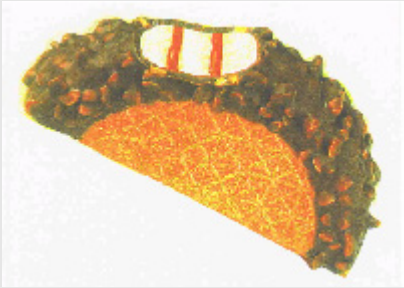


**Hoge Raad, 24 januari 2003, Taco-ijs**

0937784



**MERKENRECHT**

**Depot te kwader trouw**

**Vragen aan Benelux Gerechtshof inzake voorvoorgberuik**

Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voorvoorgebruiker) van het merk is ?

5.2 Indien het antwoord op vraag 5.1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden ?

5.3 Indien het antwoord op vraag 5.2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:

- (a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of
- (b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang ?

Zie: **BenGH 25 juni 2005 (IEPT20050625)**

Vindplaatsen: LJN: **AF0688**

**Hoge Raad, 24 januari 2003**

(R. Herrmann, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein en P.C. Kop)

24 januari 2003

Eerste Kamer

Nr. C01/036HR

JMH

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

- 1. UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam,
- 2. IGLO-MORA GROEP B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,  
EISERESSEN tot cassatie,  
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram,  
t e g e n

de vennootschappen naar Belgisch recht:

- 1. ARTIC N.V., gevestigd te Nieuwegein,
- 2. N.V. FRISA, gevestigd te Kuurne, België,  
VERWEERSTERS in cassatie,  
advocaat: mr. E. Grabandt.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Unilever c.s. - hebben bij twee exploitaties van 2 juli 1999 verweersters in cassatie - verder te noemen: Artic c.s. - in kort geding gedagvaard voor de President van de Rechtbank te 's-Gravenhage en gevorderd voorzover in cassatie van belang en verkort weergegeven:

i) Artic c.s. te gelasten met onmiddellijke ingang, binnen de Benelux, hun inbreukmakende en onrechtmatige handelingen, als ten processe bedoeld, te staken, en in het bijzonder onmiddellijk te staken het (doen) aanbieden, aanprijzen, verhandelen, distribueren of verspreiden overigens van ijsproducten en reclamematerialen, voorzien van de ten processe bedoelde benaming(en) en/of productopmaak en/of verschijningsvorm, alsmede voorzien van elke andere benaming of productopmaak waarmee of waardoor het publiek eveneens verward zou kunnen worden ten aanzien van de WINNER TACO-merken.

ii) Artic c.s. te bevelen om, binnen vijf werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis, daar waar, naar zij weten of redelijkerwijze kunnen weten of vermoeden, in de Benelux exemplaren van het litigieuze ijsproduct en/of reclamematerialen voorhanden zijn, deze aldaar te (doen) weghalen (of althans, voor wat de prijskaarten betreft, de litigieuze ijsproducten en hun benamingen effectief en definitief onzichtbaar te maken), en een en ander tezamen met haar eventuele huidige of dan bestaande voorraden van die ijsproducten en/of reclamematerialen, te doen vernietigen;

iii) Artic c.s. te veroordelen te betaling aan Unilever van een dwangsom ten bedrage van f 250.000,- voor elke dag of iedere keer dat de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde op te leggen geboden, of enig gedeelte daarvan, dan wel van f 250,- voor ieder exemplaar van enig ijsproduct of reclamemateriaal ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, de betrokken gedaagde in strijd mocht handelen met de aan haar overeenkomstig het sub i) en ii) gevorderde op te leggen geboden, of enig gedeelte daarvan.

Artic c.s. hebben de vorderingen bestreden.

De President heeft bij vonnis van 15 juli 1999 de vorderingen van Unilever c.s. in hoofdzaak toegewezen.

Tegen dit vonnis hebben Artic c.s. hoger beroep ingesteld bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage.

Bij arrest van 2 november 2000 heeft het Hof:

vernietigd het bestreden vonnis, voorzover, kort gezegd:

- het onder I van het dictum gegeven bevel betrekking heeft op het gebruik van de tacovorm of een ander met

het vormmerk van Ola overeenstemmend teken door Artic;

- daarbij (onder II van het dictum) aan Artic is bevolen inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen;

en in zoverre opnieuw rechtdoende:

- het meer of anders gevorderde afgewezen, en

- het bestreden vonnis voor het overige bekrachtigd.

Het arrest van het Hof is aan dit arrest gehecht.

## 2. Het geding in cassatie

Tegen het arrest van het Hof hebben Unilever c.s. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Artic c.s. hebben geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Unilever c.s. mede door mr. A.S.C. Hartman, advocaat bij de Hoge Raad.

De conclusie van de Advocaat-Generaal F.B. Bakels strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof als in deze conclusie aangegeven.

## 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via haar paraplu-merk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs.

