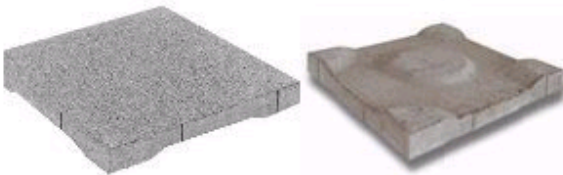
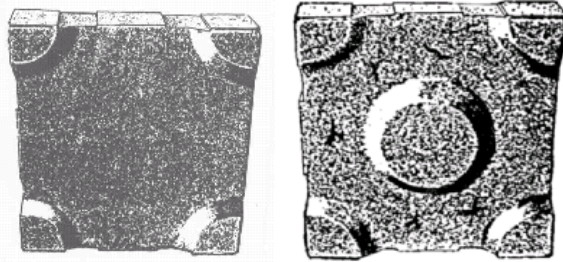


Benelux Gerechtshof, 28 februari 2003, Dreentegel

Benelux # 436 870

436 871

**MERKENRECT****Schadevordering licentiehouder**

- [Tot 1-1-1996 schriftelijk vastgelegde licentie vereist voor schadevordering](#)

dat uit de tekst van artikel 11, onder A, (oud) BMW volgt en in het Gemeenschappelijk Commentaar wordt bevestigd dat deze eis is opgenomen als een vereiste voor de geldigheid van de licentie en dat, nu de licentie voor de toepassing van dit voorschrift met een overdracht is gelijkgesteld, kan worden aangenomen dat zulks is geschied met het oog op de rechtszekerheid, die ermee is gediend dat omtrent het object van de overdracht dan wel de licentie geen misverstand kan bestaan;

dat dan ook naar het geldende recht tot 1 januari 1996 (toen de eis van schriftelijke vastlegging van licenties werd afgeschaft) voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat een schriftelijke licentie bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent;

- [Schriftelijke vastlegging achteraf van vooraf verleende mondelinge licentie afdoende](#)

Overwegende dienaangaande dat de eisen van rechtszekerheid niet eraan in de weg staan te aanvaarden dat aan het vereiste van schriftelijke vastlegging ook is voldaan indien een voordien reeds mondeling verleende licentie alsnog schriftelijk wordt vastgelegd, waarbij wordt vermeld op welke datum de aldus vastgelegde overeenkomst reeds was ingegaan door de mondelinge verlening van de licentie;

- [Inschrijving licentie in het register niet vereist voor schadevordering licentiehouder](#)

Overwegende dat dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet

de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk, naar het tot 1 januari 1996 geldende recht niet is vereist dat de akte van licentie reeds ten tijde van de begane merkinbreuk is ingeschreven in het Beneluxmerkenregister;

Vindplaatsen: NJ 2003, 284

Benelux Gerechtshof, 28 februari 2003

(Davids, Gretsch, Marchal, Jentgen, Verougstraete, Van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, Schmit, Beukenhorst, Forrier)

(...)

1. Zoontjens Beton B.V.

2. P. Zoontjens Beheer B.V.

tegen

Kijlstra B.V.

1 Gelet op het op 30 november 2001 door de Hoge Raad der Nederlanden gewezen arrest in de zaak nr. C00/017 van 1. Zoontjens Beton BV, en 2. P. Zoontjens Beheer BV, beiden gevestigd te Tilburg, eiseressen tot cassatie (hierna: Zoontjens dan wel Zoontjens Beton of Zoontjens Beheer), tegen Kijlstra BV, gevestigd te Drachten, verweerster in cassatie (hierna: Kijlstra), 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 Hoge Raad in zijn arrest de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, voorzover van belang, als volgt heeft omschreven:

a Zoontjens produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. Zoontjens Beheer heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder de nummers 436 870 en 436 871. Zoontjens Beton die de merkrechten van Zoontjens Beheer met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie.

b Kijlstra is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel. Op 8 maart 1990 is Kijlstra veroordeeld tot staking van de door haar gepleegde inbreuk die in verband met deze tegel en met betrekking tot de eerder genoemde merken van Zoontjens werd aangenomen, en tot vergoeding van de door Zoontjens geleden schade, nader op te maken bij staat. In 1990 heeft Kijlstra deze tegel uit de handel genomen.

c Deze feiten hebben zich voor 31 december 1992 afgespeeld;

3 Overwegende dat de Hoge Raad de volgende vragen van uitleg van de BMW heeft gesteld:

1 Moet artikel 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister?

2 Indien vraag 1 bevestigend zou moeten worden beantwoord, kan dan, ingeval niet aan de in die vraag bedoelde vereisten is voldaan, niettemin een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuken op dat merk toewijsbaar zijn, als zich in een geval als het onderhavige omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de partij tegen wie de desbetreffende vordering is gericht, niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of een daarmee vergelijkbare titel in het Benelux-merkenregister had plaatsgevonden?

Ten aanzien van het verloop van het geding

(...)

