

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer: 200.157.549/01

zaak-/rolnummer rechtbank: C/15/202007 HAZA 13-156 (Noord-Holland)

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 1 december 2015

inzake

1. **STICHTING ECO COMMUNICATIE**,
gevestigd te Stichtse Vecht,
2. **VENTOUX ADVOCATEN B.V.**,
gevestigd te Utrecht,
appellanten,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. [REDACTED]
wonend te Wormer,
2. **STICHTING KEURMERK ECO LABEL**,
gevestigd te Koog aan de Zaan,
geïntimeerden,
V advocaat: mr. M. Ch. Kaaks te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna afzonderlijk Stichting Eco Communicatie en Ventoux en gezamenlijk Ventoux c.s. genoemd en geïntimeerden worden afzonderlijk [REDACTED] en Stichting Keurmerk en gezamenlijk Stichting Keurmerk c.s. genoemd.

Ventoux c.s. zijn bij dagvaarding van 13 augustus 2014 in hoger beroep gekomen van het vonnis van de rechtbank Noord-Holland van 2 juli 2014, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer gewezen tussen Ventoux c.s. als eiseressen en Stichting Keurmerk c.s. als gedaagden.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven tevens akte houdende wijziging van eis, met productie;
- memorie van antwoord.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 21 april 2015 doen bepleiten, Ventoux c.s. door mr. Th.C.J.A. van Engelen, advocaat te Utrecht, en Stichting Keurmerk c.s. door mr. Kaaks voornoemd, ieder aan de hand van aan het hof

overgelegde pleitnotities. Door beide partijen zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Ventoux c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en - uitvoerbaar bij voorraad - hun vorderingen alsnog zal toewijzen, met hoofdelijke veroordeling van Stichting Keurmerk c.s. in de kosten van het geding in beide instanties conform het liquidatietarief.

Stichting Keurmerk c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met - uitvoerbaar bij voorraad - hoofdelijke veroordeling van Ventoux c.s. in de werkelijke proceskosten op de voet van artikel 239 Rv, althans artikel 1019h Rv.

Stichting Keurmerk c.s. hebben in hoger beroep bewijs aangeboden.

2. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 de vaststaande feiten vermeld die zij bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feiten zijn niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt. In rechtsoverweging 3.1 worden de meest relevante daarvan (verkort) weergegeven.

3. Beoordeling

3.1.(i) Op 1 augustus 1997 heeft ████████ bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een collectief merk ingeschreven bestaande uit een aantal beeldelementen waaronder een afbeelding van een bol met daarop de woorden "ECO LABEL". Het merk is ingeschreven voor waren en diensten in klasse 42, te weten certificatie, het verlenen van keurmerken, het uitvoeren van kwaliteitscontroles en het verrichten van technische onderzoeken in het kader van milieuwetgeving.

(ii) Bij brief van 6 december 2012 heeft mr. van Engelen aan ████████ onder meer het volgende bericht:

"Ons is gebleken dat van dit merk gedurende meer dan vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, zodat het verval van dit merkrecht kan worden ingeroepen conform het bepaalde in artikel 2.27 (1) van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom ("BVIE"). Hierbij verzoek ik u dan ook, en voor zover nodig sommeer ik, om mij binnen zeven dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat u dit merk uiterlijk voor 1 januari 2013 zal doen doorhalen in het Benelux register, onder bijsluiting van een kopie van uw verzoek tot doorhaling."

(iii) ████████ heeft aan deze sommatie niet voldaan. Bij e-mail van 13 december 2012 heeft de voor hem optredende merkgemachtigde, mr. drs. H.J. van der Tak, aan mr. Van Engelen verzocht kenbaar te maken voor wie hij optreedt.

(iv) Bij e-mail van 27 december 2012 heeft mr. Van Engelen daarop geantwoord dat zijn kantoor in deze zaak zelf optreedt alsmede voor een cliënt die anoniem wenst te blijven.

