

Hoge Raad, 20 februari 1987, Philip Morris v BAT - KIM



MERKENRECHT

Verval wegens niet-normaal gebruik

- [Vragen van uitleg over misbruik van bevoegdheid tot inroepen verval merkrecht wegens niet-normaal gebruik.](#)

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

B Zo neen, welke eisen gelden dan in een dergelijk geval, wil er sprake zijn van een 'geldige reden' in de zin van art. 5 sub 3 BMW?

C Brengt het stelsel van de BMW mee dat, indien zich een geval als bedoeld in art. 14C BMW voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan inroepen, of kunnen uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd — zoals het betrokken zijn (geweest) bij onderhandelingen met

betrekking tot het merk — in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval?

D Maakt het voor het antwoord op vraag C verschil of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden — anderen dan de bedoelde belanghebbende — zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.

Vindplaatsen: NJ 1989, 298, m.nt Van Nieuwenhoven Helbach

Hoge Raad, 20 februari 1987

(Snijders, De Groot, Hermans, Haak, Roelvink)
m.nt. vNH

Philip Morris Holland BV, te Bergen op Zoom, eiseres tot cassatie, adv. Mr. T. Schaper, tegen

B.A.T. Sigaretten-Fabriken GmbH, te Hamburg (BRD), verweerster in cassatie, adv. Mr. A.G. Maris.

1 Het geding in feitelijke instanties

Verweerster in cassatie — verder te noemen BAT — heeft bij exploit van 7 dec. 1982 eiseres tot cassatie — verder te noemen PM — gedagvaard voor de Rb. te Breda en gevorderd dat de Rb. bij vonnis primair de merkendepots van PM nrs. 600486, 600721 en 620723 nietig zal verklaren en de doorhaling van die depots in het Benelux-Merkenregister zal bevelen, subs. vervallen zal verklaren de rechten op de vorenbedoelde merken en de doorhaling van de depots van deze merken zal bevelen, en voorts vervallen zal verklaren de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnr. 563631 en de doorhaling van het depot van dit merk zal bevelen, en PM zal gelasten elk gebruik van bedoelde merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord 'kim' bestaan, te staken en gestaakt te houden een en ander met veroordeling van PM tot betaling aan BAT van een direct opeisbare dwangsom van f 10 000 voor elke keer of dag dat zij in strijd met dit bevel handelt.

Nadat PM tegen die vordering verweer had gevoerd, heeft de Rb. bij vonnis van 24 jan. 1984 vervallen verklaard de rechten op het merk dat voorwerp vormde van depotnr. 563631, registratienr. 044686 en de doorhaling van het depot van dat merk bevelen, voorts nietig verklaard de merkendepots van PM, te weten depotnr. 600486 (registratienr. 321939) depotnr. 600721 (registratienr. 322679) en depotnr. 620723 (registratienr. 347236) en de doorhaling van de depots van die merken bevelen, en verder PM gelast elk gebruik van de in het dictum van het vonnis omschreven merken alsmede elk gebruik van tekens, die geheel of gedeeltelijk uit het woord 'kim' bestaan, te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van een aan BAT te verbeuren dwangsom van f 10 000 voor elke maal dat PM in strijd handelt met dit bevel; alles met uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

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

Bij arrest van 3 april 1985 heeft het hof het vonnis van de Rb. vernietigd voor zover daarbij de vervallenverklaring, de doorhaling en het gebruiksverbod van depot

563631 uitvoerbaar bij voorraad zijn verklaard en het vonnis voor al het overige bekrachtigd.

Het arrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het hof heeft PM beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

BAT heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor pp. toegelicht door hun advocaten.

De [conclusie van de wnd. A-G Asser](#) strekt tot ambts-halve opschorting door de Hoge Raad van zijn definitieve uitspraak teneinde een of meer vragen van uitleg van de BMW, in het bijzonder van de art. 5 aanhef en onder 3 en 14 C van die Wet, aan het BenGH ter beslissing voor te leggen.

3 Beoordeling van het middel

3.1 Onderdeel 1 bevat geen klacht. Onderdeel 2 mist feitelijke grondslag voor zover het ervan uitgaat dat het hof heeft geoordeeld dat BAT i.c. niet de enige belanghebbende is; dit oordeel valt in de bestreden overwegingen niet te lezen.

