

**COUR DE JUSTICE**

**BENELUX**

**GERECHTSHOF**



A 2003/1/13

Arrest van 25 juni 2004  
in de zaak A 2003/1

Inzake :

UNILEVER N.V. en IGLO-MORA GROEP B.V.

tegen

ARTIC N.V. en N.V. FRISA

*Procestaal : Nederlands*

Arrêt du 25 juin 2004  
dans l'affaire A 2003/1

En cause :

UNILEVER N.V. et IGLO-MORA GROEP B.V.

contre

ARTIC S.A. et S.A. FRISA

*Langue de la procédure: le néerlandais*

GRIFFIE  
REGENTSCHAPSSTRAAT 39  
1000 BRUSSEL  
TEL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

GREFFE  
39, RUE DE LA RÉGENCE  
1000 BRUXELLES  
TÉL. (0) 2.519.38.61  
FAX (0) 2.513.42.06  
[www.courbeneluxhof.int](http://www.courbeneluxhof.int)

**Het Benelux-Gerechtshof**

in de zaak A 2003/1

1. Gelet op het op 24 januari 2003 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak van:

UNILEVER N.V., gevestigd te Rotterdam en IGLO-MORA GROEP B.V., gevestigd te 's Hertogenbosch, verder tezamen te noemen: Unilever,

tegen

de vennootschappen naar Belgisch recht ARTIC N.V., gevestigd te Nieuwegein en N.V. FRISA, gevestigd te Kuurne, verder tezamen te noemen: Artic,

waarbij overeenkomstig artikel 6 van het verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (verder te noemen: het Verdrag) aan dit hof vragen van uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder te noemen: BMW) worden gesteld;

**Ten aanzien van de feiten:**

2. De Hoge Raad heeft de feiten waarop de door het Hof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt omschreven:

(i) Iglo-Ola, een dochtermaatschappij van Unilever, heeft in 1997 via haar paraplumerk OLA een ijsproduct in de Benelux op de markt gebracht onder de naam WINNER TACO. Dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs;

(ii) De WINNER TACO is een succesvol product gebleken en heeft sinds haar introductie alleen al in Nederland een omzet gegenereerd van bijna *f* 50 miljoen. Aan reclame voor de WINNER TACO heeft Iglo-Ola sedert de introductie een bedrag van *f* 8 miljoen besteed;

(iii) Iglo-Ola heeft bij het Benelux-merkenbureau op 2 oktober 1997 onder nummer 616997 het teken WINNER TACO als merk gedeponerd, en op 30 maart 1999 onder nummer 0935427 het teken TACO, alles voor de klasse 30 (consumptie-ijs);

(iv) Op 6 mei 1999 heeft Iglo-Ola onder nummer 0937784 een afbeelding van het WINNER TACO ijsje (met een hap eruit) als beeldmerk bij het Benelux-merkenbureau geregistreerd;

(v) Artic brengt sedert februari 1999 een ijsproduct op de markt onder de naam EL TACO. Ook dit product bestaat uit een krokant gebakken zoete wafel omhuld met chocolade en nootjes en gevuld met caramelsaus en vanille-roomijs;

(vi) Beide ijsproducten hebben een met elkaar overeenstemmende "tacovorm".

3. De Hoge Raad heeft voorts ten aanzien van de feiten vastgesteld dat het Gerechtshof heeft overwogen dat Artic heeft gecontroleerd of Unilever de vorm als merk of model had geregistreerd en dat het Hof aldus klaarblijkelijk heeft aangenomen dat Artic bij (de aanvang van) haar gebruik op de hoogte was van het gebruik van de "tacovorm" door Unilever.

4. De Hoge Raad heeft bij arrest van 24 januari 2003 de volgende vragen van uitleg aan het Hof gesteld:

1. Kan van het te kwader trouw verrichten van een depot als bedoeld in artikel 4, lid 6, BMW geen sprake zijn op grond van het *enkele* feit dat de deposant die weet dat van gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is, de eerste gebruiker (de voor-voorgebruiker) van het merk is ?

