

**Benelux Gerechtshof, 18 november 1988, Philip Morris v BAT - KIM**



## MERKENRECHT

### Geldige reden

- [Niet-gebruik wegens onderhandelingen over overdracht is geen geldige reden voor niet-normaal gebruik merk](#)

- dat voor het overige de in de vraag omschreven omstandigheden erop neerkomen dat het niet-gebruik samenhangt met, en zijn rechtvaardiging vindt in door de merkhouder gevoerde onderhandelingen omtrent overdracht van het merk, derhalve in een wilsbesluit van de merkhouder, hoedanig besluit, gezien het hier-voor onder 13. en 14. overwogene, niet kan worden aanvaard als 'geldige reden' in de zin van art. 5 onder 3 BMW

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

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

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

18 dat voor het overige de in de vraag omschreven omstandigheden erop neerkomen dat het niet-gebruik samenhangt met, en zijn rechtvaardiging vindt in door de merkhouder gevoerde onderhandelingen omtrent overdracht van het merk, derhalve in een wilsbesluit van de merkhouder, hoedanig besluit, gezien het hier-voor onder 13. en 14. overwogene, niet kan worden aanvaard als 'geldige reden' in de zin van art. 5 onder 3 BMW;

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

### **Belanghebbende en misbruik bevoegdheid tot inroepen verval door belanghebbende**

- [Bevoegdheid tot inroepen van verval merk wegens niet-normaal gebruik kan misbruikt worden](#)

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

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

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

Vindplaatsen: NJ 1989, 299

**Benelux Gerechtshof, 18 november 1988**

(Janssens, Ras, Soetaert, Rouff, Martens, Kayser, Marchal, Boekman, Everling)

18 november 1988, nr. A 87/2

Philip Morris, adv. Mr. T. Schaper te 's-Gravenhage, tegen

BAT Sigaren-Fabriken, adv. Mr. L. Wichers Hoeth te Amsterdam.

[...]

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

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

**Ten aanzien van het recht:**

**Ten aanzien van de vragen A. en B.:**

10 O. dat het Ben.GH in zijn arrest van 27 jan. 1981 ([zaak A 80/1 — Benelux-Gerechtshof Jurisprudentie, deel 2, p. 23 e.v. NJ 1981, 333 m.nt. LWH.](#)) onder 3 voor recht heeft verklaard: *‘Wanneer van het merk gedurende het relevante tijdvak door of namens de merkhouders binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik is gemaakt, vervalt het recht op het merk nochtans niet, indien de merkhouders stelt en, eventueel, bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale ondernemersrisico behorende feiten en omstandigheden, welke normaal gebruik van het merk onmogelijk maken, of althans zo bezwaarlijk dat zulks, naar in het economisch verkeer gebruikelijke maatstaven, in redelijkheid niet van hem of van zijn licentiehouder kan worden verwacht.’*

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

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

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

14 dat deze gebruikspllicht — zoals het Hof in zijn voormelde arrest heeft vastgesteld — immers zijn grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden, zodat het in de rede ligt dat een merkhouders voor een merk dat hij daartoe niet, of niet in de onder de gegeven omstandig-

heden vereiste mate gebruikt, die vergaande bescherming slechts deelachtig kan blijven in die uitzonderlijke gevallen waarin hem dat niet-gebruik, kort gezegd, niet kan worden toegerekend;

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

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

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

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

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

**Ten aanzien van de vragen C. en D.:**

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

21 O. dat aan deze vraag klaarblijkelijk de vooronderstelling ten grondslag ligt dat voor het zijn van ‘belanghebbende’ in de zin van art. 14C BMW noodzakelijk, maar ook voldoende is dat men een belang erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt;

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

23 O. dat zulks meebrengt dat eerst valt na te gaan of de onder 21. bedoelde vooronderstelling juist is, dan

wel of voor het zijn van ‘belanghebbende’ in de zin van art. 14C ook is vereist dat het belang dat men erbij heeft dat de rechter de vervallenverklaring van eens anders merk uitspreekt, alle omstandigheden van het gegeven geval in aanmerking genomen, in rechte bescherming verdient;

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

25 O. wat het stelsel van de BMW betreft, dat het merkenrecht deel uitmaakt van het mededingingsrecht en als zodanig de verhouding regelt van de merkhouder en de overige deelnemers aan het economisch verkeer;

26 dat daarmee strookt ervan uit te gaan dat de BMW in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen die deelnemers met inachtneming van elkaanders belangen betaamt;

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

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

29 O. dat vervolgens moet worden nagegaan of de wijze waarop het in art. 5 onder 3 bedoelde verval is geregeld met deze veronderstelling valt te rijmen;

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

31 O. dat voorts opmerking verdient dat anders dan van de zijde van BAT is betoogd — op de in art. 5 onder 3 BMW omschreven grond het recht op een merk niet van rechtswege vervalt;

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

1 het verval wordt ingeroepen

2 door een ‘belanghebbende’

3 in een procedure tegen de merkhouder, en dat

4 de rechter — bij declaratoire uitspraak — de vervallenverklaring met ingang van een daarbij (zo mogelijk) door hem vast te stellen tijdstip uitspreekt, en

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

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

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

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

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

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

38 O. dat daaruit voor wat de onder C. gestelde vraag betreft voortvloeit:

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

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

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

#### Ten aanzien van de kosten:

[...]

