

Rb Amsterdam, 5 september 2007, Gallup v Nipo

Bekrachtigd: [IEPT20110215, Hof Amsterdam, Gallup v GIA](#)



v



MERKENRECHT

Geen beëindigingsgrond licentie

[Leden van IAPOI, GIRI en Gallup International gerechtigd tot gebruik merk en enkele feit dat de merkhouder, Gallup Inc., lidmaatschap heeft opgezegd is onvoldoende voor beëindiging gebruiksrecht nu nergens is bedongen dat gebruiksrecht eindigt in geval van breuk met Gallup Inc.](#)

Daargelaten de vraag voor wie Stapel in 1947 het woordmerk 'Gallup' heeft geregistreerd, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het bovenstaande, IAPOI, GIRI en Gallup International met hun leden altijd afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de naam Gallup. Een gebruik dat voor de organisaties en haar leden vrij stond, met dien verstande dat het recht op gebruik eindigde als het lidmaatschap eindigde en slechts in elk land één organisatie de naam mag gebruiken. Op grond van de Toronto Resolutie was voor ieder nieuw land toestemming vereist van Gallup Inc. Onder andere Gallup International, Nipo en Gallup Inc waren dus gerechtigd tot het gebruik van de naam 'Gallup'. Dat aan dit recht een einde is gekomen, is naar het oordeel van de rechtbank door Gallup Inc en Gallup GmbH onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat Gallup Inc in 1992 haar lidmaatschap in Gallup International heeft opgezegd is daartoe onvoldoende, aangezien, zoals Gallup Inc ook zelf stelt, nergens is opgenomen of bedongen dat het recht op gebruik door Gallup International en haar leden eindigt bij een breuk met Gallup Inc.

Gebruik na overdracht

[Niet gebleken dat gebruiksrecht bij overdracht merk is prijsgegeven](#)

Voorts is gesteld noch gebleken dat Nipo met de overdracht van de merkenrechten in 1995 aan Gallup GmbH het bestaande recht op gebruik heeft prijsgegeven. Uitgaande van een recht op gebruik van de naam 'Gallup' met de genoemde beperkingen, waarvan niet is komen vast te staan dat aan dit recht een einde is gekomen, zijn Gallup International en Nipo gerechtigd dit gebruik voort te zetten. Gallup Inc en Gallup GmbH kunnen zich hier niet op goede gronden tegen verzetten.

Exclusiviteit gebruiksrecht vervallen

[Nu de License Agreement door Nipo is opgezegd is daarmee de werking van artikel 3 van de Agreement komen te vervallen.](#)

Nipo baseert haar vorderingen in reconventie op artikel 3 van de Agreement (zie 2.12). Gallup Inc heeft de vorderingen gemotiveerd betwist en aangevoerd dat zij niet langer gehouden is aan de in artikel 3 opgenomen garantie. Artikel 3 verwijst naar de License Agreement, waarin de bedoeling en de omvang van het gebruik dat Nipo nog van het woordmerk 'Gallup' wilde maken is vastgelegd, namelijk voor de aanduiding 'Gallup Impact', aldus Gallup Inc. De garantie in artikel 3 is slechts een bevestiging van de exclusiviteit die in de License Agreement is vastgelegd. Artikel 3 is daarmee volgens Gallup Inc accessoir aan de License Agreement. Gallup Inc stelt zich op het standpunt dat zij niet meer gehouden is aan de in artikel 3 opgenomen garantie, nu de Licentie Agreement bij fax van 24 januari 2006 door middel van opzegging door Nipo is beëindigd. De rechtbank is van oordeel dat de lezing van Gallup Inc in lijn is met de tekst en de opbouw van artikel 3 van de Agreement. De stellingen van Nipo maken niet dat van een andere lezing van artikel 3 van de agreement in samenhang met de License Agreement moet worden uitgegaan. Nu de License Agreement door Nipo is opgezegd is daarmee de werking van [artikel 3 van de Agreement](#) komen te vervallen. De vorderingen van Nipo in reconventie worden derhalve afgewezen

Bevoegdheid overdracht

[Als merkhouder bevoegd tot overdracht ook indien werd gehouden voor een derde](#)

Bij die overeenkomst heeft Nipo de merken overgedragen aan Gallup Inc. Zij was hiertoe als merkhouder bevoegd, ook al zou zij de merken niet voor zichzelf, maar ten behoeve van een ander hebben gehouden

Akte - wilsovereenstemming

[Uit voldoen kosten registratie blijkt geen wilsovereenstemming overdracht](#)

Gallup International vordert primair een verklaring voor recht dat Nipo op 28 augustus 1987 de merkenrechten 132442 en 035278 aan haar heeft overgedragen en Gallup International sindsdien merkhouder is. Overdracht van geregistreerde merken dient op grond van de BMW schriftelijk te geschieden. Het geschrift is vormvrij, maar daaruit moet de wilsovereenstemming van partijen wel ondubbelzinnig blijken. De rechtbank is van oordeel dat de door Gallup International ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde fax van 28 augustus 1987 niet aan dit vereiste voldoet. Het enkele feit dat Gallup International de kosten van de registratie heeft voldaan is onvoldoende om overdracht van de merken aan te nemen. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat juist de betaling in 1987 tot overdracht zou hebben geleid, terwijl Gallup International, naar eigen zeggen, reeds sinds 1982 deze kosten voor haar rekening heeft genomen.

