

## Nietigheid in het merken- en modellenrecht

*P.G.F.A. Geerts & W. van Beek*<sup>1</sup>

### Inleiding

1. Merken en modellen kunnen nietig verklaard worden. Die nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot aan het moment van inschrijving. Het recht wordt geacht nooit te hebben bestaan; het heeft (wanneer de rechterlijke beslissing onherroepelijk is geworden) van de aanvang af jegens eenieder geen rechtsgevolgen gehad.<sup>2</sup> Dat doet de vraag rijzen welk effect de nietigverklaring heeft op hetgeen in de periode tussen het ontstaan van het recht en de nietigverklaring is gebeurd. Want stel nu eens dat de merk- of modelhouder zich in dat tijdvak met succes tegen een inbreukmaker heeft verzet en een verbod is uitgesproken of een schadevergoeding is toegewezen. Kan die inbreukmaker de door hem betaalde schadevergoeding van de houder van het nietig verklaarde merk of model terugvorderen of andere door hem geleden schade vergoed krijgen? En hoe zit het met de door de houder van het nietig verklaarde merk of model gesloten licentieovereenkomst waarvoor de licentienemer veel geld heeft betaald? Kan de licentienemer de door hem betaalde royalty's terugvorderen?

### Art. 62 UMVo<sup>3</sup> en art. 26 GModVo

2. Beide hierboven genoemde voorbeelden zijn niet willekeurig gekozen. Het zijn situaties die in zowel de Uniemarkverordening (UMVo) als de Gemeenschapsmodellenverordening zijn geregeld. Wij doelen hier op art. 62 UMVo en art. 26 Gemeenschapsmodellenverordening. Zowel art. 62 lid 2 UMVo als art. 26 lid 1 Gemeenschapsmodellenverordening bepaalt dat de nietigverklaring van het uitsluitend recht terugwerkende kracht heeft. Op die hoofdregel bestaan echter uitzonderingen die in art. 62 lid 3 UMVo en art. 26 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening zijn neergelegd. Genoemde bepalingen beperken de gevolgen van de terugwerkende kracht. Art. 62 lid 3 UMVo luidt:

“Onverminderd de nationale bepalingen betreffende vorderingen tot vergoeding van schade veroorzaakt door nalatigheid of kwade trouw van de merkhouder of betreffende ongerechtvaardigde verrijking, heeft de terugwerkende kracht van het verval of van de nietigheid van het merk geen invloed op:

a. een beslissing over inbreuk die vóór de vervallenverklaring of nietigverklaring in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is;

---

<sup>1</sup> P.G.F.A. Geerts is bijzonder hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Rijksuniversiteit Groningen, senior counsel bij bureau Brandeis en redacteur van dit tijdschrift. W. van Beek is honours student aan de Rijksuniversiteit Groningen.

<sup>2</sup> Zie BenGH 17 november 2016, *IER* 2017/15, m.nt. Eijsvogels (*Upper at home/The Works*).

<sup>3</sup> De Uniemarkverordening is op 17 oktober 2017 in werking getreden. In vergelijking met de oude Gemeenschapsmerkverordening zijn de meeste artikelen in de Uniemarkverordening vernummerd. Art. 62 UMVo was voorheen art. 55 Gemeenschapsmodellenverordening.

b. een vóór de vervallenverklaring of nietigverklaring gesloten overeenkomst, voor zover die vóór die verklaring is uitgevoerd; uit billijkheidsoverwegingen kan echter terugbetaling worden geëist van de op grond van deze overeenkomst betaalde bedragen en wel in de mate dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is.”<sup>4</sup>

3. Art. 62 lid 3 UMVo beoogt de gevolgen van de terugwerkende kracht te *beperken*. De wetgever heeft niet gewild dat de nietigverklaring aan het Uniemerk *elk* gevolg ontnemt: uit het oogpunt van rechtszekerheid is het ongewenst dat door de terugwerkende kracht teruggekomen zou kunnen worden op onherroepelijke rechterlijke uitspraken en voor de nietigverklaring gesloten overeenkomsten, voor zover die al voor de nietigverklaring zijn uitgevoerd. Deze beperkingen:

“are rooted in the idea that transactions validly executed in accordance with the legal situation prevailing at the time should not be reopened as a result of changed circumstances. This is one aspect of the principle of legal certainty, which is part of the Community legal order. Art. 55(3)(a) (thans art. 62(3)(a); PG/WvB) safeguards judicial decisions which have not only become final but actually been enforced, the infringer of the now-defunct EUTM will not in principle be able to recover any sum that he has paid by way of damages to the proprietor of the EUTM. Art. 55(3)(b) (thans art. 62(3)(b); PG/WvB) makes a similar provision as regards contracts concluded and performed before the demise of the EUTM.”<sup>5</sup>

### **Rechterlijke beslissingen**

4. Wij beginnen met een bespreking van de gevolgen die de nietigverklaring van het Uniemerk heeft voor rechterlijke beslissingen die voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde zijn gegaan en ten uitvoer zijn gelegd. Art. 62 lid 3 sub a UMVo bepaalt dat die beslissingen onaangetast blijven: de terugwerkende kracht van de nietigheid heeft daarop geen invloed. Gaat het om een rechterlijk *verbod*, dan moet de bepaling aldus worden gelezen dat het verbod met ingang van de (latere) vernietiging van het Uniemerk ophoudt te gelden, maar dat men niet kan terugkomen op de rechtsgevolgen die dat verbod (mits ten uitvoer gelegd) voor de vernietiging heeft gehad.<sup>6</sup> Degene die na een rechterlijk verbod – naar later blijkt ten onrechte – bepaalde handelingen heeft gestaakt, zal van de andere partij geen vergoeding van

---

<sup>4</sup> Art. 26 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening bevat een vrijwel identieke tekst. Gemakshalve behandelen wij in dit artikel alleen art. 62 lid 3 UMVo en beperken wij ons tot de nietigverklaring. Dat betekent dat wij hierna vooral over merken spreken. Hetgeen wij over art. 62 lid 3 UMVo schrijven, geldt ook voor art. 26 lid 2 Gemeenschapsmodellenverordening. Daar waar het modellenrecht afwijkt geven wij dat aan.