---

#### Conclusie A.-G. Krings

Uit het [arrest van de Hoge Raad](#) blijkt dat hier twee kwesties aan de orde zijn. Enerzijds, de kwestie van de inhoud en de omvang van de woorden 'zonder geldige reden' uit art. 5 sub 3 BMW, en anderzijds de kwestie of eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het inroepen van het verval, als in art. 14 BMW bedoeld.

De eerste twee vragen die de Hoge Raad heeft gesteld, houden verband met het eerste vraagstuk. De laatste twee vragen van de Hoge Raad hebben op dit tweede vraagstuk betrekking.

Wat het eerste vraagstuk betreft:

De Hoge Raad vraagt of de door het BenGH in zijn arrest van 27 jan. 1981 (Arrest van 27 jan. 1981, inzake Turmac/Reynolds, Jurispr. BenGH 1980/1981, p. 23 e.v.) aan het begrip 'geldige reden' uit art. 5 sub 3 gestelde strenge eisen, tot uitdrukking gebracht in het dictum van het arrest onder 3, onverkort gelden in een geval dat wordt gekenmerkt door omstandigheden vastgesteld als onder 4 sub VIII van het arrest en/of door die omstandigheden benevens de omstandigheden welke onder 4 sub IX als niet uitgesloten zijn aangemerkt.

Vooraf moet worden geantwoord op een opmerking van partij BAT die stelt dat het BenGH wel bevoegd is om de BMW te interpreteren doch niet om eigen arresten uit te leggen.

Voor zover het te dezen zou gaan om een interpretatie van het arrest van 27 jan. 1981 ben ik van oordeel dat

als algemene regel geldt dat elk jurisdictioneel lichaam de macht heeft zijn eigen beslissingen uit te leggen, dat wil zeggen de draagwijdte ervan nader te bepalen zonder de erin vastgestelde rechten uit te breiden, te beperken of te wijzigen. Dit kan dus enkel gebeuren wanneer die beslissing onduidelijk of dubbelzinnig is (Dumon, Benelux Gerechtshof, p. 135 en 136.).

Zulke uitlegging kan immers door niemand beter worden gedaan dan door de rechter die uitspraak deed. Overigens kan deze die uitlegging slechts doen wanneer de beslissing voor geen enkel rechtsmiddel vatbaar is. Dit is uiteraard het geval met het BenGH en zijn arresten.

Nu is het evenwel de vraag of het verzoek tot uitlegging van het arrest verplicht moet uitgaan van het gerecht dat de oorspronkelijke vraag tot uitlegging van een bepaling van de BMW heeft gesteld, en die dus de gegeven uitleg moet toepassen in het geschil dat bij dat gerecht aanhangig is, dan wel of die vraag door een ander gerecht kan worden gesteld met het oog op de toepassing van de gegeven uitleg op het geschil dat bij dat ander gerecht in behandeling is. (Dumon eod.loc.)

Naar mijn oordeel bestaat er geen bezwaar opdat die tweede vraag tot het Hof zou worden gericht. Het komt in feite neer op een vraag tot uitlegging van de BMW. Alles hangt in feite af van de manier waarop de vraag wordt gesteld. Het verschil is zuiver formeel.

Voor zover het hier dus om een interpretatie van de vroegere rechtspraak gaat is het BenGH daartoe wel bevoegd.

Doch te dezen gaat het niet louter om een interpretatie. Met zijn vraag wil de Hoge Raad ook weten of er, gelet op de omstandigheden die hij vermeldt, aanleiding bestaat tot aanpassing van de uitspraak van het arrest van 27 jan. 1981.

Alvorens die vraag te toetsen, zal ik hierna eerst het dictum van het arrest van 1981 aanhalen en vervolgens de door de Hoge Raad aangevoerde omstandigheden nader preciseren.

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

Is deze uitlegging van de regel toepasselijk, vraagt de Hoge Raad, wanneer volgende omstandigheden, die ten processe vaststaan, aanwezig zijn:

— verval van het recht van Philip Morris Holland BV — hierna te noemen 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.

— op 8 maart 1974 heeft BAT 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 merkrechtelijke 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, met het oog op het vaststellen dat het recht van PM op het merk KIM vervallen is.

Dit zijn de omstandigheden die PM ertoe hebben geleid in het relevante tijdvak geen of alleszins geen normaal gebruik te maken van het merk.

Evenwel, ten aanzien van die feiten gelden twee stellingen van PM die door BAT worden betwist, te weten

— Indien het merk van PM vervalt, dan 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. Er komt dus geen ruimte in het merkenregister open. Het vraagstuk is dus enkel voor PM en BAT van belang, niet voor derden.

— Tijdens de onderhandelingen omtrent de merkoverdracht heeft PM de omvang van haar gebruik van het merk beperkt. Dit moet beoordeeld worden in het licht van het feit dat het pousseren van haar KIM-sigaretten, waarvoor, naar de kennelijke wens van BAT, zo spoedig mogelijk in de plaats zou komen de daarvan naar samenstelling en uitmonstering totaal verschillende KIM-sigaretten van BAT, niet in het belang was van BAT (de enige ander met wiens belangen zij rekening moest houden).

Zoals reeds gezegd, betwistte BAT de gegrondheid van die stellingen. We zullen hierna het belang van dit aspect van het probleem onderzoeken.

Uit het voorgaande blijkt dat de Hoge Raad de vraag stelt of, gelet op die omstandigheden, de uitlegging die in het arrest van 27 jan. 1981 werd gegeven al dan niet dient te worden behouden.

Er moge allereerst op gewezen worden dat in voormeld arrest het Hof twee vragen te beantwoorden kreeg: enerzijds wat dient te worden verstaan onder de woor-

den 'enig normaal gebruik' en, anderzijds, wat is de draagwijdte van de woorden 'zonder geldige reden'.