(v) Op 28 december 2012 is Stichting Eco Communicatie opgericht door A. B. [REDACTED], de echtgenote van mr. Van Engelen.

(vi) Bij overeenkomst van 2 april 2013 heeft [REDACTED] het hierboven onder i bedoelde merk overgedragen aan Stichting Keurmerk.

(vii) In hoger beroep heeft Ventoux c.s. een verklaring in het geding gebracht van drs. [REDACTED] S. [REDACTED] [REDACTED], d.d. 2 april 2015, die, voor zover van belang, luidt: “ (...) dat wij geverifieerd hebben wie de opdrachtgevers zijn van Ventoux Advocaten B.V. te Utrecht in de procedure Ventoux c.s./[REDACTED] en waarin de rechtbank op 2 juli 2014 vonnis heeft gewezen (...) Naast de Stichting Eco Communicatie is dat een onderneming, bestaande uit meerdere rechtspersonen (...). De vorenstaande cliënt is onafhankelijk van Ventoux Advocaten B.V. en de Stichting Eco Communicatie (inclusief medewerkers en bestuurders). In de financiële administratie (...) is vastgesteld dat de uitgevoerde werkzaamheden in dit dossier zijn aangevangen vanaf november 2012 en vanaf die tijd tot heden volledig zijn gefactureerd aan deze cliënt (...) en dat deze facturen volledig zijn voldaan per bank.”

3.2. Ventoux c.s. vorderen in het onderhavig geding, kort gezegd, dat het recht op het hierboven onder 3.1 sub i bedoelde merk vervallen wordt verklaard en wordt doorgehaald.

De rechtbank heeft Ventoux c.s. niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering en hen in de proceskosten veroordeeld, daarbij aansluiting zoekend bij hetgeen op basis van de Indicatie tarieven in IE zaken pleegt te worden toegewezen. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Ventoux c.s. in hoger beroep met drie grieven op, waarbij grief A zich richt tegen de beslissing van de rechtbank terzake van het ontbreken van belang, grief B tegen de kostenveroordeling en grief C betrekking heeft op het proces-verbaal van de comparitiezitting bij de rechtbank.

3.3.1. Aan de beslissing van de rechtbank ligt ten grondslag de overweging dat Stichting Eco Communicatie en Ventoux niet als ‘belanghebbenden’ in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE kunnen worden aangemerkt en dat zij derhalve het verval van het merkrecht niet kunnen inroepen. Het hof sluit zich bij deze overweging aan. Daarvoor is het volgende redengevend.

3.3.2. Ventoux c.s. hebben zich in de eerste plaats beroepen op het algemeen belang dat zij dienen door het merkenregister te zuiveren van merken die aan verval blootstaan. Het streven om dit (publieke) belang te behartigen leidt er echter niet toe dat zij als belanghebbenden in de zin van de relevante regelgeving kunnen worden aangemerkt. Dat dit streven in de perceptie van de (Benelux) wetgever geen rol speelt waar het de vervallenverklaring van merken op de voet van artikel 2.27 BVIE betreft volgt reeds uit het feit dat, anders dan waar het de inroeping van de nietigheid van een merk op de voet van artikel 2.28 BVIE betreft, de wetgever er niet in heeft voorzien dat de desbetreffende vordering ook door het Openbaar Ministerie kan worden ingesteld. In de desbetreffende regeling is ook overigens geen steun te vinden voor de opvatting dat, zoals Ventoux c.s. betogen, de wetgever bedoeld heeft de handhaving van

genoemd publiek belang, waar het verval van (een op zichzelf rechtsgeldig ingeschreven) merk betreft, te delegeren aan het algemeen publiek zodat daarmee een ieder als belanghebbende kwalificeert. Ventoux c.s. hebben in dit verband nog gewezen op het bepaalde in de artikelen 51 en 56 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk), maar tevergeefs. Nog daargelaten dat deze verordening in het onderhavige geval toepassing mist, betreft de daarin aan "iedere natuurlijke of rechtspersoon" geboden mogelijkheid om, onder meer op grond van non-usus, vervallenverklaring van een merk te vorderen een administratieve procedure bij het Bureau dat over de harmonisatie van merkrechten binnen de Europese Unie waakt en staat de procedure via de (civiele) rechter slechts open "op reconventionele vordering in een inbreukprocedure" (waarmee het vereiste belang is gegeven).

