

Hof Leeuwarden, 14 februari 2007, Green Smiles



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

Gelet op bekendheid met voorgebruik is depot in beginsel te kwader trouw, tenzij

Op grond hiervan moet de conclusie worden getrokken dat het door Eastwick verrichte depot in beginsel te kwader trouw was

- tenzij Eastwick voorvoorgebruiker was;
- althans dat STIM voorvoorgebruiker was en Natural Solutions zich daarop kan beroepen krachtens licentie-overeenkomst dan wel een afspraak tussen STIM en Eastwick;
- het voorgebruik van Agenda en [geïntimeerde] niet te goeder trouw was jegens Eastwick;
- Eastwick ten tijde van het depot, ondanks dat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a BMW was voldaan, toch niet te kwader trouw is te achten.

Voorvoorgebruik

Enkele noemen tijdens vergaderingen en enkele stukken geen voorvoorgebruik

Het hof is namelijk van oordeel dat Natural Solutions onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan enig voorvoorgebruik als (merk)naam door STIM aannemelijk is gemaakt. Het enkele feit dat de naam Green Smiles tijdens vergaderingen van STIM is genoemd en die naam wordt vermeld in notulen van die vergaderingen en in enkele andere door Natural Solutions genoemde geschriften, is hiervoor onvoldoende

Licentie – overdraagbaarheid “(voor-)gebruiksrechten

Toestaan van gebruik geen licentie nu rechten op een niet gedeponereerd merk en rechten voortvloeiende uit voorgebruik daarvan niet overdraagbaar waren

Het hof is voorts van oordeel dat Eastwick, althans [getuige 1] namens Eastwick, in of omstreeks 1997 aan STIM geen licentie voor het gebruik van de naam Green Smiles heeft kunnen geven, aangezien het recht, in bijzonder de BMW destijds, niet voorzag in de mogelijkheid van overdracht van rechten op een niet gedeponereerd merk en evenmin van rechten voortvloeiend uit een voorgebruik hiervan. Indien Eastwick destijds aan STIM de bevoegdheid tot het gebruik van de naam Green Smiles heeft toegestaan, is er geen sprake geweest van een licentieovereenkomst.

Kwade trouw ingebruikname merk?

Bij gebreke van depot en voorgebruik is ingebruikneming merk niet te kwader trouw jegens bedenker

merk die plannen tot gebruik heeft en geen bezwaar maakte

Nu er immers èn geen sprake was van een depot èn geen sprake was van een (voor)gebruik van het merk door Natural Solutions, [getuige 1] of STIM, valt niet in te zien waarom Agenda te kwader trouw was door het in gebruik nemen en blijven gebruiken van het merk. Het enkele feit dat Agenda zou hebben geweten dat de bestuurder van Natural Solutions, [getuige 1], de naam Green Smiles zou hebben bedacht en dat Natural Solutions STIM toestemming zou hebben gegeven om bij een eventueel door haar te ontwikkelen spaarpuntenstelsel het merk Green Smiles te gaan gebruiken is daartoe onvoldoende. Daar komt nog bij dat, wat STIM betreft, het gebruiken van het merk door Agenda bij haar niet op bezwaren stuitte, zoals blijkt uit onder meer de getuigenverklaring van [getuige 2].

Geen verwarringsgevaar tussen Fair Smiles en Green Smiles

Smiles is een vrij algemene aanduiding en (...) de combinatie Fair Smiles is auditief en visueel niet zodanig met het merk Green Smiles overeenstemmend dat bij gebruik van deze merken naast elkaar gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat

De grief bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat het depot van Eastwick voor het merk Fair Smiles eveneens te kwader trouw is verricht, omdat het merk met name auditief en visueel dusdanig overeenstemt met het merk Green Smiles dat bij het publiek verwarringsgevaar bestaat, nu Fair Smiles is gedeponereerd voor het gebruik voor soortgelijke waren en diensten als waarvoor Green Smiles wordt gebruikt. [geïntimeerde] heeft het bestaan van de aanduiding Smiles in combinatie met tal van andere bestanddelen, (...), niet betwist. Het hof is van oordeel dat het feit dat zowel Green Smiles als Fair Smiles de vrij algemene aanduiding Smiles bevatten, niet zodanig is dat hierdoor gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat, indien deze merken naast elkaar worden gebruikt; hierbij laat het hof meewegen dat het ook de combinatie Fair Smiles auditief en visueel niet zodanig met het merk Green Smiles in overeenstemming acht dat bij gebruik van deze merken naast elkaar gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

Vindplaatsen: LJN: [AZ8652](#)

Hof Leeuwarden, 14 februari 2007

(Verschuur, Kuiper en Janse)

(...)