(ii) De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna f 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola sedert de introductie een bedrag van f 8 miljoen besteed.

(iii) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als merk gedeponereerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs).

(iv) Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd.

(v) Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs.

(vi) Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende "tacovorm".

3.2 Unilever c.s. hebben in kort geding de hiervoor in 1 vermelde vorderingen ingesteld tegen Artic c.s. De President heeft deze vorderingen toegewezen. In hoger beroep heeft het Hof het vonnis vernietigd voor zover het bevel betrekking heeft op het gebruik van de "tacovorm" of een ander met het vormmerk van Iglo-Ola overeenstemmend teken door Artic c.s. en voor zover daarbij aan Artic c.s. is bevolen inbreukmakende producten terug te halen en te vernietigen. Het Hof was van oordeel dat het depot van het vormmerk van Iglo-

Ola op 6 mei 1999 te kwader trouw is geschied. Daarbij heeft het Hof (in rov. 4) - samengevat weergegeven - het volgende overwogen.

(a) Artic c.s. hebben de "tacovorm" sedert 1999 op normale wijze gebruikt. Unilever c.s. waren daarvan op de hoogte. Artic c.s. hebben alvorens een ijsje in "tacovorm" op de markt te brengen gecontroleerd of een "tacovorm", zoals door Unilever c.s. gebruikt, als model of merk was gedeponereerd, hetgeen niet het geval bleek te zijn. Onder deze omstandigheden kan het voorgebruik van Artic niet als onbehoorlijk worden aangemerkt.

(b) Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren vóór het depot van Unilever c.s. in het Beneluxgebied een met een vormmerk van Unilever overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt als bedoeld in art. 4 lid 6 onder a BMW.

(c) Er zijn geen omstandigheden gebleken op grond waarvan Artic c.s. ermee rekening moesten houden dat Unilever c.s. een vormmerk zouden gaan deponeren. Dit geldt temeer nu

- het gaat om (een merk voor) een vorm betreffende etenswaren, waarvan niet direct voor de hand ligt dat deze dient ter onderscheiding van waren van een onderneming;

- niet aannemelijk is geworden dat de vorm van het WINNER TACO ijsje, dat verpakt aan het publiek wordt aangeboden, tevens heeft gediend om dat product als product van Unilever c.s. te onderscheiden;

- partijen (en derden) ook voor andere ijsjes dezelfde vorm gebruiken.

(d) In het licht van het vorenstaande is het depot van 6 mei 1999 te kwader trouw geschied;

(e) Het enkele feit dat Unilever c.s. de "tacovorm" al eerder dan Artic c.s. gebruikten, is in de gegeven omstandigheden onvoldoende om tot een ander oordeel te komen.

3.3 Onderdeel 2 van het middel - onderdeel 1 bevat alleen een inleiding - bestrijdt de hiervoor in 3.2 vermelde oordelen van het Hof met rechts- en motiveringsklachten. Deze klachten kunnen, voor zover thans van belang, als volgt worden samengevat.

(1) In de eerste plaats heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk deponereert terwijl hij weet dat een ander het desbetreffende teken, of een daarmee overeenstemmend teken, voor dezelfde of soortgelijke waren reeds op normale wijze in de Benelux heeft gebruikt, niet kan worden aangemerkt als deposant te kwader trouw, wanneer tevens geldt dat de deposant zelf, of een met de deposant verbonden onderneming, hetzelfde teken of een daarmee overeenstemmend teken nog (aanmerkelijk) eerder dan de partij die zich op haar "voorgebruik" van het desbetreffende merk beroept, voor dezelfde of soortgelijke waren op zeer grote schaal in de Benelux heeft gebruikt en onverminderd is blijven gebruiken tot ten minste het tijdstip van het depot, en ook daarna.

(2) Het vorenstaande geldt volgens het onderdeel in elk geval wanneer, zoals hier, de voorgebruiker een onder-

zoek heeft laten doen naar, en dus bekend was met, het gebruik van de desbetreffende vorm door Unilever c.s.

(3) Een beroep op kwade trouw van het onderhavige depot moet in voormelde omstandigheden ook daarop afstuiten dat de "voorgebruiker" (Artic c.s.) geen aanspraak kan maken op gebruik te goeder trouw.

(4) Aangenomen dat de door Unilever c.s. gebruikte "tacovorm" bij het relevante publiek in de Benelux een grote, althans aanzienlijke, mate van bekendheid genoot, is het "voorgebruik" van Artic c.s. ook niet te goeder trouw als zij niet bekend waren met het eerdere gebruik van een overeenstemmend teken/merk door Unilever c.s.

(5) De hiervoor in 3.2 onder (c) genoemde omstandigheden kunnen aan het vorenstaande niet afdoen.