2. Indien het antwoord op vraag 1 luidt dat de enkele omstandigheid dat de deposant de eerste gebruiker van het merk is, niet voldoende is om aan te nemen dat kwade trouw als bedoeld in artikel 4, lid 6, ontbreekt, kan dan toch worden aangenomen dat onder omstandigheden de voor-voorgebruiker niet te kwader trouw is en, zo ja, moeten dan alle overige omstandigheden van het geval in de beoordeling worden betrokken of moet alleen voldaan zijn aan bepaalde voorwaarden ?

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

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

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

**Ten aanzien van het verloop van het geding:**

5. Het Hof heeft, overeenkomstig artikel 6, lid 5, van het verdrag een voor conform getekend afschrift van het arrest van de Hoge Raad gezonden aan de partijen en aan de Ministers van Justitie van België, Nederland en Luxemburg.

6. De partijen hebben de gelegenheid gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen; een memorie is ingediend voor Unilever door mr. T. Cohen Jehoram en mr. M.L.J. van de Braak, advocaten te 's-Gravenhage en voor Artic door mr. J.L. ten Hove, advocaat te Maastricht, op welke memories dezelfde advocaten telkens bij memorie van antwoord hebben gereageerd.

7. De plaatsvervangend Advocaat-Generaal F.F. Langemeijer heeft op 28 november 2003 schriftelijk conclusie genomen.

8. Mr. Cohen Jehoram heeft namens Unilever bij brief, als faxbericht ingekomen ter griffie van het Hof op 24 december 2003, schriftelijk commentaar gegeven op die conclusie, welke brief bij besluit van de Kamer voor de Procesvoering van het Hof van 27 februari 2004 aan de stukken van het geding is toegevoegd.

**Ten aanzien van het recht:**

*met betrekking tot vraag 1:*

9. De Hoge Raad beoogt met de eerste vraag het antwoord te vernemen op de vraag: Moet het verrichten van een depot noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW worden aangemerkt, indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader is omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de *eerste* gebruiker van het merk is omdat de deposant ("voor-voorgebruiker") zelf nog eerder van het merk gebruik maakte?

10. Artikel 4, aanhef en onder 6, BMW, zoals die bepaling tot en met 31 december 2003 luidde, bepaalde onder meer:

*"Binnen de in de artikelen 6bis, 6ter en 14 gestelde grenzen wordt geen recht op een merk verkregen door:*

1. (...)

6. *het te kwader trouw verrichte depot, 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".*

11. In het Gemeenschappelijk commentaar op de BMW is ter zake van genoemde bepaling onder meer vermeld, na een uiteenzetting van voor- en nadelen van de in de Lid-Staten bestaande stelsels:

*"Daarom stelt het ontwerp voor het uitsluitend recht te doen ontstaan uit het eerste depot (artikel 3).*

*Weliswaar vertoont dit systeem het nadeel, dat een onbekende gebruiker van een merk, die heeft nagelaten zijn merk te deponeren, geen aanspraak meer kan maken op een uitsluitend recht, wanneer de latere gebruiker van een overeenstemmend merk eerder dan hij heeft gedeponeerd, maar dit nadeel weegt niet zwaar, indien men van de opvatting uitgaat, dat de belanghebbende kringen van handel en industrie die merkrechten willen verkrijgen, na de invoering van de eenvormige wet, zullen weten, dat tijdig deponeren van het merk onontbeerlijk is.*

*Ten einde echter misbruiken te voorkomen is bepaald (artikel 4 onder 6 en artikel 14 onder B) dat een te kwader trouw verricht depot kan worden nietig worden verklaard. Daaronder wordt onder andere verstaan een depot verricht door iemand, die wist of behoorde te weten, dat een niet ingeschreven overeenstemmend merk reeds eerder gebruikt werd".*

12. In dit commentaar is onder 'Artikelsgewijze opmerkingen' sub Artikel 4 vermeld:

*"Op de algemene regel, volgens welke het 'eerste depot' het merkrecht doet ontstaan, worden een zestal uitzonderingen gemaakt.*

1) (...)

