

Rb Utrecht, 21 februari 2007, ZANDBERGEN

Zie ook: [IEPT20080603, Hof Amsterdam, Zandbergen](#)

ZANDBERGEN



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

- [Gebruik van handelsnaam op normale wijze als merk onvoldoende onderbouwd](#)

Naar het oordeel van de rechtbank heeft Jan Zandbergen onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat hij de (handels)naam "JAN ZANDBERGEN International Meats" dan wel de (handels)naam "JAN ZANDBERGEN" en/of de (handels)naam "ZANDBERGEN" binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot van het merk "ZANDBERGEN" op normale wijze als merk heeft gebruikt. Immers, Jan Zandbergen heeft -eerst ter comparitie- slechts gesteld, dat door het feitelijk gebruik van de naam "JAN ZANDBERGEN" dit een merk is geworden en dat de naam gebruikt wordt op de verpakkingen en de pallets. Jan Zandbergen heeft die stelling echter niet nader geconcretiseerd en ook niet nader geadstrueerd met stukken waaruit dit door haar gestelde gebruik op enigerlei wijze zou kunnen blijken. Nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat van een gebruik als merk in de hiervoor bedoelde zin door Jan Zandbergen sprake is (geweest), zodat op grond daarvan het door Jan Zandbergen gedane beroep op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) niet kan slagen.

- [Gelet op wat partijen zijn overeengekomen en het eerdere gebruik van handelsnaam JAN ZANDBERGEN is depot van het merk ZANDBERGEN te kwader trouw](#)

Alhoewel partijen, zoals door Ferdinand Zandbergen is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam "ZANDBERGEN" als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen doen inschrijven van de ge-

slachtsnaam "ZANDBERGEN" als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1. lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de ZANDBERGEN-groep (in)direct volledig frustrateert. Immers, de enkele aanduiding met de naam "ZANDBERGEN" voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten. Ook is het zo dat Ferdinand Zandbergen wist dat Jan Zandbergen de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN" ten tijde van de inschrijving van het merk "ZANDBERGEN" binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk "ZANDBERGEN" zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN". Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam "ZANDBERGEN" door Ferdinand Zandbergen te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE).

Vindplaatsen: LJN: [AZ9142](#); BIE 2008, nr. 60, p. 443

Rb Utrecht, 21 februari 2007

(J.P.H. van Driel van Wageningen)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 211485 / HA ZA 06-1055

Vonnis van 21 februari 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan Zandbergen B.V.

gevestigd te Veenendaal,

eiseres,

procureur mr. A.A. Bart,

tegen

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Ferdinand Zandbergen B.V.,

gevestigd te Veenendaal,

gedaagde,

procureur mr. J.W.A. van Dommelen.

Partijen [zullen] Jan Zandbergen en Ferdinand Zandbergen genoemd worden.

1. De procedure

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 7 juni 2006;

- de akte mededeling bewijsmiddelen van de zijde van Ferdinand Zandbergen;

- het proces-verbaal van comparitie van 1 september 2006, met daaraan gehecht de van de zijde van Jan Zandbergen op voorhand aan de rechtbank en de wederpartij toegezonden producties 6 tot en met 8, en de van de zijde van Ferdinand Zandbergen op voorhand aan de wederpartij en de rechtbank toegezonden productie.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3 De rechter, ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

2. De feiten

2.1 Jan Zandbergen, van welke vennootschap [P.P.R.Z.] statutair directeur is, houdt zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezig met: "Import van- en groothandel in vlees- en vleesproducten in de ruimste zin des woords, alsmede deelnemen in- en samenwerken met soortgelijke ondernemingen."

Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam "JAN ZANDBERGEN International Meat".

Beheersmaatschappij Bete Veenendaal B.V. is enig bestuurder van Jan Zandbergen.

2.2 Ferdinand Zandbergen, van welke vennootschap [F.E.T.Z.] statutair directeur is, is een onderneming die zich, blijkens het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken, bezighoudt met: "Het verrichten van import-, export-, handel en distributieactiviteiten verband houdende met de vleeshandel; vleesbewerking en vleesverwerking alsmede alle aanverwante activiteiten."

Zij voert, blijkens voormeld uittreksel, als handelsnaam voor haar onderneming de naam "Ferdinand Zandbergen".

ZANDBERGEN Services B.V. is enig bestuurder van Ferdinand Zandbergen.

