Conclusie

van de Advocaat-Generaal M.R. Mok
in de zaak A 2000/1 - B.A. Coöperatieve Inkoopvereniging Intergro
tegen 1. Interbuy (International) AG; 2. Interbuy Warenbeschaffung GmbH

1. *KORTE BESCHRIJVING VAN DE ZAAK*

1.1. Bij arrest van 14 januari 2000[1] heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin hij een vraag heeft gesteld aan het BenGH.

1.2. De Hoge Raad heeft (ro. 3.1) de relevante feiten als volgt samengevat:

> "(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 gedeponeerd 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 gedeponeerd, 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 gedeponeerd.
> (vi) Bij brief van 4 augustus 1992 heeft ASKO Intergro verzocht het gebruik van het merk TIP te staken."

1.3. Omdat verzoekster in het bodemgeding (Intergro) het depot van het merk TIP op 27 april 1990 te kwader trouw zou hebben verricht hebben verweersters in het bodemgeding (hierna tezamen: Interbuy) de rechtbank te Haarlem verzocht om,

a) dit depot nietig te verklaren en de inschrijving door te halen en

b) Intergro te gebieden zich te onthouden van ieder gebruik in het Beneluxgebied.

De rechtbank heeft die vorderingen toegewezen.

1.4. Intergro heeft tegen het vonnis beroep ingesteld bij het gerechtshof te Amsterdam. Het hof heeft overwogen dat door de onderhandelingen met de ASKO[2]-groep waar Interbuy toe behoort, Intergro wist dat het woordmerk TIP in Duitsland voor soortgelijke waren werd gebruikt.

Aldus was volgens het hof sprake van een depot te kwader trouw in de zin van art. 4, nummer 6, aanhef en onder b, BMW. Het hof oordeelde dat die wetenschap van Intergro op grond van een rechtstreekse betrekking was gegeven. Dat de onderhandelingen met de moedermaatschappij ASKO waren gevoerd, deed daaraan volgens het hof niet af. Het heeft het vonnis van de rechtbank bekrachtigd.

1.5. Intergro heeft tegen dat arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld.

---

1. NJ 2000, 173.
2. In de memorie van Intergro aangeduid als "Asko", waarvoor ook iets te zeggen valt. Ik volg echter de schrijfwijze van het verwijzingsarrest.

1.6. Overeenkomstig de conclusie van de advocaat-generaal Langemeijer heeft de Hoge Raad een vraag van uitleg aan het BenGH gesteld.

Deze vraag luidt (ro. 5):
"Is sprake van een rechtstreekse betrekking als bedoeld in art. 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?"

1.7. Zowel Intergro als Interbuy hebben bij het BenGH een memorie ingediend. Intergro heeft daarop nog een antwoordmemorie ingezonden.

2. "RECHTSTREEKSE BETREKKING" IN ART. 4, ONDER 6, BMW EN OPVATTINGEN DAAROVER

2.1. De bepalingen uit de BMW, waarom het hier gaat, zijn de volgende.
Art. 3, lid 1: "Onverminderd de (...) rechten van voorrang (...), wordt het uitsluitend recht op een merk verkregen door het eerste depot, (…).

Art. 4, aanhef en onder 6: "Binnen de (…….) wordt geen recht op een merk verkregen door: 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."

2.2. Het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen bij de BMW zegt:
"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:
a. (...) De wetenschap, mits bewezen, van een gebruik, zelfs indien dit niet algemeen bekend is, kan in aanmerking genomen worden. Het ontbreken van wetenschap van een gebruik kan daarentegen slechts worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is.
b. (...) De wetenschap van het gebruik heeft hier dezelfde betekenis als onder *a* maar hier is bepaald, dat zij uit een rechtstreeks betrekking moet voortvloeien. Met andere woorden en dit in tegenstelling tot wat is bepaald voor het normaal gebruik binnen het Beneluxgebied 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."

2.3.1. Uit de aan het verwijzingsarrest voorafgaande conclusie van a.-g. Langemeijer blijkt dat de rechtspraak over de rechtstreekse betrekking schaars is en dat de literatuur zich over een situatie

als de onderhavige niet expliciet uitlaat. Voor de door Langemeijer desondanks aangetroffen en genoemde rechtspraak en literatuur, verwijs ik naar zijn conclusie[3].

Bovendien zoeken schrijvers vaak aansluiting bij art. 6*septies* van het Unieverdrag van Parijs van 1883. Doorgaans denkt men primair aan de handelsagent of de vertegenwoordiger van de merkhouder[4].

