

Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995, Rivel Rijwielfabriek



MERKENRECHT – OVERDRACHT

Benelux-merkenwet verzet zich niet tegen overdraagbaarheid van de bevoegdheid van een gebruiker van een niet-gedeponiseerd merk om op te treden tegen depot te kwader trouw

De BMW verzet zich niet ertegen dat bij een overeenkomst waarbij de gebruiker van een - niet gedeponiseerd - merk het gebruik van dat merk staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet, tevens de aan de oorspronkelijke gebruiker ingevolge artikel 4, lid 6, onder a, BMW toekomende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgende gebruiker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt. Daarbij maakt het geen verschil of die overeenkomst wordt gesloten tezamen met de overdracht van andere activa of de gehele onderneming, dan wel in het kader van de afwikkeling van een faillissement.

Vindplaatsen: NJ 1996, 470, m.nt Verkade; IER 1995, nr. 5, p. 40

Benelux Gerechtshof, 16 juni 1995

(O. Stranard, S.K. Martens, F. Hess, P. Kayser, R. Everling, C.H. Beekhuis, P. Marchal, P. Neleman en I. Verougstraete).

in de zaak A 94/2

Rivel Rijwielfabriek BV,
tegen
CVGV.

1. Gelet op het vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden van 8 september 1994 in de zaak rolnummer H 136/93 van Rivel Rijwielfabriek BV, gevestigd te Surhuisterveen, Nederland - verder te noemen: Rivel Rijwielfabriek - tegen Constructie- en Verkoop van Gehandicapten Voorzieningen Heerenveen BV, gevestigd te Oudehaske, Nederland - verder te noemen: CVGV - waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld.

Ten aanzien van de feiten:

2. Overwegende dat de door de Rechtbank als vaststaand aangemerkte feiten waarop zij kennelijk de door het Hof te geven uitleg toegepast wil zien, als volgt kunnen worden omschreven:

(i) Voorafgaand aan haar faillissement heeft de besloten vennootschap Rijwielfabriek Rivel BV - hierna aan te duiden als: Rijwielfabriek Rivel (oud) - in het Beneluxgebied het teken RIVEL gebruikt ter onderscheiding van door haar vervaardigde rijwielen en onderdelen daarvan;

(ii) Op 23 december 1991 heeft CVGV, wier directeur, Van Buuren, tot in 1991 in dienst was bij Rijwielfabriek Rivel (oud), het woordmerk RIVEL gedeponiseerd bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer 773640, voor de waren: fietsen (klasse 12), kleding (klasse 25) en speelgoed(-fietsen), hometrainers (klasse 28);

(iii) Op 24 december 1991 heeft de curator van Rijwielfabriek Rivel (oud) alle activa van de gefailleerde vennootschap verkocht aan G.H. van der Mei BV. Artikel 1 onder f van de overeenkomst luidt: "In de koop worden begrepen alle rechten op industriële eigendom bestaande uit octrooien, merkrechten, handelsnaam, licenties e.d.". Maar in het oordeel van de Rechtbank is onder de in deze bepaling genoemde rechten het door artikel 4, lid 6, onder a, BMW bedoelde recht van de voorgebruiker begrepen.

(iv) Op 1 januari 1992 heeft G.H. van der Mei BV haar naam gewijzigd in Rivel Rijwielfabriek BV.

(v) Op 30 januari 1992 heeft Rivel Rijwielfabriek het woordmerk RIVEL bij het Benelux-Merkenbureau gedeponiseerd onder depotnummer 775162, voor de waren: rijwielen en samenstellende onderdelen (klasse 12).

3. Overwegende dat de Rechtbank de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

1. Verzet de Benelux Merkenwet zich ertegen dat de positie van derde, die binnen de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, als bedoeld in artikel 4, lid 6, onder a, wordt overgedragen aan een ander?

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt tezamen met de overdracht van andere activa dan wel een gehele onderneming?

3. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt in het kader van de afwikkeling van een faillissement?

4. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, betekent dit dan dat degene aan wie de positie van (het Hof voegt in: voorgebruiker) is overgedragen, de nietigheid van het depot kan inroepen zonder dat de overdrager - de oorspronkelijke derde - aan het geding deelneemt?

5. Maakt het voor de beantwoording van vraag 4 verschil of de overdrager nog bestaat, dan wel geliquideerd is, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming heeft gestaakt?

Ten aanzien van het verloop van het geding:

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het vonnis van de Rechtbank heeft gezonden aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen, doch zij daarvan geen gebruik hebben gemaakt.

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate op 28 maart 1995 schriftelijk **conclusie** heeft genomen.