Voor het overige strekt het onderdeel, blijkens de schriftelijke toelichting, ten betoge dat de in onderdeel 1 onder a vermelde omstandigheid — te weten, kort samengevat: dat bij verval van het recht van PM op het merk KIM geen ruimte in het merkenregister openvalt en derhalve belangen van anderen dan PM en BAT te dezen geen rol spelen in samenhang met de overige in onderdeel 1 opgesomde omstandigheden in de weg staat aan 's hofs oordelen dat PM geen geldige reden als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW voor het niet-gebruik van het merk KIM had en dat het beroep van PM op de goede trouw niet opgaat. Deze oordelen worden bestreden in de onderdelen 3 t/m 5; evenbedoeld betoog heeft daarnaast geen zelfstandige betekenis.

3.2 Onderdeel 3 heeft betrekking op de betekenis van het begrip 'geldige reden' als gebezigd in art. 5 sub 3 BMW.

Voor zover het onderdeel mocht strekken ten betoge dat het hof de in het arrest van [het BenGH van 27 jan. 1981, NJ 1981, 333](#) gegeven uitleg van dat begrip heeft miskend, is het ongegrond. Blijkens r.o. 3.2 van het bestreden arrest is het hof uitgegaan van het door het BenGH in genoemd arrest geformuleerde criterium; de wijze waarop het hof vervolgens de door PM aangevoerde feiten en omstandigheden aan dat criterium heeft getoetst is daarmee verenigbaar.

Voor zover het onderdeel voorts betoogt dat voormeld criterium in het onderhavige geval niet geldt wegens de onder subonderdeel 3.1 omschreven en rechtens onaanvaardbaar genoemde consequentie, doet het de hierna onder 5 te formuleren vragen van uitleg van de BMW rijzen; beantwoording daarvan is noodzakelijk om op het onderdeel te kunnen beslissen.

3.3 Onderdeel 4 bevat vier klachten.

De eerste daarvan (4.2, tweede alinea), welke kennelijk uitgaat van de gelding van het door het hof aan voormeld arrest van het BenGH ontleende criterium, faalt reeds omdat, ook indien normaal gebruik van het merk door PM tijdens haar onderhandelingen met BAT niet

in het belang van BAT zou zijn geweest, zoals PM stelt, daaruit niet valt af te leiden dat bedoeld gebruik onmogelijk of in de door het BenGH aangegeven mate bezwaarlijk — hetgeen wil zeggen: bezwaarlijk voor de merkhouders, dus PM — zou zijn geweest.

De tweede klacht (4.2, slot) verliest uit het oog dat het hof in r.o. 3.3 voortbouwt op r.o. 3.2, zodat het hof in de tweede zin van r.o. 3.3 onmiskenbaar het oog heeft op het in r.o. 3.2 vermelde 'normale' ondernemersrisico.

De derde en de vierde klacht (4.3) treffen evenmin doel, aangezien zij zich richten tegen een door het hof ten overvloede toegevoegde overweging.

3.4 Onderdeel 5 richt zich tegen de r.o. 4.1 en 4.2 van 's hofs arrest.

Subonderdeel 5.1 berust op een onjuiste lezing van r.o. 4.1 en mist dus feitelijke grondslag. Door in die overweging de gronden van het beroep van PM op de goede trouw kort samen te vatten, heeft het hof niet beoogd de in die samenvatting niet herhaalde, door PM aan dat beroep ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden buiten beschouwing te laten.

Subonderdeel 5.2 bestrijdt het in r.o. 4.2 neergelegde oordeel omtrent de onverenigbaarheid van een beroep op de goede trouw als door PM gedaan met — in de bewoordingen van het hof — 'de technische aard van het merkenrecht'. Het hof motiveert dit oordeel aldus: *'de vraag of een merk is vervallen of niet wordt beantwoord aan de hand van het al dan niet plaatsvinden van bepaalde feiten en iedere belanghebbende kan ingevolge art. 14C BMW op deze feiten een beroep doen'. Het subonderdeel voert hiertegen aan dat het enkele feit, dat iedere belanghebbende op grond van de BMW het verval van het recht op een merk kan inroepen, in zijn algemeenheid niet betekent 'dat zich tussen een belanghebbende en de merkhouders nimmer omstandigheden kunnen voordoen, die een rechtsgeldig beroep op de beperkende werking van de goede trouw rechtvaardigen'*. Hiermee doet het subonderdeel, evenals het daarop voortbouwende subonderdeel 5.3, de hierna onder 5 te formuleren vragen van uitleg van de BMW rijzen, waarvan de beantwoording noodzakelijk is voor de beslissing op de subonderdelen 5.2 en 5.3.