6 Overwegende dat de plaatsvervangend [Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer](#) op 27 september 2002 schriftelijk conclusie heeft genomen;

Ten aanzien van het recht met betrekking tot vraag 1:

7 Overwegende dat de door de Hoge Raad gestelde vragen uitsluitend betrekking hebben op de uitleg van de BMW zoals deze luidde tot 1 januari 1996, met in gang van welke datum door de inwerkingtreding van het Benelux Protocol van 2 december 1992 de BMW in overeenstemming is gebracht met de Eerste Richtlijn (89/104/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

8 Overwegende dat de eerste vraag in twee delen uiteenvalt, nu de Hoge Raad niet slechts wenst te vernemen of a) voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent (hierna: de eis van schriftelijke vastlegging), maar ook b) of daartoe is vereist dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister (hierna: de eis van inschrijving);

9 Overwegende dat de tekst van artikel 11 BMW tot 1 januari 1996, voorzover thans van belang, als volgt luidde:

A. Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Nietig is:

1 de overdracht onder levenden en de licentie, die niet schriftelijk is vastgelegd;

2 (...)

B (...)

C De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is vericht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij het uitvoeringsreglement.

D De licentiehouder is bevoegd, mits hij tezamen met de merkhouder optreedt, vergoeding te vorderen voor alle schade, die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk door een derde lijdt.

10 Overwegende omtrent de in 8 onder a) vermelde vraag betreffende de eis van schriftelijke vastlegging van een licentie;

11 dat uit de tekst van artikel 11, onder A, (oud) BMW volgt en in het Gemeenschappelijk Commentaar wordt bevestigd dat deze eis is opgenomen als een vereiste voor de geldigheid van de licentie en dat, nu de licentie voor de toepassing van dit voorschrift met een overdracht is gelijkgesteld, kan worden aangenomen dat zulks is geschied met het oog op de rechtszekerheid, die ermee is gediend dat omtrent het object van de overdracht dan wel de licentie geen misverstand kan bestaan;

12 dat dan ook naar het geldende recht tot 1 januari 1996 (toen de eis van schriftelijke vastlegging van licenties werd afgeschaft) voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat een schriftelijke licentie bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent;

13 Overwegende dat in de BMW en het Gemeenschappelijk Commentaar geen antwoord is te vinden op de vraag of reeds ten tijde van een gestelde inbreuk op het merkrecht aan het vereiste van schriftelijke vastlegging van een licentie moet zijn voldaan;

14 Overwegende dienaangaande dat de eisen van rechtszekerheid niet eraan in de weg staan te aanvaarden dat aan het vereiste van schriftelijke vastlegging ook is voldaan indien een voordien reeds mondeling verleende licentie alsnog schriftelijk wordt vastgelegd, waarbij wordt vermeld op welke datum de aldus vastgelegde overeenkomst reeds was ingegaan door de mondelinge verlening van de licentie;

15 dat derhalve voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat, welke licentie of titel zich uitstrekt over de eventueel aan de schriftelijke vastlegging voorafgaande periode waarin de merkinbreuk is begaan;

16 Overwegende omtrent de in 8 onder b) vermelde vraag betreffende de eis van inschrijving:

17 dat artikel 11, onder C, (oud) BMW inhoudt dat de overdracht of andere overgang van het merkrecht of de licentie niet aan derden kan worden tegengeworpen dan na inschrijving in het register van de akte, waaruit van die overdracht, andere overgang of licentie blijkt;

18 Overwegende dat, mede gelet op de gekozen be-
woordingen *'kan niet aan derden worden
teggeworpen'* (*'n'est opposable aux tiers que'*), kan worden aangenomen dat de strekking van artikel 11, onder C, (oud) BMW is bescherming te bieden aan derden voor wier rechtspositie het van belang is te weten of en zo ja wanneer een merkrecht is overgedragen of een licentie is verleend;

19 dat die strekking evenwel niet meebrengt dat die bescherming zonder enige beperking ook dient te worden geboden aan degenen die volgens de stellingen van de merkhouders van het merk gebruik maken op een wijze waartegen de merkhouders zich op de voet van artikel 13 BMW kan verzetten;

20 dat immers voor het antwoord op de vraag tegen welke vormen van gebruik de merkhouders zich kan verzetten niet van belang is of een licentieverlening ten tijde van de gestelde inbreuk uit het register kenbaar is;

21 Overwegende dat dan ook voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk, naar het tot 1 januari 1996 geldende recht niet is vereist dat de akte van licentie reeds ten tijde van de begane merkinbreuk is ingeschreven in het Benelux-merkenregister;

met betrekking tot vraag 2:

22 Gelet op het hiervóór overwogene behoeft de tweede vraag geen beantwoording;

Ten aanzien van de kosten

23 Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;

24 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;

25 dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op € 1000 voor elk van de beide partijen;

26 Gelet op de conclusie van de plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer;

27 Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 30 november 2001 gestelde vragen;

Verklaart voor recht:

Artikel 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, moet aldus worden verstaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk:

a vereist is dat een 'schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat, welke licentie of titel zich uitstrekt over de eventueel aan de schriftelijke vastlegging voorafgaande periode waarin de merkinbreuk is begaan;

b niet vereist is dat van de licentie of daarmee vergelijkbare titel reeds ten tijde van de merkinbreuk aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister.