Ten aanzien van het recht:

7. Overwegende dat de Rechtbank ervan is uitgegaan dat Rijwielfabriek Rivel (oud), indien zij nog zou bestaan, op grond van artikel 4, lid 6, BMW de nietigheid van het door CVGV verrichte depot van het woordmerk RIVEL zou hebben kunnen invoeren, nu Rijwielfabriek Rivel (oud) binnen drie jaar vóór dit depot in het Beneluxgebied het - door haar niet als merk gedeponeerde - teken RIVEL normaal en te goeder trouw heeft gebruikt als merk voor soortgelijke waren en CVGV van dat gebruik op de hoogte was, zodat CVGV jegens Rijwielfabriek Rivel (oud) als deposante te kwader trouw zou moeten gelden.

8. Overwegende dat de Rechtbank met haar eerste vraag wenst te vernemen of de BMW eraan in de weg staat dat deze aan Rijwielfabriek Rivel (oud) toekomende bevoegdheid zich tegen het depot te verzetten, ingevolge de tussen de curator in haar faillissement en Rivel Rijwielfabriek gesloten overeenkomst op deze laatste overgaat.

9. Overwegende dat geen bepaling van de BMW zich ertegen verzet dat een gebruiker van een - niet gedeponeerd - merk met een ander een overeenkomst sluit die ertoe strekt dat hij het gebruik van dat merk staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet.

10. Overwegende dat voor de beoordeling van de vraag of een depot te kwader trouw is geschied, in de woorden van het gemeenschappelijk commentaar der Regeringen, rekening moet worden gehouden met alle aan het geval eigen omstandigheden, en dat geen grond bestaat waarom daartoe niet ook zou behoren de omstandigheid dat degene die zich op de nietigheid van het depot beroept, het merk gebruikt of voornemens is te gaan gebruiken op grond van een overeenkomst als onder 9 bedoeld met een eerdere gebruiker die zelf aan artikel 4, lid 6, onder a, BMW de bevoegdheid zou ontleenen op grond van zijn gebruik de nietigheid van het depot in te roepen, maar ingevolge die overeenkomst het gebruik ten behoeve van de opvolgende gebruiker heeft gestaakt.

11. Overwegende dat daarom, teneinde de bescherming welke artikel 4, lid 6, onder a, BMW aan de gebruiker van een niet gedeponeerd merk beoogt te geven, volledig tot haar recht te doen komen, moet worden aanvaard dat een overeenkomst als hiervoor onder 9 bedoeld in de regel ertoe strekt dat de bevoegdheid zich op grond van het bepaalde in artikel 4, lid 6, onder a, BMW tegen een depot te verzetten, in die zin overgaat op de opvolgende gebruiker dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt.

12. Overwegende dat zulks niet in strijd is met enige bepaling van de BMW, met name niet met artikel 11C

BMW, welke bepaling, voor zover hier van belang, slechts ziet op de overdracht van het uitsluitend recht op een merk.

13. Overwegende dat de onder 11 aanvaarde regel evenmin in strijd is met artikel 14B BMW, maar veeleer strookt met het stelsel van deze bepaling.

14. Dat immers ingevolge deze bepaling in beginsel iedere belanghebbende de nietigheid van een te kwader trouw verricht depot kan invoeren, mits, voor zover hier van belang, de in artikel 4, lid 6, onder a, BMW bedoelde derde aan het geding deelneemt, maar deze eis, die is gesteld opdat de merkhouders niet genoopt zou zijn zijn merk te verdedigen tegen de rechten van derden die niet in het geding zijn, geen zin heeft en daaraan dus niet behoef te zijn voldaan, ingeval deze derde ingevolge een overeenkomst als onder 9 bedoeld geen belang meer bij het gebruik van het merk heeft.

15. Overwegende dat geen grond bestaat voor beperking van voormelde regel, in die zin dat de bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten slechts overgaat indien de overeenkomst wordt gesloten tezamen met overdracht van andere activa of een gehele onderneming of in het kader van de afwikkeling van een faillissement.

Ten aanzien van de kosten:

16. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen, welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is.

17. Dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

18. Dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, voor elk van beide partijen moeten worden bepaald op nihil.

19. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal Th.B. ten Kate.

20. Uitspraak doende op de door de Rechtbank te Leeuwarden bij vonnis van 8 september 1994 gestelde vragen.

Verklaart voor recht:

Ten aanzien van vraag 1:

21. De BMW verzet zich niet ertegen dat bij een overeenkomst waarbij de gebruiker van een - niet gedeponeerd - merk het gebruik van dat merk staakt en ermee instemt dat de opvolgende gebruiker het gebruik op dezelfde voet voortzet, tevens de aan de oorspronkelijke gebruiker ingevolge artikel 4, lid 6, onder a, BMW toekomende bevoegdheid zich tegen een depot te verzetten, in die zin op de opvolgende gebruiker overgaat dat deze zich tegenover de deposant mede mag beroepen op het gebruik dat de oorspronkelijke gebruiker van het merk heeft gemaakt.

Ten aanzien van de vragen 2 en 3:

22. Daarbij maakt het geen verschil of die overeenkomst wordt gesloten tezamen met de overdracht van

andere activa of de gehele onderneming, dan wel in het kader van de afwikkeling van een faillissement.

