

**Hoge Raad, 16 februari 2006, Souza Cruz v Tabacalera**

PALERMO

**ARUBAANS MERKENRECHT****Geen kwade trouw als nietigheidsgrond merkinschrijving**

- [wetsfamilie waartoe MA behoort verzet zich er tegen dat de in de Benelux-Merkenwet voorkomende nietigheidsgrond "kwade trouw" in de MA zou worden ingelezen.](#)

De rechtsklacht slaagt, gelet op de omstandigheden

(1) dat de MA, die vrijwel en in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961, welke verordening vrijwel en (eveneens) in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Nederlandse Merkenwet 1893 (hierna: Mw 1893), gelijk de Mw 1893 niet de nietigheidsgrond "kwade trouw" kent, en

(2) dat de destijds bestaande concordantie meebrengt dat onder de MA, evenals onder de Mw 1893, moet worden uitgegaan van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden, alsmede

(3) dat dit gelet op de verschillende wetsfamilies waartoe enerzijds de Mw 1893, de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 en de MA en anderzijds de Benelux-Merkenwet en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 behoren, zoals uiteengezet in de beide conclusies van de Advocaat-Generaal, zich ertegen verzet dat de in de Benelux-Merkenwet voorkomende nietigheidsgrond "kwade trouw" in de MA zou worden ingelezen.

**Symbolisch rechtverkrijgend gebruik**

- [dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, kan onder art. 2 lid 1 MA een merkrecht in Aruba doen ontstaan](#)

De nauwe verwantschap van de MA en de Mw 1893 en de omstandigheid dat de Hoge Raad onder de werking van deze laatste wet genoegen nam met een zeer minimaal merkgebruik als gebruik van het merk in de zin van die wet, brengen mee dat het onderdeel slaagt voor zover het ten betoge strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk in de zin van art. 3 van de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287).

Vindplaatsen: LJN: [AT6021](#)

**Hoge Raad, 16 februari 2006**

(D.H. Beukenhorst, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels)

Beschikking

in de zaak van:

de vennootschap naar het recht van Brazilië SOUZA CRUZ S.A., gevestigd te Brazilië,

VERZOEKSTER tot cassatie,

advocaat: mr. W. Taekema,

t e g e n

de rechtspersoon naar het recht van Paraguay TABACALERA DEL ESTE S.A., gevestigd te Paraguay,

VERWEERSTER in cassatie,

niet verschenen.

**1. Het geding in feitelijke instanties**

Met een op 15 juli 1999 ter griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, hierna: het gerecht, ingediend verzoekschrift heeft verweerster in cassatie - verder te noemen: Tabacalera - zich gewend tot dat gerecht en verzocht de op verzoek van verzoekster tot cassatie - verder te noemen: Souza Cruz - gedane inschrijving van het (woord)merk "PALERMO" in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren, met veroordeling van Souza Cruz in de kosten van deze procedure.

Souza Cruz heeft het verzoek bestreden en in reconventie verzocht bij beslissing, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het gebruik van het (beeld)merk "PALERMO" door Tabacalera onrechtmatig te verklaren en te verbieden wegens inbreuk op het aan Souza Cruz toebehorende merkrecht en auteursrecht op het woord- en beeldmerk "FREE", op straffe van een dwangsom van Afl. 100.000,- voor elke overtreding, met veroordeling van Tabacalera in de kosten van deze procedure.

Het gerecht heeft bij tussenbeschikking van 9 november 2000 Souza Cruz niet-ontvankelijk verklaard in haar verzoek in reconventie en voor het overige een datum voor een mondelinge behandeling bepaald. Bij eindbeschikking van 23 augustus 2001 heeft het gerecht de ten processe bedoelde inschrijving van het woordmerk PALERMO door Souza Cruz van 1 december 1998 nietig verklaard, deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad verklaard, en het meer of anders verzochte afgewezen.

Tegen beide beschikkingen heeft Souza Cruz hoger beroep ingesteld bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba op Aruba, hierna: het hof.

Bij tussenbeschikking van 18 juni 2002 heeft het hof de zaak naar de rol verwezen voor het overleggen door Tabacalera van de in de beschikking bedoelde bescheiden en bij tussenbeschikking van 17 juni 2003 de zaak naar een volgende zitting verwezen ter nadere instructie. Bij eindbeschikking van 16 maart 2004 heeft het hof de beschikking waarvan beroep bevestigd.

De drie vermelde beschikkingen van het hof zijn aan deze beschikking gehecht.

**2. Het geding in cassatie**

Tegen alle beschikkingen van het hof heeft Souza Cruz beroep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze beschikking gehecht en maakt daarvan deel uit.

Tabacalera is in cassatie niet verschenen.

Souza Cruz heeft de zaak namens haar advocaat doen toelichten door mr. W.A. Hoyng, advocaat te Amsterdam.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade](#) strekt tot vernietiging van de bestreden beschikkingen, met terugverwijzing van de zaak naar het hof.

De advocaat van Souza Cruz heeft bij brief van 27 mei 2005 op deze conclusie gereageerd.

De [nadere conclusie van de Advocaat-Generaal](#) strekt ertoe dat de daarin neergelegde beschouwingen door de Hoge Raad in zijn overwegingen worden betrokken.

### 3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Tabacalera en Souza Cruz zijn fabrikanten en leveranciers van tabaksproducten.

(ii) Tabacalera heeft het woordmerk PALERMO sedert 16 december 1996 in Paraguay in de daartoe bestemde registers ingeschreven voor sigaretten en soortgelijke waren. Tabacalera heeft dit merk ook in diverse andere landen geregistreerd.

(iii) Souza Cruz heeft het (woord)merk PALERMO op 1 december 1998 ingeschreven in het Merkenregister te Aruba.

(iv) Souza Cruz geldt in Aruba als rechthebbende op het woord- en beeldmerk FREE.

3.2 Bij inleidend verzoekschrift heeft Tabacalera het gerecht verzocht de op verzoek van Souza Cruz gedane inschrijving van het (woord)merk PALERMO in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren.

Na een tussenbeschikking heeft het gerecht bij eindbeschikking van 23 augustus 2001 de inschrijving door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO van 1 december 1998 nietig verklaard.

Na twee tussenbeschikkingen heeft het hof bij eindbeschikking van 16 maart 2004 de beschikking van het gerecht bevestigd.

3.3 Het hof heeft in de rov. 2.10-2.12 van zijn tussenbeschikking van 18 juni 2002 onder meer geoordeeld dat het, met het gerecht en op dezelfde gronden, voorshands van oordeel is dat er aanwijzingen zijn voor de kwade trouw van Souza Cruz doch dat dit oordeel niet los kan worden gezien van de omvang van de rechten van Tabacalera op het merk PALERMO en haar promotie-activiteiten. In rov. 2.5 van zijn tussenbeschikking van 17 juni 2003 heeft het overwogen dat de vraag of sprake is van depot te kwade trouw, zoals het gerecht heeft aangenomen en ook het hof in zijn eerste tussenbeschikking voorshands van oordeel was, aan de orde zal komen bij de voortgezette behandeling: bij die gelegenheid zal (onder meer) ook nader worden ingegaan op het - door Tabacalera betwiste - gebruik door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO. In rov. 2.2-2.6 van zijn eindbeschikking heeft het hof definitief geoordeeld met betrekking tot

de vraag of sprake is van depot te kwade trouw. De overwegingen (rov. 2.3-2.5) daaromtrent leiden tot de in de in rov. 2.6 neergelegde conclusie:

*"Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt het Hof, met het Gerecht, tot de slotsom dat sprake is van depot te kwade trouw. Het Hof handhaaft derhalve zijn voorlopig oordeel daaromtrent. Nu Souza Cruz bekend was met de rechten van Tabacalera op het merk Palermo buiten Aruba en met de inspanningen van Tabacalera dit merk te expanderen, nu Tabacalera wel en Souza Cruz niet daadwerkelijk buiten Aruba sigaretten onder dit merk in de handel brengt en Souza Cruz geen concrete plannen heeft dit merk op afzienbare termijn voor sigaretten te gaan gebruiken en nu voorts is gebleken van, met haar eigen merk Free te maken hebbende, bezwaren van Souza Cruz tegen het gebruik van het merk Palermo door Tabacalera, moet aangenomen worden dat depot van het merk Palermo door Souza Cruz in Aruba uitsluitend heeft plaatsgevonden met het oogmerk gebruik van dit merk door Tabacalera te blokkeren. Aldus is geen sprake van een rechtens te respecteren belang aan de zijde van Souza Cruz bij depot van het merk Palermo in Aruba. De bestreden beschikking zal op deze grond worden bevestigd."*

3.4.1 Klacht I.A strekt ten betoge dat de Merkenverordening van Aruba (hierna: MA) niet de mogelijkheid kent een merkinschrijving nietig te laten verklaren in een oppositieprocedure als de onderhavige op de in de rov. 2.3-2.6 van de eindbeschikking, respectievelijk in de tussenbeschikking van 17 juni 2003, genoemde gronden: bij de nietigverklaring op grond van kwade trouw aan de zijde van de belanghebbende bij inschrijving, te weten de deposant Souza Cruz, heeft het hof een grond gehanteerd waarin de MA niet voorziet. Daarmee heeft het hof in strijd met het recht gehandeld, althans niet begrijpelijk beslist, nu niet valt te begrijpen op grond van welke bepaling onderscheidenlijk welke rechtsgrond de nietigheid wordt uitgesproken.

#### 3.4.2 De rechtsklacht slaagt, gelet op de omstandigheden

(1) dat de MA, die vrijwel en in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961, welke verordening vrijwel en (eveneens) in elk geval voor zover in deze zaak van belang een duplicaat is van de Nederlandse Merkenwet 1893 (hierna: Mw 1893), gelijk de Mw 1893 niet de nietigheidsgrond "kwade trouw" kent, en

(2) dat de destijds bestaande concordantie meebrengt dat onder de MA, evenals onder de Mw 1893, moet worden uitgegaan van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden, alsmede

(3) dat dit gelet op de verschillende wetsfamilies waartoe enerzijds de Mw 1893, de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 en de MA en anderzijds de Benelux-Merkenwet en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 behoren, zoals uiteengezet in de beide conclusies van de Advocaat-Generaal, zich ertegen verzet dat de in de Benelux-Merkenwet

voorkomende nietigheidsgrond "kwade trouw" in de MA zou worden ingelezen.

3.5 Onderdeel I.B klaagt dat, voor zover het hof aan de nietigverklaring van de inschrijving van het woordmerk PALERMO ten grondslag legt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot in Aruba had, deze beslissing evenzeer in strijd is met het recht, nu de MA met haar gesloten stelsel van nietigheidsgronden ook niet in de nietigheidsgrond "geen rechtens te respecteren belang" voorziet.

Deze klacht kan bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden, omdat het hof met het oordeel dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, geen afzonderlijke grond voor nietigheid op het oog had, maar klaarblijkelijk zijn oordeel, waarom het het depot te kwader trouw achtte, nader heeft gemotiveerd.

3.6 Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking geoordeeld dat voor de vraag of sprake is van een depot te kwader trouw de situatie ten tijde van het depot beslissend is:

*"In het onderhavige geval heeft het depot door Souza Cruz plaatsgevonden in januari 1999, met terugwerkende kracht tot 1 december 1998. In die periode was Souza Cruz in Brazilië begonnen met fabricage van onder het merk Palermo te verhandelen sigaretten. Gebruik van het merk door Souza Cruz had toen nog niet plaatsgehad, niet in Brazilië en evenmin elders, dus ook niet in Aruba. Gesteld noch gebleken is voorts dat Souza Cruz in die periode voornemens was het merk daadwerkelijk in Aruba te gaan gebruiken. Ook naderhand is overigens nooit in concreto sprake geweest van een dergelijk voornemen; uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk."*

3.7.1 Onderdeel II neemt tot uitgangspunt dat het hof zou hebben vastgesteld 1) in rov. 2.3, onder a, van de eindbeschikking dat Tabacalera haar merk PALERMO niet in Aruba heeft gebruikt, en 2) in rov. 2.5 van de eindbeschikking dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht op dat merk te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven. Het onderdeel klaagt vervolgens dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk, betoogt het onderdeel, wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik ook wanneer het gaat om een ("symbolisch") gebruik dat alleen erop gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste, neergelegd in art. 2 lid 1 MA: een (symbolisch) gebruik

alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende.

