

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.284.603/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/662139/ HA ZA 19-206

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 11 januari 2022

inzake

1. de vennootschap onder firma **LAMELLA SYSTEMS** (voorheen de vennootschap onder firma **LOUVERDRAPE-NEDERLAND**),

2. **Bxxx**,

3. **Jxxx**,

allen gevestigd of wonende te Amsterdam,

appellanten,

advocaat: mr. M. Bunders te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

LECLUYSE N.V.,

gevestigd te Kortemark (België),

geïntimeerde,

advocaat: mr. J.L. ten Hove te Maastricht.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna gezamenlijk Lamella c.s. genoemd en afzonderlijk Lamella vof, Bxxx en Jxxx. Geïntimeerde wordt aangeduid als Lecluyse.

Lamella c.s. zijn bij dagvaarding van 23 september 2020 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam van 24 juni 2020, onder bovenstaand zaak-/rolnummer, voor zover dat in conventie is gewezen tussen Lamella c.s. als gedaagden in conventie en Lecluyse als eiseres in conventie (hierna: het vonnis).

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

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

Partijen hebben de zaak ter zitting van 30 september 2021 doen bepleiten, Lamella c.s. door mr. Bunders voornoemd en Lecluyse door mr. ten Hove voornoemd, elk aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid hebben partijen nog producties in het geding gebracht.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Lamella c.s. hebben geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en de vorderingen van Lecluyse alsnog volledig zal afwijzen, met veroordeling van Lecluyse tot de (terug)overdracht om niet van de aan Lecluyse op grond van het vonnis overgedragen domeinnamen, op straffe van een dwangsom alsmede tot (terug)betaling van het door Lamella c.s. voldane bedrag ter zake van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg en tot betaling van de kosten van de procedure in eerste aanleg ter zake van advocaatkosten en griffierecht en de kosten in hoger beroep op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente, een en ander uitvoerbaar bij voorraad. Lecluyse heeft geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met beslissing over de proceskosten conform artikel 1019h Rv en nakosten, een en ander uitvoerbaar bij voorraad.

Partijen hebben in hoger beroep bewijs van hun stellingen aangeboden, Lecluyse bij memorie van antwoord en Lamella c.s. (pas) ter zitting.

2. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 de feiten vastgesteld die zij bij de beoordeling van de zaak tot uitgangspunt heeft genomen. Onder 2.6 heeft de rechtbank als datum van registratie van de domeinnaam www.louverdrape.com 24 juli 2007 vermeld. Zoals grief 1 aan de orde stelt en tussen partijen niet in geschil is, geldt als registratiedatum 24 juli 2000; het hof zal daar dan ook vanuit gaan (zie hierna onder 3.1.6). Ook overigens zijn de feiten in hoger beroep niet in geschil en dienen het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1 Het gaat in deze zaak - voor zover in hoger beroep van belang - om het volgende.

3.1.1 Lecluyse, een Belgische vennootschap, is in 1958 opgericht. Vanaf 1964 heeft Lecluyse een nieuwe productielijn opgezet onder de naam 'Louverdrape' voor verticale lamellen.

3.1.2 Lamella vof (voorheen Louverdrape-Nederland) is een Nederlandse vennootschap onder firma, die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) sinds 10 december 1965. Destijds was de bestuurder van deze onderneming Jxxx de huidige vennoten zijn Bxxx en Jxxx.

3.1.3 Op 15 augustus 1964 hebben Lecluyse en Jxxx een overeenkomst gesloten voor de duur van zes maanden, waarbij Jxxx een prospectievergoeding ontving van 10.000 Belgische Frank, voor een marktonderzoek naar de verkoop van verticale lamellen in Nederland.

3.1.4 Op 30 september 1964 hebben (rechtsvoorgangers van) Lecluyse en Louverdrappe-Nederland een overeenkomst gesloten waarbij Lecluyse het alleenverkooprecht aan Jxxx heeft gegeven voor 'Louverdrappe' voor Nederland, vanaf 1965 tot en met 1970 (hierna: de alleenverkoopovereenkomst). Op 22 november 1972 is de alleenverkoopovereenkomst verlengd zonder bepaalde duur.

