

Rb Almelo, 31 oktober 2007, Jansen & Tilanus



MERKENRECHT

Geen algemeen bekend merk

Jansen en Tilanus geen algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 van Unieverdrag van Parijs

Artikel 6 bis UvP ziet op de bescherming van algemeen bekende merken. Het gaat daarbij om merken die bekend zijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet consumenten. Bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen is onvoldoende. De bekendheid moet bestaan op het moment waarop het merkdepot waartegen geageerd wordt, werd verricht. (...). Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merk JANSEN & TILANUS is te vinden en het feit dat een Nederlandse artiest in 2006 in een column naar dat merk heeft verwezen, is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat dat merk een merk is dat bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is. Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat Louis Davids (Simon David) een artiest was van vóór de Tweede Wereldoorlog, zodat niet valt in te zien dat het feit dat hij in één van zijn liedjes heeft verwezen naar het merk JANSEN & TILANUS kan dienen als onderbouwing voor het feit dat dat merk in 2005 een merk van algemene bekendheid was.

Belanghebbende inroepen verval

Voornemen tot gebruik voldoende voor belang bij inroepen verval

De rechtbank zal er derhalve vanuit gaan dat tussen partijen vaststaat dat [X] het merk zelf wil gaan gebruiken. Als belanghebbende in de zin van dat artikel 2.27 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil

gaan gebruiken. Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijkkluidende merkinschrijving beschikt. De stelling van Ten Cate B.V. dat [X] op grond van het feit dat hij de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.27 BVIE, dient gelet op het vorenoverwogene, te worden verworpen.

SAMENLOOP AUTEURSRECHT EN MERKENRECHT

Auteursrecht wijkt voor merkenrecht de vervallenverklaring van merkrecht brengt met zich dat een derde zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht op dat woord- of beeldmerk kan beroepen.

Het gaat Ten Cate BV. derhalve om het behoud van het woord- en beeldmerk JANSEN & TILANUS. Dat is echter geen belang dat het auteursrecht beoogt te beschermen. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat Ten Cate BV. niet met een beroep op het auteursrecht de rechten die [X] aan het merkenrecht kan ontleen kan doorkruisen. Een ander oordeel zou er overigens in de praktijk, in strijd met de bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW), veelal toe leiden dat een belanghebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijden van de maker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het merkteken, het verval van het merkenrecht op grond van het bepaalde in de artikelen 2.27 lid 1 BVIE juncto artikel 2.26 lid sub a BVIE (voorheen de artikelen artikel14C lid 1 juncto 5 lid 2 BMW) zou kunnen inroepen. Uit de jurisprudentie blijkt immers, zoals door Ten Cate B.V. terecht is aangevoerd, dat de lat voor het vestigen van auteursrecht op een werk laag ligt, zodat van een woordmerk, en in nog sterkere mate van een beeldmerk, al snel moet worden aangenomen dat het een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Al-dus zouden de artikelen 2.26 lid 2 sub a en 2.27 lid 1 BVIE een dode letter worden. (...). Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, aangenomen moet worden dat de vervallenverklaring van het recht op een merk op grond van het bepaalde in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) met zich meebrengt dat een derde, die bezitter is van het auteursrecht van het woord- of beeldmerk van dat merk, zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht op dat woord- of beeldmerk kan beroepen. Voor dit oordeel vindt de rechtbank steun in de uitspraak van de [Hoge Raad van 20 maart 1992; BIE 1993,39 \(Laservloerplan\)](#). In die uitspraak is aangenomen dat de verkoop van een woord- en beeldmerk door de ontwerper van dat merk aan de opdrachtgever, met zich meebracht dat de ontwerper daarmee tevens zijn uit het auteursrecht voortvloeiende rechten op dat merk niet meer kon uitoefenen. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze uitspraak analoog worden toegepast op de situatie

waarin het recht op een merk door non usus is komen te vervallen.

