# Noot HR 20 dec. 2013, NJ 2014/386, Spirits/FKP

**Auteur:** Ch. Gielen

## Inleiding

1.

Deze, nog voorzichtig uitgedrukt, tamelijk gecompliceerde zaak gaat over de vraag wie nu eigenlijk in de Benelux rechthebbende is op de bekende wodkamerken Moskovskaya en Stolichnaya. Kijkt men in het Benelux register dan staan de inschrijvingen van die merken op naam van Spirits International BV, eiseres tot cassatie en hierna verder: 'Spirits.' Ik duid deze Benelux-merken hierna aan als VO-merken; 'VO' staat voor de Russische staatsonderneming VO Sojuzplodoimport die oorspronkelijk de rechten op deze merken bezat. Verweerster in cassatie, kortweg FKP, vindt dat Spirits ten onrechte deze rechten op haar naam heeft staan en zij startte een procedure bij de Rechtbank Rotterdam waarin zij wijziging van de tenaamstelling van die merken vorderde met een aan Spirits op te leggen inbreukverbod. De rechtbank oordeelde dat Spirits niet de rechthebbende op die merken is, welk oordeel in essentie door het Haagse hof werd overgenomen; dit oordeel op zijn beurt werd in cassatie bekrachtigd. Bij het Haagse hof paste FKP haar eis aan en zij vorderde tevens nietigverklaring van een groot aantal door Spirits later dan vorenbedoelde Benelux-merken verrichte merkinschrijvingen. Deze inschrijvingen duid ik hier aan als de Spirits-merken.
Intussen loopt er een nieuw geschil bij de rechtbank Den Haag over andere dan de Benelux rechten op voornoemde merken en te oordelen aan hand van het laatste tussenvonnis van die rechtbank, zijn we er voorlopig nog niet van af, want in dit tussenvonnis worden prejudiciële vragen aan het Benelux Gerechtshof en/of het Hof van Justitie voorgesteld (zie voor deze beslissingen: *IEPT* 20140514 en *IEPT* 20140730).

2.

Ik ga hier niet het complexe feitenbestand herhalen (zie daarvoor r.o. 3.2 van het arrest), maar volsta ermee dit als volgt samen te vatten. Een private onderneming die in Rusland in het handelsregister ingeschreven stond als rechtsopvolgster van voornoemde staatsonderneming VO, slaagde erin de inschrijvingen van de merken op haar naam te krijgen. Vervolgens zijn die rechten via een aantal tussenstappen bij Spirits terechtgekomen. In een Russische arbitrage procedure is vast komen te staan dat bedoelde private onderneming niet de rechtsopvolgster was van VO en dat de overdracht van de merken in een van de overdrachtsovereenkomsten nietig was. FKP is de nieuwe Russische staatsonderneming die tot doel heeft het herstel en de verdediging van de rechten op de oorspronkelijke 'staats'-merken. Het gaat hier dus om de in de procedure als VO-merken aangeduide merken.

3.

Voor alle duidelijkheid vooraf nog even deze opmerking. Omdat het thans geldende Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom eerst op 1 september 2006 in werking trad en deze procedure ruim daarvoor startte, is er sprake van bepalingen uit de toen geldende Benelux Merkenwet (BMW). In het navolgende zal ik waar mogelijk de daarmee overeenstemmende, thans geldende bepalingen van het BVIE vermelden. In deze noot zal ik een drietal punten uit het arrest van de Hoge Raad bespreken.

## Kwade trouw en toestemming

4.

