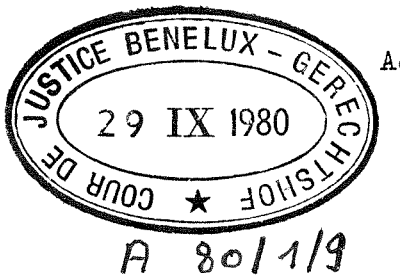
B E N E L U X - G E R E C H T S H O F



A 80/1/9

Conclusie van Mr. W.J.M. Berger

Advocaat-generaal, Hoofd van het Parket

i n z a k e :

TURMAC / REYNOLDS.

1. In zijn arrest van 11 januari 1980 heeft de Hoge Raad der Nederlanden aan Uw Hof verzocht met betrekking tot de in dat arrest geformuleerde vragen uitspraak te doen over de uitleg van de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken (Benelux-merkenwet: BMW).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 van het Verdrag betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof heeft de Hoge Raad de feiten omschreven.

Daarop heeft de Hoge Raad Uw Hof in gemeld arrest verzocht de volgende vragen betreffende de uitleg van de BMW "met het oog op de zojuist vermelde argumenten a en b van Turmac te willen beantwoorden:

1. wat is in artikel 5 onder 3 te verstaan onder "enig normaal gebruik van het merk" ?

2. wat is in dezelfde bepaling te verstaan onder "zonder geldige reden" ?"

2. De voorgelegde vragen betreffen dus art. 5 sub 3 van de BMW, welke bepaling ik hier laat volgen:

"Het recht op het merk vervalt:

3. voor zover, hetzij binnen drie jaren volgend op het depot, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren,

noch door de merkhouder, noch door een licentiehouder, zonder geldige reden, enig normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten; niettemin moet het niet-gebruik in een meer dan zes jaren voor de dagvaarding liggend tijdvak worden bewezen door degene, die zich er op beroept."

Met deze bepaling in de BMW is in het merkenrecht van Benelux-landen de zogenaamde gebruiksdwang, gebruiksverplichting of gebruikslast ten aanzien van de merkhouder vastgelegd. Wil de merkhouder zijn merkrecht in stand houden dan zal hij binnen de voormelde termijnen zijn merk dienen te (doen) gebruiken dan wel het gebruik daarvan (doen) hervatten. Blijft hij hiermede in gebreke dan vervalt het merk, zodat anderen vrijelijk dat merk of een daarop gelijkend merk voor dezelfde of soortgelijke waren kunnen bezigen. De redengeving voor de invoering van de gebruiksverplichting (hoewel niet zuiver de regel van art. 5 sub 3 weergevend, zal ik deze term blijven bezigen, waar in het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen immers wordt gesproken van "het verplichte gebruik", editie Schuurmans en Jordens der Nederlandse Staatswetten -1974- no. 47 I, bldz. 46) is hierin gelegen, dat een systeem van merkenbescherming, dat gebaseerd is op het inschrijvingsbeginsel er toe kan leiden dat de registers verstopt raken met inschrijvingen van niet (meer) gebruikte merken (Drucker, Bodenhausen, Wichers Hoeth 'Kort begrip van het recht betreffende de Industriële en Intellectuele Eigendom' - 1976- bldz. 143).

De ratio legis wordt te dezenook wel gevonden in de aard van het merk zelf. Zo begint Schricker zijn artikel in GRUR Int. 1969 (bldz. 14) 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' met een citaat uit 'Das Recht des Markenschutzes' (1884, bldz. 297) van Josef Kohler:

" Das Institut des non usus beruht in seinem inneren Gehalte ..... auf dem Principe, dass ein Recht seine Kraft verliert, wenn es im Lauf der Zeit sein Leben nicht bewährt; es beruht auf der Maxime ....., dass ein factisch todtes Recht nothwendig auch seinen rechtlichen Untergang finden muss".

De Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle (AIPPI) heeft zich jarenlang met het instituut van de gebruiksverplichting bezig gehouden. In een resolutie, aangenomen op haar congres te München (1978), neemt de AIPPI in aanmerking:

"que l'obligation d'utiliser la marque enregistrée est aujourd'hui à peu près unanimement reconnue, cette obligation étant de la nature même de la marque. En effet, la marque est un signe qui n'est pas pris en lui-même mais qui est pris dans la destination qui lui est donnée de désigner les produits ou les services d'une entreprise; or, cette fonction de désignation ne se réalise que par l'usage" (Annuaire 1978/II, bldz. 75).