Rolnummer 0500150

(...)

Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

B.V. Natural Solutions, voorheen Eastwick Holding B.V.,

gevestigd te Huizen,

appellante in het principaal appel, geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiseres in conventie en verweerster in reconventie,

hierna te noemen: Natural Solutions,

procureur: mr J.V. van Ophem,

voor wie gepleit heeft mr O.P. Swens, advocaat te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde in het principaal appel, appellant in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiser in reconventie,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

procureur: mr F.H.A. Alberda,

die ook heeft gepleit.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen uitgesproken op 4 februari 2004 en 23 februari 2005 door de rechtbank Leeuwarden.

Het geding in hoger beroep

Bij exploit van 17 maart 2005 is door Natural Solutions hoger beroep ingesteld van de genoemde vonnissen met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 30 maart 2005.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt: "bij arrest, te vernietigen het tussenvonnissen d.d. 4 februari 2004 en het eindvonnis d.d. 23 februari 2005 van de Enkelvoudige Handelskamer van de Rechtbank Leeuwarden tussen partijen gewezen onder rolnummer 54409 / HA AZ 02-0674 en, opnieuw recht doende bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de conventionele vorderingen van eiseres alsnog toe te wijzen en de (voorwaardelijke) reconventionele vorderingen van gedaagde alsnog af te wijzen, onder veroordeling van geïntimeerde in de kosten van de procedure, de kosten van de procedure in eerste instantie daaronder begrepen;"

Natural Solutions heeft een memorie van grieven genomen.

Bij memorie van antwoord, waarbij [geïntimeerde] tevens zijn in eerste aanleg ingestelde eis in reconventie heeft vermeerderd, is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

"de eis in reconventie te wijzigen, dan wel aan te vullen met het navolgende:

Natural Solutions met ingang van een week na betekening van de ten deze te geven uitspraak te verbieden om elk direct en indirect gebruik van het merk Green Smiles of een overeenstemmend teken voor waren en diensten, die niet soortgelijk zijn aan die, waarvoor het merk is ingeschreven, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van euro 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel ter keuze van [geïntimeerde] van euro 500,- voor iedere dag, een deel van de dag als een gehele dag te rekenen, dat de overtreding voortduurt, met veroordeling in de kosten van dit geding.

en:

bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- te bekrachtigen het tussenvonnissen d.d. 4 februari 2004 en het eindvonnis d.d. 23 februari 2005 beide van de Enkelvoudige Handelskamer van de Rechtbank Leeuwarden onder rolnummer 54409 / HA ZA 02-0674;

- met veroordeling van Natural Solutions in de kosten van zowel de procedure in eerste aanleg als deze procedure."

Op grond van deze vermeerdering van eis moet [geïntimeerde] geacht worden incidenteel hoger beroep te hebben ingesteld.

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten.

Tenslotte heeft [geïntimeerde] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft Natural Solutions verzocht arrest te wijzen op het door haar overgelegde pleitdossier.

De grieven

Natural Solutions heeft dertien grieven opgeworpen, waarvan de twee laatste allebei met het cijfer XII zijn aangeduid.

De beoordeling

Toepasselijk recht

1. Het hof heeft in deze zaak toe te passen het op 1 september 2006 in werking getreden Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) dat de voorheen geldende BMW vervangt, met dien verstande dat op grond van artikel 5.3 BVIE de rechten die onder de eenvormige Beneluxwet op de merken bestonden, worden gehandhaafd.

Met betrekking tot de territoriale bevoegdheid

2. Het hof stelt in verband met artikel 37 BMW (oud), thans artikel 4.6 BVIE, uitdrukkelijk vast dat de rechtbank in deze zaak in eerste aanleg bevoegd was, aangezien de woonplaats van Redzcus als gedaagde partij is gelegen binnen het arrondissement Leeuwarden. Deswege is ook het hof territoriaal bevoegd om van het hoger beroep kennis te nemen.

Met betrekking tot de vermeerderde eis van [geïntimeerde]

3. Natural Solutions heeft geen bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van de eis in reconventie van [geïntimeerde], zodat nu het hof ook ambtshalve geen strijd met de goede procesorde aanwezig acht, het hof over deze vermeerderde eis zal hebben te oordelen.