Conclusie plv. A-G Langemeijer

1 Korte beschrijving van de zaak

1.1 Zoontjens produceert sinds 1950 in Nederland betonnen tegels. In 1970 is Zoontjens op de markt gekomen met de zogeheten 'Dreentegel'. Zoontjens Beheer BV* [1. heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 (in twee varianten) als merk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponeerde merken zijn ingeschreven onder nummers 436 870 en 436 871. Zoontjens Beton BV, die de merkrechten van Zoontjens Beheer BV met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormelde merken in het Benelux-merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie.

1.2 Kijlstra BV is eveneens producent van betonnen tegels. In 1987 is zij op de markt gekomen met een op de Dreentegel gelijkende tegel, in de gedingstukken aangeduid als 'Kijlstra I'. Op 8 maart 1990 is Kijlstra BV door de rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot het staken van de door de rechtbank in verband met deze tegel aangenomen inbreuk op het merkrecht van Zoontjens en tot vergoeding van de door Zoontjens geleden schade, nader op te maken bij staat* [2. . In 1990 heeft Kijlstra deze tegel uit de handel genomen.

1.3 Zoontjens heeft in een volgende procedure van Kijlstra BV onder meer vergoeding gevorderd van de schade die zij heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk. Het gerechtshof te Leeuwarden, dat in hoger beroep over deze vordering had te oordelen, heeft op 15 september 1999 onder meer beslist dat aan Zoontjens Beton BV geen schadevergoeding toekomt over de periode waarin niet is gebleken van het bestaan van een schriftelijk vastgelegde licentie.

1.4 Zoontjens heeft cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad der Nederlanden. De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 30 november 2001, NJ 2002, 37, vooropgesteld dat de vordering tot schadevergoeding betrekking heeft op feiten die zich vóór 31 december 1992 hebben afgespeeld. Dit uitgangspunt heeft tot gevolg dat alleen de Eenvormige Beneluxwet op de merken en niet óók de Eerste richtlijn (89/104/EG) van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, van toepassing is* [3. . Vervolgens heeft de Hoge Raad de volgende prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof voorgelegd:

1. Moet art. 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van

een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux merkenregister?

2 Indien vraag 1 bevestigend zou moeten worden beantwoord, kan dan, ingeval niet aan de in die vraag bedoelde vereisten is voldaan, niettemin een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van schade als gevolg van inbreuken op dat merk toegewezen zijn, als zich in een geval als het onderhavige omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de partij tegen wie de desbetreffende vordering is gericht, niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of een daarmee vergelijkbare titel in het Benelux merkenregister had plaatsgevonden?

2 Bespreking van de prejudiciële vragen

2.1 In de oorspronkelijke tekst van de Eenvormige Beneluxwet op de merken* [4. luidde art. 11, voor zover thans van belang:

A. Het uitsluitend recht op een merk kan, onafhankelijk van de overdracht van de onderneming of een deel daarvan, overgaan of voorwerp van een licentie zijn voor alle of een deel van de waren, waarvoor het merk is gedeponeerd.

Nietig is:

1 de overdracht onder levenden en de licentie, die niet schriftelijk is vastgelegd;

2 (...).

B (...)

C De overdracht of andere overgang of de licentie kan niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van het depot van een uittreksel der akte, waaruit van die overgang of die licentie blijkt, of van een daarop betrekking hebbende, door de betrokken partijen ondertekende verklaring, mits dit depot is verricht met inachtneming van de gestelde vormvereisten en tegen betaling van de rechten, bepaald bij uitvoeringsreglement.

D De licentiehouder is bevoegd, mits hij tezamen met de merkhouder optreedt, vergoeding te vorderen voor alle schade, die hij tengevolge van het onrechtmatig gebruik van het merk door een derde lijdt.

2.2 Merken zijn tekens die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen. In het verleden bepaalden de nationale wetten dat een merk slechts kon worden overgedragen tezamen met de onderneming zelf* [5. . Hieraan ten grondslag lag de vrees dat een overdracht van het merk los van de onderneming verwarring bij het publiek teweeg zou kunnen brengen, met name wanneer de verkrijger waren van een geheel andere aard of kwaliteit onder het overgedragen merk in het verkeer brengt. In het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen op de Eenvormige Beneluxwet wordt van deze opvatting afstand genomen. Volgens het Ge-

meenschappelijk Commentaar berust de waarde van een merk op zijn goede naam. De verkrijger van het merk zal over het algemeen er belang bij hebben de waarde van het merk te behouden door de aard en de kwaliteit van de waren op een zo hoog mogelijk peil te handhaven. In de gevallen waarin de verkrijger zou trachten voordeel te trekken uit de goede naam van het merk door onder dat merk waren van mindere kwaliteit aan te bieden, zal de reactie van het publiek een veel doelmatiger sanctie opleveren dan een in de wet bepaalde nietigheid van de overdracht. Bovendien kunnen dergelijke praktijken niet steeds worden verhinderd door een wettelijk verbod van vrije overdracht van het merk. Het Gemeenschappelijk Commentaar vervolgt* [6. :

Dezelfde redenen, die vroeger tot het verbod van vrije overdracht van het merk hebben geleid, zijn ook naar voren gebracht om de toelaatbaarheid te bestrijden van een merklicentie. Men zag hierin een verkapt middel om hetzij een merk zonder bedrijf over te dragen, hetzij het gebruik ervan aan meerdere personen toe te staan, waardoor aldus het onderscheidend vermogen verloren zou kunnen gaan.