<sup>5</sup> Keeling, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM* (Wolters Kluwer 2017), Community Trade Mark Regulation, art. 55, note 4.

<sup>6</sup> Dit standpunt hebben Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram ter zake van art. 75 lid 6 sub a ROW 1995 al eerder ingenomen. Zie hun *Industriële eigendom I* (Wolters Kluwer 2016), nr. 3.6.2.7. Dit standpunt spreekt ons aan en wij menen dat het ook goed van pas komt bij de interpretatie van art. 62 lid 3 sub a UMVo. Hierna in nr. 6-7 staan wij nog kort stil bij art. 75 ROW 1995.

de door hem geleden schade kunnen vorderen.<sup>7</sup> Reeds betaalde *schadevergoedingen* of *winstafdrachten* kunnen ook niet teruggevorderd worden.<sup>8</sup> Stone schrijft (in het kader van het modellenrecht) dat degene die veroordeeld is tot het betalen van schadevergoeding of winstafdracht maar die nog niet betaald heeft, die niet (meer) hoeft te betalen.<sup>9</sup> Hoewel wij het met hem eens zijn dat niet (meer) betaald hoeft te worden, vragen wij ons wel af of dit standpunt op art. 62 lid 3 sub a UMVo gebaseerd kan worden. Dat artikel eist immers dat de uitspraak van de rechter ten uitvoer gelegd is en wij vragen ons af of dat ook in de door Stone besproken situatie het geval is. Mocht het standpunt van Stone te ruim blijken te zijn, dan is er echter nog geen man overboord: verdedigbaar is dat executie van een vonnis nadat het merk nietig is verklaard (naar Nederlands recht) misbruik van (proces)recht oplevert (art. 3:13 BW) dan wel anderszins onrechtmatig kan zijn.

5. Hetgeen in nr. 4 is opgemerkt geldt voor rechterlijke beslissingen die in een procedure *ten gronde* worden gegeven. Nu is het in Nederland zo dat negen van de tien IE-geschillen in een kort geding worden beslecht. Dat geldt ook voor de geschillen die betrekking hebben op Uniemerken. Welke consequenties heeft de nietigverklaring van het Uniemerk op voorlopige voorzieningen die voor de nietigverklaring in kracht van gewijsde zijn gegaan en door de Uniemerkhouder ten uitvoer zijn gelegd?

6. Voordat wij deze vraag beantwoorden, maken wij eerst even een klein uitstapje naar het octrooirecht. Art. 62 lid 3 UMVo doet namelijk sterk denken aan art. 75 lid 6 ROW 1995. Die bepaling beperkt op een vergelijkbare wijze de gevolgen van de terugwerkende kracht van de nietigheid van een octrooi. Wat echter opvalt is dat de octrooirechtelijke uitzondering op de terugwerkende kracht van de nietigheid *niet* geldt voor kortgedingbeslissingen: de terugwerkende kracht van de nietigheid heeft geen invloed op een beslissing over inbreuk, *niet zijnde een voorlopige voorziening*, die voor de vernietiging in kracht van gewijsde gegaan en ten uitvoer gelegd is. In de memorie van toelichting bij de Rijksoctrooiwet 1995 lezen wij op p. 32 waarom op onherroepelijke uitspraken in kort geding, wel teruggekomen kan worden:

“De uitzondering op de terugwerkende kracht van de nietigheid geldt niet meer voor in kort geding gewezen vonnissen, omdat het niet billijk is dat de octrooihouder op basis van een kort gedingvonnis een inbreukmaker kan aanpakken, zonder schadeplichtig te zijn als zijn octrooi in een bodemprocedure wordt vernietigd. In de nieuwe opzet zal de octrooihouder moeten afwegen of hij het risico van eventuele schadeplichtigheid wil lopen, evenals de houder van een Europees octrooi dat nog kan worden herroepen dat zal moeten doen (artikel 49).”

---

<sup>7</sup> Van Dongen/Dack *T&C IE* (Wolters Kluwer 2016), art. 75 ROW 1995, aant. 6b.

<sup>8</sup> Keeling, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM* (Wolters Kluwer 2017), Community Trade Mark Regulation, art. 55, note 4; Musker, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM* (Wolters Kluwer 2017), Community Design Regulation, art. 26, note 2; Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 13.184; Van Dongen/Dack *T&C IE* (Wolters Kluwer 2016), art. 75 ROW 1995, aant. 6b; Gielen/Hermans, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Wolters Kluwer 2017), nr. 104.

<sup>9</sup> Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 13.184.

