

# vonnis

---

## RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht  
Zittingsplaats Haarlem

### Vonnis in gevoegde zaken van 20 september 2017 (bij vervroeging)

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/15/249003 / HA ZA 16-623 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**HOOG CATHARIJNE B.V.**,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaten mr. A.A.M. Janssen en mr. S.T.M. Terpstra te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**RODAMCO NEDERLAND WINKELS B.V.**,

gevestigd te Haarlemmermeer,

gedaagde,

advocaten mr. M. Elshof en mr. B. Breedijk te Amsterdam,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer C/15/253870 / HA ZA 17-46 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**HOOG CATHARIJNE MALL OF THE NETHERLANDS B.V.**,

gevestigd te Utrecht,

eiseres,

advocaten mr. A.A.M. Janssen en mr. S.T.M. Terpstra te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**UNIBAIL-RODAMCO NEDERLAND WINKELS B.V.**,

gevestigd te Haarlemmermeer,

gedaagde,

advocaten mr. M. Elshof en mr. B. Breedijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Hoog Catharijne en RNW en URNW genoemd worden.

### 1. De procedure

#### in de zaak 16-623

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 23 november 2016

---

- het proces-verbaal van comparitie van 28 augustus 2017 en de daarin vermelde stukken.

in de zaak 17-46

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 april 2017

- het proces-verbaal van comparitie van 28 augustus 2017 en de daarin vermelde stukken.

1.3. Ten slotte is in beide zaken vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Hoog Catharijne is onderdeel van de Klépierre Groep (hierna: Klépierre), een Europese vastgoedonderneming. Klépierre is eigenaar van een groot aantal winkelcentra in Europa, waaronder winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht.

2.2. RNW en URNW zijn onderdeel van de Unibail-Rodamco Groep (hierna: Unibail-Rodamco). De uiteindelijke moedermaatschappij is Unibail-Rodamco SE, een Europese vastgoedonderneming die onder meer een groot aantal winkelcentra in Europa bezit, waaronder 4 winkelcentra in Nederland: Almere, Zoetermeer, Amstelveen en Leidschendam.

2.3. RNW is sinds 4 april 2008 houdster van het Benelux-merk met registratienummer 08430032 voor waren en diensten in de Nice klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 43. De grafische weergave van het merk is hieronder weergegeven.



**Mall of the Netherlands**

2.4. Unibail-Rodamco hanteert een marketingstrategie met als doel om waar mogelijk in elk land één van haar winkelcentra te ontwikkelen tot de 'Mall of...' van dat land. Unibail-Rodamco heeft in november 2015 in Stockholm de Mall of Scandinavia geopend en zij bereidt in Brussel opening van de Mall of Europe voor.

2.5. Unibail-Rodamco hanteert diverse interne kwaliteitseisen waaraan een winkelcentrum moet voldoen om 'Mall of...' van een bepaald land te worden. Deze eisen betreffen onder meer: unieke bouwkundige eigenschappen, winkels van hoge kwaliteit en een verscheidenheid aan functies zoals horeca en recreatie.

2.6. RNW heeft lange tijd het plan gehad om haar winkelcentrum in Amstelveen te ontwikkelen tot Mall of the Netherlands.

2.7. In 2009 is RNW in gesprek gegaan met de gemeente Amstelveen over haar renovatie- en uitbreidingsplannen voor dat winkelcentrum. Op 29 januari 2013 hebben RNW en de gemeente Amstelveen een intentieovereenkomst gesloten met betrekking tot de herontwikkeling en uitbreiding van Stadshart Amstelveen, waarin het centrum is gelegen.

2.8. Op 3 juni 2013 heeft de gemeente Amstelveen de renovatie en uitbreiding van Stadshart Amstelveen bekend gemaakt. Dit heeft geleid tot grootschalige protesten bij de lokale gemeenschap. Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente Amstelveen haar steun voor de renovatieplannen van RNW ingetrokken.

2.9. Op 7 juni 2016 heeft Unibail-Rodamco aangekondigd dat zij haar winkelcentrum in Leidschendam gaat ontwikkelen tot Mall of the Netherlands.

2.10. Sinds 31 augustus 2016 is URNW houdster van 3 Benelux-merken met de registratienummers 1338462, 1338463 en 1338464 voor waren en diensten in de Nice klassen 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 en 43. De grafische weergaven van de merken zijn hieronder weergegeven.



2.11. De registratie van de onder 2.10 weergegeven merkrechten is onderdeel van een serie merkregistraties van Unibail-Rodamco in Europa. Zo zijn onder meer merkregistraties verricht voor “Mall of Scandinavia”, “Mall of Europe” en “Mall of Austria”.