(6) Voor zover het Hof heeft aangenomen dat het feit dat Artic c.s. in redelijkheid hebben gemeend dat een door een latere deposant reeds eerder gebruikt teken, geen teken ter onderscheiding van waren was en/of niet door de aanvankelijke gebruiker van dat teken (Unilever c.s.) als zodanig bedoeld was en/of als zodanig niet door het publiek werd opgevat, kan meebrengen dat de betrokkene om die reden mag worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw ten opzichte van de latere deposant, getuigt zijn oordeel van een onjuiste rechtsopvatting.

(7) Voor zover het Hof in zijn bestreden oordeel ervan is uitgegaan dat de "tacovorm" destijds en/of aanvankelijk onderscheidend vermogen miste, is ook dan zijn oordeel onjuist. Immers, wanneer een teken door intensief of grootschalig gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft gekregen, waarvan in cassatie veronderstellenderwijs moet worden uitgegaan, geldt dat het "voorgebruik" van Artic c.s. niet te goeder trouw is en het depot niet als te kwader trouw kan worden aangemerkt in het geval de deposant het teken of een daarmee overeenstemmend teken eerder dan de voorgebruiker op aanzienlijke schaal in de Benelux heeft gebruikt.

3.4 Het onderdeel stelt aldus vragen van uitleg van art. 4 lid 6 BMW aan de orde. De kernvraag van het onderdeel is of van kwade trouw, in de zin van deze bepaling, door de deposant geen sprake kan zijn, wanneer de deposant het teken (beeld/vormmerk) als eerste, of eerder dan degene die zich op voorgebruik beroept, gebruikte. Als een van de omstandigheden die mogelijkkerwijs door het Hof in zijn oordeel zijn betrokken en voor het antwoord op de kernvraag van belang zouden kunnen zijn noemt het onderdeel ook de (al dan niet) bekendheid van de voorgebruiker met het eerdere gebruik door de deposant. De Hoge Raad is van oordeel dat deze omstandigheid in cassatie buiten beschouwing kan blijven, omdat het Hof heeft overwogen dat Artic c.s. hebben gecontroleerd of Unilever c.s. de vorm als merk of model hadden geregistreerd en aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic c.s. bij (de aanvang van) haar gebruik van het gebruik van de "tacovorm" door Unilever c.s. op de hoogte waren. De Hoge Raad ziet aanleiding, alvorens verder te beslissen, de hierna onder 5 vermelde vragen voor te leggen aan het Benelux-Gerechtshof.

4. Omschrijving van de feiten waarop de door het Benelux-Gerechtshof te geven uitleg moet worden toegepast

De Hoge Raad verwijst naar de hiervoor in 3.1 en 3.4 vermelde feiten waarvan te dezen moet worden uitgegaan.

#### **5. Vragen van uitleg**

5.1 Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW geen sprake zijn op grond van het enkele feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is?

5.2 Indien het antwoord op vraag 5.1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden?

5.3 Indien het antwoord op vraag 5.2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:

(a) dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voor-voorgebruiker, en/of

(b) dat het teken ten tijde van het voor-voorgebruik van de latere deposant dan wel ten tijde van de aanvang van het voorgebruik door een derde reeds onderscheidend vermogen had en, zo ja, is daarbij de mate van onderscheidend vermogen nog van belang?

#### **6. Beslissing**

De Hoge Raad:

verzoekt het Benelux-Gerechtshof met betrekking tot de onder 5 vermelde vragen van uitleg uitspraak te doen;

houdt iedere verdere beslissing aan en schorst het geding tot het Benelux-Gerechtshof naar aanleiding van dit verzoek uitspraak zal hebben gedaan.

Dit arrest is gewezen door de vice-president R. Herrmann als voorzitter en de raadsheren H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein en P.C. Kop, en in het openbaar uitgesproken door de raadshere O. de Savornin Lohman op 24 januari 2003.

---

### **Conclusie Advocaat-Generaal Bakels**

#### **1 Feiten en procesverloop**

1.1 Het gaat in deze zaak met name om de vraag of een Benelux-merkdepot te kwader trouw is verricht wanneer de deposant, hoewel op de hoogte van voorgebruik door een derde in de Benelux, het teken eerder gebruikte dan de voorgebruiker.

1.2 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.(1)

(a) Een Amerikaanse dochteronderneming van Unilever brengt sinds 1984 in de Verenigde Staten een ijsje op de markt dat ter plaatse wordt verhandeld onder het

merk CHOCO TACO. Het product is aldaar zeer succesvol.

(b) Een andere dochteronderneming van Unilever, Iglo-Ola, heeft in 1997 in de Benelux via haar paraplu-merk OLA een op de Choco Taco gelijkend ijsje op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dat product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanilleroomijs.

(c) De WINNER TACO is succesvol gebleken en heeft sinds zijn introductie alleen al in Nederland in de jaren 1997-1999 een omzet gegenereerd van f 50 miljoen. Iglo-Ola heeft sinds de introductie van de WINNER TACO in de genoemde jaren daaraan een bedrag van f 8 miljoen aan reclame besteed.

