

Hof Den Bosch, 21 maart 2006 en 7 augustus 2007, Eurotyre*Eurotyre SA**Benelux inschrijving 677265***MERKENRECHT****Onderscheidend vermogen aangenomen****De combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op**

Hierbij gaat het allereerst om de vraag of deze inschrijving nietig is omdat het merk 'Eurotyres' onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'Tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd; pneus/banden. Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt gezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid ervan, luidt de conclusie dat 'Eurotyres' in de Benelux weliswaar geen sterk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De

combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op. De consequentie hiervan is dat de merkinschrijving niet op deze grond nietig verklaard dient te worden en dat de discussie die tussen partijen is gevoerd over inburgering van het merk geen behandeling behoeft.

Depot te kwader trouw**Geen depot te kwader trouw**

De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merkinschrijving van 4 augustus 1997 door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkennend beantwoord wordt.

Oudere handelsnaam**verbod geldt niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland**

In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland.

Vindplaatsen: [Boek9](#); LJN: [BB2848](#); BIE 2008, nr. 53, p. 417

Hof Den Bosch, 21 maart 2006 en 7 augustus 2007

(Brandenburg, Meulenbroek en Van Erp)

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vijfde kamer, van 7 augustus 2007,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid EURO-TYRE B.V.,

gevestigd te Venlo,

appellante in principaal appel,

geïntimeerde in incidenteel appel,

verder: Euro-Tyre BV,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

1. de vennootschap naar Frans recht

EUROTYRE S.A. ,

voorheen genaamd Arc en Ciel S.A.,

gevestigd te Montargis (Frankrijk),

2. de vennootschap naar Frans recht

EUROTYRE G. I. E. ,

voorheen genaamd Arc en Ciel Pneus,

gevestigd te Nevoy (Frankrijk),
3. de vennootschap naar Belgisch recht
EUROTYRE BENELUX N. V. ,
voorheen genaamd Arc en Ciel pneus Benelux N.V.,
gevestigd te Kontich (België),
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
verder in enkelvoud: Eurotyre SA,
procureur: mr. J. E. Benner,

Tussenarrest 21 maart 2006:

op het bij exploiten van dagvaarding van 10 en 11 augustus 2004 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank te Roermond tussen appellante in principaal appel, geïntimeerde in incidenteel appel, Euro-Tyre BV, als eiseres in conventie, gedaagde in reconventie en geïntimeerden, tezamen aangeduid als Eurotyre SA, als gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie onder zaaknummer 52600/HA A 02-726 gewezen vonnis van 12 mei 2004.

1. De eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep, dat zich bij de processtukken evindt.

2. Het geding in hoger beroep

Van dit vonnis is Euro-Tyre BV tijdig in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven alsmede akte houdende wijziging van eis heeft Euro-Tyre BV onder overlegging van producties zeven grieven aangevoerd, haar eis gewijzigd en geconcludeerd oals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven. Bij memorie van antwoord/incidentele memorie van grieven tevens houdende akte vermeerdering van eis heeft Eurotyre SA onder overlegging van producties de grieven van EuroTyre BV bestreden, in het incidenteel appel één grief aangevoerd, haar eis (deels voorwaardelijk) vermeerderd en geconcludeerd zoals in het petitum van deze memorie nader staat omschreven. Bij memorie van antwoord in het incidenteel appel tevens akte uitlating vermeerdering van eis heeft Euro-Tyre BV de grief en de vermeerderde eis van Eurotyre SA bestreden en geconcludeerd tot afwijzing van haar vorderingen met veroordeling van Eurotyre SA in de kosten van het geding. Vervolgens hebben partijen hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten. Door Euro-Tyre BV zijn hierbij nog enkele producties in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.

3. De grieven

In het principaal appel en in het incidenteel appel

Voor de exacte inhoud van de grieven verwijst het hof naar de desbetreffende memories. Met de grieven wordt het geschil in volle omvang aan het hof ter beoordeling voorgelegd.

4. De beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

4.1 De vaststelling van de feiten in het vonnis waarvan beroep onder 2. is niet bestreden zodat het hof ook in hoger beroep van deze feiten uitgaat.

