

Hof Den Haag, 27 april 2000, King Corn

*Benelux inschrijving: 0027407
(NL gebruik sedert 1964)*



MERKENRECHT

Belanghebbende nietigheid

- [Nu De Ambachtshof het merk King Corn zelf gedeponereerd heeft en stelt dat zij dat merk wil \(doen\) gebruiken, is zij in beginsel belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW.](#)

Daarbij is het naar het oordeel van het hof niet relevant of het al dan niet onwaarschijnlijk is dat Bakkerij Arie Bertram het merk King Corn van De Ambachtshof in licentie zal ontvangen. De raadvrouw van De Ambachtshof heeft overigens tijdens het pleidooi in hoger beroep aangegeven dat nog steeds het voornemen bestaat het merk door Arie Bertram in licentie te laten gebruiken en het depot op naam van Martre BV daaraan niet afdoet, omdat gebruik krachtens licentie om fiscale redenen voordeliger zou zijn.

- [De Ambachtshof zou slechts dan niet als belanghebbende zijn aan te merken als het vorderen van vervallenverklaring van het merk van Quality Bakers door De Ambachtshof op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot Quality Bakers misbruik van bevoegdheid zou opleveren.](#)

Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan situaties waarin partijen (bijvoorbeeld ten gevolge van tussen hen gevoerde onderhandelingen) in een bijzondere verhouding ten opzichte van elkaar staan, waardoor zij meer rekening met elkaars belangen dienen te houden dan willekeurige derden. In dit geval doet zo'n situatie zich niet voor. Het hof is van oordeel dat hetgeen door Quality Bakers is gesteld - dat haar merk nog bekend is en goodwill heeft en dat De Ambachtshof geen affiniteit met de bakkerij- en brood-

branche heeft - onvoldoende is om aan te nemen dat het vorderen van vervallenverklaring van het merk van Quality Bakers door De Ambachtshof misbruik van bevoegdheid oplevert.

Geen normaal gebruik King Corn

- [Het hof is op de door de rechtbank vermelde gronden van oordeel dat de verkoop van 221 luxe feestbroden niet als normaal gebruik kan worden beschouwd.](#)

Ook als de omzet van de overige producten van Quality Bakers buiten beschouwing wordt gelaten, kan naar het oordeel van het hof de verkoop van 221 feestbroden in vijf jaar niet als normaal gebruik worden beschouwd.

- [Vorbereidingshandelingen – advies reclamebureau en nieuw ontwerp logo – kwalificeren niet als \(normaal\) gebruik](#)

Quality Bakers stelt dat ook de voorbereidingshandelingen voor het voorgenomen gebruik van het merk voor Australisch vezelrijk witbrood in het kader van het Hi-Maze/Wonder White project in 1995 en 1996 in aanmerking genomen moeten worden bij de beoordeling of in die periode sprake was van normaal gebruik. Vaststaat dat dit project niet is verwezenlijkt en het is gebleven bij de gestelde voorbereidingshandelingen. Quality Bakers stelt dat in het kader van deze voorbereidingshandelingen een reclamebureau in haar opdracht heeft geadviseerd en een nieuw King Corn logo heeft ontworpen. Het hof is van oordeel dat dit niet als gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 BMW (oud) kan worden aangemerkt, nu daarvoor nodig is dat het merk in het economisch verkeer buiten de onderneming van de merkhouders wordt gebruikt en dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Daarvan is geen sprake bij de door Quality Bakers gestelde voorbereidingshandelingen.