(d) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als woordmerk gedeponeerd. Op 30 maart 1999 heeft zij onder nummer 0935427 het teken TACO eveneens als woordmerk gedeponeerd, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs). Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau gedeponeerd.(2)

(e) Artic brengt sinds februari 1999 in de Benelux een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dat product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en is gevuld met caramelsaus en vanilleroomijs.

1.3 Tegen deze achtergrond hebben Unilever N.V. en Iglo-Mora Groep B.V. (hierna tezamen: Unilever) het onderhavige kort geding aanhangig gemaakt bij de president van de rechtbank Den Haag. Zij vorderden jegens Artic N.V. en Frisa N.V. (hierna tezamen: Artic) een verbod wegens merkinbreuk, alsmede een bevel tot 'terugroepen' en vernietigen van inbreukmakende ijsjes en reclamemateriaal. Unilever legde aan deze vorderingen primair ten grondslag dat Artic inbreuk op de merkenrechten van Unilever maakt door het produceren en verkopen van het EL TACO-ijsje. Subsidiar stelde zij dat deze handelingen daden van ongeoorloofde mededinging jegens haar vormen.

Artic voerde gemotiveerd verweer. Zij stelde met name dat tot het gebruik van het teken en de vorm (van) EL TACO pas is besloten na onderzoek van de registers van het Benelux-merkenbureau door een daarin gespecialiseerd bureau, waaruit bleek dat dit teken nog niet als merk was gedeponeerd. Zij is dit dan ook te goeder trouw voor haar product gaan gebruiken, maar de depots van maart en mei 1999 van Unilever zijn te kwader trouw verricht. Deze depots zijn immers gedaan nadat Artic haar EL TACO-ijsje had geïntroduceerd. Ten slotte voerde Artic aan dat noch het woord Taco, noch de vorm van de taco(3) voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt.

1.4 Bij vonnis van 15 juli 1999 wees de fgd. president de vorderingen van Unilever toe(4) op de merkenrechtelijke grondslag. De president verwierp daartoe onder meer de stelling van Artic dat sprake is van depots te kwader trouw omdat voldoende aannemelijk is dat Uni-

lever als eerste in de Benelux op de markt is verschenen met een tacovormig ijsproduct (rov. 7).

1.5 Artic heeft tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te Den Haag. Bij arrest van 2 november 2000 vernietigde het hof het bestreden vonnis voor het grootste deel en weigerde de gevraagde voorzieningen in zoverre alsnog. Hiertoe overwoog het hof ten aanzien van het vormmerk dat sprake was van een depot te kwader trouw in de zin van art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW. Artic gebruikte de tacovorm op normale wijze vóór het depot van het vormmerk door Ola/Unilever, die van dat gebruik op de hoogte was. Artic heeft alvorens de tacovorm te gebruiken, onderzocht of deze vorm als model of merk was gedeponeerd. Noch in de briefwisseling tussen partijen, noch anderszins zijn aanwijzingen op grond waarvan Artic ermee rekening moest houden dat Ola/Unilever een vormmerk zou gaan deponeren (rov. 4). Ten aanzien van het woordmerk oordeelde het hof dat door gebruik van het teken EL TACO inbreuk op de rechten van Ola/Unilever op het merk WINNER TACO is gemaakt. Dit merk heeft onderscheidend vermogen (rov. 6) en bovendien bestaat gevaar voor zowel directe als indirecte verwarring tussen dit merk en het door Artic gebruikte teken (rov. 7). Het belang van Artic bij weigering van het gevraagde bevel tot herroeping en vernietiging van inbreukmakende producten weegt echter zwaarder dan het belang van Ola/Unilever bij toewijzing daarvan (rov. 9).

1.6 Tegen dit arrest is door Unilever tijdig(5) beroep in cassatie ingesteld onder aanvoering van één middel, dat uiteenvalt in een groot aantal subonderdelen. Artic concludeerde tot verwerping van het beroep. Beide partijen hebben hun onderscheiden standpunten schriftelijk doen toelichten.

## **2. Bespreking van het middel**

2.1 Unilever komt met onderdeel 2 - onderdeel 1 bevat slechts een inleiding - op tegen 's hofs oordeel dat de beide depots in 1999 door Unilever te kwader trouw zijn verricht en met onderdeel 3 tegen de beslissing om, hoewel het depot van 1997 rechtsgeldig is en aan Artic kan worden tegengeworpen, niettemin op grond van een belangenafweging de daarop gebaseerde voorzieningen te weigeren.

