

Hof Den Bosch, 13 maart 2007, Jaguar



V
JAGUAR
en
Benelux inschrijving 410619



MERKENRECHT

Bescherming algemeen bekend merk tegen inschrijving verwarringwekkend merk

- [het automerk Jaguar heeft ten tijde van het depot door geïntimeerde in 1984 te gelden als een algemeen bekend merk in de zin van \(thans\) artikel 2.4\(e\) BVIE en artikel 6bis van het Verdrag van Parijs](#)

Met de rechtbank(...) neemt het hof tot uitgangspunt dat het automerk Jaguar ten tijde van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984 heeft te gelden als een algemeen bekend merk (...). Die bekendheid blijkt reeds uit de door de rechtbank aangehaalde producties; uit niets is gebleken dat de algemene bekendheid van het automerk Jaguar op enig moment daarna is verminderd of verloren is gegaan.

- [Soortgelijkheid niet doorslaggevend](#)

Op grond van artikel 2.4(e) BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk (...). Bij deze bepaling is niet doorslaggevend of de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt.

- [Verwarringwekkend doordat indruk wordt gewekt dat ondernemingen gelieerd zijn](#)

Jaguar heeft deze opvatting bestreden en daarbij onder meer aangegeven dat de 'merchandising' van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen. (...). Naar het oordeel van het hof kan verwarring in de zin van deze bepaling ook aan de orde zijn doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekende merk voert. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat via een omweg in artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE het vereiste van soortgelijkheid der waren wordt gebracht. Jaguar heeft, in ieder geval in dit hoger beroep, voldoende

aannemelijk gemaakt dat (ook) in 1984 het depot van geïntimeerde sub 2 verwarring met haar algemeen bekende automerk kon stichten.

Depot te kwader trouw

- [Gaat om kwade trouw ten tijde van aangevallen depot, niet ten tijde van eerder verricht en vervallen depot](#)

Van Hilst stelt zich op het standpunt dat het bij de kwestie van de kwade trouw gaat om eventuele kwade trouw bij Van Hilst in 1984 en niet om het gebruik en het depot van Jac Bergmans Holland BV van wie in 1982 het later, op 22 november 1983, vervallen schoenenmerk Jaguar was gekocht. Het hof is het hiermee eens en zal uitgaan van de situatie in 1984. Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient gezien te worden als een nieuwe inschrijving.

- [Depot in 1984 was te kwader trouw, mede vanwege eerdere inschrijving Jaguar voor schoenen van 1980](#)

Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het hof is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk geworden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden. Een en ander voert het hof tot de slotsom dat het depot van geïntimeerde sub 2 in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden. Dit brengt mee dat aan Van Hilst geen beroep toekomt op de hiervoor onder 4.17 vermelde termijn van vijf jaar. De consequentie hiervan is dat Jaguar zich met vrucht kan beroepen op artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt.

Beeldmerk roofdierkop

[Afbeelding roofdierkop onvoldoende overeenstemmend](#)

de afbeelding van een roofdierkop die Van Hilst gebruikt vertoont naar het oordeel van het hof onvoldoende overeenstemming met de beeldmerken van Jaguar.

AUTEURSRECHT

Werk

[Belettering Jaguar geen werk](#)

Met de rechtbank is het hof van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de belettering die Jaguar gebruikt een eigen persoonlijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt

Vindplaatsen: [Boek9](#); IER 2007, nr. 62, p. 222

Hof Den Bosch, 13 maart 2007

(Meulenbroek, Feddes en Struik)

(...)

gewezen in de zaak van:

1. de vennootschap naar Engels recht THE JAGUAR COLLECTION LIMITED, gevestigd te Allesley-Coventry (Verenigd Koninkrijk),

2. de vennootschap naar Engels recht JAGUAR CARS LIMITED, gevestigd te Allesley-Coventry (Verenigd Koninkrijk),

3. de vennootschap naar buitenlands recht JAGUAR DEUTSCHLAND GMBH, gevestigd te Kronberg (Duitsland),