In de belanghebbende kringen is men tegenwoordig van mening, dat de merklicentie om economische redenen nodig is en dat de praktijk van licenties niet zou kunnen worden tegengegaan, zelfs wanneer de wet daarvan niet zou reppen. Dikwijls kan of wil de vervaardiger van een merkartikel geen afzonderlijke fabriek in ieder land oprichten. Echter zou hij er in het algemeen belang bij hebben, dat de met zijn toestemming en volgens zijn aanwijzingen vervaardigde waren overall onder een zelfde merk in het verkeer werden gebracht. Dat belang strookt ook met het belang van het publiek, dat zodoende weet, dat al die waren, op welke plaats ook vervaardigd, van dezelfde herkomst zijn. Deze in verschillende landen vervaardigde waren worden immers onderscheiden door een gemeenschappelijke herkomst, die niet is de plaats van vervaardiging, noch de persoon van de vervaardiger, maar het centrum van waaruit de vervaardiging wordt geleid.

Zowel de overeenkomsten van overdracht als de licentieovereenkomsten moeten op straffe van nietigheid schriftelijk worden vastgelegd. Deze overeenkomsten zullen aan derden eerst kunnen worden tegengeworpen na overschrijving in het register van een uittreksel van de akte waarin die overeenkomst is vastgelegd, of van een door de belanghebbende partijen getekende daarop betrekking hebbende verklaring. (...)

2.3 Wanneer een licentie is verleend en een derde maakt inbreuk op het uitsluitend recht van de merkhouder, wordt naast het belang van de merkhouder ook het belang van de licentiehouder geschaad. De licentie blijft weliswaar in stand, maar wordt door de concurrentie van de inbreukmaker minder waard. De Eenvormige Beneluxwet geeft in tweeërlei opzicht bescherming aan de houder van een geldige — dus schriftelijk vastgelegde — licentie. In de eerste plaats kan de licentiehouder volgens art. 11.D, zoals dit tot 1 januari 1996 luidde, tezamen met de merkhouder in

rechte optreden tegen de inbreukmaker en schadevergoeding vorderen* [7. . Daarnaast wordt de licentiehouders beschermd tegen een doorhaling van de inschrijving van het depot door de merkhouders (art. 15.A BMW).

2.4 De eerste prejudiciële vraag heeft betrekking op het voorschrift dat de licentie schriftelijk wordt vastgelegd (art. 11.A) alsmede op het voorschrift omtrent de inschrijving (art. 11.C). Het Gemeenschappelijk Commentaar vermeldt niet de bestaansgrond van het voorschrift dat de licentie schriftelijk wordt vastgelegd. Uit de tekst van de wet volgt dat de schriftelijke vastlegging een vereiste is voor de geldigheid van de licentie en niet slechts een voorschrift van bewijsrecht is voor gevallen waarin het bestaan van de licentie wordt betwist* [8. . De eis van een schriftelijke vastlegging van de licentie geldt zowel in de verhouding tussen de licentienemer en derden als in de verhouding tussen licentienemer en merkhouders onderling* [9. . De Beneluxwetgever heeft ten aanzien van het vereiste van de schriftelijke vastlegging de licentie op één lijn gesteld met de overdracht. Dit doet vermoeden dat het belang van de rechtszekerheid aan het voorschrift ten grondslag heeft gelegen. Een merkrecht kan in zijn geheel worden overgedragen of voor een gedeelte. Een merk bijvoorbeeld, waarvan het depot bij het Benelux-Merkenbureau is ingeschreven voor waren in de klassen X, Y en Z, kan door de merkhouders worden overgedragen voor zover het betrekking heeft op waren in de klasse X, terwijl de merkhouders zijn merkrecht behoudt voor zover het betrekking heeft op waren in de klassen Y en Z. De eis van een schriftelijke vastlegging sluit misverstanden uit omtrent het object van de overdracht. Hetzelfde kan worden gezegd met betrekking tot de merklicentie.

2.5 Het nationale recht van vóór de totstandkoming van de Eenvormige Beneluxwet kan nauwelijks als inspiratiebron hebben gediend. De Nederlandse merkenwet van 1893 bevatte aanvankelijk geen regels voor licentie. Bij wet van 21 november 1956, Stb. 681, werd een tweede lid in art. 3 ingevoegd. Hierin was bepaald dat de rechthebbende op een merk aan een ander toestemming kan geven om van het merk gebruik te maken. Dit gebruik werd voor de bepaling van de vervaltermijn beschouwd als een gebruik door de rechthebbende zelf. Het artikel stelde niet de eis dat de toestemming schriftelijk werd vastgelegd. Art. 15bis gaf een regel voor de inschrijving van de toestemming in het merkenregister. In de Belgische merkenwet van 1879 ontbraken voorschriften van merklicenties* [10. .