2.3.2. Huydecoper[5] heeft verdedigd dat men uit de voorgeschiedenis van het huidige depotstelsel van art. 3 BMW in samenhang met art. 4 onder 6 BMW, de (voorzichtige) conclusie zou kunnen trekken dat kwade trouw van de deposant een gedragsregel belichaamt die gedrag dat in subjectieve zin onbehoorlijk is te achten, sanctioneert.

Volgens deze auteur is er geen sprake van een geobjectiveerde toerekeningsmaatstaf. De lijn naar de "rechtstreekse betrekking" doortrekkend en uitgaande van de juistheid van zijn vooronderstelling komt hij tot de slotsom dat de enkele wetenschap van het voorgebruik van de buitenlander, voldoende is om van kwade trouw te spreken. Daaruit is dan weer af te leiden dat de rechtstreekse betrekking een betrekking is waaruit voor de deposant een bijzondere zorgvuldigheidsverplichting voortvloeit.

2.3.3.1. Hagemans[6] wijst erop dat art. 4, onder 6, een correctie, ter voorkoming van misbruik, vormt op de regel dat zonder depôt geen merkbescherming kan worden ingeroepen: "wie een merk niet heeft gedeponeerd maar het wel gebruikt en ontdekt dat een ander dit merk te kwader trouw heeft gedeponeerd, kan dit depot nietig laten verklaren."[7]

Sub a en b van dit artikel worden belangrijke voorbeelden van kwade trouw gegeven, maar er zijn andere voorbeelden zoals dat van de merkenpiraat die bekende buitenlandse merken deponeert in landen waar de houders dat zelf nog niet hebben gedaan, met het enkele doel ze te verkopen aan deze houders of andere geïnteresseerden.

2.3.3.2. De deposant is, aldus nog steeds Hagemans, te kwader trouw indien hij weet van het voorgebruik door de derde, of indien hij dit had behoren te weten omdat dit gebruik in belanghebbende kringen algemeen bekend is.

Bij het bepalen van de goede trouw moet alleen worden gekeken naar de onderlinge verhouding tussen de deposant en de derde en naar de kennis die de derde heeft of zou moeten hebben van het later gedeponeerde merk.

2.3.4. Te noemen is nog Van Dijk[8] die betoogt dat de deposant bijv. moet "zijn opgetreden als diens[9] agent, alleenimporteur of directe wederverkoper". Verder stelt hij: "hopelijk zal het ook voldoende blijken als hij zijn kennis heeft verworven bij onderhandelingen over een aanstelling als agent of alleenimporteur."

---

3. § 2.5. en § 2.6., p. 5 en 6 (met de daarbij behorende voetnoten).
4. Zie § 2.4 en § 2.5 van de genoemde conclusie alsmede de daar aangehaalde literatuur.
5. J.L.R.A. Huydecoper, De regeling van het depot te kwader trouw in artikel 4.5. van de Benelux Merkenwet, Wim Mak BMM Award 1990, voor de onderhavige problematiek i.h.b. de nrs. 24, 25 en 26.
6. N. Hagemans, in: Ch. Gielen/D.W.F. Verkade, Intellectuele eigendom, Tekst & Commentaar, 1998, p. 155-156.
7. T.a.p., aant. 7 p. 155.
8. W. Van Dijk, Merkenrecht in de Beneluxlanden, 1973, p. 59.
9. Nl. van de desbetreffende derde.

2.3.5.1. In de procedure voor het BenGH heeft *Interbuy* doen betogen dat men het begrip rechtstreekse betrekking in art. 4, onder 6, sub b, BMW niet restrictief moet uitleggen.

Dit zou stroken met de strekking van die BMW-bepaling dat begrip zo te verstaan dat daarmee iedere betrekking wordt bedoeld waarbinnen het gedrag van de deposant van een merk, waarvan die deposant weet dat het in het buitenland wordt "voorgebruikt", als onbehoorlijk moet worden aangemerkt, dan wel als misbruik ten opzichte van degene tot wie de deposant die betrekking onderhoudt[10].

2.3.5.2. Voorts meent Interbuy dat de bewoordingen "rechtstreekse betrekking" (Frans: relations directes) rechtsbetrekkingen en feitelijke betrekkingen zonder obligatoir gevolg omvatten.

Daaronder zou men iedere verhouding kunnen begrijpen waarin de betrokkenen anders dan toevallig of incidenteel met elkaar contact plegen te hebben en waarin de deposant wetenschap verkrijgt omtrent het gebruik van het desbetreffend merk door de ander[11].

