) en voor VIV op f 4000 (excl. BTW);

Gelet op de [conclusie van de Advocaat-Generaal Berger](#);

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 25 juni 1982 gestelde vragen,

Verklaart voor recht:

1 Art. 4 aanhef en onder 6a BMW moet blijkens zijn bewoordingen aldus worden begrepen, dat, indien de daarin bedoelde derde (de voorgebruiker) die bepaling inroept jegens de daarin bedoelde deposant, en deze laatste zich verweert met de stelling dat die derde niet te goeder trouw en niet op normale wijze gebruikte, de rechter die laatste stelling mede behoort te betrekken in zijn oordeel of het depot van de deposant te kwader trouw was.

2 Bij de uitleg van het in art. 4 aanhef en onder 6a BMW voorkomende begrip 'gebruik te goeder trouw' door de voorgebruiker is van belang, dat in het in die bepaling gegeven voorbeeld van een depot te kwader

trouw de onderlinge verhouding van de deposant en de gebruiker aan de orde is, zodat voor die uitleg onverschillig is de kennis die die voorgebruiker heeft gehad of had behoren te hebben van feiten die op het later gedeponeerde merk generlei betrekking hebben, of van eerder gebruik of van een eerder depot van anderen dan de in die bepaling bedoelde deposant of diens rechtsvoorganger.

3 De eis van de goede trouw bij het gebruik van de voorgebruiker strekt ertoe bescherming te onthouden aan een voorgebruik dat met het oog op de in aanmerking te nemen belangen van de deposant of diens rechtsvoorganger als onbehoorlijk moet worden aangemerkt; voor de vraag of van een zodanig gebruik sprake is, moet rekening worden gehouden met alle omstandigheden van het geval, ook met omstandigheden die de voorgebruiker wellicht niet heeft gekend maar had behoren te kennen (geobjectiveerde goede trouw).

4 Bij de onder 3 bedoelde omstandigheden gaat het enkel om feiten die betrekking hebben op het overeenstemmende merk van de deposant, waarbij mede betekenis kan toekomen aan feiten die uit het Benelux-Register blijken.

5 Tot de omstandigheden van het geval die van belang zijn voor de beantwoording van de vraag of van een met de goede trouw strijdig gebruik sprake is, kunnen behoren omstandigheden als in de vragen D en E van de Hoge Raad genoemd. De strekking van art. 4 onder 4 brengt mee dat bij de beantwoording van de vraag of een voorgebruiker die aanvoert dat een 'heropnemingsdepot' te kwader trouw is in de zin van art. 4 onder 6a, zijn merk in de zin van deze bepaling te goeder trouw heeft gebruikt, in beginsel zonder meer moet worden aangenomen dat de voorgebruiker de uit het Benelux-Register blijkende eerdere inschrijving waarvan de geldigheidsduur is verstreken, behoorde te kennen en dat zulks zonder meer meebrengt dat zijn gebruik niet als te goeder trouw in voormelde zin kan gelden.

6 De voorgebruiker, die op grond van het bepaalde in art. 14B, in verbinding met art. 4 aanhef en onder 6a, de nietigheid van een depot inroept, moet de feiten en omstandigheden stellen in die bepaling genoemd als elementen voor de kwade trouw van de deposant, waaronder deze, dat hij, de voorgebruiker, te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt; daar de aanwezigheid van goede trouw in de regel wordt verondersteld, rust evenwel op de deposant die die aanwezigheid gemotiveerd betwist, in beginsel de bewijslast van het ontbreken van de goede trouw tegenover hem bij het gebruik door de voorgebruiker. Wat betreft de bewijslast van 'normaal gebruik', deze rust, in geval van gemotiveerde betwisting, op de voorgebruiker.

7 Niet is uitgesloten dat gebruik van de voorgebruiker dat aanvankelijk niet als te goeder trouw kon gelden, alsnog gaat gelden als gebruik te goeder trouw. Dit geval zal zich voordoen indien in de loop van de tijd de omstandigheden zo zijn gewijzigd dat het gebruik door de voorgebruiker niet langer als onbehoorlijk tegenover de deposant of zijn rechtsvoorganger kan worden aangemerkt, hetgeen kan worden aangenomen indien -en

van het moment dat -de deposant of zijn rechtsvoorganger heeft toegestemd in het gebruik; het volgt echter niet zonder meer uit het 'gedogen' van dat gebruik, noch uit de omstandigheid dat zowel de geldigheidsduur van het depot van het overeenstemmende merk, dat bij de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker voor soortgelijke waren was ingeschreven, is verstreken, alsook de rechten die aan dat depot waren verbonden, eerder door niet-gebruik waren vervallen.

8 Voor de beantwoording van de vraag, of het voor de uitleg van het begrip 'gebruik te goeder trouw' door de voorgebruiker verschil maakt of het depot waarvan de nietigheid wordt ingeroepen een 'heropnemingsdepot' is, wordt verwezen naar punt 5.