Met betrekking tot de feiten

4. Tegen de weergave van de vaststaande feiten in rechtsoverweging 2 (2.1 t/m 2.16) van genoemd tussenvonnissen d.d. 4 februari 2004 is, behoudens ten aanzien van de vaststelling waartegen de grieven I en II zijn gericht, geen grief ontwikkeld, zodat ook in hoger beroep van die feiten zal worden uitgegaan, zulks met inachtneming van hetgeen hierna met betrekking tot grieven I en II zal worden overwogen.

5. Tussen partijen is in confesso dat Eastwick Holding B.V. (hierna: Eastwick) ten gevolge van naamswijziging thans B.V. Natural Solutions is genaamd.

Het geschil

6. Het gaat in dit geding in essentie om het volgende. Op 6 april 1999 heeft Eastwick het woordmerk Green Smiles gedeponerd bij het Benelux Merkenbureau. Op 27 november 2001 heeft [geïntimeerde] een beeldmerk,

te weten een groen lachend gezicht, met daarin opgenomen de woorden Green Smiles, gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Tussen partijen is in confesso dat genoemde merken bestemd zijn voor soortgelijke waren. Partijen vorderen over en weer nietigverklaring van ieders depot, met kort gezegd een beroep op (voor-)voorgebruik.

Met betrekking tot de grieven

Grief I

7. De grief betreft de rechtsoverwegingen 2.3 tot en met 2.5 van het vonnis van 4 februari 2004. In de toelichting op de grief stelt Natural Solutions dat de rechtbank in deze wijze van vaststelling ten onrechte suggereert dat [geïntimeerde] de naam Eco Miles heeft gewijzigd in Green Smiles voordat de Stichting Milieubewustzijn (hierna: STIM) de stuurgroep Beloningssysteem Duurzame producten (hierna: stuurgroep BDP) in het leven riep.

8. Het hof leest de door Natural Solutions aangenomen suggestie niet in de bestreden rechtsoverwegingen.

9. De grief treft geen doel.

Grief II

10. De grief bestrijdt dat - zoals de rechtbank in rechts-overweging 2.8 van het vonnis van 4 februari 2004 heeft vastgesteld - [geïntimeerde] in 1997 het recht op exploitatie van het door hem ontwikkelde spaarsysteem heeft overgedragen aan de Stichting Agenda 21-Tarief 21 (hierna: Stichting Agenda).

11. Nu Natural Solutions dit feit heeft betwist, staat dit feit niet tussen partijen vast. Derhalve slaagt de grief. Hieronder zal evenwel blijken dat dit niet leidt tot vernietiging van de bestreden vonnissen.

Grief III

12. De grief bestrijdt het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 3.3 van het vonnis van 23 februari 2005 dat bewezen is dat Eastwick, voorafgaand aan het door haar verrichte depot van het merk Green Smiles, wist van het door Agenda gemaakte voorgebruik. Natural Solutions stelt hierbij dat de rechtbank met name een verkeerde uitleg heeft gegeven aan de getuigenverklaring van [getuige 1], mede in het licht van de getuigenverklaring van [getuige 2].

13. Het hof kan Eastwick toegeven dat de verklaring van [getuige 1], indien deze voor wat betreft de volgorde in tijd alleen gelezen wordt tegen de achtergrond van de verklaring van [getuige 2], zou kunnen worden verstaan in de door Eastwick voorgestelde zin.

13.1. Het hof wijst er echter op dat Eastwick in de inleidende dagvaarding onder 9 heeft gesteld:

"Pas eind 1998 keerde het tij en verkreeg het project nieuw elan. [getuige 1] voornoemd hoorde toen pas dat zich problemen voordeden voor wat betreft het gebruik van de naam GREEN SMILES door Agenda."

13.2. Dit vorenstaande gegeven acht het hof al een sterke aanwijzing om de verklaring van [getuige 1] toch zo te lezen als de rechtbank heeft gedaan. Deze aanwijzing wordt nog versterkt door de hieronder te bespreken getuigenverklaringen.