Het eerste punt betreft r.o. 3.6.4, de uitleg van de kwade trouw bepaling in (thans) art. 2.4 (f)(1) BVIE (art. 4, aanhef en onder 6(a) BMW oud). De gebruiker van een merk kan optreden tegen een later depot van dit merk of een overeenstemmend teken, wanneer dit depot te kwader trouw wordt verricht. Deze bepaling geeft twee voorbeelden van mogelijke kwade trouw en het eerste is dat de deposant weet of behoorde te weten dat het merk vóór het depot al te goeder trouw en op normale wijze door een derde wordt gebruikt en *die derde zijn toestemming niet heeft verleend* (curs. ChG). Over die laatste gecursiveerde passage gaat het hier. Vooraf past wel een waarschuwing. Omdat de mogelijkheid dat een merkdepot wegens kwade trouw wordt nietigverklaard, is voorzien in de Merkenrichtlijn (zij het optioneel), is het begrip kwade trouw een autonoom Europeesrechtelijk begrip geworden; zie de arresten *Malaysia Dairy* (HvJ EU 27 juni 2013, *IEPT* 20130627) en *Lindt&Sprüngli/Hauswirth* (3 juni 2010, *BIE* 2010/59, m.nt. JLRAH, *IER* 2010/11, m.nt. A. Tsoutsanis). Uit deze arresten kan worden afgeleid dat de kwade trouw voorbeelden die het BVIE geeft niet meer stroken met de door het HvJ gegeven invulling. Nu heeft dit Hof niets gezegd over een mogelijke door de voorgebruiker van het merk aan de latere deposant gegeven toestemming, maar kijken we naar de uitleg die het Hof aan het begrip kwade trouw geeft, dan lijkt mij dat in die uitleg past dat een eventueel gegeven toestemming aan dat depot het kwade trouw karakter ontneemt. Het is dus niet onbegrijpelijk dat de Hoge Raad daarover aan het Hof van Justitie geen vragen van uitleg heeft gesteld. Het is immers voor weinig twijfel vatbaar dat iemand die van de voorgebruiker toestemming voor een depot heeft verkregen moeilijk van kwade trouw kan worden beticht. Wat de Hoge Raad over toestemming zegt, is dan ook weinig verrassend. Spirits vond dat FKP geacht moet worden toestemming tot haar depots te hebben gegeven nu zij, althans haar voorgangsters, wisten van de depots en daar geen bezwaar tegen hadden geuit. De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het Hof dat een eventueel bezwaar niet kenbaar is gemaakt en dus niet als toestemming kan worden gezien. De Hoge Raad voegt daaraan toe dat volgens de bepaling toestemming moet zijn *verleend* (curs.ChG); dat valt met een enkel gedogen niet in lijn te brengen. Een terechte vaststelling, dunkt me. Er kunnen nog wel gevallen denkbaar zijn waarin de nuances anders liggen; denk bijvoorbeeld aan het geval dat de voorgebruiker kenbaar heeft toegestemd in het gebruik van het latere teken. Kan dan gezegd worden dat dit ook toestemming tot depot inhield? Onder het voormalige Benelux-recht is overigens al een keer over het begrip toestemming beslist, zij het over toestemming tot depot in een andere bepaling, te weten het huidige art. 4.4 aanhef en onder d BVIE. Het BenGH (21 nov. 1983, *NJ* 1985/333, *BIE* 1985/33, *Cow Brand II*)

oordeelde dat toestemming uitdrukkelijk op het depot betrekking moet hebben. Men kan zeggen dat dit ook voor een depot onder de kwade trouw regeling geldt.

## De voor kwade trouw relevante omstandigheden

5.

Het tweede aspect vinden we in r.o. 3.6.5, dat ziet op het door het hof — overigens voor zover ik kan zien zonder verdere motivering — bekrachtigde oordeel van de rechtbank dat een van de depots van de Spirits-merken te kwader trouw was verricht. Spirits had gesteld dat voor aanvaarding van kwade trouw vereist is 'een opzettelijke, frauduleuze inbezitneming met de daadwerkelijk positieve wetenschap van de onrechtmatigheid daarvan.' Onder verwijzing naar de voornoemde arresten van het Hof van Justitie overweegt de Hoge Raad dat voor aanvaarding van kwade trouw acht moet worden geslagen op de omstandigheden van het geval en dat ook van kwade trouw sprake kan zijn als de aanvrager niet weet, maar wel behoort te weten dat een derde tot het merk gerechtigd is, waardoor de eis dat er sprake is van een daadwerkelijk positieve wetenschap niet gesteld kan worden. Dit is op zich ook niet verrassend, maar daarmee is niet alles gezegd. In voornoemd arrest *Lindt&Sprüngli/Hauswirth* heeft het Hof uitdrukkelijk overwogen dat het behoren te weten van eerder gebruik niet voldoende is om kwade trouw vast te stellen. Het Hof van Justitie overwoog in r.o. 41 dat tevens het oogmerk van de deposant in aanmerking moet worden genomen en het Hof gaf een aantal gevallen waarin dit oogmerk een rol speelt. In cassatie komt dit verder niet aan de orde (het middel gaf daarvoor ook geen aanleiding). In gevallen van merkenrechtelijke kwade trouw moet dit oogmerk van de deposant wel uitdrukkelijk worden meegewogen. Bij herlezing van het vonnis van de rechtbank (zie *IEPT* 20060614) zie ik dit niet met zoveel woorden terug.

