

**Hof Den Haag, 28 april 2009, Frenko v Frigor**



**MERKENRECHT**

**Vragen aan het Benelux Gerechtshof: Oppositie**

• [Kan de bevoegdheid tot het instellen van oppositie tegen een jonger merkdepot worden misbruikt?](#)

A. Laat het BVIE, meer in het bijzonder artikel 2.14 lid I van dat verdrag, ruimte voor het oordeel dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie op de voet van die bepaling niet aan de deposant of houder van een ouder merk toekomt wanneer sprake is van omstandigheden die leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid wordt misbruikt, respectievelijk dat de opposant door het gebruik van die bevoegdheid onbehoorlijk handelt jegens de deposant van het jongere merk?

B. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: onder welke omstandigheden kan worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie niet aan de deposant of houder van een ouder merk, als bedoeld in artikel 2.14 lid I BVIE, toekomt?

C. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: moet, wanneer een dergelijk verweer in de oppositieprocedure wordt gevoerd, ook het Bureau dat verweer beoordelen of is dat slechts ter beoordeling aan de rechter bedoeld in artikel 2.17 BVIE?

D. Meer in het algemeen zou het hof graag vernemen of in een oppositieprocedure, na de beslissing van het Bureau, een algemeen rechtsbeginsel, niet zijnde een louter nationaal rechtsbeginsel, kan leiden tot vernietiging van de inschrijving.

Vindplaatsen: IER 2009, nr. 48, p. 211

**Hof Den Haag, 28 april 2009**

(J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en T.H. Tanja-van den Broek)

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.012.275/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 28 april 2009

inzake

B.V. VERKOOPMAATSCHAPPIJ FRENKO, gevestigd te Almere, verzoekster,

hierna te noemen: Frenko,

advocaat: mr. B.E. van der Molen te Woerden,

tegen

de vennootschap naar Deens recht FRIGOR A/S, gevestigd te Viborg, Denemarken, verweerster,

hierna te noemen: Frigor,

advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

**Verder verloop van de procedure**

Het hof verwijst naar zijn [beschikking van 10 maart 2009](#). Daarbij is partijen verzocht zich uit te laten over de door het hof voorgenomen vraagstelling aan het Benelux Gerechtshof, zoals verwoord in r.o. 13 van die beschikking (dit dient overigens te zijn: r.o. 14). Bij brief, ingekomen bij het hof op 31 maart 2009, heeft mr. Van Leeuwen het hof meegedeeld dat Frigor zich niet zal uitlaten over genoemde vraagstelling. Bij brief, ingekomen bij het hof op 2 april 2009, heeft mr. Van der Molen het hof laten weten dat Frenko geen bijzondere opmerkingen heeft over de in de beschikking geformuleerde vragen, met dien verstande dat met het woord "beroep" in de laatste regel van vraag b zal zijn bedoeld: "oppositie",

**Verdere beoordeling van het verzoek**

Overgenomen wordt hetgeen in de, aan deze beschikking gehechte, beschikking van 10 maart 2009 is overwogen. Gelet hierop, zal het hof, in aanmerking genomen de hiervoor weergegeven reacties van partijen, het Benelux Gerechtshof de volgende prejudiciële vragen voorleggen:

A. Laat het BVIE, meer in het bijzonder artikel 2.14 lid I van dat verdrag, ruimte voor het oordeel dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie op de voet van die bepaling niet aan de deposant of houder van een ouder merk toekomt wanneer sprake is van omstandigheden die leiden tot de conclusie dat de bevoegdheid wordt misbruikt, respectievelijk dat de opposant door het gebruik van die bevoegdheid onbehoorlijk handelt jegens de deposant van het jongere merk?

B. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: onder welke omstandigheden kan worden aangenomen dat de bevoegdheid tot het instellen van oppositie niet aan de deposant of houder van een ouder merk, als bedoeld in artikel 2.14 lid I BVIE, toekomt?

C. Bij bevestigende beantwoording van vraag A.: moet, wanneer een dergelijk verweer in de oppositieprocedure wordt gevoerd, ook het Bureau dat verweer beoordelen of is dat slechts ter beoordeling aan de rechter bedoeld in artikel 2.17 BVIE?

D. Meer in het algemeen zou het hof graag vernemen of in een oppositieprocedure, na de beslissing van het Bureau, een algemeen rechtsbeginsel, niet zijnde een louter nationaal rechtsbeginsel, kan leiden tot vernietiging van de inschrijving.

**Beslissing**

Het hof:

verzoekt het Benelux Gerechtshof met betrekking tot de hiervoor geformuleerde vragen van uitleg van het BVIE uitspraak te doen;

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

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, C.J. Verduyn en T.H. Tanja-van den Broek en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 april 2009 in aanwezigheid van de griffier.