

Hof Amsterdam, 17 oktober 1996, Giner v Citrus**MERKENRECHT****Voorgebruik Giner buiten Benelux**

- aangenomen dat Giner het logo VG, in de vorm waarin het op het litigieuze briefpapier voorkomt, in het normale handelsverkeer te goeder trouw als merk gebruikte, voordat Citrus het later als merk deponeerde. Dit ligt temeer voor de hand waar, zoals Giner terecht opmerkt, de letters VG haar initialen vormen.

Afgezien van de kleur van het embleem waarin de letters VG zijn geplaatst, welke kleuren het hof niet heeft kunnen vergelijken, zijn het logo VG zoals dat voorkomt op de door Giner overgelegde brief van 15 mei 1974 en het door Citrus gedeponeerde merk exact gelijk. Nu Citrus niet heeft kunnen aantonen, en Giner dit ook betwist, dat zij het teken VG, zoals zij dit in 1981 als merk heeft gedeponeerde, reeds in het begin van de jaren zeventig gebruikte moet in dit geding vooralsnog worden aangenomen dat Giner het logo VG, in de vorm waarin het op het litigieuze briefpapier voorkomt, in het normale handelsverkeer te goeder trouw als merk gebruikte, voordat Citrus het later als merk deponeerde. Dit ligt temeer voor de hand waar, zoals Giner terecht opmerkt, de letters VG haar initialen vormen.

Vorenbedoeld gebruik vond in ieder geval plaats in Spanje. Wat betreft het gebruik van het logo binnen de Benelux verwijst Giner (pleitnotities hoger beroep sub 3) naar een overgelegde reportage van november 1980 gemaakt vanuit haar Spaanse pakstation. Door Citrus is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit gebruik slechts als gebruik van aan haar, Citrus, toekomstende rechten zou zijn.

- Het hof gaat derhalve uit van voor-gebruik door Giner van het litigieuze logo VG. als handelsnaam en/of als beeldmerk, te goeder trouw, binnen de laatste drie jaren voor het depot in 1981.

Geen toestemming Giner

- Giner heeft enige vorm van overleg voorafgaand aan het depot en derhalve haar -stilzwijgende- toestemming met zoveel woorden ontkend. Nu Citrus geen feiten en/of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit van zodanige toestemming zou (kunnen) blijken moet voorshands worden aangenomen dat die toestemming heeft ontbroken.

Depot te kwader trouw – samenloop onrechtmatige daad – vijfjaars termijn

- Thans komt derhalve de tweede in 4.1 geformuleerde vraag aan de orde. Het feit dat de in artikel 14B aanhef en onder 2 (slot) BMW bedoelde termijn van vijfjaren is verstreken, brengt mee dat Giner, zoals zij ook zelf inziet, de nietigheid van het depot van Citrus niet meer kan invoeren. Dit t laat echter de werking van het gemene recht in beginsel onverlet. Terecht en op goede gronden heeft Giner - zake-lijk - onder meer betoogd dat Citrus in strijd handelt met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar rechten uit het te kwader trouw verricht depot ook tegen haar (Giner) te willen laten gelden, waardoor voor laatstgenoemde aanzienlijke schade kan ontstaan. Artikel 14A BMW doet aan deze aanvullende werking van artikel 6:162 BW niet af nu Giner op die grondslag niet zelf een vordering instelt, doch verweer voert tegen de vordering van Citrus.

Vindplaatsen: BIE 1999, nr 61, p. 220

Hof Amsterdam, 17 oktober 1996

(M. Coeterier, F.B. Bakels en GJ. Visser)

Nr. 61 Gerechtshof te Amsterdam, 17 oktober 1996 (VG)

Vincente Giner SA te Benifla, Spanje, appellante [in kort geding], procureur mr. E.R.S.M. Marres, advocaat mr. H. Ferment te 's-Gravenhage, tegen V.G. Citrus BV te De Meern, geïntimideerde [in kort geding], procureur mr. R.J.A.M. Stratcr, advocaat mr. W.A.J. Hoorneman te Utrecht. [...].