3.1.5 Op 31 december 1971 heeft Lecluyse het Benelux woord-/beeldmerk met het element 'LOUVERDRAPE' gedeponereerd, waarbij een beroep is gedaan op verkregen rechten sinds 1969.

3.1.6 Lamella vof heeft geen geregistreerde merkrechten. De handelsnaam Louverdrappe is geregistreerd sinds 10 december 1965 in de KvK. Lamella vof heeft de domeinnaam www.louverdrappe.nl geregistreerd op 7 juli 2000 en de domeinnaam www.louverdrappe.com op 24 juli 2000. Op 31 januari 2018 heeft zij tenslotte de domeinnaam www.louvedrape.nl geregistreerd.

3.1.7 Op 20 december 2017 heeft Lecluyse per brief de alleenverkoopovereenkomst opgezegd per 30 juni 2018, waarbij zij ook heeft gesommeerd het gebruik van de handels- en domeinnamen te staken:

"(...) Daarbij wijzen wij er nu reeds op dat nadat onze relatie tot een einde is gekomen, u het gebruik van het geregistreerde merk LOUVERDRAPE dient te staken en gestaakt dient te houden. (...)"

3.2 Lecluyse heeft gevorderd - voor zover in hoger beroep van belang - dat de rechtbank bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Lamella c.s. zal bevelen na betekening van het vonnis met onmiddellijke ingang de inbreuk op de Louverdrappe-merken van Lecluyse door het gebruik van domeinnamen en/of handelsnamen waarin het element "Louverdrappe/Louvedrape" voorkomt, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het doorlinken van bedoelde domeinnamen naar hun website;

2. Lamella c.s. zal veroordelen om zich te onthouden van elk gebruik van de benaming van Louverdrappe danwel overeenstemmende benaming als accounthouder op Facebook, Instagram & andere social media-accounts en tevens om zich te onthouden van elk gebruik als domeinnaam, inclusief maar niet beperkt tot iedere overdracht, koop, verkoop, registratie en voortgezette registratie van die domeinnamen en de diverse sociale media accounts, en tevens om gedaagden te veroordelen om de domeinnamen www.louverdrappe.nl, www.louvedrape.nl en www.louverdrappe.com en eventuele andere overeenstemmende benamingen aan eiseres om-niet over te dragen binnen 14 dagen na datum vonnis;

3. zal bepalen dat, indien Lamella c.s. met naleving van de gevraagde ge- en verboden in gebreke blijven, ieder van hen aan Lecluyse een dwangsom van € 50.000 verbeurt voor iedere overtreding van iedere afzonderlijke veroordeling, alsmede een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen voortduurt;

4. Lamella c.s. hoofdelijk zal veroordelen in daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.3 De rechtbank heeft de hiervoor weergegeven vorderingen van Lecluyse toegewezen en Lamella c.s. veroordeeld in de door Lecluyse gevorderde proceskosten; de termijn van nakoming van vorderingen 1 en 2 is door haar gesteld op zes weken na datum van het vonnis, de gevorderde dwangsommen zijn beperkt en gemaximeerd en bij de vaststelling van de redelijke en evenredige proceskosten is zij uitgegaan van de door de rechtbank gehanteerde Indicatie-tarieven in IE-zaken voor normale zaken. Daartoe heeft de rechtbank, voor zover in hoger beroep van belang, het volgende overwogen.

3.3.1 De rechtbank stelt voorop dat het merk van Lecluyse en het teken van Louverdrappe-Nederland in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt en een grote gelijkenis vertonen. In de handelsnaam Louverdrappe-Nederland is het onderdeel Louverdrappe het onderscheidende element. Bovendien gaat het daarbij tevens om de productnaam van juist het soort verticale lamellen waarvoor Lecluyse Louverdrappe-Nederland het recht van alleenverkoop heeft verleend. Het is dan ook voorstelbaar dat de consument het merk van Lecluyse en het teken van Louverdrappe-Nederland met elkaar verwacht, althans door de gelijkenis ervan meent dat er een verband bestaat, bijvoorbeeld dat de ondernemingen die de merken gebruiken dezelfde zijn of met elkaar een of andere juridische en/of economische band hebben. Des te meer nu Lecluyse ook zelf de Nederlandse markt wil betreden, zal er een grote kans op verwarringsgevaar zijn. De conclusie hiervan is dat het gebruik van de handelsnaam Louverdrappe-Nederland in beginsel leidt tot een inbreuk op het merkrecht van Lecluyse op grond artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Aldus de rechtbank.