## De vordering tot wijziging tenaamstelling merken

6.

Het laatste punt dat ik wil bespreken, betreft r.o. 3.7.2 die gaat over de vordering tot wijziging van de tenaamstelling van de VO-merken, ofwel tot afgifte daarvan. Spirits bepleitte in cassatie dat het hof ten onrechte die vordering voor mogelijk hield, want, zo stelde zij, het betreft een vordering tegen merkinschrijvingen (en wel vanwege kwade trouw) en die worden uitsluitend door (thans) het BVIE beheerst (terzijde: Spirits zat er naast, want ten aanzien van de VO-merken was geen kwade trouw gesteld, alleen ten aanzien van de Spirits-merken). In het BVIE wordt voorzien in een gesloten stelsel van nietigheidsvorderingen en meer is er niet. De Hoge Raad verwerpt het middel- onderdeel en overweegt dat het hier niet gaat om een op kwade trouw gebaseerde nietigheidsvordering, maar om een vordering die er toe strekt de tenaamstelling van de depots in overeenstemming te brengen met de werkelijke rechtstoestand omdat geen geldige verkrijging door Spirits had plaatsgevonden. Voor het eerst wordt in hoogste instantie beslist dat naar nationaal recht een vordering als de onderhavige mogelijk is en niet door het stelsel van de merkenwetgeving wordt uitgesloten. Ik vind die beslissing op zich logisch en AG Wissink wijst in zijn conclusie (nr. 4.16.3) op een

aantal gevallen waarin lagere rechters een dergelijke vordering mogelijk hebben geacht (Pres. Rb. Breda 9 sept. 1994, *BIE* 1995/56, m.nt. Steinhauser, *IER* 1995/3 (*Batricar*) en Vzr. Rb. Amsterdam 26 maart 2013. *IEPT* 20130326 (*Bounz/The Red*). Hij wijst er ook op (nr. 4.16.2), dat (thans) het BVIE niet zoals wetgeving m.b.t. ander IE-rechten, zoals het octrooirecht, een opeisingsactie kent. Ook Steinhauser in zijn BIE-noot onder de *Batricar*-uitspraak en Van Engelen (IE-goederenrecht, p. 137-138) zien geen principiële bezwaren tegen erkenning van een opeisingsactie.

7.

De Hoge Raad overweegt dat een en ander buiten redelijke twijfel staat. Bij 'redelijke twijfel' zie ik toch nog wel enige twijfel. Inderdaad, als gevolg van een beslissing tot nietigverklaring verdwijnt een merkrecht van het toneel. Door afgifte te vorderen wordt bewerkstelligd dat een ander dan de houder in het register als houder wordt ingeschreven; hij verkrijgt het recht met alle voorrechten zoals de prioriteitsdatum. Pleitbaar is dat een dergelijk vergaand merkenrechtelijk gevolg zijn grondslag behoort te vinden in de merkenwetgeving en nu dit niet zo is, had men zich toch een vraag van uitleg aan het BenGH kunnen voorstellen over de vraag in hoeverre een vordering tot wijziging van de tenaamstelling cq. afgifte in het merkenrechtelijk systeem past.