

Nr 76. Hoge Raad der Nederlanden, 28 oktober 1994.

(Ursula Linden/Jeantex)

Mrs W. Snijders, H.L.J. Roelvink, F.H.J. Mijnsen,  
P. Neleman en J.H. Nieuwenhuis.*Art. 4, aanhef en onder 6 Benelux Merkenwet.*

*Uit de door het Hof "in het onderhavige geval adequaat" geoordeelde, door de Rechtbank geformuleerde norm – te weten: dat het depot van Ursula Linden te kwader trouw is verricht indien zij wist of behoorde te weten dat Jeantex in de periode van 26 juni 1983 tot 26 juni 1986 in het Benelux-gebied haar handelsnaam "Jeantex" voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt – volgt niet dat reeds de enkele omstandigheid dat Jeantex haar handelsnaam in de bedoelde periode te goeder trouw en op normale wijze in het Beneluxgebied heeft gebruikt, zou meebrengen dat Ursula Linden daarvan wetenschap "behoorde" te hebben. Rechtbank en Hof hebben zich dan ook nog niet uitgesproken over de vraag welk criterium moet worden gehanteerd om uit te maken of sprake is van een "behoren te weten" als hier bedoeld.*

*Het betoog dat "voorgebruik" – bestaande uit het gebruik in de Benelux van een met de handelsnaam van Jeantex overeenstemmend merk vóór het ontstaan van het handelsnaamrecht van Jeantex (en ook daarna) – door een derde die met de deposant samenwerkt, kan meebrengen dat het later door de deposant verrichte merkdepot niet kan gelden als een depot te kwader trouw, kan slechts als juist worden aanvaard indien de vorm van de samenwerking en de omstandigheden waaronder deze plaatsvindt van dien aard zijn dat het merkgebruik van de derde redelijkerwijs moet worden gelijkgesteld met merkgebruik door de deposant zelf. Daarvan is niet reeds sprake indien de derde een Deense zusterbedrijf is, dat Ursula Linden de onder het merk JEANTEX in de handel gebrachte kleding aanvankelijk van dat Deense bedrijf betrok en dat er "nog voor Wiegant" al samenwerking was tussen Ursula Linden en dat Deense bedrijf, waarbij Ursula Linden orders in onder meer Nederland verwierf en het Deense bedrijf uitleverde. Het Hof heeft niet blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat "voorgebruik" van het merk door de deposant in de door het Hof bedoelde bescheiden omvang op zichzelf niet eraan in de weg staat dat het depot als te kwader trouw verricht wordt aangemerkt.*

*Juist is het oordeel van het Hof dat de eventuele activiteiten van het Deense zusterbedrijf in Nederland in de jaren zeventig niet ter zake zijn omdat bij de bepaling van de goede trouw van de voorgebruiker alleen de onderlinge verhouding tussen de voorgebruiker (Jeantex) en de deposant (Ursula Linden) aan de orde is (zie BenGH 21 november 1983 NJ 1985, 333, B.I.E. 1984, nr 33, blz. 103).*

*Hof: bij een conflict tussen een handelsnaam en een merk speelt het begrip "soortgelijkheid van waren" (mede) een rol en in het onderhavige geval is sprake van "soortgelijke waren".*

Ursula Linden GmbH te Rellingen, Bondsrepubliek Duitsland, eiseres tot cassatie, advocaat Jhr Mr J.L.R.A. Huydecoper,  
tegen

Jeantex B.V. te Utrecht, verweerster in cassatie, advocaat Mr R.S. Meijer.

[De redactie heeft besloten hier te volstaan met het signaleren van bovenstaande meest belangwekkende elementen in de uitspraken van Hoge Raad en Hof Amsterdam (d.d. 22 april 1993). Voor de inhoud van de uitspraken en van de conclusie van de A.-G. wordt verwezen naar RvdW 1994, 220].

Nr 77. Gerechtshof te 's-Gravenhage, 1 juli 1993.

(Carrera)

Mrs J.J. Brinkhof, G. Hamaker en J.B.A. van den  
Ende-Wiefkers.*Art. 5, aanhef en onder 3 Benelux Merkenwet.*

*Om de in het arrest vermelde redenen non-usus niet aangenomen. Het verzoek van De Jager om de zaak naar de "bodemrechter" te verwijzen teneinde hem in staat te stellen het gestelde niet gebruik door getuigen te bewijzen gepasseerd omdat De Jager zelfs geen brief heeft overgelegd, waaruit blijkt dat hij zelfs maar een poging heeft gedaan zijn stelling bij degenen die daartoe in aanmerking zouden komen te verifiëren.*

*Art. 14 onder B, aanhef en sub 2 j° art. 4, aanhef en onder 6, aanhef en sub a BMW en art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.*

*Aan het invoeren van nietigheid van een depot wegens kwade trouw heeft de Benelux-wetgever de beperking gesteld dat dit binnen een bepaalde periode dient te geschieden. Daarmede is niet verenigbaar dat dezelfde gedragingen die binnen die periode kwade trouw zouden hebben opgeleverd, na het verstrijken van die periode naar nationaal gemeen recht als onrechtmatige daden zouden kunnen worden aangemerkt met hetzelfde feitelijke gevolg, te weten dat de merkhouders de bescherming van het merk niet kan invoeren.*

*Art. 3:13 B.W.*

*Nu aannemelijk is dat Carrera en Podium in de Benelux waren onder het merk Carrera in het verkeer brengen, kan niet gezegd worden dat zij de bevoegdheden die de BMW geeft om De Jager te doen verbieden zijn waren onder het merk Carrera in Nederland in het verkeer te brengen, uitoefenen met geen ander doel dan De Jager te schaden of met een ander doel dan dat waarvoor deze is verleend.*

*Artt. 289 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.*

*Naast de gevorderde verboden voor toewijzing van het terughaalbevel c.a. geen plaats geacht in verband met het ingrijpende karakter van die voorzieningen en omdat over de ernst en de aard van de inbreuken weinig bekend is.*

*De vordering tot doorhaling van depots is niet toewijsbaar omdat Carrera en Podium daarbij naast de verboden geen spoedeisend belang hebben en deze voorziening bovendien niet als een voorlopige maatregel is aan te merken.*

1. Carrera S.p.A. te Caldiero, Verona, Italië, en  
2. Podium S.r.l. te Calcinato, Italië, appellanten [in kort geding], procureur Mr W. Taekema, advocaat Mr P.H.L.M. Kuypers te Breda,  
tegen  
A. de Jager, h.o.d.n. Handelsonderneming A. de Jager, te Lekkerkerk, geïntimeerde [in kort geding], procureur Mr V.K. Budhu Lall, advocaat Mr M. de Korver te Rotterdam.

a) President Arrondissementsrechtbank te Rotterdam, 16 juni 1992 (Mr L.F.D. ter Kuile).

*Overwegende ten aanzien van het recht:*

*Carrera is op grond van inschrijving d.d. 18 april 1989 in de Benelux rechthebbende op het woord- en beeldmerk Carrera voor fietsen en kleding. Carrera heeft begin januari 1990 aan Podium een licentie verstrekt op grond waarvan Podium fietsen en sportkleding in de Benelux in de handel mag brengen onder de naam Carrera. Carrera en Podium vorderen dat De Jager in de Benelux de verkoop van sportkleding en fietsen onder de naam Carrera staakt.*

*De Jager stelt dat hij het logo met de merknaam*