3.7.2 Voorzover het onderdeel gebaseerd is op het hiervoor in 3.7.1 onder 2) omschreven uitgangspunt kan het bij gebrek aan feitelijke grondslag niet tot cassatie leiden. Het hof heeft in rov. 2.5 van zijn eindbeschikking niet vastgesteld dat op 8 november 1999 en 8 februari 2002 op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden, doch heeft overwogen dat uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen door eerste gebruik van het merk en het handhaven daarvan. Gelet op rov. 2.12 van de tussenbeschikking van 18 juni 2002, waar het hof overweegt dat Tabacalera in haar pleitnota nog wijst op haar betwisting in eerste aanleg van het "eerste gebruik" van Souza Cruz, en op rov. 2.5 van de tussenbeschikking van 17 juni 2003, waar het hof overweegt ten aanzien van "het - door Tabacalera betwiste - gebruik door Souza Cruz van het woordmerk Palermo", heeft het hof met de hiervoor weergegeven passage uit rov. 2.5 van de eindbeschikking kennelijk bedoeld dat naar de eigen stellingen van Souza Cruz hoogstens sprake zou kunnen zijn van slechts symbolische leveranties, waaraan het hof geen belang hechtte gezien de verdere inhoud van rov. 2.5. Het hof hoefde dat ook niet te doen gelet op de door het hof (ten onrechte) als relevant beoordeelde kwade trouw, die het bij Souza Cruz veronderstelde.

3.7.3 De nauwe verwantschap van de MA en de Mw 1893 en de omstandigheid dat de Hoge Raad onder de werking van deze laatste wet genoegzaam met een zeer minimaal merkgebruik als gebruik van het merk in de zin van die wet, brengen mee dat het onderdeel slaagt voor zover het ten betoge strekt dat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat een slechts symbolisch gebruik, dat alleen erop gericht is een recht te verkrijgen, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA. Opmerking verdient hierbij dat de Hoge Raad aan gebruik van het merk in de zin van art. 3 van de Mw 1893 geen andere eis stelde dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen en daarvoor in dat geval voldoende was een tweetal verkopen in een periode van drie jaren van telkens vijf pakjes sigaretten aan vijftien detaillisten (vgl. HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287).

3.8 De overige onderdelen behoeven geen behandeling.

#### 4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt de beschikkingen van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba van 18 juni 2002, van 17 juni 2003 en van 16 maart 2004;

verwijst het geding naar dat hof ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Tabacalera in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Souza

Cruz begroot op €333,38 aan verschotten en €2.200,-- voor salaris.

Deze beschikking is gegeven door de vice-president D.H. Beukenhorst als voorzitter en de raadsheeren O. de Savornin Lohman, P.C. Kop, W.A.M. van Schendel en F.B. Bakels, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 17 februari 2006.

---

## Nadere Conclusie A-G Verkade

Rolnr. R04/077HR  
Mr. D.W.F. Verkade  
Zitting 11 november 2005  
Nadere conclusie inzake:

SOUZA CRUZ S.A.  
(Brazilië),

tegen:

TABACALERA DEL ESTE S.A.

(Paraguay)

(niet verschenen)

### II.A. Inleiding

II.1. Deze conclusie vormt een vervolg op mijn conclusie van 13 mei 2005, als verzocht ter rolzitting van 14 oktober 2005.

II.2. Ik vat het verzoek om een nadere beschouwing in verband met middelonderdeel II aldus op, dat de Hoge Raad meer informatie wenst over argumenten die zouden pleiten voor hetzij handhaving van de status quo van de Peerage-beschikking(1), hetzij voor een hogere 'gebruiksdrempel', hetzij voor een nog lagere 'gebruiksdrempel' dan in de Peerage-beschikking aangenomen.

II.3. In art. 2 lid 1 van de Merkenverordening van Aruba (MA) wordt de eis van gebruik in twee opzichten gesteld: zowel voor het eerste, rechtscheppende gebruik als voor het rechtshandhavende gebruik. Binnen drie jaar nadat het recht verkregen is, moet het (laatste) rechtshandhavende gebruik plaats gehad hebben, wil het merkrecht niet vervallen. Naar blijken zal is bij een beoordeling van de argumenten vóór of tegen een hogere of lage 'gebruiksdrempel' het onderscheid tussen rechtscheppend en rechtshandhavend gebruik essentieel.

II.4. In mijn conclusie van 13 mei 2005 ben ik in nr. 3.1 e.v. ingegaan op (hoofd)-systemen van verkrijging van merkrecht, met een vergelijking tussen enerzijds het modernere systeem, zoals geldend in de Benelux, waarbij de eerste depot c.q. inschrijving rechtscheppend is, zonder dat in de eerste jaren een gebruikseis geldt, en anderzijds het klassiekere systeem van de vroegere Nederlandse Merkenwet 1893 en de huidige Merkenverordening van Aruba, waarbij het recht verkregen moet worden door eerste gebruik, en waarbij deponering c.q. inschrijving slechts een vermoeden van eerst gebruik schept. Daarbij rijst ook nog de vraag van de aan het rechtscheppend gebruik te stellen minimum-eisen.

T.a.p. bleek al dat - zoals zo vaak - 'ieder voordeel zijn nadeel heeft'. Het uitgaan van rechtverkriging door eerste gebruik sluit meer aan bij de wortels en de klassieke doelstelling van het merkenrecht, maar heeft het

bezwaar van minder zekerheid. Dat bezwaar van minder zekerheid geldt bijvoorbeeld - maar niet alleen - voor de ondernemer die met een nieuw merk wil experimenteren alvorens het (daadwerkelijk) in gebruik te nemen: investeringen in overigens succesvolle experimenten kunnen weggegooid geld blijken. Uitgaan van rechtsverkriging door eerste depot/inschrijving heeft dat bezwaar niét, maar heeft omgekeerd het bezwaar dat het misbruik kan uitlokken door depositanten met oneigenlijke motieven. Een belangrijk correctiemechanisme in het systeem van rechtsverkriging door eerste depot/inschrijving is dan ook de nietigheid van een 'depot te kwader trouw' waarop ik in mijn eerdere conclusie (met het oog op middelonderdeel I) vrij uitgebreid ben ingegaan.

II.5. Niet alleen in Nederland, met de invoering ervan in 1971 (in het kader van de Benelux-Merkenwet) maar, naar het voorkomt, in een heel groot deel van de wereld, heeft het systeem van rechtverkriging door eerste depot/inschrijving, zonder verplichting tot voorafgaand gebruik of gebruik gedurende een aantal jaren na inschrijving, bij de wetgevers het pleit gewonnen. Ik ga hierbij af op gegevens van de AIPPI, de Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle(2), en ik durf daar ook op af te gaan(3).

II.6. Het onderwerp dat ons thans bezighoudt was in 1987 en 1988 aan de orde in AIPPI-Question 92A (Use requirements for the acquisition and the maintenance of registered trade marks).(4) Hieraan was voorafgegaan een exercitie tussen 1977 en 1980 in Question 70 (Impact of use on the maintenance and renewal of a trade mark registration)(5), waaraan in het kader van Question 92A meer dan eens werd herinnerd.(6)

II.7. Hieronder vermeld ik de in het kader van deze nadere conclusie meest relevante, en door mij ook anno 2005 voor accuraat gehouden onderdelen van de resolutie waarmee Question 92A in 1998 werd afgesloten:

'The AIPPI

having studied the question whether use of a trademark should constitute a condition for acquiring and maintaining a trademark registration,

observing that the national law and practice still shows a number of differences in respect to this question, therefore welcoming the WIPO initiative for a harmonization of a trademark law, and

keeping in mind that some of the related questions may not be suitable for being regulated on the national or international level but may, nevertheless, be harmonized by case law and practice,

takes the following position:

I. Condition of use for acquiring a right in a registered trademark

1.a) The AIPPI observes

- that already the great majority of national laws do not require a sign which is distinctive and eligible for trademark protection to be used as a condition for its registration as a trademark(7);

- that in those (three(8)) countries where the national law still requires a trademark to be in use before registration this condition is eased for foreign applicants

who are entitled to the benefits of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;

- that the great majority of national laws do not even require that there should be an intention to use the trademark as a condition of registration.

b) The AIPPI believes

- that modern national and international trademark legislation should not establish any use or intention to use requirement as a condition for the registration(9) of signs which are distinctive and eligible for trademark protection, provided

- that it is appropriate to provide for sanctions against unjustified non-use of a registered trademark(10).

2.a) The AIPPI observes

- that most national laws do not exclude the registration of reserve marks,

- that, indeed, in most countries the grace period for using a registered trademark amounts to a factual and temporary admission of reserve marks.

b) The AIPPI believes

- that such a solution satisfies a practical need.

## II. Condition of use for maintaining registered marks

a) The AIPPI observes

- that the great majority of national laws require a registered trademark to be used to maintain the rights relating to that mark ("obligation to use")(11).

b) The AIPPI confirms the position taken at the Munich Congress and emphasises

- that in enforcing the obligation to use a registered trademark the function of the trademark should be taken into account, which is to distinguish the products or services of a business.

(Annuaire AIPPI 1978/II, p. 160 s.)

### A. Nature and form of required use

#### 1. Use as a trademark

a) The AIPPI observes

- that the majority of national laws do not define the nature and amount of use necessary to maintain the rights relating to a registered trade mark ("required use")(12);

- that, nevertheless, the opinion prevails that the required use of the mark must be made in relation to goods or services.

b) The AIPPI believes

- that the evaluation of required use should be made taking into account all factual circumstances.

[...]

[c) The AIPPI observes

that, in the majority of national laws use of a sign merely as a business name or a business symbol, i.e. not in relation to goods or services, does not fulfill the conditions of required use, and

- that, as a rule, use of merely a sign as a descriptive or geographical indication does not constitute use as a trademark.]

#### 2. Required use as public use

The AIPPI observes

- that in the majority of national laws the required use must be of a public nature(13),

- that use of the mark within a group of associated or related companies may fulfill the conditions of required

use provided that such use is made in connection with a normal business transaction(14).

### 3. Form of required use

a) The AIPPI observes

- that national law and practice is divided on the question whether use in commercial documents or in advertising fulfills the conditions of required use.

- that in countries having an experience with the protection of service marks the use of such marks on business documents, including stationary, fulfills the conditions of required use.

b) The AIPPI confirms the position taken at the Munich Congress and emphasises

- that the use of a mark in an advertisement announcing a future sale should fulfill the conditions of required use provided that the process of putting the goods on the market or providing services has been started and that the customer can obtain the goods or the services in the near future.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 35)

### 4. Extent and genuineness of required use(15)

a) The AIPPI observes

- that in all countries where the national law requires a registered trademark to be used, such required use needs to be genuine, token use not being sufficient(16); [...].

### F. Period within which use is to take place

a) The AIPPI observes

- that the law of a growing number of countries provides for a grace period of five years from registration within which required use has to take place,

- that the national law of most countries does not prohibit a new and independent registration of the mark during the grace period.

b) The AIPPI confirms its position taken at the Munich Congress and emphasises

- that there should be a grace period of five years which should run from the date when the registration is issued,

- that use of the registered mark after expiry of the grace period should revalidate the mark provided that such use takes place before the validity of the mark is called into question.

(Annuaire AIPPI 1978/I, p. 38 s.) [...]

### II.8. Kort samenvattend: er is een verregaande internationale consensus:

(i) dat gebruik - laat staan 'normaal gebruik' - niet vereist zou moeten zijn vóór het depot, noch in de eerste jaren na het depot;

(ii) dat vervolgens wél gebruik vereist moet worden binnen een bepaalde periode (waarbij een tendens naar vijf jaar verwelkomd wordt) op straffe van verval van het merkrecht. En dat gebruik moet 'genuine' zijn: en 'token sales' volstaan niet.(17)

II.9. Terug naar Aruba. Nu de Arubaanse wetgever, in weerwil van de internationale tendens, (nog) niet besloten heeft tot een regeling waarbij loutere inschrijving rechtscheppend is zonder gebruikspllicht gedurende een aantal jaren, is er vanuit internationaal perspectief geen enkele reden om het in art. 2 MA neergelegde, op een verzoek tot inschrijving gebaseerde vermoeden van

eerste gebruik in geval van betwisting te belasten met (de eis of het bewijs van) eerst-gebruik op een niveau dat uitgaat bóven het niveau van het door mij voor Aruba tot dusverre maatgevend gehouden 'Peerage'-niveau. Integendeel.

II.10. Maar voor rechtshandhavend gebruik - onder art. 2 MA: opvolgend gebruik vóór ommekomst van de daar genoemde termijn van 3 jaar na het eerste gebruik - geldt in het licht van de internationale tendens het omgekeerde. Hier duidt de internationale consensus nu juist op het vereisen van 'genuine' ofwel 'normaal' gebruik (binnen althans 5 jaar), waarbij het uit den boze is om genoegen te nemen met symbolisch gebruik of 'token sales'.

II.11. Aan de wetgever van Aruba kan een aanpassing van de MA in bovenbedoelde zin alleszins in overweging worden gegeven. Niet alleen de Benelux-wetgever en de wetgever van de Nederlandse Antillen zijn daarin voorgegaan, maar er is sprake van een wereldwijde tendens, in de EU bevestigd door Merkenrichtlijn 89/104 en de Gemeenschapsmerkenverordening.

II.12. De vraag laat zich stellen of het aanbeveling verdient dat de Hoge Raad in een hem voorgelegde zaak als de onderhavige, laatstbedoeld resultaat - de eis van normaal gebruik binnen drie, of vijf jaar - via rechterlijke rechtsvorming zou effectueren.

Redenerend vanuit het concordantiebeginsel ligt dit m.i. niet erg voor de hand. Een concordantiebeginsel ten aanzien van (ontwikkelingen in) buitenlands recht in het algemeen bestaat niet.