13.3. De getuige [getuige 3] heeft verklaard:

"Ik ben bij deze zaak betrokken geraakt naar aanleiding van een stuk dat enkele maanden geleden in de krant

stond over een vorige zitting in deze zaak. Ik meen dat dat de Leeuwarder Courant was. Het was een artikel waarin ofwel de naam [getuige 1] ofwel Eastwick of de Bodyshop werd genoemd, in ieder geval werd ik door het lezen van dat artikel op [getuige 1] gebracht. Ik kreeg uit het artikel de indruk dat gesteld werd dat [getuige 1] niets wist van Green Smiles en dat verbaasde mij zeer omdat ik hem daar zelf over had verteld. Ik heb [getuige 1] hierover gesproken in het Otterpark Aqualutra. Ik kan mij de exacte datum van het gesprek niet meer herinneren, maar ik meen dat dat in de eerste helft van 1997 was."

en:

"Daar trof ik [getuige 1] en vervolgens hebben wij samen door het park gewandeld. Ik heb hem toen uitgebreid verteld over het concept van [geïntimeerde] en hem indringend gevraagd of hij daaraan mee wilde doen, in die zin dat zijn bedrijf, de Bodyshop, daar een rol in zou willen spelen om het concept aan de man te brengen. Hij reageerde nogal afhoudend.

Ik weet zeker dat ik tijdens dat gesprek ook de namen ECO Miles en Green Smiles heb genoemd."

13.4. De getuige [getuige 4] heeft verklaard:

"[getuige 1] was ook op de hoogte van het gebruik van de naam Green Smiles door [geïntimeerde]. Het was genoegzaam bekend dat [geïntimeerde] die naam gebruikte en het was zoals ik zei een terugkerend onderwerp van gesprek in die stuurgroepbijeenkomsten. [getuige 1] had de naam bedacht en aan de stuurgroep gegeven. [getuige 1] wilde de naam aan de stuurgroep geven opdat de naam gebruikt zou worden voor het nationale, door de stuurgroep op te zetten systeem. [getuige 1] wilde dat de naam zou worden beschermd. Daarom heeft hij ook wel bij vergaderingen gezeten. Ik weet niet precies of hij nou lid was van die stuurgroep of niet, maar om de zjujst genoemde reden zat hij in elk geval wel eens bij vergaderingen of bijeenkomsten. In die bijeenkomsten kwam zeker ook het gebruik van de naam Green Smiles door [geïntimeerde] aan de orde. Ik weet niet meer precies wanneer die bijeenkomsten waren, maar het was in elk geval direct nadat [geïntimeerde] het gebruik startte een telkens terugkerend onderwerp. Verder is ook vanuit de stuurgroep met [getuige 1] over dit punt gesproken; in elk geval door mij."

en:

"Mr. Swens vraagt mij verder nog door over wat er met [getuige 1] is besproken over het gebruik van de naam Green Smiles door [geïntimeerde]. Ik verklaar verder nog dat het gebruik door [geïntimeerde] een constant punt van aandacht was, dat van het begin van het gebruik door [geïntimeerde] als een rode draad door de besprekingen liep. Toen is in de stuurgroep besproken: "[geïntimeerde] gebruikt die naam. Wat doen we eraan?" Dat is ook met [getuige 1] besproken. Maar zoals ik al zei is er geen actie ondernomen door de stuurgroep."

13.5. Het hof is op grond van het voorgaande met de rechtbank van oordeel dat Eastwick, voorafgaand aan het door haar verrichte depot, wist van het door Agenda gemaakte voorgebruik.

14. De grief faalt. Het hof komt in dit verband niet toe aan het bewijsaanbod gedaan aan het eind van de memorie van grieven onder nr. 94, aangezien dit bewijsaanbod onvoldoende is gespecificeerd.

Grievens IV tot en met X

15. Het hof zal deze grieven gezamenlijk behandelen. De grieven stellen aan de orde dat het voorgebruik van Green Smiles door de Stichting Agenda niet te goeder trouw is jegens Natural Solutions, [getuige 1] (als bedenker van de naam Green Smiles en als licentiegever) en STIM.

16. Het hof constateert ten eerste dat op grond van hetgeen de rechtbank - in hoger beroep onbestreden - heeft overwogen in rechtsoverweging 4.1 van het vonnis van 23 februari 2005 vaststaat dat in de - door de wet genoemde - periode van drie jaar voorafgaand aan 6 april 1999 Agenda Green Smiles als merknaam heeft gebruikt.

16.1. Eveneens staat vast dat [geïntimeerde] zich op dit (voor)gebruik van Agenda kan beroepen, nu Natural Solutions geen grieven heeft gericht tegen rechtsoverwegingen 7.4 (tweede alinea) tot en met 7.6 van het tussenvonnis van 4 februari 2004.