Uit het arrest blijkt dat de tweede vraag nauw met de eerste verbonden is, nu bij de beantwoording van de tweede vraag het Hof onderstreept 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'.

De 'strenge' eisen, waarop de Hoge Raad thans doelt, volgen dus uit de uitlegging die gegeven wordt van 'normaal gebruik' (Zie in dezelfde zin Van Nieuwenhoven Helbach, Nederlands handels- en faillissementsrecht II, Industriële eigendom en mededingingsrecht, p. 385.).

In dit verband dient derhalve te worden gewezen op de redengeving van het arrest betreffende die uitlegging.

Er wordt eerst gewezen op het feit dat de verregaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op het merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economisch verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden.

Het is dan ook niet voldoende dat van het merk gebruik wordt gemaakt om het in stand te houden en om het verval van het merkrecht te voorkomen. Het gebruik moet ertoe strekken voor de waren een afzet te verwerven. Dit is immers van overwegend belang.

Daarom moet het gaan om een 'normaal' gebruik. Dit laatste moet echter worden beoordeeld aan de hand van alle aan het geval eigen feiten en omstandigheden, in onderling verband in aanmerking te nemen.

Wanneer nu geen gebruik of althans geen normaal gebruik van het merk plaatsvindt, dan kan het verval ervan voorkomen worden, als er daartoe geldige redenen bestaan.

Het spreekt echter vanzelf dat dit laatste op beperkende wijze dient te worden uitgelegd, wil men niet dat de regel van 'enig normaal gebruik' dode letter zou blijven. Niet onverschillig welk gebruik komt immers in aanmerking.

Het Hof heeft daarom beslist dat om van die afwijking te mogen genieten de merkhouders moet stellen en eventueel bewijzen buiten zijn macht liggende en 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.

Als voorbeeld dat niet als geldige reden kan worden aangezien haalde het Hof het geval aan van de merkhouders die 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. In dit geval ligt de reden van het gebrek aan gebruik niet buiten de macht van de merkhouders.

Dit arrest werd voorafgegaan door de zeer grondige en merkwuurlijke uiteenzetting van A.G. Berger, die in dezelfde zin concludeerde.

Er bestaat geen enkele reden om van die beslissing af te wijken. De redengeving die tot grondslag heeft gediend van de bepaling van het normaal gebruik blijft volkomen geldig. Het is trouwens noodzakelijk dat het Hof zijn rechtspraak in stand houdt, wil men de rechtszekerheid geen onrecht aandoen. Wijziging van de rechtspraak zou wel verantwoord zijn mocht blijken dat ze niet meer bij de tijdsomstandigheden of de evolutie van de instellingen aangepast is. Dit is zeker te dezen niet het geval en de omstandigheden die in het arrest van de Hoge Raad worden aangehaald wijzen helemaal niet op de noodzaak van zulke aanpassing.

Dit brengt dan noodzakelijk mee dat ook de gevallen waarin het verval van het merk door onbruik niet plaatsvindt, zeer beperkt moeten blijven.

Er moet dus worden nagegaan of in de door het arrest van de Hoge Raad bepaalde omstandigheden het voor de merkhouder onmogelijk was van zijn merk normaal gebruik te maken of dat zulk gebruik zo bezwaarlijk was dat, naar in het economisch verkeer gebruikte maatstaven, in redelijkheid van hem of van zijn licentiehouders normaal gebruik niet kon worden verwacht. Aan de hand van die regel moet dus door de nationale rechter worden uitgemaakt of het verantwoord was dat er geen normaal gebruik van het merk werd gemaakt.

Er bestaat geen reden om van die regel af te wijken.

Dit maakt meteen het antwoord op de eerste vraag uit.

Hieruit volgt dat de tweede vraag niet verder dient te worden beantwoord.

Wat het tweede vraagstuk betreft:

Voor zover er aanleiding kon bestaan tot verval van het merkrecht ingevolge niet gebruik van het merk zonder geldige reden, stelt de Hoge Raad de vraag of een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval kan aanvoeren, dan wel of uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg kunnen staan aan het invoeren van het verval. Meer in het bijzonder wordt het vraagstuk hier opgeworpen naar aanleiding van de omstandigheden waarin PM en BAT ten opzichte van elkaar verkeren of hebben verkerd, zoals het betrokken zijn geweest bij onderhandelingen met betrekking tot het merk.

Het komt me voor dat het BenGH zich niet kan mengen in de beoordeling van de feitelijke omstandigheden die aan de vraag ten grondslag liggen en dat overigens zulks helemaal niet de bedoeling van de Hoge Raad is. De uitleg die de Hoge Raad geeft maakt het evenwel mogelijk de juiste draagwijdte van de vraag te beoordelen. (Vgl. Van Nieuwenhoven Helbach, loc. cit., p. 382.)

De Hoge Raad stelt vervolgens de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag een verschil uitmaakt 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.

We zullen de twee vragen hierna samen bespreken omdat zoals verder zal blijken, ze nauw met elkaar verbonden zijn.

Ik meen eerst te moeten aanstippen dat de derde vraag in twee subvragen kan worden opgesplitst:

a een algemene die luidt: Kan een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval invoeren?

b en een meer bijzondere: Kunnen de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in beginsel in de weg staan aan het invoeren van het verval?

Men kan oordelen dat de tweede subvraag enkel belang heeft voor zover de eerste ontkennend wordt beantwoord.