Wat concordantie binnen het Koninkrijk betreft, ligt het ook niet zo voor de hand.

Zoals aangegeven in de nrs. 3.24-3.28 van mijn conclusie van 13 mei 2005, was en is er concordantie tussen het systeem van de MA binnen de 'wetsfamilie' van deze MA, de Nederlandse Merkenwet 1893, en de Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen zoals die luidde tot 1 januari 2001. Daarin werd de eis van het 'normaal' rechtshandhavend gebruik juist niet gesteld. Het systeem van rechtverkrijging en rechtsbehoud in het merkenrecht is in de Benelux per 1 januari 1971 en in de Nederlandse Antillen per 1 januari 2001 vrij radicaal 'op de schop' gegaan. Dit was voor mij mede aanleiding om in mijn conclusie van 13 mei 2005, nr. 4.3, óók niet voor te stellen om anno 2005 met een beroep op het concordantiebeginsel in het merkenrecht van Aruba een ongeschreven nietigheidsgrond voor 'te kwader trouw' verrichte depots te introduceren (integendeel)(18).

II.13. Een bijzondere - extra - moeilijkheid is nog dat art. 2 MA voor zowel rechtscheppend als rechtshandhavend gebruik slechts één begrip 'gebruik' kent. Ik citeer nog eens art. 2 lid 1, met toegevoegde cursiveringen:

'Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen komt toe aan degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren of diensten, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik'.

Afgezien van andere bedenkingen, zou een jurisprudentiële aanpassing aan de internationale trend derhalve veronderstellen dat één gelijk wetsbegrip in één bepaling op twee verschillende manieren wordt uitgelegd.

Een alternatief, waarbij dit bezwaar niet zou spelen, zou zijn om in art. 2 lid 1 zowel voor rechtshandhavend als voor rechtscheppend gebruik 'normaal gebruik' te vereisen. Het aansluiten bij de internationale trend om rechtverkrijging mogelijk te maken zonder zelfs enig gebruik, zou dan bereikt kunnen worden door art. 2 lid 3 MA

'Behoudens bewijs van het tegendeel (...) wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 5 inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dit merk te zijn'

aldus uit te leggen dat de woorden 'Behoudens bewijs van het tegendeel' uitsluitend zouden slaan op de mogelijkheid van bewijs van eerder (normaal) gebruik door een ander, en niet op bewijs van het ontbreken van gebruik door de deposant. In die optie zouden er dan twee - elkaar m.i. op zichzelf verdragende - alternatieve wijzen van rechtverkrijging zijn: één via het verzoek tot inschrijving, zonder dat er enig initieel gebruik vereist is, en één via normaal gebruik, zonder dat er ingeschreven behoeft te worden.

II.14. Met het aanduiden van deze 'technische' mogelijkheden voor eventuele jurisprudentiële rechtsvorming, heb ik nog geen antwoord gegeven op de vraag naar de opportuniteit daarvan. Daarover heb ik de nodige twijfels. Enerzijds ben ik geen signalen in de literatuur of anderszins tegengekomen dat in Aruba het hier aan de orde zijnde stelsel van verlenging van rechten door middel van uiterst geringe transacties als een 'onhoudbare' of zelfs maar '(uiterst) onwenselijke' rechtstoestand zou worden ervaren. Zó kras was de kritiek in Nederland respectievelijk in de Nederlandse Antillen trouwens ook niet aan de vooravond van de veranderingen ten deze - niet door de rechter maar door de wetgever - per 1971 respectievelijk per 2001.

Voorts rijst de pregnante vraag of een jurisprudentiële wending als de onderhavige het kan stellen zonder een overgangsregime. Nu het systeem van rechtshandhaving door middel van minimale transacties éénmaal per drie jaren in Nederland sinds 1893 bestaan had, en door de Hoge Raad in 1965 in Peerage/Export Peer nog uitdrukkelijk werd bevestigd, terwijl de Arubaanse wetgever niettegenstaande ontwikkelingen in de andere Koninkrijksdelen nog geen aanleiding zag tot een herziening op (onder meer) dit punt, kan er m.i. gesproken worden van niet te verwaarlozen gewekte verwachtingen dat de tot dusverre via het systeem van de eens per drie jaar verrichte minimale transacties verlengde rechten niet zonder overgangsrechtelijk regime ineens vervallen blijken te zijn. Dat er sprake moest zijn van een (ruim) overgangssysteem is ook bij de invoering van de BMW voorzien.(19)

II.15. Ten slotte nog de volgende relativering. De wenselijkheid van een systeem waarbij voortduren van het merkrecht binnen (3 of) 5 jaar 'normaal gebruik' vereist, zoals voortvloeiend uit de in nrs. II.7-II.8 en II.10 weergegeven trend, en zoals voorgeschreven door de

Benelux-Merkenwet, is in 1996 in de Benelux nogal uitgehold door het Benelux-Gerechtshof (zélf). In zijn arrest van 19 december 1996 (Triomino)(20) heeft het BenGH immers voor recht verklaard:

'Een tweede depot van hetzelfde teken voor dezelfde waar of waren als waarop een eerder depot door dezelfde deposant betrekking had, verricht nadat het recht uit dat eerdere depot ingevolge het bepaalde in art. 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is vervallen, dient als rechtsgeldig te worden aangemerkt, indien is voldaan aan de voor elk depot geldende voorwaarden'.

Het Benelux-Gerechtshof laat dus toe dat het merk dat, volgens de bedoeling van de wetgever, wegens niet normaal gebruik zou moeten 'vrij' komen, toch níét vrij komt, als de niet-normaal-gebruikende merkhouder gewoon het merk weer opnieuw deponert. Dat nieuwe depot is volgens het BenGH rechtsgeldig en niet - zoals in de Triomino-zaak door een der partijen verdedigd - vatbaar voor nietigverklaring (wegens kwade trouw).

Een nieuw depot op de juiste datum éénmaal per drie of vijf jaar is voor een merkbelanghebbende, die zijn administratie daarop inricht, uiteraard nog gemakkelijker dan het verrichten van minimale transacties éénmaal per drie of vijf jaar...(21)

II.16. Per saldo meen ik ten aanzien van middelonderdeel II dan ook dat het met betrekking tot de aan het rechtscheppend, respectievelijk rechtsinstandhoudend gebruik door Souza Cruz te stellen eisen:

(i) geen aanbeveling verdient om daaraan ten opzichte van de Peerage/Export Peer-beschikking van 1964 verhoogde eisen van 'normaal gebruik' in modernere (bijv. Beneluxrechtelijke) zin te stellen;

(ii) dat het evenmin aanbeveling verdient om de in de Peerage/Export Peer-beschikking van 1964 aan (handhavend) 'gebruik' gestelde eisen te 'verlagen': er is geen reden om voor handhavend gebruik de lat nog lager te leggen dan 'dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen'. Daarbij geldt - nog steeds ingevolge de Peerage/Export Peer-beschikking - dat niet vereist is 'een handelen met het doel voor de waren onder het merk een afzet te verwerven', terwijl de Hoge Raad genoeg nam met de door het hof vastgestelde verkopen een keer per drie jaar van 'telkens vijf pakjes sigaretten aan een vijftiental detaillisten'.

## II.B. Conclusie

Mijn nadere conclusie strekt ertoe dat de daarin neergelegde beschouwingen door de Hoge Raad in zijn overwegingen betrokken worden.

---

1 HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287 m.nt. HB, BIE 1964, p. 195 (Peerage/Export-peer).

2 Deze in 1897 opgerichte vereniging agendeert van oudsher onderwerpen ('Questions'), die aan de hand van 'working guidelines' bestudeerd worden in landengroepen. De Vereniging voor Industriële Eigendom is de Nederlandse groep. De (gepubliceerde) nationale rapporten worden samengevat door de rapporteur général. De rapporteur général komt voorts met aanbevelingen c.q. concept-resoluties. Op een internationaal congres

kunnen leden zich daarover uitlaten. De resoluties worden ten slotte vastgesteld door het Comité Exécutif van de AIPPI, bestaande uit geselecteerde landenvertegenwoordigers. De resoluties plegen aanbevelingen in te houden voor verdragsbepalingen respectievelijk nationale wetgeving.

3 De AIPPI wordt naar mijn (overigens moeilijk hard te maken) waarneming gedomineerd door (i) de grootindustrie en, deels hand in hand daarmee, (ii) degenen die hun beroep maken van bemiddelingsdiensten op het gebied van de industriële eigendom, zoals octrooi- en merkengemachtigden en gespecialiseerde advocaten. Voorzichtigheid bij het afgaan op AIPPI-resoluties en -wensen is dus wel geboden. Wat het onderhavige onderwerp betreft, heb ik evenwel geen reden tot twijfel aan de juistheid van de constateringen van de AIPPI.

4 Working Guidelines: Annuaire 1987/I; Groups reports: 1987/III; Summary report 1988/I; Report & resolutions 1988/II.

5 Working Guidelines: Annuaire 1977/I; Groups reports: 1977/II en 1979/I; Summary reports 1978/I en 1979/II; Report & resolutions ('Munich conference') 1978/II en 1980/I.

6 De resoluties zijn te vinden op de zeer overzichtelijke website [www.aippi.org](http://www.aippi.org).

7 Mijn cursivering, A-G.

8 Het summary report (Annuaire 1988/I, p. 47) noemt er niet drie, maar twee: de VS en Canada. Daarnaast wordt voor Groot-Brittannië, Ierland en Japan genoteerd een verplichte 'Intention of use at the time of deposit'.

9 Mijn cursivering, A-G.

10 Idem.

11 Idem.

12 Idem.

13 Idem.

14 Idem.

15 Idem.

16 Idem.

17 Voor de laatste stand met betrekking tot de uitleg van 'normaal gebruik' in het Europees geharmoniseerde merkenrecht kan ik verwijzen naar de conclusie van mijn ambtgenoot Langemeijer d.d. 16 september 2005 in de zaak C04/247 (Sidoste/Bonnie Doon). Daarin passeren onder meer de revue de arresten HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 335 m.nt. JHS (Ansul/Ajax) (vervolgd in HR 8 oktober 2004, nr. C-40/01, BIE 2005, nr. 42, p. 150, IER 2005, nr. 11, p. 43), alsmede HvJ EG 27 januari 2004, nr. C-259/02 (La Mer/Goemar).

18 Onderwerp van onderdeel I van het cassatiemiddel van Souza Cruz.

19 Bij de invoering van de Benelux-Merkenwet per 1 januari 1971 gold het systeem dat verkregen merkrechten gehandhaafd bleven: ook met minimaal gebruik verkregen c.q. behouden merkrechten. Zij bleven gehandhaafd, mits in het eerste jaar na inwerkingtreding (dus tussen 2 en 31 december 1971) een bevestigend depot werd verricht. Voor een niet eerder normaal gebruikt merk was er vervolgens nog een termijn van drie

jaar om het normaal te gaan gebruiken, voordat het merkrecht aan verval blootstond.

Terzijde: slechts over de ingangsdatum van deze driejaars-termijn waarbinnen, na invoering van de BMW per 1 januari 1971, nu 'normaal gebruik' moest zijn gemaakt, heeft in de lagere rechtspraak en de literatuur verschil van inzicht bestaan. Daaraan is het Benelux-Gerechtshof nog te pas gekomen: BenGH 21 november 1983, NJ 1985, 333 m.nt. vNH, BIE 1984, p. 103 (Cow Brand II). Het werd: drie jaar na de werkelijke datum van het bevestigend depot, en niet drie jaar gerekend vanaf 1 januari 1971. Zie ook Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 642.

20 Zaak A95/3, Jur. BenGH 1996, p. 62, NJ 1997, 623 m.nt. Spoor, BIE 1998, p. 215.

21 Deze kritiek mijnerzijds op dit oordeel van het BenGH is allicht minder geloofwaardig (en misschien zelfs minder gepast), nu zij komt van degene die als advocaat destijds (jaren '90) dit door het Benelux-Gerechtshof verworpen standpunt verdedigde. In tempore non suspecto verscheen evenwel de vergelijkbare stellingname in Komen/Verkade, Het nieuwe merkenrecht, Deventer 1970, pp. 102-103 nr. 122, onder het veelzeggende kopje 'Mogelijkheid tot frustratie?'.

---

## Conclusie A-G Verkade

Rolnr. R04/077HR

Mr. D.W.F. Verkade

Zitting 13 mei 2005

Conclusie inzake:

SOUZA CRUZ S.A.

(Brazilië),

tegen:

TABACALERA DEL ESTE S.A.

(Paraguay)

(niet verschenen)

### 1. Inleiding

1.1. In deze Arubaanse zaak heeft het GEA op verzoek van Tabacalera del Este (hierna: Tabacalera) een beschikking gegeven, strekkende tot doorhaling van een door Souza Cruz gedeponeerd merk PALERMO. Het hof heeft die beschikking bevestigd.

In cassatie bestrijdt Souza Cruz 's hofs beschikking, en met name de door het hof gehanteerde - niet in de Merkenverordening voorkomende - grond dat het merkdepot 'te kwader trouw' zou zijn verricht.

