

A 95/3/7

ARREST
van 19 december 1996
in de zaak A 95/3

Inzake :

ERICH PERNER KUNSTSTOFFWERKE

tegen

PRESSMAN TOY CORPORATION

Procestaal : Nederlands

ARRET
du 19 décembre 1996
dans l'affaire A 95/3

En cause :

ERICH PERNER KUNSTSTOFFWERKE

contre

PRESSMAN TOY CORPORATION

Langue de la procédure : le néerlandais

HET BENELUX-GERECHTSHOF

in de zaak A 95/3

1. Gelet op het op 22 september 1995 door de Hoge Raad der Nederlanden uitgesproken arrest in de zaak nr. 15.722 van de vennootschap naar Oostenrijks recht ERICH PERNER KUNSTSTOFFWERKE, gevestigd te Scharnstein, Oostenrijk, en de vennootschap naar het recht van de staat New York PRESSMAN TOY CORPORATION, gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika, waarbij overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechthof 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 de feiten waarop de door het Benelux-Gerechthof te geven uitleg moet worden toegepast, als volgt heeft omschreven :

(i) in 1979 is Perner in het Beneluxgebied te goeder trouw (in de zin van artikel 4 onder 6 sub a BMW) het teken TRIOMINO gaan voeren voor een gezelschapsspel met driehoekige domino-stenen ; zij heeft dit teken in het Beneluxgebied *niet* als merk gedeponeerd, noch vóór het onder (ii) bedoelde depot, noch nadien ;

(ii) op 19 maart 1981 heeft Pressman het woordmerk TRI-OMINOS voor de waren spellen en speelgoederen (klasse 28) bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd ; dit depot is aldaar ingeschreven onder n° 373.625 ;

(iii) Perner heeft *niet* op de voet van artikel 4, aanhef en onder 6, in verbinding met artikel 14B van de BMW op grond van haar onder (i) vermelde gebruik van het teken TRIOMINO binnen vijf jaar na het onder (ii) vermelde depot, de nietigheid daarvan ingeroepen ;

(iv) voor zover uit het onder (ii) vermelde depot een recht op het merk TRI-OMINOS is verkregen, is dit recht in de jaren nadien door niet-gebruik vervallen, en wel vóór het onder (vi) bedoelde depot, te weten op 19 maart 1984 ;

(v) ook ná het onder (ii) bedoelde depot is Perner het teken TRIOMINO in het Beneluxgebied blijven gebruiken voor het onder (i) bedoelde spel, zulks in aansluiting op haar gebruik van dat teken elders ; zij deed dat bij de aanvang van dit geding nog immer en op aanzienlijke schaal ;

(vi) op 15 april 1988 heeft Pressman het woordmerk TRI-OMINOS voor de waar speelgoederen (klasse 28) opnieuw bij het Benelux-Merkenbureau gedeponereerd ; dit depot is ingeschreven onder n° 450.443 ;

(vii) Pressman doet in elk geval sedertdien in het Beneluxgebied onder licentie op aanzienlijke schaal een gezelschapsspel met driehoekige domino-stenen aanbieden en verhandelen onder het merk TRI-OMINOS.

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

(1) Dient een (tweede) depot voor 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 artikel 5, aanhef en onder 3, BMW is vervallen, in beginsel - dat wil zeggen onder voorbehoud van de voor *elk* depot geldende voorwaarden - als rechtsgeldig te worden aangemerkt òf gelden ten aanzien van zulk een (herhalings-)depot bijzondere, respectievelijk bijkomende regels ?

(2) Zo vraag (1) in laatstbedoelde zin moet worden beantwoord, wordt door een dergelijk (herhalings-)depot dan *slechts* merkrecht ten aanzien van het gedeponereerde teken verkregen indien (a) de deposant het teken na het (herhalings-)depot normaal is gaan gebruiken dan wel indien (b) het (herhalings-)depot plaatsvond nadat de deposant het teken normaal is gaan gebruiken ?

(3) Maakt het voor de beantwoording van vraag (2) verschil of het teken dan wel een daarmee overeenstemmend teken ná het verval en vóór het (herhalings-)depot binnen het Beneluxgebied door een derde in gebruik is genomen en zo ja, welk ? Is in dit verband van belang of het gebruik van de derde als te goeder trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, BMW valt aan te merken ?