2.12. Op 4 november 2016 is de statutaire naam van Hoog Catharijne B.V. gewijzigd in Hoog Catharijne Mall of the Netherlands B.V.

### **3. Het geschil**

#### **in de zaak 16-623**

3.1. Hoog Catharijne vordert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

#### primair

de vervallenverklaring en ambtshalve doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 0843032 voor alle waren en diensten waarvoor

---

het is ingeschreven, althans voor alle waren en diensten waarvoor RNW geen normaal gebruik heeft weten aan te tonen;

subsidiar

de nietigheid en ambtshalve doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 0843032 voor de in het lichaam van de dagvaarding genoemde diensten;

meer susidiar:

voor recht verklaart dat Hoog Catharijne met het gebruik van de woorden “Mall of the Netherlands” in verband met de exploitatie van een winkelcentrum geen inbreuk maakt op het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 0843032 en het gemeenschapsmerk geregistreerd onder nummer 006833834;

zowel primair als subsidiar als meer subsidiar

RNW veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, alsmede in de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na de datum van de uitspraak.

3.2. Unibail-Rodamco voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

**in de zaak 17-46**

3.4. Hoog Catharijne vordert dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

primair

de nietigheid en ambtshalve doorhaling uitspreekt van de inschrijving van de Benelux-merken, respectievelijk geregistreerd onder nummer 1338462, nummer 1338463 en nummer 133464 voor de in paragraaf 18 van het lichaam van de dagvaarding genoemde diensten;

subsidiar

voor recht verklaart dat Hoog Catharijne met het gebruik van de woorden “Mall of the Netherlands” in verband met de exploitatie van een winkelcentrum geen inbreuk maakt op de Benelux-merkrechten van URNW, respectievelijk geregistreerd onder nummer 1338462, nummer 1338463 en nummer 133464;

zowel primair als subsidiar

URNW veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, alsmede in de nakosten, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen naar de datum van de uitspraak.

3.5. Rodamco voert verweer.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.



---

#### 4. De beoordeling

##### in de zaak 16-623

4.1. Hoog Catharijne legt aan haar primaire vordering ten grondslag dat het Benelux-merk met registratienummer 08430032 (hierna: “het oudere merk”) gedurende vijf ononderbroken jaren niet normaal door RNW is gebruikt voor waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4.2. RNW betwist niet dat zij het oudere merk gedurende vijf jaar niet heeft gebruikt, maar voert aan dat zij voor het niet-gebruik een geldige reden heeft en stelt daartoe het volgende.

Het plan van RNW was om het oudere merk te gebruiken voor het winkelcentrum in Amstelveen nadat zij van de gemeente aldaar de politieke steun en benodigde vergunningen voor de renovatie had verkregen. Het terugtrekken van de politieke steun en het niet verlenen van de benodigde vergunningen voor de renovatie maakten het voor RNW onmogelijk of in ieder geval onredelijk om het oudere merk te gebruiken, omdat het winkelcentrum pas na herontwikkeling zou voldoen aan de concernbrede kwaliteitseisen voor een ‘Mall of ...’. Het zou onredelijk zijn om van RNW te verwachten dat zij van die eisen zou afwijken enkel om verlies van het oudere merk te voorkomen. Nadat de gemeente haar steun had ingetrokken was het voor RNW redelijkerwijs niet mogelijk om haar ondernemingsstrategie te wijzigen en gebruik te maken van het oudere merk in de relatief korte periode die nog resteerde voordat de vijfjaarstermijn zou verlopen zonder schade toe te brengen aan haar reputatie en die van het oudere merk, aldus RNW.

4.3. De rechtbank overweegt als volgt. Ingevolge artikel 2.26 lid 2 sub a van het BVIE wordt een recht op een merk vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Een geldige reden voor niet-gebruik kan slechts worden aangenomen indien sprake is van belemmeringen die een voldoende rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken en zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen.

4.4. Als niet weersproken staat vast dat RNW het oudere merk na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet heeft gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Anders dan RNW stelt, heeft zij voor dat niet-gebruik geen geldige reden. De door RNW gestelde feiten en omstandigheden kunnen niet, althans niet in overwegende mate, worden aangemerkt als buiten de wil en macht van RNW liggende en niet tot haar normale ondernemersrisico behorende omstandigheden die een normaal gebruik van het oude merk onmogelijk, althans zo bezwaarlijk maken dat het gebruik in redelijkheid niet van RNW kon worden verwacht. Weliswaar heeft de gemeente na jaren van onderhandelen haar steun voor de herontwikkeling van het winkelcentrum ingetrokken en de benodigde vergunningen niet verstrekt, maar dat wil nog niet zeggen dat de belemmeringen om het oudere merk te gebruiken in overwegende mate buiten de macht van RNW lagen. Daarbij is in het bijzonder van belang dat RNW voordat de intentieovereenkomst werd gesloten al vier jaar met de gemeente had onderhandeld en niet is gebleken dat in die periode enig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de publieke opinie en met name naar hoe dit ambitieuze plan met verstrekkende gevolgen voor de wijk en de