7. Dat betekent dat de vernietiging van het octrooi *wel* invloed heeft op voorlopige voorzieningen die bij een eerder kortgedingvonnis zijn getroffen. Heeft bijvoorbeeld de houder van een later vernietigd octrooi een in een kortgedingvonnis verkregen verbod ten uitvoer gelegd, dan is hij schadeplichtig.<sup>10</sup> Wat opvalt is dat art. 62 lid 3 sub a UMVo niet de woorden “niet zijnde een voorlopige voorziening” bevat. Dat is goed te verklaren, omdat de Europese wetgever geen rekening kan houden met allerlei particulariteiten van het (niet-geharmoniseerde) nationale procesrecht van de verschillende lidstaten. Maar wat betekent dat voor lidstaten die, zoals Nederland, een kortgedingprocedure kennen? Wil dat zeggen dat de vernietiging van het Uniemerk *geen* invloed heeft op voorlopige voorzieningen die bij een eerder kortgedingvonnis zijn getroffen en ten uitvoer gelegd? Dat de houder van een later vernietigd Uniemerk die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, *niet* schadeplichtig is?

8. Wij menen dat deze vragen ontkennend beantwoord moeten worden en dat de houder van een later vernietigd Uniemerk die een verbod in kort geding ten uitvoer heeft gelegd evenals de octrooihouder *wel* schadeplichtig is. Dat staat weliswaar niet met zoveel woorden in art. 62 lid 3 sub a UMVo, maar volgt ons inziens uit – wat wij zouden willen noemen – de in Nederland algemeen geldende procesrechtelijke regel dat een executant aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door het handhaven van een *voorlopige* voorziening. Zie in dit verband bijvoorbeeld het belangrijke *Ciba Geigy/Voorbraak*-arrest van de Hoge Raad.<sup>11</sup> In deze octrooirechtspraak beslist de Hoge Raad:

“dat het verbod gegeven door een rechter in k.g. het karakter heeft van een voorlopige voorziening die naar luid van art. 292 Rv geen nadeel toebrengt aan de zaak ten principale.

Enerzijds dient de partij die door de rechter in k.g. is veroordeeld, zich aan het verbod te houden zolang dat van kracht is, in dier voege dat het andersluidend oordeel in het bodemgeschil er niet aan in de weg staat dat eenmaal verbeurde dwangsommen verschuldigd blijven.

Anderszijds dient in beginsel te worden aangenomen dat degeen die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in k.g. gegeven verbod te gedragen, onrechtmatig heeft gehandeld wanneer hij, naar achteraf blijkt uit de uitspraak in het bodemgeschil, niet het recht had van de wederpartij te vergen dat deze zich van de desbetreffende handelingen onthield. Voorts mag er, gegeven de aard van het k.g.-vonnis, van worden uitgegaan dat degeen die als voormeld met executie dreigde, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op – kort gezegd

---

<sup>10</sup> Van Dongen/Dack *T&C IE* (Wolters Kluwer 2016), art. 75 ROW 1995, aant. 6b; Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom I* (Wolters Kluwer 2016), nr. 3. 6.2.7; Gielen/Hermans, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht* (Wolters Kluwer 2014), nr. 98. De passage waar wij hier naar verwijzen is in de nieuwe druk (2017, nr. 104) verwijderd. Onduidelijk is waarom dat is gebeurd.

<sup>11</sup> Zie HR 16 november 1984, *NJ* 1985/547, m.nt. Heemskerk en Wichers Hoeth (*Ciba Geigy/Voorbraak*).

– een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden. Deze oplossing is maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplossing, die daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging met executie aan het verbod heeft gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door de eiser in k.g. gepretendeerde recht niet te bestaan.”

9. Hoewel de door de Hoge Raad geformuleerde regel ziet op het geval dat de bodemrechter anders oordeelt dan de kortgedingrechter, kan ons inziens alleen al uit het feit dat de wetgever deze regel in art. 75 lid 6 ROW 1995 heeft geïncorporeerd worden afgeleid dat die regel een veel ruimere strekking heeft. Die strekking is: hij die zijn handelen (dreigen met executie) baseert op voorlopige maatregelen, is in beginsel aansprakelijk voor de door zijn handelen veroorzaakte schade:

“Het betreft hier een risicoaansprakelijkheid omdat degene die door dreigen met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven voorziening te gedragen, wist althans behoorde te weten dat hij zijn handelen baseerde op een voorlopige maatregel, zodat de door zijn handelen veroorzaakte schade in beginsel als door zijn schuld veroorzaakt heeft te gelden.”<sup>12</sup>

10. Zien wij het goed dan verzet noch de UMVo, noch de Gemeenschapsmodellenverordening zich tegen deze ‘algemeen geldende’ Nederlandse procesrechtelijke regel. De toepassing van het Europese merken- of modellenrecht wordt daardoor niet onmogelijk of uiterst moeilijk gemaakt.<sup>13</sup> Dat betekent dat de houder van een later vernietigd Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven *verbod* te gedragen, schadeplichtig is in het geval de bodemrechter het Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel vernietigt.<sup>14</sup> Om in de woorden van de Hoge Raad te spreken: deze oplossing is maatschappelijk meer gerechtvaardigd dan de omgekeerde oplossing, die daarop neerkomt dat de partij die zich onder dreiging van executie aan het verbod heeft gehouden, in beginsel de schade moet dragen, ook al blijkt achteraf het door de eiser in kort geding gepretendeerde recht niet te bestaan.<sup>15</sup> Bovendien zorgt de toepassing van deze regel in het

---

<sup>12</sup> Grosheide, *Handhaving van intellectuele eigendom*, Den Haag, deLex, 2016, p. 155. Zie bijvoorbeeld ook nog Tonkens-Gerkema & Van Nispen, in: *T&C Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 254 Rv, aant. 1 (online, bijgewerkt 1 januari 2017) en Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 257 Rv, aant. 8.2 (online, bijgewerkt 15 maart 2014).