4 Omschrijving van de feiten waarop de door het BenGH te geven uitleg moet worden toegepast

Overeenkomstig het bepaalde in art. 6 lid 5 Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een BenGH omschrijft de Hoge Raad de feiten als volgt:

i PM heeft op 24 nov. 1971 overeenkomstig art. 30 BMW een Benelux-depot verricht ter handhaving van haar reeds tevoren in Nederland bestaande recht op het woord/beeldmerk bestaande uit de beeltenis van een jonge muzelman tegen een oosters decor met daarboven het woord 'KIM'.

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

iii BAT heeft op 3 aug. 1972 een internationaal depot verricht van een woord/beeldmerk bestaande uit de voorkant van een pakje sigaretten waarop o.m. het woord 'kim' en enige horizontale banen zijn afgebeeld. De inschrijving vermeldt 'Benelux' onder de 'pays interesses'.

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

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

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

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

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

I dat PM een geldige reden als bedoeld in art. 5 sub 3 BMW had voor het niet-gebruik van het merk KIM;

II dat BAT zich niet te goeder trouw kan beroepen op verval van het merkrecht van PM wegens niet-gebruik.

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

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

b de sub a genoemde omstandigheden liggen buiten de macht van PM als merkhouders;

c sedert 8 maart 1974 heeft BAT aanhoudende pogingen aangewend om het merkrecht op KIM in Nederland contractueel, met name door merkenruil, van PM over te nemen;

d dat PM tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht de omvang van haar gebruik van het merk heeft beperkt, moet beoordeeld worden in het licht van het feit, dat het pousseren van haar KIM-sigaretten, waarvoor naar de kennelijke wens van BAT

zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmontering totaal verschillende KIM-sigaretten van BAT, niet in het belang was van BAT (de enige ander met wier belangen zij rekening moest houden);

e tijdens die onderhandelingen heeft BAT geweten, althans kunnen weten, dat de omvang van het merkgebruik van PM gering was; nimmer heeft BAT er met een woord over gerept dat PM niet aan haar gebruiksplicht voldeed en daardoor in feite helemaal geen onderhandelingsobject meer zou hebben;

f integendeel: na bijna drie jaar onderhandelen is inderdaad op 3 febr. 1977 een ruilovereenkomst tussen PM en BAT tot stand gekomen, echter onder voorwaarde; op 26 okt. 1977 bleek die voorwaarde niet in vervulling te gaan en alleen daarom is het merkrecht op KIM in Nederland toen niet van PM op BAT overgegaan;

g nog op 13 juni 1978 heeft BAT aan PM een document overhandigd, waarin zij het recht van PM op het merk KIM in Nederland uitdrukkelijk erkende;

h BAT nodigde in dat document PM wederom uit haar merk met BAT te ruilen of aan BAT te verkopen;

i verdere onderhandelingen zijn uitgebleven en pas vier en een half jaar later wordt PM bij exploit van 7 dec. 1982 gedagvaard tot vervallenverklaring van haar merkrecht op grond van niet-normaal gebruik.

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

— verval van het recht van PM op het door haar op 24 nov. 1971 gedeponeerde merk KIM brengt mee dat het recht van BAT op haar op 3 aug. 1972 internationaal gedeponeerde merk 'kim' niet alleen in België en Luxemburg maar ook in Nederland geldend kan worden gemaakt;

— BAT heeft op 8 maart 1974 aan PM voorgesteld onderhandelingen te openen over verwerving door BAT van het door PM in Nederland, Finland en Noorwegen ingeschreven merk KIM;

— sedertdien zijn tussen pp. (met pp. verbonden vennootschappen daaronder begrepen) verscheidene voorstellen en tegenvoorstellen over ruil van merkrechten en andere merkenrechtelijke aangelegenheden gewisseld;

— uit de gewisselde stukken blijkt niet dat BAT betwistte dat PM in Nederland rechthebbende was op het merk KIM;

— begin 1977 is tussen pp. overeengekomen dat PM haar rechten op het merk KIM in Nederland en Noorwegen zou overdragen aan BAT indien BAT de door PM in Hamburg aan te spannen procedure over het merk MERIT zou winnen;

— laatstvermelde voorwaarde is niet vervuld; medio 1978 heeft BAT opnieuw tegenover PM doen blijken van belangstelling voor overname van het merk KIM in Nederland; een bij die gelegenheid door BAT overhandigde notitie begint met de zin: 'Philip Morris is the proprietor of the 'KIM' mark in Holland and Norway.';

— verdere onderhandelingen over het merk KIM zijn uitgebleven;

— BAT heeft PM op 7 dec. 1982 gedagvaard als voormeld.