(4) Ontbreekt goede trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, BMW als het gaat om feiten die de voorgebruiker had behoren te kennen, en meer in het bijzonder, indien de voorgebruiker het merkrecht waarmee voortgezet gebruik van zijn teken onverenigbaar is, door raadpleging van het Benelux-Register had kunnen kennen ?

(5) Zo vraag (4) bevestigend wordt beantwoord, geldt deze regel dan algemeen dan wel zijn daarop uitzonderingen mogelijk ?

(6) Zo vraag (5) in laatstbedoelde zin wordt beantwoord, valt een dergelijke uitzondering dan aan te nemen voor geval de voorgebruiker ten tijde van de inschrijving in het Benelux-Register van een ander depot van het door hem gebruikte teken of van een daarmee overeenstemmend teken te goeder trouw was en goede redenen aannemelijk maakt waarom hij het Benelux-Register niet heeft geraadpleegd ? Zo ja, zijn dan (a) dwaling van de voorgebruiker ten aanzien van de vraag of het gedeponeerde teken louter beschrijvend is, en (b) niet normaal gebruik van het gedeponeerde teken te beschouwen als zulke goede redenen ? Maakt het bij een en ander nog verschil of de voorgebruiker in het Beneluxgebied dan wel daarbuiten is gevestigd en of hij zijn teken al buiten dat gebied gebruikte toen hij zijn gebruik in het Beneluxgebied begon ?

(7) Zo vraag (5) in eerstbedoelde zin wordt beantwoord, "herleeft" dan de goede trouw van de voorgebruiker wanneer het recht uit het depot ingevolge het bepaalde in artikel 5, aanhef en onder 3, BMW vervalt ? Maakt het in dit verband verschil - en zo ja welk - of het gaat om een eerste depot, dan wel om een herhalings-depot als omschreven in vraag (1), dan wel om een zogeheten wederopnemingsdepot als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder 4, BMW ?

TEN AANZIEN VAN HET VERLOOP VAN HET GEDING :

4. Overwegende dat het Hof overeenkomstig artikel 6, vijfde lid, 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 partijen de gelegenheid hebben gekregen schriftelijke opmerkingen te maken over de aan het Hof gestelde vragen, dat Erich Perner Kunststoffwerke een memorie heeft doen indienen door mr. D.W.F. Verkade en dat Pressman Toy Corporation een memorie heeft doen indienen door jhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper ;

6. Overwegende dat de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok op 17 juni 1996 schriftelijk conclusie heeft genomen ;

TEN AANZIEN VAN HET RECHT :

A. Ten aanzien van de eerste drie vragen tezamen :

7. Overwegende dat noch het systeem van de BMW, noch het in die wet bepaalde zich ertegen verzet dat degene wiens recht op een merk ingevolge artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW is vervallen, na dit verval opnieuw het desbetreffende teken als merk deponeert en dat hij door dit depot een uitsluitend merkrecht verkrijgt, mits het voldoet aan de in de BMW voor de rechtsgeldigheid van een depot gestelde vereisten ;

8. dat immers artikel 4, in verbinding met artikel 14 (oud) BMW, een uitputtende regeling geeft van de gevallen waarin door een depot niet een geldig merkrecht wordt verkregen, welke regeling niet omvat het geval dat de deposant het door een eerder depot verkregen recht op hetzelfde merk heeft verloren overeenkomstig artikel 5, aanhef en onder 3, (oud) BMW ;

9. Overwegende dat het verval van het recht op een merk ingevolge artikel 5, aanhef en onder 3 (oud) BMW tot gevolg heeft dat de houder van dit merk de bescherming verliest welke de wet aan het uitsluitend recht op een gedeponeerd merk verbindt, en dat de houder ook overigens niet op grond van het oorspronkelijk depot aanspraak kan maken op enigerlei voorrang boven anderen die het desbetreffende teken als merk willen gebruiken ;

10. dat zulks voortvloeit uit de ratio van deze bepaling, die, zoals het Hof heeft overwogen in zijn arrest van 27 januari 1981 in de zaak A 80/1 (Turmac/Reynolds, Jurisprudentie 1980-1981, blz. 23 e.v., aldaar blz. 32), haar grond vindt in de gedachte dat de vergaande bescherming welke de wet aan het uitsluitend recht op een gedeponeerd merk verbindt, alleen dan gerechtvaardigd is, indien het desbetreffende teken in het economische verkeer ook metterdaad wordt gebezigd om de waren van een onderneming te onderscheiden ;