1.2. Ik meen dat de beschikking van het hof dient te worden vernietigd.

### 2. Feiten(1) en procesverloop

2.1. Tabacalera en Souza Cruz zijn fabrikanten en leveranciers van tabaksproducten.

2.2. Tabacalera heeft het woordmerk PALERMO sedert 16 december 1996 in Paraguay ingeschreven in de daartoe bestemde registers voor sigaretten en soortgelijke waren. Tabacalera heeft dit merk ook in diverse andere landen geregistreerd.

2.3. Souza Cruz heeft het (woord)merk PALERMO op 1 december 1998 ingeschreven in het Merkenregister te Aruba.

2.4. Souza Cruz geldt in Aruba als rechthebbende op het woord- en beeldmerk FREE.

2.5. Bij inleidend verzoekschrift heeft Tabacalera het Gerecht van eerste aanleg (GEA) verzocht de op verzoek van Souza Cruz gedane inschrijving van het (woord)merk PALERMO in het Merkenregister van het Bureau voor de Intellectuele Eigendom van Aruba nietig te verklaren.

2.6. Het verweerschrift van Souza Cruz strekte tot afwijzing van het verzoek van Tabacalera. Souza Cruz verzocht in reconventie bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het gebruik van het (beeld)merk PALERMO door Tabacalera in Aruba onrechtmatig te verklaren en te verbieden wegens inbreuk op het aan Souza Cruz toebehorende merkrecht en auteursrecht op het woord- en beeldmerk FREE.

2.7. Bij tussenbeschikking van 9 november 2000 heeft het GEA Souza Cruz niet ontvankelijk verklaard in haar vordering in reconventie.

In conventie gelastte het GEA een inlichtingencomparitie.

2.8. Bij uitvoerbaar bij voorraad verklaarde eindbeschikking van 23 augustus 2001 heeft het GEA de inschrijving door Souza Cruz van het woordmerk PALERMO d.d. 1 december 1998 nietig verklaard.

2.9. Na door Souza Cruz ingesteld hoger beroep heeft het hof bij tussenbeschikking van 18 juni 2002, voor zover in cassatie van belang, overwogen:

'2.10. Met grief 2 keert Souza Cruz zich tegen de overweging van het Gerecht met betrekking tot haar kwade trouw. Zij voert aan dat zij sigaretten met het woordmerk Palermo in Brazilië fabriceert en verhandelt en dat zij er belang bij heeft dat haar elders gebruikt merk hier wordt beschermd. Voorts heeft zij in Aruba als eerste gebruik gemaakt van het woordmerk.

2.11. De overweging in de bestreden beschikking die betrekking heeft op de kwade trouw van Souza Cruz is een overweging die de beslissing van het Gerecht zelfstandig kan dragen. Ook het Hof is, met het Gerecht en op dezelfde gronden, voorshands van oordeel dat er aanwijzingen zijn voor de kwade trouw van Souza Cruz. Dit oordeel kan echter niet los gezien worden van de omvang van de rechten van Tabacalera op het merk Palermo en haar promotie-activiteiten, kwesties die in het kader van grief 1 nader aan de orde zullen komen.

2.12. Tenslotte merkt het Hof op dat Tabacalera in haar pleitnota nog wijst op haar betwisting in eerste aanleg van het "eerste gebruik" van Souza Cruz. Uit de stellingen van Tabacalera blijkt dat zij -tevens- een beroep doet op de gronden voor nietigverklaring als omschreven in art. 10 lid 1 jo. art. 2 Merkenverordening Aruba. Deze grondslag kan vooralsnog onbesproken blijven, maar kan alsnog aan de orde komen indien de grieven van Souza gegrond blijken te zijn.'

Het hof verwees vervolgens de zaak naar een volgende zitting ter nadere instructie.

2.10. Bij een volgende tussenbeschikking van 17 juni 2003 heeft het hof, voor zover in cassatie van belang, overwogen:

'2.5. Te beoordelen is thans of sprake is van depot te kwader trouw, zoals het Gerecht heeft aangenomen en

ook het Hof in zijn tussenbeschikking voorshands van oordeel was. Deze kwestie zal aan de orde komen bij de voortgezette behandeling. Bij die gelegenheid zal (onder meer) ook nader worden ingegaan op het - door Tabacalera betwiste - gebruik door Souza Cruz van het woordmerk Palermo. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.'

Het hof verwees vervolgens wederom de zaak naar een volgende zitting ter nadere instructie.

2.11. Op 16 maart 2004 wees het hof zijn eindbeschikking, waarin hij de beschikking van het GEA bevestigde. Ik citeer de volgende in cassatie van belang zijnde overwegingen:

'2.2. Te beoordelen is thans of sprake is van depot te kwader trouw, zoals het Gerecht heeft aangenomen en ook het Hof in zijn tussenbeschikking voorshands van oordeel was.

2.3. Op grond van de in zoverre onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de inhoud van de overgelegde producties gaat het Hof van het volgende uit.

a) Tabacalera is opgericht in 1994. Sinds 16 december 1996 (uit een van de producties lijkt te kunnen worden afgeleid: 26 juni 1996, opm. Hof) is zij in Paraguay rechthebbende op het woordmerk Palermo, voor sigaretten en soortgelijke waren. In Paraguay verhandelt zij op ruime schaal sigaretten onder het merk Palermo; ook in omringende Zuid-Amerikaanse landen (Mercosur-landen) worden door haar onder dat merk sigaretten verhandeld. Voorts heeft zij het merk in een zeer groot aantal landen op haar naam laten registreren (voor een aanzienlijk deel na 1 januari 1999); in een aantal landen zijn nog registratieprocedures aanhangig. Gebruik van het merk door Tabacalera in Aruba heeft niet plaatsgevonden.

b) Souza Cruz heeft in juli 1998 in Brazilië het merk Palermo overgenomen van een vennootschap met (kort gezegd) de naam Comercio. Deze vennootschap was sinds 1993 in Brazilië rechthebbende op het merk Palermo (ingeschreven op 26 december 1995) en heeft dit merk sinds die tijd in Brazilië, en met name in de deelstaat Bahia, voor tabaksproducten gebruikt. In 1998/99 is Souza Cruz begonnen met de fabricage van sigaretten met het merk Palermo; in de tweede helft van 1999 heeft Souza Cruz het merk voor het eerst in Brazilië gebruikt. Dat gebruik, dat slechts een regionaal karakter had, heeft nooit een grote omvang gekend en het merk heeft zich nooit ontwikkeld tot een van de belangrijke merken in de Souza Cruz portefeuille. Omdat sinds november 1999 in Brazilië de zg. Anvisa-belasting op sigaretten is ingevoerd werd het als gevolg daarvan voor kleine merken onrendabel om in Brazilië te blijven verkopen. Kort na aanvang van de verkoop in oktober en november 1999 heeft Souza Cruz het gebruik van het merk Palermo in Brazilië gestaakt. Het merk is, behalve in Brazilië, op naam van Souza Cruz ingeschreven in Suriname en er is een aanvraag tot inschrijving gedaan in Mexico, Panama en Peru. Tegen die laatste aanvraag heeft Tabacalera geopponeerd. (Het Hof merkt overigens op dat Tabacalera een uitspraak in hoger beroep van 30 april 2003 van een

Panamees Hof heeft overgelegd, waarbij bezwaren van Souza Cruz tegen registratie van het merk door Tabacalera ongegrond zijn bevonden.)

2.4. Souza Cruz heeft aangevoerd dat zij met registratie in Aruba wil bereiken dat het merk op haar naam wordt veilig gesteld, zodat zij het, mocht de heffing in Brazilië in de toekomst worden ingetrokken, kan gebruiken voor verhandeling in Aruba en export via Aruba naar andere landen in de regio. Tabacalera heeft aangevoerd dat Souza Cruz het merk niet gebruikt en er alleen op uit is haar voor de voeten te lopen en tevens op oneigenlijke wijze beoogt haar (Souza Cruz') merk Free, dat in de ogen van Souza Cruz gelijkenis heeft met het merk Palermo, af te schermen.

2.5. Het Hof oordeelt als volgt. Voor de vraag of sprake is van een depot te kwader trouw is de situatie ten tijde van het depot beslissend. In het onderhavige geval heeft het depot door Souza Cruz plaatsgevonden in januari 1999, met terugwerkende kracht tot 1 december 1998. In die periode was Souza Cruz in Brazilië begonnen met fabricage van onder het merk Palermo te verhandelen sigaretten. Gebruik van het merk door Souza Cruz had toen nog niet plaatsgehad, niet in Brazilië en evenmin elders, dus ook niet in Aruba. Gesteld noch gebleken is voorts dat Souza Cruz in die periode voornemens was het merk daadwerkelijk in Aruba te gaan gebruiken. Ook naderhand is overigens nooit in concreto sprake geweest van een dergelijk voornemen; uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk. Ten tijde van het depot door Souza Cruz werd het merk reeds op ruime schaal door Tabacalera in Paraguay gebruikt, zoals blijkt uit de door Tabacalera in het kader van de behandeling op 16 december 2003 overgelegde producties. Het Hof gaat er tevens van uit dat toen ook al export naar andere landen plaatsvond. In enkele landen buiten Paraguay had al registratie van het merk op naam van Tabacalera plaatsgevonden. Voorts blijkt uit de in een eerder stadium van de procedure overgelegde lijst dat door Tabacalera in die periode reeds in een groot aantal landen in de regio en in de Europese Unie aanvragen waren gedaan het merk op haar naam te registreren. Souza Cruz heeft zich, in Paraguay en tevens in een aantal andere landen (aanvankelijk ook in de onderhavige procedure door middel van haar in eerste aanleg ingestelde vordering in reconventie) tegen inschrijving van het merk Palermo door Tabacalera verzet op grond van de stelling dat het woord- en beeldmerk Palermo op verwarringwekkende wijze overeenstemt met het aan haar toebehorende woord- en beeldmerk Free en inbreuk maakt op het aan haar toekomende auteursrecht op dat merk.

2.6. Op grond van het vorenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, komt het Hof, met het Gerecht, tot de slotsom dat sprake is van depot te kwader trouw. Het Hof handhaaft derhalve zijn voorlopig oordeel daaromtrent. Nu Souza Cruz bekend was met

de rechten van Tabacalera op het merk Palermo buiten Aruba en met de inspanningen van Tabacalera dit merk te expanderen, nu Tabacalera wel en Souza Cruz niet daadwerkelijk buiten Aruba sigaretten onder dit merk in de handel brengt en Souza Cruz geen concrete plannen heeft het merk op afzienbare termijn voor sigaretten te gaan gebruiken en nu voorts is gebleken van, met haar eigen merk Free te maken hebbende, bezwaren van Souza Cruz tegen het gebruik van het merk Palermo door Tabacalera, moet aangenomen worden dat depot van het merk Palermo door Souza Cruz in Aruba uitsluitend heeft plaatsgevonden met het oogmerk gebruik van dit merk door Tabacalera te blokkeren. Aldus is geen sprake van een rechtens te respecteren belang aan de zijde van Souza Cruz bij depot van het merk Palermo in Aruba. De bestreden beschikking zal op deze grond worden bevestigd. Gelet op het contentieuze karakter van het geding en op het ontbreken van een andersluidende regeling in de Merkenverordening, zal het Hof met overeenkomstige toepassing van art. 60 Rv Souza Cruz veroordelen in de op het hoger beroep gevallen kosten.'

2.12. Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van de Hoge Raad op 11 juni 2004, heeft Souza Cruz - tijdig(2) - beroep in cassatie ingesteld tegen de drie beschikkingen van het hof. Tabacalera is, hoewel hoorlijk opgeroepen, niet verschenen. Souza Cruz heeft haar standpunt nog schriftelijk doen toelichten.

### 3. Inleidende beschouwingen

3.1. Deze zaak leent zich voor inleidende beschouwingen, waarbij ik achtereenvolgens zal ingaan op:

- (nrs. 3.2-3.11): (hoofd-)systemen van verkrijging van merkrecht, met een vergelijking tussen enerzijds het (modernere) Benelux-systeem inclusief de kwade trouw als nietigheidgrond, en anderzijds het klassieker systeem van de vroegere Nederlandse Merkenwet 1893 en de huidige Merkenverordening van Aruba(3);

- (nrs. 3.12-3.14): de in de verschillende systemen aan eerst gebruik of eerder gebruik te stellen minimum-eisen;

- (nrs. 3.15-3.17): het al of niet limitatief karakter van in de merkenwetgeving opgenomen nietigverklaringsgronden;

- (nrs. 3.18-3.23): de meer recente merkenrechtelijke geschiedenis in de Nederlandse Antillen en Aruba in verhouding tot die van de Benelux, zulks in het licht van het concordantiebeginsel;

- (nrs. 3.24-3.29): toepassing van het concordantiebeginsel in de context van de onderhavige zaak; 'wetsfamilies'.

Naar ik meen kan ik na deze inleidende beschouwingen met een relatief korte bespreking van de cassatiemiddelen volstaan.