9 Het enkele feit dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog voor de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt.

10 De BMW bevat niet in deze zin een uitputtende regeling, dat, wanneer moet worden geoordeeld dat een depot niet te kwader trouw is in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 er geen plaats is voor een op het nationale gemene recht gebaseerde vordering uit onrechtmatige daad, met name wegens ongeoorloofde concurrentie, gelegen in het zich meester maken van een door een concurrent gevoerd merk, al dan niet met het uitsluitende doel om deze concurrent te benadelen.

11 Het begrip 'toestemming' in de zin van art. 4 aanhef en onder 4 moet in deze zin worden uitgelegd, dat die toestemming niet reeds kan worden afgeleid uit het feit dat de houder van het oudere depot nalaat op te treden tegen aan het nieuwe depot voorafgaand normaal gebruik van het met het zijne overeenstemmende merk door degene die het nieuwe depot heeft verricht, doch dat van zodanige 'toestemming' eerst sprake is indien zij uitdrukkelijk op dat nieuwe depot betrekking heeft.

12 Onder depot in de eerste zin van art. 5 onder 3 moet mede worden verstaan een depot als bedoeld in de eerste zin van art. 30 (bevestigingsdepot). De termijn van drie jaren bedoeld in art. 5 onder 3 begint alsdan op de werkelijke datum van zulk een bevestigingsdepot en niet op de in art. 35 genoemde datum van het in werking treden van de BMW.

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

Bepaalt die kosten:

voor NF op 4000 gulden (excl. BTW);

voor VIV op 4000 gulden (excl. BTW).

Conclusie Advocaat-Generaal Mr. Berger

Ten tweede male wordt in de onderhavige zaak, waarin pp. strijden om het uitsluitend recht op het woord/beeldmerk Cow Brand, dat beide pp. hebben gedeponereerd en gebruikt voor 'butter ghee' (boter waaraan water is onttrokken en essence toegevoegd), een reeks vragen van uitlegging van de Eenvormige Beneluxwet op de Warenmerken (Benelux-Merkenwet: BMW) aan Uw Hof voorgelegd. Op het door het Hof

Amsterdam bij arrest van 29 juni 1978 aanmerkelijk aantal gestelde vragen van uitlegging van de BMW heeft Uw Hof bij arrest van 25 mei 1979 (Jurispr. 1975-1979, p. 159 e.v.) de gevraagde uitlegging gegeven, waarna bedoeld Hof Amsterdam bij arrest van 6 maart 1980 met inachtneming van de uitspraak van Uw Hof heeft beslist en de zaak ter verdere afdoening heeft verwezen naar de Rb. Utrecht. Op het cassatieberoep van beide pp. heeft de Hoge Raad der Nederlanden bij zijn thans aan Uw Hof overgelegd arrest van 25 juni 1982 wederom een aantal vragen van uitlegging van de BMW geformuleerd. Deze vragen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1 vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 6a BMW;

2 vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 4 BMW;

3 vragen van uitleg van art. 5 onder 3 in verband met de art. 30 en 35 BMW.

In zijn arrest heeft de Hoge Raad onder 5 een omschrijving gegeven van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast, zoals is voorgeschreven in art. 6 sub 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. Ik moge volstaan met naar dit feitenrelaas te verwijzen en het als hier ingelast beschouwen. I.Vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 6a BMW.

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

De onderhavige wetsbepaling is ook betrokken geweest in de vragen van uitlegging, waarop het arrest van Uw Hof van 25 mei 1979 in deze zaak gewezen, betrekking had. Mede is te dezen van belang het arrest van Uw Hof van 9 febr. 1978 in de zaak: SA Etablissements Dejaiffe-du Bois/SA Preval, SA de Keijzer, C. de Keijzer, SA Ets. Dejaiffe-du Bois/Dejaiffe L. en du Bois A. (A 77/2) en de daarbij behorende conclusie van de A- G Dumon.

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

Naar aanleiding van kritiek van de zijde van de Nederlandse Merkencommissie is de eis van de goede trouw in art. 3 komen te vervallen. Ik ga daar niet verder op in, doch volsta met te verwijzen naar het 'Voorlopig Verslag namens de bijzondere Commissie' uitgebracht door de Heer C. Linden, nr. 15-2, p. 8/9.

Op een merkrechtelijke regeling, waarin het recht op een merk wordt verkregen door het eerste depot dienen evenwel, teneinde misbruik, misverstanden en mistoestanden te voorkomen, enige uitzonderingen worden

gemaakt. Art. 4 nu somt op de gevallen, waarin door het depot van een merk geen recht op een merk wordt verkregen, nl. in geval van strijd met de goede zeden of de openbare orde of wanneer het gebruik van het merk tot misleiding van het publiek zou kunnen leiden dan wel tot misverstand of verwarring aanleiding zou kunnen geven (art. 4 aanhef sub 1, 2, 3, 4 en 5).