Geen titel

[Onrechtmatige toestand geen rechtsgrond voor overdracht merkrecht](#)

Gallup International vordert subsidiair een verklaring voor recht dat het merkhouderschap door Gallup Inc en Gallup GmbH een onrechtmatige toestand oplevert en Gallup International vordert vervolgens beëindiging van deze onrechtmatige toestand door overdracht van de merken aan haar. Met betrekking tot de gevorderde overdracht is de rechtbank van oordeel dat daartoe geen rechtsgrond bestaat. Het bestaan danwel creëren van een onrechtmatige toestand levert nog geen rechtsgrond op voor overdracht van de merken. Gallup International heeft ook overigens geen feiten of omstandigheden die tot overdracht van de merkenrechten kunnen leiden. Nu er geen rechtsgrond bestaat voor de gevorderde overdracht van de merken heeft Gallup International naar het oordeel van de rechtbank bij de enkele verklaring voor recht geen belang.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Amsterdam, 5 september 2007

(J. Thomas, M.J.E. Geradts en M.E.A. Braeken)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 321470/ HA ZA 05-2200

Vonnis van 5 september 2007

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht GALLUP INC., gevestigd te Omaha, Nebraska (Verenigde Staten van Amerika),

2. de rechtspersoon naar het recht van Duitsland GALLUP GMBH, gevestigd te Wiesbaden (Duitsland), eiseressen in conventie, verweerders in reconventie, procureur mr. P.J.M. Steinhauser, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TNS NIPO B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde in conventie, J eiseres in reconventie, J procureur mr. D.E. Stols,

2. de stichting GALLUP FOUNDATION, gevestigd te Amsterdam, procureur voorheen mr. D.E. Stols, vervolgens mr. L.P. Broekveldt, thans mr. P.N. van Regteren Altena, gedaagde in conventie, en

de rechtspersoon naar het recht van Zwitserland GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION, gevestigd te Zürich (Zwitserland), interveniënte, procureur voorheen mr. L.P. Broekveldt, thans mr. P.N. van Regteren Altena.

Partijen zullen hierna onderscheidenlijk Gallup Inc, Gallup GmbH, Nipo, Gallup Foundation en Gallup International genoemd worden, ook wanneer een eventuele rechtsvoorgang(st)er is bedoeld.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van 30 november 2005 en de daarin genoemde stukken,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende voorwaardelijke conclusie van eis in reconventie van de zijde van Nipo,

- de conclusie van antwoord van de zijde van Gallup Foundation,

- de conclusie na tussenkomst van de zijde van Gallup International,

- het tussenvonnissen van 8 februari 2006,

- de conclusie van repliek in conventie, tevens houdende vermeerdering van eis en van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH,

- de conclusie van dupliek in conventie, tevens houdende conclusie van repliek in voorwaardelijke reconventie van de zijde van Nipo,

- de conclusie van dupliek van de zijde van Gallup Foundation,

- de conclusie van repliek na tussenkomst van de zijde van Gallup International,

- de conclusie na tussenkomst van dupliek in conventie tevens van repliek in reconventie van de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH,

- de conclusie van dupliek in (voorwaardelijke) reconventie van de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH,

- de akte tot scheiding van de hoofdzaak en van de procedure na tussenkomst van de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH,

- de akte uitlating producties van de zijde van Nipo,

- het proces-verbaal van het op 22 juni 2007 gehouden pleidooi en de daarin genoemde stukken. '

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten in de hoofdzaak en in de tussenkomst/voeging betreffende Gallup Inc en Gallup GmbH

2.1. Dr. G.H. Gallup (hierna te noemen: dr. Gallup) ontwikkelde in 1935 het format van een opinie onderzoek onder de Amerikaanse bevolking, wat bekend werd als de 'Gallup poll'. In 1936 heeft dr. Gallup samen met de heer H. Anderson het American Institute of Public Opinion (AIPO) opgericht.

2.2. In 1958 is door onder anderen dr. Gallup de Gallup Organization Inc. opgericht. Deze organisatie is sinds 4 september 1992 genaamd Gallup Inc.

2.3. Gallup GmbH is een dochteronderneming van Gallup Inc.

2.4. In 1976 is Gallup International Research Institute Inc. (GIRI Inc), ook een dochter van Gallup Inc, opgericht.

2.5. AIPO is in 1947 lid geworden van IAPOI (zie hierna onder 2.15). Gallup Inc. is sinds haar oprichting achtereenvolgend lid geweest van IAPOI, GIRI en Gallup International (zie hierna onder 2.15, 2.16 en 2.18). Gallup Inc heeft bij memorandum van 1 juli 1992 haar lidmaatschap van Gallup International opgezegd.

2.6. Gallup Inc heeft op 11 oktober 1993 het woordmerk 'Gallup' geregistreerd in het Benelux register voor waren in de klasse 35, onder registratienummer 540744.

Betreffende Nipo en Gallup Foundation

2.7. Nipo is in 1945 opgericht door Jan Stapel (hierna te noemen: Stapel) en Wim de Jonge.

2.8. Stapel heeft, in naam van Nipo, in 1947 het woordmerk 'Gallup' internationaal geregistreerd voor waren in de klasse 16 onder registratienummer 132442. Sinds 8 mei 1971 staat dit merk in het Beneluxregister geregistreerd onder nummer 035278.