Geen geldige reden voor niet gebruik merk

- [Dat fabrieksbrood uit de gratie is geraakt en het grote publiek het door Quality Bakers onder het merk King Corn op de markt gebrachte fabrieksbrood niet meer wenste, kan niet worden aangemerkt als een buiten haar macht liggende, niet tot het normale bedrijfsrisico van Quality Bakers behorende omstandigheid.](#)

Geen bescherming als algemeen bekend merk

- [Deze bescherming komt niet toe aan slechts in de Benelux gedeponereerde, wegens non usus vervallen merken;](#)

Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het merk King Corn op het moment van het depot door De Ambachtshof geen algemeen bekend merk (meer) was in de zin van artikel 4 lid 5 BMW juncto art 6bis Unieverdrag van Parijs (hierna: UV). De rechtbank was van oordeel dat het depot van De Ambachtshof niet nietig verklaard kan worden op grond van artikel 4 lid 5 BMW, omdat daarvoor vereist is dat van het merk ten tijde van het bestreden depot enig normaal gebruik

ergens ter wereld wordt gemaakt. (...) zodanige bescherming zou immers in strijd komen met diverse bepalingen in de BMW en het systeem van de BMW, waarin wordt uitgegaan - van verval van het recht op in de Benelux gedeponeerde merken bij niet gebruik, waarbij er geen reden is om aan te nemen dat dit niet zou gelden voor algemeen bekende merken, en - van het beginsel dat, ondanks een depot, een merkrecht alleen kan worden uitgeoefend (onder meer de nietigheid van een jonger merk kan worden ingeroepen op grond van artikel 14B BMW) als dit rechtsgeldig (dus niet vervallen) is, welk beginsel tot uitdrukking wordt gebracht door de toevoeging in artikel 3 BMW (over de rangorde tussen merken) dat bij de beoordeling van de rangorde van het depot rekening wordt gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op merken en door de coëxistentie regeling, neergelegd in artikel 14C onder 2 BMW (nieuw).

Vindplaatsen: BIE 2000, nr. 99

Hof Den Haag, 27 april 2000

(E.J. Van Sandick, A.D. Kiers-Becking en R.W. Raven)

(...)

Quality Bakers (Nederland) BV te Gouda, appellante, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt, advocaat mr. G.J.T.M. van de Bergh te Amsterdam, tegen

Stichting De Ambachtshof te Hendrik Ido Ambacht, geïntimeerde, procureur mr. D. Rijpma, advocaten mrs. J.H. Spoor en D.M. Wille te Amsterdam.

Het geding

Quality Bakers is in hoger beroep gekomen van het tussen De Ambachtshof als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en haar als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie door de rechtbank te 's-Gravenhage gewezen vonnis van 14 oktober 1998, waarbij de conventionele vorderingen van De Ambachtshof zijn toegewezen en de reconventionele vorderingen van Quality Bakers zijn afgewezen.

(...)

Beoordeling van het hoger beroep

1 De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 van het vonnis vastgestelde feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van deze feiten zal uitgaan.

Belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW?

2 De grieven II en III richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat De Ambachtshof als belanghebbende in de zin van artikel 14C van de Eenvormige Beneluxwet op de merken - hierna: BMW - kan worden aangemerkt. Nu De Ambachtshof het merk King Corn zelf gedeponeerd heeft en stelt dat zij dat merk wil (doen) gebruiken, is zij in beginsel belanghebbende in de zin van artikel 14C BMW. Daarbij is het naar het oordeel van het hof niet relevant of het al dan niet onwaarschijnlijk is dat Bakkerij Arie Bertram het merk King Corn van De Ambachtshof in licentie zal ontvangen. De raadvrouw van De Ambachtshof heeft

overigens tijdens het pleidooi in hoger beroep aangegeven dat nog steeds het voornemen bestaat het merk door Arie Bertram in licentie te laten gebruiken en het depot op naam van Martre BV daaraan niet afdoet, omdat gebruik krachtens licentie om fiscale redenen voordeliger zou zijn.