Deze door de AIPPI gegeven motivering voor de aanvaarding van een gebruiksverplichting lijkt mij hechter basis daarvoor te bieden dan de meer pragmatische gelegen in de gevreesde verstopping van de registers. In het 'Report in the name of the Argentine Group' (Annuaire 1979/I, bldz. 182) wordt deze laatste motivering

van de invoering van de gebruikverplichting als irreëel van de hand gewezen: "In Argentina we enjoy the practical effects of a wise and liberal trademark law which leaves it up to the trader or manufacturer to establish the scope of coverage that he requires for his trademark - subject always to preexisting rights of others - by registering it for as many classes of goods as he sees fit, and maintaining to the extent that he considers necessary, merely by periodical renewal. (.....) Although, due to this system, Argentine is one of the countries with the largest number of trademark registrations currently in force, this has not created serious congestion or saturnation, nor given rise to frequent or serious abuse, and the benefits far outweigh anu possible drawbacks."

Ik zou er van uit willen gaan, dat de ratio van de gebruiksverplichting is gelegen in de aard van het merk zelf. Dit komt mij ook hierom temeer aannemelijk voor, omdat, zoals ik uiteen heb gezet in mijn conclusie vóór het arrest van Uw Hof d.d. 1 maart 1975 (NJ 1975, 472 m.n. L.W.H.) in de zaak A 74/1 (Klarein), bij het zich terugtrekken van de producent in de anonimiteit de individualiserende functie van het merk steeds sterker naar voren is getreden. Het merk is zelfstandiger geworden. "De anonimiteit van de producent heeft echter wel tot gevolg, dat het merk nog andere functies gaat vervullen, dan onderscheidingsteken voor de van hem afkomstige waren. Het wordt dan tevens naam voor zijn waar, symbool en garantie voor de door hem aan de waar gegeven hoedanigheden en drager van de daarvoor verworven reputatie en goodwill" (Van Nieuwenhoven Helbach 'Nederlands handels- en

faillissementsrecht', II. 'Industriële eigendom en mededingingsrecht' -1974- no. 456.) Welnu, juist dit in zijn verschillende functies verzelfstandigde merk brengt, naar mijn mening, naar zijn aard mede, dat het merk ook als zodanig daadwerkelijk zijn functies in het handelsverkeer vervult. Aldus is het merk als drager van recht aanvaardbaar. Zo niet dan dient dat merk van het (concurrentie-) strijdtoneel te verdwijnen ten behoeve van anderen, die dat merk of een soortgelijk merk overeenkomstig zijn aard zijn rol in het handelsverkeer willen laten vervullen. Daarmede is, naar het mij voorkomt, de basis van de gebruiksverplichting gegeven. Samenvattend kan gezegd worden, dat zij een der gevolgen is van de ontwikkeling van het merk tot zelfstandige drager van recht.

3. Wanneer wij er dan van uit gaan, dat de gebruiksverplichting besloten ligt in de aard van het merk dan laat zulks m.i. geen plaats voor een andere gevolgtrekking dan deze: dat wil het gebruik, dat van een merk gemaakt wordt, tot instandhouding van het merkrecht strekken, dit gebruik een "normaal" gebruik moet zijn, d.w.z. een gebruik, dat - overeenkomstig art. 1, eerste lid, BMW - het merk doet dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden.
De Benelux-wetgever nu heeft hieromtrent geen twijfel willen laten bestaan. In art. 5 sub 3 BMW wordt immers met zoveel woorden gesproken van "enig normaal gebruik".
Wanneer wij dit begrip nu nader inhoudelijk moeten gaan bepalen, zij eerst geciteerd, hetgeen met betrekking tot voormelde

wetsbepaling in de "Toelichting" van de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad op het ontwerp voor een Benelux-verdrag en een eenvormige wet inzake de warenmerken (d.d. 12 februari 1959, Bijl. Hand. IIde K. zi. 1960-1961/5470, bijlage 15-1, bldz. 15 ad artikel 6, thans art. 5) terzake vermeld is:

" Niet alleen ontstaat het uitsluitend recht op een merk uit het eerste depot te goeder trouw en vervalt het door niet vernieuwing van de inschrijving of door vrijwillige doorhaling van de inschrijving, maar het kan ook vervallen, hoewel de inschrijving blijft gehandhaafd. Dit geval doet zich voor, wanneer het merk binnen het Benelux-gebied, hetzij gedurende de drie op het depot volgende jaren, hetzij gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar niet is gebruikt.

Het verplichte gebruik moet een normaal gebruik zijn; d.w.z. dat alle aan het geval eigen omstandigheden in aanmerking moeten worden genomen om vast te stellen, of men werkelijk met een nietgebruik te doen heeft. De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist.

De rechter zal elk onbetekenend gebruik, kennelijk enkel en alleen geschied om het recht op het merk in stand te houden, buiten beschouwing moeten laten. Tenslotte zal het mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen.