16.2. Op grond van hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen en beslist omtrent Grief III staat eveneens vast dat (destijds) Eastwick van het gebruik door Agenda en [geïntimeerde] op de hoogte was of had behoren te zijn.

16.3. Op grond hiervan moet de conclusie worden getrokken dat het door Eastwick verrichte depot in beginsel te kwader trouw was

- tenzij Eastwick voorvoorgebruiker was;

- althans dat STIM voorvoorgebruiker was en Natural Solutions zich daarop kan beroepen krachtens licentie-overeenkomst dan wel een afspraak tussen STIM en Eastwick;

- het voorgebruik van Agenda en [geïntimeerde] niet te goeder trouw was jegens Eastwick;

- Eastwick ten tijde van het depot, ondanks dat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a BMW was voldaan, toch niet te kwader trouw is te achten.

17. Het hof is van oordeel dat Natural Solutions onvoldoende heeft gesteld voor de conclusie dat destijds Eastwick voorvoorgebruiker was. Hierbij wijst het hof erop dat Natural Solutions in dit verband weliswaar spreekt over rechten en wetenschap van haar (indirecte) directeur en aandeelhouder [getuige 1], maar dat [getuige 1] geen procespartij is in de onderhavige zaak en dat voorts niets is gesteld of gebleken van enige overdracht van rechten door [getuige 1] aan Natural Solutions.

17.1. Voor zover de stellingen van Natural Solutions betrekking hebben op aan destijds Eastwick toe te rekenen wetenschap van [getuige 1], heeft Natural Solutions onder meer ten pleidooie gesteld (zie pleitnota mr. Swens onder 4) dat [getuige 1] de naam Green Smiles heeft bedacht en de STIM vervolgens tegen bepaalde voorwaarden - onder andere dat hij zelf ook met die naam activiteiten kan ontplooiën - toestemming gegeven de naam GREEN SMILES te gebruiken. Daarbij

heeft hij de stuurgroep aangeraden de naam zo snel mogelijk te deponeren.

17.2. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat het in dit verband niet relevant is wie de naam Green Smiles heeft bedacht, omdat van openbaarmaking en daadwerkelijk gebruik voor de vergadering van 6 maart 1997 niet (voldoende) is gebleken. Overigens is niets gesteld of gebleken waaruit zou moeten voortvloeien dat [getuige 1] is opgetreden als voorvoorgebruiker van het merk Green Smiles.

18. Het hof is voorts van oordeel dat Eastwick, althans [getuige 1] namens Eastwick, in of omstreeks 1997 aan STIM geen licentie voor het gebruik van de naam Green Smiles heeft kunnen geven, aangezien het recht, in bijzonder de BMW destijds, niet voorzag in de mogelijkheid van overdracht van rechten op een niet gedeponeerd merk en evenmin van rechten voortvloeiend uit een voorgebruik hiervan. Indien Eastwick destijds aan STIM de bevoegdheid tot het gebruik van de naam Green Smiles heeft toegestaan, is er geen sprake geweest van een licentie-overeenkomst.

19. Het hof is evenmin van oordeel dat Natural Solutions een beroep kan doen op enig voorvoorgebruik door STIM op grond van een tussen Eastwick en STIM gemaakte afspraak overeenkomstig de constructie zoals aan de orde in het zogenaamde Rivellarrest (Benelux-Gerechtshof 16 juni 1995, NJ 1996, 470). Het hof is namelijk van oordeel dat Natural Solutions onvoldoende heeft gesteld op grond waarvan enig voorvoorgebruik als (merk)naam door STIM aannemelijk is gemaakt. Het enkele feit dat de naam Green Smiles tijdens vergaderingen van STIM is genoemd en die naam wordt vermeld in notulen van die vergaderingen en in enkele andere door Natural Solutions genoemde geschriften, is hiervoor onvoldoende. Ook hetgeen is gesteld omtrent een gebruik door Agenda/[geïntimeerde] "onder de paraplu van STIM" is te vaag om te concluderen dat er sprake is geweest van een eigen voorvoorgebruik van STIM.

20. Natural Solutions heeft gesteld dat het voorgebruik door Agenda, waarop [geïntimeerde] zich beroept, niet te goeder trouw was jegens haarzelf, [getuige 1] en STIM.