---

bewoners zou vallen. Ook is niet gebleken dat RNW zich op enige wijze heeft ingedekt voor vertraging of afstel van de instemming van de gemeente als gevolg van een negatieve ontvangst van de plannen. Als RNW dat wel zou hebben gedaan, zou zij op een eerder moment haar strategie hebben kunnen wijzigen en als alternatief hebben kunnen kiezen voor de ontwikkeling van een ander winkelcentrum waarvoor zij het oudere merk wel had kunnen gebruiken. Niet gezegd kan dan ook worden dat de belemmeringen om het oudere merk te gebruiken in zodanige mate buiten de wil van RNW lagen dat zij een geldige reden vormen voor het niet-gebruik van het oudere merk.

4.5. Gelet op het vorenstaande moet worden geconcludeerd dat gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van het oudere merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Overeenkomstig de vordering van Hoog Catharijne zal de rechtbank het recht op het merk met registratienummer 08430032 dan ook vervallen verklaren en met toepassing van artikel 4.5 lid 3 BVIE ambtshalve de doorhaling van de inschrijving uitspreken.

#### **in de zaak 17-46**

4.6. Hoog Catharijne legt aan haar primaire vordering ten grondslag dat deze merken beschrijvend zijn en elk onderscheidend vermogen missen. Hoog Catharijne stelt daartoe dat het wordelement “Mall of the Netherlands” beschrijvend is, dat de weergave van de woorden en de grafische elementen bestaande uit twee dunne zwarte lijnen met daartussen vier zwarte sterren geen onderscheidend vermogen geven aan het wordelement en dat het beeldelement bestaande uit de uitvergroete hoofdletter “M” evenmin onderscheidend vermogen geeft aan de nieuwe merken als geheel en ook op zichzelf niet onderscheiden is.

4.7. URNW betwist dat de nieuwe merken beschrijvend zijn en elk onderscheidend vermogen missen. Volgens URNW betekenen de woorden “Mall of the Netherlands” niet simpelweg “winkelcentrum van Nederland” zoals Hoog Catharijne stelt, maar betekenen zij “Hét winkelcentrum van Nederland”. Bovendien verlenen de figuratieve tekens wel degelijk voldoende onderscheidend vermogen aan de nieuwe merken als geheel, aldus URNW.

4.8. Ingevolge artikel 2.28 lid 1 BVIE kan iedere belanghebbende onder meer de nietigheid inroepen van in de inschrijving van het merk dat elk onderscheidend vermogen mist (sub b.) of dat uitsluitend beschrijvend is (sub c.). Uitgangspunt bij de beoordeling is dat deze nietigheidsgronden worden beoordeeld aan de hand van de betrokken waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en de perceptie van het relevante publiek. Daarbij moet worden gekeken naar het merk als geheel en niet enkel naar de afzonderlijke bestanddelen. De gemiddelde consument neemt het merk immers gewoonlijk als één geheel waar en let niet op de afzonderlijke details ervan.

4.9. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de woorden “Mall of the Netherlands”, indien afzonderlijk beoordeeld, uitsluitend beschrijvend. Dat geldt ook als deze woorden door het relevante publiek worden opgevat als “The mall of the Netherlands”. Die bewoordingen geven de pretentie van URNW aan, maar zijn in verband met de exploitatie van een winkelcentrum nog steeds beschrijvend. Het feit dat de woorden in de Engelse taal worden weergegeven, doet daar niet aan af, nu uit door Hoog Catharijne in het geding gebracht marktonderzoek blijkt dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek het

