

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.289.220/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/586364 / HA ZA 20-33

arrest van 28 september 2021 (bij vervroeging)

inzake

Ledar GmbH,
gevestigd te Berlijn, Duitsland,
appellante,
hierna te noemen: Ledar,
advocaat: mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,

tegen

1. **IKEA B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. **Inter IKEA Systems B.V.**,
gevestigd te Delft,
geïntimeerden,
hierna gezamenlijk te noemen: Ikea,
advocaat: mr. R.A.C. Stoop te Amsterdam.

1. Het geding

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- het dossier van de procedure in eerste aanleg, waaronder het tussen partijen gewezen vonnis in incident van de rechtbank Den Haag van 21 oktober 2020 (het Vonnis);
- het op 8 december 2020 door Ledar aan de rechtbank verzochte verlof om tussentijds beroep te mogen instellen tegen het Vonnis, het op 10 december 2020 door Ikea daartegen gerichte bezwaar en het door de rechtbank bij rolbeslissing van 16 december 2020 gegeven verlof;
- de dagvaarding in hoger beroep van 15 januari 2021;
- het arrest van 23 februari 2021 van dit hof waarbij een mondelinge behandeling na aanbrengen is gelast, welke niet heeft plaatsgevonden;
- de memorie van grieven (MvG) met producties A tot en met O;
- de memorie van antwoord (MvA) met producties A tot en met D;

1.2. Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en arrest gevraagd.

2. Het geschil

De hoofdzaak

2.1 Ledar vordert in conventie – kort samengevat – een verklaring voor recht dat Ikea inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar, een aan Ikea op te leggen bevel iedere merkinbreuk in alle landen van de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, met nevenvorderingen, alles op straffe van een dwangsom, schadevergoeding en veroordeling van Ikea in de proceskosten op de voet van 1019h Rv¹. Ledar legt aan deze vorderingen ten grondslag dat Ikea zowel online als in fysieke winkels onder meer (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE aanbiedt en verkoopt, waarmee zij inbreuk maakt op het Uniewoordmerk LEDARC (registratienummer 010150506) en het internationale woordmerk met gelding in de Europese Unie LEDAR (registratienummer 1281207) van Ledar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening².

2.2 In reconventie vordert Ikea – kort samengevat – de vervallenverklaring van het LEDARC merk, de nietigverklaring van de merken LEDAR en LEDARC, een verklaring voor recht dat Ledar onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ikea door onderhavige procedure in te stellen, schadevergoeding en veroordeling van Ledar in de proceskosten op de voet van 1019h Rv. Ikea legt aan deze vorderingen ten grondslag dat het LEDARC merk zonder geldige reden gedurende vijf jaar niet is gebruikt, de merken LEDARC en LEDAR elk onderscheidend vermogen missen, beschrijvend zijn of tot soortnaam zijn verworpen, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 onder b, c en d UMVo, dan wel te kwader trouw zijn gedeponeed.

Het incident

2.3 In haar conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie (ingediend op 22 april 2020) heeft Ikea bij (preliminair opgeworpen) incident gevorderd dat de procedure op grond van artikel 128 lid 4 jo 132 lid 1 UMVo wordt geschorst wegens aanhangige procedures bij het EUIPO³ (hierna aangeduid als het Bureau). Zij heeft bij het Bureau op 24 december 2019 het verval van het LEDARC merk ingeroepen en op 21 januari 2020 de nietigheid van de merken LEDARC en LEDAR.

2.4 De rechtbank heeft de procedure daarop geschorst omdat naar haar oordeel is voldaan aan de in de artikelen 128 lid 4 jo 132 lid 1 UMVo gestelde vereisten. Op verzoek van Ledar heeft de rechtbank, nadat Ikea zich over dat verzoek heeft uitgelaten, verlof verleend om tussentijds hoger beroep in te stellen tegen het Vonnis.

Het (tussentijds) beroep

2.5 Ledar kan zich met het Vonnis niet verenigen en heeft daartegen drie grieven geformuleerd. De eerste grief richt zich tegen de door de rechtbank gehanteerde uitleg van artikel 128 lid 4 jo artikel 132 lid 1 UMVo. Met haar tweede grief komt Ledar op tegen het oordeel van de rechtbank dat het door Ledar gestelde belang bij een oordeel in de hoofdzaak op korte termijn, niet kan worden aangemerkt als een bijzondere reden om de behandeling

¹ Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken.