ONRECHTMATIGE DAAD

Geen onrechtmatige toe-eigening goodwill

het enkele feit dat [X] met de uitoefening van de rechten die hem door het BVIE geboden worden wellicht de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, niet met zich meebrengt dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate B.V. onrechtmatig.

Als derden gebruik maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of merkbekendheid van dat merk. Dit gevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort uit de voren genoemde verdragsbepalingen. Dat moeten de opstellers van die bepalingen zich hebben gerealiseerd en dat is kennelijk geen reden geweest om het BVIE op dit punt anders te redigeren. Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat de door haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS gekoppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende lange tijd niet gebruikt. Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat het enkele feit dat [X] met de uitoefening van de rechten die hem door het BVIE geboden worden wellicht de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, niet met zich meebrengt dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate B.V. onrechtmatig.¹ handelt of het depot als een depot te kwader trouw zou moeten worden aangemerkt

Vindplaatsen: [Boek9](#), IER 2008, nr. 6, p. 15, m.nt. Gielen; BIE 2009, nr. 23, p. 96

Rb Almelo, 31 oktober 2007

(Lemain, Inden en Lorist)

zaaknummer: 77348 HA ZA 06-369

datum vonnis: 31 oktober 2007 (AL)

Vonnis van de rechtbank Almelo, meervoudige kamer voor burgerlijke zaken, in de zaak van:

[X],

wonende te Amersfoort,

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

verder te noemen: [X],

procureur: mr. E.M.M. van de Loo,

advocaat: mr. RM. van Rompaey te Breda,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

L. Ten Cate B.V.,

gevestigd te Geesteren,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

verder te noemen: Ten Cate B.V.,

procureur: mr. T.J. van Drooge,

advocaat: mr. P.E. Mazel te Groningen.

Het procesverloop

Op 30 mei 2007 heeft de rechtbank een tussenvonnis gewezen. De rechtbank neemt hier over hetgeen ten aanzien van het procesverloop in voormeld tussenvonnis is overwogen en beslist. De rechtbank heeft de zaak verwezen van de enkelvoudige kamer naar de meervoudige kamer. Op 27 juni 2007 hebben beide partijen een akte genomen. Op 11 juli 2007 heeft [X] een akte genomen. Het vonnis is bepaald op heden.

De beoordeling

In conventie en in reconventie:

1 De rechtbank neemt hierover hetgeen door haar in de tussenvonnissen van 31 mei 2006 en 30 mei 2007 is overwogen en beslist.

2. Feiten

Naast de feiten die worden genoemd in rechtsoverweging 1. van het tussenvonnis d.d. 31 mei 2006, staan tussen partijen, als enerzijds erkend en anderzijds niet, dan wel onvoldoende gemotiveerd betwist, alsmede op grond van de inhoud van de overgelegde producties, voor zover niet bestreden, de volgende feiten vast. a) Per 1 maart 2001 heeft een juridische fusie plaatsgevonden tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V., waarbij Koala Body-Fashion B.V. de verdwijnende rechtspersoon was en Ten Cate B.V. de verkrijgende rechtspersoon.

b) Ten Cate B.V. en haar rechtsvoorgangster Koala Body-Fashion B.V. hebben gedurende een ononderbroken periode van meer dan vijfjaar zonder geldige reden binnen het gebied van de Benelux geen normaal gebruik gemaakt van het beeld- en woordmerk JANSEN & TILANUS, zoals die merken in het Beneluxmerkenregister zijn ingeschreven onder de nummers 0088964 en 0357098.

3. BVIE

In het tussenvonnis van 30 mei 2007 heeft de rechtbank overwogen dat door de inwerkingtreding van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (verder: BVIE) het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken (verder: BMW) met ingang van 1 september 2006 is beëindigd. In verband daarmee heeft de rechtbank partijen opgedragen zich bij akte uit te laten over de vraag welke gevolgen het feit dat het BMW is komen te vervallen voor hun standpunten en vorderingen heeft. Beide partijen hebben in hun akten van 27 juni 2007 aangegeven van mening te zijn dat de inwerkingtreding van het BVIE geen materiële gevolgen heeft voor de onderhavige procedure.

4. Gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van het BVIE, is de rechtbank van oordeel dat het onderhavige geschil, voorzover het betrekking heeft op het merkenrecht, beoordeeld dient te worden aan de hand van de bepalingen van het BVIE. Uit het bepaalde in artikel 5.3 van het BVIE volgt dat de rechten die onder de BMW bestonden, worden gehandhaafd.

¹ Hoge Raad 5 maart 1999; NJ 2000, 306 (Route 66)

Juridische fusie

5. Tussen partijen staat vast dat op 1 maart 2001 een juridische fusie heeft plaatsgevonden tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V. Gelet op het bepaalde in artikel 3:80 lid 2 juncto artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek brengt dit met zich mee dat Ten Cate B.V. de goederen van Koala Body-Fashion B.V. onder algemene titel heeft verkregen. Koala Body-Fashion B.V. was op grond van de door haar bij het Benelux-Merkenbureau gedane inschrijvingen houdster van het beeldmerk en het woordmerk JANSEN & TILANUS. Naar het oordeel van de rechtbank volgt uit het vorenstaande dat de juridische fusie tussen Koala Body-Fashion B.V. en Ten Cate B.V. tot gevolg heeft dat de rechten die Koala Body-Fashion B.V. aan de inschrijvingen van het merk JANSEN & TILANUS kon ontlenen met ingang van 1 maart 2001 op Ten Cate B.V. zijn overgegaan, zodat Ten Cate B.V. de rechten van Koala Body-Fashion B.V. als houdster van de merken kan uitoefenen.

In conventie en in reconventie:

6. Unieverdrag van Parijs

Ten Cate B.V. heeft aangevoerd dat haar rechten uit de inschrijving van het woord- en beeldmerk JANSEN & TILANUS niet door non-usus verloren zijn gegaan, omdat dat merk moet worden aangemerkt als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom van 20 maart 1883 (verder: UvP) en dat verdrag bescherming biedt aan algemeen bekende merken, ook als zij gedurende een bepaalde periode niet zijn gebruikt. [X] heeft voldoende gemotiveerd betwist dat JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6 UvP.

7. Artikel 6 bis UvP ziet op de bescherming van algemeen bekende merken. Het gaat daarbij om merken die bekend zijn bij de overgrote meerderheid van het publiek, zowel consumenten als niet consumenten. Bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen is onvoldoende.² De bekendheid moet bestaan op het moment waarop het merkdepot waartegen geageerd wordt, werd verricht.

8. In de verhouding tussen partijen is het Ten Cate B.V. die ageert tegen de merkdepots die door [X] zijn gedaan op 13 mei 2005 en 25 januari 2006. Gelet op het vorenoverwogene zal de rechtbank derhalve moeten onderzoeken of de beelden woordmerken JANSEN & TILANUS in Nederland in de periode tussen mei 2005 en februari 2006, aangemerkt konden worden als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis UvP.

9. Ter staving van haar stelling dat het merk JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk zou zijn, heeft Ten Cate B.v. verwezen naar:

- a) een artikel over dat merk op de website Wikipedia;
- b) het lied "De voetbalmatch" van Louis Davids;
- c) een column van Youp van 't Hek van 11 november 2006.

² HR 20 maart 1958; NJ 1958,406 (Orchidee); Hof van Beroep Brussel 12 mei 1990; Ing.-Cons. 1990,214 (PannoxyllPannogel)

10. Het feit dat er op Wikipedia een artikel over het merk JANSEN & TILANUS is te vinden en het feit dat een Nederlandse artiest in 2006 in een column naar dat merk heeft verwezen, is naar het oordeel van de rechtbank niet voldoende om aan te nemen dat dat merk een merk is dat bij de overgrote meerderheid van het publiek bekend is. Voorts is het een feit van algemene bekendheid dat Louis Davids (Simon David) een artiest was van vóór de Tweede Wereldoorlog, zodat niet valt in te zien dat het feit dat hij in één van zijn liedjes heeft verwezen naar het merk JANSEN & TILANUS kan dienen als onderbouwing voor het feit dat dat merk in 2005 een merk van algemene bekendheid was.