2.6 De betekenis van de term 'licentie' is niet eenduidig. Letterlijk genomen betekent licentie: de toestemming tot gebruik van het merk. In de Belgische vakliteratuur wordt onderscheid gemaakt tussen de license d'usage (de toestemming van de merkhouders tot het gebruik van het merk voor het verhandelen van waren die door de merkhouders zijn vervaardigd) en de license d'exploitation (de toestemming van de merkhouders tot het gebruik van het merk voor waren die door de licentiehouders, in elk geval door een ander dan de merkhouders, zijn geproduceerd)* [11. . De prakti-

sche betekenis van dit onderscheid is dat de merkhouders in het eerste geval de kwaliteit van de waar kan bewaken, zodat de zgn. garantiefunctie van het merk beter tot haar recht komt. Art. 11 BMW maakt echter geen verschil naar de aard of inhoud van de licentie. Licenties kunnen zich voordoen in veel gedaanten. Zo kan een licentie voor een bepaalde tijd worden verleend, voor bepaalde waren of diensten, voor bepaalde vormen van gebruik of voor het gebruik binnen een bepaald gebied. Een licentie kan desgewenst exclusief worden verleend, in die zin dat de merkhouders zich jegens de licentienemer verplicht niet ook aan derden een vergelijkbare licentie te verstrekken. Zelfs is mogelijk dat de merkhouders zich jegens de licentienemer verplicht zelf geheel of gedeeltelijk te onthouden van het gebruik van zijn merk. Ten overvloede zij opgemerkt dat de merklicentie onderscheiden dient te worden van de distributie? of de franchiseovereenkomst, waarmee zij soms verband houdt. Ook mag de licentie (de toestemming tot het gebruik van een bepaald merk) niet worden verwisseld met de toestemming van de merkhouders tot het gebruik van een ander, potentieel inbreukmakend teken* [12. .

2.7 In de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen of Modellen, die enkele jaren later tot stand kwamen* [13. , werd in art. 13, eerste lid onder a, de overdracht van het modelrecht wel, doch de licentie van het modelrecht niet gebonden aan het vereiste van een schriftelijke vastlegging. Het Gemeenschappelijk Commentaar ten aanzien van deze bepaling behandelt het vraagstuk van de licentie die voor een gedeelte van het Beneluxgebied wordt verleend. De vraag waarom voor een licentie op een merkrecht wel een schriftelijke vastlegging wordt vereist maar voor een licentie op een modelrecht niet, wordt daar niet beantwoord. Mogelijk heeft een rol gespeeld dat een modelrecht eenvoudiger is dan een merkrecht: het rust op het uiterlijk van een voortbrengsel en wordt niet, zoals een merkrecht, gekoppeld aan bepaalde categorieën van waren of diensten.

2.8 Door het protocol van 2 december 1992 tot wijziging van de BMW* [14. werden uit artikel 11.A, tweede alinea onder 1, de woorden 'en de licentie' geschrapt. Het Gemeenschappelijk Commentaar vermeldt:

Naar aanleiding van door belanghebbenden gemaakte bezwaren is de veelal te vergaand geachte sanctie van nietigheid in artikel 11, onderdeel A, onder 1, voor licenties die niet schriftelijk zijn vastgelegd uit de wet verwijderd. Tussen partijen dienen ook de in de praktijk voorkomende mondelinge licentieovereenkomsten volledig te worden gerespecteerd.* [15.

Ofschoon het protocol diverse regels van overgangsrecht bevat, ontbreekt een overgangsbepaling met betrekking tot de wijziging van art. 11.A. De wijziging heeft geen terugwerkende kracht. Voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk, is naar het vóór 1 januari 1996 geldende recht derhalve vereist dat een schriftelijke li-

centie bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent.

2.9 De rechtspraak heeft over het algemeen vastgehouden aan het vereiste van een schriftelijke vastlegging, met dien verstande dat ook een reglement als zodanig werd aangemerkt* [16.]. In de rechtspraak is niet de vraag aan de orde gekomen of de wet vereist dat reeds ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie bestaat. De Eenvormige Beneluxwet zwijgt op dit punt. Op zich is denkbaar, dat een licentie mondeling wordt verleend en dat, nadat in of buiten rechte een beroep is gedaan op het ontbreken van een akte, de merkhouder en de begunstigde de licentie alsnog schriftelijk vastleggen met als ingangsdatum de datum waarop de licentie mondeling is verleend. Naar mijn mening kan op deze wijze worden voldaan aan het wettelijk vereiste. Blijkt, ook achteraf beschouwd, geen schriftelijk vastgelegde licentie te bestaan voor het tijdvak waarin de gestelde merkinbreuk is begaan, dan is er geen sprake van een geldige licentie en kan de beweerdelijke licentiehouders op grond van de Eenvormige Beneluxwet dus geen vordering instellen tegen degene die inbreuk maakt op het merk.