#### (Hoofd)systemen van verkrijging van merkrecht

3.2. Ten aanzien van de verkrijging van een subjectief merkrecht, kunnen twee hoofdsystemen (als uitersten) onderscheiden worden.

Het ene is het 'eerst-gebruik-principe': het recht komt toe aan de eerste gebruiker. Even in het midden latend welke eisen aan de omvang van dat eerste gebruik gesteld moeten worden, ligt deze benadering het dichtst

bij de wortels van het merkenrecht: bescherming van het publiek en bescherming van de eerdere gebruiker tegen verwarringwekkend gebruik door een andere ondernemer.

Het andere principe is het 'first-file'-model: het recht komt toe aan de eerste deposant. Een ook niet slechte argumentatie dáárvoor laat zich als volgt weergeven. Het (serieus) in gebruik nemen van een nieuw merk kan veel geld kosten. Denk bijv. in de ontwikkelingsfase aan consumententests naar de verhoopte uitstraling van het merk en de voorgenomen reclame daarvoor, en aan onderzoek naar eventuele juridische bezwaren tegen het in gebruik nemen van het nieuwe merk, waaronder bijv. bezwaren van derden met oudere (merk-)rechten of op grond van de warenwetgeving. Denk vervolgens aan de kosten in de introductiefase, waaronder bijv. (tv-)reclame. Het is voor een ondernemer (X) daarom van belang om aan het begin van de voorbereidingsfase via een depot al een merkrecht te kunnen claimen, opdat investeringen in de voorbereidingsfase, indien overigens succesvol afgesloten, niet gefrustreerd kunnen worden doordat een ander (W) vlak voor de echte introductie een merk in gebruik genomen blijkt te hebben, waardoor X alsnog zinloze investeringen blijkt te hebben gedaan. Voor dit systeem waarbij X het recht al 'vroeg' kan claimen, ruim vóór de ingebruikneming, wordt in meer algemene zin het argument van 'registerduidelijkheid/rechtszekerheid' in stelling gebracht.(4)

3.3. Beide (hierboven qua uitgangspunten geschetste) systemen hebben hun voors en hun tegens.

Een rigide eerst-gebruik-systeem kan tot onbevredigende resultaten leiden indien het eerdere gebruik door W van zo kleine schaal was, dat X, die veel kosten maakte ter ontwikkeling en introductie van zijn (naderhand met het merk van W verwarringwekkend overeenstemmend geachte) daar bezwaarlijk op bedacht behoefde te zijn. Dit laat zich overigens corrigeren (ik duidde het al aan onder 3.1) door aan het door W aan X tegenwerpbare eerdere gebruik bepaalde kenbaarheidseisen te stellen.

Een rigide eerste-depot-systeem heeft in extremis het bezwaar dat ondernemer W die zijn merk eerder op een bij het publiek alleszins bekende schaal gebruikte, eenvoudigweg van zijn recht om dat merk te gebruiken beroofd zou kunnen worden doordat X er bij de merkenautoriteit eerder bij is om het merk te laten registreren. Ik voeg hier meteen aan toe dat dié consequentie voor zover mij bekend in geen enkel land nog getrokken wordt, zo ze vroeger al ooit getrokken is.

#### Benelux

3.4. Hoewel het hier om een Arubaanse zaak gaat, is het nuttig(5) om in deze inleiding eraan te herinneren hoe de Benelux-wetgever (gesanctioneerd door de Europese wetgever van merkenrichtlijn 89/104/EEG(6)) met dit probleem is omgegaan.

3.5. Bij de invoering van de Benelux-Merkenwet (BMW(7)) in 1971 is nadrukkelijk gekozen voor het eerste-depot-systeem als uitgangspunt. Ingevolge art. 3 BMW wordt het merkrecht verkregen door een door inschrijving gevolgd eerste depot; in het verlengde

daarvan bepaalt art. 12,A dat in rechte als regel slechts een beroep op merkbescherming gedaan kan worden na inschrijving van het merk.

Aanstonds in 1971 zijn evenwel - deels op het Verdrag van Parijs(8) berustende - correcties op dit uitgangspunt ingevoerd. Ik citeer daartoe het volgende uit art. 4 BMW (in de thans, 2005 geldende tekst):

'Binnen de in de artikelen [...] gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:  
[...]

5. de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, en dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend;

6. de inschrijving van een merk, waarvan het depot te kwader trouw is verricht, onder andere:

a. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend;

b. het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied'.

Deze in de Beneluxwetgeving neergelegde, op zichzelf heldere tussenoplossing komt er samengevat dus op neer dat het (door inschrijving gevolgde) eerste depot in principe beslissend is, maar (in ieder geval) niét:

bij voorgebruik van een ander binnen de Benelux:

- als de deposant wist of behoorde te weten van normaal voorgebruik door die ander (art. 4, aanhef en onder 6o, a);

bij voorgebruik van een ander buiten de Benelux:

- als er sprake is van mogelijke verwarring met een algemeen bekend merk

(art. 4, aanhef en onder 5 jo art. 6bis Verdrag van Parijs), en

- bij een niét algemeen bekend merk: als er sprake is van kennis door de Benelux-deposant van het buitenlands normaal voorgebruik door die ander op grond van zijn rechtstreekse betrekking met die ander (art. 4, aanhef en onder 6o, b).

3.6. Voorts geldt in het Benelux-systeem dat degene die zijn merkrecht verkrijgt door een door inschrijving gevolgd eerste depot, het merk wél binnen zekere tijd in gebruik moet nemen, en moet blijven gebruiken, om het merkrecht ook te behouden. De BMW eiste in art. 5 aanvankelijk gebruik binnen 3 jaar na het depot en 5 jaar na het laatste gebruik; sinds de aanpassing aan Richtlijn 89/104/EEG is het 5 jaar na het een óf het ander. Het moet daarbij steeds om 'normaal gebruik' gaan (zie nader 3.14).

### **Oude Nederlandse Mw 1893 / Merkenlandsverordening NA 1961 / Merkenverordening Aruba**

3.7. De wetgever van de Nederlandse Merkenwet 1893 (Mw 1893) was van een ander vertrekpunt uitgegaan. Ik bespreek dit (in Aruba nog geldende(9)) wettelijk systeem hier aansluitend bij wat ik opschreef over het Benelux-systeem, om de verschillen duidelijk te maken.

Volgens art. 3 lid 1 Mw 1893 (en art. 2 lid 1 Merkenverordening van Aruba, hierna ook: MA) komt 'het recht tot uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands waren of diensten van die van anderen' toe aan 'degene die het eerst tot het omschreven doel van dat merk in Aruba gebruik heeft gemaakt, doch (...) niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik'.

Echter (lid 3): 'Behoudens bewijs van het tegendeel (...) wordt hij, die van een merk het eerst overeenkomstig artikel 4 (art. 5 MA) inschrijving heeft verzocht, geacht de eerste gebruiker van dit merk te zijn.'

3.8. Daarmee wijkt het systeem van de BMW op het eerste gezicht niet zo heel veel af van het Mw 1893-systeem. Toch zijn er de volgende belangrijke verschillen:

- de verkrijging van een recht overeenkomstig de inschrijvingsdatum houdt geen stand indien door de tegenpartij bewezen kan worden dat er geen sprake is geweest van in aanmerking te nemen voorafgaand gebruik;

- de verkrijging van een recht overeenkomstig de inschrijvingsdatum houdt óók geen stand indien de tegenpartij enig in aanmerking te nemen voorgebruik van een conflicterend merk in drie voorafgaande jaren kan bewijzen.

3.9. Kwade trouw werd in de Mw 1893, en wordt in de MA niet als nietigheidsgrond vermeld.

3.10. Bij ontbreken van kwade trouw in de Mw 1893 en in de Merkenverordening van Aruba werden resp. worden eerdere gebruikers toch qua resultaat in vergaande mate even goed beschermd als door art. 4 BMW: maar niet in alle opzichten.

In het in art. 4 onder 6,a BMW bedoelde geval van voorgebruik in het eigen land, gebeurde dat onder de Mw 1893 en gebeurt dat onder de MA zonder meer (of nog beter), vanwege het uitgangspunt van rechtsverrijking door eerste gebruik.

In het in art. 4 onder 5 BMW bedoelde geval van overeenstemming met een in het buitenland gebruikt algemeen bekend merk, gebeurde dat in Nederland en gebeurt dat in Aruba ook via de (rechtstreekse) werking van art. 6bis Verdrag van Parijs.

In het in art. 4 onder 6,b BMW bedoelde geval van voorgebruik in het buitenland van een niet algemeen bekend merk, gebeurde dat in Nederland en gebeurt dat in Aruba tot op zekere hoogte door de (rechtstreekse) werking van art. 6septies Verdrag van Parijs: het 'agentenmerken'-artikel. In de BMW is dat - naar bleek - gegeneraliseerd tot alle gevallen waarin er op grond van een rechtstreekse betrekking kennis is van buitenlands normaal voorgebruik. Voor onze zaak is dat overigens niet van belang, nu zo'n rechtstreekse betrek-

king tussen Souza Cruz en Tabacalera blijkt de door het hof vastgestelde feiten niet aan de orde is.

3.11. Kwade trouw is intussen niet vanzelfsprekend als zelfstandige nietigheidsgrond. Dat blijkt niet alleen uit het ontbreken van die grond in de Mw 1893 en in de MA, maar ook bijv. uit de omstandigheid dat deze nietigheidsgrond door Merkenrichtlijn 89/104/EEG wél (optioneel) is toegelaten, maar niet is voorgeschreven. Zie in de richtlijn art. 3 lid 2 sub d en art. 4 lid 4 sub g. Eens te minder kan het vanzelfsprekend heten om de bescherming van eerdere gebruikers uit te breiden buiten de in art. 4 onder 6,a BMW, en in art. 4 onder 5 BMW jo art. 6bis Verdrag van Parijs genoemde gevallen, en de agentenmerkenregeling van art. 6septies Verdrag van Parijs.(10) En als men de uitbreiding van de agentenmerkenregeling tot andere gevallen waarin er sprake is van kennis van buitenlands voorgebruik op grond van een rechtstreekse betrekking wél vanzelfsprekend zou achten (zoals gebeurd in art. 4, aanhef en onder 6,b BMW), dan is - in internationaal perspectief - het verlenen van een nóg verdergaande bescherming aan eerdere gebruikers in het buitenland nog steeds niet vanzelfsprekend.

In deze zaak Souza Cruz/Tabacalera doet zich nu juist een daarbuiten liggend geval voor, nu het hof (i) geconstateerd heeft dat Tabacalera het merk niet in Aruba gebruikte, (ii) wél gebruik door Tabacalera buiten Aruba heeft vastgesteld, maar (iii) niet aangenomen heeft dat het om een algemeen bekend merk ging, en (iv) ook niets over een rechtstreekse betrekking, laat staan een agent-principaal-verhouding tussen partijen heeft vastgesteld.

Door de open aanhef van de kwade-trouw-paragraaf in art. 4 onder 6 BMW ('onder andere') is niet ondenkbaar dat in de Benelux ook in een geval als het onderhavige kwade trouw zou worden aangenomen, maar vanzelfsprekend acht ik dat allerminst, laat staan dat een zodanige Benelux-doctrine om internationaalmerkenrechtelijke redenen geboden zou zijn. Het merkenrechtelijk verdragsrecht als neergelegd in art. 6 e.v. van het Verdrag van Parijs is juist gebaseerd op rechtsverkrijging per territoire, óók als een overeenstemmend merk in het buitenland bestaat en niet onbekend is, zolang het maar niet om een algemeen bekend merk gaat (art. 6bis), en de agent/principaal-verhouding zich niet voordoet (art. 6septies).(11)

Het is eens te minder vanzelfsprekend, omdat Merkenrichtlijn 89/104/EEG in art. 4 lid 4 een specifiek hierop gerichte optionele nietigheidsgrond kent, luidende:

'Elke Lid-Staat kan voorts bepalen dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:

[...]

g. het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvraag en daar nog wordt gebruikt, indien de aanvraag door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.'

De Benelux-staten hebben ter gelegenheid van de aanpassing van de BMW aan de richtlijn die bepaling niet overgenomen.(12)

### **De in de verschillende systemen aan eerst gebruik of eerder gebruik te stellen minimum-eisen**

3.12. In ieder systeem rijst de vraag wat er voor nodig is om het voorafgaand gebruik (door de deposant) resp. voorgebruik (door de wederpartij) in aanmerking te nemen.