Ten aanzien van de vragen 4 en 5:

23. Indien degene die op grond van een zodanige overeenkomst het gebruik van het merk voortzet, de nietigheid van een door een derde verricht depot inroept, behoeft hij niet de vorige gebruiker van het merk in het geding te roepen, waarbij het geen verschil maakt of de vorige gebruiker nog bestaat, dan wel is geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming heeft gestaakt.

Conclusie Advocaat-Generaal Ten Kate

1. Op 19 december 1991 is de oude besloten vennootschap Rijwielfabriek Rivel BV (verder Rijwielfabriek Rivel oud te noemen) failliet verklaard. Ze heeft haar werkzaamheden toen gestaakt.

2. Volgens de in conventie eisende huidige besloten vennootschap Rijwielfabriek Rivel BV (verder te noemen: Rijwielfabriek Rivel) is op 19 december 1991 opgericht de besloten vennootschap G.H. van der Mei BV.

3. Voorts staan blijkens het vonnis van 8 september 1994 (IER 1995, p. 40) waarin de Rechtbank te Leeuwarden Uw Hof vragen van uitleg stelt, de volgende feiten vast:

"1.1. Bij overeenkomst van 24 december 1991 heeft de besloten vennootschap G.H. van der Mei BV van de curator in het faillissement van onder andere de besloten vennootschap Rijwielfabriek Rivel BV - verder te noemen Rijwielfabriek Rivel (oud) - gekocht alle activa van de gefailleerde vennootschap.

Artikel 1 onder f van de overeenkomst luidt:

in de koop worden begrepen alle rechten op industriële eigendom bestaande uit octrooien, merkrechten, handelsnaam, licenties e.d.

1.2. Op 1 januari 1992 heeft G.H. van der Mei BV haar naam gewijzigd in Rivel Rijwielfabriek BV, de eiseres in conventie.

1.3. F.E.P. van Buuren was tot in 1991 in dienst bij Rijwielfabriek Rivel (oud) BV (de gefailleerde vennootschap) (zulks als verkoopleider volgens Rijwielfabriek Rivel - dagv. onder 1; c.v. repl. in conv. onder 3 - tot 1 december 1991 en volgens de wederpartij CVGV - c.v.a. in conv. onder 4 - tot 1 april 1991; t.K.).

1.4. Van Buuren is directeur van CVGV (de wederpartij in dit geding; t.K.).

1.5. Per 23 december 1991 heeft CVGV het woordmerk RIVEL gedeponerd bij het Benelux-Merkenbureau onder depotnummer 773640, voor de waren: fietsen (klasse 12), kleding (klasse 25) en speelgoed(-fietsen), hometrainers (klasse 28).

1.6. Per 30 januari 1992 heeft Rivel Rijwielfabriek het woordmerk RIVEL bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd, onder depotnummer 775162, voor de waren: Rijwielen en samenstellende onderdelen (klasse 12)."

4. In de dit geding inleidende dagvaarding heeft Rijwielfabriek Rivel de nietigverklaring van het door CVGV verrichte depot van het (woord)merk "RIVEL" met doorhaling in het register verlangd met een desbetreffend verbod tot gebruik van het woord en een dwangsom.

5. Zij beriep zich daartoe op haar oudere handelsnaam die zij van Rijwielfabriek Rivel oud had overgenomen (dagv. onder 5; c.v. repl. in conv. onder 4; c.v. dupl. in reconv. onder 2), en op haar eerder te goeder trouw en normaal gebruik van het merk RIVEL voor soortgelijke waren in de aan het depot voorafgaande drie jaren. Zij voegde aan dit laatste toe (c.v. repl. in conv. onder 4 en 5) dat zij zich, gelet op de overname, kan beroepen op het voorgebruik van haar rechtsvoorganger.

6. Gelet op de wetenschap van Van Buuren, directeur van CVGV (zie onder 3 de punten 1.3 en 1.4 hierboven), stelt zij dat het depot door CVGV te kwader trouw is verricht (art. 4 lid 6 BMW).

7. CVGV vorderde in reconventie harezijds de nietigverklaring van het depot van het woordmerk RIVEL door Rijwielfabriek Rivel, met doorhaling in de registers en verbod en met dwangsom, zulks op de grond dat dit depot ná haar depot was geschied. De enig mogelijk rechthebbende buiten CVGV is Rijwielfabriek Rivel oud en deze drijft geen onderneming meer. Aan Van Buuren was dit ten tijde van het depot reeds bekend, zodat ook niet te kwader trouw is gedeponerd.

8. De Rechtbank neemt onder 5 en 6 van haar vonnis vervolgens aan, dat Rijwielfabriek Rivel oud het teken RIVEL heeft gebruikt om haar waren (fietsen) aan te duiden en als handelsnaam en dat CVGV jegens Rijwielfabriek Rivel oud als deposante te kwader trouw heeft te gelden.