11. Ten Cate B.V. heeft aangeboden de bekendheid van het merk JANSEN & TILANUS te bewijzen. Met betrekking tot dat bewijsaanbod overweegt de rechtbank het volgende. In haar conclusie van antwoord heeft Ten Cate B.V. reeds gesteld dat JANSEN & TILANUS een algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6 bis UvP. Zij heeft in die conclusie niet vermeld over welke bewijsmiddelen zij beschikt om dit verweer te staven. Eerst in de conclusie van dupliek heeft Ten Cate B.v. aangeboden de bekendheid van het merk te bewijzen, maar ook daarbij heeft zij niet aangegeven met welke bewijsmiddelen zij dat zou willen doen. Ten Cate B.v. heeft afgezien van de in rechtsoverweging 9. aangevoerde feiten geen argumenten naar voren gebracht ter onderbouwing van haar stelling dat JANSEN & TILANUS in 2005 een algemeen bekend merk was in de zin van het UvP. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat het bewijsaanbod onvoldoende is gespecificeerd en onderbouwd, zodat de rechtbank dat aanbod zal passeren.

Woordmerk

12. [X] heeft, zakelijk weergegeven, onder meer, gevorderd een verklaring voor recht dat het Benelux-inschrijfnummer 0088964 ten behoeve van Koala Body-Fashion B.V. met betrekking tot het woordmerk JANSEN & TILANUS, is vervallen.

13. Ten Cate B.V. heeft zich tegen die vordering verweerd met de stelling dat is gebleken dat [X] zijn eigen verzoek tot inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, zodat [X] ten aanzien van dat merk geen belanghebbende is in de zin van artikel van artikel 2.27 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) en hij derhalve niet de vervallenverklaring van het merkenrecht van Ten Cate B.v. kan vorderen. Ten Cate B.V. heeft ter staving van haar stelling een brief van het Benelux-Merkenbureau d.d. 20 april 2006 in het geding gebracht.³

14. Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. [X] heeft niet betwist dat hij de inschrijving van het beeldmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet, zodat de rechtbank daar vanuit zal gaan. [X] heeft gesteld dat hij het door Ten Cate B.V. niet meer gebruikte woordmerk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken, hetgeen door Ten Cate B.V. niet, althans onvoldoende gemotiveerd, is betwist. De rechtbank zal er derhalve

³ Productie 7 bij conclusie van antwoord in conventie

vanuit gaan dat tussen partijen vaststaat dat [X] het merk zelf wil gaan gebruiken. Als belanghebbende in de zin van dat artikel 2.27 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken.⁴ Niet vereist is dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijklopende merkinschrijving beschikt. De stelling van Ten Cate B.V. dat [X] op grond van het feit dat hij de inschrijving van het woordmerk JANSEN & TILANUS niet heeft doorgezet geen belanghebbende is in de zin van artikel 2.27 BVIE, dient gelet op het vorenoverwogene, te worden verworpen.

15. Voorts heeft Ten Cate B.V. gesteld dat [X] niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C lid 1 BW kan worden aangemerkt, omdat dat woordmerk inmiddels door haar is ingeschreven. Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezen naar de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau van 31 maart 2006, die door haar als productie 5 bij conclusie van antwoord in het geding is gebracht.

16. [X] heeft aangevoerd dat de inschrijving waarnaar Ten Cate B.V. verwijst niet als houder van het woordmerk Ten Cate B.V. vermeldt, maar L. ten Cate Enterprises B.V., zodat Ten Cate B.V. geen aanspraak op dat merk kan maken. Voorts heeft [X] aangevoerd dat hij tegen het depot door L. ten Cate Enterprises B.V. oppositie heeft ingesteld.