3 De Ambachtshof zou slechts dan niet als belanghebbende zijn aan te merken als het vorderen van vervallenverklaring van het merk van Quality Bakers door De Ambachtshof op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot Quality Bakers misbruik van bevoegdheid zou opleveren. Daarbij moet in het bijzonder gedacht worden aan situaties waarin partijen (bijvoorbeeld ten gevolge van tussen hen gevoerde onderhandelingen) in een bijzondere verhouding ten opzichte van elkaar staan, waardoor zij meer rekening met elkaars belangen dienen te houden dan willekeurige derden. In dit geval doet zo'n situatie zich niet voor. Het hof is van oordeel dat hetgeen door Quality Bakers is gesteld - dat haar merk nog bekend is en goodwill heeft en dat De Ambachtshof geen affiniteit met de bakkerij- en broodbranche heeft - onvoldoende is om aan te nemen dat het vorderen van vervallenverklaring van het merk van Quality Bakers door De Ambachtshof misbruik van bevoegdheid oplevert.

4 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven II en III falen.

Normaal gebruik van het merk?

5 De grieven IV en V richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Quality Bakers in de periode van vijf jaar voor de dagvaarding (8 april 1997) geen normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 BMW (oud) van haar merk King Corn heeft gemaakt. Vast staat dat Quality Bakers in deze vijf jaar ten minste 221 luxe feestbroden onder het merk King Corn heeft verkocht. Voor de beantwoording van de vraag of er sprake is van normaal gebruik is beslissend of het gebruik de indruk wekt dat het ertoe strekt voor de waren onder het merk afzet te vinden of te behouden en niet enkel en alleen om het recht op het merk in stand te houden. Het hof is op de door de rechtbank vermelde gronden van oordeel dat de verkoop van 221 luxe feestbroden niet als normaal gebruik kan worden beschouwd. Ook als de omzet van de overige producten van Quality Bakers buiten beschouwing wordt gelaten, kan naar het oordeel van het hof de verkoop van 221 feestbroden in vijf jaar niet als normaal gebruik worden beschouwd.

6 Quality Bakers stelt in hoger beroep dat in de onderhavige periode van vijf jaar een veelvoud van 221 feestbroden is verkocht. Nu Quality Bakers niet aangeeft en haar raadsman desgevraagd tijdens pleidooi in hoger beroep mededeelde ook niet te kunnen aangeven (hoewel De Ambachtshof al bij memorie van antwoord te kennen had gegeven deze stelling onvoldoende concreetiseerd te achten) om hoeveel broden het (ongeveer) gaat, acht het hof deze stelling onvoldoende concreet onderbouwd. Het hof ziet dan ook geen reden Quality Bakers toe te laten tot het, door haar aangeboden, bewijs van deze stelling.

7 Quality Bakers stelt dat ook de voorbereidingshandelingen voor het voorgenomen gebruik van het merk voor Australisch vezelrijk witbrood in het kader van het Hi-Maze/Wonder White project in 1995 en 1996 in aanmerking genomen moeten worden bij de beoordeling of in die periode sprake was van normaal gebruik. Vaststaat dat dit project niet is verwezenlijkt en het is gebleven bij de gestelde voorbereidingshandelingen. Quality Bakers stelt dat in het kader van deze voorbereidingshandelingen een reclamebureau in haar opdracht heeft geadviseerd en een nieuw King Corn logo heeft ontworpen. Het hof is van oordeel dat dit niet als gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 BMW (oud) kan worden aangemerkt, nu daarvoor nodig is dat het merk in het economisch verkeer buiten de onderneming van de merkhouder wordt gebruikt en dit gebruik duidelijk betrekking heeft op een bepaalde door de gebruiker verhandelde of ter levering aangeboden waar, welke door dit gebruik van die van anderen wordt onderscheiden. Daarvan is geen sprake bij de door Quality Bakers gestelde voorbereidingshandelingen.

8 Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat Quality Bakers in de periode van vijf jaren voor de dagvaarding geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar merk King Corn en de grieven IV en V falen.

Heilung?