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN GASTEL SHOES BV, gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid UNIVERSAL FOOTWEAR GROUP BV, gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand, appellanten,

procureur: mr. G.S.C.M. van Roeyen,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HANDELSMAATSCHAPPIJ J. VAN HILST BV, gevestigd te Waalwijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PINOCCHIO SCHOENEN BV, gevestigd te Waalwijk,

3. [Geïntimeerde 3]

4. [Geïntimeerde 4],

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CEJE BEHEER BV, gevestigd te Waalwijk,

6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J. VAN HILST-VAN DEN BERG BEHEER BV,

gevestigd te Waalwijk,

geïntimeerden,

procureur: mr. J.E. Benner,

op het bij exploit van dagvaarding van 1 augustus 2005 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda tussen appellanten, verder in enkelvoud: Jaguar, (alsmede United Fashion Makers Holding BV) als eiseressen en geïntimeerden, verder in enkelvoud: Van Hilst, als gedaagden onder rolnummer 126168/HA ZA 03-1871 gewezen vonnis van [4 mei 2005](#).

1. De eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep alsmede naar het vonnis van 28 september 2005 waarbij tussentijds hoger beroep werd opengesteld, die zich bij de processtukken bevinden.

2. Het geding in hoger beroep

Van het tussenvonnissen van 4 mei 2005 is Jaguar tijdig in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis heeft Jaguar 35 grieven aangevoerd, een subsidiaire eis toegevoegd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven. Bij memorie van antwoord heeft Van Hilst de grieven onder overlegging van drie producties bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het bestreden vonnis, met veroordeling van Jaguar in de kosten van het geding, uitvoerbaar bij voorraad.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun raadslieden door hun raadslieden aan de hand van

pleitnota's doen bepleiten. Jaguar heeft bij akte vier producties in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.

3. De grieven

Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van grieven.

4. De beoordeling

Vaststaande feiten

4.1 In het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank onder 3.1 een aantal feiten vastgesteld. Hierop hebben de eerste vijf grieven betrekking. Deze grieven komen hieronder achtereenvolgens aan de orde.

4.2 Met grief 1 vult Jaguar de weergegeven merkinschrijvingen aan met de inschrijving in 1985 onder [nummer 410619](#) bij het Benelux Merkenbureau van het beeldmerk 'Ghura Head' (vooraanzicht kop roofdier) voor waren in klasse 12 ten name van appellante sub 2. Het hof stelt vast dat Jaguar deze inschrijving in haar inleidende dagvaarding mede aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd.

4.3 Met grief 2 stelt Jaguar dat bij de merkinschrijving van geïntimeerde sub 2 ten onrechte is aangenomen dat sprake is van voorgebruik sinds 1953. Deze grief berust op een onjuiste lezing van het vonnis. Daarin is (alleen) vermeld dat dit voorgebruik bij het depot in 1971 is aangetekend, zoals bij instandhoudingsdepots te doen gebruikelijk. Eventueel daadwerkelijk voorgebruik is hier niet aan de orde.

4.4 Grief 3 komt op tegen de vermelding van de verkoop in 1982 door Jac Bergmans Holland BV aan geïntimeerde sub 2 van het woordmerk Jaguar. Bij memorie van antwoord heeft Van Hilst de desbetreffende koopovereenkomst overgelegd (prod. 2). Bij het pleidooi is Jaguar er kennelijk alsnog van uitgegaan dat het merk toen inderdaad is verkocht (pleitnota punt 9), zodat deze grief geen behandeling behoeft.

4.5 Volgens Jaguar heeft de rechtbank het arrest van dit hof van 22 april 2003, dat is gewezen in de kortgedingprocedure tussen partijen, niet juist weergegeven. Hierop ziet grief 4. Het hof leest in de korte aanduiding van de desbetreffende overwegingen in het vonnis van de rechtbank evenwel geen onjuiste weergave.