2.3.5.3. Naar de opvatting van Interbuy zou een regel die praktisch alleen mag worden ingeroepen als de betrokkene contractueel of quasi-contractueel t.o.v. zijn wederpartij verplicht zou zijn zich van depot te onthouden, maar een beperkte rol spelen.

Art. 4. 6, sub b, BMW zou nu juist zijn meerwaarde ontlenen aan het feit dat die bepaling ook toepassing kan vinden in gevallen waarin de deposant niet reeds op grond van een (quasi-)contract of op grond van onrechtmatige daad kan worden aangesproken[12].

2.3.6.1. *Intergro* heeft er de aandacht op gevestigd dat de vraag die moet worden beantwoord die is of onderhandelingen tussen Intergro en ASKO, waarbij ASKO optrad als vertegenwoordiger van Interbuy, betekenen dat er een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4.6, onder b is.

Het was niet Interbuy, die deze onderhandelingen voerde en deze gingen ook niet over een merk van Interbuy. Wel is, volgens de Hoge Raad, het merk TIP van Interbuy hierbij aan de orde geweest[13].

2.3.6.2. Art. 4, onder 6, BMW is geïnspireerd op art. 6*septies* van het Unieverdrag van Parijs[14] dat slechts betrekking heeft op een rechtstreekse contractuele betrekking. Er is geen aanleiding deze mogelijkheid voor de Benelux verder uit te breiden.

Uit het gemeenschappelijk commentaar van de regeringen (zie ook hiervóór, § 2.2.) blijkt, aldus Intergro, dat de hoofdregel bij kwade trouw is dat men bij de beoordeling rekening houdt met alle aan het geval eigen omstandigheden[15].

2.3.6.3. Voorafgaand aan het depôt door Intergro heeft er geen overeenkomst bestaan tussen Intergro en Interbuy, noch over TIP-producten noch over iets anders.

---

10. Memorie, nr. 5, p. 2.
11. Idem, nr. 6, p. 3.
12. Idem, nr. 9, p. 4.
13. Memorie, nrs. 1 en 3, p. 1.
14. S & J, 73-III, 1988
15. Memorie, nrs. 9 en 11, p. 3. In dit verband verwijst Intergro naar de conclusie van de toenmalige a.-g. Berger bij BenGH 21 november 1983, nr. A 82/6, Jur. 1983, p. 72 e.v., NJ 1985, 333.

"Er is slechts contact geweest tussen Intergro en Asko, waarbij er achteraf van moet worden uitgegaan dat Asko daarbij optrad als vertegenwoordiger van Interbuy."

2.3.6.4. Art. 4, onder 6, b, BMW moet zodanig worden uitgelegd dat het voorgebruikers de mogelijkheid laat op te treden tegen een depot dat, gezien alle omstandigheden van het geval, als te kwader trouw moet worden aangemerkt, maar niet tot gevolg heeft dat iedere vorm van contact tussen deposant en voorgebruiker a priori onmogelijk maakt.

3. BESPREKING VAN DE AAN HET BENGH GESTELDE VRAAG

3.1. De formulering van art. 4, lid 6, wekt de indruk dat de onder a en b genoemde gevallen slechts niet-uitputtende voorbeelden zijn van het in de aanhef van het lid bedoelde te kwader trouw verrichte depot.

Uit het in § 2.2. geciteerde gemeenschappelijk commentaar blijkt evenwel dat er, althans in onderdeel b, meer aan de hand is. Het gaat daar niet slechts om een voorbeeld, maar ook om een beperking.

3.2. Wetenschap bij een deposant van voorgebruik van het gedeponeerde merk buiten het Beneluxgebied door een derde, levert niet zonder meer kwade trouw op.

Die wetenschap moet verkregen zijn op grond van een rechtstreekse betrekking van de deposant tot de derde. Die omstandigheid levert de relevantie van de aan het BenGH gestelde vraag op.

3.3. In de genoemde vraag zijn twee aspecten te onderscheiden:

1º. is het feit dat de deposant en de derde onderhandelingen gevoerd hebben over enigerlei vorm van samenwerking een rechtstreekse betrekking in de zin van art. 4, onder 6.b?

2º doet de omstandigheid dat de derde de onderhandelingen niet zelf heeft gevoerd, maar dat een vertegenwoordiger dit heeft gedaan af aan de aanwezigheid van een rechtsreekse betrekking?

3.4.1. *Ad 1º.* In het licht van de tussen partijen gevoerde discussie komt deze subvraag er op neer of de BMW met het woord “betrekking” doelt op een contractuele betrekking, althans op een relatie die hetzij contractueel, hetzij daarmee op één lijn te stellen (“quasi-contractueel”), is.