Mede is in dit artikel het volgende bepaald:

‘Binnen de in art. 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:

...

6. Het te kwader trouw verrichte depot, onder andere:

a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

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

In het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen (zie: ‘Benelux-Merkenwetgeving’ Ed. S. & J., nr. 47, 1981, p. 44) wordt te dezen opgemerkt:

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

Met betrekking tot 6 sub a wordt nog opgemerkt:

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

Tenslotte citeer ik nog uit de toelichting op 6 sub b;

‘Onder gebruik moet in beide gevallen verstaan worden het feitelijk gebruik van het merk zonder dat dit is ingeschreven voor het Benelux-gebied.’

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

Art. 4 onder 6a moet aldus worden begrepen dat om te kunnen oordelen of een depot in de zin van deze bepaling te kwader trouw is verricht, de rechter het geheel van feiten in zijn oordeel behoort te betrekken en wel in zoverre dat de deposant wist of behoorde te weten, dat de voorgebruiker het door de deposant wel maar door

de voorgebruiker niet gedeponeerde merk (eerder) normaal in gebruik had.

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

In de eerste plaats moet worden vastgesteld, dat de voorgebruiker het merk op normale wijze heeft gebruikt. Voor wat betreft ‘normaal gebruik’ meen ik mij te mogen oriënteren op het arrest van Uw Hof d.d. 27 jan. 1981 (Turmac/Reynolds, A 80/1, Jurispr. 1980-1981, p. 23) waar dit begrip, naar aanleiding van het in art. 5 lid 3 vernoemde ‘enig normaal gebruik’ uitlegging heeft verkregen. Weliswaar heeft Uw Hof er op gewezen, dat in laatstbedoelde wetsbepaling, anders dan in art. 4 onder 6a en 6b, waar sprake is van ‘op normale wijze heeft gebruikt’, ‘enig normaal gebruik’ wordt genoemd doch ik meen dat in essentie een en ander op hetzelfde neerkomt.

Anderzijds is de achtergrond van het gebruik in art. 5 onder 3 een andere dan die in art. 4 onder 6a en 6b. Immers in art. 4 worden de uitzonderingen geformuleerd op de regel van art. 3 dat wil zeggen de gevallen vermeld, waarin het eerste depot geen merkrecht medebrengt, terwijl art. 5 de omstandigheden aangeeft, op grond waarvan een door een depot verkregen merkrecht vervalt. Om het maar eens kortweg te zeggen art. 4 is -als correctie op art. 3 -gegeven om ‘onbehoorlijke’ depots te weren.

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

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

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

Met betrekking tot de vraag B moge ik in de eerste plaats verwijzen naar mijn conclusie bij het arrest van Uw Hof d.d. 25 mei 1979 in deze zaak geweest en met name naar de p. 184 en 185. Het door mij aldaar gehouden betoog, mede gebaseerd op citaten uit de werken van rechtsgeleerde schrijvers mondt hierin uit, dat bij de beoordeling van het in deze vraag bedoelde ‘ge-

bruik te goeder trouw' het subjectieve inzicht van de voorgebruiker in aanmerking is te nemen. Vraag B dient dan ook in deze zin te worden beantwoord.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

conclusie van de A- G Dumon bij het reeds eerder genoemde arrest in de zaak A 77/2, Jurispr. 1975-1979, p. 100 e.v.

Vraag H. 'Maakt het voor de beantwoording van de vragen B t/m G verschil of het depot, waarvan op grond van art. 4 aanhef en onder 6a de nietigheid wordt ingeroepen, een eerste depot dan wel een zgn. heropnemingsdepot is?'

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

'1. Aan het heropnemingsdepot, binnen de in art. 4 onder 4 BMW bedoelde termijn van drie jaar verricht door degene wiens merkrecht door het verstrijken van de geldigheidstermijn van de inschrijving was vervallen, komt geen terugwerkende kracht toe in de zin dat het merkrecht geacht moet worden nimmer te zijn vervallen.'

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

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

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

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

II. Vragen van uitleg van art. 4 aanhef en onder 4 BMW.

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

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

de BMW de nagestreefde zekerheid heeft gebracht, maar het zou met haar systeem strijden op vraag K een bevestigend antwoord te geven.

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

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

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

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

Als tweede argument kan gelden, dat het in art. 3 bedoelde depot is een rechtscheppend depot, waarvan de daaruit voortvloeiende rechten worden geregeld door de nieuwe wetgeving. Het bevestigingsdepot is niet rechtscheppend, doch strekt tot handhaving van de oude rechten in hun overgang naar de nieuwe wetgeving. Gezien de ontkennende beantwoording van vraag L komt vraag M niet meer aan de orde.

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