2.2 De door onderdeel 2 aan de orde gestelde kwestie kan door de Hoge Raad nog niet worden beantwoord omdat deze, om na te noemen redenen, draait om de uitleg van art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW. In zoverre is niet de Hoge Raad, maar het Benelux Gerechtshof het terzake competente orgaan. Het gaat Unilever in dit geding echter niet om het spel, maar om de knikkers. Nu het Haagse hof - in cassatie onbestreden - zowel heeft geoordeeld dat het woordmerk WINNER TACO onderscheidend vermogen heeft als dat directe en indirecte verwarring dreigt met het door Artic gebruikte teken, zou het door Unilever nagestreefde doel ook kunnen worden bereikt als onderdeel 3 doel treft. Daarom zal ik eerst dit onderdeel bespreken. Zou dit succes hebben, dan kan het stellen van vragen aan het Benelux Hof immers achterwege blijven.

2.3 Het onderdeel keert zich tegen rov. 9, die als volgt luidt:

"Het hof begrijpt dat grief I zich tevens richt tegen het bevel tot recall en vernietiging van inbreukmakende producten. Artic heeft in dit verband gewezen op de door haar te lijden grote schade ten gevolge daarvan. Zij heeft tevens gesteld dat die schade aanzienlijk is vergroot doordat zij eerst in juli 1999, midden in het ijsseizoen, is gedagvaard, op een moment dat de afzet van ijs het grootste is, hetgeen door Ola onvoldoende is weersproken. Voorts is ten processe niet aannemelijk geworden dat Ola in de periode voorafgaand aan de toezending van de concept-inleidende dagvaarding op 4 juni 1999 concrete bezwaren tegen het El Taco ijsje aan Artic heeft kenbaar gemaakt, ook niet na 15 maart 1999 toen een schikking betreffende de prijskaarten tot stand was gekomen. Het hof is in het licht van het bovenstaande van oordeel dat het belang van Artic bij weigering van bedoelde bevelen zwaarder weegt dan het belang van Ola bij toewijzing daarvan en in het kader van dit kort geding geen plaats is voor toewijzing daarvan.

In zoverre slaagt grief I."

2.4 Subonderdeel 3.1 bouwt voort op het veronderstelde succes van onderdeel 2. Dit subonderdeel maakt de bespreking van onderdeel 2 dus niet overbodig, zodat voorschands in het midden kan blijven of het gegrond is.

2.5 Subonderdeel 3.2 acht de geciteerde overweging onbegrijpelijk gemotiveerd. Kort samengevat wordt daartoe aangevoerd dat het hof niet kenbaar heeft meegewogen dat Unilever als gevolg van de merkinbreuk aanzienlijke schade heeft geleden door omzetsderving en prijsbederf. Voorts is, mede in het licht van de door Unilever dienaangaande verdedigde specifieke stellingen, onvoldoende gemotiveerd waarom het feit dat Unilever bijna drie maanden heeft gewacht met het aanhangig maken van het onderhavige kort geding, ertoe leidt dat de gevraagde recall en vernietiging voor Artic zóveel meer bezwaarlijk is geworden, dat deze voorzieningen moeten worden geweigerd.

2.6 Het middel is toegelicht met een beroep op het (een) 'luieroorlog-arrest'.(6) In die zaak had Kimberly-Clark zich tegenover haar concurrent Procter&Gamble schuldig gemaakt aan misleidende reclame en merkinbreuk door in een televisiespot niet waar te maken reclame voor haar eigen product te maken en het product van de concurrent negatief af te schilderen. De president gelastte een rectificatie in een tweede TV-spot, maar het hof vernietigde zijn vonnis in zoverre. Weliswaar achtte het mét de president de gestelde misleidende reclame en de gemaakte merkinbreuk voorschands voldoende aannemelijk, maar het vond het toereikend dit in zijn arrest te constateren omdat rectificatie door een tweede TV-spot zó ingrijpend werd geoordeeld, dat dit te ver ging. In cassatie werd tegen dit oordeel tevergeefs opgekomen, kort samengevat omdat weliswaar in een bodemprocedure

"ingevolge art. 3:296 lid 1 BW de rechter die heeft vastgesteld dat de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten, gehouden is aan deze partij een desbetreffend verbod op te leggen, behoudens

de in dat artikel bedoelde, zich hier niet voordoende uitzonderingen"

maar dit in een kort geding anders ligt:

"De aard van het kort geding brengt mee dat, zo naar het voorlopig oordeel van de kort geding rechter, de verwerende partij verplicht is bepaalde gedragingen na te laten (...) toewijzing van een te dier zake gevorderd verbod afhankelijk is van een belangenafweging waarbij onder meer enerzijds het voorlopig karakter van het rechterlijk oordeel in kort geding en de ingrijpendheid van de gevolgen van een eventueel verbod voor de verweerder in aanmerking dienen te worden genomen en anderzijds de omvang van de schade die, mede in verband met de vrees voor herhaling, voor de eiser dreigt, indien een verbod zou uitblijven. De omstandigheid dat een zodanige afweging, zo de kort geding rechter de gedragingen onrechtmatig oordeelt, in de regel toewijzing van het gevorderde verbod voor de hand doet liggen, in het bijzonder wanneer schade door voortzetting van die gedragingen dreigt, neemt niet weg dat de kort geding rechter in de gegeven omstandigheden van een verbod kan afzien (...)."