De in Nederland opgedane ervaring toont aan, dat de sanctie op het niet-gebruik een dode letter zou blijven, indien de

algemene beginselen van het bewijsrecht volledig in acht zouden worden genomen en indien derhalve de eiser bij uitsluiting met het negatieve bewijs van het niet-gebruik zou worden belast. De eenvormige wet geeft de rechter de bevoegdheid de bewijslast op de meest billijke wijze te verdelen. De rechter zal ongetwijfeld zorgen voor afwijzing van ieder op niet-gebruik gegrond betoog, dat geen bestanddelen bevat, welke de waarschijnlijkheid daarvan aantonen. Indien echter het verweer niet van grond ontbloot schijnt zal de rechter van de houder der inschrijving het positieve bewijs van zijn gebruik kunnen vergen. Niettemin zal de houder van een op regelmatige wijze in stand gehouden inschrijving nimmer kunnen worden belast met het bewijs van gebruik in een meer dan zes jaren vóór de dagvaarding liggend tijdvak. Het ontwerp kon niet zover gaan, dat op hen, die de moeite hebben gedaan hun merken te laten inschrijven of hun inschrijving te laten vernieuwen, de verplichting zou worden gelegd de bewijsstukken, die het hun mogelijk maken de gegrondheid van handhaving hunner uitsluitende rechten aan te tonen, voor onbepaalde tijd te bewaren.

Uit de bepaling van dit artikel volgt dat de handhaving van een recht, waarvan de houder een buitenlander is, die binnen het Benelux-gebied geen onderneming van handel of nijverheid bezit, niet afhankelijk is van de handhaving van een inschrijving van een uitsluitend recht in het land, waarin zijn onderneming is gevestigd, een en ander onder voorbehoud van de bijzondere positie van de internationale merken."

Het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen is woordelijk gelijk aan voormelde toelichting, behoudens dat daarin ontbreekt de m.i. niet onbelangrijke zin: "De aard van de waren of van de gedra-

gingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist." Ik acht deze zin met name van belang voor de interpretatie van het in art.5 sub 3 gebezigde woordje 'enig'. Ik zal daarop hieronder terugkomen. In plaats van voorschreven zin houdt het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen in: "Het gebruik zal moeten geschieden door de merkhouder, of diens ingeschreven licentiehouder, of door iemand die in hun naam optreedt." Ik vermeld dit volledigheidshalve. Voor ons probleem is het zonder belang. (Zie voor het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen, de editie Schuurmans & Jordens t.a.p.)

4. In voorschreven toelichting is verwezen naar de in Nederland opgedane ervaring. Anders dan in België en in Luxemburg (waar het depot merkrechtscheppend was) kende de Nederlandse Merkenwet een tenietgaan van een door eerste gebruik verkregen merkrecht. Art.3, eerste lid van de Merkenwet hield het navolgende in:
"Het recht tot het uitsluitend gebruik van een merk ter onderscheiding van iemands fabrieks- of handelswaren van die van anderen komt toe aan degene, die het eerst tot omschreven doel van dat merk in het Koninkrijk gebruik heeft gemaakt, doch alleen voor die soort van waren, waarvoor het door hem gebruikt is, en niet langer dan drie jaren na het laatste gebruik."
Daar de rechter hier te lande zowel aan het rechtscheppend eerste gebruik als aan het rechtinstandhoudend gebruik geen zware eisen placht te stellen, heeft zich de praktijk van de zogenaamde

'token sales', het symbolisch merkgebruik ontwikkeld.

Van Nieuwenhoven Helbach zegt daarover (a.w.,blz.175, no.512) het volgende: "Een en ander deed hier te lande in allerlei branches het gebruik ontstaan om grote aantallen merken te laten inschrijven zonder deze aanstonds commercieel in gebruik te nemen, maar in plaats daarvan voor die merken zgn. 'token sales' te verrichten door daaronder eens in de drie jaren aan enige daartoe bevriende afnemers enkele symbolische verkopen te plegen, uitsluitend met de bedoeling om zo op die merken recht te vestigen en in stand te houden. Deze praktijk, die door H.R. 14 mei 1964 (NJ)1965, no.287 nt.H.B. (Peerage) is gesanctioneerd, placht vooral te worden toegepast om vooraf een voorraad van voor toekomstig commercieel gebruik geschikte merken aan te leggen, de zg. voorraadsmerken en ook om door het aldus reserveren van rechten op merken, die overeenstemmen met een reeds wel commercieel gebruikt merk, het laatste beter tegen inbreuken te kunnen beschermen, de zgn. defensieve merken. Ook plachten 'token sales' ten aanzien van reeds wel gebruikte merken te worden verricht, dan echter voor andere waren dan waarvoor zij in feite reeds werden gebruikt, hetzij om dat gebruik voor die andere waren voor zichzelf te reserveren (voorraadswaren), hetzij om derden het gebruik voor die andere waren te bemoeilijken (defensieve waren)."