9 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat het hof van oordeel is dat de door Quality Bakers gestelde - door De Ambachtshof betwiste - voorbereidingshandelingen in 1996 in het kader van het Hi-Maze project niet als gebruik in de zin van artikel 5 lid 3 BMW (oud) kunnen worden beschouwd. Op dezelfde gronden is het hof van oordeel dat deze voorbereidingshandelingen ook onvoldoende zijn voor (op grond van het overgangsrecht door gebruik na 1 januari 1996 mogelijk gemaakte) 'Heilung' (herstel) van het merkrecht van Quality Bakers als bedoeld in artikel 14C BMW (nieuw). Dit geldt temeer nu artikel 14C BMW (nieuw) een onderscheid maakt tussen gebruik, waardoor het merkrecht wordt hersteld en voorbereidingshandelingen. Hetzelfde geldt voor het door Quality Bakers gestelde - overigens niet geconcretiseerde - onderzoek in 1996 naar de mogelijkheid om bake-off producten op de markt te brengen onder het merk King Corn, welk gebruik (waarvan De Ambachtshof betwist dat het normaal gebruik is) pas na het uitbrengen van de dagvaarding is aangevangen. Niet gesteld of gebleken is dat dit onderzoek gepaard ging met activiteiten buiten de onderneming. Grief VII, gericht tegen de verwerping door de rechtbank van het beroep van Quality Bakers op 'Heilung', faalt derhalve eveneens.

Geldige redenen?

10 Grief VI richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Quality Bakers geen geldige reden had voor het ondermaatse gebruik van haar merk. Er is slechts dan sprake van een geldige reden als bedoeld in artikel 5 lid 3 BMW (oud), indien de merkhouder stelt en zo nodig bewijst buiten zijn macht liggende, niet tot zijn normale bedrijfsrisico 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 kan worden verwacht. Dat fabrieksbrood uit de gratie is geraakt en het grote publiek het door Quality Bakers onder het merk King Corn op de markt gebrachte fabrieksbrood niet meer wenste, kan niet worden aangemerkt als een buiten haar macht liggende, niet tot het normale bedrijfsrisico van Quality Bakers behorende omstandigheid.

Artikel 4 lid 5 BMW

11 Grief VIII richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat het merk King Corn op het moment van het depot door De Ambachtshof geen algemeen bekend merk (meer) was in de zin van artikel 4 lid 5 BMW juncto art 6bis Unieverdrag van Parijs (hierna: UV). De rechtbank was van oordeel dat het depot van De Ambachtshof niet nietig verklaard kan worden op grond van artikel 4 lid 5 BMW, omdat daarvoor vereist is dat van het merk ten tijde van het bestreden depot enig normaal gebruik ergens ter wereld wordt gemaakt.

12 Artikel 6bis UV ziet op bescherming van een merk dat aldaar (in casu in (een deel van) de Benelux, hof) algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. De eis van soortgelijkheid van de waren is in artikel 4 lid 5 BMW niet overgenomen. In de Toelichting Beneluxwet op de merken is als toelichting op artikel 4 lid 5 vermeld: *Het ontwerp houdt rekening met art. 6bis van het Verdrag van Parijs; dit artikel houdt in, dat onder de daarin opgenomen voorwaarden een merk, dat in een der bij het verdrag aangesloten landen beschermd is, terwijl het in een ander van deze landen niet beschermd is, maar aldaar algemene bekendheid geniet, desalniettemin in de weg kan staan aan het ontstaan van het recht op een merk, dat daar te lande verwarring zou kunnen scheppen met het algemeen bekende merk.* De genoemde bepalingen hebben, voorzover hier van belang (of daardoor ook een algemeen bekend merk wordt beschermd tegen depot voor niet-soortgelijke waren kan hier buiten beschouwing blijven), ten doel een merk dat in de Benelux algemeen bekend is en dat in een van de andere Unielanden op grond van de daar geldende merkenwetgeving beschermd is, ook in de Benelux bescherming te bieden tegen depot en gebruik door derden in de Benelux, hoewel het in de Benelux (nog) niet gedeponereerd is. Daarvoor is ook niet nodig dat dat merk in de Benelux wordt gebruikt. Het hof is, mede op grond van de tekst van artikel 6bis UV en voormelde Toelichting op de Beneluxwet op de merken, van oordeel dat die bescherming, voorzover van belang in dit geval, waarin het gaat om een depot voor soortgelijke waren, slechts toekomt aan in de Benelux algemeen bekende merken die buiten de Benelux (in een van de Unielanden) bescherming genieten (op grond van een (nog) rechtsgeldig depot en/of op grond van gebruik). Niet gesteld of gebleken is dat dit geldt voor het merk King Corn van Quality Bakers.