9. De Rechtbank overweegt dan onder 7 dat de door partijen ter beslissing voorgelegde vraag zich toespitst op de vraag, of Rijwielfabriek Rivel zich eveneens op dat zogenaamde voorgebruik kan beroepen en aldus als derde in de zin van art. 4 lid 6 onder a BMW kan gelden ingevolge de onder 3 sub 1.1 hierboven vermelde overeenkomst.

10. Verondersteld dat de positie van voorgebruiker vatbaar is voor overdracht, stelt de Rechtbank vast (onder 8 en 9) dat in dat geval het recht op beroep op dit voorgebruik inderdaad ingevolge de overeenkomst op Rijwielfabriek Rivel is overgegaan.

11. Resterde de vraag, of voormelde veronderstelling juist is. Gelet op uiteenlopende rechtspraak en literatuur, heeft de Rechtbank vervolgens onder 10.3 (in het dictum van het vonnis staat kennelijk per vergissing 9.3) de volgende vragen van uitleg aan Uw Hof gesteld: "1. Verzet de Benelux Merkenwet zich er tegen dat de positie van derde, die binnen de laatste drie jaren binnen het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, als bedoeld in artikel 4 lid 6 onder a, wordt overgedragen aan een ander?"

2. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt tezamen met de overdracht van andere activa dan wel een gehele onderneming?"

3. Maakt het voor de beantwoording van vraag 1 verschil of de overdracht geschiedt in het kader van de afwikkeling van een faillissement?

4. Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord, betekent dit dan dat degene aan wie de positie van (voorgebruiker; t.K.) is overgedragen de nietigheid van het depot kan invoeren zonder dat de overdrager - de oorspronkelijke derde - aan het geding deelneemt?

5. Maakt het voor de beantwoording van vraag 4 verschil of de overdrager nog bestaat, dan wel geliquideerd is, in staat van faillissement is verklaard of zijn onderneming heeft gestaakt?"

12. Ik teken reeds direct bij deze vragen aan, dat daarin de overname van de handelsnaam, waarop Rijwielfabriek Rivel zich ook beroepen heeft - naar hierboven heeft mogen blijken (zie 5 en 8) -, geen rol speelt en aldus in dit stadium van het geding ook niet aan de orde is.

13. Uw Hof is met betrekking tot beantwoording van de gestelde vragen bevoegd. Ik meen dat dit geen nadere toelichting behoeft.

14. De eerste richtlijn van de EG van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (89/104/EEG), Pb EG van 11 februari 1989, L40/1, Sch. en J. 47 (aanv. 1992), p. 506, waarvan de tenuitvoerlegging bij beschikking van de Raad van 19 december 1991 is verschoven naar 31 december 1992, houdt in art. 3 lid 2 aanhef en onder d onder meer in, dat elke Lid-Staat kan bepalen dat een ingeschreven merk kan worden nietigverklaard indien en voor zover "d de aanvraag om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeed".

15. Ter aanpassing aan deze richtlijn is op 15 december 1992 een protocol tot wijziging van de BMW vastgesteld (Trb. 1993, 12; bijlage bij IER 1993, aflevering 1; Arkenbout "Handelsnamen en Merken" 1991, p. 295 e.v. geeft de toen nog concept-tekst). Art. 4 lid 6 BMW, dat thans de inzet is, blijft daarin evenals art. 14B lid 2 BMW ongewijzigd. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is bedoeld Protocol overigens nog niet geratificeerd door Luxemburg en dus nog niet in werking getreden.

16. Volledigheidshalve teken ik nog aan dat de feiten, die in dit geding tot het stellen van vragen van uitleg hebben geleid, dateren van vóór het verstrijken van de termijn voor het in werking laten treden van de nodige nationale bepalingen om aan de richtlijn te voldoen. Voor de betekenis hiervan verwijs ik verder naar punt 51 van de conclusie van de Eerste A-G Janssens de Bisthoven vóór het arrest van Uw Hof van 13 juni 1994 nr. A92/6, NJ 1994, 666 (p. 3186).

17. Er zijn derhalve te dezer zake geen gronden een prejudiciële beslissing te vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Vgl. punt 3.8 van de conclusie van de plaatsvervangend A-G Mok vóór het arrest van Uw Hof van 20 december 1993 nr. A92/5, Jur. 1993, p. 65 (p. 83), NJ 1994, 638 (p. 3011), RW 1994-1995, p. 41.

18. Voor goed begrip van de eerste vraag van uitleg, vermeld onder 11 hierboven, zij in herinnering geroepen dat CVGV het woordmerk RIVEL op 23 december

1991 deponeerde (zie onder 3 hierboven punt 1.5) en dat Rijwielfabriek Rivel eerst een dag later bij overeenkomst met de curator - dus onder bijzondere titel - in de positie van Rijwielfabriek Rivel oud trad (zie onder 3 hierboven punt 1.1).