³ European Union Intellectual Property Office.

voort te zetten in de zin van artikel 132 lid 1 UMVo. De derde grief is gericht tegen de schorsing van de procedure in conventie.

3. De Beoordeling

Grief I

3.1 Ledar stelt zich op het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat artikel 128 lid 4 UMVo onder de gegeven omstandigheden noopt tot schorsing van de procedure in conventie en reconventie. De relevante passage van dit artikellid (aan de voorganger van de UMVo toegevoegd bij wijzigingsverordening (EU) 2015/2424), luidt:

“(...) Indien reeds bij het Bureau een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Uniemerk was ingesteld alvorens de reconventionele vordering werd ingesteld, wordt de rechtbank door het Bureau hiervan in kennis gesteld en wordt de procedure overeenkomstig artikel 132, lid 1, geschorst totdat de beslissing over de vordering in kracht van gewijsde is gegaan of de vordering is ingetrokken.”

Ledar meent dat de rechtbank de samenhang van dit artikellid met artikel 132 lid 1 UMVo miskent. Artikel 132 lid 1 UMVo luidt:

“Indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een in artikel 124 bedoelde vordering - anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk - is ingesteld en de geldigheid van het Uniemerk al voor een andere rechtbank voor het Uniemerk bij een reconventionele vordering wordt betwist of bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank ambtshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.”

Volgens Ledar is “de strekking van dit artikel perfect duidelijk: het is alleen van toepassing als de vorderingen tot vervallen- of nietigverklaring al waren ingesteld **voordat** de gerechtelijke procedure is ingeleid, waarin een beroep op de betrokken merken wordt gedaan.” (par. 31 MvG).

3.2 Ledar erkent dat volgens de letterlijke bewoordingen van artikel 128 lid 4 UMVo een procedure in beginsel ook zou moeten worden geschorst als een partij naast en ná een vordering tot vervallen- of nietigverklaring (hierna aangeduid als ‘geldigheidsactie’) die bij het Bureau is ingesteld ná een conventionele vordering bij een Uniemerkrechtbank, ook nog in reconventie een geldigheidsactie instelt. Ledar stelt zich echter op het standpunt dat bij de totstandkoming van artikel 128 lid 4 UMVo kennelijk niet is voorzien dat dergelijke situaties zich zouden kunnen voordoen en dat dit niet bedoeld kan zijn, omdat daarmee het systeem van artikel 132 lid 1 UMVo, voor wat betreft de vorderingen in conventie, wordt doorkruist. Zij meent dat dit onwenselijk is, omdat de partij die wegens (gestelde) merkinbreuk wordt aangesproken, daarmee ook daarna nog de mogelijkheid zou hebben de inbreukprocedure aanzienlijk te vertragen. Daarom moet artikel 128 lid 4 UMVo volgens Ledar zo uitgelegd worden dat “alvorens de reconventionele vordering werd ingesteld” wordt gelezen als “alvorens de procedure werd ingeleid waarin de reconventionele vordering is ingesteld”.

3.3 Artikel 128 lid 4 UMVo verwijst niet naar het recht van de lidstaten en moet daarom eenvormig worden uitgelegd, met inachtneming van haar context en van de doelstelling van

de UMVo.⁴ Het hof kan Ledar in de door haar verdedigde uitleg van artikel 128 lid 4 UMVo niet volgen. Naar het oordeel van het hof levert de letterlijke lezing van artikel 128 lid 4 UMVo geen strijd op met artikel 132 lid 1 UMVo, maar vormt het daarop een (verduidelijkende) aanvulling, tot uitdrukking gebracht door de woorden “overeenkomstig artikel 132 lid 1”, waardoor deze beide artikelen, gelezen in samenhang met artikel 132 lid 2 UMVo, juist een sluitend systeem vormen.