2.10 De eerste prejudiciële vraag betreft mede de oorzaak van de inschrijving van de licentie (beter gezegd: van een uittreksel van de licentieakte of van een daarop betrekking hebbende verklaring) in het Beneluxmerkenregister voordat de licentiehouders een vordering kan instellen. Dit vraagstuk heeft tot uiteenlopende rechtspraak geleid. Het gerechtshof te Amsterdam besliste dat een licentiehouders, mits tezamen met de merkhouder, een vordering tegen de inbreukmaker kan instellen vanaf de datum van de inschrijving van de licentie in het merkenregister. Aan de licentiehouders werd geen vergoeding toegekend voor schade, geleden vóór de datum van deze inschrijving* [17.]. De beslissing werd bekritiseerd door Gielen* [18.]. Hij meent dat derden ook op andere wijze dan door de inschrijving in het merkenregister van de licentie op de hoogte kunnen worden gebracht; de inschrijving is geen constitutief vereiste voor een licentie. Omdat een licentie die niet schriftelijk is vastgelegd nietig is, kan volgens Gielen echter geen schadevergoeding worden gevorderd over de periode die aan de schriftelijke vastlegging voorafgaat.

2.11 In latere uitspraken werd art. 11.C niet van belang geacht voor de vordering van de licentiehouders tegen degene die beweerdelijk inbreuk maakt op het merk. De rechtbank te 's-Gravenhage overwoog:

Aan artikel 11C BMW kan Willem II [de vermeende inbreukmaker, noot A?G. geen argument ontleen nu daarmee slechts is beoogd (derden)-rechtverkrijgenden van het merk te beschermen tegen voor hen niet kenbare beperkingen in het exclusieve gebruik van het merk, die uit eerder verleende licenties zouden kunnen voortvloeien.* [19].

Dit standpunt werd gevolgd door het gerechtshof te Arnhem:

De bepaling in artikel 11C van de Benelux Merkenwet dat een niet-ingeschreven licentie niet aan derden kan worden tegengeworpen, ziet niet op situaties als de on-

derhavige waarin de merkhouder tezamen met de licentienemer in rechte optreedt tegen (vermeende) inbreukmakers.* [20].

en door het gerechtshof te Amsterdam* [21.]. Eerder had Verkade betoogd dat de achtergrond van bepalingen zoals, onder meer, art. 11.C BMW 'veeleer de bescherming van rechtsopvolgers van de oorspronkelijke houders van deze i.e.-rechten [is., dan dat aan een 'bescherming' van derden-inbreukmakers zonder recht of titel gedacht zal zijn'* [22.].

2.12 De laatstbedoelde uitleg van art. 11.C heeft praktische betekenis voor de gevallen die worden beoordeeld naar het recht dat sedert 1 januari geldt. Voor het recht tot 1 januari 1996 heeft de laatstbedoelde uitleg praktische betekenis voor die gevallen waarin de licentie weliswaar schriftelijk is vastgelegd, doch verzuimd is een uittreksel van de akte (of van de desbetreffende verklaring) in het Benelux-merkenregister te doen inschrijven. Anders dan Zoontjens in haar memorie (punt 4) veronderstelt, heeft het Benelux-Gerechtshof zich over deze vraag nog niet uitgesproken. Wel heeft de advocaat-generaal Krings het standpunt ingenomen dat een distributeur die licentiehouders is slechts kan optreden [tegen de inbreukmaker, indien hij dit doet tezamen met de merkhouder, zijn licentie schriftelijk werd vastgelegd en een uittreksel uit die akte werd gedeponereerd en ingeschreven* [23.]. Ik heb over deze vraag geen Belgische of Luxemburgse rechterlijke beslissingen gevonden* [24.]. Wel is rechtspraak voorhanden over de vraag of een gebruik van het merk door een niet-ingeschreven licentiehouders kan worden aanvaard als een rechtshandhavend gebruik, dat aan verval van het merkrecht wegens non usus in de weg staat. Die vraag wordt, een andersluidende zinsnede in het Gemeenschappelijk Commentaar m.b.t. art. 5 BMW ten spijt, in de rechtspraak doorgaans bevestigend beantwoord* [25.].

2.13 Art. 11.C spreekt in algemene zin over 'derden'. Een 'derde' is ieder ander dan de merkhouder en de licentiehouders. Ook de vermeende inbreukmaker kan dus tot de 'derden' worden gerekend. De consequentie van deze opvatting zou zijn dat de inschrijving van de licentie in het merkenregister nodig is om als licentiehouders de in artikel 11.D bedoelde vordering tegen de inbreukmaker te kunnen instellen.

2.14 Meer aannemelijk acht ik evenwel, dat de Beneluxwetgever bij artikel 11.C heeft gedacht aan gevallen waarin het merkrecht dubbel is overgedragen, onderscheidenlijk aan gevallen waarin na de licentieverlening het merkrecht aan een derde is overgedragen en de licentiehouders zijn licentierecht wil tegenwerpen aan de nieuwe merkhouder. Mogelijk is ook gedacht aan andere derden die een recht op het merk pretenderen, zoals een pandhouder of een schuldeiser die op het merkrecht beslag wil leggen. Reeds het woord 'tegenwerpen' wijst in deze richting* [26.].