4 De beoordeling van het geschil**In het principaal appel**

4.1 Het gaat in deze zaak uitsluitend nog om de vraag, zoals door Giner ter gelegenheid van het hoger beroep beperkt,

(1) of het depot dat Citrus op 27 april 1981 heeft verricht van het woord/beeldmerk VG te kwader trouw is geschied en, indien het antwoord op deze vraag bevestigend luidt, (z) of een dergelijk te kwader trouw verricht depot, nadat de in artikel 14B aanhef en onder 2 (slot) van de Eenvormige Benelux-wet op de Merken (BMW) bedoelde termijn van vijfjaren is verstreken, de voorgebruiker te goeder trouw ertoe noopt het te kwader trouw verkregen merk tegen zich te laten gelden.

4.2 Giner heeft ter adstructie van haar beroep op kwade trouw aan de zijde van Citrus een van haar afkomstige, in het Spaans gestelde brief overgelegd, gedateerd 15 mei 1974 en gericht aan een Spaanse afnemer in San Sebastian, waarbij op het briefpapier het logo VG is gesteld.

In dit verband wijst Giner erop dat door Citrus geen materiaal in het geding is gebracht waaruit blijkt, dat Citrus het logo VG al vóór 15 mei 1974 gebruikte. Toen Citrus op 27 april 1981 haar depot verrichtte kende zij het door Giner gebruikte logo VG, aldus Giner, immers partijen hadden in de periode gelegen tussen mei 1974 en april 1981 op grote schaal zaken met elkaar gedaan.

4.3 Citrus voert hiertegenover aan dat Giner op haar verzoek de citrusprodukten ging verpakken in materialen met haar, Citrus', merk, dit ter waarborging van door haar gedane investeringen. Het was volgens Citrus dan ook een logische stap dit beeldmerk VG in april 1981 te deponeren. Het teken VG werd vóór april 1981 binnen de Benelux uitsluitend gebruikt in samenhang met door J. van der Wurf & Zn. BV, Citrus of aan hen gelieerde vennootschappen in de handel gebrachte citrusprodukten.

Tenslotte stelt Citrus dat in het kader van de bestaande distributieverhouding tussen Citrus en Giner, Citrus in een latere fase toestemming aan Giner heeft verleend 0111 haar beeldmerk VC ook te gebruiken voor leveranties van Giner rechtstreeks aan klanten binnen de Benelux, waarvoor Giner een licentievergoeding diende te betalen, hetgeen zij ook heeft gedaan, aldus nog steeds Citrus.

4.4 War laatstbedoelde vergoeding betreft heeft Citrus geen nota's of dergelijke kunnen overleggen noch heeft zij de beweerdelijk ter zake door Giner verrichte betalingen anderszins aannemelijk kunnen maken. Nu Giner het bestaan (hebben) van een licentieverhouding uitdrukkelijk ontkent kan hiervan in dit geding niet worden uitgegaan.

4.5 Afgezien van de kleur van het embleem waarin de letters VG zijn geplaatst, welke kleuren het hof niet heeft kunnen vergelijken, zijn het logo VG zoals dat voorkomt op de door Giner overgelegde brief van 15 mei 1974 en het door Citrus gedeponeerde de merk exact gelijk. Nu Citrus niet heeft kunnen aantonen, en Giner dit ook betwist, dat zij het teken VG, zoals zij dit in 1981 als merk heeft gedeponeerde, reeds in het begin van de jaren zeventig gebruikte moet in dit geding vooralsnog worden aangenomen dat Giner het logo VG, in de vorm waarin het op het litigieuze briefpapier voorkomt, in het normale handelsverkeer te goeder trouw als merk gebruikte, voordat Citrus het later als merk deponeerde. Dit ligt temeer voor de hand waar, zoals Giner terecht opmerkt, de letters VG haar initia-len vormen.

4.6 Vorenbedoeld gebruik vond in ieder geval plaats in Spanje. Wat betreft het gebruik van het logo binnen de Benelux verwijst Giner (pleitnotities hoger beroep sub 3) naar een overgelegde reportage van november 1980 gemaakt vanuit haar Spaanse pakstation. Door Citrus is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat dit gebruik slechts als gebruik van aan haar, Citrus, toekomstige rechten zou zijn. Het hof gaat derhalve uit van voor-gebruik door Giner van het litigieuze logo VG. als handelsnaam en/of als beeldmerk, te. goeder trouw, binnen de laatste drie jaren voor het depot in 1981.