2.9. Op 26 oktober 1981 is Gallup Foundation door Nipo opgericht.

2.10. In een faxbericht van 28 augustus 1987 van de heer G. Schild, namens Nipo, aan Gallup International, is het volgende opgenomen:

"Dear Norman,

Enclosed a (bad) copy of an invoice we have paid on behalf of Gallup International. Remittance of the total amount of Dfl. 4.115,- will be appreciated."

2.11. Nipo heeft op 20 maart 1990 het woordmerk 'Gallup' geregistreerd in het Benelux register voor waren in de klasse 35, onder registratienummer 476112.

2.12. Gallup Inc en Nipo zijn op 14 juli 1995 een schriftelijke overeenkomst aangaan, inhoudende onder meer:

"2. For and in consideration the above and of the payment to Nipo in an amount not to exceed USD \$ 10,00. NIPO hereby assigns the following trademarks, the registration and the rights attached thereto, to Gallup (bedoeld is Gallup Inc; opm. rechtbank) or its subsidiary Gallup, GmbH, who accepts the assignment: Benelux Registration No. 476112 for the trademark GALLUP.

Benelux Registration No. 035278 for the trademark GALLUP.

International Registration No 2R132442 for the trademark Gallup with current accepted filings in Liechtenstein, Germany, Spa in, Morocco, Austria, France, Monaco, San Marino, Hungary, Switzerland, Yugoslavia and the former Czechoslovakia. (...)

3. As further consideration and as an integral part of this Agreement, Gallup, Gallup GmbH and NIPO have, this same date, entered a license agreement governing use of the Gallup mark in The Netherlands (attached hereto as Exhibit C). Gallup, on behalf of itself and its subsidiaries, warrants that it will not use the "GALLUP" trademark for and in conjunction with any activity inside The Netherlands, be that sales efforts, producing, processing, data gathering or other related activities within The Netherlands without express written consent of NIPO. "

2.13. Nipo heeft genoemde License Agreement bij fax van 24 januari 2006, opgezegd.

2.14. De domeinnaam 'Gallup-International.com' is op 26 maart 1998 ten name van Nipo geregistreerd.

betreffende Gallup International

2.15. In 1947 is de informele vereniging 'International Association of Public Opinion Institutes' (IAPOI) opgericht, door onder anderen dr. Gallup en Stapel.

2.16. Na de oprichting van IAPOI is er op verschillende momenten (1957 en 1959) een zogenoemd 'Memorandum of Intention and Cooperation' opgesteld door de leden. In 1972 is de naam van IAPOI gewijzigd in Gallup International Research Institute (GIRI). Ook op 10 mei 1973 hebben de leden van GIRI een dergelijk Memorandum (hierna te noemen: het Memorandum)

opgesteld, dat door alle leden is geaccordeerd, waarin het volgende is opgenomen:

"12 Except as provided in paragraph 13 hereof, no member shall have the right to assign, sell, transfer or otherwise dispose of any right in the name "Gallup" (whether the same is used alone or in combination with other words) to any other person or organization. Nor shall any member either directly or indirectly continue to use the name "Gallup " as aforesaid after termination of the membership in GIRI, whether such termination of membership comes about voluntarily or involuntarily. (...)

13 Since in certain countries the name "Gallup" has almost required a generic meaning, organizations in such countries which have incorporated the word "Gallup" in their firm names shall have the right to sell or otherwise dispose of their organizations with their present firm titles: but they agree, as a part of any sales contract or other transfer of their businesses, that they will require their purchasers or transferees to agree not to contest the right of another organization in any of such countries, if one should be selected by GIRI, to use the word "Gallup" in its name or dealings. "

2.17. De leden van GIRI zijn in 1981 in Toronto bijeengekomen om te praten over het omzetten van de vereniging in een rechtspersoon. Tijdens deze conferentie is door alle leden de Toronto Resolutie (hierna: de Resolutie), welke door Gallup Inc werd geïnitieerd, geaccepteerd. In de Resolutie is het volgende opgenomen: *"Members of the Gallup International Group agree that they will not use the name "GALLUP" for any new market research organisation where it is not now already being used without permission from George H. Gallup and/or his organisation - this is the American affiliate of Gallup International. "*

De resolutie is in de formele ledenvergadering van Gallup International d.d. 26 mei 1982 (her)bevestigd door de leden.

2.18. De activiteiten van GIRI zijn in 1982 ingebracht in de vereniging naar Zwitsers recht Gallup International Research Institute, waarvan de naam later is gewijzigd in Gallup International.