(Een voorbeeld van de toelating van de inschrijving van een zg. defensief merk is te vinden in HR 26 juni 1942 NJ 1942, 580, waar het bezwaar van de Directeur van het Bureau voor den Industrieelen Eigendom tegen de (vernieuwde) inschrijving van het merk 'Urmac' ten behoeve van de N.V. Turmac werd afgewezen.)

In de litteratuur bestaat, naar ik meen, grote eenstemmigheid, waar het betreft de opvatting, dat de Benelux-wetgever met de in art.5 sub 3 gestelde eis van 'normaal gebruik' merkrechtinstandhouding door middel van 'token sales' heeft willen uitsluiten. (Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p. no.513, Drucker-Bodenhausen-Wichers Hoeth, t.a.p., Gotzen 'Van Belgisch naar Beneluxmerkenrecht'-1969- no.131, Braun 'Precis des Marques de Produits' -1971- blz.279 en Van Dijk 'Merkenrecht in de Beneluxlanden' -1973- blz.66). Derhalve: een symbolisch merkgebruik (enkel en alleen ter handhaving van het merkrecht) is géén 'normaal gebruik' als bedoeld in art.5 sub 3 BMW.
Met deze negatieve benadering van wat onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan, kan het antwoord op de door de Hoge Raad gestelde vraag echter niet worden gegeven.

5. Voor wat nu onder 'normaal gebruik' moet worden verstaan moge ik in de eerste plaats verwijzen naar het opstel van Van Nieuwenhoven Helbach 'Normaal gebruik', opgenomen in 'Verzekeringen van vriendschap', rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Prof.Mr.T.J.Dorhout Mees (1974, blz.291, ook in B.I.E.1974, blz. 203).
Na, onder aanhaling van het hierboven reeds genoemde arrest van de Hoge Raad in zake het merk 'Peerage', vastgesteld te hebben, dat de Benelux-wetgever met de introductie van het begrip normaal gebruik stelling heeft genomen tegen in dat arrest neergelegde opvatting van gebruik van een merk, meent Van Nieuwenhoven Helbach, dat uitgangspunt bij de interpretatie van het begrip moet zijn, dat de wetgever daarmede niet symbolisch, maar reëel, werkelijk gebruik

op het oog heeft gehad. "Om als normaal gebruik te kunnen gelden, moet het gebruik méér zijn dan het wekken van een formele schijn, dient het (....) verricht te worden met het doel om voor de waar afzet onder het merk te verwerven" (áldus Van Nieuwenhoven Helbach, t.a.p.). Ter nadere bepaling gaat de schrijver vervolgens in op de aard der met een merk verrichte handelingen en op hun omvang en frequentie. Voor wat het eerste betreft wordt vastgesteld, dat de handelingen er toe moeten hebben geleid, dat het merk als onderscheidingsteken voor de waren van een onderneming kenbaar is voor degenen voor wie die waren bestemd zijn. Voor de het normaal gebruik van een merk bepalende handelingen naar hun omvang en frequentie wordt aan de aard van de waar doorslaggevende betekenis toegekend met dien verstande dat te dezen ook de omvang van de onderneming als beoordelingsfactor een rol zal moeten spelen.
Van Nieuwenhoven Helbach komt dan tot de conclusie, "dat voor normaal gebruik van een merk bepaald niet nodig is, dat de waar op grote schaal of in het gehele Beneluxgebied onder het merk wordt afgezet. De enige eis die mag worden gesteld, is dat het gebruik niet symbolisch maar reëel is en aan die eis wordt voldaan, indien het merk wordt gebruikt om afzet van de waar onder het merk te verwerven. Omvangrijk behoeft die afzet niet te zijn; voldoende is, dat zij is aangepast aan de vraag van het publiek in de mate waarin de capaciteit van de onderneming en haar overige warensortiment dit toelaten."
Van Dijk (t.a.p.) geeft van een soortgelijke opvatting blijk. Hij schrijft:
"Het merk moet gebruikt zijn ten behoeve van de afzet van de waar,

niet alléén terwille van de instandhouding van de aanspraak op merkrecht. Criterium is dus het oogmerk van de gebruiker, dat echter normaliter moet worden afgeleid uit zijn gedrag en de omstandigheden van het geval.
Daarbij zijn omvang en frequentie van het gebruik in zoverre van belang dat practisch alleen hùn geringheid, gelet op de aard van de waar en het bedrijf en de omvang van dit laatste, het vermoeden van louter symbolisch gebruik kan wekken. Dit vermoeden moet echter wijken als blijkt b.v. dat die geringe omzet voortvloeit uit echte - recente of voormalige - wervingsactiviteit, of uit proefverkopen om de mogelijkheid van afzet op grotere schaal te onderzoeken, of dat zij een bate oplevert die méételt voor een ondernemer, die in het redelijke, ook op de kleintjes let."
Braun (t.a.p.) huldigt eenzelfde opvatting. Hij merkt nog op:
"Il ne faut donc pas confondre usage normal et usage important. Un usage restreint, du moment qu'il est conformé à une politique de vente raisonnable du producteur, compte tenu de la nature du produit, peut parfaitement être normal."
Tenslotte Gotzen (t.a.p.): "Er moet een waarachtige uitbating zijn."
Opvallend is, dat in de litteratuur over de BMW geen aandacht wordt besteed aan het woordje 'enig' in art.5 sub 3. Naar mijn mening is men er stilzwijgend van uitgegaan, dat met dat woordje is bedoeld aan te geven, dat het normaal gebruik van een merk zich naar de aard van de waren of van de gedragingen van de houder op verschillende wijze kan manifesteren. Dit staat volgens mij met zoveel woorden in de hierboven sub 3 geciteerde zin uit de 'Toe-