3.3.2 Het verweer van Lamella c.s. dat zij de handelsnaam Louverdrappe-Nederland al eerder gebruikten en hebben geregistreerd dan Lecluyse haar merk gebruikte, waardoor Lecluyse op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE Lamella vof niet kan verbieden om van haar ouder recht gebruik te maken, verwerpt de rechtbank. De registratie van de handelsnaam Louverdrappe-Nederland komt voort uit de alleenverkoopovereenkomst van 1964 met Lecluyse en Lamella c.s. hebben niet voldoende aangetoond dat Lamella vof de handelsnaam Louverdrappe-Nederland al voerde voor 1964 of dat zij deze handelsnaam al voerde op basis van andere omstandigheden dan de alleenverkoopovereenkomst van 1964. De rechtbank concludeert dat Lamella c.s. door gebruik van de handelsnaam en domeinnamen inbreuk maakt op het merkrecht van Lecluyse.

3.3.3 Het verweer van Lamella c.s. dat de vordering van Lecluyse tot het staken van de inbreuk op haar merkrechten is verjaard, heeft geen succes. Gedurende de alleenverkoopovereenkomst en daarmee de exclusieve distributierelatie tussen Lecluyse en Louverdrappe-Nederland was de basis voor het gebruik van de handelsnaam (en domeinnamen) door Louverdrappe-Nederland de exclusieve distributierelatie en mocht zij deze naam voeren. Van merkinbreuk door Louverdrappe-Nederland kon nog niet worden gesproken. Ten tijde van het bestaan van deze exclusieve distributierelatie kon Lecluyse ook niet de Nederlandse markt betreden. Pas vanaf het eindigen van de exclusieve distributierelatie kon Lecluyse een vordering tot staken handelsnaam en domeinnamen instellen. De verjaringstermijn is dus toen pas gaan lopen. Aldus nog steeds de rechtbank.

3.4 Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Lamella c.s. met hun grievens 2 tot en met 6 op. Het hof zal de grieven hierna gezamenlijk behandelen.

3.5 Ter toelichting voeren Lamella c.s. aan dat zij de naam Louverdraperie-Nederland niet gebruiken voor waren en dus ook niet voor dezelfde waren maar alleen als handelsnaam; de conclusie dat het gebruik van deze handelsnaam leidt tot inbreuk op het merkrecht van Lecluyse is dan ook onjuist. Louverdraperie-Nederland heeft haar handelsnaam niet ontleend aan de alleenverkoopovereenkomst van 30 september 1964; zij fabriceerde en verkocht al vanaf 1962 zonweringsproducten met gebruikmaking van de naam Louverdraperie en was onder die handelsnaam aanwezig op beurzen, zoals blijkt uit stills van een filmpje uit die periode. Ook uit de brief van Svenska (Hedendaagse Binnenhuisarchitectuur) van april 1963 valt op te maken dat Louverdraperie Nederland al voor 1964 onder die naam deelnam aan het economisch verkeer, aldus Lamella c.s. De rechtbank heeft het onderscheid tussen merk en handelsnaam miskend. Het feit dat Lecluyse met Louverdraperie een alleenverkoopovereenkomst heeft gesloten voor producten onder het merk 'Louverdraperie' betekent hooguit dat het Louverdraperie-Nederland toegestaan is geweest die merkproducten te (weder)verkopen. De exclusieve distributie was de basis voor dat gebruik, niet voor het gebruik van de handelsnaam Louverdraperie-Nederland. Lecluyse had al voor het eindigen van de exclusieve distributierelatie een vordering tot het staken van het gebruik van de handelsnaam Louverdraperie-Nederland en de domeinnamen kunnen vorderen, namelijk vanaf het moment waarop zij is gaan beschikken over een merkrecht in Nederland, 31 december 1971. Iedere rechtsvordering om tegen dat gebruik op te treden, is daarom (ruimschoots) verjaard. Aldus nog steeds Lamella c.s.