2.15 Er is ook nog een functioneel argument. Art. 11.C BMW regelt de verhouding tussen de licentiehouders en de derde. Een licentiehouders heeft behoefte aan bescherming tegen de pretenties die derden op het merk

doen gelden. Omgekeerd hebben derden behoefte aan bescherming tegen de pretenties van een licentiehouders, welke hen niet bekend konden zijn uit het Benelux-merkenregister. Art. 11.C legt het draaipunt bij de inschrijving van de licentie: tot het moment van inschrijving wordt de derde beschermd. Vanaf het moment van inschrijving kan de licentiehouders zijn licentie tegenwerpen aan latere verkrijgers van het merkrecht* [27. . Een inbreukmaker, die geen eigen recht op het merk pretendeert, mist deze behoefte aan derdenbescherming. Voor het antwoord op de vraag tegen welke vormen van gebruik de merkhouders zich kan verzetten (zie art. 13 BMW) is onverschillig of de merkhouders wel of niet een licentie heeft verleend.

2.16 Uit het voorgaande maak ik de gevolgtrekking dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk, naar het tot 1 januari 1996 geldende recht niet is vereist dat de akte van licentie (althans het uittreksel daaruit of de desbetreffende verklaring) is ingeschreven in het Benelux-merkenregister.

2.17 Indien de prejudiciële vraag, in elk geval ten aanzien van de eis van inschrijving van de licentie in het merkenregister, ontkennd wordt beantwoord, behoeft de tweede prejudiciële vraag geen beantwoording. Volledigheidshalve zal ik ook de tweede vraag bespreken, uitgaande van de hypothese dat het Benelux-Gerechtshof van oordeel is dat art. 11 BMW, zoals deze bepaling tot 1 januari 1996 luidde, voor de vordering van de licentiehouders tegen de beweerdelijke inbreukmaker zowel een schriftelijke vastlegging van de licentie als de inschrijving van de licentie in het Benelux merkenregister verlangt.

2.18 De eis in art. 11.C van de inschrijving van de licentie in het merkenregister strekt tot bescherming van derden. De norm leent zich aldus voor een relativering in de gevallen waarin aan derdenbescherming geen behoefte bestaat. Indien, in een geval als het onderhavige, zich omstandigheden voordoen op grond waarvan kan worden aangenomen dat de betrokken derde (de vermeende inbreukmaker) niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of daarmee vergelijkbare titel in het Benelux-merkenregister had plaatsgevonden, behoeft het ontbreken van de inschrijving mijns inziens niet in de weg te staan aan de toewijzing van de vordering van de licentiehouders tot schadevergoeding.

2.19 De eis in art. 11.A van een schriftelijke licentie is een vereiste voor de geldigheid ervan. Deze eis leent zich m.i. niet voor een relativering op de grond dat zich omstandigheden voordoen, op grond waarvan kan worden aangenomen dat de betrokken derde (de vermeende inbreukmaker) niet in enig belang is benadeeld door het feit dat ten tijde van de inbreuk geen aantekening van een licentie of daarmee vergelijkbare titel in het Benelux-merkenregister had plaatsgevonden. De tot schadevergoeding aangesproken derde heeft, welhaast per definitie, belang bij het inroepen van de nietigheid van een niet schriftelijk vastgelegde licentie.

2.20 Met betrekking tot de prejudiciële vraag, zij tenslotte opgemerkt dat de woorden 'of een daarmee vergelijkbare titel' niet in de Eenvormige Beneluxwet voorkomen. Toch zijn deze woorden op hun plaats. Te denken valt bijv. aan het in alinea 2.9 besproken reglement.

3 Conclusie

Ik geef het Benelux-Gerechtshof in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1 Artikel 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, moet aldus worden verstaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door derden op dat merk gemaakte inbreuk:

a vereist is dat een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, welke licentie of titel zich uitstrekt over de periode waarin de merkinbreuk is begaan;

b niet vereist is dat van de licentie of daarmee vergelijkbare titel aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister.

2 Nu de eerste vraag niet bevestigend is beantwoord, komt de tweede vraag niet aan de orde.

1. Volgens de memorie namens Zoontjens, blz. 2, is de Antilliaanse vennootschap Papi & Zn. NV inmiddels getreden in de rechten van P. Zoontjes Beheer BV.

2. De procedure is geëindigd met een arrest van de Hoge Raad d.d. 27 januari 1995, NJ 1997, 273 m.n.t Ch. Gielen.

3. Om een gelijke reden ga ik niet in op de beschouwing die in de memorie namens Zoontjens aan het latere TRIPs-verdrag is gewijd (Verdrag van Marrakesh van 15 april 1994, Trb. 1994, 235, bijlage 1 C, voor Nederland in werking getreden op 1 januari 1996). Art. 21 TRIPs-verdrag bepaalt dat de lidstaten de voorwaarden kunnen vaststellen inzake de verlening van licenties en de overdracht van handelsmerken, met dien verstande dat de gedwongen verlening van licenties van handelsmerken niet is toegestaan en dat de houder van een ingeschreven handelsmerk het recht heeft zijn handelsmerk over te dragen met of zonder de overdracht van het bedrijf waaraan het handelsmerk toebehoort.