lichting': " De aard van de waren of van de gedragingen van de houder zal nu eens medebrengen, dat het enkele aanbrengen van het merk op de waren voldoende is, dan weer doen blijken, dat daadwerkelijk op de Benelux-markt brengen wordt vereist". Met het voorbeeld van het enkele aanbrengen van het merk als voldoende voor normaal gebruik is zonder twijfel bedoeld het merk, dat uitsluitend voor exportdoeleinden wordt gebruikt (zulks wordt ook algemeen in de litteratuur aanvaard: Van Nieuwenhoven Helbach, a.w. no. 6-514 en Braun, a.w., blz.280).
Voor alle duidelijkheid wil ik er nog op wijzen, dat, naar mijn mening, met 'enig' niet wordt bedoeld: een enkele maal plaatshebbend, want dan zou langs die weg het symbolisch gebruik weer gesanctioneerd kunnen worden. 'Enig' in art.5 sub c heeft geen betrekking op de frequentie van het gebruik maar op de wijze van het gebruik. De frequentie van het gebruik speelt een rol bij de beoordeling van het normale van het gebruik.

6. Voordat ik nu tracht een antwoord te formuleren op de eerste vraag van de Hoge Raad zou ik een blik willen werpen over de Benelux-grenzen en wel in zuidelijke en oostelijke richting.
In Frankrijk is per 1 augustus 1965 in werking getreden de 'Loi du 31 Décembre 1964, modifiée par la Loi du 23 Juin 1965, sur les marques de fabrique, de commerce ou de service". Art.11 regelt het verval van het merkrecht door niet-gebruik:
"Est déchu de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sauf excuse légitime, ne l'a pas exploitée, ou fait exploiter de façon publique en non équivoque pendant les cinq années précédant la demande en déchéance."

Aldus werd de gebruiksverplichting in het franse merkenrecht ingevoerd.

In zijn artikel 'Le nouveau régime des marques' (in: Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire', Paris, 1965, no.1) stelt Paul Mathély zich naar aanleiding van voormelde wetsbepaling de vraag (blz.51):

"Comment va se définir l'usage nécessaire au maintien du droit?" en beantwoordt die alsvolgt (blz.52):

"Sous la régime ancien, toute une jurisprudence avait défini l'usage générateur de droit. Il faut se référer à cette jurisprudence pour déterminer les conditions d'exploitation suffisante; car l'usage, aujourd'hui nécessaire au maintien du droit, n'est pas autre chose que l'usage anciennement nécessaire pour la naissance du droit.

Il s'ensuit que l'on peut énoncer les règles suivantes:

1. Il faut tout d'abord que le signe soit utilisé à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner le produit ou le service auquel il s'applique.

La loi précise expressément que cet usage peut être le fait, soit du titulaire de la marque, soit de celui qui agit pour son compte.

2. Il faut que l'usage soit public: la loi le dit expressément. Cela signifie que le signe doit être employé à l'égard de la clientèle; un simple usage privé ne serait pas suffisant.

3. Il faut que l'usage ne soit pas accidentel ni sporadique: il faut que l'usage revête une certaine constance ou une certaine continuité (Cass.Crim.22 décembre 1877 et C. Paris 23 décembre 1922 Ann. 1878-5 et 1923-335).

4. Mais il n'est pas nécessaire que l'usage revête une

certaine étendue ou une importance. Sans doute faut-il que l'usage soit effectif, réel et sincère: cela signifie que l'usage ne doit pas être seulement de façade. Mais si l'usage est réel, il importe peu qu'il soit limité territorialement et qu'il s'applique à des affaires peu nombreuses (C. Paris 31 janvier 1963 et note de Cl. Hoffmann Ann.1963-179).

5. Enfin, dit la loi, il faut que l'usage ne soit pas équivoque. Cela signifie d'abord que la matérialité de l'usage doit être certaine. Cela signifie surtout, en droit, qu'il ne doit pas y avoir de doute sur la qualification de l'usage, à savoir sur le fait que l'usage est effectué à titre de marque et à titre de propriétaire."