<sup>13</sup> Zie over dit onderwerp Krans, *Nederlands burgerlijk procesrecht en materieel EU-recht*, Kluwer Deventer 2010.

<sup>14</sup> Allerlei (ingewikkelde) IPR-vragen die naar aanleiding van bijvoorbeeld grensoverschrijdende kortgedingverboden kunnen ontstaan, laten wij in dit artikel buiten beschouwing.

<sup>15</sup> Het maakt daarbij niet uit *wie* de nietigheid van het Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel inroept. Dat kan bijvoorbeeld de in kort geding veroordeelde gedaagde (X) zijn die in een opvolgende bodemprocedure met succes de nietigheid van het Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel inroept. De houder van het later vernietigde Uniemerk of ingeschreven Gemeenschapsmodel is jegens de in kort geding veroordeelde gedaagde X ook schadeplichtig, indien hij een paar jaar na de

merken- en modellenrecht voor meer eenheid in het IE-recht. Zie nr. 25 voor het Benelux-merkrecht en Benelux-modelrecht.

11. In de literatuur wordt verder aangenomen dat in het geval in kort geding een voorschot op *schadevergoeding* is betaald en het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd of in een bodemprocedure terzijde wordt gesteld er sprake is van onverschuldigde betaling. Wat in eerste instantie verschuldigd werd verricht, blijkt achteraf onverschuldigd te zijn. Gedaagde heeft zonder rechtsgrond betaald zodat het geld door de executant moet worden gerestitueerd.<sup>16</sup> Wij zouden willen verdedigen dat deze regel ook geldt wanneer in kort geding aan de houder van het later vernietigde Uniemerksmodel of ingeschreven Gemeenschapsmodel een voorschot is betaald. In het octrooirecht zou de octrooihouder ex art. 75 lid 6 ROW 1995 het geld ook moeten restitueren.

### **(Licentie)overeenkomsten**

12. Op het beginsel van terugwerkende kracht bestaat nog een tweede uitzondering. Die is neergelegd in art. 62 lid 3 sub b UMVo. Ingevolge deze bepaling heeft de vernietiging van het Uniemerksmodel evenmin gevolg voor overeenkomsten die voor de vernietiging zijn gesloten en uitgevoerd. Dat betekent dat betaalde licentievergoedingen door de voormalige merkhouders niet terugbetaald hoeven te worden.<sup>17</sup> Deze uitzondering ziet niet alleen op licentieovereenkomsten maar bijvoorbeeld ook op vaststellingsovereenkomsten (in het kader van merkgeschillen). Dat betekent dat schade die ten gevolge van in onthoudingsverklaringen neergelegde verboden is geleden, door de voormalige merkhouders evenmin vergoed hoeft te worden.<sup>18</sup> Voor de in de licentieovereenkomst nog bestaande verplichting tot het betalen van een licentievergoeding heeft de nietigheid van het Uniemerksmodel tot gevolg dat deze ophoudt te gelden.<sup>19</sup> Dat geldt ook voor de in vaststellingsovereenkomsten neergelegde verboden.<sup>20</sup> Een vordering van de vroegere merkhouders om de licentievergoeding te betalen, zal naar Nederlands recht afstuiten op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW).<sup>21</sup> Hetzelfde geldt voor een vordering tot nakoming van het in de vaststellingsovereenkomst neergelegde verbod.

---

kortgedingprocedure tegen X, op grond van zijn Uniemerksmodel of ingeschreven Gemeenschapsmodel tegen Z procedeert en die laatste met succes de nietigheid van dat merk- of modelrecht inroept.

<sup>16</sup> Tjong Tjin Tai, in: *GS Burgerlijke Rechtsvordering*, art. 257 Rv, aant. 8.2 (online, bijgewerkt 15 maart 2014) en de daar genoemde overige literatuur.

<sup>17</sup> Musker, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM* (Wolters Kluwer 2017), Community Design Regulation, art. 26, note 3; Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 13.188.

<sup>18</sup> Zie voor art. 75 lid 6 ROW 1995 Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom I* (Wolters Kluwer 2016), nr. 3. 6.2.7.

<sup>19</sup> Musker, in Gielen/von Bomhard, *Concise TM* (Wolters Kluwer 2017), Community Design Regulation, art. 26, note 3; Stone, *European Union Design Law* (Oxford University Press 2016), par. 13.188.

<sup>20</sup> Zie voor art. 75 lid 6 ROW 1995 Huydecoper/Van der Kooij/Van Nispen/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom I* (Wolters Kluwer 2016), nr. 3. 6.2.7.

<sup>21</sup> De nietigheid van het Uniemerksmodel biedt de licentiehouder uiteraard ook de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. Zie hierover nader nr. 27 e.v.