3.6 Het hof oordeelt als volgt.

Zoals de rechtbank heeft vastgesteld en tussen partijen niet in geschil is, heeft Joh. P. de Boer in augustus 1964 een (naar destijdsse begrippen: royale) prospectievergoeding ontvangen voor een marktonderzoek naar de verkoop van verticale lamellen in Nederland. Daaruit leidt het hof af dat Louverdraperie-Nederland voordien nog niet actief was op de Nederlandse markt, temeer daar Lamella c.s. hierover desgevraagd ter zitting ook niets hebben kunnen verklaren. Uitsluitend de brief van Svenska, gericht aan 'louverdraperie nederland' vermeldt 14 april 1963 en aldus een datum van vóór 1964, het jaar waarin partijen tijdens of kort na het marktonderzoek de alleenverkoopovereenkomst hebben gesloten. Voor het overige zijn geen stukken overgelegd die aantonen dat Louverdraperie-Nederland onder deze naam al eerder dan 1964 actief was op de Nederlandse markt. Lamella c.s. hebben, ondersteund door een verklaring van B.J. de Boer, gewezen op *stills* van filmopnamen van beurzen die zouden hebben plaatsgevonden in 1962-1963, maar deze filmopnamen zijn ongedateerd. Dit geldt eveneens voor de door Lamella c.s. ingebrachte 'advertenties', die op deze beurzen in die jaren betrekking zouden hebben. Tegen de gemotiveerde betwisting door Lecluyse dat deze activiteiten in de jaren 1962-1963 hebben plaatsgevonden, waaronder het ter zitting ingebracht punt dat in deze 'advertenties' PVC-lamellen staan beschreven die niet voor 1964 op de Europese markt waren en pas in 1968/1969 werden geïntroduceerd, hebben Lamella c.s. niets ingebracht. De verklaringen van B.J. de Boer en Kaal leggen in dit verband onvoldoende gewicht in de schaal. Beiden verklaren

immers louter uit herinnering over een periode van meer dan een halve eeuw geleden en laten onverklaard waarom partijen het in 1964 opportuun vonden onderzoek te doen naar de mogelijkheid van verkoop van de verticale lamellen Louverdraperie op de Nederlandse markt indien waar zou zijn dat Louverdraperie-Nederland die markt al enige jaren met deze lamellen zou hebben bediend.

Gelet op het vorenstaande acht het hof de brief van Svenska uit april 1963 onvoldoende bewijs om tot het oordeel te komen dat het handelsnaamgebruik Louverdraperie (Nederland) al werd gestart voordat het contract met Lecluyse in 1964 tot stand is gekomen.

3.7 Lamella c.s. hebben nog aangevoerd dat zij 'Louverdraperie Nederland' alleen als handelsnaam gebruiken en niet voor waren zodat er geen inbreuk is op het merkrecht van Lecluyse. Zij hebben echter niet betwist dat hun onderneming onder deze handelsnaam verticale lamellen op de markt brengt, althans bracht, hetgeen voldoende is voor merkinbreuk. Lamella c.s. hebben overigens niet bestreden dat er een grote kans is op verwarringsgevaar, zoals de rechtbank heeft geoordeeld.

