

Hoge Raad, 8 juli 2005, Taco-ijs

0937784



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.

Vindplaatsen: LJN: [AT1088](#); NJ 2005, 527, m.nt. Spoor

Hoge Raad, 8 juli 2005

(D.H. Beukenhorst, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann)

8 juli 2005

Eerste Kamer

Nr. C01/036HR

RM

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, Belgi?,
VERWEERSTERS in cassatie,
advocaat: mr. E. Grabandt.

1. Het geding tot dusver

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van [24 januari 2003, RvdW 2003, 21](#), voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof verzocht uitspraak te doen met betrekking tot de in het arrest onder 5 vermelde vragen van uitleg.

Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het [Benelux-Gerechtshof bij arrest van 25 juni 2004 in de zaak A 2003/1 \(IER 2004, 79 en NJB 2005, blz. 506\)](#) voor recht verklaard:

"Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voorvoorgebruiker)."

Eiseressen tot cassatie - verder te noemen: Unilever c.s. - hebben een nadere schriftelijke toelichting gegeven.

De conclusie van de Advocaat-Generaal L. Strikwerda strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.

2. Verdere beoordeling van het middel

2.1.1 In het licht van het door het Benelux-Gerechtshof gegeven antwoord op de eerste in het tussenarrest door de Hoge Raad gestelde vraag en de omstandigheid dat het Hof van oordeel was dat, gelet op dat antwoord, de tweede en derde vraag geen beantwoording meer behoeften, moet worden geoordeeld dat onderdeel 2.1.1 - weergegeven in 3.3 onder (1) van het tussenarrest - slaagt. **Uit de door het Benelux-Gerechtshof uitgesproken verklaring voor recht volgt immers dat een merkdepot, verricht door iemand die zelf de eerste gebruiker van dat merk is, jegens een andere, en dus latere, voorgebruiker niet als te kwader trouw in de zin van art. 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW kan worden bestempeld op de enkele grond dat de deposant bekend was met het voorgebruik van die ander.**

2.1.2 Het vorenstaande brengt mee dat de onderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2, omschreven in het tussenarrest in 3.3 onder (2), (3) en (4), geen behandeling behoeven.

2.2 Onderdeel 2.3.1, vermeld in het tussenarrest in 3.3 onder (5), is eveneens gegrond, nu het hof de daarin vermelde omstandigheden in aanmerking heeft genomen bij de beoordeling van de goede trouw van het voorgebruik door Artic c.s. en van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw was uit hoofde van haar bekendheid met dat voorgebruik door Artic c.s., welke goede, onderscheidenlijk kwade trouw, ingevolge de door het Benelux-Gerechtshof gegeven verklaring voor recht, voor de hier aan de orde zijnde vraag niet van betekenis zijn.

2.3 Het vorenoverwogene brengt mee dat onderdeel 2.3.3, weergegeven in 3.3 onder (7) van het tussenarrest, geen behandeling behoeft, evenmin als de onderdelen 2.4.1, 2.4.2 en 2.5.

2.4.1 Onderdeel 3 keert zich tegen de afwijzing door het hof van de vordering tot het terughalen en vernietigen van de inbreukmakende producten (recall). Het klaagt allereerst dat bij de belangenafweging die tot dat oordeel heeft geleid in relevante mate betekenis is toegekend aan het antwoord op de vraag of (en in

hoeverre) Artic c.s. mede inbreuk maakten op het vormmerk van Unilever c.s., zodat de onjuistheid van 's hofs rechtsopvatting omtrent de rechtsgeldigheid van het depot van dat merk ertoe leidt dat ook deze beslissing niet in stand kan blijven. Deze klacht mist feitelijke grondslag en kan daarom niet tot cassatie leiden. De in rov. 9 van de bestreden uitspraak neergelegde belangenafweging berust, blijkens de bewoordingen daarvan, in genen dele op 's hofs oordeel dat Unilever c.s. aan het depot van haar vormmerk geen rechten konden ontlenen, doch uitsluitend op de honorering van het betoog van Artic c.s. dat zij door een bevel tot recall grote schade zouden lijden en dat die aanzienlijk is vergroot door het moment waarop is gedagvaard - midden in het ijsseizoen - en Unilever c.s. in de periode die aan het dagvaarden is voorafgegaan geen concrete bezwaren tegen het ijsje van Artic c.s. kenbaar hadden gemaakt.