4.6 Bij grief 5 vermeldt Jaguar vier punten die volgens haar ook bij de relevante vaststaande feiten opgenomen dienen te worden, te weten een ingezonden brief in Schoenvisie van september 1997, een brief van 17 maart 1998 van de toenmalige licentienemer van Jaguar, optreden van Jaguar tegen Van Hilst in 2002 en erkenning van Van Hilst/Pinocchio van kwade trouw. Dat laatste punt wordt door Van Hilst betwist. Voor de hierna volgende beoordeling van het geschil zijn deze punten niet van belang.

4.7 Met inachtneming van het vorenstaande verwijst het hof voor een weergave van hetgeen tussen partijen aan de orde is korthedshalve naar het vonnis waarvan beroep (r.o. 3.1), met dien verstande dat daarin onder a. steeds inschrijvingsnummers worden vermeld en geen depotnummers en dat bij merkinschrijving nummer 4. het juiste nummer 428697 is.

Vorderingen Jaguar

4.8 In deze procedure heeft Jaguar een aantal vorderingen tegen Van Hilst ingesteld. In het vonnis waarvan beroep zijn deze vorderingen onder 2. aangehaald. Het hof verwijst naar deze weergave. In hoger beroep heeft Jaguar als primaire vordering aangegeven toewijzing van die vorderingen op alle onderdelen en als subsidiaire vordering daaraan toegevoegd de toewijzing van die vorderingen op een door het hof in goede justitie te bepalen wijze en omvang. Tegen deze toevoeging is geen bezwaar gemaakt.

4.9 In eerste aanleg was United Fashion Makers Holding BV één van eiseressen. In dit hoger beroep is deze vennootschap geen partij.

Bevoegdheid rechtbank en hof

4.10 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank te Breda en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

Merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen

4.11 Jaguar baseert zich bij haar vorderingen tot, zeer kort samengevat, een verbod op het gebruik van het merk Jaguar (met nevenvorderingen) en nietigverklaring van het depot uit 1984 van geïntimeerde Sub 2 met name op het instandhoudingsdepot van haar woordmerk Jaguar uit 1971 voor auto's en haar woord/beeldmerk Jaguar uit 1980 voor onder meer sportschoenen. Jaguar beroept zich hierbij op een aantal bepalingen van de Benelux-Merkenwet en de daarmee corresponderende bepalingen uit het thans geldende Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 en van het TRIPS-verdrag van 15 april 1994. Centraal in het verweer van Van Hilst staat het depot van geïntimeerde sub 2 uit 1984 voor schoenen. Volgens Jaguar is dit depot te kwader trouw geschied.

4.12 De rechtbank heeft in het tussenvonnis waarvan beroep de verschillende bepalingen de revue laten passeren en geconcludeerd dat bij het depot van het merk Jaguar door geïntimeerde sub 2 in 1984 voor schoenen geen sprake was van kwade trouw (r.o. 3.26) en dat de vorderingen van Jaguar, voor zover gebaseerd op merkenrechtelijke grondslag, afgewezen dienen te worden (3.45). Hierop hebben de grieven 7 tot en met 26 en 29 tot en met 32 betrekking.

4.13 Met de rechtbank (r.o. 3.6) neemt het hof tot uitgangspunt dat het automerk Jaguar ten tijde van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984 heeft te gelden als een algemeen bekend merk in de zin van (thans) artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE en het daarin vermelde artikel 6bis van het Verdrag van Parijs. Die bekendheid blijkt reeds uit de door de rechtbank aangehaalde producties; uit niets is gebleken dat de algemene bekendheid van het automerk Jaguar op enig moment daarna is verminderd of verloren is gegaan. Door Van Hilst is in ieder geval zowel in eerste aanleg als in hoger beroep tegenover de met bescheiden onderbouwde stellingen van Jaguar onvoldoende gemotiveerd weersproken dat het automerk Jaguar in 1984 en ook thans nog heeft te gelden als algemeen bekend merk in de zin

van artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE. Tegen dit uitgangspunt is overigens geen (incidentele) grief gericht.

4.14 Bij de beantwoording van de vraag welke maatstaf vervolgens aangelegd dient te worden voor de toepassing van artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE speelt het TRIPs-verdrag in dit geval ingevolge de overgangsbepaling in artikel 70 lid 1 TRIPs geen rol, aangezien het bij het heropnemingsdepot gaat om een handeling in 1984, derhalve voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat verdrag op 1 januari 1996.