3.8 Evenals de rechtbank komt het hof tot het oordeel dat Lecluyse het recht heeft zich te verzetten tegen het gebruik door Lamella c.s. van het teken Louverdraperie en dat de vordering van Lecluyse strekkende tot het staken van dat gebruik niet is verjaard. Vanaf 1964 bestond de alleenverkoopovereenkomst en daarmee de exclusieve distributierelatie tussen Lecluyse en Louverdraperie-Nederland en in 1971 heeft Lecluyse als principaal het woord-/beeldmerk met het element 'LOUVERDRAPERIE' gedeponeerd. Het betoog van Lamella c.s. dat zij beschikken over oudere handelsnaamrechten en aldus het gebruik van die naam (en overeenstemmende domeinnamen) mogen voortzetten, faalt omdat het betoog miskent dat zij vanaf 1964 slechts gebruik hebben mogen maken van het teken Louverdraperie bij gratie van het bestaan van de exclusieve distributierelatie met haar principaal. De rechtbank heeft (aldus) terecht en op goede gronden geoordeeld dat Lecluyse zich thans jegens Lamella c.s. kan verzetten tegen het gebruik van dat teken (als handelsnaam, merk en/of domeinnaam) op grond van de aan haar toekomende merkrechten. Nu zij pas vanaf het eindigen van de exclusieve distributierelatie in juni 2018 de vordering tot het staken van dit gebruik kon instellen, is de verjaringstermijn toen pas gaan lopen. Ook het beroep van Lamella c.s. op verjaring van de vordering van Lecluyse heeft dus geen succes.

3.9 De conclusie is dat de grieven niet slagen, zodat het hof het vonnis zal bekrachtigen. Het door Lamella c.s. ter zitting gedane bewijsaanbod zal het hof passeren, nu zij niet althans onvoldoende hebben gemotiveerd dat de te horen getuigen meer of anders kunnen verklaren dan zij schriftelijk al hebben gedaan.

3.10 De kosten van het hoger beroep komen voor rekening van Lamella c.s. als de in het ongelijk gestelde partij. Het hof gaat daarbij uit van het (thans geldende) indicatietarief voor bodemzaken, categorie normaal als bedoeld in de regeling Indicatietarieven in IE-zaken gerechtshoven. Een bedrag van € 11.743,20,-- aan door Lecluyse opgevoerde werkelijk gemaakte en voldoende gespecificeerde advocaatkosten op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) acht het hof redelijk en evenredig en daarom toewijsbaar.

4. Beslissing

Het hof:

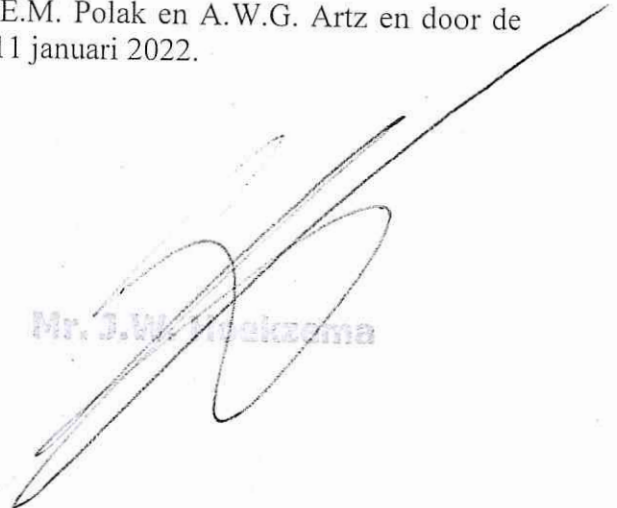
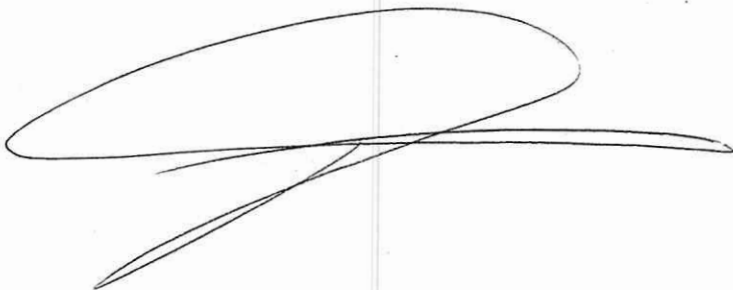
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt Lamella c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Lecluyse begroot op 760,-- aan verschotten en € 11.743,20,-- voor salaris advocaat en op € 163,-- voor nasalaris, te vermeerderen met € 85,-- voor nasalaris en de kosten van het betekeningsexploot ingeval betekening van dit arrest plaatsvindt;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. D. Kingma, E.M. Polak en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 11 januari 2022.



Mr. J.W. de Kozma

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: *mr. J.L. ten Hove*
DE GRIFFIER
[Signature]