3. De vorderingen in de hoofdzaak In conventie

3.1. Gallup Inc en Gallup GmbH vorderen - na wijziging van eis - bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Nipo en Gallup Foundation te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken GALLUP en/of ieder ander teken dat overeenstemt met het merk en de handelsnaam GALLUP, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

2. Nipo en Gallup Foundation te verbieden direct na betekening van het in deze te wijzen vonnis te registreren of in gebruik te nemen een domeinnaam die overeenkomt met of verwarring kan wekken met de merk- en handelsnaam GALLUP;

3. Nipo te bevelen de registratie van de domeinnaam GALLUP-INTERNATIONAL.COM in stand te houden door middel van betalingen totdat de overdracht dan wel cessie van de domeinnaam aan Gallup Inc is geschied;

4. Nipo (naar de rechtbank begrijpt is bij de vermeerdering van eis abusievelijk gedaagde onder 2 - zijnde Gallup Foundation - in plaats van Nipo opgenomen) te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis alle maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten terzake de domein-registratie van GALLPINTERNATIONAL.COM worden overgedragen dan wel gecedeerd aan Gallup Inc of een door deze aangewezen rechtspersoon, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc (505 Huntmar Park Drive, Hendon, VA 22070, Verenigde Staten van Amerika), zulks door indiening per telefax als per aange tekende brief, van een verzoek daartoe, met veroordeling van Nipo Network Solutions Inc aan te bieden de eventuele kosten op vergoeding waarvan zij aanspraak mocht maken te vergoeden, met veroordeling van Nipo tevens aan de raadsman van Gallup Inc en Gallup GmbH binnen twee dagen na verzending bewijs te verschaffen van de nakoming van dit bevel;

5. te bepalen dat, indien Nipo met de naleving van de onder 1 t/m 4 respectievelijk Gallup Foundation met de naleving van de onder 1 en 2 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijven, Nipo en Gallup Foundation een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- (vijf en twintig duizend Euro) zullen verbeuren voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, dan wel ter keuze van Gallup Inc en Gallup GmbH van € 5.000,- (vijf duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren;

6. Nipo en Gallup Foundation te veroordelen in de kosten van het geding. 3.2. Gallup Inc en Gallup GmbH hebben daartoe - samengevat - gesteld dat Gallup Inc houder is van het Benelux merk 'Gallup' met registratienummer 540744 en Gallup GmbH houder is van het Benelux merk 'Gallup' met registratienummers 035278 en 476112. De domeinnaam Gallup-International.com welke op 26 maart 1998 in geregistreerd door Nipo bevat als kenmerkend bestanddeel 'Gallup' en dat is identiek aan de handelsnaam en het merk 'Gallup' van Gallup Inc en Gallup GmbH. Met de registratie heeft Nipo rechten verworven die haar niet toekomen, terwijl de exploitatie van die domeinnaam voorts inbreuk maakt op de handelsnaam en merkrechten van Gallup Inc en Gallup GmbH. De domeinnaam werkt bovendien in belangrijke mate mee aan misleiding van het publiek dat aan die domeinnaam het vermoeden ontleent dat Gallup International gerechtigd is tot het voeren van de naam Gallup. Dit is onrechtmatig. Op grond van artikel 13A, eerste lid onder a,b of d van de Benelux Merkenwet (hierna te noemen: BMW) alsmede krachtens artikel 5 Handelswet zijn Gallup Inc en Gallup GmbH gerechtigd de inbreukmakende domeinnaam als hun eigendom op te vorderen en zich tegen het gebruik daarvan te verzetten. Voorts voert Gallup Foundation sinds haar oprichting op 26 oktober 1981 'Gallup' als kenmerkend bestanddeel van haar statutaire naam. Het bestanddeel werkt in combinatie met het doel van de stichting misleidend. Op grond van artikel 13A, eerste lid onder d van de BMW alsmede krachtens artikel 5b Handelswet en artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) zijn Gallup Inc en GmbH

gerechtigd zich tegen dit gebruik te verzetten. Immers door deze naam trekt Gallup Foundation zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel uit en wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk 'Gallup', aldus Gallup Inc en Gallup GmbH.

3.3. Nipo en Gallup Foundation hebben de vorderingen gemotiveerd betwist.

In (voorwaardelijke) reconventie

3.4. Nipo heeft in (voorwaardelijke) reconventie gevorderd:

1. Gallup Inc en Gallup GmbH te gebieden ieder gebruik van het merk GALLUP of een daarmee verwarringwekkend overeenstemmend teken binnen Nederland te staken en gestaakt te houden;

2. Gallup Inc en Gallup GmbH te gebieden te bewerkstelligen dat al hun huidige en toekomstige gelieerde ondernemingen eveneens ieder gebruik van het merk GALLUP of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende tekens zullen staken en gestaakt zullen houden;

3. te bepalen dat Gallup Inc en Gallup GmbH ieder voor zich een dwangsom verbeuren van € 25.000,00 per overtreding of, naar keuze van Nipo, van € 5.000,00 per dag, dat zij dit gebod niet nakomen; met veroordeling van Gallup Inc en Gallup GmbH in de kosten van het geding.

3.5. Nipo heeft daartoe gesteld dat Gallup Inc in artikel 3 van de met Nipo gesloten Agreement van 14 juli 1995 garandeert dat zij het merk 'Gallup' niet zal gebruiken voor en in samenhang met activiteiten in Nederland, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nipo. Volgens Nipo is er sprake van dreigend gebruik door Gallup Inc van de naam 'Gallup' in Nederland, al dan niet via een eventuele Nederlandse dochtervennootschap, zodat Nipo belang heeft bij onderhavige vorderingen, aldus Nipo.