2.7 Naar mijn mening kan het subonderdeel geen doel treffen. Uit de motivering die het hof voor zijn oordeel geeft, komt duidelijk naar voren dat bij de weigering van de onderhavige voorzieningen zwaar heeft gewogen dat Unilever (Ola) nog bijna drie maanden na constatering van de inbreuk heeft gewacht met het nemen van rechtsmaatregelen en het onderhavige kort geding aanhangig maakte op een moment waarop de door de nevenvoorzieningen - indien toegewezen - veroorzaakte schade voor Artic maximaal was. Dat is een begrijpelijke belangenafweging, die toereikend is gemotiveerd. De daartegenover door Unilever aangevoerde argumenten kunnen hierin geen verandering brengen omdat de desbetreffende stellingen in hoger beroep wel naar voren zijn gebracht, maar zonder nadere onderbouwing, hetgeen noodzakelijk zou zijn geweest om het hof te nopen daaraan expliciet in zijn arrest aandacht te besteden. Dit geldt met name voor de stellingen dat sprake is geweest van omzetsderving en prijsbederf(7) en voor de - ter toelichting van de spoedeisend belang gemaakte - opmerking dat zich door Unilever te coördineren geschillen in diverse jurisdicties hebben aangediend.(8) Het feit dat door Unilever in een brief aan Artic van 25 februari 1999, die over een ander geschilpunt ging (de door Artic uitgebrachte prijskaart leek teveel op die van Ola/Unilever) bij herhaling is gesteld(9) "dat cliënte evenmin kan instemmen met uw assortimentskeuze en opbouw en dat ik daarop nog zal terugkomen" is door het hof alleszins begrijpelijk weerlegd met zijn overweging dat Unilever/Ola geen concrete bezwaren over het EL TA-CO ijsje aan Artic heeft kenbaar gemaakt voordat zij de dagvaarding in het onderhavige geding liet uitbrengen. Mede in aanmerking genomen dat het hier om een kort geding gaat, waarin minder strenge motiveringseisen gelden dan in een bodemprocedure, heeft het hof zijn oordeel tegenover de summierere stellingen van Unilever, voldoende gemotiveerd.

2.8 Nu subonderdeel 3.1 voorshands geen bespreking behoeft en subonderdeel 3.2 niet kan slagen, zal ik toelichten waarom de Hoge Raad onderdeel 2 mijns inziens niet kan beoordelen voordat hij vragen van uitleg over art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW heeft gesteld aan het Benelux Gerechtshof.

2.9 Het Haagse hof heeft zijn oordeel dat Unilever bij haar depot in 1999 te kwader trouw was, op deze bepaling gebaseerd. Dit impliceert dat Artic bij haar gebruik van het teken EL TACO volgens het hof te goeder trouw was, hetgeen het hof inderdaad expliciet heeft overwogen in rov. 4 van zijn arrest. Aldus heeft het hof zich bediend van een rechtsopvatting over deze begrippen kwade en goede trouw in een geval dat nu al bijna veertig jaar in de literatuur bekend is(10), maar waarover het Benelux Gerechtshof zich nog steeds niet heeft uitgesproken. Het gaat hier om - naar een voorbeeld van Gotzen(11) - de 'Alfa/Olpha-casus': het geval dat A als eerste een bepaald teken in het handelsverkeer als merk gaat gebruiken maar verzuimt het te deponeren, waarna B het eveneens gaat voeren voor dezelfde of soortgelijke waren, waarna A het teken alsnog deponert. Indien het gebruik dat B van het teken heeft gemaakt, te goeder trouw was, is het depot van A naar de letter van de wet te kwader trouw verricht. De vraag is nu of deze consequentie aanvaardbaar is, c.q. maatschappelijk wenselijk. Gotzen beantwoordt deze vraag bevestigend met als gevolg dat, nu uit feiten volgt dat ook B het teken niet meer te goeder trouw als merk kan deponeren, beide partijen tegenover elkaar gerechtigd zijn tot het gebruik daarvan, zodat het teken door verwatering zijn onderscheidend vermogen zal verliezen.

2.10 Een aantal Nederlandse schrijvers gaat evenals Gotzen ervan uit dat wetenschap van het voorvoorgebruik door A bij de voorgebruiker B betekent dat diens voorgebruik niet te goeder trouw is geweest, waardoor de voorgebruiker zich ook niet met succes erop kan beroepen dat het door de voorvoorgebruiker A verrichte depot te kwade trouw is gedaan.(12) In de literatuur is - anders dan Gotzen leert - bovendien steun te vinden voor de opvatting dat reeds het enkele feit dat de deposant A het teken als eerste gebruikte, steeds (dus ongeacht de goede trouw bij de voorgebruiker) een depot rechtvaardigt en belet dat aan zijn zijde sprake is van kwade trouw.(13) Aldus met name Huydecoper:

"Depot door A, met wetenschap van het voorgebruik van B, acht ik namelijk niet onbehoorlijk wanneer A zelf de oudste voorgebruiker is. Het is dan niet onbetamelijk om alsnog zijn door voorgebruik verkregen belang om te zetten in een depot onderbouwd recht. Integendeel: dit is algemeen gangbare praktijk."