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

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

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

5 Vragen van uitleg van de BMW

De vragen van uitleg van de BMW, van de beantwoording waarvan de beslissing op de onderdelen 3 en 5 van het cassatiemiddel afhangt, zijn de volgende:

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

B Zo neen, welke eisen gelden dan in een dergelijk geval, wil er sprake zijn van een 'geldige reden' in de zin van art. 5 sub 3 BMW?

C Brengt het stelsel van de BMW mee dat, indien zich een geval als bedoeld in art. 14C BMW voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan invoeren, of kunnen uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin die belanghebbende en de houder van het merk ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkeerd — zoals het betrokken zijn (geweest) bij onderhandelingen met betrekking tot het merk — in beginsel in de weg staan aan het invoeren van het verval?

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

6 Beslissing

De Hoge Raad:

verzoekt het BenGH met betrekking tot de onder 5 geformuleerde vragen van uitleg van de BMW uitspraak te doen;

houdt iedere verdere uitspraak aan en schorst het geding totdat het BenGH naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Conclusie wnd. A-G Mr. Asser

[...]

1 Vijf merkendepots zijn in deze zaak van belang:

a het door eiseres tot cassatie (PM) op 24 nov. 1971 ingevolge art. 30 BMW verrichte Benelux-depot ter handhaving van haar reeds tevoren in Nederland bestaande rechten op het woord/beeldmerk in de gedaante van een jonge muzelman tegen een oosters decor met daarboven het woord KIM (volgens het hof Kim uit het gelijknamige boek van Kipling), hierna verder te noemen het merk Kim-met-muzelman;

b het door verweerster in cassatie (BAT) op 3 aug. 1972 verrichte internationale depot van een woord/beeldmerk bestaande uit de voorkant van een pakje sigaretten waarop o.a. is afgebeeld het woord 'kim' en enige horizontale banen;

c de door PM op 12 en 27 nov. 1973 verrichte Benelux-depots van een woord/beeldmerk bestaande uit het woord 'kim' en enige horizontale banen en/of vlakken;

d het op 7 sept. 1977 door PM verrichte Benelux-depot van een woordmerk 'kim'.

2 Voor de overige details en in deze zaak vaststaande feiten verwijs ik naar het vonnis van de Rb. onder 2, nrs. 1 t/m 6, opgenomen in het arrest van het hof onder A. Ook het hof is kennelijk van deze feiten uitgegaan.

3 Het uit vijf onderdelen bestaande middel stelt in cassatie opnieuw de vraag aan de orde of BAT zich terecht er op beroept dat het recht van PM op het merk Kim-met-muzelman (zie hierboven 1.a) ingevolge art. 5 aanhef en onder 3 BMW door niet-gebruik is vervallen en voorts in verband hiermee in het bijzonder i of PM een geldige reden had voor dat niet-gebruik en ii of BAT te goeder trouw zich op het verval van genoemd merkrecht kan beroepen.

4 Naast de onder 1 en 2 hierboven genoemde feiten moet in cassatie tot uitgangspunt dienen dat het hof heeft vastgesteld dat in de periode tussen 24 nov. 1971 en einde 1976, dus ruim vijf jaar, van normaal gebruik van het merk KIM door PM geen sprake is geweest (r.o. 2.1). Of het hof daaruit terecht heeft geconcludeerd in r.o. 2.2 dat 'het depot van' (bedoeld is, neem ik aan, het recht op) het merk Kim-met-muzelman door non-usus is vervallen staat nog te bezien, want het middel klaagt er o.a. over dat het hof in r.o. 3 ten onrechte geen geldige reden voor het niet-gebruik heeft aangenomen en mocht dat oordeel onjuist zijn en van een geldige reden sprake zijn dan is genoemd merkrecht niet door het enkele niet-gebruik vervallen.