Men kan ook uitgaan van het standpunt dat de tweede subvraag even algemeen is, in die zin dat bij de beoordeling van de toepassing van de regel uit art. 5 onder 3 steeds rekening moet worden gehouden met de algemene rechtsbeginselen die naar nationaal recht gelden, zoals o.m., de goede trouw.

Die tweede opvatting komt neer op de vraag of het rechtsbeginsel van de goede trouw bestaanbaar is met de regel gesteld in art. 5 onder 3.

Het moet echter worden toegegeven dat als wordt beslist dat het verval in alle omstandigheden kan worden ingeroepen, het vraagstuk van de goede trouw noodzakelijk wegvalt.

De studie van het vraagstuk brengt mij ertoe te oordelen dat de twee vragen het best samen worden behandeld.

De goede trouw is een rechtsbegrip met een zeer algemene inhoud, dat het geheel van de rechtsbetrekkingen of rechtsverhoudingen overkoepelt.

De juiste aanwending ervan hangt meestal af van rechtsbeginselen doch soms ook van bepaalde rechtsregels.

Sommige rechtsbeginselen zijn overigens betrekkelijk vaag, precies gelet op het feit dat zij een zeer ruim toepassingsveld hebben en dus bij vrij uiteenlopende toestanden of omstandigheden toepasselijk kunnen zijn. Er zij hierbij op gewezen dat het recht van een land een geheel uitmaakt en dat het niet opgaat een juridisch probleem te beoordelen volledig los van het rechtssysteem waartoe het behoort.

In dat verband zijn de algemene beginselen van het recht van groot belang. Zij strekken ertoe niet alleen de bestaande rechtsregels uit te leggen doch ook de toepassing ervan te beheersen.

Die rechtsbeginselen heten algemeen te zijn, omdat ze vatbaar zijn voor een op wettelijk vlak onbeperkt aantal toepassingen. Dat is precies wat het rechtsbeginsel van de rechtsregel onderscheidt. (Raadpleeg Boulanger, *Principes du droit et droit positif*, in *Melanges Ripert*, t. I, p. 51 e.v.; Buch, *La nature des principes généraux de droit*, *Rev. dr. intern. et de dr. comp.* 1962, p. 58; Ganshof van der Meersch, *Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit*, Redevoering uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van Cassatie op 1 sept. 1970, p. 46; Del Vecchio, *Les principes généraux*, in *Recueil d'études sur les sources du droit*, en *l'honneur de François Gunry*, p. 69; Huberland, *Le droit administratif belge comprend-il des principes généraux non écrits*, in *Melanges Dabin*, t. II, p. 661; Velu, *Droit public*, t. I, p. 151, 156, 159 en 160.)

Dat betekent evenwel niet dat het algemeen rechtsbeginsel noodzakelijk voor het geheel van de

rechtswetenschap geldt. Er zijn algemene rechtsbeginselen die eigen zijn aan een bepaalde tak van het recht, zoals het publiekrecht, het sociaalrecht, het strafrecht, het fiscaalrecht, e.a. Overigens zijn die beginselen niet noodzakelijk in alle landen dezelfde, ook al gelden in die landen zeer verwante rechtsstelsels.

De rechtsbeginselen maken zodoende de grondgedachte, de basis uit waarop de rechtsregels berusten, zelfs als, bij uitzondering, sommige regels van die beginselen afwijken. Die beginselen zijn de uiting, de vertolking van de wil van de wetgever en soms zelfs van de grondwetgever.

Voorbeelden hiervan zijn o.m. het rechtsmisbruik (Cass. 16 dec. 1982 (Arr. Cass. 1983, nr. 231); 16 jan. 1986 (Arr. Cass. 1986, nr. 317).), de miskennis van het recht van verdediging (Cass. 18 aug. 1970 (Arr. Cass. 1970, p. 1046); 2 okt. 1980 (ibid. 1981, p. 118).), de niet retro-activiteit van de wet (Cass. 17 mei 1973 (Arr. Cass. 1973, p. 898) in verband met het fiscaal recht.), de onpartijdigheid van de rechter (Cass. 4 juli 1986 (Arr. Cass. 1986, nr. 684).) enz.

Uiteraard kunnen die beginselen verschillen van land tot land en zal trouwens de draagwijdte ervan ook verschillen al zijn ze, wat de begripsomschrijving betreft, eensluidend, dat wil zeggen dat de gevolgen die eraan verbonden worden ook niet steeds op dezelfde wijze worden opgevat.

Zulks is o.m. het geval met de rechtsverwerking. Hoewel in Nederland de rechtsverwerking kennelijk hoe langer hoe meer als een algemeen rechtsbeginsel wordt opgevat (Aaftink, Rechtsverwerking en afstand van recht, Pre advies Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht in België en Nederland, Jaarvergadering 1979, TPR, 1980, p. 824.), is het beslist niet zeker dat het thans in België reeds als dusdanig geldt. (Van Ommeslaghe, TPR, 1980, p. 765 e.v., Dirix en Van Oevelen, Overzicht van rechtspraak verbintenissenrecht 1978–1979 en 1979–1980, RW 1979, kol. 2441–2443, Van Oevelen en Dirix, Kroniek verbintenissenrecht, RW 1985–1986, kol. 95, nrs. 44–45; Rb. Koophandel Dendermonde, afd. St. Niklaas, 24 juni 1986, RW 86–87, kol. 1282.) Doch wat vooral opvalt is dat hetzelfde beginsel in de huidige stand van de rechtspraak in beide landen niet noodzakelijk op dezelfde wijze wordt opgevat, op dezelfde grondslagen stoelt en dezelfde draagwijdte heeft.