4.2 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim 100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group'.

b) Arc en Ciel S.A. (thans Euro-Tyre S.A.) is houdster van de Internationale registratie nr. 678290 d.d. 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk 'EUROTYRES' voor banden (klasse 12), met een beroep op voorrang op grond van haar merkinschrijving in Frankrijk d.d. 5 februari 1997.

c) Euro-Tyre BV drijft sinds 1984 in Venlo een handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam 'Euro-Tyre' en de domeinnamen www.eurb-tyre.com en www.euro-tyre.nl.

d) Euro-Tyre BV is houdster van merkinschrijving nr. 677265 d.d. 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk 'eurotyre' voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkinschrijving nr. 1005653 d.d. 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk 'EUROTYRE' voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37).

e) Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt.

f) Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre BV bezwaar doen maken tegen het gebruik van merk en handelsnaam 'EUROTYRE'.

4.3 In eerste aanleg heeft Euro-Tyre BV in conventie gevorderd, kort gezegd, nietigverklaring en doorhaling van de Internationale registratie nr. 678290 voor de Benelux van het merk 'EUROTYRES' en een verbod op het gebruik van dat merk en van met 'EURO-TYRE' overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, een en ander op verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van de wederpartijen tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat. Eurotyre SA vorderde in reconventie, kort gezegd, een verbod op het gebruik van 'EURO-TYRE', met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-Tyre' in Venlo, op verbeurte van een dwangsom en nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen nrs. 677265 en 1005653 en van een aanvraag van Euro-Tyre BV voor een Gemeenschapsmerk. Bij het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank alle vorderingen afgewezen met uitzondering van de reconventionele vordering tot nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen nrs. 677265 (beeldmerk 'eurotyre') en 1005653 (woordmerk 'EURO-TYRE'). Na dit vonnis, op 13 oktober 2004, heeft Euro-Tyre BV het woordmerk 'EURO-TYRE' bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35).

4.4 In hoger beroep vordert Euro-Tyre BV in conventie na vermeerdering van eis:

a. de inschrijving van het internationale merk 'EURO-TYRES' van geïntimeerde 1 (of van een der beide geïntimeerden) met registratienummer 678290 nietig te verklaren voor wat betreft de Benelux en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken, alsmede appellante te machtigen zelf, op kosten van geïntimeerden, de daadwerkelijke doorhaling van voornoemd merk bij het WIPO en, voor zover vereist, het Benelux-Merkenbureau, te bewerkstelligen;

b. ieder der geïntimeerden te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, althans binnen een door het hof te bepalen termijn, ieder gebruik in de Benelux van de aanduiding 'EUROTYRES' of enig ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de woordmerken 'EURO-TYRE' van appellante en dat wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten die verband houden met autobanden, te staken en gestaakt te houden;

c. ieder der geïntimeerden te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, althans een door het hof te bepalen termijn, ieder gebruik in Nederland van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' en enige andere op verwarringwekkende wijze op 'Euro-Tyre' gelijkende handelsnaam, te staken en gestaakt te houden en ieder der geïntimeerden bovendien te verbieden een dergelijke handelsnaam in te schrijven in het handelsregister;

d. ieder der geïntimeerden te veroordelen om binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest, althans een door het hof te bepalen termijn, ieder onrechtmatig gebruik van de aanduiding 'Eurotyre' of enige andere op onrechtmatige wijze op 'Euro-Tyre' gelijkende aanduiding, te staken en gestaakt te houden;

e. ieder der geïntimeerden te veroordelen tot betaling aan appellante van een dwangsom van €50.000,- voor elke dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) of iedere keer -zulks ter uitsluitende keuze van appellante- dat geïntimeerden, dan wel enige thans of in de toekomst aan hun ondernemingen verbonden (rechts) persoon, in strijd mocht handelen met het overeenkomstig sub b., c. en/of d. veroordeelde of enig gedeelte daarvan;

f. geïntimeerden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade die appellante heeft geleden, nader op te maken bij staat en de vereffenen volgens de wet;

g. geïntimeerden alsnog niet-ontvankelijk te verklaren in hun vorderingen, althans hun deze te ontzeggen;

h. te verklaren voor recht dat de merken van appellante met inschrijvingsnummers 677265, 738205 en 754894 geldig zijn;

i. geïntimeerden hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in beide instanties.