In deze opvatting moet de voorvoorgebruiker A zijn gebruik van het teken dus steeds kunnen verzilveren in een later depot. Ter nadere onderbouwing van dit standpunt is in de literatuur ook erop gewezen dat art. 12A BMW, dat de mogelijkheid openlaat om nog tijdens het geding een depot te verrichten, zinloos zou zijn als zo'n depot door de voorvoorgebruiker te kwader trouw zou zijn.(14) Volgens Spoor levert deze benadering een aanmerkelijke vereenvoudiging op van het in art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW neergelegde

stelsel, maar hij wijst erop dat bij gebrek aan jurisprudentie van het BenGH vooralsnog onzeker is of deze uitleg van die bepaling de juiste is.(15) Recent is evenwel kritiek geleverd op de hiervoor beschreven benadering.(16)

2.11 In de lagere rechtspraak is in de meeste gevallen geoordeeld dat een later depot door de voorvoorgebruiker A niet te kwader trouw kan zijn(17) of - wat op hetzelfde neerkomt - dat wetenschap bij de voorgebruiker B van het voorvoorgebruik van A in de weg staat aan een succesvol beroep van B op nietigheid van het door A verrichte depot wegens kwade trouw.(18)

2.12 Het Benelux Gerechtshof heeft de vraag welke betekenis aan voorvoorgebruik door A toekomt in het kader van een beroep door de voorgebruiker B op art. 4 aanhef en onder 6 (a) BMW, nog niet beantwoord. Het Hof heeft wel in het tweede Cow Brand-arrest geoordeeld dat incidenteel voorvoorgebruik van A op zichzelf niet eraan in de weg staat dat zijn depot als te kwader trouw wordt aangemerkt.(19) Huydecoper heeft in dat verband de vraag opgeworpen of voorvoorgebruik door A slechts dan een rechtvaardiging oplevert voor een merkdepot nadat een derde het teken te goeder trouw is gaan gebruiken, als dat voorvoorgebruik "normaal gebruik" was.(20) In het onderhavige geding is echter geen aanleiding een hierop gerichte vraag aan het Benelux Hof voor te leggen.

2.13 Vorig jaar is de vraag die ook in dit geding centraal staat op voorstel van de A-G Langemeijer, die in zijn conclusie eveneens aandacht besteedde aan de Alfa/Olpha-problematiek, door de Hoge Raad(21) voorgelegd aan het Benelux Gerechtshof. Die vraag werd toen als volgt geformuleerd:

"Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4 lid 6 worden gesproken, indien de deposant weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, sprake is, doch de deposant de eerste gebruiker van het merk was en maakt het daarbij verschil of dit eerste gebruik heeft plaatsgevonden binnen of buiten het Beneluxgebied?"

De vraag werd toen echter niet beantwoord omdat het geding werd geroyeerd, voordat het BenGH zich daarover kon uitspreken.(22)

2.14 Naar het mij voorkomt valt er niet aan te ontkomen deze vraag andermaal voor te leggen aan het Benelux Hof. Naar aanleiding van de diverse bijzonderheden die door het onderhavige cassatiemiddel naar voren worden gebracht, zou aan de basisvraag nog een aantal varianten en modaliteiten kunnen worden toegevoegd. Ik denk daarbij aan het volgende:

(a) Kan van te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel aanhef en onder 6 (a) BMW worden gesproken, indien de deposant weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, sprake is, doch de deposant de eerste gebruiker van het merk is?

(b) Maakt het voor de beantwoording van deze vraag verschil

- of de voorgebruiker bij aanvang van zijn voorgebruik op de hoogte was of behoorde te zijn van het voorvoorgebruik van de latere deposant?

- of het aannemelijk is dat de voorgebruiker rekening moest houden met een depot door de voorvoorgebruiker?

- of, al dan niet in verband met de voorgaande vragen, het teken ten tijde van het voorvoorgebruik van de latere deposant en/of ten tijde van de aanvang van het voorgebruik, reeds onderscheidend vermogen heeft?

(c) Kan de mate van onderscheidend vermogen van een teken ten tijde van het voorvoorgebruik door de latere deposant en/of ten tijde van de aanvang van het voorgebruik van de derde (mede) een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of de voorgebruiker te goeder trouw was of de latere deposant te kwader trouw?

### 3. Conclusie

Deze strekt tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof als in deze conclusie aangegeven.