17. Met betrekking tot de stellingen van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. Uit de tekst van de inschrijving bij het Benelux-Merkenbureau van 31 maart 2006, die door Ten Cate B.V. als productie 5 bij conclusie van antwoord in het geding is gebracht, blijkt dat als houder van het beeldmerk JANSEN & TILANUS is ingeschreven L. ten Cate Enterprises B.V. en niet Ten Cate B.V., zodat Ten Cate B.V. aan die inschrijving geen rechten kan ontnemen. De stelling van [X] dat hij tegen de inschrijving van het woordmerk door L. ten Cate Enterprises B.V. oppositie heeft ingesteld is door Ten Cate B.V. niet weersproken, zodat niet vaststaat dat die inschrijving gehandhaafd zal blijven. Uit het vorenstaande volgt dat de stelling van Ten Cate B.V. dat [X] niet als belanghebbende in de zin van artikel 14C lid 1 BW kan worden aangemerkt, op grond van het feit dat het woordmerk JANSEN & TILANUS inmiddels door haar is ingeschreven, dient te worden verworpen.

Onrechtmatige daad

18. Ten Cate B.V. heeft aangevoerd dat [X] het merk JANSEN & TILANUS heeft gedeponeerd met het oogmerk zich de daaraan verbonden goodwill toe te eigenen. Naar de mening van Ten Cate B.V. leverde dit feit op zichzelf genomen reeds een onrechtmatige daad jegens Ten Cate B.V. op, zodat het depot van [X] als een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub BVIE (voorheen artikel 4 lid 6 BMW) moet worden aangemerkt.

19. Met betrekking tot deze stelling van Ten Cate B.V. overweegt de rechtbank het volgende. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) bepaalt dat het recht op een merk vervallen kan worden verklaard indien na de datum van de inschrijving van dat merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Tussen partijen staat vast dat Ten Cate B.V., dan wel haar rechtsvoorgangster, gedurende een periode van meer dan vijf aaneengesloten jaren geen normaal gebruik van het merk JANSEN & TILANUS hebben gemaakt. Van de zijde van Ten Cate B.V. is geen geldige reden aangevoerd voor het feit dat zij noch haar rechtsvoorgangster geen gebruik van het merk hebben gemaakt. Uit het bepaalde in artikel 2.27 BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) vloeit voort dat in een dergelijk geval iedere belanghebbende het verval van het merkenrecht van Ten Cate B.V. kan inroepen. Zoals de rechtbank hiervoor in rechtsoverweging 14. reeds heeft overwogen, dient in ieder geval degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken als belanghebbende te worden aangemerkt. Tussen partijen staat vast dat [X] het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken. Met de vordering tot vervallenverklaring van het merkenrecht van Ten Cate B.V. oefent [X] derhalve een bevoegdheid uit die hem rechtstreeks op grond van de verdragsbepalingen worden toegekend. De bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) is onder meer om te vermijden dat derden in het gebruik van een bepaald merk zouden worden geblokkeerd, terwijl de oorspronkelijke merkrechtelijke dat merk zelf al gedurende langere tijd niet meer gebruikt. Als derden gebruik maken van de mogelijkheid die hen in de artikelen 2.27 lid 1 en 26 lid 2 sub a BVIE wordt geboden en een merk vervolgens zelf gaan gebruiken, dan impliceert dat altijd dat die derden profiteren van de eventuele goodwill of merkbekendheid van dat merk. Dit gevolg vloeit derhalve rechtstreeks voort uit de voren genoemde verdragsbepalingen. Dat moeten de opstellers van die bepalingen zich hebben gerealiseerd en dat is kennelijk geen reden geweest om het BVIE op dit punt anders te redigeren. Voorts heeft Ten Cate B.V. het aan haarzelf te wijten dat de door haar gestelde aan het merk JANSEN & TILANUS gekoppelde goodwill voor haar verloren is gegaan. Zij heeft immers, zonder geldige reden, het merk gedurende lange tijd niet gebruikt. Uit het vorenstaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat het enkele feit dat [X] met de uitoefening van de rechten die hem door het BVIE geboden worden wellicht de goodwill of merkbekendheid van het merk JANSEN & TILANUS zou verkrijgen, niet met zich meebrengt dat hij daardoor ten opzichte van Ten Cate B.V. onrechtmatig⁵ handelt of het depot als een depot te kwader trouw zou moeten worden aangemerkt.