4.5 Eurotyre SA vordert, naast bekrachtiging van het vonnis voor zover daarbij haar reconventionele vorderingen zijn toegewezen, in hoger beroep na (deels voorwaardelijke) vermeerdering van eis:

l. Euro-Tyre BV te gebieden om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken en gestaakt te houden in het bij~onder het

gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in venlo binnen de regio Venlo, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.eurotyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein) naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wij~e aan haar verbonden (rechts) persoon, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- per dag waarmee Euro-Tyre BV geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met dit gebod;

2. het Benelux-merk van Euro-Tyre BV met registratienummer 1063928, conform de door Eurotyre SA ingestelde vermeerdering van eis, nietig te verklaren en daarvan de doorhaling te gelasten; 3. in het geval geoordeeld wordt dat het merk 'EUROTYRES' van Eurotyre SA géén geldig merk is of dat Eurotyre SA geen beroep op artikel 14B lid 1 jo. 3 lid 2 BMW toekomt: i. Euro-Tyre BV's Benelux-merken met registratienummers 738205, 677625 en 1063928 op grond van artikel 14B lid 2 jo. 4 lid 6 BMW nietig te verklaren en de doorhaling daarvan te bevelen;

ii. subsidiair, Euro-Tyre BV te gebieden om ieder onrechtmatig gebruik van het merk 'EUROTYRE' -met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen de regio Venlo- te staken en gestaakt te houden; met veroordeling van Euro-Tyre BV in de kosten van beide instanties.

Bevoegdheid rechtbank en hof

4.6 Gelet op het bepaalde in artikel 37 van de BeneluxMerkenwet (BMW) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank te Roermond en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

Handelsnaam en merken

4.7 De vorderingen die partijen over en weer hebben ingesteld en het verweer dat zij daartegen hebben gevoerd zijn gebaseerd op de door hen gestelde handelsnaamrechten en merkrechten. Het gaat hierbij, samengevat, om het volgende.

4.8 Euro-Tyre BV stelt dat Eurotyre SA door het gebruik van de aanduidingen 'Eurotyre', 'Eurotyres' en 'Eurotyre Group' handelt in strijd met het oudere gebruik van de handelsnaam 'Euro-Tyre' door Euro-Tyre BV. Toen Eurotyre SA in 2002 met het gebruik van haar nieuwe handelsnaam in de plaats van 'Arc en Ciel/Rainbow' begon, werd de handelsnaam 'Euro-Tyre' al geruime tijd en op ruime schaal zowel binnen als buiten Nederland door Euro-Tyre BV gevoerd. Ook toen Eurotyre SA in 1998 de aanduiding 'Eurotyre' als huismerk voor banden ging gebruiken, was volgens Euro-Tyre BV haar handelsnaam 'Euro-Tyre' al lang in gebruik.

4.9 Eurotyre SA voert hiertegen aan dat zij de aanduiding 'Eurotyre' alleen als merk en niet (tevens) als handelsnaam gebruikt. De omvang van het handelsnaamrecht van Euro-Tyre BV is volgens haar overigens zeer beperkt, terwijl er geen sprake is van gevaar voor

verwarring tussen beide ondernemingen vanwege de verschillen in de aard ervan en in hun vestigingsplaatsen. Voorts beroept Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 waardoor zij zich tegen het gebruik van de handelsnaam 'Euro-Tyre' door Euro-Tyre BV kan verzetten, met uitzondering van het gebruik zoals dit voorafgaande aan deze merkinschrijving plaatsvond.

4.10 Volgens Euro-Tyre BV kan Eurotyre SA zich in dit verband niet op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen omdat deze nietig is. Niet alleen mist de aanduiding 'Eurotyre' ieder onderscheidend vermogen, maar ook is het depot te kwader trouw geschied.

4.11 De consequentie van de nietigheid van deze merkinschrijving is ook, aldus Euro-Tyre BV, dat Eurotyre SA deze niet kan tegenwerpen tegen het beroep dat Euro-Tyre BV doet op de geldigheid van haar eigen merkinschrijvingen. Eurotyre SA beschikt ten aanzien van deze merkinschrijvingen immers niet over oudere rechten. Voor deze eigen merkinschrijvingen geldt volgens Euro-Tyre BV dat deze door inburgering voldoende onderscheidend vermogen hebben verworven. Voor de merkinschrijving van Eurotyre SA geldt dat niet, aldus Euro-Tyre BV.

4.12 Het hof overweegt hierover het volgende. Van essentiële betekenis voor de beoordeling van de stellingen van partijen en voor het verweer daartegen is het antwoord op de vraag of Eurotyre SA zich al dan niet met vrucht op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 kan beroepen.