Engelse woord “mall” begrijpt als “winkelcentrum”. Aangenomen mag worden dat dit publiek de woorden “Mall of the Netherlands” dus begrijpt als “(Het) winkelcentrum van Nederland.” Anders dan URNW betoogt, is van inburgering van de beschrijvende woorden “Mall of the Netherlands” door gebruik (nog) geen sprake. Weliswaar is in – met name – lokale media en vakpers veel geschreven over het winkelcentrum in Leidschendam in combinatie met de woorden “Mall of the Netherlands”, maar niet gebleken is dat in de relatief korte periode (vanaf medio 2016) waarin de woorden “Mall of the Netherlands” zijn gebruikt een aanzienlijk deel van het relevante publiek in heel Nederland het winkelcentrum in Leidschendam daadwerkelijk reeds als “Mall of the Netherlands” is gaan aanduiden. URNW heeft onvoldoende feiten gesteld waaruit dat zou kunnen blijken, te meer nu uit de door URNW zelf overgelegde reacties op social media blijkt dat de burgers die hebben gereageerd de naam “Mall of the Netherlands” juist niet willen gebruiken. De beschrijvende woorden “Mall of the Netherlands” hebben dus (nog) geen onderscheidend vermogen. Door de toevoeging van de hoofdletter “M”, die enigszins stilistisch is vormgegeven en de figuratieve elementen bestaande uit twee strepen en vier sterren is het woord-/beeldmerk als geheel echter niet uitsluitend beschrijvend. Deze (figuratieve) elementen en de wisselwerking tussen deze elementen en de woorden “Mall of the Netherlands” verlenen aan het merk als geheel bovendien enig onderscheidend vermogen. Voor het in aanmerking komende publiek kan het woord-/beeldmerk als geheel dan ook dienen ter identificatie van het betrokken winkelcentrum als bepaald type winkelcentrum dat zich onderscheidt van winkelcentra van andere ondernemingen. Uit het vorenstaande volgt dat de primaire vordering van Hoog Catharijne moet worden afgewezen.

4.10. Subsidiair vordert Hoog Catharijne om voor recht te verklaren dat zij met het gebruik van de woorden “Mall of the Netherlands” geen inbreuk maakt op de merkrechten van URNW. Hiervoor is reeds overwogen dat het woord-/beeldmerk slechts als geheel onderscheidend vermogen heeft en dat de afzonderlijke woorden “Mall of the Netherlands” beschrijvend zijn voor de exploitatie van een winkelcentrum. Dat betekent dat deze woorden voor andere ondernemingen vrij beschikbaar zijn om hun eigen waren of diensten te beschrijven. Hoog Catharijne maakt met het gebruik van enkel deze woorden in verband met de exploitatie van haar winkelcentrum dan ook geen inbreuk op de nieuwe merkrechten van URNW, zodat de subsidiair gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen.

#### **in beide zaken**

4.11. Naar het oordeel van de rechtbank moeten de vorderingen van Hoog Catharijne in beide procedures worden gekwalificeerd als een vooruitgeschoven niet-inbreukverweer, nu deze vorderingen er op zijn gericht zich te weer te stellen tegen het dreigend handhavend handelen door Unibail-Rodamco, het moederbedrijf van RNW/URNW. Hoog Catharijne heeft onweersproken gesteld dat zij via Klépierre in 2015 door Unibail-Rodamco is gesommeerd het gestelde inbreuk makende gebruik van de benaming “Mall of the Netherlands” te staken. Hierop heeft Klépierre aan Unibail-Rodamco laten weten dat zij van mening is dat er geen sprake is van merkinbreuk, aanzien de merkregistraties inmiddels zijn vervallen en bovendien nietig zijn wegens gebrek aan enig onderscheidend vermogen. De kwalificatie als vooruitgeschoven inbreukverweer heeft tot gevolg dat kosten van beide procedures binnen het toepassingsbereik van artikel 1019h Rv vallen.

4.12. Bij brief van 25 augustus 2017 heeft Hoog Catharijne mede namens RNW/URNW aan de rechtbank laten weten dat – in het geval artikel 1019h Rv van toepassing wordt acht



– partijen een verdeling van de kosten hebben afgesproken. Partijen hebben (onder meer) afgesproken dat indien een partij in een van beide procedures volledig in het gelijk wordt gesteld en in de andere procedure partijen over en weer gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld (waaronder moet worden begrepen het toewijzen van een (meer) subsidiaire vordering van Hoog Catharijne), de verliezende partij in de eerst genoemde procedure € 35.000,- aan de winnende partij betaalt, terwijl in de als tweede genoemde procedure de kosten worden gecompenseerd. Deze situatie doet zich thans voor en de rechtbank zal in het dictum dan ook overeenkomstig de afspraak tussen partijen over de proceskosten beslissen.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in de zaak 16-623

- 5.1. verklaart het recht op het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 0843032 voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven vervallen,
- 5.2. haalt de inschrijving van het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 0843032 door voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven,
- 5.3. veroordeelt RNW in de proceskosten, aan de zijde van Hoog Catharijne vastgesteld op € 35.000,-,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af,

### in de zaak 17-46

- 5.6. verklaart voor recht dat Hoog Catharijne met het gebruik van alleen de woorden “Mall of the Netherlands” in verband met de exploitatie van een winkelcentrum geen inbreuk maakt op de Benelux-merkenrechten van URNW, respectievelijk geregistreerd onder nummer 1338462, nummer 1338463 en nummer 133464,
- 5.7. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,
- 5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H. Schotman en in het openbaar uitgesproken op 20 september 2017.

Conc.: 977



VOOR GROSSE AFGEGEVEN  
de griffier