4.7 Artikel 4 aanhef en onder 6 BMW bepaalt kort gezegd dat door het te kwader trouw verrichte depot geen merkrecht wordt verkregen. Het geeft dan onder a en b twee voorbeelden van depots te kwader trouw.

Gelet op het vooroverwogene is het onderhavige geval rechtstreeks onder het sub (b) bepaalde te brengen.

4.8 Citrus heeft gesteld (memorie van antwoord sub 5) dat zij haar depot heeft verricht 'in goed overleg' met de

heer Pascual Giner, destijds een van de twee vennoten van Giner.

Giner heeft enige vorm van overleg voorafgaand aan het depot en derhalve haar -stiltwijgende- toestemming met zoveel woorden ontkend. Nu Citrus geen feiten en/of omstandigheden heeft aangevoerd waaruit van zodanige toestemming zou (kunnen) blijken moet voorschands worden aangenomen dat die toestemming heeft ontbroken.

4.9 Aangezien Citrus op zichzelf niet heeft betwist dat zij het gebruik van het logo VG door Giner kende -zij geeft voor dit gebruik alleen een andere verklaring- is aan alle door artikel 4 onder 6 BMW gestelde voorwaarden voldaan, zodat in dit geding voorschands ervan wordt uitgegaan dat het depot door Citrus te kwader trouw is verricht.

4.10 Thans komt derhalve de tweede in 4.1 geformuleerde vraag aan de orde. Het feit dat de in artikel 14B aanhef en onder 2 (slot) BMW bedoelde termijn van vijfjaren is verstreken, brengt mee dat Giner, zoals zij ook zelf inziet, de nietigheid van het depot van Citrus niet meer kan invoeren. Dit t laat echter de werking van het gemene recht in beginsel onverlet. Terecht en op goede gronden heeft Giner -zakelijk - onder meer betoogd dat Citrus in strijd handelt met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt door haar rechten uit het te kwader trouw verricht depot ook tegen haar (Giner) te willen laten gelden, waardoor voor laatstgenoemde aanzienlijke schade kan ontstaan. Artikel 14A BMW doet aan deze aanvullende werking van artikel 6:162 BW niet af nu Giner op die grondslag niet zelf een vordering instelt, doch verweer voert tegen de vordering van Citrus.

4.11 Het vooroverwogene brengt mee dat de grief van Giner gegrond is. Het vonnis voorzover in reconventie gewezen dient derhalve te worden vernietigd voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en Citrus dient haar reconventionele vordering als omschreven in rechtsoverweging 3.5 sub III van het vonnis alsnog te worden ontzegd.

Citrus dient als de in het ongelijk gestelde partij te worden verwezen in de kosten van het principaal appèl. Nu alle reconventionele vorderingen worden afgewezen dient Citrus tevens in de kosten van het geding in reconventie te worden verwezen.

In het incidenteel appel

5.r Hetgeen in het principaal appèl is overwogen brengt mee dat het incidenteel appel, waarmee Citrus een uitbreiding van het door de president gegeven merkenrechtelijk verbod beoogt, niet kan slagen.

Als de in het ongelijk gestelde partij dient Citrus te worden veroordeeld in de kosten van het incidenteel appel.

6 Beslissing

Het hof:

in het principaal appèl

vernietigt het onder rolnummer 04.21.126/96 gewezen vonnis van de president van de rechtbank te Utrecht van 21 maart 1996 voorzover in reconventie gewezen voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen en, in zoverre opnieuw rechtdoende, wijst ook de vordering

van Citrus als omschreven in rechtsoverweging 3.5 sub UI van genoemd vonnis alsnog af; veroordeelt Citrus in de kosten van het geding in eerste instantie in reconventie, aan de zijde van Giner begroot op nihil; veroordeelt Citrus tevens in de kosten van dit beroep, totop deze uitspraak aan de zijde van Giner begroot op f 4.728,-.

in het incidenteel appèl

verwerpt het beroep;
veroordeelt Citrus in de kosten van dit beroep, totop deze

uitspraak aan de zijde van Giner begroot op f 2.100,-;

in het principaal en het incidenteel appel
verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

[...]