2.3 Zowel Jan Zandbergen als Ferdinand Zandbergen komen -zulks naast andere besloten vennootschappen- voort uit de (door de vader van de statutair directeuren van partijen opgerichte) zogenaamde ZANDBERGEN-groep.

Op 11 oktober 2005 is tussen de betrokken partijen overeenstemming bereikt over de beëindiging van de samenwerking tussen de Bete Veenendaal Groep en de ZANDBERGEN Service Groep en de ontvlechting daarvan.

2.4 In aanvulling op de door de bij de ZANDBERGEN-groep betrokken partijen gesloten overeenkomst van 11 oktober 2005 tot ruil van aandelen, is op 13 oktober 2005 door die partijen een addendum (hierna te noemen het addendum) opgesteld.

Jan Zandbergen en Ferdinand Zandbergen hebben op 13 oktober 2005 dit addendum ook ondertekend.

2.5 Het addendum behelst -voor zover hier van belang- (...)

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1 – Handelsnamen, merken etc.

1. De handelsnaam JAN ZANDBERGEN behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.

2. Het (geregistreerde) merk Arena Montana behoort toe aan Bete Veenendaal Groep.

3. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, zijn zowel Bete Veenendaal Groep als ZANDBERGEN Service Groep jegens elkaar gerechtigd gebruik te maken:

- van het logo van JAN ZANDBERGEN, te weten: liggende, rode ovaal met als witte uitsparing de hoofdletter Z;

- van de toevoeging: "International Meat".

4. Onverminderd hetgeen uit de wet voortvloeit, is ZANDBERGEN Service Groep jegens Bete Veenendaal Groep gerechtigd in haar handelsnaam de naam ZANDBERGEN te (blijven) gebruiken, met dien verstande dat de handelsnamen overigens onderscheidend dienen te zijn van de door Bete Veenendaal Groep gebruikte handelsnamen waarin de naam ZANDBERGEN voorkomt.

(...)

2.6 Op 28 november 2005 heeft Ferdinand Zandbergen het woordmerk "ZANDBERGEN" gedeponeed en in het Merkenregister van het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, depotnummer 1092790), zulks voor de waren en diensten in klasse 29, 35 en 40.

2.7 Jan Zandbergen heeft op 21 februari 2006 Ferdinand Zandbergen gesommeerd het door haar gedeponeede merk door te halen. Ferdinand Zandbergen heeft aan die sommatie geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1 Jan Zandbergen vordert -samengevat- dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I. zal vernietigen, althans de nietigverklaring zal uitspreken, van het door Ferdinand Zandbergen gedane depot op 28 november 2005 onder depotnummer 1092790 van het woordmerk "ZANDBERGEN" in de categorieën kl29, kl35 en kl40;

II. de doorhaling zal bevelen van de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 5.000,- per dag, met een maximum van EUR 500.000,-;

III. Ferdinand Zandbergen zal veroordelen in de kosten van het geding.

3.2 Ferdinand Zandbergen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De bevoegdheid

4.1 De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna te noemen BMW) en op grond van het thans geldende (op 1 september 2006 inwerking getreden) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna te noemen BVIE) in artikel 4.6. van dat verdrag bepaalde, bevoegd van de vorderingen kennis te nemen, nu Ferdinand Zandbergen haar woonplaats heeft in dit arrondissement.

5. De beoordeling

ouder merk versus later gedeponeed merk?

5.1 Jan Zandbergen legt aan haar vorderingen ten grondslag, dat het door Ferdinand Zandbergen gedeponeede woordmerk "ZANDBERGEN" te kwader trouw is verricht en derhalve op grond van het bepaalde van artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. onder f. BVIE) nietig is.

5.2 Jan Zandbergen heeft daartoe gesteld, dat Ferdinand Zandbergen wist dat Jan Zandbergen in de laatste drie jaar binnen de Benelux de naam [(J)Z] te goeder trouw en op normale wijze voor soortgelijke waren gebruikte.

5.3 Gelet op de stellingen van Jan Zandbergen baseert zij haar vorderingen kennelijk primair op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE).

Op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot wordt verricht terwijl de deponent weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend.

5.4 Voor een geslaagd beroep op voorgebruik en depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) dient -voor zover hier thans van belang- Jan Zandbergen zijn (overeenstemmend) merk niet te hebben ingeschreven maar wel binnen de laatste drie jaar voorafgaand het depot van het merk "ZANDBERGEN" te hebben gebruikt.