In conventie en in (voorwaardelijke) reconventie

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De vorderingen na tussenkomst

In conventie

4.1. Gallup International vordert na tussenkomst - na wijziging van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

I Primair: een verklaring voor recht dat het woordmerk Gallup met registratienummers 132442 en 035278 op 28 augustus 1987 door Nipo zijn overgedragen aan Gallup International en Gallup International sindsdien moet worden aangemerkt als merkhouder, althans subsidiair: (a) een verklaring voor recht dat het merkhouderschap van Gallup GmbH van het merk Gallup met de registratienummers 132442,035278 en 476112 een onrechtmatige toestand ex art. 3:314 BW oplevert sinds 14 juli 1995 en Gallup GmbH te bevelen de toestand te beëindigen door overdracht van het woordmerk Gallup met de registratienummers 132442,035278 en 476112 aan Gallup International binnen tien dagen na het ten deze te wijzen vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat Gallup GmbH met medewerking aan de overdracht in gebreke blijft, alsmede (b) een verklaring

voor recht dat het merkhouderschap van Gallup Inc van het merk Gallup met registratienummer 540744 een onrechtmatige toestand ex art. 3:314 BW oplevert en Gallup Inc te bevelen de toestand te beëindigen door overdracht van het woordmerk Gallup met registratienummer 540744 aan Gallup International binnen tien dagen na het ten deze te wijzen vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 10.000, per dag dat Gallup Inc met medewerking aan de overdracht in gebreke blijft, althans meer subsidiair: een verklaring voor recht dat het niet respecteren door Gallup Gmbh van de exclusieve gebruikslicentie die Gallup International heeft met betrekking tot de merken 035278, 132442 en 476112 een onrechtmatige toestand oplevert sinds 14 juli 1995 in de zin van art. 3:314 BW en Gallup Gmbh te bevelen de exclusieve gebruikslicentie die Gallup International heeft met betrekking tot de merken 035278, 132442 en 476112 te respecteren, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat Gallup Gmbh daarmee in gebreke blijft;

II een verklaring voor recht dat Gallup Inc jegens Gallup International en haar leden geen rechten kan uitoefenen gebaseerd op het woordmerk Gallup met registratienummer 540744, met veroordeling van Gallup Inc en Gallup Gmbh in de kosten van deze procedure, daarbij tevens begrepen het incident.

4.2. Gallup International heeft daartoe - kort samengevat - gesteld dat Gallup Inc zich op grond van haar rechtsverhouding tot Gallup International dient te onthouden van het gebruik van de naam 'Gallup'. Daarnaast is de overdracht door Nipo in 1995 niet geldig omdat Nipo beschikkingsonbevoegd was, aangezien Nipo slechts houder voor Gallup International en geen eigenaar was van de merkrechten. Verder stelt Gallup International zich op het standpunt dat Gallup Inc in 1995 onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Gallup International door gebruik te maken van de wanprestatie van Nipo jegens Gallup International en dat Gallup Inc sedertdien een onrechtmatige toestand in stand houdt, omdat Gallup International haar licentierechten niet vrijelijk kan uitoefenen. De registratie van het merk onder nummer 540744 was te kwader trouw, aldus Gallup International.

4.3. Gallup Inc en Gallup Gmbh hebben de vorderingen van Gallup International gemotiveerd betwist.

In reconventie

4.4. In reconventie vorderen Gallup Inc en Gallup Gmbh om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Gallup International te bevelen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik binnen de Benelux van het teken GALLUP en/of ieder ander teken dat overeenstemt met het merk en de handelsnaam GALLUP, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

2. Gallup International te verbieden gebruik te nemen een domeinnaam die overeenkomt met of verwarring kan wekken met de merk- en handelsnaam GALLUP;

3. Gallup International te bevelen de registratie van de domeinnaam GALLUPINTERNATIONAL.COM in

stand te doen houden totdat de overdracht dan wel cessie van de domeinnaam aan Gallup Inc is geschied;

4. Gallup International te bevelen binnen veertien dagen na betekening van het vonnis alle maatregelen te nemen die ertoe strekken dat de rechten terzake de domeinregistratie van GALLUPINTERNATIONAL.COM worden overgedragen dan wel gecedeerd aan Gallup Inc of een door deze aangevoerd rechtspersoon, een en ander volgens de instructies van Network Solutions Inc (505 Huntmar Park Drive, Hendon, VA 22070, Verenigde Staten van Amerika), zulks door indiening per telefax alsmede per aangetekende brief, van een verzoek daartoe, met veroordeling van Gallup International Network Solutions Inc aan te bieden de eventuele kosten op vergoeding waarvan zij aanspraak mocht maken te vergoeden, met veroordeling van Gallup International tevens aan de raadsman van Gallup Inc en Gallup Gmbh binnen twee dagen na verzending bewijs te verschaffen van de nakoming van dit bevel;

5. Gallup International te veroordelen, indien zij met de naleving van de onder 1 t/m 4 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijft, aan Gallup Inc en Gallup Gmbh een dwangsom van € 25.000,- (vijf en twintig duizend Euro) te betalen voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, dan wel ter keuze van Gallup Inc en Gallup Gmbh van € 5.000,- (vijf duizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren;