13. Hoofregel is dus dat betaalde licentievergoedingen niet terugbetaald hoeven te worden. Op die hoofregel bestaat echter weer een uitzondering. Het tweede deel van art. 62 lid 3 sub b UMVo bepaalt namelijk dat uit billijkheidsoverwegingen terugbetaling kan worden gevorderd van hetgeen op grond van de overeenkomst is betaald in de mate waarin dit door de omstandigheden gerechtvaardigd is. Dat laat de rechter alle ruimte voor een toewijzing van de vordering naar redelijkheid en billijkheid.<sup>22</sup> Hierbij moet vooral gedacht worden aan de situatie waarin de licentienemer voor langere tijd de houder van het uitsluitend recht een licentievergoeding vooruit heeft betaald in de vorm van een bedrag ineens, terwijl het uitsluitend recht betrekkelijk kort daarna wordt nietig verklaard. In zo'n geval is het billijk dat de licentienemer (een gedeelte van) het betaalde bedrag kan terugvorderen.<sup>23</sup> Naar Nederlands recht zal deze waardevergoeding via art. 6:272 BW lopen (zie hierna nr. 28-29).

14. In het bovenstaande hebben wij gezien dat art. 62 lid 3 UMVo twee uitzonderingen bevat op het beginsel van terugwerkende kracht. Die uitzonderingen gelden ingevolge de aanhef van art. 62 lid 3 UMVo evenwel niet als er naar nationaal recht een beroep kan worden gedaan op nalatigheid of kwade trouw van de houder van het merkrecht, of op ongerechtvaardigde verrijking. Zoals Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram terecht opmerken is het nog niet zo makkelijk aan te geven wat dat naar Nederlands recht betekent. Zij schrijven (in het kader van een bespreking van art. 26 lid 2 GModVo) het volgende (waar wij niets aan toe te voegen hebben):

“‘Kwade trouw’ betekent in dit verband vooral, dat de houder van het recht al op het moment dat hij profijt trok van de desbetreffende rechterlijke beslissing of overeenkomst, wist of redelijkerwijs kon weten dat zijn recht aan nietigverklaring blootstond. In welke gevallen er daarnaast beroep op ‘nalatigheid’ kan worden gedaan is dan de vraag; misschien is daarbij gedacht aan gevallen waarin niet kan worden aangetoond dat de betrokkene wist van de feiten die nietigheid van zijn recht konden meebrengen, maar waarin deze zich daar redelijkerwijs wel van bewust had moeten zijn (‘behoorde te weten’). Nog lastiger ligt het met de ongerechtvaardigde verrijking: wanneer het recht op grond waarvan een vermogensverschuiving heeft plaatsgehad nietig blijkt te zijn, is de vermogensverschuiving en de daardoor teweeggebrachte verrijking allicht ongerechtvaardigd. Art. 26(2) GModVo strekt er echter juist toe, daarop in de in die bepaling omschreven gevallen een uitzondering te maken. Zo bezien heeft de bepaling veel weg van geven met de ene hand en nemen met de andere.”<sup>24</sup>

## Het BVIE

---

<sup>22</sup> Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, *Industriële eigendom II* (Kluwer 2008), nr. 14.5.2.

<sup>23</sup> Vergelijk in dit verband de memorie van toelichting bij de wijzigingswet 1987 bij art. 75 lid 6 ROW 1995: “waarbij onder meer gedacht moet worden aan gevallen, dat een licentiehouders voor langere tijd de octrooihouder een licentievergoeding vooruit heeft betaald in de vorm van een bedrag ineens, terwijl het octrooi betrekkelijk kort daarna wordt nietig verklaard.”

<sup>24</sup> Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom III* (Kluwer 2012), nr. 1.15.5.13.

15. Wat opvalt is dat anders dan de UMVo en de GModVo, het BVIE geen bepalingen bevat die de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van het Benelux-merk of Benelux-model regelen. Sterker nog: uit de tekst van de wet kan niet eens worden afgeleid of de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model wel terugwerkende kracht heeft. Art. 2.28 en art. 3.23 BVIE bepalen slechts dat de uitsluitende rechten nietig verklaard kunnen worden. Uit de memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken blijkt evenwel dat de nietigverklaring van een Benelux-merk terugwerkende kracht heeft.<sup>25</sup> Hetzelfde dient aangenomen te worden voor de nietigverklaring van een Benelux-model.<sup>26</sup> De nietigverklaring heeft terugwerkende kracht tot het moment van de inschrijving. Het Benelux-recht wordt geacht nooit te hebben bestaan.<sup>27</sup>

16. Over de verdere gevolgen van de nietigheidsverklaring wordt in het BVIE echter niets bepaald. In de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG) en de Modellenrichtlijn (EG 98/71) treft men op dit punt ook geen regeling aan. Uit de considerans van zowel de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG) als de Modellenrichtlijn (EG 98/71) blijkt dat de lidstaten de vrijheid hebben om daar zelf invulling aan te geven:

“De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door de inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. (...) De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen.”<sup>28</sup>

17. Dat beide richtlijnen de lidstaten vrijlaten om zelf een regeling te treffen is goed te verklaren. Beide richtlijnen beogen immers de bepalingen te harmoniseren die de werking van de interne markt het meest rechtstreeks beïnvloeden: het materiële merken- en modellenrecht. Formeelrechtelijke onderwerpen als sanctie, procesrecht en rechtshandhaving worden aan de nationale wetgeving overgelaten, evenals procedurevoorschriften voor onderwerpen zoals (het al dan niet weigeren van) inschrijving en nietigverklaring.<sup>29</sup>

18. Kortom: vaststaat dat de nietigverklaring van een Benelux-merkrecht of een Benelux-modelrecht terugwerkende kracht heeft. Wat echter de verdere gevolgen van die terugwerkende kracht zijn, is niet duidelijk. Dat is – als wij het goed zien bij gebreke van Benelux-normen op dit punt – een aangelegenheid van het nationale recht van elk afzonderlijk

---

<sup>25</sup> Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, p. III-21. Zie ook Toelichting van het Benelux-Bureau bij de Titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, p. 15.