2.4.2 Onderdeel 3.2, dat motiveringsklachten tegen de evenbedoelde belangenafweging inhoudt, faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal Bakels van 8 november 2002 onder 2.7.

3. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 2 november 2000;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Amsterdam ter verdere behandeling en beslissing; veroordeelt Artic c.s. in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van Unilever c.s. begroot op €1.534,27 aan verschotten en € 2.955,- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de raadsheren D.H. Beukenhorst, als voorzitter, H.A.M. Aaftink, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop en E.J. Numann, en in het openbaar uitgesproken door de vice-president P. Neleman op 8 juli 2005.

Conclusie Advocaat-Generaal Mr Strikwerda

1. Deze zaak is een vervolg op HR 24 januari 2003, RvdW 2003, 21, waarin de Hoge Raad prejudiciële vragen aan het Benelux-Gerechtshof heeft gesteld over de uitleg van art. 4 lid 6 Benelux Merkenwet (BMW). Voor een weergave van de feiten en het procesverloop tot voormeld arrest van de Hoge Raad zij verwezen naar r.o. 3.1 resp. r.o. 1 en 3.2 van dat arrest. De Hoge Raad stelde in verband met de door onderdeel 2 van het middel opgeworpen klachten (samengevat weergegeven in r.o. 3.3 van het arrest van de Hoge Raad) de volgende drie vragen:

1. Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in art. 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?

2. Indien het antwoord op vraag 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 art. 4 lid 6 ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voorvoorgebruiker 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?

3. Indien het antwoord op vraag 2 luidt dat aan bepaalde voorwaarden moet zijn voldaan, behoort dan tot deze voorwaarden:

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

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

3. Het Benelux-Gerechtshof heeft bij arrest van 25 juni 2004 (besproken door Ch. Gielen in IER 2004, 79, en door D.J.G. Visser in NJB 2005, blz. 506) de eerste vraag als volgt beantwoord:

"Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voorvoorgebruiker)."

Het Benelux-Gerechtshof overwoog dat, gelet op dit antwoord, de andere door de Hoge Raad gestelde vragen geen beantwoording behoeven (r.o. 23).

4. Met inachtneming van het antwoord van het Benelux-Gerechtshof, staat het door Unilever c.s. voorgestelde cassatiemiddel thans ter verdere bespreking.

5. Onderdeel 2 van het middel - onderdeel 1 bevat alleen een inleiding - is opgebouwd uit verscheidene subonderdelen en keert zich met rechts- en motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof - in r.o. 4 - dat het depot van het vormmerk van 6 mei 1999 door Unilever c.s. te kwader trouw is verricht. Het hof overwoog dat zich de situatie van art. 4 lid 6 onder a BMW voordoet: Artic c.s. hebben binnen de laatste drie jaren v??r het depot van Unilever c.s. in het Beneluxgebied een met het vormmerk van Unilever c.s. overeenstemmend teken voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze gebruikt. Het hof was daarom voorschans van oordeel dat het depot van het vormmerk door Unilever c.s. op 6 mei 1999 te kwader trouw is geschied en overwoog dat het enkele feit dat Unilever c.s. de tacovorm al eerder dat Artic c.s. gebruikte onder de omstandigheden van dit geval onvoldoende is om tot een ander oordeel te komen.

6. Subonderdeel 2.1.1 klaagt dat het hof in r.o. 4 blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, omdat als regel heeft te gelden dat wie een merk deponeert 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 Be-

nelux 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 dat 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.

7. De klacht is gegrond. Het Benelux-Gerechtshof heeft immers naar aanleiding van de eerste vraag van de Hoge Raad voor recht verklaard dat het verrichten van een depot van een merk niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 4 lid 6 BMW moet worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker). Hieruit volgt dat de enkele omstandigheid dat de voor-voorgebruiker alsnog zijn merk deponert, geen misbruik oplevert en derhalve niet kan leiden tot de conclusie dat het depot te kwader trouw is verricht.

8. Dit neemt overigens niet weg, zo merk ik terzijde op, dat het depot wel om andere redenen te kwader trouw kan zijn verricht. Vgl. de conclusie van de plv. A-G Langemeijer onder 3.9 en 3.10 voor het arrest van het Benelux-Gerechtshof. Deze nuance lijkt uit het oog te worden verloren door Visser, a.w., blz. 506, die uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof afleidt dat "de voor-voorgebruiker nooit te kwader trouw (is)".