6. Gallup International te veroordelen in de kosten van het geding.

4.5. Gallup Inc en Gallup Gmbh hebben daartoe - kort samengevat - gesteld dat Gallup Inc houder is van het Benelux merk 'Gallup' met registratienummer 540744 en Gallup Gmbh houder is van het Benelux merk 'Gallup' met registratienummers 035278 en 476112. De domeinnaam Gallup-International.com welke op 26 maart 1998 in geregistreerd door Nipo bevat als kenmerkend bestanddeel 'Gallup' en dat is identiek aan de handelsnaam en het merk Gallup van Gallup Inc en Gallup Gmbh. De exploitatie van die domeinnaam maakt inbreuk op de handelsnaam en merkrechten van Gallup Inc en Gallup Gmbh. De domeinnaam werkt bovendien in belangrijke mate mee aan misleiding van het publiek dat aan die domeinnaam het vermoeden ontleent dat Gallup International gerechtigd is tot het voeren van de naam Gallup. Dit is onrechtmatig. Op grond van artikel 13A, eerste lid onder a, b of d van de BW alsmede krachtens artikel 5 Handelswet zijn Gallup Inc en Gallup Gmbh gerechtigd de inbreukmakende domeinnaam als hun eigendom op te vorderen en zich tegen het gebruik daarvan te verzetten.

In conventie en in reconventie

4.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

5. De beoordeling

Inwerkingtreding Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom

5.1. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het

Benelux Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de BMW bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

Bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

5.2. De rechtbank is op grond van het bepaalde in artikel 37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Gallup Inc en Gallup GmbH zijn gebaseerd op Benelux merkinschrijvingen en Nipo en Gallup Foundation in het arrondissement Amsterdam zijn gevestigd. Deze bevoegdheid strekt zich, nu er voldoende samenhang bestaat tussen de vorderingen na tussenkomst en de vorderingen in de hoofdzaak, op grond van artikel 7, tweede lid van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna:Rv), ook uit tot de vordering tot tussenkomst.

5.3. Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien partijen hun vorderingen en verweer (mede) op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

Positie Gallup International

5.4. Bij incidenteel vonnis van 30 november 2005 is de vordering tot tussenkomst van Gallup International toegewezen. Abusievelijk is in genoemd vonnis geen beslissing genomen op de vordering tot voeging in de procedure aan de zijde van Nipo en Gallup Foundation. Tijdens het pleidooi hebben partijen ermee ingestemd om de beslissing tot toewijzing van de vordering van Gallup International tot tussenkomst, mede te lezen als toewijzing van de vordering tot voeging. De rechtbank zal derhalve de door Gallup International ingediende conclusies mede als ingediend beschouwen ter ondersteuning van Nipo en Gallup Foundation in de hoofdzaak.

De beoordeling in de hoofdzaak in conventie

5.5. Gallup Inc en Gallup GmbH stellen zich op het standpunt dat zij sinds 1994 respectievelijk 1995 houder zijn van de merkenrechten met registratienummers 540744 respectievelijk 035278/132442 en 476112, op grond waarvan hen het recht toe komt zich in beginsel tegen inbreukmakend gebruik door derden te verzetten. Als verweer hebben Nipo en Gallup Foundation - kort gezegd - aangevoerd dat Gallup Inc en Gallup GmbH om verschillende redenen niet gerechtigd zijn deze Beneluxmerken tegen Nipo en Gallup Foundation in te roepen.

5.6. Voorshands uitgaande van de stelling dat Gallup Inc en Gallup GmbH thans houder zijn van genoemde merkenrechten overweegt de rechtbank het volgende. Vast staat dat Nipo en Gallup Inc (tot 1992) beide achtereenvolgend lid zijn geweest van de informele vereniging IAPOI, GIRI en Gallup International. Dit zijn organisaties waarbij dr. Gallup bij de oprichting en het bestuur een grote rol heeft gespeeld en waaraan hij zijn naam voor gebruik door de organisatie en haar leden ter beschikking heeft gesteld. Tijdens genoemd lidmaatschap van IAPOI en GIRI zijn tussen de ver-

schillende leden afspraken gemaakt over onder andere het gebruik van de naam 'Gallup', welke afspraken destijds zijn vastgelegd in artikel 12 en 13 van het Memorandum. Deze afspraken zijn steeds door alle leden (dus ook door Nipo en Gallup Inc) geaccepteerd. Tijdens een conferentie in Toronto in 1981 is de Toronto resolutie vastgesteld, welke Resolutie door de leden van Gallup International vervolgens als onderdeel van de statuten is geaccepteerd. Gallup Inc heeft niet betwist dat de afspraken opgenomen in het Memorandum na oprichting van Gallup International ook gelden ten aanzien van de leden van Gallup International, zodat de rechtbank daarvan uit gaat.