<sup>26</sup> Vanhees, *Het Beneluxmodel* (Larcier 2005), nr. 383; Geerts, in: *T&C Intellectuele Eigendom*, art. 3.23, aant. 1 (online, bijgewerkt 1 april 2017); Gielen/Geerts, *Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht*, Deventer: Wolters Kluwer 2017, nr. 227; Toelichting van het Benelux-Bureau bij de Titels II, III en IV van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, p. 34.

<sup>27</sup> Het nieuwe art. 47 lid 2 Merkenrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2436) bepaalt dit (wel) met zoveel woorden. Zie hierna nr. 19.

<sup>28</sup> Zie overweging 6 van de considerans van de Merkenrichtlijn (Richtlijn 2008/95/EG). Zie ook overweging 6 van de considerans van de Modellenrichtlijn (EG 98/71).

<sup>29</sup> Zie Gemeenschappelijk Commentaar van de Regeringen van de Benelux-landen bij het Protocol van 20 juni 2002 tot wijziging van de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, p. 2.



Benelux-land. In het onderstaande zullen wij het een en ander voor Nederland in kaart brengen. Daarbij staat de vraag centraal of het Nederlands recht de gevolgen van de terugwerkende kracht van een nietig verklaard Benelux-merk of Benelux-model beperkt en zo ja, in hoeverre dat dan te vergelijken is met hetgeen in art. 62 UMVo en art. 26 Gemeenschapsmodellenverordening is bepaald. Meer concreet behandelen wij de volgende vragen:

- wat zijn de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor een eerder gewezen bodemvonnis;
- wat zijn de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor een eerder gewezen kort geding-vonnis, en
- wat zijn de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor een eerder gesloten licentieovereenkomst.

19. Voordat wij op deze vragen antwoord geven, wijzen wij voor de volledigheid nog op het feit dat in de nieuwe Merkenrichtlijn (Richtlijn (EU) 2015/2436) wel iets over de terugwerkende kracht van merken is geregeld. Het nieuwe art. 47 lid 2 Richtlijn (EU) 2015/2436 bepaalt namelijk dat door de nietigverklaring van een merk, dat merk vanaf het begin geen rechtsgevolgen heeft gehad. Daar blijft het echter bij, over de verdere gevolgen van de terugwerkende kracht wordt niets bepaald. Materieelrechtelijk verandert er dus niets: wat die verdere gevolgen zijn blijft ook onder de werking van de nieuwe Merkenrichtlijn een aangelegenheid van het nationale recht van elk afzonderlijk Benelux-land.<sup>30</sup> Daarnaast is het zo dat krachtens het nieuwe art. 45 Richtlijn (EU) 2015/2436 in de toekomst niet alleen de rechter maar ook het BBIE een Benelux-merk nietig kan verklaren.<sup>31</sup> Ook deze nieuwigheid zal geen verandering brengen in de hieronder weergegeven bevindingen.

### **Het bodemvonnis**

20. Wij beginnen met een bespreking van de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor een eerder gewezen bodemvonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd. Kan de inbreukmaker de door hem betaalde schadevergoeding van de houder van het nietig verklaarde merk of model naar Nederlands recht terugvorderen of andere door hem geleden schade vergoed krijgen? Wij menen dat dit niet het geval is. Dat volgt uit het beginsel van het gesloten systeem van rechtsmiddelen.

21. Hoewel het systeem van gesloten rechtsmiddelen niet in de wet is neergelegd, is het sterk in ons rechtssysteem verankerd. Wij citeren uit de conclusie van A-G Vranken bij HR 27 november 1992, *NJ* 1993/570, m.nt. Snijders (*Aegon/Ontvanger*):

---

<sup>30</sup> Het nieuwe art. 47 Richtlijn (EU) 2015/2436 moet uiterlijk op 14 januari 2019 door de lidstaten in hun nationale wetgeving zijn geïmplementeerd. Op het moment van het schrijven van dit artikel is nog niet duidelijk of, en zo ja, hoe art. 47 Richtlijn (EU) 2015/2436 in de Benelux zal worden geïmplementeerd. Het enige wat wij daarover hebben kunnen vinden zijn notulen van de Beneluxraad voor de Intellectuele Eigendom van 21 oktober 2015, p. 45-46. Daarin staan slechts enkele algemene opmerkingen.

<sup>31</sup> Zie art. 2.30bis BVIE; Protocol 16 december 2014, *Trb.* 2015, 13.