4.13 Hierbij gaat het allereerst om de vraag of deze inschrijving nietig is omdat het merk 'Eurotyres' onderscheidend vermogen mist. Naar het oordeel van het hof is dat niet het geval. Het merk is samengesteld uit de onderdelen 'Euro' en 'Tyres'. Aan Euro-Tyre BV kan worden toegegeven dat het onderdeel 'Euro' een gangbare afkorting van Europees of Europa is en als prefix in de Benelux zozeer tot het algemeen gangbare taalgebruik behoort dat het op zichzelf genomen weinig onderscheidend vermogen heeft. Het onderdeel 'Tyres' behelst de Engelse vertaling van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd; pneus/banden. Over het algemeen zal een letterlijke vertaling van bepaalde waren in het Engels voor de Benelux geen bijzonder sterk merk opleveren. Dat wil evenwel nog niet zeggen dat een dergelijke aanduiding in alle gevallen ieder onderscheidend vermogen mist. Daarbij speelt een rol of een bepaald product in de Benelux veelal in het Engels wordt aangeduid, of in de desbetreffende branche Engelse termen gebruikelijk zijn, zoals bijvoorbeeld bij computers het geval is, en of het Engels in die branche als voertaal wordt gebruikt. Met betrekking tot de waren waar het hier om gaat, banden, is iets dergelijks gesteld noch gebleken. Mogelijk zal door een deel van de bevolking de term 'tyres' worden herkend als Engels voor 'banden', maar daarmee is nog niet gezegd dat deze term in de Benelux ondeugdelijk is om als (onderdeel van een) merk te dienen. Wanneer vervolgens het merk in zijn geheel wordt gezien, hetgeen vereist is voor een beoordeling van de deugdelijkheid

ervan, luidt de conclusie dat 'Eurotyres' in de Benelux weliswaar geen sterk merk oplevert, maar dat het onderscheidend vermogen ervan ook weer niet zo gering is dat gezegd moet worden dat het geheel ontbreekt. De combinatie van de twee op zich zwakke onderdelen levert een voldoende deugdelijk merk op. De consequentie hiervan is dat de merkinschrijving niet op deze grond nietig verklaard dient te worden en dat de discussie die tussen partijen is gevoerd over inburgering van het merk geen behandeling behoeft.

4.14 Vervolgens dient aan de orde te komen de vraag of er sprake is van een depot te kwader trouw. Wanneer dat het geval is, dient het merk van Eurotyre SA nietig verklaard te worden. Wanneer dat niet het geval is, kan Eurotyre SA zich op haar merkinschrijving van 4 augustus 1997 beroepen, zowel ter onderbouwing van haar reconventionele vorderingen als ter afwering van de vorderingen in conventie van Euro-Tyre BV.

4.15 Door Euro-Tyre BV zijn in dit verband twee omstandigheden genoemd, namelijk (I) een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving (artikel 14,B BMW), waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Bij dit laatste gaat het, anders dan Eurotyre SA betoogt, niet alleen om het gebruik van het teken als merk. Een dergelijk vereiste vloeit niet uit de wet voort. Door Eurotyre SA is gemotiveerd betwist dat deze omstandigheden zich hebben voorgedaan. Op Euro-Tyre BV die zich beroept op de nietigheid van het depot op deze grond rust de bewijslast terzake. Door hetgeen Euro-Tyre BV naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht acht het hof dit bewijs vooralsnog niet geleverd. Dat betekent dat Euro-Tyre BV overeenkomstig haar bewijsaanbod zal worden toegelaten tot het bewijs van haar stellingen.

4.16 Na de bewijsoverlevering zal op nader op deze onderwerpen worden ingegaan.

Onrechtmatige daad en schade

4.17 Volgens Eurotyre BV heeft Eurotyre SA door de inbreuk op het handelsnaamrecht en het merkrecht van Euro-Tyre BV jegens haar onrechtmatig gehandeld en heeft zij daardoor schade geleden. Eurotyre SA betwist een en ander. Op deze onderwerpen komt het hof in een later stadium terug.