13 In ieder geval komt deze bescherming naar het oordeel van het hof niet toe aan slechts in de Benelux gedeponereerde, wegens non usus vervallen merken; zo-

danige bescherming zou immers in strijd komen met diverse bepalingen in de BMW en het systeem van de BMW, waarin wordt uitgegaan - van verval van het recht op in de Benelux gedeponeerde merken bij niet gebruik, waarbij er geen reden is om aan te nemen dat dit niet zou gelden voor algemeen bekende merken, en - van het beginsel dat, ondanks een depot, een merkrecht alleen kan worden uitgeoefend (onder meer de nietigheid van een jonger merk kan worden ingeroepen op grond van artikel 14B BMW) als dit rechtsgeldig (dus niet vervallen) is, welk beginsel tot uitdrukking wordt gebracht door de toevoeging in artikel 3 BMW (over de rangorde tussen merken) dat bij de beoordeling van de rangorde van het depot rekening wordt gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op merken en door de coëxistentie regeling, neergelegd in artikel 14C onder 2 BMW (nieuw).

14 Het bovenstaande brengt mee dat Quality Bakers naar het oordeel van het hof niet de nietigheid kan inroepen van het depot van De Ambachtshof op grond van artikel 14B BMW juncto artikel 4 lid 5 BMW. Grief VIII kan derhalve niet tot vernietiging leiden.

Kwade trouw/onrechtmatig handelen?

15 De grieven IX en X richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat niet is gebleken van een depot te kwader trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW of van onrechtmatig handelen van De Ambachtshof. Quality Bakers stelt dat zij haar merk King Corn te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt in de periode van drie jaren voorafgaand aan het depot van De Ambachtshof. Het hof is, onder verwijzing naar het hiervoor onder 5 tot en met 7 overwogene, van oordeel dat de verkoop van 112 feestbroden in 1993 niet valt aan te merken als normaal gebruik. Het beroep van Quality Bakers op de nietigheidsgrond genoemd in artikel 4 lid 6 onder a faalt derhalve.

16 Uit het hiervoor overwogene blijkt dat het hof van oordeel is dat het merkrecht van Quality Bakers wegens non usus is vervallen en De Ambachtshof terecht het verval van dat merkrecht heeft ingeroepen. De wetgever heeft rekening gehouden met de goodwill, naamsbekendheid en reputatie die door het gebruik van een merk worden gekweekt, door de houder van een gedeponeerde merk gedurende vijf jaar nadat het normale gebruik van dat merk is geëindigd, te beschermen tegen gebruik en depot van overeenstemmende tekens. In het licht daarvan is de enkele stelling dat het inmiddels vervallen merk King Corn nog steeds (na verloop van de 5 jaarsperiode van non usus) goodwill, naamsbekendheid en reputatie heeft en De Ambachtshof daarvan gebruik maakt/wil maken, onvoldoende om het depot door De Ambachtshof als een te kwader trouw verricht depot of een onrechtmatige daad aan te merken. Andere feiten of omstandigheden op grond waarvan sprake zou zijn van een depot te kwader trouw of onrechtmatig handelen door De Ambachtshof zijn niet gesteld of gebleken.

17 Het bovenstaande brengt mee dat ook de grieven IX en X falen. Hetzelfde geldt voor de grieven I en XI die geen zelfstandige betekenis hebben. Nu alle grieven

falen zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van Quality Bakers als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; verwijst Quality Bakers in de kosten van het hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van De Ambachtshof begroot op f 5.540.

(...).