“Het houdt in dat rechterlijke uitspraken, afkomstig van de ‘gewone’ rechter, tussen partijen rechtskracht hebben zolang zij niet met behulp van een in de wet aangewezen rechtsmiddel zijn aangetast. Vonnissen – om mij hiertoe te beperken (Hetzelfde geldt voor beschikkingen, waarover in het verleden meer is gestreden. Ik kan dat in deze zaak, die een vonnis betreft, laten rusten) – zijn niet van rechtswege nietig, zelfs niet wanneer op straffe van nietigheid in acht te nemen vormen zijn verzuimd. Evenmin wanneer uitspraak is gedaan door een onbevoegde rechter of wanneer de beslissing rechtens onjuist is dan wel steunt op een (achteraf) ondeugdelijke feitelijke grondslag. Dergelijke gebreken kunnen alleen aanleiding geven tot een vordering tot vernietiging, welke vordering bestaat uit het aanwenden van een in de wet voorzien gewoon of buitengewoon rechtsmiddel. Wordt daarvan geen gebruik gemaakt of heeft de wet een rechtsmiddel onthouden, dan is het vonnis definitief en onherroepelijk. In een latere procedure kan er niet meer op teruggekomen worden, noch door het vragen van een declaratoir noch anderszins, bijv. bij wege van verweer of door hetgeen ter uitvoering van het vonnis is voldaan als onverschuldigd betaald terug te vorderen.”

22. Volgens A-G Vranken is de hiervoor gegeven schets van het gesloten stelsel van rechtsmiddelen in de literatuur en rechtspraak nagenoeg communis opinio.<sup>32</sup> Daarover schrijft hij verder nog:

“De gedachte dat zoveel mogelijk voorkomen dient te worden dat een rechter zich moet uitspreken over onherroepelijk geworden uitspraken van zichzelf of van andere rechters is ook anderszins in ons rechtssysteem sterk verankerd. Ik noem kort:

a. Het gezag van gewijsde (art. 67 Rv). Een beslissing tussen partijen is bindend en hetgeen de rechter daarin omtrent de rechtsbetrekking in geschil tussen partijen heeft vastgesteld, is in latere procedures onaantastbaar. Uit deze omschrijving blijkt al het nauwe verband tussen gezag van gewijsde en het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. (...)

b. Slechts in een beperkt aantal gevallen opent de wet de mogelijkheid om bij een achteraf onjuist gebleken of door wijziging van de omstandigheden onjuist geworden feitelijke grondslag, wijziging van een eerdere beslissing te vragen. De bekendste voorbeelden zijn beslissingen inzake levensonderhoud. (...)

e. Rekest-civiel tegen uitspraken van de Hoge Raad staat niet open, omdat elk geding eens ten einde moet zijn en zich daarmee niet verdraagt dat ‘tegen de uitspraak van de in hoogste instantie beslissende rechter, de rechter in cassatie, nog weer beroep zou openstaan’. Vgl. het reeds genoemde HR 7 juni 1991, NJ 1991, 577, dat een bevestiging inhoudt van HR 30 juni 1989, NJ 1989, 769.

f. Ook de rechtspraak betreffende de aansprakelijkheid van de Staat voor onrechtmatige rechtspraak – vindplaatsen in de conclusie van A-G Hartkamp voor HR 1 febr. 1991, NJ 1991, 413 –, wordt mede gedragen door de gedachte dat het niet aangaat in het kader

---

<sup>32</sup> Zie zijn conclusie voor vindplaatsen. Zie ook nog E. Gras, *Kracht en gezag van gewijsde, De rechtskracht van eindspraken van de burgerlijke rechter*, Gouda Quint 1994.

van een vordering uit onrechtmatige daad een andere rechter nog eens inhoudelijk over de reeds afgedane zaak te laten beslissen.

g. Ter zake van de executie van een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak bestaat geen aansprakelijkheid voor de executant, behoudens in het geval van een achteraf door een bodemprocedure terzijde gesteld kort geding-vonnis. Die uitzondering wordt evenwel gerechtvaardigd door het voorlopig karakter van het kort geding-vonnis.”

23. De conclusie van het bovenstaande is dat de inbreukmaker de door hem aan de houder van het nietig verklaarde Benelux-merk of Benelux-model betaalde schadevergoeding of winstafdracht niet kan terugvorderen, noch andere door hem geleden schade vergoed kan krijgen. Het opgelegde verbod en/of de toegewezen schadevergoeding of winstafdracht is niet zonder rechtsgrond geschied. Zij vinden hun grondslag in de uitspraak van de rechter. Wanneer bijvoorbeeld een door de rechter opgelegde schadevergoeding of winstafdracht op grond van onverschuldigde betaling of ongerechtvaardigde verrijking teruggevorderd zou kunnen worden, zou dat de eerder gewezen rechterlijke beslissing terzijde stellen. Dat is in strijd met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.

24. Hoewel het BVIE, anders dan de UMVo en Gemeenschapsmodellenverordening, geen specifieke regeling bevat ter zake van ‘de beperkende werking van de terugwerkende kracht’, wordt door de toepassing van het Nederlandse (proces)recht hetzelfde resultaat bereikt: de inbreukmaker die in een bodemprocedure is veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding of winstafdracht, kan deze na de nietigverklaring van het Benelux-merk of Benelux-model niet terugvorderen, noch andere door hem geleden schade vergoed krijgen.

### **Het kortgedingvonnis**

25. Over de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor een eerder gewezen kortgedingvonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan en ten uitvoer is gelegd, kunnen wij kort zijn: de gevolgen zijn hetzelfde als bij de vernietiging van het Uniemark en ingeschreven Gemeenschapsmodel. Dat betekent dat de houder van een later vernietigd Benelux-merk of Benelux-model die door dreiging met executie zijn wederpartij heeft gedwongen zich naar een in kort geding gegeven verbod te gedragen, schadeplichtig is in het geval de bodemrechter het Benelux-merk of Benelux-model vernietigt. Dit vloeit voort uit de in Nederland geldende procesrechtelijke regel (de *Ciba Geigy/Voorbraak*-regel) dat een executant aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door het handhaven van een *voorlopige* voorziening. Die regel is hierboven (zie nr. 4 e.v.) uitvoerig besproken en om niet in herhaling te treden verwijzen wij naar hetgeen daar is geschreven.

