

COUR DE JUSTICE

BENELUX

GERECHTSHOF



A 2001/2/9

Arrest van 28 februari 2003  
in de zaak A 2001/2

-----

Inzake :

1. ZOONTJENS BETON B.V.
2. P. ZOONTJENS BEHEER B.V.

tegen

KIJLSTRA B.V.

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 28 février 2003  
dans l'affaire A 2001/2

-----

En cause :

1. ZOONTJENS BETON B.V.
2. P. ZOONTJENS BEHEER B.V.

contre

KIJLSTRA B.V.

*Langue de la procédure : le néerlandais*

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
curia@benelux.be

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
curia@benelux.be

**HET BENELUX-GERECHTSHOF**

In de zaak A 2001/2

1. Gelet op het op 30 november 2001 door de Hoge Raad der Nederlanden gewezen arrest in de zaak nr. C00/017 van 1. ZOONTJENS BETON B.V., en 2. P. ZOONTJENS BEHEER B.V., beiden gevestigd te Tilburg, eiseressen tot cassatie (hierna: Zoontjens dan wel Zoontjens Beton of Zoontjens Beheer), tegen KIJLSTRA B.V., gevestigd te Drachten, verweerster in cassatie (hierna: Kijlstra), waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof aan dit Hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW) worden gesteld;

**TEN AANZIEN VAN DE FEITEN:**

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

(a) Zoontjens produceert sinds 1950 betonnen tegels. In 1970 is zij op de markt gekomen met de zogeheten Dreentegel. Zoontjens Beheer heeft de vorm van deze tegel op 4 december 1987 als merk gedeponereerd bij het Benelux-Merkenbureau. De gedeponereerde merken zijn ingeschreven onder de nummers 436.870 en 436.871. Zoontjens Beton die de merkrechten van Zoontjens Beheer met haar toestemming beheerde, is sinds 31 januari 1989 als licentienemer van voormeld vormmerk in het Benelux merkenregister ingeschreven. Vóór die datum was er geen sprake van een schriftelijk vastgelegde licentie.

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

(c) Deze feiten hebben zich voor 31 december 1992 afgespeeld;

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

1. Moet artikel 11 BMW, zoals die bepaling tot 1 januari 1996 luidde, aldus worden uitgelegd dat voor de toewijsbaarheid van een vordering van een gebruiker van een merk die niet de houder van dat merk is, tot vergoeding van de schade als gevolg van door

derden op dat merk gemaakte inbreuk vereist is dat ten tijde van de inbreuk een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat waaraan de betrokkene het recht om het merk te gebruiken ontleent, en dat van deze schriftelijke titel aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister?

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

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

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 voor conform getekend 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 vragen en door mr. H.J.M. Boukema, advocaat te 's-Gravenhage, en mr. A. Vanderelst, advocaat te Brussel, namens Zoontjens, en door mr. H. Struik, advocaat te Utrecht, namens Kijlstra, een memorie is ingediend, waarna ten slotte beiderzijds door de genoemde advocaten een antwoordmemorie is ingediend;

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

#### **TEN AANZIEN VAN HET RECHT:**

*met betrekking tot vraag 1:*

7. Overwegende dat de door de Hoge Raad gestelde vragen uitsluitend betrekking hebben op de uitleg van de BMW zoals deze luidde tot 1 januari 1996, met ingang van welke datum door de inwerkingtreding van het Benelux Protocol van 2 december 1992 de BMW in overeenstemming is gebracht met de Eerste Richtlijn (89/104/EG) van de Raad van de

Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten;

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

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

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

Nietig is:

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

2. (...)

B. (...)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*met betrekking tot vraag 2:*

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

#### **TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN:**

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

24. dat volgens de Nederlandse wetgeving het salaris van de raadslieden wordt begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht;

25. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de beide partijen;

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

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

**VERKLAART VOOR RECHT:**

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

- a. vereist is dat een schriftelijke licentie of daarmee vergelijkbare titel bestaat, welke licentie of titel zich uitstrekt over de eventueel aan de schriftelijke vastlegging voorafgaande periode waarin de merkinbreuk is begaan;
- b. niet vereist is dat van de licentie of daarmee vergelijkbare titel reeds ten tijde van de merkinbreuk aantekening is gedaan in het Benelux-merkenregister.

Aldus gewezen door de heren W.J.M. Davids, president, R. Gretsch, eerste vice-president, P. Marchal, tweede vice-president, J. Jentgen, I. Verougstraete, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp en de heer R. Schmit, rechters, de heren D.H. Beukenhorst en E. Forrier, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 28 februari 2003 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren L. Strikwerda, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

W.J.M. DAVIDS