5 Voorts stel ik vast dat geen middelonderdeel klachten bevat over de beslissing van het hof in r.o. 2.2 dat, uitgaande van het verval van het recht op het merk Kim-met-muzelman, de depots van november 1973 (zie hierboven onder 1.c) het recht van PM op het merk KIM niet konden behoeden. Op de motivering die het

hof geeft in de slotzin van r.o. 2.2 hoef ik niet in te gaan. Het oordeel zelf is, naar ik meen, in overeenstemming met het geldende Benelux-merkenrecht. Ik baseer mij hiervoor op het systeem van de BMW dat uitgaat van een door Benelux- en internationale depots geschapen rangorde en verwijst overigens naar de opvatting van M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, nrs. 134–136 en van W. van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 68–69.

In het onderhavige geval betekent een verval van het recht op het merk Kim-met-muzelman en de doorhaling van het daarop betrekking hebbende depot dat het depot dat als eerste in rang volgt effectieve bescherming gaat bieden. Dat is het depot van BAT van 1972 (hierboven 1.b). Zulks volgt uit art. 3 BMW. Zo heeft ook het hof het blijkbaar gezien getuige r.o. 5.1 van zijn arrest, waartegen evenmin in cassatie klachten zijn gericht. Dit heeft tot gevolg dat de depots van PM van 1973 en 1977 geen bescherming bieden en blootstaan aan een mogelijke succesvolle actie tot nietigverklaring. Dit alles uitgaande van het verval van het recht van PM op het merk Kim-met-muzelman.

6 Middelonderdeel 1 bevat een inleiding en voor zover het klachten impliceert komen die aan de orde bij de bespreking van de volgende onderdelen.

7 Middelonderdeel 2, gelezen in verband met de schriftelijke toelichting van PM, berust op de stelling dat voor de beoordeling van zowel de vraag of PM een geldige reden had voor het niet-gebruik van het merk Kim als de vraag of BAT te goeder trouw zich op het verval van het recht op dat merk kan beroepen, van belang zijn de in middelonderdeel 1 onder a genoemde omstandigheden. Voor wat betreft eerstgenoemde vraag wordt zulks door middelonderdeel 3 ook aan de orde gesteld, zodat dit onderdeel in zoverre zelfstandige betekenis mist. Voor wat betreft de tweede vraag komt het onderdeel ter sprake bij de behandeling van onderdeel 5.

8 De onderdelen 3 en 4 van het middel keren zich met rechts- resp. motiveringsklachten tegen de in r.o. 3 en r.o. 4.3 in verband met 4.2 van het arrest verwoorde verwerping van PM's verweer dat zij voor de non-usus een geldige reden had.

9 Onderdeel 3 gaat van de opvatting uit dat de in onderdeel 1 onder a t/m h genoemde omstandigheden een geldige reden voor het niet-gebruik opleverden en dat de consequentie van de door het hof gehuldigde tegen-gestelde opvatting rechtens onaanvaardbaar is. Toepassing van het criterium dat door het BenGH is ontwikkeld in zijn arrest van 27 jan. 1981, NJ 1981, 333, BIE 1981, 33, p. 151 (Turmac/Reynolds ofwel Whiston/Winston) brengt volgens PM ofwel mee dat in dit geval geen sprake is van tot haar normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden ofwel, indien daarvan wel gesproken zou moeten worden, dat uit de onaanvaardbare consequentie van dat criterium voor het onderhavige geval moet worden geconcludeerd dat dit criterium i.c. niet geldt.

10 Het in genoemd arrest van het BenGH neergelegde criterium is terug te vinden in het dictum onder 3 dat luidt:

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

Daartoe overwoog het BenGH het volgende:

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

dat daarom op de tweede vraag van de Hoge Raad 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 produkt uit de mode raakt en dientengevolge nauwelijks meer verkocht wordt, noch de omstandigheid dat de merkhouder ervan afziet die geringe belangstelling voor zijn produkt 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 zichzelf 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.