Nu is het echter de vraag of die algemene rechtsbeginselen die dus enkel naar nationaal recht kunnen worden beoordeeld, eveneens in acht mogen genomen worden wanneer de nationale rechter toepassing moet maken van een eenvormige wet.

Het spreekt vanzelf dat het in acht nemen van die rechtsbeginselen tot gevolg kan hebben dat wanneer zich in twee landen waar de eenvormige wet van kracht is, identieke toestanden voordoen, zulks tot uiteenlopende oplossingen kan aanleiding geven. Dat kan het geval zijn met de BMW.

Is dat wel te voorkomen? In feite houden die rechtsbeginselen geen verband met de eigenlijke interpretatie van de BMW zelf, doch hoofdzakelijk met de rechtsbedeling in het algemeen. (Hierbij moet worden

onderstreept dat het rechtsbeginsel hier niet wordt ingeroepen ter aanvulling van de regels van de BMW.) Die kan uiteraard van het ene land tot het andere verschillen, al wordt er binnen Benelux een grote inspanning gedaan om die verschillen zoveel mogelijk te beperken. Dit wijst er reeds op dat zulks hier de grenzen van de bevoegdheid van het BenGH overstijgt.

Het Hof is alleen bevoegd om de BMW uit te leggen en niet om aan de gerechten van elk land te zeggen hoe en op grond van welke rechtsbeginselen ze dienen recht te spreken.

Het ligt hoe dan ook niet op de weg van het BenGH te beslissen dat bij de toepassing van de eenvormige wet met een bepaald rechtsbeginsel zal worden rekening gehouden, tenzij dat beginsel uit de eenvormige wet zelf af te leiden valt. In dat geval zou het immers gaan om een beginsel dat wettelijk aan de drie landen gemeen werd gemaakt.

Het Hof zou echter wel mogen beslissen dat een rechtsbeginsel, dat in een van de drie landen van toepassing is, in strijd is met de grondslagen van de eenvormige wet, zodat het zeker door de nationale rechter niet in acht mag worden genomen.

Het Hof zal dus, in de regel, enkel mogen beslissen of het ingeroepen rechtsbeginsel dat op nationaal vlak geldt, al dan niet bestaanbaar is met de toepassing van de eenvormige wet en dus of de rechter er al dan niet rekening mee mag houden.

Mag ik er eerst op wijzen dat de kwade trouw door de BMW in aanmerking wordt genomen: luidens art. 4, 6 wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, o.a. (in de gevallen bepaald sub a en b). De aldus vermelde gevallen zijn echter slechts exemplarisch opgegeven. (Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, nr. 53, p. 74. Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux-Merkenwet, 1977, p. 97.

Van Nieuwenhoven Helbach, loc.cit., nrs. 659–673.)

Het vraagstuk van de goede en de kwade trouw is dus zeker in het stelsel van de BMW geen onbekende, althans niet in verband met een te kwader trouw verricht depot. (Zie ook art. 30, 1el., in fine.)

Dat betekent evenwel niet dat de goede resp. kwade trouw in verband met elke regel van de BMW mag worden ingeroepen.

Overigens, bij de bepaling van de andere regels wordt het vraagstuk niet met zoveel woorden in de wet behandeld.

De wisselwerking tussen een regel van de BMW en een algemeen rechtsbeginsel uit het nationale recht moet dus telkens fundamenteel worden nagegaan. Het is immers niet zeker dat die wisselwerking steeds, wat elke bepaling van de BMW betreft, op dezelfde manier zal verlopen.

Het moet bijgevolg worden uitgemaakt of de uit het nationale recht voortvloeiende eisen van goede trouw in verband met de omstandigheden waarin zich pp. ten opzichte van elkaar bevinden, in beginsel in de weg staan aan het inroepen van het verval, zoals in art. 14C bepaald.

De thans gestelde vraag wijst er overigens op dat de draagwijdte ervan strikt wordt beperkt tot het geval bedoeld in art. 14C BMW, d.i. het inroepen van het verval omdat zonder geldige reden van het individueel merk geen normaal gebruik werd gemaakt.

De vraag is dus of de partij die het verval van het merkrecht van de tegenpartij inroept, zoals bepaald in art. 14 BMW, haar rechtsvordering kan hebben verwerkt wanneer blijkt dat haar optreden niet te goeder trouw plaatsvindt.

Luidens art. 14C kan iedere belanghebbende het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in art. 5 onder 3 en 4.

Te dezen gelden enkel de gevallen bepaald in art. 5 onder 3.

Op te merken valt allereerst dat wordt verondersteld dat de partij die het verval inroept, dit strikt wettelijk genomen, wel met succes op slagen kan doen. Is dit niet het geval, kan haar vordering gewoon als ongegrond worden afgewezen.

In onderhavig geval zou haar vordering wellicht kunnen slagen, doch gelet op haar houding of op de omstandigheden die met de vordering gepaard gaan, zou dit niet het geval kunnen zijn. De rechter zou immers kunnen beslissen dat ze niet te goeder trouw heeft gehandeld.

Is die regel nu bestaanbaar met de regel gesteld in art. 14C BMW?

De rechtsleer neemt aan dat het verval, zoals in voormeld artikel bepaald, intreedt zodra de termijn van drie resp. vijf jaar verstrijkt. (Gotzen, loc.cit., nr. 134.) Wanneer de rechter hierover aangesproken wordt, volstaat hij ermee het verval vast te stellen en het tijdstip te bepalen waarop de termijn verstreken is. De rechter zal meteen de doorhaling van de inschrijving in het register bevelen. (Art. 14D.)