4.15 Op grond van artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. Bij deze bepaling is niet doorslaggevend of de inschrijving al dan niet voor soortgelijke waren plaatsvindt. Een dergelijk vereiste is hier niet in te vinden of te lezen. Wel is een vereiste dat sprake kan zijn van verwarring.

4.16 Door Van Hilst is in dit verband betoogd dat auto's, de waren waarvoor het algemeen bekende merk Jaguar is ingeschreven, en schoenen, de waren van het depot in 1984, zodanig ver van elkaar verwijderd zijn dat verwarring niet te duchten is. Jaguar heeft deze opvatting bestreden en daarbij onder meer aangegeven dat de 'merchandising' van algemeen bekende automerken reeds in de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw op gang is gekomen. Zij heeft dit standpunt bij pleidooi in hoger beroep nader met bescheiden onderbouwd (prod. 3). Naar het oordeel van het hof kan verwarring in de zin van deze bepaling ook aan de orde zijn doordat de indruk wordt gewekt dat producten met het later ingeschreven merk afkomstig zijn van ondernemingen die gelieerd zijn met de onderneming die het algemeen bekende merk voert. Een andere opvatting zou ertoe leiden dat via een omweg in artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE het vereiste van soortgelijkheid der waren wordt gebracht. Jaguar heeft, in ieder geval in dit hoger beroep, voldoende aannemelijk gemaakt dat (ook) in 1984 het depot van geïntimeerde sub 2 verwarring met haar algemeen bekende automerk kon stichten.

4.17 Door Van Hilst is in dit verband een beroep gedaan op de termijn van vijf jaar waarbinnen de nietigheid van een merkinschrijving moet worden ingeroepen (artikel 2.28 lid 3 aanhef en onder b BVIE). Dit beroep gaat op tenzij sprake is van de uitzondering die in deze bepaling is opgenomen voor inschrijvingen te kwader trouw. Bezien dient te worden of daarvan bij het depot in 1984 sprake was.

4.18 Van Hilst stelt zich op het standpunt dat het bij de kwestie van de kwade trouw gaat om eventuele kwade trouw bij Van Hilst in 1984 en niet om het gebruik en het depot van Jac Bergmans Holland BV van wie in 1982 het later, op 22 november 1983, vervallen schoenenmerk Jaguar was gekocht. Het hof is het hiermee eens en zal uitgaan van de situatie in 1984.

4.19 Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient gezien te worden als een nieuwe inschrijving. Op het moment van dit depot gold

met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar de situatie zoals hiervoor onder 4.16 aangeduid. onder die omstandigheden diende er rekening mee gehouden te worden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Door Jaguar is bij het pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 16) terecht opgemerkt dat Van Hilst in dit verband geen argumenten kan ontlenen aan de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 19 december 1996 (NJ 1997, 623), aangezien de daarin behandelde casus niet vergelijkbaar is met de onderhavige. Kort gezegd komt het hierop neer dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd kan worden.

4.20 Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het hof is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk geworden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden.

4.21 Een en ander voert het hof tot de slotsom dat het depot van geïntimeerde sub 2 in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden. Dit brengt mee dat aan Van Hilst geen beroep toekomt op de hiervoor onder 4.17 vermelde termijn van vijf jaar. De consequentie hiervan is dat Jaguar zich met vrucht kan beroepen op artikel 2.4 aanhef en suib e BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt. Het beroep van Van Hilst op verval van het woord/beeldmerk uit 1980 wegens niet-gebruik behoeft geen bespreking aangezien (reeds) de overige merkschrijvingen van vóór het depot van 1984 die Jaguar aan haar vorderingen ten grondslag legt voor een toereikende merkenrechtelijke basis zorg dragen.