Het hof ziet geen aanleiding om op dit punt, zoals Ventoux c.s. voorstaan, vragen te stellen aan het Hof van Justitie EU dan wel aan het Benelux Gerechtshof.

3.3.3. Aangenomen moet derhalve worden dat de door de (Benelux)wetgever gebruikte kwalificatie 'belanghebbende' (in tegenstelling tot 'een ieder') ziet op (rechts)personen aan wier zijde bij de vordering tot vervallenverklaring van een merk op de in artikel 2.26 BVIE genoemde gronden een zeker (zelfstandig vermogens)belang bestaat. De rechtbank wijst er terecht op dat dit (behoudens uitzonderlijke gevallen, waarbij te denken valt aan een ernstige schending van het fundamentele recht op een eerlijk proces) voor het instellen van een civiele rechtsvordering ook geldt op grond van het bepaalde in artikel 3:303 BW. Het hof merkt daarbij op dat het belang in de zin van art. 3:303 BW in beginsel gegeven zal zijn als vast staat dat de betrokkene belanghebbende is in de zin van art. 2.27 BVIE.

3.3.4. Dat Stichting Eco Communicatie en/of Ventoux bij het verval van het merk (in vermogensrechtelijke zin) gebaat zullen zijn c.q. in hun belangen geschaad worden indien de merkrechten op het teken met daarin de woorden Eco Label in stand blijven, vindt in de door hun aangevoerde feiten onvoldoende steun. Hun stelling dat Stichting Eco Communicatie, gelet op haar doelstelling, belang heeft "bij het beschikbaar zijn van Eco-gerelateerde merken en aanduidingen ten behoeve van haarzelf of haar potentiële relaties" acht het hof in dit verband te weinig concreet. Dat Stichting Eco Communicatie daadwerkelijk plannen heeft om een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken en dat de inzet van het onderhavige geding is om die plannen mogelijk te maken, valt uit het feitenmateriaal en de stellingen van Ventoux c.s. niet op te maken, te minder nu uit de in hoger beroep ingenomen stellingen van Ventoux c.s. volgt dat het niet Stichting Eco Communicatie maar een niet bij naam genoemde vennootschap zou zijn die (in vermogensrechtelijke zin) baat heeft bij het verval van het merk en daartoe ook de onderhavige procedure bekostigt.

3.4. Ventoux c.s. hebben bij memorie van grieven aangevoerd dat Ventoux op eigen naam optreedt ten behoeve van Cliënten die belang hebben bij vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik van het merk van Stichting Keurmerk c.s. ter voorkoming van een mogelijk door hen te plegen inbreuk daarop. Bij pleidooi hebben Ventoux c.s. nader gepreciseerd dat het om een cliënt zou gaan, die ook de declaraties

van Ventoux met betrekking tot de onderhavige procedure voldoet. Volgens Ventoux c.s. heeft deze cliënt er een rechtens te respecteren belang bij dat het verval van de merkrechten van Stichting Keurmerk c.s. kan worden ingeroepen zonder dat haar identiteit onthuld hoeft te worden. Aldus kan volgens Ventoux c.s. onder meer voorkomen worden dat een procedure tot vervallenverklaring van een merk direct een platform biedt voor het instellen van eventuele reconventionele vorderingen terzake van mogelijk inbreukmakend gebruik of registratie van merken, handelsnamen en domeinnamen door die cliënten. Daaromtrent wordt het volgende overwogen. Het hier beschreven belang is, indien al aanwezig, niet een belang dat in rechte bescherming verdient. Stichting Keurmerk c.s. wijzen er terecht op dat de door Ventoux c.s. voorgestane wijze van procederen er (onder meer) toe leidt dat zij geen eis in reconventie kunnen instellen, dat de uitspraak in deze zaak ten opzichte van de anoniem gebleven cliënt geen gezag van gewijsde krijgt en het derhalve voor deze laatste mogelijk zou zijn om meerdere keren over dezelfde kwestie te procederen. Daarbij komt dat doordat de materiële procespartij anoniem blijft niet kan worden getoetst of bij deze daadwerkelijk het vereiste (proces)belang bestaat. Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat aan het niet onthullen door Ventoux van de identiteit van haar lastgever de consequentie moet worden verbonden dat ook voor zover deze ten behoeve van een anonieme cliënt is ingesteld de vordering van Ventoux c.s. niet toewijsbaar is.