20.1. Het hof overweegt dat, daargelaten de vraag of Natural Solutions zich in deze kan beroepen op onbehoorlijk handelen van Agenda jegens [getuige 1] en STIM, onvoldoende feiten zijn gesteld of gebleken waaruit de kwade trouw van Agenda zou kunnen volgen. Nu er immers èn geen sprake was van een depot èn geen sprake was van een (voor)gebruik van het merk door Natural Solutions, [getuige 1] of STIM, valt niet in te zien waarom Agenda te kwader trouw was door het in gebruik nemen en blijven gebruiken van het merk. Het enkele feit dat Agenda zou hebben geweten dat de bestuurder van Natural Solutions, [getuige 1], de naam Green Smiles zou hebben bedacht en dat Natural Solutions STIM toestemming zou hebben gegeven om bij een eventueel door haar te ontwikkelen spaarpuntenstelsel het merk Green Smiles te gaan gebruiken is daartoe onvoldoende. Daar komt nog bij dat, wat STIM betreft, het gebruiken van het merk door Agenda bij

haar niet op bezwaren stuitte, zoals blijkt uit onder meer de getuigenverklaring van [getuige 2].

21. Voor wat betreft de stelling van Natural Solutions dat destijds Eastwick, ondanks dat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a BMW was voldaan, toch niet te kwader trouw is te achten, - waarop grief X betrekking heeft -, is het hof, mede onder verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, met de rechtbank van oordeel dat niet is gebleken van omstandigheden die er toe leiden dat geoordeeld zou moeten worden dat, ondanks het feit dat aan alle voorwaarden van artikel 4 lid 6 sub a was voldaan, geen sprake is van kwade trouw.

22. De grieven falen.

Grief XI

23. De grief bestrijdt het oordeel van de rechtbank dat het depot van Eastwick voor het merk Fair Smiles eveneens te kwader trouw is verricht, omdat het merk met name auditief en visueel dusdanig overeenstemt met het merk Green Smiles dat bij het publiek verwarringsgevaar bestaat, nu Fair Smiles is gedeponeerd voor het gebruik voor soortgelijke waren en diensten als waarvoor Green Smiles wordt gebruikt.

24. [geïntimeerde] heeft het bestaan van de aanduiding Smiles in combinatie met tal van andere bestanddelen, zoals door Natural Solutions gesteld onder 83 in de memorie van grieven, niet betwist. Het hof is van oordeel dat het feit dat zowel Green Smiles als Fair Smiles de vrij algemene aanduiding Smiles bevatten, niet zodanig is dat hierdoor gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat, indien deze merken naast elkaar worden gebruikt; hierbij laat het hof meewegen dat het ook de combinatie Fair Smiles auditief en visueel niet zodanig met het merk Green Smiles in overeenstemming acht dat bij gebruik van deze merken naast elkaar gevaar voor verwarring bij het publiek bestaat.

25. De grief slaagt. Dit heeft tot gevolg dat de door de rechtbank in haar vonnis van 23 februari 2005 in reconventie met betrekking tot het merk Fair Smiles uitgesproken verklaring en veroordelingen onder 5, 6, 7 en 8 dienen te worden vernietigd en de reconventionele vorderingen van [geïntimeerde] met betrekking tot het merk Fair Smiles alsnog dienen te worden afgewezen.

Bewijsaanbod

26. Het hof komt niet toe aan het bewijsaanbod gedaan aan het eind van de memorie van grieven onder nr. 94, aangezien dit bewijsaanbod onvoldoende is gespecificeerd.

Grieven XII en XIII (ten onrechte wederom als XII aangeduid).

27. De grieven hebben voor zover zij betrekking hebben op het merk Green Smiles geen zelfstandige betekenis en behoeven, nu de grieven I tot en met X falen, in zoverre geen behandeling.

28. Nu Grief XI slaagt zal het hof, zoals hiervoor onder 25 reeds is overwogen, de reconventionele vorderingen van [geïntimeerde] met betrekking tot het merk Fair Smiles afwijzen. Ook onder deze omstandigheden is het hof van oordeel dat de door de rechtbank in reconventie uitgesproken proceskostenveroordeling gehandhaafd moet blijven, nu Natural Solutions is aan

te merken als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij.

Met betrekking tot de vermeerderde eis van [geïntimeerde]

29. Het hof leest in de vermeerdering van eis ten opzichte van hetgeen door de rechtbank is toegewezen slechts een wijziging in de hoogte van de gevorderde dwangsom, voor zover deze is gevorderd met betrekking tot iedere overtreding van het gevorderde gebod.