5.7. Daargelaten de vraag voor wie Stapel in 1947 het woordmerk 'Gallup' heeft geregistreerd, is de rechtbank van oordeel dat, gelet op het bovenstaande, IAPOI, GIRI en Gallup International met hun leden altijd afspraken hebben gemaakt over het gebruik van de naam Gallup. Een gebruik dat voor de organisaties en haar leden vrij stond, met dien verstande dat het recht op gebruik eindigde als het lidmaatschap eindigde en slechts in elk land één organisatie de naam mag gebruiken. Op grond van de Toronto Resolutie was voor ieder nieuw land toestemming vereist van Gallup Inc. Onder andere Gallup International, Nipo en Gallup Inc waren dus gerechtigd tot het gebruik van de naam 'Gallup'. Dat aan dit recht een einde is gekomen, is naar het oordeel van de rechtbank door Gallup Inc en Gallup GmbH onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat Gallup Inc in 1992 haar lidmaatschap in Gallup International heeft opgezegd is daartoe onvoldoende, aangezien, zoals Gallup Inc ook zelf stelt, nergens is opgenomen of bedongen dat het recht op gebruik door Gallup International en haar leden eindigt bij een breuk met Gallup Inc.

5.8. Voorts is gesteld noch gebleken dat Nipo met de overdracht van de merkenrechten in 1995 aan Gallup GmbH het bestaande recht op gebruik heeft prijsgegeven. Uitgaande van een recht op gebruik van de naam 'Gallup' met de genoemde beperkingen, waarvan niet is komen vast te staan dat aan dit recht een einde is gekomen, zijn Gallup International en Nipo gerechtigd dit gebruik voort te zetten. Gallup Inc en Gallup GmbH kunnen zich hier niet op goede gronden tegen verzetten.

5.9. Nu niet in geschil is dat de domeinnaam alsmede Gallup Foundation door Nipo in het leven zijn geroepen en ze aan Gallup International zijn gelieerd, kunnen Gallup Inc en Gallup GmbH, gezien het hiervoor overwogen recht op gebruik, zich niet tegen gebruik van het merk Gallup in de domeinnaam en in de statutaire naam van Gallup Foundation verzetten. De vorderingen in de hoofdzaak in conventie komen voorzover deze betrekking hebben op de domeinnaam en op Gallup Foundation niet voor toewijzing in aanmerking. Daarnaast is door Gallup Inc en Gallup GmbH onvoldoende onderbouwd gesteld dat er sprake is van ander gebruik dan voornoemde domeinnaam en Gallup Foundation, zodat de vordering ook overigens niet voor toewijzing in aanmerking komt.

5.10. Gallup Inc en Gallup GmbH zullen als de in het ongelijk gestelde partij in conventie in de proceskosten worden veroordeeld.

De kosten aan de zijde van Nipo worden begroot op:

- vast recht 244,00

- salaris procureur 2.260,00 (5,0 punten x tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 2.504,00

De kosten aan de zijde van Gallup Foundation worden begroot op:

- vast recht 244,00

- salaris procureur 2.034,00 (4,5 punten x tarief EUR 452,00)

Totaal EUR 2.278,00

De kosten aan de zijde van Gallup International (als voeger) worden begroot op €904,00 (4,0 punten x 0,5 x tarief EUR 452,00) aan salaris procureur.

De beoordeling in de hoofdzaak in voorwaardelijke reconventie

5.11. Nipo heeft haar reconventionele vordering ingesteld voor het geval de rechtbank oordeelt dat Gallup Inc rechtsgeldige merkrechten bezit in de Benelux. Aan deze voorwaarden is voldaan. Nipo heeft de merken met registratienummers 476112, 132442 en 035278 op haar naam geregistreerd. Zij is hiermee merkhoudster geworden. Zoals hierna zal worden overwogen (zie 5.16) is de rechtbank van oordeel dat daarin tot aan de overeenkomst van Gallup Inc met Nipo van 14 juli 1995 geen verandering is gekomen. Bij die overeenkomst heeft Nipo de merken overgedragen aan Gallup Inc. Zij was hiertoe als merkhoudster bevoegd, ook al zou zij de merken niet voor zichzelf, maar ten behoeve van een ander hebben gehouden. Nipo heeft nog gesteld dat zij deze overeenkomst onder druk is aangegaan, maar aan die stelling gaat de rechtbank voorbij, nu Nipo niet in verband daarmee de nietigheid van de overeenkomst heeft gevorderd. Conclusie is dan ook dat Gallup Inc met meergenoemde overeenkomst in bezit is gekomen van rechtsgeldige merkrechten in de Benelux. De rechtbank zal dan ook de voorwaardelijk ingestelde reconventionele vordering beoordelen.

5.12. Nipo baseert haar vorderingen in reconventie op artikel 3 van de Agreement (zie 2.12). Gallup Inc heeft de vorderingen gemotiveerd betwist en aangevoerd dat zij niet langer gehouden is aan de in artikel 3 opgenomen garantie. Artikel 3 verwijst naar de License Agreement, waarin de bedoeling en de omvang van het gebruik dat Nipo nog van het woordmerk 'Gallup' wilde maken is vastgelegd, namelijk voor de aanduiding 'Gallup Impact', aldus Gallup Inc. De garantie in artikel 3 is slechts een bevestiging van de exclusiviteit die in de License Agreement is vastgelegd. Artikel 3 is daarmee volgens Gallup Inc accessoir aan de License Agreement. Gallup Inc stelt zich op het standpunt dat zij niet meer gehouden is aan de in artikel 3 opgenomen garantie, nu de Licentie Agreement bij fax van 24 januari 2006 door middel van opzegging door Nipo is beëindigd. De rechtbank is van oordeel dat de lezing van Gallup Inc in lijn is met de tekst en de opbouw van artikel 3 van de Agreement. De stellingen van Nipo maken niet dat van een andere lezing van artikel 3 van

de agreement in samenhang met de License Agreement moet worden uitgegaan. Nu de License Agreement door Nipo is opgezegd is daarmee de werking van artikel 3 van de Agreement komen te vervallen. De vorderingen van Nipo in reconventie worden derhalve afgewezen.