3.4.2. Uit het gemeenschappelijk commentaar blijkt dat de in art. 4, onder 6.b, BMW aangebrachte beperking de strekking heeft dat “gewone wetenschap”, “zoals een ieder zou kunnen hebben” niet voldoende is, maar dat deze wetenschap moet voortvloeien uit een persoonlijke betrekking, waarin de deposant tot de eerdere gebruiker (in het buitenland) heeft gestaan.

3.4.3. Ik zou menen dat noch de tekst van de BMW-bepaling zelf, nog de daaraan in het gemeenschappelijk commentaar gegeven toelichting aanleiding geeft de betrekking op te vatten in de zin van contractuele (dan wel quasi-contractuele) betrekking.

Het ligt geenszins voor de hand dan van een "*persoonlijke*" betrekking te spreken, aangezien dat begrip niet samenvalt met contractueel.

3.4.4. Daar komt bij dat het in de onderhavige wetsbepaling gaat om een verbijzondering van kwade trouw. Men kan zich voorstellen dat wanneer iemand een Benelux-depot van een merk verricht, terwijl hij op grond van een rechtstreekse betrekking tot een derde weet dat deze derde buiten het Beneluxgebied een merk heeft gebruikt, dat depot als te kwader trouw verricht wordt beschouwd.

Het is echter moeilijk in te zien waarom dit alleen het geval zou zijn wanneer die betrekking contractueel (of quasi-contractueel) van aard zou zijn.

3.4.5. Zwaardere eisen dan dat de betrekking niet efemeer, zoals een incidentele ontmoeting, moet zijn, behoeft men niet te stellen.

Het voeren of gevoerd hebben van onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking, waarop de te beantwoorden vraag betrekking heeft, lijkt mij □ mede gezien het in beginsel precontractuele karakter van zulke onderhandelingen □ zeker voldoende. Er zijn ook andere voorbeelden te noemen van een betrekking die voldoende is in de zin van de onderhavige bepaling van de BMW, zoals het (gehad) hebben van een conflict[16].

3.5.1. *Ad 2º.* In de onderhavige zaak zijn de onderhandelingen aan de zijde van Interbuy gevoerd door een verbonden vennootschap, de moedermaatschappij.

De gestelde vraag heeft echter niet betrekking op de kwaliteit van verbonden vennootschap, maar op de kwaliteit van vertegenwoordiger.

3.5.2. Dikwijls, en ook in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vraagstelling aan het BenGH, gaat het bij gebruik en depot van een merk om gedragingen van een rechtspersoon. Een rechtspersoon kan slechts door middel van een vertegenwoordiger handelen.

Ik neem echter aan dat de Hoge Raad niet het oog heeft gehad op een wettelijke of statutaire vertegenwoordiger, maar op een externe vertegenwoordiger.

3.5.3. Er lijken mij geen goede gronden aanwezig om te verdedigen dat het verrichten van een Benelux-depot van een merk te kwader trouw is wanneer de deposant tevoren van een derde vernomen heeft dat deze dat merk buiten het Beneluxgebied gebruikt, maar dat voor het aannemen van kwade trouw niet voldoende is dat de deposant zulks van een (externe) vertegenwoordiger van die derde vernomen heeft.

De verworpen opvatting zou ook misbruik in de hand werken. Wat voor het vernemen van een vertegenwoordiger van de derde geldt, zou logischerwijs ook moeten gelden voor het vernemen door een vertegenwoordiger van de deposant. Wie zich met kwade bedoelingen zou willen oriënteren over door concurrenten in het buitenland gebruikte merken, zou er in die opvatting verstandig aan doen een vertegenwoordiger in te schakelen. Tot dat doel zou men zo nodig een afzonderlijke vennootschap kunnen oprichten.

3.6.4. Het voorgaande brengt mij tot bevestigende beantwoording van de gestelde vraag.

---

16. Dit voorbeeld is genoemd door Huydecoper (zie hiervóór, noot 4).

4. *CONCLUSIE*

Ik concludeer de door de Hoge Raad aan het BenGH gestelde vraag als volgt te beantwoorden:

Indien de in art. 4, onder 6, (aanhef en) onder b, BMW bedoelde wetenschap is verkregen op grond van tussen de deposant en een derde gevoerde onderhandelingen over enigerlei vorm van samenwerking, is sprake van een rechtstreekse betrekking in de zin van die bepaling. Dat de onderhandelingen met een (externe) vertegenwoordiger van de derde gevoerd zijn, maakt zulks niet anders.

Den Haag, *6 februari 2002*

M.R. Mok