3.4 Met haar standpunt dat artikel 132 lid 1 UMVo alleen in een schorsingsmogelijkheid voorziet als de geldigheidsactie tegen de merken waarop in de procedure een beroep wordt gedaan, was ingesteld voordat de gerechtelijke procedure is ingeleid, miskent Ledar dat artikel 132 lid 1 UMVo ziet op procedures waarin een in artikel 124 UMVo bedoelde vordering wordt ingesteld, derhalve ook op reconventionele geldigheidsacties. Artikel 124 luidt immers (voor zover hier relevant):

“De rechtbanken voor het Uniemerken hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:
a) alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk (...) op Uniemerken;
(...)
d) reconventionele vorderingen tot vervallenverklaring of nietigverklaring van het Uniemerken, als bedoeld in artikel 128.”

Artikel 132 lid 1 UMVo ziet derhalve op de situatie waarin

(a) voor het aanhangig maken van de *hoofdzaak*⁵,
een geldigheidsactie was ingesteld,
(i) in reconventie bij een andere Uniemerkenrechtbank of
(ii) bij het Bureau

en evenzeer op de situatie waarin

(b) voor het instellen van de *reconventionele geldigheidsactie* in de hoofdzaak,
een andere geldigheidsactie was ingesteld,
(i) in reconventie bij een andere Uniemerkenrechtbank of
(ii) bij het Bureau.

3.5 In de gevallen genoemd onder (a) is de peildatum het uitbrengen van de dagvaarding in de hoofdzaak, in de gevallen onder (b) is de peildatum het instellen van de reconventionele geldigheidsactie in de hoofdzaak. Reeds daaruit volgt dat schorsing evenzeer aan de orde kan zijn indien de geldigheidsactie wordt ingesteld na het uitbrengen van de dagvaarding, maar voordat in die hoofdzaak een reconventionele geldigheidsactie wordt ingesteld. Met het woord “al” wordt tot uitdrukking gebracht dat de geldigheidsactie voor de toepasselijke peildatum moet zijn ingesteld, niet dat die peildatum altijd het aanhangig maken van de hoofdzaak zou zijn, zoals Ledar ten onrechte stelt (par. 31 MvG).

3.6 Artikel 128 lid 4 UMVo stelt buiten iedere twijfel dat ook in de situatie waarin een geldigheidsactie wordt ingesteld bij het Bureau nadat de hoofdzaak aanhangig is gemaakt, maar voordat in die hoofdzaak een reconventionele geldigheidsactie is ingesteld, in beginsel

⁴ Vgl. HvJ EG 6 februari 2003, ECLI:EU:C:2003:68, C-245/00 (*SENA/NOS*), punt 23.

⁵ waarbij de term “hoofdzaak” hier en in het navolgende verwijst naar de procedure die met de conventionele vordering een aanvang neemt bij een Uniemerkenrechtbank

schorsing van de procedure moet volgen als (alsnog) een reconventionele vordering wordt ingesteld. Met andere woorden: het maakt duidelijk dat de omstandigheid dat niet is voldaan aan de vereisten voor schorsing in de hiervoor onder (a)(ii) bedoelde situatie, er niet aan in de weg staat dat later alsnog dient te worden geschorst als vervolgens de onder (b)(ii) bedoelde situatie zich voordoet.

3.7 Anders dan door Ledar aangevoerd (par. 33 MvG), heeft de wetgever met artikel 128 lid 4, laatste volzin, UMVo dus juist wel voorzien in de situatie dat "dezelfde partij die de vorderingen bij het Bureau heeft ingesteld nadat de gerechtelijke procedure is aangevangen, diezelfde vorderingen (op exact dezelfde gronden) nogmaals instelt, maar dan in reconventie.". Dat een partij, die er na een tegen haar ingeleide inbreukzaak om haar moverende redenen de voorkeur aan geeft een geldigheidsactie bij het Bureau in te stellen, vervolgens ook nog een zelfde vordering in reconventie instelt, ligt ook alleszins in de rede. De geldigheid van een merk kan in de procedure voor de Uniemerkechtbank namelijk gelet op artikel 127 lid 1 UMVo alleen worden bestreden indien een reconventionele geldigheidsactie wordt ingesteld.