11 Vooropgesteld moet worden dat het hof in r.o. 3.3 van het bestreden arrest heeft overwogen dat doorgaand gebruik van een merk terwijl omtrent de overdracht daarvan wordt onderhandeld niet onmogelijk of zeer bezwaarlijk is. In cassatie wordt over dat oordeel niet geklaagd. PM stelt ook niet dat het voor haar onmogelijk of zeer bezwaarlijk was om tijdens de onderhandelingen met BAT het merk te gebruiken. Zij stelt wel dat zij dat in verband met de belangen van BAT heeft nagelaten. Maar daartoe was zij niet gehouden. Dat blijkt althans nergens uit en ik zou menen dat waar het BenGH reeds het zich houden aan een vrijwillig aangegane overeenkomst niet aanmerkt als een feit of omstandigheid als in eerdergenoemd criterium bedoeld, het zich onthouden van merkgebruik met het oog op de belangen van de wederpartij tijdens lopende onderhandelingen al helemaal niet een omstandigheid is die buiten de macht van PM lag en welke normaal gebruik van haar merk Kim onmogelijk maakte althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer

gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van haar kon worden verwacht. En wat het normaal ondernemersrisico betreft zou ik willen opmerken dat het onderhandelen over merkoverdracht daar zeker toe behoorde alsook het rekening houden met de belangen van de onderhandelingspartner. Waarom dat anders zou zijn omdat die partner — BAT — in de gunstige positie verkeerde dat zij reeds rechten op het merk Kim kon doen gelden in het Beneluxgebied buiten Nederland en op grond van de BMW eventueel haar recht ook in Nederland geldend zou kunnen maken na verval van het merkrecht van PM, kan ik niet inzien. Het door PM gezegde argument dat haar ‘gebruiksplicht’ in feite alleen bestond tegenover BAT lijkt mij niet juist, althans irrelevant. Het niet-gebruik had een consequentie ‘erga omnes’, ook al was de situatie toen en nu zo dat BAT de meest direct belanghebbende was. Dat kan veranderen. De in dit onderdeel vervatte klacht over wat het hof heeft overwogen in r.o. 4.3 jo. 4.2 faalt dan ook.

Ik concludeer daarom dat gemeten naar het door het BenGH ontwikkelde criterium de door PM daartoe gestelde feiten en omstandigheden geen geldige reden kunnen opleveren.

12 Blijft de vraag over of de consequenties zo onaanvaardbaar zijn dat anders geoordeeld moet worden. Ik ben daar niet van overtuigd. De consequenties i.c. waren redelijkerwijze voorzienbaar voor PM, want, ook als men ervan uitgaat dat omtrent de strekking van het begrip geldige reden zij nog in onzekerheid kon verkeeren omdat het meergenoemde arrest van het BenGH nog niet was geweest, vloeide uit de bepalingen van de BMW zelf het risico voort dat door niet-gebruik het merkrecht wel eens zou kunnen vervallen met als gevolg dat BAT ook in Nederland recht op het merk KIM zou kunnen doen gelden. Het is natuurlijk jammer voor PM dat de transactie met BAT niet is doorgegaan en dat BAT in de schoot kreeg geworpen waarvoor deze eerst jarenlang had onderhandeld en een overeenkomst had gesloten krachtens welke zij een tegenprestatie diende te verrichten, maar dat maakt de door PM betreunde consequentie m.i. noch niet rechtens onaanvaardbaar. Ik merk hierbij nog op dat het BenGH in zijn arrest een zeer streng criterium aanlegt, zie hierover de noot van Wichers Hoeth onder het arrest in de NJ en verder in kritische zin S.J.A. Mulder en P.A.C.E. van der Kooy, Enkele opmerkingen naar aanleiding van het begrip ‘(zonder) geldige reden’ in de Benelux-Merkenwet, in: BIE 1982, 9, p. 195 e.v., in het bijzonder onder 5, p. 197 en evenzo P. Eeckman, Intellectuele en industriële eigendom: recente ontwikkeling in België en Europa, in: Tijdschrift voor Privaatrecht, 1986, p. 247 e.v., in het bijzonder p. 262. Van Nieuwenhoven Helbach in Dorhout Mees II, p. 385, is positiever over de beslissing van het BenGH. Wichers Hoeth, t.a.p., concludeert uit het arrest dat de ‘thans gegeven formule ... erop neer (komt) dat alleen overmacht een geldige reden kan opleveren’ en ik meen dat de formule inderdaad niet veel meer ruimte openlaat. Het gevolg hiervan is intussen wel dat de consequenties zwaar kunnen zijn, zoals zij dat in de ogen van PM in dit ge-

val ook zijn. Maar in dat licht is er wel erg weinig aanleiding om het toch uit de ‘vrije wil’ van PM voortvloeiende niet-gebruik als een geldige reden aan te merken.