3.13. Onder vigeur van de Mw 1893 nam de Hoge Raad genoegen met zeer minimaal merkgebruik. In niet door de Hoge Raad zelf, maar wél in de literatuur en in de praktijk gebruikte termen, bleek voor de Hoge Raad voldoende: 'symbolisch merkgebruik' of 'token sales'. Ik citeer uit de als ik goed zie laatste beschikking van de HR hieromtrent vóór de inwerkingtreding van de BMW, van 1964(13):

'O. aangaande het eerste middel:

dat het Hof op grond van de getuigenverklaringen en de overgelegde stukken heeft aangenomen, dat Murray haar merk "Peerage" voor sigaretten na 1957 hier te lande heeft gebruikt ter onderscheiding van haar waren van die van anderen door het in 1959 en 1962 onder dit merk verkopen van telkens vijf pakjes sigaretten aan een vijftiental detaillisten;

dat de primaire klacht van het middel tegen voormelde beslissing opkomt met de stelling dat slechts een handelen met het doel voor de waren onder het merk een afzet te verwerven, als een gebruik van het merk in den zin van art. 3 van de Merkenwet kan gelden;

dat zodanig vereiste evenwel geen grond vindt in de in deze wet vervatte regeling, welke immers aan bedoeld gebruik geen anderen eis stelt dan dat het merk wordt gebezigd ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen;

dat hieruit mede volgt dat, nu het Hof met betrekking tot de onderhavige verkopen heeft vastgesteld dat Murray daarbij gebruik heeft gemaakt van genoemd merk ter onderscheiding van haar fabrieks- of handelswaren van die van anderen, er evenmin grond is voor de subsidiaire klacht dat het Hof had behoren te onderzoeken of die - weinige en zeldzame - verkopen van een massa-artikel als sigaretten uitsluitend aan enige detaillisten en niet aan het rokend publiek, alle omstandigheden in aanmerking genomen, wel van zulk een aard en belang waren dat zij gebruik in bedoelden zin opleverden; dat het eerste middel derhalve niet tot cassatie kan leiden [...].

3.14. Wij zagen onder 3.6 al dat de Benelux-wetgever 1971 het criterium van normaal gebruik geeft ingevoerd. Dat was niet zonder reden. De literatuur was niet onverdeeld gelukkig met de HR-jurisprudentie. De Beneluxwetgever wilde welbewust daarmee breken.(14)

Met een standaardarrest van het Benelux-Gerechtshof van 1981(15) over het criterium 'normaal gebruik' werd in de Benelux en daarmee in het Koninkrijk in Europa de genoegzaamheid van het symbolisch merkgebruik definitief afgezworen.

### **Limitatief karakter van in de merkenwetgeving opgenomen nietigverklaringsgronden.**

3.15. Aangenomen moet worden dat de in de merkenwetgeving neergelegde of nietigverklaringsgronden een limitatief karakter hebben.

Dat sluit niet uit dat er andere gronden zijn, die meebrengen dat het gebruik van een ingeschreven merk kan worden verboden. Een eenvoudig voorbeeld: indien A en B afspreken dat B een bepaald merk niet of niet langer zal gebruiken én niet zal deponeren, en B handelt in strijd met die afspraak, kan A in rechte wél een gebruiksverbod vorderen, maar niet de nietigverklaring van B's inschrijving van het merk, omdat een afspraak tussen partijen geen wettelijke grond tot nietigheidverklaring is.(16)

3.16. Onder het Benelux-merkenrecht heeft het Benelux-Gerechtshof in 1985 het gesloten systeem van (de in art. 14 BMW opgesomde) nietigverklaringsgronden bevestigd.(17),(18) De fabrikant van Lux-zeeproducten kon wél een gebruiksverbod krijgen op basis van de destijds in art. 13,A, lid 1 onder 2o (thans art. 13,A, lid 1 onder d) opgenomen verbodsgrond tegen gebruik van Lux-Talc voor de (niet aan zepen soortgelijk geachte) industriële talk en toilettalk, maar niet een nietigverklaring, omdat de grond van art 13,A, lid 1 onder 2o niet als nietigverklaringsgrond in de BMW voorkwam.

3.17. Op dit punt zie ik met het systeem van de Merkenwet 1893 geen verschil. De Hoge Raad heeft daarover m.i. even duidelijk in dezelfde zin geoordeeld. Ik verwijz naar HR 8 juli 1938.(19) De omstandigheid dat de deposant geen fabriek of handelsinrichting bezat zou (onder het toen geldende merkenrecht) inderdaad kunnen meebrengen dat de gerekwestreerde geen recht op dit merk zou hebben, zo overwoog de Hoge Raad, maar hij voegde daaraan toe 'dat dit volgens de wet voor verzoeker geen grond oplevert de nietigverklaring der inschrijving te verzoeken'.

Ook de literatuur ging uit van een gesloten systeem.(20)

De meer recente merkenrechtelijke geschiedenis in de Nederlandse Antillen en Aruba in verhouding tot die van de Benelux, en de betekenis daarvan in het licht van het concordantiebeginsel

3.18. Het wordt tijd nu de volle aandacht te richten op het Koninkrijk in het Caribisch gebied.

Het systeem van de Nederlandse Mw 1893 is in de wetgeving van de Caribische Koninkrijksdelen veel langer vastgehouden, dan in het van de Benelux deel uitmakende Nederlandse Koninkrijksdeel. Het systeem van de Mw 1893 is tot en met de laatste dag van de 20e eeuw gevolgd door de Nederlands-Antilliaanse wetgever, laatstelijk in de Merkenlandsverordening van de Nederlandse Antillen van 1961(21).

Op 1 januari 2001 trad in de Nederlandse Antillen (maar over Aruba hierna!) in werking een geheel nieuwe Merkenlandsverordening, naar het jaar van haar legislatieve totstandkoming genoemd Merkenlandsverordening 1995.(22) Het systeem van de N-A Merkenlandsverordening 1995 is gebaseerd op dat van de Benelux-Merkenwet, als geharmoniseerd door de Europese Merkenrichtlijn 89/104/EEG. Het bevat dus ook elementen als de invoering van het eerste-depot/inschrijving-systeem in plaats van het eerste-gebruik-systeem, de regeling van het depot te kwader trouw, en de eis van 'normaal' gebruik in het kader van

rechtshandhavend gebruik, respectievelijk aan de eerste deposant tegen te werpen voorgebruik.

3.19. Ondertussen had Aruba per 1 januari 1986 zijn status aparte verworven. Daarmee moest Aruba zijn eigen merkenrecht krijgen. Dat werd neergelegd in de hiervoor al meer dan eens ter sprake gekomen Merkenverordening van 1989 (MA).(23)

De MA was - vrijwel, en in elk geval voor zover in deze zaak van belang - een 'kloon' van de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961(24), die - het bleek hierboven al - op haar beurt vrijwel, en in elk geval voor zover in deze zaak van belang, een 'kloon' was van de Nederlandse Mw 1893.

3.20. Op enige voor deze zaak niet relevante aanpassingen na, is het merkenwettelijk systeem van Aruba sindsdien niet veranderd.

3.21. Dat in het Koninkrijk in Europa in 1971 het merkenrecht fundamenteel zou worden herzien, is destijds de Nederlandse Antillen, waaronder toen nog Aruba, niet ontgaan. Hoewel men op de hoogte was van een mogelijke 'grondige' wijziging van het merkenrecht in Nederland via een Benelux-verdrag en -wet, wenste de regering van de Nederlandse Antillen in 1961 vanwege de gewenste spoed bij enige modernisering van het Nederlands-Antilliaanse merkenrecht dat niet af te wachten. Daarbij werd - onder verwijzing naar art. 39 van het Statuut - gekozen voor een regeling die 'zo veel mogelijk op overeenkomstige wijze als de thans in Nederland geldende Merkenwet [is] samengesteld'.(25) Aldus de nadrukkelijke keuze van de wetgever van de Nederlandse Antillen, waaronder toen nog Aruba, in 1961.

Dat in de jaren '90 de vijf overgebleven Nederlandse Antillen het merkenrechtelijk roer fundamenteel wilden gaan omgooien richting Benelux/EU-systeem, uiteindelijk resulterend in de nieuwe Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 (i.w.tr. 1 januari 2001), kan de Arubaanse wetgever niet zijn ontgaan.

Dit zijn constatering, die slechts dienen tot aanloop van een volgende constatering. De Arubaanse wetgever heeft tot dusverre geen, althans onvoldoende aanleiding gezien om het klassieke, op de Nederlandse Mw 1893 geënte systeem, overboord te zetten, en is (behoudens voor deze zaak niet relevante onderdelen) gebleven bij het in 1961 door de Nederlandse Antillen in hoofdzaak gecontinueerde 'oude' systeem.

Tot iets anders was of is de Arubaanse wetgever op grond van zijn wetgevende soevereiniteit ook niet gehouden.

3.22. Daaraan doet niet af het in art. 39 van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde - ook op het recht van de industriële eigendom betrekking hebbende - concordantiebeginsel. Volgens art. 39 lid 1 gaat het immers om een inspannings- en niet om een resultaatverbintenis.

3.23. Hoewel de tekst van art. 39 Statuut en de MvT daarbij zich beperken tot concordantie van wetgeving, heeft de Hoge Raad lijnen uitgezet hoe (onder zijn leiding, op basis van art. 23 Statuut en art. 1 Cassatieregeling van de Nederlandse Antillen en Aruba) ook via de rechtspraak inhoud aan het

concordantiebeginsel gegeven kan worden, en wel in die zin dat - tot op zekere hoogte - Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse wetgeving uitgelegd kan worden op de wijze waarop de parallelle Nederlandse wetgeving pleegt te worden uitgelegd.

Ik citeer in dit verband enerzijds uit HR 14 februari 1997 (Zunoca/Aruba)(26):

'3.4. Onderdeel 2 betoogt dat de door het Hof toegepaste regel niet geldt naar Arubaans recht, omdat die regel is aangenomen mede onder invloed van de wijzigingen die op 1 januari 1992 in het Nederlandse recht hebben plaatsgevonden, welke wijzigingen aan het Arubaanse recht zijn voorbijgegaan.

Het onderdeel faalt, aangezien het Hof met juistheid heeft geoordeeld dat de in HR 10 januari 1992, NJ 1992, 744, aanvaarde regel - kort gezegd erop neerkomende dat een eerdere cessie van toekomstige vorderingen voorgaat boven een later beslag - ook in het recht van Aruba geldt.

Die regel maakte reeds vóór 1 januari 1992 deel uit van het toen geldende Nederlandse vermogensrecht. Gesteld al dat, zoals onderdeel 2 van het middel veronderstelt, het Nederlandse vermogensrecht zich op het in genoemd arrest besliste punt onder invloed van het ontworpen nieuwe vermogensrecht had ontwikkeld, zou uit deze enkele omstandigheid niet mogen worden afgeleid dat het Nederlandse recht op dat punt is gaan afwijken van het recht van Aruba. De tegengestelde zienswijze die kennelijk door het onderdeel wordt verdedigd, doet afbreuk aan het aan art. 23 van het Statuut voor het Koninkrijk, in verbinding met art. 1 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba, ten grondslag liggende beginsel van concordantie van rechtspraak, zonder dat blijkt dat daarvoor een rechtvaardiging zou kunnen worden gevonden in een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen in Nederland en Aruba op het onderhavige rechtsgebied.'

en anderzijds uit HR 29 oktober 1999 (Geerman/Aruba Hotel Enterprises)(27):

'3.3. [...] Het onderdeel strekt ten betoge dat het concordantiebeginsel meebrengt dat in Aruba steeds op een in Nederland totstandgekomen wettelijke bepaling een beroep kan worden gedaan, tenzij in Aruba uitdrukkelijk voor afwijking van die bepaling is gekozen of een op Aruba geldende wettelijke regeling expliciet in strijd is met die bepaling.

Dit betoog kan niet als juist worden aanvaard. Het in art. 39, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk neergelegde concordantiebeginsel houdt in dat onder meer het burgerlijk recht in de drie landen van het Koninkrijk "zoveel mogelijk" op overeenkomstige wijze wordt geregeld. De totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel omtrent een onderwerp van burgerlijk recht - zoals art. 1639h lid 4 (oud) BW - heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Het Hof heeft dan ook niet blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent de reikwijdte van het

concordantiebeginsel door te oordelen dat het in Nederland ingevoerde verbod van opzegging gedurende de zwangerschap geen geldend Arubaans recht is.'

Een synthetische samenvatting tref ik aan in de conclusie van A-G Wesseling-van Gent voor 26 mei 2000 (Aruba/[A])(28):

'3.9 [...] Bij de beoordeling van de vraag in hoeverre een Nederlandse wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak ook geldt voor Aruba en de Nederlandse Antillen geldt het volgende(29): de totstandkoming in Nederland van een naar de inhoud nieuwe wettelijke regel heeft niet reeds uit kracht van het concordantiebeginsel tot gevolg dat de inhoud van die regel van rechtswege deel gaat uitmaken van het in de Nederlandse Antillen en Aruba geldende recht. Voor toepassing van het concordantiebeginsel is (in het bijzonder) plaats wanneer een uitdrukkelijke wettelijke regeling op Aruba ontbreekt en de Arubaanse regels niet tot een afwijking van het Nederlandse recht nopen. Afwijking van het Nederlands recht is gerechtvaardigd indien sprake is van een relevant verschil tussen de maatschappelijke opvattingen omtrent het desbetreffende onderwerp in Nederland en Aruba of indien duidelijk blijkt dat Aruba een bepaald onderdeel van het nieuwe Nederlandse recht afwijst.'