3.8 Dat artikel 128 lid 4 UMVo moet worden uitgelegd in overeenstemming met de letterlijke bewoordingen daarvan, volgt ook uit de doelstelling ervan. Met dit artikel en andere artikelen die de relatie tussen de geschillenbeslechting door de Uniemerkechtbanken en het Bureau regelen, wordt beoogd te voorkomen dat er door meerdere bevoegde instanties ter zake van de geldigheid van hetzelfde merk tegenstrijdige uitspraken zouden kunnen worden gedaan. Deze doelstelling zou niet worden bereikt indien het standpunt van Ledar gevolgd zou worden. In artikel 132 lid 2 UMVo is bepaald dat het Bureau een daar aanhangig gemaakte geldigheidsactie in beginsel moet schorsen indien eerder al een reconventionele geldigheidsactie bij een Uniemerkechtbank was ingesteld. De door Ledar verdedigde uitleg van artikel 128 lid 4 UMVo – dat er geen schorsing van de procedure dient te volgen indien de geldigheidsactie bij het Bureau dateert van na het uitbrengen van de dagvaarding in de hoofdzaak, ook indien in die hoofdzaak daarna nog een reconventionele geldigheidsactie wordt ingesteld – zou tot gevolg hebben dat in een dergelijk geval geen van de procedures hoeft te worden geschorst en derhalve zowel door het Bureau als de Uniemerkechtbank in de geldigheidsactie – mogelijk tegenstrijdig – zal worden beslist.

3.9 Als argument voor de door haar verdedigde - met de letterlijke bewoordingen strijdige - lezing van artikel 128 lid 4 UMVo voert Ledar nog aan, dat de partij die ter zake van merkinbreuk wordt gedagvaard, daarmee de gelegenheid wordt gegeven om die procedure aanzienlijk te vertragen door een schorsing uit lokken, doordat zij na dagvaarding eerst een geldigheidsactie bij het Bureau kan instellen en vervolgens ook nog eens bij wege van reconventionele vordering. Dat argument overtuigt niet om de volgende redenen.

3.10 Ikea heeft er terecht op gewezen dat het in het handelsverkeer gebruikelijk is dat een partij, alvorens te worden gedagvaard, eerst wordt aangesproken en zo nodig gesommeerd met betrekking tot een gestelde merkinbreuk, alvorens zij in rechte wordt betrokken. In die (normaal)situatie is de beweerdelijk inbreukmakende partij evenzeer in de gelegenheid voorafgaand aan een (mogelijke) inbreukprocedure een geldigheidsactie bij het Bureau in te stellen en staat het haar vrij vervolgens in de hoofdzaak ook nog een reconventionele geldigheidsactie in te stellen. Indien zij de geldigheid van het ingeroepen merk wil bestrijden, is zij daartoe op grond van artikel 127 lid 1 UMVo zelfs genoodzaakt.

3.11 Daarnaast hoeft een schorsing van de procedure niet noodzakelijkerwijs tot een onaanvaardbare vertraging van de inbreukprocedure te leiden. Artikel 132 lid 3 UMVo voorziet nadrukkelijk in de mogelijkheid dat de Uniemerktbank voor de duur van de schorsing voorlopige en beschermende maatregelen beveelt.

3.12 De slotsom is dat grief I niet slaagt.

Grief II

3.13 Ledar meent dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat er geen bijzondere reden zou zijn om de behandeling voort te zetten, zoals bedoeld in de laatste zinsnede van artikel 132 lid 1 UMVo. Zij meent dat haar belang bij voortzetting van de procedure groter is dan Ikea's belang bij schorsing. Omdat artikel 128 lid 2 UMVo eraan in de weg staat dat de rechtbank de (later ingestelde) reconventionele geldigheidsactie kan beoordelen nadat in de eerder bij het Bureau ingestelde geldigheidsactie uitspraak is gedaan, heeft Ikea bij die vordering geen enkel belang, aldus Ledar.

3.14 Dat betoog faalt. Het hof stelt voorop dat Ledar – terecht – niet bestrijdt dat het Ikea vrij stond een geldigheidsactie in te stellen bij het Bureau nadat zij door Ledar in rechte was betrokken. Met haar stelling dat Ikea bij het daarna instellen van de reconventionele geldigheidsactie geen enkel belang meer had, miskent zij dat Ikea dat belang reeds had gelet op het bepaalde in artikel 127 lid 1 UMVo. Ingevolge die bepaling kan in een inbreukzaak de geldigheid van de ingeroepen merken alleen worden bestreden bij het instellen van een reconventionele vordering. Het aanhangig zijn van een geldigheidsactie bij het Bureau volstaat daarvoor niet. Reeds daarom kan niet worden aangenomen dat Ikea de reconventionele geldigheidsactie uitsluitend heeft ingesteld met het doel de procedure te vertragen, zoals door Ledar betoogd (par. 45 MvG). Daarin kan dus geen bijzondere reden zijn gelegen die noopt tot voortzetting van de procedure.