Ik zou menen, dat zeer wel is vol te houden, dat het gebruik van een merk als bedoeld in art.5 sub 3 BMW binnen de hier voor het franse merkrecht getrokken lijnen zal moeten vallen, wil het als normaal gebruik kunnen worden aangemerkt in de zin van voormelde wetsbepaling. In het bijzonder verdient, naar het mij voorkomt, het sub 3 gestelde aandacht: tot behoud van het merkrecht is een zekere bestendigheid en voortduring van het gebruik van het merk vereist. Dit vereiste zal overigens ook van geval tot geval van verschillende inhoud zijn, maar het vloeit voort uit het wezen van het merk: een de aandacht van het publiek trekkend signaal met betrekking tot de waren van een onderneming.

"Alleen wanneer aan de eigenlijke bestemming van het merk is voldaan, te weten dat het de onderscheiden artikelen ondubbelzinnig van artikelen van andere herkomst onderscheidt, kan het zijn verdere taken als middel van afzetbevordering en informatie van de consument

vervullen en alleen dan vervult het merkenrecht zijn taak, de eigenaar te beschermen tegen aantasting van de goede reputatie van zijn merk" (aldus: de 'Nota over de creatie van een E.E.G.-merk' in 'Bulletin van de E.E.G.', supplement 8/76). Welnu met name bij massaproducten zal het merk zijn taak in geval van toevallig of sporadisch gebruik niet kunnen vervullen en is aan zijn bestaansrecht de grondslag komen te ontvallen.

7. "Die Einführung des Benutzungszwangs in das deutsche Warenzeichenrecht durch das Vorabgesetz vom 4 September 1967 (BGBL. I, 953) stellt eine Anpassung an die internationale Rechtsentwikkelung dar. Der Benutzungszwang kann - trotz der im internationalen Vergleich unterschiedlichen rechtlichen Ausgestaltung im einzelnen - als ein warenzeichenrechtlichen Grundprincip im Markenrecht der bedeutsamen Industrienationen bezeichnet werden. Für das deutsche Warenzeichengesetz bedeutet er eine der wesentlichen Rechtsänderungen" (aldus: Karl-Heinz Fezer in zijn 'Vorwort' in 'Der Benutzungszwang im Markenrecht' - 1974).
De Duitse wetgever heeft er bewust van afgezien het begrip 'Benutzung' nader te omschrijven. De uitleg van dat begrip is aan rechtspraak en litteratuur overgelaten. Er bestaat een zeer uitgebreide litteratuur over het begrip 'Benutzung', ter zake waarvan ik moge verwijzen naar Baumbach-Hefermehl 'Warenzeichenrecht' (1979), blz. 330 e.v..
Busse in 'Warenzeichengesetz' (1976) vertolkt de heersende mening (blz.243):
"Nur eine <u>ernsthafte</u> Benutzung ist für Verteidigung eines Zeichens

ausreichend (Bgd). Ein Gebrauch, der lediglich dazu dienen soll, die nachteiligen Folgen der Nichtbenutzung zu vermeiden, kann nicht als ernstliche Benutzung eines Zeichen gewertet werden (...). Wann eine Benutzung dem Umfang nach als ernsthaft anzusehen ist, hängt von dem Umstände des Einzelfalles ab. Die äusseren Umstände, insbes. Umsatzzahlen, Abnehmerkreis und zeitliche Dauer müssen, am Massstab der Verkehrsüblichen und wirtschaftlich Angebrachten gemessen, das Bild einer ernsthaften Benutzung ergeben(...). Von wesentlicher Bedeutung ist die Art der Ware und die Grösse eines Unternehmers. Jedoch können diese Grundsätze keine pauschale Anwendung finden."

Als voor de onderhavige zaak van belang noge ik hier nog verwijzen naar hetgeen Fezer (a.w. blz.98 e.v.) heeft geschreven met betrekking tot 'Schutzverkäufe und echtes Umsatzgeschäft'. Ik zal daar niet nader op ingaan omdat ik dan tezeer in een beoordeling van de feiten zou treden, waarin Uw Hof mij gezien de Uw Hof bij verdrag opgelegde beperkte taak in de rechtspraak van de Benelux niet zou kunnen volgen. Ik wil hier nog wel verwijzen naar de door de gedeerde pleiter voor Reynolds in copie overgelegde uitspraak van het Bundesgerichtshof dd. 19 december 1979 (inmiddels gepubliceerd in GRUR 1980, blz.289)

"Zur Frage, ob ein räumlich begrenzter, auf die Dauer von 6 Wochen angelegter Verkaufstest mit einer Zigarettenmarke (Trend, n.B), bei dem 110.000 Zigaretten mit einem ungefähren Produktwert von 11.000,- DM abgesetzt wurden, den an eine Benutzung des Zeichens im Sinne von par 5 Abs.7 WZG zu stellenden Anforderungen genügt."