13 Op grond van het vorenstaande meen ik dat onderdeel 3 faalt. Ik acht daarom ook het voorleggen van vragen aan het BenGH ter beslissing alvorens Uw Raad beslist op dit onderdeel niet noodzakelijk.

14 Ik kom thans tot onderdeel 4 van het middel.

Subonderdeel 4.1 vormt slechts een inleiding.

Subonderdeel 4.2 bevat allereerst een motiveringsklacht die m.i. moet stranden. Als de aangevallen passage in r.o. 3.3, tweede volzin, van het arrest al zo moet worden gelezen dat daaruit niet kan blijken dat het hof aandacht heeft geschonken aan de door PM voor de non-usus aangevoerde geldige reden, daarin bestaande dat zij met de belangen van BAT rekening heeft gehouden, behoefde het hof zulks ook niet, omdat, zoals ik hierboven uiteengezet heb, die reden in dit verband naar mijn oordeel niet genoegzaam is voor het aannemen van een geldige reden als bedoeld in art. 5 BMW. De tweede klacht moet m.i. falen omdat het hof sprekende over ondernemersrisico in die zin kennelijk heeft bedoeld ‘normaal ondernemersrisico’, als in aanmerking wordt genomen dat het in de voorafgaande rechtsoverweging het genoemde arrest van het BenGH juist heeft geciteerd en er geen aanleiding bestaat om aan te nemen dat het hof van de formulering van het BenGH heeft willen afwijken in r.o. 3.3.

15 Subonderdeel 4.3 richt zich, naar ik meen, tegen een deel van r.o. 3.3 dat niet meer is dan een terzijde, een overweging ten overvloede, die de beslissing niet draagt. PM heeft daarom m.i. geen belang bij de in dit subonderdeel vervatte klacht. Voor zover dit anders gezien moet worden meen ik dat het hof niets onbegrijpelijks of tegenstrijdigs zegt. Aan wat het hof in algemene termen overweegt doet niet af dat mogelijk ook nog om andere redenen de waarde van het merk als onderhandelingsobject niet is verminderd. Verder meen ik dat, anders dan PM betoogt, in r.o. 4.2 geenszins behoefte te worden gelezen dat die waarde bij gebruik van het merk tijdens de onderhandelingen zou zijn verminderd. Ik lees in de desbetreffende zinsnede in r.o. 4.2 eerder dat het hof in een dergelijke waardevermindering niet erg gelooft. In ieder geval kan in cassatie er niet van worden uitgegaan dat bij gebruik van het merk tijdens de onderhandelingen de waarde daarvan als onderhandelingsobject zou zijn verminderd.

16 Subonderdeel 4.4 mist zelfstandige betekenis en is met het vorenstaande al behandeld.

17 Op grond van het voorgaande meen ik dat ook onderdeel 4 geen doel treft.

18 Onderdeel 5 betreft de vraag of de goede trouw eraan in de weg staat dat BAT zich beroept op het verval van het merkrecht van PM. In r.o. 4 heeft het hof die vraag ontkennend beantwoord.

19 In r.o. 4.2 overweegt het hof dat ‘een beroep op de goede trouw als door PM gedaan’ niet is te rijmen met de ‘technische aard van het merkenrecht’. Subonderdeel 5.2 verwijt het hof daarbij uit te gaan van een onjuiste rechtsopvatting. Het is gebaseerd op de ge-

dachte dat zich tussen een merkhouder en een belanghebbende omstandigheden kunnen voordoen die een beroep op de beperkende werking van de goede trouw rechtvaardigen.

20 Ik stel voorop dat waar het hof spreekt van een beroep op 'de goede trouw als door PM gedaan' het doelt op wat het daaromtrent in r.o. 4.1 had overwogen. Hoe dat beroep nader dient te worden gekwalificeerd maakt het hof niet duidelijk. In de feitelijke instanties heeft PM zowel afstand van recht (nl. het recht van BAT om zich op het niet-gebruik door PM van haar recht op het merk KIM te beroepen) als verwerking van dat recht gesteld, zie conclusie van dupliek, nr. 7 (rechtsverwerking), pleitnotities eerste aanleg, nrs. 14 e.v. (afstand van recht althans rechtsverwerking), grief III in appel (afstand van recht en rechtsverwerking) en pleitnotities in appel, nrs. 16 e.v. (rechtsverwerking). Omdat het hof spreekt van een beroep op de goede trouw moet worden aangenomen dat het kennelijk alleen het oog had op de op de goede trouw gebaseerde rechtsverwerking. Kennelijk achtte het hof geen afstand van recht aanwezig of las het deze niet in de stellingen van PM. In cassatie wordt over een en ander niet geklaagd.