4. Beneluxverdrag inzake de warenmerken, 19 maart 1962, Nederlands Tractenblad (Trb.) 1962, 58.

5. Zie voor België: M. Gotzen, Van Belgisch naar Benelux merkenrecht, 1969, blz. 103-104, met verdere verwijzingen. Voor Nederland: art. 20 lid 1 van de Merkenwet (wet van 30 september 1893, Stb. 146, nadien gewijzigd).

6. Artikelsgewijze toelichting ad art. 11.

7. Of de licentiehouders ook andere vorderingen dan die tot schadevergoeding kon instellen, was het onderwerp van een prejudiciële vraag in HR 24 november 1989, NJ 1992, 404 m.nt. DWFV. Omdat die procedure werd geroeyeerd heeft het Benelux-gerechtshof de vraag niet kunnen beantwoorden. Het protocol van 2 december

1992 heeft op dit punt de tekst van art. 11 onderdeel D gewijzigd.

8. Vgl. A. Braun, *Précis des marques*, 1995, nr. 323, sprekend over het vereiste van schriftelijke vastlegging van de overdracht van een merkrecht. In andere zin heeft de raadsman van Zoontjens voor het Benelux-Gerechtshof betoogd: zie diens memorie, blz. 9 onder 6.

9. Vgl. L. Wichers Hoeth, Kort commentaar op de Benelux-merkenwet, 1970, blz. 81 punt 3.

10. M. Gotzen, *Van Belgisch naar Benelux merkenrecht*, 1969, blz. 103–104; A. Komen en D.W.F. Verkade, *Het nieuwe Merkenrecht*, 1970, blz. 79–80.

11. A. Braun, *Précis des marques*, 1995, nrs. 327–328; Th. van Innis, *Les signes distinctifs*, 1997, blz. 352.

12. De vermogensrechtelijke gevolgen van een licentie blijven in dit geschil buiten beschouwing. Zie daarover: B.C. Wentink, *De licentie in het vermogensrecht*, 1995.

13. Verdrag d.d. 25 oktober 1966, *Trb.* 1966, 292.

14. *Trb.* 1993, 12, i.w.tr. 1 januari 1996.

15. Artikelsgewijze toelichting, artikel I onder K. Het protocol stond in het teken van de aanpassing van de BMW aan de in alinea 1.4 reeds genoemde Merkenrichtlijn. De onderhavige wijziging werd echter niet voorgeschreven door die richtlijn (zie art. 8 onder 1 daarvan).

16. Pres. Rb. Maastricht 7 augustus 1978, BIE 1980 nr. 37 (blz. 132); Rb. van Koophandel te Hasselt 1 september 1982, BIE 1983, nr. 58 (blz. 169) m.nt. DWFV; Hof Amsterdam 3 november 1983, BIE 1986 nr. 50 (blz. 189); Rb. Dordrecht 27 juni 1990, BIE 1991, 76; Vz. Rb. van Koophandel te Mechelen 21 oktober 1993, BIE 1997, 26.

17. Hof Amsterdam 14 december 1984, BIE 1985 nr. 46 (blz. 360). Ook de Rb. van Koophandel te Brussel 12 juli 1991, *Ing. Cons.* 1991, blz. 436 e.v. achtte inschrijving van de licentie noodzakelijk voor de vordering van de licentiehouders tegen de vermeende inbreukmaker.

18. Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, nr. 817. Gielen bespreekt hier de regel van art. 11 BMW vóórdat deze werd gewijzigd door het protocol van 2 december 1992.

19. Rb. 's-Gravenhage 30 september 1998, BIE 1998, 78.

20. Hof Arnhem 18 augustus 1998, IER 1998 nr. 45 m.nt. ChG.

21. Hof Amsterdam 27 juli 2000, BIE 2001, 21.

22. D.W.F. Verkade, *Ongeoorloofde mededinging* 1986, blz. 44.

23. A?G Krings, conclusie voor Benelux-Gerechtshof 23 december 1985, nr. A 83/4, NJ 1986, 258 m.nt. LWH (bespreking van vraagpunt 9).

24. De uitspraak van het Hof van Beroep te Brussel 30 oktober 1980, BIE 1981 nr. 46, betrof een geval waarin het merkrecht na het faillissement van de merkhouders op een derde was overgegaan, die zich niet gebonden achtte aan de voordien verleende licentie. De licentiehouders deed tevergeefs een poging om de licentieovereenkomst na de overdracht alsnog in het merkenregister te laten inschrijven.

25. Ch. Gielen en L. Wichers Hoeth, *Merkenrecht*, 1992, nr. 808, met verdere verwijzingen, waaraan toe te voegen: Rb. 's-Gravenhage 28 april 1993, BIE 1994, 49.

26. De Franse tekst van art. 11.C luidde: 'la license n'est opposable aux tiers qu'après l'enregistrement du dépôt (... etc.)'

27. Het protocol van 2 december 1992 heeft wijziging gebracht in art. 11.C. Ook pandhouders en beslagleggers kunnen thans hun recht laten inschrijven in het merkenregister.