Het Bundespatentgericht had deze vraag ontkennend beantwoord, daarbij o.m. overwegend:

"Zwar könne die Ernsthaftigkeit einer Benutzung im Rahmen eines

Tests nicht allein davon abhängig gemacht werden, ob der Verkauf zu einem anschliessenden erheblichen Warenumsatz geführt habe. Es müsse aber verlangt werden, dass der Testverkauf einen der Art der Ware und der Abnehmerkreise entsprechenden Umfang erreiche, denn sonst würden Scheinbenutzungen Tür und Tor geöffnet." Het BGH heeft het beroep tegen de uitspraak van het Bundespatentgericht afgewezen. In zijn overwegingen stelt het BGH voorop, dat naar vaste rechtspraak het begrip 'Benutzung' zelfstandig moet worden uitgelegd. Daarbij moet rekening gehouden worden met het doel van deze wettelijke regeling: het tot gelding brengen van zuiver formele merkrechten te verhinderen.

Dat geldt zowel voor de begrenzing van de gebruikswijzen, die als 'Benutzung' in de zin der wet zijn aan te merken alsook voor de omvang en de intensiteit van een voor de instandhouding van het merkrecht vereiste 'Benutzung'. Daartoe zijn alleen die 'Benutzungshandlungen' toereikend, die naar aard, omvang en duur beantwoorden aan het doel, dat met de invoering van de 'Benutzungszwang' is beoogd. De beslissing van het BGH wordt door Kicker in zijn 'Anmerkung' bekritiseerd. Hij wijst erop, dat de beslissing eigenlijk geen andere indruk wekt, dan dat bij de beoordeling van de voorwaarden voor een wettelijk aanvaardbare 'Benutzung' zwaardere maatstaven dan tot nu toe te verwachten zijn. Het BGH beweegt zich dan in de richting, die in voormelde nota over de creatie van een E.E.G.-merk wordt voorgestaan: een strikte en consequent gehandhaafde gebruiksdwang, waarbij veeleer te strenge dan te milde maatstaven moeten worden aangelegd (blz.33 en 35).

8. In het licht van al het vorenstaande wil ik nu trachten de eerste vraag van de Hoge Raad te beantwoorden.
Naar mijn mening is onder 'onig normaal gebruik van het merk' als bedoeld in art.5 sub 3 BMW te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk, d.w.z. het gebruik van het merk moet dienen ter onderscheiding van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van die waar, die daartoe in een commercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere - aan de aard van de waar aangepaste - regelmaat op de markt dient te worden gebracht. Bij de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder alsmede de aard en de omvang van de betrokken onderneming.
Wat nu betreft de door de Hoge Raad sub a vastgestelde argumenten van Turmac wil ik zonder in een beoordeling van de feiten te treden het volgende opmerken. M.i. zou de rechter het door Turmac gestelde, uit de overgelegde 30 kopiefacturen blijkende, gebruik van het merk 'Whiston' als een niet normaal gebruik in de zin van art.5 sub 3 kunnen aanmerken, omdat dat gebruik - de omstandigheden van het geval in aanmerking genomen - niet is een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk. Het is dan aan Turmac te bewijzen, dat zulks in het gegeven geval wél zo is. Daartoe lijken mij de sub a weergegeven argumenten van Turmac niet voldoende. Zij houden in feite slechts in, dat het merk als zodanig binnen de in de wet gegeven termijnen niet kàn functioneren en dus een uitsluitend formeel bestaan lijdt. Welnu, zoals wij hebben gezien, is het juist de strekking van art.5 sub 3 BMW aan zuiver formele

merkrechten de wettelijke grondslag te doen ontvallen.

9. Conform het Unieverdrag van Parijs (art.5 C1) is in art. 5 sub 3 de merkhouder de mogelijkheid gegeven zijn niet-gebruik te rechtvaardigen, hetgeen tot uitdrukking is gebracht met: 'zonder geldige reden'.
Zowel voormelde 'Toelichting' van de Raadgevende Interparlementaire Benoluxraad als het Gemeenschappelijk Commentaar der Regeringen houden dienaangaande niets meer in dan:"Tenslotte zal het ook mogelijk zijn het niet-gebruik te rechtvaardigen."
Men is het er in het algemeen over eens, dat de geldige reden niet uitsluitend in overmacht moet zijn gelegen. Anderzijds zal, naar mijn mening, het vereiste van een geldige reden niet uitsluitend getoetst kunnen worden aan de door de merkhouder opgegeven motieven, waarom hij het normaal gebruik van het merk achterwege gelaten heeft. Immers wanneer dat het geval zou zijn, zou de wetgever met 'zonder reden' hebben kunnen volstaan. Het moet evenwel een 'geldige' reden zijn.
In voormelde Nota van de E.E.G. wordt er in het bijzonder de nadruk opgelegd, dat de rechter ook bij de beoordeling van de geldige reden op grond waarvan het niet-gebruik kan worden verontschuldigd, veeleer te strenge dan te milde maatstaven zou moeten aanleggen. Dit lijkt mij voor de hand liggend, omdat anders de sanctie op het niet-gebruik langs de weg van een geldige reden zou worden ontkracht.
Mathély schrijft t.a.p.:
"L'inexploitation ne peut entraîner la déchéance que si le