Dit brengt dan mee 'dat het mogelijk is dat het recht vervallen is, zonder dat zulks uit het register blijkt.

Dit doet zich met name voor in de gevallen van art. 5 sub 3 en 4, zolang het verval op deze doorhaling niet uitdrukkelijk in een proces is ingeroepen en de rechter de doorhaling niet heeft uitgesproken'. (Drucker en Bodenhausen, Kort begrip van het recht betreffende industriële en intellectuele eigendom, 1984, p. 113.)

In dezelfde zin oordeelt men dat 'het verlaten merkteken door een ander geldig kan worden gedeponerd, zelfs al ontbreekt iedere gerechtelijke vervallenverklaring'. (Gotzen, loc.cit., nr. 135; Braun, *Precis des marques de produits et de service*, nr. 526.

Wichers Hoeth, Coll. Jupiter, nr. 13212, in fine.)

Uit art. 14B leidt men a contrario af dat de rechter mag geadieerd worden, al wordt de titularis van het merk niet opgeroepen om aan het geding deel te nemen. (Gotzen, loc.cit., nr. 134; Wichers Hoeth, Coll. Jupiter nr. 13212; Wichers Hoeth, Kort Commentaar op de Benelux-Merkenwet, p. 100.) Meestal zal het geding evenwel tegen de merkhouders worden ingesteld, tenzij hij zelf een geding instelt tegen de derde die een depot van hetzelfde merk of van een overeenstemmend teken heeft gedaan.

Die stellingen berusten hoofdzakelijk op de bepalingen van art. 4, 4e en 4, 6e.

Luidens de eerste bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het depot van een merk dat overeenstemt met een door een derde voor soortgelijke waren gedeponerd individueel merk ... dat in de loop van de drie jaren voorafgaande aan het depot vervallen is door het verstrijken van de geldigheidsduur van de inschrijving, tenzij ... overeenkomstig art. 5 onder 3 geen gebruik van dit merk is gemaakt.

Luidens de tweede bepaling wordt geen recht op een merk verkregen door het te kwader trouw verrichte depot, o.a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt ...

Uit die teksten kan immers worden afgeleid dat het onbruik van een merk ipso facto tot gevolg heeft dat derden op het merkrecht aanspraak mogen maken. Er moet niet op een vervallenverklaring gewacht worden.

Dit alles neemt niet weg dat de tussenkomst van de rechter vereist is om het tijdstip te bepalen waarop het verval is ingegaan en om de doorhaling van de inschrijving van het vervallen merk te bevelen. (Braun, loc. cit., nr. 521.)

De tussenkomst van de rechter is des te belangrijker daar hij niet alleen te oordelen heeft of er al dan niet enig normaal gebruik heeft plaatsgevonden, hetgeen een beoordeling van feitelijke omstandigheden inhoudt, doch bovendien of de merkhouders al dan niet een geldige reden had om van het merk geen normaal gebruik te maken. Beide beoordelingen veronderstellen een geding tussen de merkhouders en de derde die op het merk aanspraak maakt. Het vraagstuk van de goede of kwade trouw kan zowel bij de eis als bij het verweer worden opgeworpen.

In dit verband is het dat de bestaanbaarheid van het rechtsbeginsel van de goede trouw, met de regel gesteld in art. 14C, aan de orde komt.

Gaat men uit van de stelling dat de rechter het verval enkel vaststelt, wat inhoudt dat het merk niet normaal werd gebruikt binnen de termijn van drie resp. vijf jaar en dat de merkhouders daartoe geen geldige reden inroept, zodat het verval is ingetreden vanaf het tijdstip dat de rechter bepaalt, dan rijst de vraag of die vaststelling afhankelijk kan worden gesteld van de goede of kwade trouw van de derde die zich op het verval beroept.

Gotzen oordeelt dat het verval van rechtswege op het ogenblik van het verstrijken van de termijn intreedt. (Gotzen, loc. cit., nr. 134, p. 156.)

Braun schrijft integendeel 'La decheance ne se produit pas automatiquement par le seul ecoulement du delai de trois ans ou de celui de cinq ans. Il faut encore qu'elle soit constatée par justice'. (Braun, loc. cit., nr. 521, p. 412.)

In verband met die eerste stelling kan worden aangevoerd dat luidens de regeling vervat in art. 4, 4e een merkrecht mag worden verkregen van zodra het over-

eenstemmend vroeger gedeponeed merk door onbruik is vervallen.

Doch hierbij moet dan worden opgemerkt dat in feite alles afhangt van de vraag of er al dan niet een normaal gebruik van het merk werd gemaakt en, zo er geen gebruik van gemaakt werd, of daartoe geen geldige reden bestond. De beoordeling daarvan berust bij de rechter. Dit sluit dan aan bij de tweede zoeven vermelde stelling.

Kan bij dat geschil, dat aldus bij de rechter aanhangig is, de nieuwe deponhouder zich op het verval beroepen, terwijl de rechter vaststelt dat hij niet te goeder trouw handelt?

Ik wil eerst opmerken dat uiteraard, vermits het hier gaat om een beginsel van nationaal recht, de beoordeling en de toepassing ervan bij de nationale rechter berust en het niet mogelijk is noch zelfs toegelaten dat hierover door het Hof uitspraak wordt gedaan.