4.18 iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

In het principaal appel en in het incidenteel appel

Het hof:

laat Euro-Tyre BV toe te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid; bepaalt, voor het geval Euro-Tyre BV bewijs wenst te leveren door middel van getuigen, dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden ten overstaan van mr. B.A. Meulenbroek als raadsheer-commissaris, die daartoe

zitting zal houden in het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan 8 te 's-Hertogenbosch; verwijst de zaak naar de rolzitting van 4 april 2006 voor opgave van de verhinderdata van partijen zelf, hun raadslieden en de getuige(n) op dinsdagen in de periode van 4 tot ~2 weken na de datum van dit arrest; bepaalt dat de raadshere-commissaris na genoemde rolzitting dag en uur van het getuigenverhoor zal vaststellen; bepaalt dat de procureur van Euro-Tyre BV tenminste 7 dagen voor het verhoor de namen en woonplaatsen van de te horen getuigen zal opgeven aan de wederpartij en aan de griffier; houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Meulenbroek en Van Erp en uitgesproken door de rolraadshere ter openbare terechtzitting van dit hof op 21 maart 2006.

Arrest 7 augustus 2007:

als vervolg op het tussenarrest van dit hof van 21 maart 2006 inzake het hoger beroep van het door de rechtbank Roermond tussen partijen onder zaaknummer 52600/HA ZA 02726 gewezen vonnis van 12 mei 2004.

6. Het verdere verloop van het proces

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof Euro-Tyre BV toegelaten te bewijzen feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen in het arrest in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid. In verband hiermee heeft Euro-Tyre BV één getuige doen horen. Van de afgelegde verklaring is proces-verbaal opgemaakt. Van contra-enquête is door Eurotyre SA afgezien. Euro-Tyre BV heeft onder overlegging van één productie (nr. 19) een memorie na enquête genomen. Eurotyre SA heeft onder overlegging van twee producties (nrs. 6 en 7ab) een antwoordmemorie na enquête genomen. Vervolgens hebben partijen op 24 mei 2007 hun standpunten andermaal door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten. Door Euro-Tyre BV zijn hierbij drie producties (nrs. 20-22) in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd en uitspraak verzocht.

7. De verdere beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

7.1 Bij de bewijsopdracht aan Euro-Tyre BV gaat het om de volgende stellingen, vermeld in het tussenarrest in 4.~5:

(I) een bespreking begin 1997 tussen Euro-Tyre BV en geïntimeerde sub 3, waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV.

7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen J.G.J. Dekkers, die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van ~1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk

Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart getuige Dekkers dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van EuroTyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart getuige Dekkers dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door Rekers, die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan Verneulen, in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3 Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft getuige Dekkers weliswaar verklaard dat volgens hem destijds EuroTyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt bezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren.

7.5 Euro-Tyre BV heeft aangeboden nader bewijs te leveren. Daarvoor ziet het hof geen enkele aanleiding. EuroTyre BV is in de gelegenheid gesteld haar stellingen te bewijzen en heeft van die gelegenheid ook gebruik gemaakt. Hetgeen zij in de loop van de procedure verder naar voren heeft gebracht, rechtvaardigt niet een heropening van het getuigenverhoor of een nadere bewijsopdracht met betrekking tot de gestelde kwade trouw aan de zijde van Eurotyre SA.

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van de getuige Dekkers en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. Euro-Tyre SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts

betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dat deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ont07/ vangen. Volgens Getuige Dekkers heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere Vermeulen, maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedge maakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV.

7.9 De consequentie hiervan is dat de vraag, of met betrekking tot de merkinschrijving van 4 augustus 1997 door Arc en Ciel S.A. (thans Eurotyre S.A.) sprake is van een depot te kwader trouw, ontkennend beantwoord wordt. Aansluitend bij hetgeen hierover in het tussenarrest onder 4.14 is overwogen, brengt dit mee dat Eurotyre SA zich zowel in conventie als in reconventie op deze merkinschrijving kan beroepen. Tegen deze achtergrond zullen thans de verschillende vorderingen worden bezien.

7.10 De vorderingen van Euro-Tyre BV zijn in het tussenarrest onder 4.4 weergegeven. De onderdelen a. b. en h. zijn gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre BV een ouder merkrecht toekomt. Die stelling heeft geen stand gehouden, zodat deze onderdelen om die reden worden afgewezen. Onderdeel c. betreft het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group' door Eurotyre SA. Door Eurotyre SA is het verweer gevoerd dat zij in Nederland deze handelsnamen niet voert. Daartegenover zijn door Euro-Tyre BV onvoldoende concrete feiten en omstandigheden naar voren gebracht om haar stelling op dit punt te onderbouwen, in die zin dat naast merkgebruik door Eurotyre SA tevens sprake is van gebruik als handelsnaam. Dat betekent dat onderdeel c. als onvoldoende gemotiveerd wordt afgewezen. Daarmee is ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre BV komen te ontvallen, zodat ook de onderdelen d., e. en f. worden afgewezen. De resterende onderdelen betreffen de afwijzing van de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA (g.) en de proceskosten (i); deze worden afgewezen omdat de reconventionele vorderingen grotendeels worden toegewezen en Euro-Tyre BV als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten zal worden veroordeeld.

