

## **HET BENELUX-GERECHTSHOF**

In de zaak A 2000/1

1. Gelet op het op 14 januari 2000 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. C98/151 van de coöperatie B.A. Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro, gevestigd te Hoofddorp – verder te noemen Intergro – enerzijds, en de vennootschap naar Zwitsers recht Interbuy (International) A.G., gevestigd te Nidau, Zwitserland, en de vennootschap naar Duits recht Interbuy Warenbeschaffung GmbH, gevestigd te Frankfurt, Duitsland – verder tezamen te noemen Interbuy – anderzijds, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof een vraag van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) wordt gesteld ;

### **TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:**

2. Overwegende dat de Hoge Raad in zijn arrest de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven:

(i) Sedert 1989 heeft ASKO Deutsche Kaufhaus AG (hierna te noemen: ASKO), de moedermaatschappij van Interbuy, onderhandelingen gevoerd met Intergro. Deze onderhandelingen hadden primair ten doel de exploitatie in het Beneluxgebied door Intergro van het aan een andere dochtermaatschappij van ASKO toebehorende merk O'Lacy's.

(ii) Tijdens die onderhandelingen is, ook vóór 27 april 1990, de mogelijkheid van het gebruik door Intergro in Nederland van het reeds in Duitsland met succes door Interbuy gebruikte woordmerk TIP onderwerp van gesprek geweest.

(iii) Op 27 april 1990 heeft Intergro het woordmerk TIP zonder toestemming van Interbuy gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau, en onder nr. 477378 laten inschrijven voor waren in de klassen 3, 5, 16, 29, 30, 31 en 32. Intergro gebruikte dat merk toen niet in het Beneluxgebied, noch elders. Naar Intergro ten tijde van het depot uit de onderhandelingen met ASKO bekend was, gebruikte Interbuy het woordmerk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren als waarvoor Intergro het deponeerde.

(iv) Op 1 juni 1990 heeft een bespreking plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van ASKO en van Intergro. Bij deze gelegenheid zijn afspraken gemaakt ten aanzien van de exploitatie door Intergro van het merk O'Lacy's in het Beneluxgebied en heeft de toenmalige voorzitter van de raad van bestuur van ASKO namens Interbuy aan Intergro toestemming gegeven het merk TIP in het Beneluxgebied te gebruiken voor Nederlandse producten.

(v) Op 2 november 1990 heeft Interbuy een merk TIP internationaal gedeponerd, met gelding ook voor het Beneluxgebied, voor de warenklassen 3, 25 en 29, en op 5 maart 1992 voor de warenklassen 5, 16 en 30 – 34. Op 24 december 1992 heeft Interbuy een iets gewijzigd merk TIP voor een aantal warenklassen internationaal gedeponerd.

(vi) Bij brief van 4 augustus 1992 heeft ASKO Intergro verzocht het gebruik van het merk TIP te staken ;

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

Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in artikel 4 onder 6, aanhef en onder *b*, BMW indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en (een vertegenwoordiger van) een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking? ;

#### **TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING:**

4. Overwegende dat het Hof, overeenkomstig artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, een door de Griffier gewaarmerkt afschrift van het arrest van de Hoge Raad heeft gezonden aan de ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg ;

5. Overwegende dat de partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vraag en door mr. W.E. Pors, advocaat te 's-Gravenhage namens Intergro, en door mr. C.J.J.C. van Nispen, advocaat te 's-Gravenhage, namens Interbuy, een memorie is ingediend, waarna ten slotte door mr. Pors voornoemd, namens Intergro, nog een antwoordmemorie is ingediend ;

6. Overwegende dat de Advocaat-Generaal M.R. Mok op 6 februari 2002 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

**TEN AANZIEN VAN HET RECHT:**

7. Overwegende dat de in artikel 4 onder 6, onder *a* en *b*, BMW beschreven gevallen blijkens de aanhef van deze bepaling weliswaar voorbeelden opleveren van een te kwader trouw verricht depot, maar dat uit het Gemeenschappelijk Commentaar van de regeringen bij de BMW, waarin met betrekking tot de bepaling onder *b* onder meer is opgemerkt "bescherming van gebruik in het buitenland zal slechts aanwezig zijn in die gevallen, waarin de wetenschap die de deposant van dat gebruik heeft, geen gewone wetenschap is, zoals een ieder zou kunnen hebben, maar een wetenschap, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker in het buitenland heeft gestaan", volgt dat in die bepaling niet louter sprake is van een voorbeeld, maar daarin ook een beperking is opgenomen in die zin dat het moet gaan om wetenschap van het eerdere gebruik, die voortvloeit uit een persoonlijke betrekking van de deposant tot de gebruiker van het merk;

8. Overwegende dat, ofschoon de vraag welke betekenis toekomt aan de term "rechtstreekse betrekking", in beginsel moet worden beantwoord met inachtneming van alle omstandigheden van het geval, wel kan worden gepreciseerd dat enerzijds aan het vereiste dat uitdrukking vindt in deze term, niet zal zijn voldaan wanneer slechts sprake is van een incidentele ontmoeting van de deposant met de gebruiker of loutere bekendheid tussen hen, doch dat anderzijds noch de tekst van de bepaling zoals toegelicht in het Gemeenschappelijk Commentaar, noch haar strekking meebrengt dat onder de term "rechtstreekse betrekking" uitsluitend moet worden verstaan een contractuele of daarmee op een lijn te stellen betrekking;

9. Overwegende dat, gelet op het voorgaande, moet worden geoordeeld dat van een te kwader trouw verricht depot in de zin van art. 4 onder 6, aanhef en onder *b*, BMW onder meer sprake is indien tussen de deposant en de eerdere gebruiker onderhandelingen zijn gevoerd over enigerlei vorm van samenwerking en bij gelegenheid van die onderhandelingen de deposant kennis heeft gekregen van het eerdere gebruik van het merk;

10. Overwegende dat het niet zou stroken met de strekking van voormelde bepaling anders te oordelen indien de onderhandelingen niet zijn gevoerd door de eerdere gebruiker zelf, maar door een vertegenwoordiger namens deze, en de deposant de wetenschap van het eerdere gebruik van het merk in deze onderhandelingen van deze vertegenwoordiger heeft verkregen ;

**TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:**

11. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, voor zover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is;
12. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden is begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;
13. dat, gelet op het vorenstaande, de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen, moeten worden bepaald op € 1000,-- voor elk van de partijen;
14. Gelet op de conclusie van de Advocaat-Generaal M.R. Mok;
15. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 14 januari 2000 gestelde vraag;

**VERKLAART VOOR RECHT:**

16. Van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in artikel 4 onder 6, aanhef en onder *b*, BMW is sprake indien de in die bepaling bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en een derde als bedoeld in die bepaling gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking ;
17. Het antwoord op de vraag luidt niet anders indien de onderhandelingen niet zijn gevoerd door de derde zelf, maar namens deze door een vertegenwoordiger.

Aldus gewezen door de heren W.J.M. Davids, president, R. Gretsch, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, P. Neleman en R. Schmit, rechters, D.H. Beukenhorst, E. Forrier, mevrouw M.-P. Engel en de heer F. Fischer, plaatsvervangende rechters ;

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 24 juni 2002 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

(w.g.) C. DEJONGE

(w.g.) W.J.M. DAVIDS