3.15 Aan het door Ledar gestelde belang van de merkhouders die een inbreukvordering heeft ingesteld bij voortvarende behandeling van zijn vordering, wordt tegemoet gekomen door artikel 132 lid 3 UMVo. Op grond daarvan kunnen voor de duur van de schorsing voorlopige en beschermende maatregelen worden genomen. Het enkele belang bij voortzetting van de procedure en het voorkomen van vertraging in de afdoening van de inbreukvordering is onvoldoende om als 'bijzondere reden' te kunnen worden aangemerkt. Dat er vertraging in de behandeling van de inbreukprocedure kan optreden is immers inherent aan de schorsingsregeling en het aanmerken van vertraging als 'bijzondere reden' zou de schorsingsregeling zinledig maken; het aan die regeling ten grondslag liggende doel zou dan niet worden bereikt.

3.16 Ook grief II is dus tevergeefs voorgesteld.

Grief III

3.17 Met haar derde grief komt Ledar op tegen de conclusie van de rechtbank dat de procedure niet alleen in reconventie, maar ook in conventie moet worden geschorst. Zij heeft die grief niet anders toegelicht dan met verwijzing naar haar toelichting op de eerste en tweede grief. Zoals hiervoor reeds overwogen kunnen geen van die grieven slagen. Waarom de schorsing niet zou moeten gelden voor de vorderingen in conventie heeft Ledar niet (voldoende steekhoudend) zelfstandig toegelicht. Het hof ziet dat ook niet in.

3.18 Met schorsing van de 'procedure' wordt onmiskenbaar de procedure in conventie én reconventie bedoeld. In artikel 132 lid 1 en artikel 128 lid 4 UMVo wordt immers nadrukkelijk gesproken enerzijds over een ingestelde vordering (de conventie) en anderzijds over een reconventionele vordering, terwijl waar het de schorsing betreft wordt gesproken van 'de procedure'. Het ligt gelet op het samenstel van de bepalingen betreffende de samenloop van geldigheidsvorderingen bij verschillende Uniemerktbanken en/of het Bureau ook in de rede dat ook de inbreukvordering wordt geschorst. Ware dat anders, dan zou artikel 132 lid 3 UMVo, die erin voorziet dat gedurende de schorsing voorlopige en beschermende maatregelen mogelijk zijn, overbodig zijn geweest.

3.19 Het hof concludeert dat grief III evenmin slaagt.

Slotsom en proceskosten

3.20 De slotsom is dat geen van de grieven slaagt en het Vonnis moet worden bekrachtigd. Deze bekrachtiging betreft ook de beslissing van de rechtbank om de beslissing over de kosten van het incident in eerste aanleg aan te houden. Ikea heeft immers niet toegelicht waarom deze beslissing zou moeten worden vernietigd.

3.21 Ledar zal worden veroordeeld in de proceskosten van Ikea in hoger beroep. Ikea heeft gevorderd dat deze worden begroot op de voet van 1019h Rv, maar heeft nagelaten een specificatie van haar kosten over te leggen. Reeds daarom zal het hof de kosten begroten aan de hand van het liquidatietarief. De proceskosten aan de zijde van Ikea worden begroot op € 1.114,- aan advocaatkosten (1 punt tarief II) en € 772,- aan griffierecht, derhalve € 1.886,- in totaal.

4. Beslissing

Het hof:

- 4.1 bekrachtigt het Vonnis;
- 4.2 veroordeelt Ledar in de kosten van Ikea in hoger beroep, begroot op € 1.886,-;
- 4.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 4.4 wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, J.I. de Vreese-Rood en H.M.H. Speyart van Woerden en in het openbaar uitgesproken door mr. C.A. Joustra, rolraadsheer, ter openbare terechtzitting van 28 september 2021 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Nittegeven aan mr.
Advocaat van: apb/zeint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

R.A.C. Stoep