19. De stelling dat het depot van het woordmerk RIVEL door CVGV jegens haar te kwader trouw is geschied, kan Rijwielfabriek Rivel die niet zelf vóór het depot door CVGV het merk feitelijk gebruikt had, dus uitsluitend gronden op het toenmalige gebruik van het overeenkomende teken als merk door haar (rechts)voorganger Rijwielfabriek Rivel oud (zie hierbij het onder 8 hierboven aangetekende) en - om een beroep daarop te kunnen doen - op de bijkomende omstandigheid dat zij het feitelijk gebruik van dat merk heeft voortgezet en bekroond met een depot (art. 12A lid 1 BMW).

20. De door de Rechtbank gestelde vraag naar de overdraagbaarheid moet dus worden bezien in het kader van de gestelde kwade trouw van de deposant, bij de beoordeling waarvan rekening moet worden gehouden "met alle aan het geval eigen omstandigheden", zoals in het Gemeenschappelijk Commentaar (Benelux Basistexten V onder Toelichting, p. 45/46; Sch. en J. 47, 1987, p. 51/52; Toelichting op het ontwerp BMW, art. 5, p. 14; zie verder 26 hieronder) bij art. 4 lid 6 BMW wordt gezegd. De in dat artikellid genoemde gevallen, zo wordt toegevoegd, zijn niet limitatief op te vatten.

21. Het belang van de gestelde vraag van uitleg schuilt, zo gezien, slechts in die gevallen, waarin de feitelijke gebruiker van het teken als merk (de latere deposant) aan de eerdere deposant geen kwade trouw kan verwijten met betrekking tot eigen vóórgebruik van het merk, maar daarvoor beroep moet doen op een voorgebruik door een ander, welk voorgebruik hij voortzet, of eventueel op wetenschap ten tijde van het depot dat dat voorgebruik door de ander (tegen betaling) aan hem ter beschikking werd of was gesteld. Vgl. Verkade, BIE 1985, p. 260 r.k. onder 10 en p. 262 l.k. Aangezien een belichting onder deze ooghoek door de Rechtbank niet aan de orde is gesteld, laat ik de vraag rusten, of kwade trouw van de deposant in de zin van art. 4 lid 6 BMW ook hierin zou kunnen bestaan, dat hij deponeerde ondanks bekendheid met het eerdere gebruik van het teken als merk door een ander en wel op een ogenblik waarop hij ermee rekening moest houden dat deze ander van dat (merk)gebruik niet zou afzien althans - bijv. wegens faillissement - dat gebruik weliswaar aan een derde zou willen overlaten doch dit alleen tegen betaling omdat dat gebruik in het economisch verkeer waarde heeft (en de curator de verplichting heeft alle waarden in de boedel ten behoeve van de crediteuren te gelde te maken).

22. De vraag van uitleg is gepositieerd in dit licht, of de gebruiker van een teken als merk, dat niet als zodanig is gedeponeed, een ander in diens plaats kan stellen, zodat deze ander in het kader van art. 4 lid 6 BMW na zelf gedeponeed te hebben (art. 12A lid 1 BMW) (mede) met een beroep op dat gebruik de kwade trouw van de ten aanzien van hem eerdere deposant kan invoeren.

23. Tegen de bevestigende beantwoording van deze vraag wordt onder meer door Verkade, BIE 1985, p. 260 onder 11 aangevoerd, dat zodanige beantwoording in strijd zou komen met de BMW en met name met de artt. 11 en 14 onder B.

24. Juist is dat eerst door depot het merkrecht wordt verkregen (art. 3 BMW) en dat overdracht of andere overgang van het recht eveneens inschrijving vergt, althans voor werking tegen derden (art. 11 onder C BMW).

25. Het beroep op deze regeling plaatst het probleem m.i. evenwel te zeer in de zakenrechtelijke sfeer van de overdracht (van het verkregen recht op merk). Zie verder 36-49 hieronder.

26. De bedoelde artikelen 3 en 11 BMW behoren bij de introductie van het attributieve registratiesysteem, waar tegenover echter de wetgever - ik volg hier Gielen-Wichers Hoeth "Merkenrecht" (1992), p. 211 nrs. 524 en 525 - rekening heeft gehouden met de realiteit dat er niet-gedeponeerde merken worden gebruikt, en deze gebruikers bescherming heeft geboden tegen depot door derden te kwader trouw. De regel is opgenomen, zoals in het Gemeenschappelijk Commentaar (Sch. en J. 47, 1987, p. 26; Benelux Basistexten V onder Toelichting, p. 34/35; Toelichting op het ontwerp BMW, p. 7) wordt gezegd, om misbruiken, die uit het attributieve stelsel kunnen voortvloeien, te keren. Voor goed begrip voor de totstandkoming van art. 4 BMW zij nog opgemerkt dat aanvankelijk de bescherming van voorgebruik gezocht was in de regel dat alleen te goeder trouw verricht depot beschermd werd (art. 3 en 5 ontwerp). Men vond dit te ver reikend en men wilde de bescherming van de voorgebruiker meer zoeken in objectieve criteria. De goede trouw verdween als voorwaarde uit art. 3 en art. 5 werd in art. 4 ingevoegd. Men zie RIB 31 maart 1960 nr. 15-2, p. 3, p. 9, 10; RIB 21 november 1960 nr. 15-3, p. 8, p. 9/10, p. 17 (art. 3), p. 19 (art. 4 lid 6), p. 29.