5.13. Nipo zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH worden begroot op € 904,00 (4,0 punten x factor 0,5 x tarief EUR 452,00) aan salaris procureur.

De beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie na tussenkomst

5.14. Gelet op hetgeen is overwogen in de hoofdzaak in conventie worden thans de vorderingen van Gallup Inc en Gallup GmbH jegens Gallup International in reconventie eveneens afgewezen. Zoals hiervoor onder 5.6 tot en met 5.8 is overwogen kunnen Gallup Inc en Gallup GmbH zich niet verzetten tegen het gebruik door Gallup International van het woordmerk 'Gallup' in haar naam, de in geding zijnde domeinnaam, in de naam van Gallup Foundation of anderszins.

5.15. Gallup Inc. en Gallup GmbH zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gallup International worden begroot op €904,00 (4,0 punten x factor 0,5 x tarief EUR 452,00)

5.16. De rechtbank is van oordeel dat de vorderingen van Gallup International jegens Gallup Inc en Gallup GmbH eveneens afgewezen dienen te worden en overweegt daartoe het volgende.

5.17. Gallup International vordert primair een verklaring voor recht dat Nipo op 28 augustus 1987 de merkenrechten 132442 en 035278 aan haar heeft overgedragen en Gallup International sindsdien merkhoudster is. Overdracht van geregistreerde merken dient op grond van de BMW schriftelijk te geschieden. Het geschrift is vormvrij, maar daaruit moet de wils-overeenstemming van partijen wel ondubbelzinnig blijken. De rechtbank is van oordeel dat de door Gallup International ter onderbouwing van haar standpunt overgelegde fax van 28 augustus 1987 niet aan dit vereiste voldoet. Het enkele feit dat Gallup International de kosten van de registratie heeft voldaan is onvoldoende om overdracht van de merken aan te nemen. Bovendien is niet aannemelijk gemaakt dat juist de betaling in 1987 tot overdracht zou hebben geleid, terwijl Gallup International, naar eigen zeggen, reeds sinds 1982 deze kosten voor haar rekening heeft genomen. De gevorderde verklaring voor recht komt gelet op het bovenstaande niet voor toewijzing in aanmerking.

5.18. Gallup International vordert subsidiair een verklaring voor recht dat het merkhouderschap door Gallup Inc en Gallup GmbH een onrechtmatige toestand oplevert en Gallup International vordert vervolgens beëindiging van deze onrechtmatige toestand door overdracht van de merken aan haar. Met betrekking tot de gevorderde overdracht is de rechtbank van oordeel dat daartoe geen rechtsgrond bestaat. Het bestaan danwel creëren van een onrechtmatige toestand levert nog

geen rechtsgrond op voor overdracht van de merken. Gallup International heeft ook overigens geen feiten of omstandigheden die tot overdracht van de merkenrechten kunnen leiden. Nu er geen rechtsgrond bestaat voor de gevorderde overdracht van de merken heeft Gallup International naar het oordeel van de rechtbank bij de enkele verklaring voor recht geen belang.

5.19. Gelet op hetgeen hiervoor onder 5.14 is overwogen, waarbij de vorderingen van Gallup Inc en Gallup GmbH jegens Gallup International worden afgewezen, zal de meer subsidiaire vordering van Gallup International alsmede haar vordering onder II wegens het ontbreken van belang bij deze vorderingen worden afgewezen. Voorzover de vorderingen betrekking hebben op gebruik van het merk 'Gallup' door de leden van Gallup International, overweegt de rechtbank voorts dat de vordering in zoverre wordt afgewezen wegens het ontbreken van belang, nu deze leden geen partij zijn in de onderhavige procedure.

5.20. Gallup International zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH worden begroot op €1.130,00 (5,0 punten x factor 0,5 x tarief EUR 452,00) aan salaris procureur.

6. De beslissing

De rechtbank

In de procedure in de hoofdzaak:

in conventie

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Gallup Inc en Gallup GmbH in de proceskosten, aan de zijde van Nipo tot op heden begroot op €2.504,00, aan de zijde van Gallup Foundation tot op heden . begroot op €2.278,00, en aan de zijde van Gallup International tot op heden begroot op €904,00.

in reconventie

6.3. wijst de vorderingen af,

6.4. veroordeelt Nipo in de proceskosten, aan de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH tot op heden begroot op €904,00.

In de procedure na tussenkomst:

In conventie

6.5. wijst de vorderingen af,

6.6. veroordeelt Gallup International in de proceskosten, aan de zijde van Gallup Inc en Gallup GmbH tot op heden begroot op €904,00.

In reconventie

6.7. wijst de vorderingen af,

6.8. veroordeelt Gallup Inc en Gallup GmbH in de proceskosten, aan de zijde van Gallup International tot op heden begroot op €1.130,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Thomas, mr. M.J.E. Geradts en mr. M.E.A. Braeken en in het openbaar uitgesproken op 5 september 2007.