6) *Het depot dat te kwader trouw is verricht. De beoordeling van de kwade trouw van een deposant zal in ieder afzonderlijk geval noodzakelijk zijn; men zal daarbij rekening moeten houden met alle aan het geval eigen omstandigheden. Er worden hier echter enkele – niet limitatief op te vatten – gevallen genoemd, waarin de kwade trouw uit het geheel van feiten zonder meer voortvloeit".*

13. Uit de tekst van de BMW, in het bijzonder artikel 3, en uit bovenstaande toelichting blijkt dat de hoofdregel van het in de BMW neergelegde stelsel tot het verkrijgen van het uitsluitend recht op een merk is dat dit recht wordt verkregen door het eerste depot maar dat die hoofdregel uitzonderingen kent, onder meer zoals omschreven in artikel 4.

14. Het zesde lid van dat artikel 4 beoogt te voorkomen dat de deposant het uitsluitend recht op een merk verkrijgt wanneer hij het depot te kwader trouw heeft verricht, waarvan onder de letters a. en b. twee voorbeelden worden gegeven.

15. Beide voorbeelden vinden hun grond in het misbruik bij de deposant, te weten in het onder a. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder binnen het Benelux-gebied van het merk maakte ("de voorgebruiker") en in het onder b. bedoelde geval misbruik van wetenschap omtrent het gebruik dat een derde reeds eerder buiten het Benelux-gebied van het merk maakte, terwijl de deposant die wetenschap ontleende aan zijn rechtstreekse betrekking tot die derde.

16. Aldus wordt de voorgebruiker ten opzichte van de eerste deposant beschermd tegen diens misbruik van wetenschap ("weet of behoort te weten" of "weten op grond van een rechtstreekse betrekking") in de in genoemd artikel 4, lid 6, BMW genoemde omstandigheden, in welke gevallen het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt.

17. De toepassing van het zesde lid van artikel 4 is evenwel niet beperkt tot de daarin onder a. en b. genoemde gevallen, zoals volgt uit de in die bepaling gebezigde woorden 'onder andere' en uit de hiervoor onder 11 en 12 uit de Toelichting geciteerde passage.

18. Anderzijds moet worden aangenomen dat de BMW toelaat dat de omstandigheden van het geval meebrengen dat kwade trouw afwezig is wanneer zich geen geval van misbruik voordoet, zodat de in artikel 3 neergelegde hoofdregel van toepassing is.

19. In het in de eerste vraag bedoelde geval doet zich de situatie voor dat er sprake is van voorgebruik door een derde, terwijl die derde evenwel ten opzichte van de deposant niet de eerste gebruiker (de voorgebruiker) van het merk is, doch in die verhouding de deposant zelf de eerste gebruiker was (de voor-voorgebruiker).

20. Derhalve maakt de eerste gebruiker die het merk niet tijdig heeft gedeponeerd geen misbruik wanneer hij het merk alsnog deponeert.

21. Hieruit volgt dat er voor de derde/voorgebruiker geen grond is om zich te beroepen op de aanwezigheid van kwade trouw bij de deposant.

22. Het vorenstaande brengt mee dat de eerste vraag, zoals hiervoor geformuleerd onder 9, ontkennend moet worden beantwoord.

*met betrekking tot de vragen 2 en 3:*

23. Gelet op het hiervoor overwogene behoeven de tweede en de derde vraag geen beantwoording.

**Ten aanzien van de kosten:**

24. Het Hof moet volgens artikel 13 van het Verdrag de kosten 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.

25. Volgens de Nederlandse wetgeving wordt het salaris van de raadslieden begrepen in de kosten welke aan de in het ongelijk gestelde partij in rekening worden gebracht.

26. Gelet op het vorenstaande moeten de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen worden bepaald op € 1.000,-- voor elk van de beide partijen.

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

28. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad bij arrest van 24 januari 2003 gestelde vragen;

**Verklaart voor recht:**

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

Aldus gewezen door de heren I. Verougstraete, president, W.J.M. Davids, eerste vice-president, R. Gretsch, tweede vice-president, M. Lahousse, P. Neleman, R. Schmit, rechters en de dames A.M.J. van Buchem-Spapens, G. Bourgeois en L. Mousel, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage, op 25 juni 2004 door de heer W.J.M. Davids, voornoemd, in aanwezigheid van de heren F.F. Langemeijer, plaatsvervangend advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. Dejonge

W.J.M. Davids