---

#### Noten bij Conclusie A.-G.

1 Grotendeels ontleend aan het vonnis van 15 juli 1999 van de fgd. president van de rechtbank Den Haag, rov. 1.

2 Akte houdende overlegging producties, prod. 22.

3 Een twee keer dubbelgevouwen Mexicaanse maispannenkoek.

4 Met dien verstande dat de termijn voor de terugroeping van de inbreukmakende producten werd gesteld op 14 dagen.

5 De cassatiedagvaarding dateert van 12 december 2000.

6 HR 15 december 1995, NJ 1996, 509.

7 MvA 4.3.

8 MvA 4.1.

9 MvA 3.3.

10 Sinds Wichers Hoeth, *Étude comparative de quelques aspects de l' usage de la marque* (diss. Leiden 1963), blz. 68.

11 M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht* (1969), nr. 55.

12 J.H. Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.5d bij art. 4 BMW (Me II-Art. 4-36); Wichers Hoeth (Gielen), *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (2000), blz. 226-227; Gielen, noot onder Pres. Rb. Den Haag 1 oktober 1991, IER 1991, blz. 142.

13 Zie de in voetnoot 12 genoemde schrijvers, waaraan moeten worden toegevoegd: J.L.R.A. Huydecoper, *De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.6 van de Benelux Merkenwet* (BMM-uitgave Wim Mak Award, 1990), blz. 18-19 en E.J. Arkenbout, *Handelsnamen en Merken* (diss. KUN 1991), blz. 89. Volgens Van Nieuwenhoven Helbach, (in Dorhout Mees, *Nederlands Handels- en faillissementsrecht II* (1989), nr. 865), volgt uit BenGH 21 november 1983, BIE 1984, 33 (Cow Brand II), dat voor de goede trouw van de voorgebruiker wel relevant is, diens kennis van het gebruik van het gedeponeerde merk dat door de deposant

als voor-voorgebruiker was gemaakt. Zie voor een overzicht van de literatuur en (Nederlandse) rechtspraak ook T.F.W. Overdijk, BMM-bulletin 2002/1, blz. 11 e.v.. Zie voorts A. Tsoutsanis, BMM-bulletin 2002/1, blz. 7-8.

14 Arkenbout (diss.), blz. 89; Huydecoper, t.a.p., nr. 30; Pres. Rb Den Haag 25 augustus 1994, BIE 1996, 165 (Alustar).

15 Spoor, losbl. IEC, aant. 6.2.4 bij art. 4 BMW, Me II-Art. 4-29.

16 Overdijk, in diens bespreking van het thans in cassatie bestreden arrest, BMM-bulletin 2002/1, blz. 15.

17 In de rechtspraak is beslist dat een depot door de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is verricht, ook al is de voorgebruiker te goeder trouw, door Pres. Rb Den Haag 1 oktober 1991, IER 1991, 141 (Euro-world); Hof Arnhem 23 februari 1993, BIE 1994 (A&S); Pres. Rb. Den Haag 25 augustus 1994, BIE 1996, 165 (Alustar). Anders: Hof Den Bosch 19 november 1990, NJ 1991, 386, IER 1991, blz. 35 (Turbo).

18 In de rechtspraak is beslist dat een depot door de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is verricht omdat de voorgebruiker van het voorvoorgebruik op de hoogte was, door Pres. Rb. Den Haag 20 november 1996, BIE 1997, 170 (crematieovens); Hof Amsterdam 19 februari 1998, BIE 1998, 344 (Vision Networks). Vgl. voor een meer uitgebreid overzicht van de jurisprudentie die op deze problematiek ziet, losbl. IEC (Spoor), aant. 6.2.5d bij art. 4 BMW (art. 4-36-38)

19 BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 (vNH), BIE 1984, nr. 33 (Cow Brand II), dictum, onder 9 ("Het enkele feit dat de deposant het betrokken merk of een daarmee overeenstemmend merk nog vóór de aanvang van het gebruik van de voorgebruiker tweemaal heeft gebruikt, staat er op zichzelf niet aan in de weg dat het depot als te kwader trouw kan worden aangemerkt"). Volgens Dorhout Mees/Van Nieuwenhoven Helbach/Huydecoper/Van Nispen, *Nederlands handels- en faillissementsrecht*, deel II (1989), blz 350 heeft het BenGH hier stilzwijgend aangenomen dat twee keer gebruik (waarvan in casu sprake was) geen normaal gebruik oplevert of te beperkt van omvang is om door de voorgebruiker gekend te kunnen worden.

20 Huydecoper, t.a.p. nr. 32.

21 HR 22 juni 2001, NJ 2002, 103.

22 Overigens ben ik van mening dat de A-G's bij het Benelux Hof, indien de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling daarbij is gebaat (en dat zal wel steeds het geval zijn), het recht moeten krijgen in een zodanig geval toch te concluderen, c.q. het Hof om dan toch arrest te wijzen (een variant op cassatie in het belang bij wet dus).