3.5. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat een kostenveroordeling ingevolge de indicatietarieven in IE-zaken op zijn plaats is. Het hof acht in dit verband redengevend de uit een oogpunt van behoorlijke rechtspleging niet acceptabele wijze waarop deze procedure is ingestoken, waarbij volgens de eigen uitlatingen van Ventoux c.s. een rol heeft gespeeld dat het voor Stichting Keurmerk c.s. niet mogelijk zou moeten zijn om ter handhaving van hun merkrechten een eis in reconventie in te stellen. Daardoor heeft de onderhavige procedure immers geen ruimere strekking kunnen krijgen dan een procedure die alleen op het verval van het merkrecht ziet. Het hof acht de door de rechtbank op dit punt genomen beslissing juist en zal voor salaris in hoger beroep op basis van bedoelde indicatietarieven een bedrag van € 10.000,- toewijzen. Het hof acht voorts voldoende termen aanwezig voor een hoofdelijke proceskostenveroordeling in hoger beroep zoals – onbestreden – door Stichting Keurmerk c.s. is gevorderd.

3.6. Uit het voorgaande volgt dat de door Ventoux c.s. tegen het vonnis gerichte grieven A en B geen doel kunnen treffen. Bij de behandeling van grief C, die ook indien gegrond niet tot vernietiging van het vonnis kan leiden, bestaat onvoldoende belang. Het vonnis waarvan beroep zal worden bekrachtigd. Ventoux c.s. zullen als in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep, met inachtneming van hetgeen hiervoor onder 3.5 is overwogen.

4. Beslissing

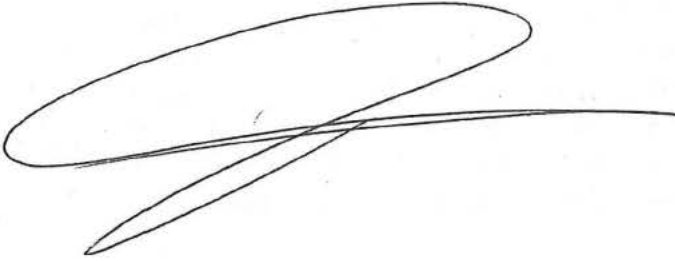
Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

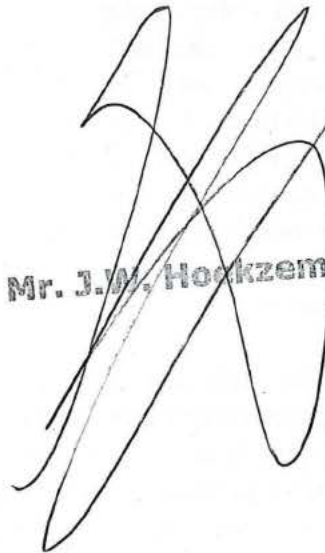
veroordeelt Ventoux c.s. hoofdelijk in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Stichting Keurmerk c.s. begroot op € 704,- aan verschotten en op € 10.000,- voor salaris;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, P.F.G.T. Hofmeijer-Rutten en W. Tonkens-Gerkema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 1 december 2015.



Mr. J.W. Hoekzema



AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: Mr. M.Ch. Kaals
DE GRIFFIER