titulaire ne fait pas valoir d'excuse légitime.
L'excuse légitime ne doit pas être confondue avec la force majeure. Elle sera appréciée en s'inspirant de la jurisprudence en matière de brevet: il y a excuse, lorsque le titulaire de la marque a rencontré un obstacle sérieux, qu'il n'a pu surmonter, malgré les efforts dont il était capable." Braun (a.w.,blz.281) verwijst naar voorschreven citaat van Mathély. Busse (a.w.,blz.345) is ook van mening, dat bij de beoordeling van de rechtvaardigingsgronden van het niet-gebruik een strenge maatstaf moet worden aangelegd. "Es muss sich schwerwiegende Gründe handeln. Nur Umstände, die der Zeicheneinhaber nicht beeinflussen konnte, sind als Entschuldigungsgründe anzusehen. Mangel an finanziellen Mitteln is kein Rechtfertigungsgrund."

10. Ik zou mij hier willen oriënteren op het arrest van Uw Hof dd. 1 maart 1975 (NJ 1975, 472, m.n. L.W.H. in zake 'Klarein'). Daarin heeft Uw Hof de vraag beantwoord naar welke maatstaf moet worden beoordeeld of van een merk of van een overeenstemmend teken gebruik wordt gemaakt zonder geldige reden in de zin van art.13 onder A, eerste lid, aanhef en sub 2 BMW. Uw Hof heeft ter zake o.m. overwogen "dat daartoe in het algemeen de eis moet worden gesteld dat er voor de gebruiker van dat teken een zodanige noodzaak bestaat juist dat teken te gebruiken, dat het van hem in redelijkheid niet kan worden gevorgd dat hij zich (.....) van dat gebruik onthoudt.....".
Het antwoord op de vraag: wat is in art 5 sub 3 te verstaan onder 'zonder geldige reden'?, zou, naar mijn mening, alsvolgt kunnen

worden geformuleerd:
een zodanige geldige reden kan alleen gelegen zijn in naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt.
De rechter behoeft te dezen niet zonder meer de stellingen van de merkhouder te aanvaarden. Dit is nog eens duidelijk vastgelegd in het 'Verslag namens de bijzondere Commissie', uitgebracht door de Heer C.Linden (dd.22 november 1960, no. 15-3, blz.22):
"Bij het 3° hebben de regeringsdeskundigen gepreciseerd dat het onderzoek bij een geding zal worden ingesteld én naar het feit van de geldige reden én naar dat van het normale gebruik".
De bewijslast berust hier op Turmac. Haar door de Hoge Raad sub b weergegeven argumenten komen er op neer, dat zij door haar contractuele verplichtingen tegenover Reynolds werd verhinderd het merk 'Whiston' op normale wijze te gebruiken. Mij dunkt, dat in deze omstandigheid nimmer een geldige reden kan zijn gelegen, omdat zij immers een gevolg zou zijn van eigen toedoen van Turmac.

11. De door de Hoge Raad aan Uw Hof voorgelegde vragen zouden alsvolgt zijn te beantwoorden:
VRAAG 1: onder 'enig normaal gebruik van het merk' als bedoeld in art.5 onder 3 BMW is te verstaan een daadwerkelijke commerciële exploitatie van het merk, dat wil zeggen het gebruik van het merk moet dienen ter onderscheiding van de waar van een onderneming en het moet strekken ter verkrijging van afzet van

die waar, die daartoe in een commercieel verantwoorde hoeveelheid met een zekere - aan de aard van de waar aangepaste - regelmaat op de markt dient te worden gebracht. Bij de beoordeling van het gestelde gebruik is in aanmerking te nemen de aard van de waar en van de handelingen van de merkhouder alsmede de aard en de omvang van de betrokken onderneming.

VRAAG 2: onder 'zonder geldige reden' in dezelfde bepaling is te verstaan de afwezigheid van naar objectieve maatstaven te beoordelen zo dwingende omstandigheden, dat van de merkhouder in redelijkheid niet gevergd is kunnen worden dat hij het betreffende merk in de wettelijke perioden op normale wijze heeft gebruikt.

Ik mago concluderen tot beantwoording van de gestelde vragen overeenkomstig het voorschreveno.

De Advocaat-Generaal bij
het Benelux-Gerechtshof,