27. Aansluitend bij de gedachte, die ik hierboven onder 20-22 verwoordde, schrijven Gielen-Wichers Hoeth t.a.p. dan: "Bij de hier aan de orde zijnde vraag gaat het echter niet om de overdracht van het merkrecht, maar om die van het beperkte, aan speciale voorwaarden (zoals goede trouw, termijn) gebonden recht van de voorgebruiker om zich tegen een later depot te verzetten ...". Ik kom onder 37 nog terug op de vraag, of hier inderdaad sprake is van een vermogensrecht. Over de hier bebezigde term "overdracht" kom ik nog onder 36-49 te spreken.

28. De kwestie staat in de sleutel van de vraag, of tot de aan het geval eigen omstandigheden, waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling en beslissing van de vraag naar kwade trouw (zie 20 hierboven), behoort het voorgebruik door een ander waarop de derde als aan hem overgedragen beroep doet. Daarop ziet de regeling van art. 11C BMW niet.

29. Verkade (zie onder 23 hierboven) baseert zijn bezwaren ook meer op strijd met art. 14 onder B BMW: de derde om wiens voorgebruik het gaat, zou aan het geding moeten deelnemen.

30. De voorgeschreven deelneming van de derde op grond van wiens recht de nietigheid van een merk-inschrijving wordt ingeroepen, heeft ten doel deze derde zelf te laten beslissen (althans te betrekken in een geschil) over zijn rechten en bevoegdheden en over de vraag, of en in hoeverre hij deze wenst te verdedigen tegen het later gedeponeerde en ingeschreven merkrecht.

31. Degeen die door overdracht zijn gebruik van een teken als merk heeft prijs gegeven ten behoeve van een ander, is niet zo'n derde. Hij heeft geen eigen belang meer zich met een beroep op het door hem prijsgegeven gebruik tegen het depot van het overeenstemmend merk te verzetten in het geding waarin zijn opvolger met een beroep op dat gebruik dit reeds doet. Aldus ook Gielen-Wichers Hoeth t.a.p. (26), p. 211 onder 527 en p. 314 onder 766. De derde bestaat soms in het geheel niet meer (vgl. ook Wichers Hoeth-Gielen-Hagemans 1993, p. 191/192 t.a.p., 33 hieronder; Pres. Rechtbank te 's-Hertogenbosch 11 februari 1983, BIE 1984, 63, p. 206; Rechtbank Haarlem 20 januari 1987, IER 1987, 11, p. 34). Waar sprake is geweest van een overdracht conform art. 11 BMW heeft de opvolger zijn voorganger die voor het eerdere depot zorgde, evenmin in het geding te roepen. Hij, de rechtsopvolger, is de houder van het eerdere depot. Vgl. Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II (1989), nrs. 844 en 845, p. 339, 340. Een vergelijkbare overweging ligt besloten in het arrest van Uw Hof in de tweede overweging t.a.v. de vragen van uitleg van art. 4 lid 6 onder a BMW in het hieronder onder 33 verder te bespreken arrest over de spiegelbeeldige situatie, waarbij het om gebruik door anderen dan de deposant of diens rechtsvoorganger gaat.

32. De hierboven ontwikkelde gedachtengang impliceert een ontkennde beantwoording van de gestelde vragen onder 1 (dus de BMW verzet zich niet), begrepen in de zin als onder 22 hierboven uiteengezet, en die onder 4 en 5 (zie 11 hierboven).

33. Deze beantwoording van vraag 1 sluit aan op de reeds in eerdere rechtspraak besloten positieve beantwoording van de vraag, of en in hoeverre voorgebruik niet van een derde maar van een rechtsvoorganger van de deposant (vgl. Dorhout Mees, "Nederlands handels- en faillissementsrecht" II 1989, nr. 861, p. 347 en nr. 865, p. 349/350) aan "gebruik te goeder trouw" in de zin van art. 4 lid 6 onder a BMW door de voorgebruiker in de weg kan staan. Vgl. HR 25 juni 1982, NJ 1985, 332 (COW BRAND) r.o. 5.6 en vraag van uitleg onder I, BIE 1984, 32, p. 94; BenGH 21 november 1983 A82/6, Jur. 4, 1983, p. 52, NJ 1985, 333 (vNH) onder 6 en de verklaring voor recht onder 3 en 9, BIE 1984, 33, p. 103; HR 2 januari 1987, NJ 1987, 435 (vNH) r.o. 2.2.1 en 2.2.2, BIE 1990, 89, p. 295, alwaar ook het eindarrest van het Hof te 's-Gravenhage van 1 december 1988. Vgl. Gielen-Wichers Hoeth t.a.p. (26) onder 763, p. 312/313; Gielen, Enkele merkenrechtelijke vraagstukken, Prf RU Utrecht 1991, nr. 26, p. 167; Wichers Hoeth-Gielen-Hagemans, "Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht" (1993), p. 187 in verkorte vorm; Verkade in zijn noot 8, BIE 1985, p. 259; het