7.11 De vorderingen van Eurotyre SA zijn in het tussenarrest onder 4.5 weergegeven. Onderdeel 1. betreft een uitgewerkt verbod op merkinbreuk en is gelet op het thans vaststaande oudere merkrecht van Eurotyre SA toewijsbaar, met uitzondering van de beperking van de uitzondering voor het handelsnaamgebruik tot de

regio Venlo, de hoogte van de dwangsom en de ingangsdatum van het verbod.

7.12 In het gevorderde verbod is, terecht, rekening gehouden met het oudere handelsnaamgebruik van Euro-Tyre BV voor haar vestiging in Venlo, maar de beperking tot de regio Venlo gaat te ver. Door Euro-Tyre BV is bij het eerste pleidooi in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat zij ten tijde van de merkinschrijving door Eurotyre SA haar handelsnaam niet alleen in de regio Venlo gebruikte maar in heel Nederland, vanuit de vestiging te Venlo. De gegevens die in dit verband door Euro-Tyre BV bij haar memorie van grieven en bij gelegenheid van dit pleidooi zijn verstrekt, zijn hiervoor toereikend. De betwisting van Eurotyre SA daarvan acht het hof onvoldoende. Het verbod geldt derhalve niet het gebruik van de handelsnaam Euro-Tyre voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland.

7.13 De op te leggen dwangsom zal worden beperkt tot een bedrag van €10.000 per dag en met een maximum van € 1.000.00. Het verbod (en daarmee ook de dwangsbepaling) gaat in drie maanden na betekening van dit arrest. Een hogere dwangsom en een eerdere ingangsdatum van het verbod acht het hof onder de gegeven omstandigheden niet gerechtvaardigd.

7.14 Onderdeel 2. betreft de nietigverklaring en doorhaling van de nieuwe merkinschrijving van Euro-Tyre BV met registratienummer 1063928. Dit onderdeel is toewijsbaar op grond van het oudere merkrecht van Eurotyre SA. De nietigverklaring en doorhaling van de twee eerdere merkinschrijvingen, toegewezen in het vonnis waarvan beroep, blijven om dezelfde reden in stand.

7.15 Onderdeel 3. is voorwaardelijk ingesteld en behoeft geen bespreking nu de voorwaarde niet is vervuld. De proceskosten, ten slotte, komen voor rekening van Euro-Tyre BV.

7.16 In eerste aanleg heeft Euro-Tyre BV zowel in conventie als in reconventie te gelden als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten daarvan wordt veroordeeld. In het hoger beroep is Euro-Tyre BV zowel in het principaal appel als in het incidenteel appel grotendeels in het ongelijk gesteld, zodat zij ook daarvan de kosten dient te dragen.

8. De beslissing

Het hof:

In het principaal appel en in het incidenteel appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre BV zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen;

wijst af hetgeen in hoger beroep door Euro-Tyre in conventie meer of anders is gevorderd;

vernietigt het vonnis voor zover daarbij de vorderingen van Eurotyre SA in reconventie voor het overige zijn afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende:

gebiedt Euro-Tyre BV om uiterlijk drie maanden na betekening van dit arrest iedere inbreuk op de merkrechten van Euro-Tyre SA te staken en gestaakt te houden in het bijzonder het gebruik van de namen 'Eu-

ro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken en gestaakt te houden het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl inclusief het gebruik van iedere andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden (rechts)persoon, op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000 per dag waarmee Euro-Tyre BV geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met dit gebod, deze dwangsom met een maximum van €1.000.000; verklaart nietig de inschrijving van het Benelux-merk van Euro-Tyre BV met registratienummer 1063928 en gelast de doorhaling daarvan; veroordeelt Euro-Tyre BV in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Eurotyre SA in eerste aanleg begroot op €192,= aan verschotten en op € 1.755,~ aan salaris procureur in conventie en op € 877,50 aan salaris procureur in reconventie, en in hoger beroep begroot op € 280,~ aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur in het principaal appel en op € 1.341,= aan salaris procureur in het incidenteel appel;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Meulenbroek en Van Erp en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 7 augustus 2007.