Auteursrecht

⁴ Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom 2005, aantekeningen 13 bij artikel 14 van de BMW.

⁵ Hoge Raad 5 maart 1999; NI 2000,306 (Route 66)

20. Ten Cate B.V. heeft gesteld dat het auteursrecht op het hieronder afgebeelde beeldmerk (logo) JANSEN & TILANUS bij Ten Cate B.V. berust.



Voorts heeft zij aangevoerd dat [X] niet als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt, omdat [X] jegens haar onbehoorlijk heeft gehandeld door zich het auteursrechtelijk beschermd logo toe te eigenen en door inbreuk te maken op het auteursrecht van Ten Cate B.V. door dat logo als merk te deponeren. Ter staving van haar stelling heeft Ten Cate B.V. verwezen naar een arrest van het Benelux Gerechtshof van 18 november 1988.⁶ Voorts heeft Ten Cate BV. gesteld dat het laten inschrijven van het auteursrechtelijk beschermde logo van Ten Cate B.V. door [X] met zich meebrengt dat het depot door [X] te kwader trouw is geschied. Tenslotte heeft Ten Cate B.V. aangevoerd dat [X] bij zijn vorderingen geen belang heeft, omdat hij het merk JANSEN & TILANUS nooit rechtmatig zal kunnen gebruiken. Gebruik van dat merk door [X] in het handelsverkeer impliceert volgens haar immers een inbreuk op het auteursrecht van Ten Cate B.V. 21. [X] heeft zich tegen deze stellingen van Ten Cate B.V. verweerd. Hij heeft daartoe onder meer, zakelijk weergegeven, aangevoerd:

- a) op het merkteken JANSEN & TILANUS zoals dat in rechtsoverweging 20. is afgebeeld rust geen auteursrecht, omdat het merkteken geen oorspronkelijk karakter bezit en het merkteken iedere vorm van originaliteit ontbeert;
- b) indien aangenomen zou moeten worden dat het merkteken toch voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking zou komen, dan is dat auteursrecht inmiddels door verjaring komen te vervallen;
- c) Ten Cate BV. is niet de eigenaresse van het auteursrecht op het merkteken (logo) van JANSEN & TILANUS;
- d) het merkteken JANSEN & TILANUS kan niet worden aangemerkt als een werk in auteursrechtelijke zin, omdat het uitsluitend is gemaakt met het oogmerk om een herkenningsteken te creëren.

22. De stellingen van Ten Cate B.V. hebben allen gemeen dat zij zijn gebaseerd op de gedachte dat het merkteken JANSEN & TILANUS (logo) een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet, dat Ten Cate B.V. het auteursrecht van dat merkteken bezit en dat de bescherming die Ten Cate B.V. aan dat auteursrecht kan ontleen gaat boven de rechten die [X] aan het BVIE (voorheen de BMW) kan ontleen.

23. Naar het oordeel van de rechtbank treffen de stellingen van Ten Cate B.V. zoals weergegeven in rechtsoverweging 20., zelfs als aangenomen zou moeten worden dat het merkteken van JANSEN &

TILANUS een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet, Ten Cate B.V. het auteursrecht van dat merkteken bezit en dat auteursrecht niet door verjaring is vervallen, geen doel. De rechtbank overweegt daartoe het volgende.