onder 34 te vermelden vonnis van de Rechtbank te Haarlem.

34. Tot een overeenkomstige beantwoording kwam de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde 6 september 1983, BIE 1985, 35, p. 286; Rechtbank te Haarlem 20 januari 1987, IER 1987, 11, p. 34; Pres. Rechtbank te 's-Hertogenbosch 11 februari 1983, BIE 1984, 63, p. 206.

35. Het Hof te 's-Gravenhage 6 juni 1984, NJ 1985, 571, BIE 1985, 36, p. 287 ontkent de mogelijkheid van "overdracht" met de enkele motivering onder 5: "Diens rechtspositie als feitelijk gebruiker van het merk was niet vatbaar voor overdracht".

36. De kwestie van de al dan niet bestaande mogelijkheid van "overdracht" van "voorgebruik" verdient in dit licht en in verband met de nog te beantwoorden vragen van uitleg onder 2 en 3 (zie 11 hierboven) bespreking.

37. Men kan inderdaad twijfelen, of de in art. 4 lid 6 onder a BMW aan de voorgebruiker van een teken als merk verleende bevoegdheid de nietigheid te stellen van een gedeponereerd merk op de grond dat de deposant bekend was of behoorde te zijn met dit voorgebruik en aldus te kwader trouw was, door deze regeling uitgegroeid is tot een (vermogens)recht, zoals bijv. in het Nederlandse recht bedoeld in art. 3:1 BW en daarom overdraagbaar is op de wijze als bijv. in het Nederlandse recht voorzien in art. 3:95 in verband met art. 3:83 lid 3 BW. Vgl. Meijers, "De algemene begrippen van het burgerlijk recht" (1948), p. 84, p. 267. Men zie voor verdere gegevens 49 hieronder.

38. Maar zoals ik reeds hierboven onder 25 schreef, trekt deze benadering de discussie te zeer in de zakenrechtelijke sfeer.

39. De inzet is (zie hierbij 19-22 hierboven) met welke omstandigheden rekening mag en dus moet worden gehouden als iemand beroep doet op voorgebruik ten betoge dat een verricht depot jegens hem te kwader trouw is. De afweging moet in deze relatie plaatsvinden. Ik verwijs naar de onder 33 aangehaalde rechtspraak van Uw Hof.

40. Het gaat om kering van kwade trouw als enig correctiemiddel op het in de BMW gekozen attributieve registratiesysteem ter verkrijging van merkrechten (zie 26 hierboven).

41. Dit spreekt zo sterk, dat bijv. in Frankrijk, waar het merkrecht thans evenzeer op depot berust en niet op gebruik en waar zonder motivering een amendement is verworpen, inhoudende dat het depot "peut être annulé lorsqu'il a été fait en fraude des droits d'un tiers" (Paul Mathely, "Le droit français des signes distinctifs" 1984, p. 256 onder 2), wordt aangenomen dat gebruik nog in zoverre van belang kan zijn om met een beroep daarop te "annuler un dépôt qui aurait été fait par une personne qui connaissait l'existence de cet usage et cherchait indûment par un dépôt à confisquer à son profit la clientèle créée autour des actes d'usage. Cette nullité du dépôt fait en fraude des droits des d'un usager n'est du reste pas une application du droit des marques. La nullité du dépôt s'appuie sur un principe supérieur du droit, la règle "Fraus omnia corrumpit", aldus Chavanne-Burst,

"Droit de la propriété industrielle" (1993), p. 558 onder 4. Zie ook Mathely t.a.p., p. 256 e.v.

42. Daarom ook wordt in het Gemeenschappelijke Commentaar (zie 20 hierboven) geschreven dat bij de beoordeling van de vraag, of sprake is van een depot te kwader trouw, rekening moet worden gehouden "met alle aan het geval eigen omstandigheden". Daartoe behoort ook de omstandigheid dat de gebruiker zich beroept op het gebruik door een voorganger, dat hij voortzet, omdat de voorganger ingevolge overeenkomst het gebruik te zijne behoefte heeft gestaakt; een situatie dus, waarin het gebruik van de gebruiker als een voortzetting van het gebruik van de voorganger kan worden beschouwd.