Doch gesteld zijnde dat de toepassing van het rechtsbeginsel naar nationaal recht aanvaardbaar zou zijn, wat zou dan het gevolg zijn ten aanzien van de toepassing van de BMW?

Het zou zeker betekenen dat hoewel het merkrecht door onbruik vervallen is, de rechter zou beslissen dat de vordering van de derde die zich op het verval beroept, niet-ontvankelijk is. De rechter zou het verval dus niet vaststellen en zou evenmin de doorhaling van de inschrijving bevelen. De rechter zou ook aan de oorspronkelijke houder geen verbod opleggen van het vervallen merk gebruik te maken, alleszins ten opzichte van de te kwader trouw zijnde derde.

Is zulke regeling in strijd met de bepalingen van de BMW?

Het stelsel van de BMW houdt uitdrukkelijk in dat hoewel het verval niet werd vastgesteld en de doorhaling van de inschrijving niet werd bevolen, een derde van een gedeponeed merk gebruik mag maken, ook als hij het verval jegens de oorspronkelijke merkhouder niet doet vaststellen;

Het samen bestaan van een vervallen merkrecht en van een intussen nieuw gedeponeed merkrecht is dus niet wettelijk uitgesloten.

Het wettelijk stelsel van de BMW belet derhalve niet dat, hoewel het verval is ingetreden, de rechter beslist dat, gelet op de kwade trouw van de derde die het verval inroept, diens vordering of verweer niet-ontvankelijk is. Welk zou het gevolg zijn van die beslissing? Indien de derde, wiens kwade trouw werd vastgesteld een vordering heeft ingesteld, teneinde het verval van het recht van de merkhouder te doen vaststellen, dan zal de rechter die vordering niet-ontvankelijk verklaren en dat betekent dat de merkhouder, spijs het verval, tenopzichte van de derde van het merk mag blijven gebruik maken en dat tevens de inschrijving van zijn merk in het register niet zal doorgehaald worden.

Werd de vordering door de merkhouder tegen de derde ingesteld ten einde deze verbod te doen opleggen het merk te gebruiken, dan zal de rechter indien de derde zich op het verval van het merk beroept, dit verweer afwijzen omdat de derde te kwader trouw is.

Het vraagstuk lijkt echter in dit geval neteliger, nu ditmaal de rechter verbod oplegt gebruik te maken van een merk, omdat het overeenstemmend is met een reeds gedeponeed merk, zonder evenwel na te gaan of dit laatste merk al dan niet door onbruik vervallen is.

De vraag rijst in dit geval of de vaststelling van het verval van het merkrecht de openbare orde raakt en de rechter dus verplicht zou zijn het verval vast te stellen en meteen de doorhaling van de inschrijving te bevelen. Zulks wordt door BAT aangevoerd.

Ik meen ontkennend op die vraag te moeten antwoorden.

Eenzijds kan een vervallen merkrecht niettemin ingeschreven blijven, omdat geen enkele belanghebbende de vaststelling van het verval heeft gevraagd. De rechter mag niet ambtshalve optreden. Anderzijds blijkt uit art. 14C jo. 14 A, dat de vordering tot vaststelling van het verval niet van openbare orde is. (Gotzen, loc. cit., nr. 134.) De gevallen bepaald in art. 14 A raken de openbare orde en daarom mag de nietigheid, overigens ex tunc, ook op vordering van het OM worden uitgesproken. In de gevallen bepaald in art. 14 C mag het OM niet ambtshalve optreden. Hieruit meen ik te mogen afleiden dat het verval, zoals bepaald in de art. 5 onder 3 en 14 C, niet van openbare orde is. (Men zou hier kunnen opwerpen dat het OM niet moet optreden telkens wanneer de openbare orde bij het geschil betrokken is.

Wanneer de wet echter uitdrukkelijk bepaalt dat in sommige gevallen de vordering ook door het OM mag worden ingesteld, terwijl in andere gevallen dat optreden niet toegelaten is, dan is het klaarblijkelijk omdat de wetgever oordeelt dat in die laatste gevallen het openbaar belang het optreden van het OM niet vereist. Het OM treedt immers enkel op wanneer het openbaar belang bij het vraagstuk betrokken is.

Indien te dezen het optreden van het OM niet toegelaten is, dan is het wel omdat het vraagstuk de openbare orde niet raakt.) Daaruit volgt dat de rechter niet verplicht is het verval vast te stellen, wanneer zulks wordt opgeworpen, zij het bij wijze van verweer, door een partij die niet van goede trouw blijkt te zijn.

Ik meen derhalve te moeten besluiten dat het rechtsbeginsel van de goede trouw niet onbestaanbaar is met de regel gesteld in de art. 5 onder 3 en 14 C, zodat een belanghebbende niet onder alle omstandigheden het verval kan inroepen, althans o.m. voor zover naar het nationale recht de rechter zou vaststellen dat hij niet te goeder trouw op het verval van het merk aanspraak maakt.

Dit brengt ons tot de vierde en laatste vraag, die overigens met de vorige nauw verbonden is.

De Hoge Raad stelt de vraag of het voor het antwoord op de vorige vraag verschil maakt of er ten tijde van het inroepen van het verval al dan niet derden — anderen dan de bedoelde belanghebbende — zijn die bij het verval van het merkrecht een concreet belang hebben.

Het hier aangehaald belang kan zijn dat wanneer het verval wordt uitgesproken, het merk daardoor openvalt, zodat het door derden zou kunnen aangewend worden, nadat het op het merkenbureau gedeponeed werd.