4.22 Op die grondslag kan Jaguar zich (in ieder geval) ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder c BVIE verzetten tegen het gebruik dat Van Hilst maakt van het teken Jaguar. Dit geldt voor het woordmerk; de afbeelding van een roofdierkop die Van Hilst gebruikt vertoont naar het oordeel van het hof onvoldoende overeenstemming met de beeldmerken van Jaguar. Bij de beantwoording van de vraag of Jaguar zich ook op grond van andere onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE tegen het gebruik van het teken kan verzetten heeft Jaguar geen belang, zodat het hof deze vraag in het midden laat. 4.23 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven van Jaguar inzake de merkenrechtelijke grondslag voor haar vorderingen slagen en dat de daarop gebaseerde vorderingen van Jaguar in beginsel voor toewijzing vatbaar zijn. Dat wil zeggen: jegens geïntimeerden sub 1 en 2. Hetgeen Jaguar zowel in eerste aanleg als in hoger beroep naar voren heeft gebracht biedt onvoldoende grondslag voor haar stelling dat ook

jegens de overige geïntimeerden haar vorderingen op deze grondslag voor toewijzing in aanmerking komen.

Auteursrecht

4.24 Grief 28, die betrekking heeft op de auteursrechtelijke grondslag voor de vorderingen van Jaguar, acht het hof ongegrond. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat niet gezegd kan worden dat de belettering die Jaguar gebruikt een eigen persoonlijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt.

Handelsnaamrecht

4.25 Op grond van haar merkrecht kan Jaguar zich verzetten tegen ieder gebruik van het teken door Van Hilst. Uit hetgeen Jaguar naar voren heeft gebracht kan naar het oordeel van het hof niet worden afgeleid dat Van Hilst dit teken (ook) als handelsnaam hanteert. Voor zover Jaguar zich hierop beroept, gaat dit niet op. Dit betekent dat het hof, zij het op andere gronden dan de rechtbank, tot dezelfde conclusie komt, namelijk dat deze grondslag niet tot toewijzing van een vordering leidt. Grief 29 faalt derhalve.

Dwangsommen

4.26 De grieven 33 en 34 betreffen de vordering van Jaguar inzake de dwangsommen die volgens haar zijn verbeurd in verband met het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het arrest van dit hof van 22 april 2003. Het hof kan zich vinden in het oordeel van de rechtbank dat voor een goede beoordeling van deze vordering nadere inlichtingen nodig zijn. Daarvoor is een comparitie van partijen in dit geval de aangewezen weg. De grieven worden verworpen.

Conclusie

4.27 De conclusie is dat het tussenvonnissen waarvan beroep ten aanzien van het oordeel over de merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van Jaguar ten aanzien geïntimeerden 1 en 2 vernietigd wordt en voor het overige in stand blijft. De rechtbank heeft geoordeeld dat de vorderingen van Jaguar op merkenrechtelijke grondslag in het geheel niet voor toewijzing in aanmerking komen, zodat de precieze reikwijdte van die vorderingen niet in de beoordeling door de rechtbank betrokken is. Het hof acht het raadzaam de zaak niet aan zich te houden maar naar de rechtbank terug te verwijzen, zodat niet alleen met betrekking tot de kwestie van de verbeurde dwangsommen twee instanties worden behouden, maar ook met betrekking tot de consequenties van het bovenstaande voor de vorderingen zoals deze door Jaguar zijn ingesteld. De comparitie van partijen kan tevens worden aangewend om een schikking te beproeven. Bij de door het hof gevolgde werkwijze kunnen daarbij desgewenst nog alle vorderingen worden betrokken.

4.28 Van Hilst heeft in dit hoger beroep te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij zodat zij in de proceskosten zal worden veroordeeld.

5. De beslissing

Het hof:

- vernietigt het tussenvonnissen waarvan beroep jegens de geïntimeerden sub 1 en 2 voor zover dit betrekking heeft op de merkenrechtelijke (grondslag voor de) vorderingen van Jaguar;
- bekrachtigt het tussenvonnissen voor het overige;

verwijst de zaak terug naar de rechtbank Breda om deze met inachtneming van dit arrest verder te behandelen en af te doen;

- veroordeelt Van Hilst in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van Jaguar begroot op € 362,93 aan verschotten en op € 2.682,- aan salaris procureur;
 - verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.
-