Ook ik ga hiervan uit.

#### **Toepassing van het concordantiebeginsel in de context van de onderhavige zaak; wetsfamilies**

3.24. Voor de vraag in hoeverre er in de context van de onderhavige zaak plaats is voor een concordante uitleg van de Merkenverordening van Aruba met het elders in het Koninkrijk geldende recht, leiden de bovenstaande bevindingen tot het volgende.

3.25. Uit mijn hierboven gegeven uiteenzettingen over voor de onderhavige zaak Souza Cruz/Tabacalera relevante elementen van de merkenwetgeving blijkt dat er ten deze duidelijk sprake is van twee verschillende 'wetsfamilies':

enerzijds

de Merkenverordening van Aruba

de Nederlandse Merkenwet 1893

de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961

en anderzijds

de Benelux-Merkenwet

de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995.

3.26. Op de voor deze zaak relevante punten bestaan tussen de twee verschillende wetgevingsfamilies zodanig grote verschillen, met zodanige nieuwe keuzen van de Nederlandse c.q. Benelux-wetgever in de BMW en de Nederlands-Antilliaanse wetgever in de Merkenlandsverordening 1995, waartoe de Arubaanse wetgever (nog) niet heeft willen besluiten, dat uitleg van de Arubaanse Merkenverordening van Aruba in concordantie met (uitleg van) de besproken bepalingen van de BMW en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1995 daarop afstuit.(30)

Dat geldt met name voor het uitleggen van de Merkenverordening van Aruba als zou die een ongeschreven kwade-trouw-nietigverklaringsgrond omvatten, en als zou aan het rechtscheppend (of rechtshandhavend) ge-

bruik de eis gesteld moeten worden van 'normaal gebruik', zoals in de Benelux-rechtspraak verstaan.

3.27. Daarentegen ligt het juist voor de hand om wél alle ruimte aanwezig te achten voor concordante uitleg van de Merkenverordening van Aruba met de wijze waarop de corresponderende bepalingen van de Merkenwet 1893 en de Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 werden uitgelegd.

3.28. Tot een zodanig resultaat kwam de Hoge Raad m.i. reeds in HR 11 november 1994, rek.nr. 8426 (Mueblerama).(31) De HR legde daar (rov. 3.3.2) de Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening 1961 uit in concordantie met de uitleg van de Merkenwet 1893, en legde - anders dan het middel, zie rov. 3.3.1 - niet de link met art. 13,A van de inmiddels in Nederland geldende Benelux-Merkenwet.(32)

3.29. Het uitgaan van een limitatief (gesloten) stelsel van nietigverklaringsgronden in de Merkenverordening van Aruba is concordant met de uitleg van de Merkenwet 1893, zo bleek in nr. 3.17 supra.(33)

3.30. Aldus is, bij wijze van inleiding, het kader voor de beoordeling van de cassatiemiddelen geschetst.

#### **4. Bespreking van cassatiemiddel**

4.1. Het cassatiemiddel bestaat uit vier onderdelen. De onderdelen I en II zijn relatief compact en overzichtelijk, wat niet gezegd kan worden van onderdelen III en IV.

Naar mijn mening slagen onderdelen I en (ten dele) II. Naar blijken zal, ontbeert Souza Cruz m.i. daarmee belang bij beoordeling van onderdelen III en IV, terwijl ik ook de niet verschenen Tabacalera niet tekort doe door onderdelen III en IV niet te bespreken. Mocht de Hoge Raad aan een bespreking niettemin behoefte gevoelen, dan houd ik mij uiteraard op eerste afroep bereid om aanvullend te concluderen.

Ik laat niet na om op te merken dat bij mijn tot vernietiging strekkende conclusie de sterk emotioneel gekleurde stellingen in het middel en in de schriftelijke toelichting over het (volgens de steller nooit eerder maakte) verwijt aan Souza Cruz c.q. haar moedermaatschappij BAT van 'kwade trouw', op mij geen enkele indruk hebben gemaakt. Hier past een verwijzing naar een fraaie deelopwekking in een arrest van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 6 juni 1984, waarin het hof partijen in de context van het merkenrecht herinnerde aan het hanteren van de term van kwade trouw in de technisch-juridische betekenis daarvan.(34)

#### **Onderdeel I**

4.2. De kern van onderdeel I (onder A) behelst dat de Merkenverordening van Aruba (MA) niet de mogelijkheid kent een merkinschrijving nietig te laten verklaren in een oppositieprocedure als de onderhavige (artikelen 12 en 13 MA) op de in rov. 2.3-2.6 van de eindbeschikking (resp. in de tussenbeschikking d.d. 17 juni 2003) aangegeven gronden. Bij de nietigverklaring op grond van kwade trouw aan de zijde van de belanghebbende bij inschrijving (de deposant, Souza Cruz), heeft het hof een grond gehanteerd, waarin de MA niet voorziet. Daarmee heeft het hof in strijd met het recht gehandeld, althans niet begrijpelijk aangegeven op

grond van welke bepaling resp. tegen welke rechtsgrond de nietigheid wordt uitgesproken, als het hof Tabacalera al ontvankelijk had mogen verklaren.

4.3. Het onderdeel slaagt. Inderdaad behelst de MA niet de nietigheidsgrond van 'kwade trouw' bij de inschrijving van het merk.

Zoals ik in nr. 3.27 in verbinding met nr. 3.17 heb uiteengezet, brengt het concordantiebeginsel mee dat onder de MA, evenals onder de Nederlandse Mw 1893, uitgegaan moet worden van een gesloten stelsel van nietigheidsgronden. En zoals ik onder 3.26 in verbinding met nrs. 3.9-3.11 heb aangegeven, verzet een juiste uitleg van dat beginsel zich ertegen dat de in de BMW comparerende 'kwade trouw'-nietigheidsgrond(en) in de MA zou(den) worden 'ingelesen'.

Aan de subsidiaire motiveringsklacht kom ik niet toe.

4.4. Onder B vervolgt het onderdeel, naar de kern, dat voor zover de beschikking van het hof dient te worden begrepen in de zin dat het hof aan de nietigverklaring van de inschrijving van het woordmerk PALERMO ten grondslag legt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, deze beslissing van het hof evenzeer in strijd is met het recht, nu de MA met haar gesloten stelsel van nietigheidsgronden ook niet in de nietigheidsgrond 'geen rechtens te respecteren belang' voorziet.

Het subonderdeel berust m.i. op onjuiste lezing van de beschikking en mist daarom feitelijke grondslag. Met de (samenvattende) deelopwekking in rov. 2.6 van de eindbeschikking, waarin het hof overweegt dat Souza Cruz geen rechtens te respecteren belang bij het depot van PALERMO in Aruba had, heeft het hof kennelijk zijn oordeel waarom hij het depot te kwader trouw achtte nader gemotiveerd, en niet een andere, zelfstandige nietigheidsgrond aangeduid.

Indien het subonderdeel wél van een juiste lezing zou uitgaan, geldt overigens dat het, net als onderdeel I onder A, gegrond is.

4.5. Is misbruik van bevoegdheid (vgl. art. 3:13 BW, dat via het concordantiebeginsel ook in Aruba van toepassing kan worden geacht) wellicht een grond, waarop ook buiten de in de MA genoemde nietigheidsgronden niettemin nietigheid zou kunnen worden aangenomen, met voorbijgaan aan hetgeen ik onder 3.15-3.17 heb aangegeven?

Wat daarvan zij, duidelijk is dat het oordeel van het hof zich niet langs die weg laat sauveren, reeds omdat omtrent de noodzakelijke, in art. 3:13 BW (en in aan de invoering van dat artikel voorafgaande jurisprudentie van de Hoge Raad) neergelegde voorwaarden om misbruik van bevoegdheid aan te nemen, door Tabacalera onvoldoende is gesteld, en door het hof onvoldoende is vastgesteld.

#### **Onderdeel II**

4.6. Onderdeel II neemt tot uitgangspunten:

- de vaststelling door het hof in rov. 2.3 onder a van de eindbeschikking dat Tabacalera haar merk PALERMO niet in Aruba heeft gebruikt, en
- de vaststelling door het hof in rov. 2.5 dat op 8 november 1999 (en 8 februari 2002) op Aruba

symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven.

Het onderdeel klaagt, in de kern, dat het hof op grond van deze feiten tot de conclusie had moeten komen dat (althans behoort in cassatie ervan uitgegaan te worden dat) Souza Cruz merkgerechtigde met betrekking tot het merk PALERMO in Aruba was. Het recht tot uitsluitend gebruik van een merk wordt in Aruba verkregen door een eerste gebruik, ook wanneer het gaat om een ('symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren. Hetzelfde geldt met betrekking tot het gebruiksvereiste neergelegd in art. 2 lid 1: een (symbolisch) gebruik alleen teneinde het recht in stand te houden is voldoende, aldus het onderdeel.

4.7. Ervan uitgaande dat onderdeel I tot cassatie leidt (waarvan Souza Cruz optimistisch zal zijn uitgegaan, en wat mij betreft terecht), heeft onderdeel II kennelijk tot doel de HR ertoe te bewegen de zaak zelf af te doen, door zonder terugverwijzing zowel de drie beschikkingen van het Hof als de beschikkingen van het GEA te vernietigen, én te verstaan dat - tussen partijen - Souza Cruz in Aruba een geldig merkrecht heeft verkregen. Dit lijkt mij evenwel een brug te ver.

4.8. Ik heb de parafrasering van 's hofs rov. 2.5 in het onderdeel vergeleken met de originele tekst van rov. 2.5, en ik constateer daarbij een hiaat, waartoe mijn cursiveringen in de volgende alinea's niet voor niets worden aangebracht.

Het middelonderdeel wil rov. 2.5 lezen/uitleggen als zou het hof vastgesteld hebben dat op 8 november 1999 (en op 8 februari 2002) op Aruba symbolische leveranties door Souza Cruz aan [betrokkene 1] hebben plaatsgevonden teneinde door eerste gebruik op Aruba het recht te verkrijgen en door verder gebruik binnen de daarvoor gestelde termijn van drie jaar dat recht te handhaven.

Het hof zegt echter iets anders(35): 'uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk.'

Gelezen in de context van de gehele - lange - rov. 2.5 (hierboven weergegeven in nr. 2.11), kan daarbij sprake zijn van een heel andere betekenis/strekking dan de door het onderdeel voorgehouden lezing. Gelezen in de context van die gehele rov. 2.5, kan aan de door Souza Cruz daaruit gelichte passage:

'uit de eigen stellingen van Souza Cruz blijkt dat de leveranties aan [betrokkene 1] (ten bewijze waarvan facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002 zijn overgelegd) slechts symbolische leveranties waren, gericht op het verkrijgen en handhaven door eerste gebruik van het merk'

evenzeer (zo niet veeleer) de betekenis toekomen dat het hof constateerde dat er naar de eigen stellingen van

Souza Cruz hoogstens sprake zou kunnen zijn van slechts symbolische leveranties, waaraan het hof gelet op de verdere context van rov. 2.5 geen belang hechtte. Omdat het hof daaraan geen belang hechtte kon het, in deze lezing, aan de 'ten bewijze [d]aarvan [overgelegde] facturen van 8 november 1999 en 8 februari 2002' als irrelevant voorbij gaan.

4.9. Ook dit door Souza Cruz gestelde gebruik was door Tabacalera - naar het oordeel van het hof kennelijk voldoende gemotiveerd(36) - betwist. Zie rov. 2.12 van de beschikking van 18 juni 2002 en rov. 2.5 van de beschikking van 17 juni 2003 (waarop het hof in zijn eindbeschikking niet meer terugkwam omdat het genoeg meende te hebben aan vernietiging van de inschrijving op grond van kwade trouw).

4.10. Daarom gaat onderdeel II in zijn absoluteheid m.i. niet op.

Het middel maakt wél kans, en gaat naar mijn mening zelfs op, voor zover het's hofs oordeel aanvecht dat een (slechts 'symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren, onder art. 2 lid 1 MA geen merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigverklaringsprocedure onder art. 10 MA.

4.11. De Hoge Raad zou die kwestie in deze fase wellicht in het midden kunnen laten, door na vernietiging en verwijzing op onderdeel I en verwerping van het 'overvragende' onderdeel II, éérs door de feitenrechter te laten beoordelen of Souza Cruz inderdaad het door haar gestelde gebruik door de leverantie(s) aan [betrokkene 1] heeft gemaakt. Want ook als met zulk minimaal c.a. 'symbolisch' gebruik (slechts aan Souza Cruz' (exclusieve) Arubaanse vertegenwoordiger [betrokkene 1](37)) genoegen genomen wordt voor het verkrijgen van een merkrecht in Aruba, zal dat - gemotiveerd betwiste - gebruik, al dan niet na bewijslevering, nog moeten zijn vastgesteld.