Dit belang bestaat evenwel niet wanneer door het verval automatisch een andere merkhouders rechten op het vervallen merk gaat uitbreiden. Luidens het arrest van de Hoge Raad betoogt PM dat, te dezen, wanneer het merk van PM vervalt, BAT de merkrechten, die het reeds in België en Luxemburg bezit, automatisch over Nederland mag uitbreiden. Mocht die stelling juist zijn, dan zou het verval enkel belang hebben voor BAT. Anderen hebben dan geen belang bij het verval.

Met de vraag wordt dus bedoeld dat, indien anderen dan BAT bij het verval wel belang kunnen hebben, er dient te worden beslist of het feit dat BAT niet te goeder trouw is en daarom dus het verval niet mag invoeren, al dan niet in aanmerking komt, geleet op de omstandigheid dat ten opzichte van andere belanghebbenden, die te goeder trouw zijn, het verval wel zou moeten vastgesteld worden.

Er wordt gewezen op de ratio die achter de eis van 'normaal gebruik' ligt en die erin bestaat de verstopping van het merkenregister te voorkomen, nu zulke verstopping kan ontstaan door de zgn. 'voorraads'— en defensieve merken. (Drucker, Bodenhausen en Wichers Hoeth, loc. cit. 1984, p. 114; Arkenhout, Handelsnamen en dienstmerken, Zwolle, 1987, p. 2.) Door een niet gebruikt merk vervallen te verklaren, wordt de mogelijkheid voor een derde geopend om het vervallen merk opnieuw in gebruik te nemen.

Die uitleg wordt echter niet door een ieder aanvaard.

In zijn conclusie voorafgaand aan het reeds geciteerde arrest van 27 jan. 1981 onderstreept P. G. Berger dat de vereiste van 'enig normaal gebruik' gelegen is in de aard van het merk zelf: het merk is een naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door de producent aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill. (Jurispr. BenGH 1980–1981, p. 38, 45.)

Daarom is het gebruik van het merk essentieel. De BMW heeft zulks uitdrukkelijk bepaald en de rechtspraak van het Hof heeft dit nader toegelicht.

Derden hebben dus belang bij het vaststellen van het verval.

Wil dat nu zeggen dat die omstandigheid tot gevolg heeft dat wanneer de rechter vaststelt dat de derde die het verval vordert bij het instellen van die vordering te kwader trouw is, hij met die omstandigheid geen rekening moet houden, omdat andere derden, die te goeder trouw zijn, doch geen vordering tot verval hebben ingesteld, door het verval gebaat zullen zijn of het kunnen worden.

Ik meen van niet. Andere derden dan de optredende belanghebbende, kunnen immers ook een vordering instellen. Doen ze dat niet dan is het vermoedelijk omdat zij er geen belang bij hebben of alleszins dat ze dat belang niet wensen te doen gelden.

Bovendien, indien de rechter het verval zou moeten uitspreken spijts het feit dat de derde die de vordering tot vaststelling van het verval heeft ingesteld, te kwader trouw handelt, dan kan dit alleen zijn omdat de vaststelling van het verval de openbare orde raakt. Hoewel de vordering niet-ontvankelijk zou zijn, zou de rechter ze niettemin in het openbaar belang gegrond moeten ver-

klaren. Het zouden immers de belangen van een onbepaald aantal — overigens niet nader geïdentificeerde — derden zijn, die in aanmerking zouden worden genomen.

Bij de behandeling van de derde vraag werd precies opgemerkt dat de BMW klaarblijkelijk zulk een stelsel niet heeft ingevoerd. Er moet immers een vordering door een belanghebbende worden ingesteld, opdat de rechter uitspraak kan doen. Indien dus een andere dan de in rechte optredende derde, een concreet belang heeft bij de vaststelling van het verval van het merkrecht, dan moet hij zulks vorderen. Dit zou o.m. het geval kunnen zijn met een derde die, wetend dat het merkrecht door onbruik is vervallen, er reeds gebruik van maakt, hoewel de inschrijving van het depot niet werd doorgehaald. Die derde heeft ongetwijfeld een concreet belang bij de vaststelling van het verval. Hij behoort een vordering daartoe in te stellen. Doet hij dat niet dan mag de rechter het verval niet ambtshalve vaststellen.

Ik ben derhalve van oordeel dat het voor het antwoord op de derde vraag geen verschil uitmaakt als er ten tijde van het invoeren van het verval derden — anderen dan de bedoelde belanghebbende — zijn die een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben, althans voor zover deze derden geen vordering tot vaststelling van het verval hebben ingesteld.

Besluit. Ik heb de eer aan het BenGH voor te stellen, als volgt op de gestelde vragen te antwoorden:

Op de eerste vraag: Er bestaat geen reden om af te wijken van de uitleg die het Hof van art. 5 sub 3 in het arrest van 27 jan. 1981 heeft gegeven, ook niet in de omstandigheden die door de Hoge Raad worden aangegeven.

Op de tweede vraag: Het antwoord op de eerste vraag brengt mee dat deze vraag niet verder dient te worden onderzocht.

Op de derde vraag: Het stelsel van de BMW brengt niet mee dat indien zich een geval als bedoeld in art. 14C voordoet, een belanghebbende onder alle omstandigheden het verval van het merkrecht kan invoeren. De 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, kunnen in beginsel in de weg staan aan het invoeren van het verval.

Op de vierde vraag: In verband met het antwoord op de derde vraag, maakt het geen verschil uit of er ten tijde van het invoeren van het verval al dan niet derden — anderen dan de bedoelde belanghebbende — een concreet belang bij het verval van het merkrecht hebben.