11. dat dan ook voor de beantwoording van de vraag of voor de toepassing van het bepaalde in artikel 4, aanhef en onder 6 sub a, (oud) BMW het aan een tweede depot

voorafgegane voorgebruik van een overeenstemmend merk door een derde moet worden aangemerkt als gebruik te goeder trouw in de zin van die bepaling, geheel buiten beschouwing behoort te blijven dat het merk eerder gedeponeerd is geweest ;

B. Ten aanzien van de afzonderlijke vragen :

12. Overwegende dat uit het hiervoor overwogene volgt dat de eerste vraag in die zin moet worden beantwoord dat een tweede depot als in die vraag bedoeld rechtsgeldig kan geschieden zonder dat daarvoor bijzondere dan wel bijkomende regels gelden ;

13. dat hieruit volgt dat de tweede en de derde vraag geen beantwoording behoeven ;

14. Overwegende dat de vierde vraag in het bijzonder ziet op de gebruiker van een teken die dit gebruik voortzet nadat een ander hetzelfde of een daarmee overeenstemmend teken als merk heeft gedeponeerd, terwijl het voortgezette gebruik onverenigbaar is met het door het depot verkregen merkrecht ;

15. dat, zolang aanwijzingen voor een dergelijk depot ontbreken - hetgeen in de regel het geval zal zijn indien de deposant het merk niet in het economisch verkeer gebruikt - van voormelde voorgebruiker niet kan worden gevergd dat hij het Benelux-Register raadpleegt om na te gaan of een ander het door hem gebruikte of een daarmee overeenstemmend teken inmiddels als merk heeft gedeponeerd ;

16. dat, zoals uit het onder 11 overwogene volgt, voor de beantwoording van de vraag of bij voortgezet gebruik van een merk door een derde nadat het recht op dat merk overeenkomstig artikel 5, aanhef en derde lid, (oud) BMW is vervallen, de goede trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW ontbreekt, niet van belang is of deze gebruiker op de hoogte was of behoorde te zijn van het depot van dit merk ;

17. dat uit het voorafgaande volgt dat de vijfde, de zesde en de zevende vraag geen beantwoording behoeven ;

TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN :

18. Overwegende dat het Hof volgens artikel 13 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof de kosten moet vaststellen welke op de behandeling voor het Hof zijn gevallen, welke kosten omvatten de honoraria van de raadslieden van partijen, voorzover dit in overeenstemming is met de wetgeving van het land waar het bodemgeschil aanhangig is ;

19. 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 ;

20. dat gelet op het vorenstaande de kosten op de behandeling voor het Hof gevallen moeten worden bepaald op f. 2.000,- voor elk van de partijen ;

21. Gelet op de conclusie van de Plaatsvervangend Advocaat-Generaal M.R. Mok ;

22. Uitspraak doende op de door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 22 september 1995 gestelde vragen ;

VERKLAART VOOR RECHT :

23. 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 artikel 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 ;

24. De hiervoor onder 23 bedoelde deposant kan geen enkel recht van voorrang ontlenen aan zijn vervallen merkrecht, zodat voor de beantwoording van de vraag of goede trouw in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6, (oud) BMW ontbreekt, niet van belang is of de voorgebruiker het merkrecht uit het eerdere depot kende dan wel had behoren te kennen ;

25. Van degene die in het Beneluxgebied te goeder trouw een teken in gebruik heeft genomen kan in de regel niet worden gevergd dat hij nadien het Benelux-Register raadpleegt om na te gaan of inmiddels een derde een met dat teken overeenstemmend merk heeft gedeponneerd.

Aldus gewezen door de heren O. Stranard, president, F. Hess, tweede vice-president, H.L.J. Roelvink, P. Kayser, rechters, W.J.M. Davids, R. Gretsch, mevrouw G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, de heren J. D'Haenens en M. Lahousse, plaatsvervangende rechters,

en uitgesproken ter openbare zitting te 's-Gravenhage op 19 december 1996, door de heer H.L.J. Roelvink, voornoemd, in aanwezigheid van de heren Th.B. ten Kate, advocaat-generaal, en C. Dejonge, waarnemend hoofdgriffier.

C. DEJONGE

H.L.J. ROELVINK