43. Ik zie geen reden, waarom in het licht van art. 4 lid 6 onder a BMW en de daarin bedoelde bescherming tegen depot te kwader trouw, in zo'n situatie formeel overdracht in de zakenrechtelijke zin - zo reeds mogelijk volgens het nationale recht van elk der Beneluxlanden - zou zijn vereist. Feitelijk gebruik levert in het stelsel van de BMW geen merkrecht op. "Il en ressort que l'usage de la marque, à lui seul, ne fait jamais acquérir de droit exclusif mais, après dépôt, pourra en cas de premier usage normal de bonne foi, permettre d'annuler un premier dépôt de mauvaise foi", aldus Braun, "Précis des marques de produits et de service" (1987), p. 197 nr. 247.

44. Deze oplossing sluit aan bij de praktijk, waarin de opvolging in het gebruik van een teken als merk (zonder dat gedeponereerd is) veelal plaatsvindt in het kader van de overname van een bedrijf of van alle of de desbetreffende activa uit een bedrijf, zoals in casu (zie onder 3 punt 1.1 en onder 10 hierboven), waarbij bijv. ook "goodwill" als bijzondere waarde mee overgaat, zonder dat in het bijzonder aan het slechts feitelijke karakter van het feitelijk gebruikte merk aandacht zal zijn besteed. Vgl. bijv. ook Pres. Rechtbank te 's-Hertogenbosch 11 februari 1983, BIE 1984, 63, p. 206.

45. Zoals in het oude Nederlandse merkenrecht, is bijv. een merkrecht in Duitsland zowel bij "Ausstattung" als bij "Warenzeichen", die gemeen hebben "der Kennzeichnungszweck der Waren als aus einem bestimmten Betriebe stammend" en die "Zubehör des Betriebes" zijn, slechts overdraagbaar "mit dem Betriebe", aldus bijv. Busse-Starck "Warenzeichengesetz" (1990), p. 577 onder 3.

46. Met dit stelsel is echter in art. 11A BMW uitdrukkelijk gebroken; een merkrecht kan onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of deel daarvan overgaan. Ook in Engeland gaat de ontwikkeling in die richting. Vgl. bijv. Cornish "Intellectual property" (1989), p. 433 onder (VI).

47. Gelet hierop en op het toetsingscriterium, hierboven tenslotte onder 42 aangegeven, meen ik dan ook dat voor de toerekening van het gebruik van een voorganger aan de opvolger niet nodig is dat tevens het desbetreffende bedrijf of deel daarvan overgedragen is.

48. Hierbij zijn de vragen 2 en 3 (zie 11 hierboven) negatief beantwoord. Faillissement staat er niet aan in de weg dat de curator een ander doet opvolgen in het feitelijke gebruik van een teken als merk. Zoals reeds onder

21 hierboven opgemerkt is de curator gehouden alle waarden in het faillissement ten bate van de crediteuren te gelde te maken.

49. Ik behoef bij deze stand van zaken niet in te gaan op de nationaal rechtelijk bepaalde controverse, of feitelijk gebruik van een teken als merk, als een vermogensrecht (vgl. hierbij 37 hierboven) of anderszins overdraagbaar is. Men zie hierover naast de hierboven reeds aangehaalde literatuur: Van Engelen, NJB 1991, p. 431-435, in het bijzonder p. 434; Brahn, "Overdracht" (serie monografieën NBW, B-serie 6a) 2e dr. (1992), p. 12 over "goodwill", waarover ook Snijders en Rank-Berenschot, "Goederenrecht" (1994), p. 47. Vgl. ook Asser-Mijnssen-De Haan 3, I (1992), nr. 60, p. 45 en nr. 258, p. 161.

De conclusie strekt tot de volgende beantwoording van de gestelde vragen van uitleg (11 hierboven):

1. De BMW verzet zich niet tegen een "overdracht" van een gebruik, als in de eerste vraag van uitleg bedoeld, aan een ander, waarbij de term "overdracht" niet als een verwijzing naar het zakenrechtelijke begrip "overdracht" moet worden begrepen maar als een door partijen bewerkstelligde overgang van het bedoelde gebruik op de ander in dier voege dat het gebruik van de laatste als een voortzetting van het gebruik van de voorganger die dat gebruik wegens deze voortzetting door de ander heeft gestaakt, kan worden beschouwd (zie in het bijzonder 22, 31 en 42 hierboven).

2 en 3. In het licht van deze beantwoording van vraag 1, moeten de vragen van uitleg onder 2 en 3 negatief worden beantwoord. Voor de beantwoording van de vraag, of er sprake is van overgang van het voorgebruik op een ander als onder 1 bedoeld, kan de omstandigheid dat de desbetreffende activa of een gehele onderneming werd overgedragen, wel van belang zijn; vereist is dit niet (zie in het bijzonder 47 en 48 hierboven).

4 en 5. Ook de vragen onder 4 en 5 moeten ontkennend worden beantwoord (zie 30-32 hierboven).