9. Het oordeel van het hof dat het enkele feit dat Unilever c.s. het teken al eerder dan Artic c.s. gebruikten, onder de omstandigheden van het onderhavige geval onvoldoende is om af te wijken van het oordeel dat het depot te kwader trouw door Unilever c.s. is geschied, geeft derhalve blijk van een onjuiste rechtsopvatting: het voor-voorgebruik van Unilever c.s. staat aan het beroep van Artic c.s. op aanwezigheid van kwade trouw bij Unilever c.s. in de weg. De verwijzing door het hof naar de omstandigheden van het onderhavige geval kan daar niet aan afdoen, nu uit geen van de door het hof genoemde omstandigheden kan volgen dat Unilever c.s. het depot uit anderen hoofde te kwader trouw hebben verricht.

10. Dit laatste betekent dat ook subonderdeel 2.3.1 slaagt.

11. De subonderdelen 2.1.2, 2.2.1 en 2.2.2 hebben ten opzichte van subonderdeel 2.1.1 kennelijk een subsidiair karakter en behoeven, nu dit subonderdeel doel treft, geen behandeling. Ik volsta met de aantekening dat uit de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof volgt dat de beantwoording van de vraag of het depot door de voor-voorgebruiker (i.c. Unilever c.s.) te kwader trouw is verricht, niet afhankelijk is van het antwoord op de vraag of de voorgebruiker (i.c. Artic c.s.) al dan niet te goeder trouw was.

12. De subonderdelen 2.3.2 en 2.3.3, de subonderdelen 2.4.1 en 2.4.2 en het subonderdeel 2.5 falen wegens ge-

brek aan belang. Zij richten zich vanuit verschillende invalshoeken tegen de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden ter ondersteuning van zijn oordeel dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest. Nu de vraag of het voorgebruik van Artic c.s. al dan niet te goeder trouw was, niet van belang is bij de beoordeling van de vraag of het depot van Unilever c.s. te kwader trouw is verricht, kan de vraag of de door het hof in aanmerking genomen omstandigheden de conclusie kunnen dragen dat het voorgebruik van Artic c.s. te goeder trouw is geweest, in het midden blijven.

13. Onderdeel 3 van het middel bestrijdt in twee subonderdelen het oordeel van het hof met betrekking tot de vordering van Unilever c.s. tot terugname ("recall") en vernietiging van de inbreukmakende producten. Het hof heeft deze vordering afgewezen en overwoog daartoe (r.o. 9):

"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 grootst is, hetgeen door Ola (Unilever c.s., A-G) onvoldoende is weersproken. Voorts is ten processe niet aannemelijk geworden dat Ola in de periode voorafgaand aan de toezending van de conceptinleidende 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 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."

14. Subonderdeel 3.1 stelt dat bij deze belangenafweging door het hof in relevante mate gewicht in de schaal heeft gelegd of (en in hoeverre) Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk dat door het hof in r.o. 4 is beoordeeld en waarvan het hof heeft geoordeeld dat het depot te kwader trouw is verricht. Aangezien dit oordeel niet houdbaar is, moet worden aangenomen dat hetzelfde geldt voor de in r.o. 9 gemaakte belangenafweging, aldus het subonderdeel.

15. Het subonderdeel berust m.i. op een verkeerde lezing van de bestreden rechtsoverweging en moet daarom falen wegens gebrek aan feitelijke grondslag. Blijkens r.o. 9 berust de afwijzing op de overweging - kort gezegd - dat Unilever c.s. na constatering van de inbreuk nog bijna drie maanden hebben gewacht voordat zij daartegen (concrete) stappen ondernamen en dat zij het onderhavige kort geding aanhangig hebben gemaakt op een moment waarop de door de gevraagde voorziening - indien toegewezen - veroorzaakte schade voor Artic c.s. maximaal was. De vraag of en in hoeverre Artic c.s. tevens inbreuk maakten op het ten gunste van Unilever c.s. gedeponeerde vormmerk

speelt geen kenbare rol in de belangenafweging van het hof.

16. Dat en waarom subonderdeel 3.2 niet tot cassatie kan leiden is reeds aangegeven in de conclusie van A-G Bakels onder 2.5 t/m 2.7 voor het arrest dat de Hoge Raad eerder in deze zaak heeft gewezen.

De conclusie strekt tot vernietiging van het bestreden arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage en tot verwijzing van de zaak naar een ander gerechtshof ter verdere behandeling en beslissing.