30. Het hof zal, nu Natural Solutions tegen de hoogte van de thans gevorderde dwangsom geen verweer heeft gevoerd, de in hoger beroep verhoogde dwangsom toewijzen voor zover betrekking hebbend op het merk Green Smiles, waarbij het hof ook het door de rechtbank vastgestelde maximum aan de te verbeuren dwangsommen zal verhogen. Het bedrag van zowel de dwangsom als het maximum staat hierbij in een redelijke verhouding tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van het opleggen van de dwangsom, ook nu de reconventionele vorderingen van [geïntimeerde] met betrekking tot het merk Fair Smiles worden afgewezen.

De slotsom.

31. Het vonnis waarvan beroep van 4 februari 2004 dient te worden bekrachtigd. Het vonnis waarvan beroep van 23 februari 2005, dient te worden bekrachtigd in conventie, alsmede in reconventie voor zover het betrekking heeft op het merk Green Smiles, waarbij in plaats van Eastwick thans Natural Solutions dient te worden gelezen, met vermeerdering van de toe te wijzen dwangsom als hierna zal worden bepaald en met veroordeling van Natural Solutions als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij in de kosten van het geding in het principaal hoger beroep (tarief II, 3 punten). Het hof ziet geen reden een aparte proceskostenveroordeling in het incidentele appel uit te spreken.

Het vonnis waarvan beroep van 23 februari 2005 dient te worden vernietigd voor zover het betrekking heeft op het merk Fair Smiles; de reconventionele vorderingen van [geïntimeerde] met betrekking tot het merk Fair Smiles dienen alsnog te worden afgewezen, met verbetering van gronden in dit verband ten aanzien van de uitgesproken proceskostenveroordeling, zoals hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 28.

De beslissing

Het gerechtshof:

in het principaal en incidenteel appel

- bepaalt dat in alle gevallen in het dictum van het vonnis van 23 februari 2005 waarvan beroep in plaats van Eastwick thans Natural Solutions dient te worden gelezen;

in het principaal appel

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep van 4 februari 2004;

- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep van 23 februari 2005 voor zover gewezen in conventie, alsmede in reconventie voor zover gewezen onder 4, onder 6 met betrekking tot het direct of indirect gebruik van het merk Green Smiles, onder 7 met betrekking tot de toegewezen dwangsom van euro 500,- per dag, onder 9 en met inachtneming van het voorgaande onder 10;

- vernietigt het vonnis waarvan beroep van 23 februari 2005 voor zover gewezen in reconventie onder 5, alsmede onder 6, 7, 8 en 10 voor zover betrekking hebbend op het direct of indirect gebruik van het merk Fair Smiles;

in het incidenteel appel

- vernietigt het vonnis waarvan beroep van 23 februari 2005 gewezen onder 7 voor zover betrekking hebbend op de hoogte van de dwangsom die Natural Solutions aan [geïntimeerde] verbeurt per overtreding van het door de rechtbank in het bestreden vonnis van 23 februari 2005 onder 6 gegeven verbod met betrekking tot het direct of indirect gebruik van het merk Green Smiles, alsmede voor zover gewezen onder 8;

en in zoverre opnieuw rechtdoende

- bepaalt dat de dwangsom die Natural Solutions aan [geïntimeerde] verbeurt voor elke overtreding van het door de rechtbank in het bestreden vonnis van 23 februari 2005 onder 6 gegeven verbod met betrekking tot het direct of indirect gebruik van het merk Green Smiles ter keuze van [geïntimeerde] op euro 10.000,-- dan wel op euro 500,-- voor elke dag dat Natural Solutions in gebreke blijft om aan die genoemde veroordeling onder 6 te voldoen, waarbij een gedeelte van een dag wordt gerekend als een gehele dag;

- verbindt aan de aldus te verbeuren dwangsommen een maximum van euro 150.000,--;

in het principaal appel

- veroordeelt Natural Solutions in de kosten van het geding in hoger beroep en begroot die aan de zijde van [geïntimeerde] tot aan deze uitspraak op euro 291,-- aan verschotten en euro 2.684,-- aan salaris voor de procureur.

- verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in het principaal en het incidenteel appel

- tevens in zoverre opnieuw rechtdoende, wijst af het meer of anders gevorderde.