21 Het hof heeft heel in het algemeen en zonder onderzoek naar de gronden waarop PM haar beroep op de goede trouw (rechtsverwerking) baseerde geoordeeld dat dit beroep niet te rijmen is met de 'technische aard van het merkenrecht'. Het heeft daartoe argumenten ontleend aan het stelsel van de wet en in het bijzonder aan de inhoud en strekking van art. 5 aanhef en onder 3 en art. 14C BMW door te overwegen:

de vraag of een merk is vervallen of niet wordt beantwoord aan de hand van het al dan niet plaatsvinden van bepaalde feiten en iedere belanghebbende kan ingevolge art. 14C BMW op deze feiten een beroep doen.

22 De vraag rijst thans of Uw Raad op de tegen deze beslissing gerichte klacht(en) kan beslissen zonder dat eerst een of meer vragen over de uitleg van de BMW aan het BenGH door Uw Raad zijn voorgelegd. Het komt mij voor dat die vraag ontkennend moet worden beantwoord. Hoe je het probleem ook beziet, steeds komt men voor, naar ik meen, nog niet eerder beantwoorde vragen van uitleg van de BMW te staan. Dat geldt niet alleen voor de 'enkele' vraag of het hof tot een juiste beslissing is gekomen op de juiste gronden. Als men los van de door het hof gebezigde argumentatie wil onderzoeken of een beroep op de beperkende werking van de goede trouw (rechtsverwerking) in de weg zou kunnen staan aan het uitoefenen van de in art. 14C BMW gegeven bevoegdheid wordt men geconfronteerd met de vraag hoe zich een dergelijk beroep op de goede trouw (rechtsverwerking) verhoudt tot het beroep op de geldige reden voor het niet-gebruik, vooral wanneer zoals i.c. voor beide beroepen het zelfde complex aan feiten en omstandigheden wordt aangevoerd. Voorts, als men al in beginsel bereid zou zijn om het beroep op de beperkende werking van de goede trouw (rechtsverwerking) toe te laten komt daar nog het probleem bij dat moet worden vastgesteld op welke wijze, enerzijds in verband met de aard en strekking van de art. 5 aanhef en onder 3 en 14 C BMW, in onderlinge

samenhang, en anderzijds met het oog op de gevolgen van een eventueel geslaagd beroep op de goede trouw, bezien in het kader van het wettelijk stelsel, de toetsing van de aangevoerde gronden voor dat beroep dient plaats te hebben.

23 Ik meen dan ook dat Uw Raad alvorens verder op dit middelonderdeel te beslissen, zou dienen te overwegen een of meer vragen van uitleg van de BMW aan het BenGH voor te leggen. Ik vind te meer aanleiding daarvoor nu het Nederlandse en met name het Belgische recht op het gebied van rechtsverwerking en de thans aan de orde zijnde functie van de goede trouw onderling sterk lijken te verschillen. Ik moge volstaan met te verwijzen naar de preadviezen over rechtsverwerking en afstand van recht door P. van Ommeslaghe en H.A.M. Aaftink uitgebracht op de Jaarvergadering van de Vereniging voor vergelijking van het Recht in België en Nederland op 23 nov. 1979, in: Tijdschrift voor privaatrecht, 17 (1980) p. 735-791 (Van Ommeslaghe), resp. 793-830 (Aaftink).

24 Op grond van een en ander meen ik thans af te mogen zien van een verdere bespreking van dit subonderdeel en meer in het bijzonder van de hierboven onder 22 aangestipte problematiek en van de overige subonderdelen van onderdeel 5. Ik bereik dan ook de volgende conclusie.

De conclusie strekt tot ambtshalve opschorting door Uw Raad van zijn definitieve uitspraak teneinde een of meer vragen van uitleg van de BMW, in het bijzonder van de art. 5 aanhef en onder 3 en 14 C van die Wet, aan het BenGH ter beslissing voor te leggen.