5.5 Naar het oordeel van de rechtbank heeft Jan Zandbergen onvoldoende concrete feiten en/of omstandigheden gesteld op grond waarvan moet worden aangenomen dat hij de (handels)naam "JAN ZANDBERGEN International Meats" dan wel de (handels)naam "JAN ZANDBERGEN" en/of de (handels)naam "ZANDBERGEN" binnen de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot van het merk "ZANDBERGEN" op normale wijze als merk heeft gebruikt. Immers, Jan Zandbergen heeft -eerst ter comparitie- slechts gesteld, dat door het feitelijk gebruik van de naam "JAN ZANDBERGEN" dit een merk is geworden en dat de naam gebruikt wordt op de verpakkingen en de pallets. Jan Zandbergen heeft die stelling echter niet nader geconcretiseerd en ook niet nader geadstrueerd met stukken waaruit dit door haar gestelde gebruik op enigerlei wijze zou kunnen blijken.

5.6 Nu onvoldoende gesteld of gebleken is dat van een gebruik als merk in de hiervoor bedoelde zin door Jan Zandbergen sprake is (geweest), zodat op grond daarvan het door Jan Zandbergen gedane beroep op het bepaalde in artikel 4 lid 6 aanhef en onder a BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. sub 2 BVIE) niet kan slagen.

oudere handelsnaam versus later gedeponeerd merk?

5.7 Jan Zandbergen heeft, onder verwijzing naar toepasselijke jurisprudentie, ter comparitie subsidiair gesteld, dat het voorgebruik van haar handelsnaam tot een depot ter kwader trouw door Ferdinand Zandbergen leidt.

De rechtbank overweegt daaromtrent als volgt.

5.8 Het bepaalde in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE) behelst geen limitatieve

opsomming, zodat ook op grond van andere dan de daar benoemde situaties van kwade trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE) sprake kan zijn. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, waarvan de rechtbank de navolgende van belang acht.

5.9 Uit de inhoud van het addendum blijkt ondubbelzinnig dat beide partijen het (blijvend) gebruik hebben verkregen van de naam "ZANDBERGEN". Dit blijvend gebruik door ZANDBERGEN Service Groep (oftewel Ferdinand Zandbergen) is echter blijkens het addendum gelimiteerd in die zin dat de handelsnaam van deze onderneming overigens onderscheidend dient te zijn van de door Bete Veenendaal Groep, oftewel Jan Zandbergen, gebruikte handelsnamen waarin de naam ZANDBERGEN voorkomt. Dit kennelijk om na de ontvlechting van de ZANDBERGEN-groep verwarring van de beide afzonderlijke verdergaande handelsondernemingen te voorkomen bij het gebruik van de respectieve handelsnamen.

5.10 Uit de inhoud van het addendum blijkt bovendien expliciet dat de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN" toebehoort aan Bete Veenendaal Groep oftewel Jan Zandbergen.

Op grond van de inhoud van dit addendum, dat namens Ferdinand Zandbergen is ondertekend en waarmee zij derhalve heeft ingestemd, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat aan Jan Zandbergen de oude handelsnaam "JAN ZANDBERGEN" toekomt.

Uit de door Jan Zandbergen overgelegde producties blijkt tevens dat Jan Zandbergen daadwerkelijk de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN" gebruikt voor de aanduiding van zijn onderneming, waartoe hij op grond van het tussen partijen overeengekomene ook gerechtigd is.

Ferdinand Zandbergen heeft dit ook niet weersproken. Zij heeft evenmin weersproken dat die naam door Jan Zandbergen reeds sedert 1981 als handelsnaam wordt gebruikt.

5.11 Nu Jan Zandbergen op grond van het tussen partijen overeengekomene reeds gerechtigd was tot het exclusieve gebruik van de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN", diende Ferdinand Zandbergen derhalve ter onderscheiding van de handelsnaam van haar onderneming iets toe te voegen aan de naam "ZANDBERGEN". Daartoe is zij blijkens het uittreksel uit de Kamer van Koophandel ook daadwerkelijk overgegaan. Ferdinand Zandbergen heeft immers aan de naam "ZANDBERGEN" de naam "Ferdinand" toegevoegd ter onderscheiding van haar handelsnaam ten opzichte van die van Jan Zandbergen.