### **(Licentie)overeenkomsten**

26. Tot slot behandelen wij de vraag welke gevolgen de terugwerkende kracht van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model heeft voor licentieovereenkomsten

die voor de vernietiging zijn gesloten en uitgevoerd. Daarbij gaat het ons met name om de reeds door de licentienemer betaalde licentievergoedingen.

27. Door de nietigverklaring van het merk of model kan de (voormalige) merk- of modelrechthebbende de licentieovereenkomst blijvend niet meer nakomen. Het ligt dan in de rede dat de overeenkomst ex art. 6:265 BW door de licentienemer wordt ontbonden.<sup>33</sup> De ontbinding heeft geen terugwerkende kracht; art. 6:269 BW. De licentieovereenkomst blijft tot aan het tijdstip van ontbinding in stand, zij vervalt door de ontbinding alleen voor de toekomst. Voor de ontbinding verrichte prestaties zijn dus niet zonder rechtsgrond verricht en kunnen niet op grond van onverschuldigde betaling worden teruggevorderd.<sup>34</sup> De reeds betaalde royalty's kunnen door de licentienemer dus niet op grond van *onverschuldigde betaling* teruggevorderd worden.

28. Niet vergeten moet echter worden dat na ontbinding, ingevolge art. 6:271 BW voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties ontstaat; de oude toestand dient hersteld te worden.<sup>35</sup> Een zodanig herstel van de oude toestand is in het hier besproken geval echter niet mogelijk. Het gaat immers (net zoals bij huurgenot) om een prestatie die niet ongedaan kan worden gemaakt.<sup>36</sup> Bij ongedaanmaking die naar de aard van de prestatie niet mogelijk is, is er geen sprake van een ongedaanmakingsverbintenis in de eigenlijke zin, maar treedt een verbintenis tot waardevergoeding in de plaats ervan; art. 6:272 BW.<sup>37</sup> De gedachte achter dit artikel is te voorkomen dat de ontvanger van de prestatie ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Bij de ontbinding van licentieovereenkomsten zullen de geleverde prestaties (licentiegenot/licentievergoeding) in de regel tegen elkaar weggestreept kunnen worden, waardoor beide partijen de volle waarde van de gesloten overeenkomst hebben genoten. Niemand is dan ongerechtvaardigd verrijkt, waardoor ook geen verplichting tot waardevergoeding zal ontstaan.<sup>38</sup>

29. Dat kan anders zijn. Met name in het geval waarin de licentienemer de houder van het uitsluitend recht een licentievergoeding vooruit heeft betaald in de vorm van een bedrag ineens, terwijl het uitsluitend recht betrekkelijk kort daarna wordt nietig verklaard. In zo'n geval is het billijk dat de (voormalige) merk- of modelhouder de licentienemer (een gedeelte van) het betaalde bedrag, als waardevergoeding terugbetaalt (zie nr. 13).

---

<sup>33</sup> Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan de licentienemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden.

<sup>34</sup> Olthof, in: *T&C Burgerlijk Wetboek*, commentaar op art. 6:269 BW, aant. 2 (online, bijgewerkt 1 juli 2017).

<sup>35</sup> In Rb. Amsterdam 30 mei 2007, *IEF 4101 (Agerti/Itcon)* is dit punt over het hoofd gezien.

<sup>36</sup> *Asser/Hartkamp & Sieburgh 6-III 2014/703*; Van Boom, in: *GS Verbintenissenrecht*, commentaar op art. 6:271 BW, aant. 4 (online, bijgewerkt 13 november 2016).

<sup>37</sup> Van Boom, in: *GS Verbintenissenrecht*, commentaar op art. 6:271 BW, aant. 4 (online, bijgewerkt 13 november 2016).

<sup>38</sup> In dezelfde zin Van Nispen/Huydecoper/Cohen Jehoram, *Industriële eigendom III* (Kluwer 2012), nr. 1.15.5.13.

30. Wat ook nu weer opvalt is dat de gevolgen van de nietigverklaring van een Benelux-merk of Benelux-model voor licentieovereenkomsten die voor de vernietiging gesloten en uitgevoerd zijn, hetzelfde zijn als bij de vernietiging van het Uniemark en ingeschreven Gemeenschapsmodel waarvoor art. 62 UMVo respectievelijk art. 26 Gemeenschapsmodellenverordening specifieke regels geven.

### **Conclusie**

31. Anders dan de UMVo en de Gemeenschapsmodellenverordening bevat het BVIE geen bepalingen die de rechtsgevolgen van de nietigverklaring van het Benelux-merk of Benelux-model beperken. Daardoor rijst de vraag of het Nederlandse recht de gevolgen van de terugwerkende kracht van een nietig verklaard Benelux-merk of Benelux-model beperkt. Ons antwoord is dat het Nederlandse recht de gevolgen van de terugwerkende kracht van een nietig verklaard Benelux-merk of Benelux-model inderdaad beperkt en dat op eenzelfde wijze doet als door art. 62 UMVo en art. 26 Gemeenschapsmodellenverordening wordt voorgeschreven. Of dat ook naar Belgisch en Luxemburgs recht het geval is hebben wij niet onderzocht.

32. Wie pakt de handschoen op?