4.12. Een zodanig parcours lijkt mij evenwel onpraktisch en minder gewenst. In cassatie staat thans immers ook ter (serieuze) discussie of 's hofs ontkennend oordeel dat (slechts 'symbolisch') gebruik, dat er alleen op gericht is een recht te creëren, een merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, in overeenstemming is met het recht, en met name met art. 2 lid 1 MA. Het lijkt beter als de feitenrechter nu al van de Hoge Raad te horen te krijgt aan welk criterium het door Souza Cruz gestelde gebruik moet voldoen, en met name of, al dan niet overeenkomstig het concordantiebeginsel, de 'Peerage/Export-Peer-criteria' van 's Hogen Raads beschikking van 1964 (zie nr. 3.13) hier nog in alle opzichten gelden; en tevens of die ook van toepassing kunnen zijn op (een) leverantie(s) slechts aan de (exclusieve) Arubaanse vertegenwoordiger van pretense gebruiker Souza Cruz (als in de door het hof bedoelde betwisting door Tabacalera gesteld(38)). Wat dit laatste betreft, zou ik menen dat levering/facturering aan slechts een exclusieve vertegenwoordiger, zonder dat - zoals in de Peerage/Export-Peer-beschikking - gebleken is van levering aan een derde (detaillist) van zelfs 'symbolisch' rechtscheppend gebruik geen sprake is.

4.13. Per saldo slaagt onderdeel II wat mij betreft voor zover het gericht is tegen 's hofs oordeel dat ook een (slechts 'symbolisch') gebruik dat er alleen op gericht is een recht te creëren, onder art. 2 lid 1 MA een merkrecht in Aruba kan doen ontstaan, met navenante gevolgen voor de nietigheidsprocedure onder art. 10 MA.

Na vernietiging en verwijzing zal het hof dan aan de hand van de Peerage/Export-Peer-criteria (of andere of nadere door de Hoge Raad te geven criteria) nader beoordelen of inderdaad aangenomen kan worden dat Souza Cruz het merk PALERMO wel of niet in (net) voldoende mate in Aruba heeft gebruikt.

Onderdelen III en IV

4.14. Het uitvoerige betoog in onderdelen III en IV komt erop neer dat, ervan uitgaande dat in Aruba 'kwade trouw', respectievelijk 'geen rechtens te respecteren belang' wél als nietigheidsgrond zou (kunnen) gelden, het hof niettemin in casu niet tot oordeel had mogen komen dat 'kwade trouw', respectievelijk het ontbreken van een 'rechtens te respecteren belang' zich bij Souza Cruz voordeed. De merites van deze onderdelen laat ik in het midden nu ik, uitgaande van gegrondbevinding van onderdeel I, hieraan niet behoef toe te komen. Ik verwijs nog naar nr. 4.1.

#### 5. Conclusie

Mijn conclusie strekt tot vernietiging van de bestreden beschikkingen, met terugverwijzing van de zaak naar het hof.

---

#### Noten bij conclusie Advocaat Generaal

1 Ontleend aan rov. 2 van de tussenbeschikking van het GEA van 9 november 2000, waarnaar het hof in rov. 2.1 van zijn tussenbeschikking van 18 juni 2002 verwijst.

2 De eindbeschikking van het hof dateert van 16 maart 2004. Vgl. art. 4 van de Cassatieregeling voor de Nederlandse Antillen en Aruba.

3 De beste beschrijving van het Nederlandse merkenrecht onder het regime van de Merkenwet 1893 aan de vooravond van de inwerkingtreding van de BMW, was en is te vinden in de vierde druk (1966) van Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, Kort begrip van het recht betreffende de industriële en intellectuele eigendom, hoofdstuk IV, pp. 67-132. Voor het huidige Arubaanse recht weet ik geen beter boek; afwijkingen in de Arubaanse verordening ten opzichte van de Mw 1893 spelen m.i. in de onderhavige zaak geen rol.

Ik wijs ook op Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4e druk 1964, Afd. IV, nrs. 247-365e (pp. 99-151), maar de behandeling daar vind ik van aanzienlijk mindere kwaliteit dan die in het eerder genoemde boek.

4 Nooit officieel geuite, maar m.i. niet uit het oog te verliezen belangen bij dit 'first-file'-systeem zijn: de belangen van het merkenregistratiebureau zelf (als een staatje in de staat) bij zo veel mogelijk depot/registratie-inkomsten, en de belangen van tussenpersonen/merken-gemachtigden.

5 Vgl. ook nrs. 3.18-3.28 hierna.

6 Ik kan afzien van bespreking van voor deze zaak niet belangrijke 'technicalities' bij de aanpassing van de BMW aan de Richtlijn 89/104/EEG.

7 Benelux Merkenwet van 19 maart 1962 Trb. 1962, 58, laatstelijk gewijzigd door het Protocol van 11 december 2001 Trb. 2002, 37.

8 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883, laatstelijk gewijzigd in 1967, Trb. 1969, 144 en Trb. 1970, 187; opgenomen in o.m. Geerts/Van der Kooij, Verzameling wetgeving intellectuele eigendom 2004-2005, Sdu 2004.

9 En in de Nederlandse Antillen (Curaçao, Bonaire, Saba, St. Eustatius, St. Maarten) t/m 31 december 2000. Zie hierna nr. 3.18.

10 Dat er van vanzelfsprekendheid geen sprake is, is ook het uitgangspunt van M.V. Wellink-Volmer, Kwade trouw bij depot verricht met wetenschap van buitenlands voorgebruik zonder rechtstreekse betrekking, IER 2004, p. 377. Zij gaat (o.m. op p. 383 en p. 387) uit van occupatievrijheid als hoofdregel. Zij verdedigt wél dat kwade trouw zich onder omstandigheden ook buiten het onder art. 4 onder 6,b genoemde geval kan voordoen.

11 Zie voor de niet-vanzelfsprekendheid vanuit internationaal perspectief, en naar mijn mening óók vanuit Benelux-perspectief, uitvoeriger mijn noten onder HR 22 juni 2001, nr. C99/266HR, NJ 2002, 103 (From A to Zinc) en HR 28 september 2001, nr. C98/241HR, NJ 2002, 104 (Hooters). Zie ook A. Tsoutsanis, BMM-Bulletin 2002/1, pp. 7-8.

De door de HR in de From A to Zinc-zaak aan het Benelux-Gerechtshof gestelde vragen zijn niet beantwoord wegens roeyement van de zaak, naar verluit in verband met een schikking tussen partijen: vgl. A. Tsoutsanis, BMM-Bulletin 2002/2, p. 79.

Ik vermeld dat A-G Langemeijer in zijn conclusie in de From A to Zinc-zaak vanuit Benelux-perspectief wél opteerde voor een nog buiten de gevallen van art. 4 onder 5 en onder 6,b BMW gaande bescherming van buitenlandse merkvoorgebruikers. In de Hooters-zaak hield de Hoge Raad een desbetreffend oordeel van het Amsterdamse hof in stand, maar in die zaak was sprake van 'trade-mark-broking', en het cassatiemiddel had wat laten liggen: vgl. mijn noot in NJ 2002, 104.

12 De Benelux-wetgever heeft hier dus in ieder geval niet uitdrukkelijk voor gekozen. Zoals Spoor opmerkt (noot sub 5 onder BenGH 24 juni 2002, NJ 2003, 588, Integro/Interbuy) is echter ook niet uitgesloten dat de wetgever implementatie overbodig achtte omdat deze art. 4 onder 6 BMW ruim genoeg achtte om ook dit geval te bestrijken.

13 HR 14 mei 1964, NJ 1965, 287 m.nt. HB, BIE 1964, p. 195 (Peerage/Export-peer). Vgl. ook Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, a.w., 4e druk 1966, p. 93, waar opgemerkt wordt dat één leverantie voldoende kan zijn om het recht te verwerven, alsmede p. 97 onder het kopje 'Defensieve inschrijvingen'. Vgl. ook reeds HR 16 augustus 1898, W 7167.

14 Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nrs. 551-554.

15 BenGH 27 januari 1981, NJ 1981, 333 m.nt. LWH, BIE 1981, p. 151 (Winston). Het arrest werd gewezen in de context van het rechtsinstandhoudend gebruik onder art. 5 BMW: vgl. nr. 3.6. Vrij algemeen wordt aangenomen dat onder het Benelux-recht voor het in een nietigheidsactie aan de eerste deposant tegen te werpen 'normaal' voorgebruik dezelfde maatstaven gelden. Vgl. bijv. Gielen/Wichers Hoeth, Merkenrecht (1992), nr. 577 met verwijzingen.

16 Eventueel kan A op basis van de overeenkomst wél een bevel jegens B tot 'vrijwillige doorhaling' vorderen.

17 BenGH 22 mei 1985, NJ 1985, 770 m.nt. LWH, BMM nov. 1985, p. 39, BIE 1986, p. 231 m.nt. DWFV (Lux/Lux-Talc): zie rov. 47-49 en dictum 60.

18 Sinds de Europese merkenharmonisatie is het gesloten systeem overigens duidelijk neergelegd in art. 3 van Richtlijn 89/104/EEG: het blijkt uit de aanhef van de leden van dat artikel.

19 NJ 1939, 339, BIE 1938, p. 107 m.nt. FJAH (Robinson/Tarzan).

20 Vgl. Drucker/Bodenhausen/Wichers Hoeth, a.w. (4e druk 1966), p. 100: 'De opposant kan dit slechts doen...' [volgt bespreking van de in de art. 10 Mw 1893 vermelde nietigheidsgrounden, een verwijzing naar o.m. de Robinson-beschikking en verdere lagere rechtspraak in die zin]. Vgl. voorts, echter zeer impliciet: Dorhout Mees, Kort begrip van het Nederlands handelsrecht, 4e druk 1964, nr. 365e.

21 P.B. 1961, 191 en 212 (ook gepubliceerd in BIE 1962, p. 44).

22 P.B. 1996, 188, met novellen te vinden in P.B. 1999, 121 en in P.B. 2000, 137. Inwerkingtredingsbesluit: P.B. 2000, 166.

23 Merkenverordening Aruba (AB 1989, GT 46) ook gepubliceerd in BIE 1993, p. 233, op voor deze zaak niet relevante onderdelen laatstelijk herzien in 1997 (AB 1997, 31).

24 Tekenend in dit opzicht is dat bij de totstandkoming van de MA geen nieuwe toelichting werd geschreven, maar verwezen werd naar de toelichting van de Nederlands-Antilliaanse Merkenlandsverordening van 1961.

25 Vgl. de MvT bij art. 2 van de Merkenlandsverordening 1961 (P.B. 1961, 191 en 212, ook afgedrukt in BIE 1962, p. 44 e.v.) onder 'Algemeen' (in BIE 1962 op p. 49). Vgl. ook de conclusie van A-G Vranken (sub 7) vóór HR 11 november 1994, NJ 1995, 481 (Mueblerama).

26 Rek.nr. 8813, NJ 1999, 409 m.nt. S.C.J.J. Kortmann.

27 Nr. R98/056HR, NJ 2000, 51 m.nt. ARB.

28 Nr. R98/151HR, NJ 2001, 388.

29 [= Voetnoot 21 van A-G Wesseling-van Gent:] Vgl. HR 8 februari 1991, NJ 1991, 325; HR 11 november 1994, NJ 1995, 481; HR 17 november 1995, NJ 1996, 283; HR 14 februari 1997, NJ 1999, 409; HR 13 februari 1998, NJ 1998, 708; HR 29 oktober 1999, NJ 2000, 51 en HR 21 januari 2000, R98/094, nog niet gepubliceerd. Zie voorts: de conclusie van A-G Hartkamp voor NJ 1999, 409 en de conclusie van A-G Spier voor

HR 29 oktober 1999. Literatuur: Hartkamp, TAR 1991, blz. 65 e.v.; Kortmann, Nog een duit in de concordantiezak, Joubert-bundel, 1998, blz. 77 e.v.; Van Schilfgaarde, Concordantie in het privaatrecht, WPNR 6356, blz. 318 e.v.

30 Ik noem ter vergelijking nog, in een zaak over het door Aruba niet 'overgenomen' nieuwe Nederlandse bewijsrecht: HR 10 augustus 2001, nr. R99/198HR, NJ 2001, 526 (Domara International/[B]) rov. 3.5.2.

31 NJ 1995, 481 m.nt. DWFV.

32 Terwijl dat bij de uitleg van de in deze zaak betrokken artikelen qua resultaat (toen) niet uitgemaakt zou hebben.

33 Dat de uitleg van Benelux-Merkenwet op dit punt tot hetzelfde laat zien (vgl. nr. 3.16) is in dit verband te kenschetsen als 'toevallig'.

34 Hof 's-Gravenhage 6 juni 1984, NJ 1985, 571, BIE 1984, p. 287 (DSD), rov. 11.

35 Het middelonderdeel verzuimt niet om na de parafraze de formulering van het hof letterlijk weer te geven, maar pretendeert dat het slechts om een formuleringkwestie zou gaan. Met die stelling ga ik dus niet mee.

36 Het hof wijst op de (in appel gehandhaafde) betwisting in eerste aanleg: zie de pleitnota/toelichting in prima van mr. Gomez, nrs. 10-14.

37 Vgl. de in de vorige voetnoot bedoelde pleitnota/toelichting in prima, nr. 13.

38 Ibidem.