5.12 Gelet op het hiervoor vermelde, en zoals dit ook blijkt uit het van de zijde van Ferdinand Zandbergen als productie overgelegde arrest van het Gerechtshof te Amsterdam d.d. 8 juni 2006 in hoger beroep neergelegde voorlopig oordeel, moet dan ook worden geoordeeld dat partijen bij de beëindiging van de samenwerking en de ontvlechting van de ZANDBERGEN-groep uitdrukkelijk hebben beoogd dat zij na de ontvlechting van de

ZANDBERGEN-groep als van elkaar te onderscheiden zelfstandige ondernemingen door middel van te onderscheiden handelsnamen hun werkzaamheden (op dezelfde markt) voort zouden zetten, waaraan zij ook daadwerkelijk uitvoering hebben gegeven.

5.13 Alhoewel partijen, zoals door Ferdinand Zandbergen is gesteld, omtrent het inschrijven van de geslachtsnaam "ZANDBERGEN" als merk niets zijn overeengekomen, moet bezien in het licht van de wel tussen partijen gemaakte afspraken worden geoordeeld, dat het door Ferdinand Zandbergen doen inschrijven van de geslachtsnaam "ZANDBERGEN" als merk, dat op zich zelf op grond van het bepaalde in artikel 2 BMW (thans artikel 2.1. lid 3 BVIE) tot de mogelijkheden behoort, in de gegeven omstandigheden zonder enige duidelijke toevoeging ter onderscheiding, de door partijen beoogde afspraken in verband met de ontvlechting van de ZANDBERGEN-groep (in)direct volledig frustreert.

Immers, de enkele aanduiding met de naam "ZANDBERGEN" voor dezelfde producten die partijen op dezelfde markt afzetten, verschaft in die markt onvoldoende duidelijkheid omtrent de herkomst van die producten.

Ook is het zo dat Ferdinand Zandbergen wist dat Jan Zandbergen de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN" ten tijde van de inschrijving van het merk "ZANDBERGEN" binnen de laatste drie jaren in het Benelux gebied voor dezelfde waren te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt. Dit terwijl het merk "ZANDBERGEN" zonder enige onderscheidende toevoeging naar het oordeel van de rechtbank te veel lijkt (en dus te veel overeenstemmend is) met de handelsnaam "JAN ZANDBERGEN".

5.14 Geoordeeld moet dan ook worden dat in de gegeven omstandigheden het doen inschrijven en deponeren van de enkele naam "ZANDBERGEN" door Ferdinand Zandbergen te kwader trouw is geschied als bedoeld in artikel 4 lid 6 BMW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE).

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 onder aanhef BMW (thans artikel 2.4. aanhef BVIE) is derhalve door Ferdinand Zandbergen geen geldig recht op het merk "ZANDBERGEN" verkregen.

5.15 De door Jan Zandbergen gevorderde nietigverklaring is dan ook op grond van het bepaalde in artikel 14B lid 2 BMW (thans artikel 2.28. lid 1 juncto artikel 2.28. lid 3 onder b BVIE) voor toewijzing vatbaar.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14D BMW (thans artikel 4.5. lid 3 BVIE) zal de inschrijving ambtshalve worden doorgehaald. Dit brengt voorts mee dat voor de aan de vordering van Jan Zandbergen verbonden dwangsom geen plaats is.

Op grond van het bepaalde in artikel 9 van het Benelux-verdrag inzake de warenmerken (thans artikel 1.14. BVIE) kan die doorhaling eerst door de meest gerede partij worden gerealiseerd op het moment dat de onderhavige beslissing niet meer vatbaar is voor hoger beroep of voor voorziening in cassatie.

5.16 Ferdinand Zandbergen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van Jan Zandbergen worden begroot op:

- dagvaarding EUR 84,87
 - overige exploitkosten 0,00
 - vast recht 248,00
 - getuigenkosten 0,00
 - deskundigen 0,00
 - overige kosten 0,00
 - salaris procureur 904,00 (2,0 punten × tarief EUR 452,00)
- Totaal EUR 1.236,87

6. De beslissing

De rechtbank

6.1 verklaart de door Ferdinand Zandbergen gedane inschrijving (inschrijvingsnummer 0780377, met als datum inschrijving 30 november 2005, en depotnummer 1092790, met als datum depot 28 november 2005) van het woordmerk "ZANDBERGEN" in de categorieën kl29, kl35 en kl40, nietig,

6.2 haalt de inschrijving van dit merk in het register van het Benelux-Merkenbureau door,

6.3 veroordeelt Ferdinand Zandbergen in de proceskosten, aan de zijde van Jan Zandbergen tot op heden begroot op EUR 1.236,87,

6.4 verklaart de proceskostenveroordeling in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

6.5 wijst het meer of anders gevorderde