24. Het auteursrecht en het merkenrecht beschermen verschillende belangen. De functie van het auteursrecht is het beschermen van een creatieve prestatie. Het merkenrecht heeft tot doel om de koper van een product een waarborg te verschaffen met betrekking tot de identiteit en de oorsprong van dat product, zodat de koper in staat wordt gesteld een bepaald product zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van producten van een andere herkomst.⁷ De wetgever heeft geen keuze gemaakt met betrekking tot de vraag welke rechten voorgaan ingeval van botsing tussen rechten die voortvloeien uit het auteursrecht en de rechten die voortvloeien uit het merkenrecht.

25. In dit geval bestaat het merkteken uit een creatieve toepassing van de letters J en T met daaronder de woorden JANSEN & TILANUS. Aannemelijk is dat de maker van dat merkteken niet zozeer de bedoeling heeft gehad een creatief werk te scheppen, maar dat zijn inspanningen erop gericht zijn geweest om een merkteken te maken. Voorts heeft Ten Cate B.V. geen feiten en omstandigheden aangevoerd, waaruit blijkt dat zij met haar beroep op het bezit van het auteursrecht op het merkteken JANSEN & TILANUS een specifiek auteursrechtelijke belang beoogt te beschermen. Ten Cate B.V. heeft immers gesteld dat haar belang bij deze procedure gelegen is in het feit dat zij, in samenwerking met derden, het merk JANSEN & TILANUS zelf wil gaan gebruiken.⁸ Het gaat Ten Cate BV. derhalve om het behoud van het woord- en beeldmerk JANSEN & TILANUS. Dat is echter geen belang dat het auteursrecht beoogt te beschermen. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat Ten Cate BV. niet met een beroep op het auteursrecht de rechten die [X] aan het merkenrecht kan ontleen kan doorkruisen. Een ander oordeel zou er overigens in de praktijk, in strijd met de bedoeling van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE⁹ (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW), veelal toe leiden dat een belanghebbende eerst na een periode van 70 jaar na het overlijden van de maker van het merkteken, dan wel 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het merkteken, het verval van het merkenrecht op grond van het bepaalde in de artikelen 2.27 lid 1 BVIE juncto artikel 2.26 lid sub a BVIE (voorheen de artikelen artikel 14C lid 1 juncto 5 lid 2 BMW) zou kunnen inroepen.¹⁰ Uit de jurisprudentie blijkt immers, zoals door Ten Cate B.V. terecht is aangevoerd, dat de lat voor het vestigen van auteursrecht op een werk laag ligt, zodat van een woordmerk, en in nog sterkere mate van een beeldmerk, al snel moet worden aangenomen dat het een werk is dat auteursrechtelijke bescherming geniet. Aldus zouden de artikelen 2.26 lid 2 sub a en 2.27 lid 1 BVIE een dode letter worden.

⁷ HvJEG 16 september 2004; IER 2005, 8 (SAT.2)

⁸ Zie punt 1.7 conclusie van dupliek

⁹ zie rechtsoverweging 19.

¹⁰ Artikelen 37 en 38 Auteurswet 1912

26. Uit hetgeen in rechtsoverweging 25. is overwogen vloeit voort dat, anders dan door Ten Cate B.V. is aangevoerd, niet kan worden aangenomen dat het enkele feit dat iemand die een merk deponereet waarvan een derde het auteursrecht bezit, daardoor jegens die derde onbehoorlijk handelt, waardoor die derde niet als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid I BVIE (voorheen artikel 14C lid 1 BMW) zou kunnen worden aangemerkt en hij derhalve niet gerechtigd zou zijn om vervallenverklaring van het merk te vorderen. Voorts brengt hetgeen in rechtsoverweging 25. is overwogen met zich mee dat niet kan worden aangenomen dat het feit dat iemand een merk deponereet waarop een derde het auteursrecht bezit steeds met zich meebrengt dat dat depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE (voorheen artikel 4 lid 6 BMW) is verricht, en dat ten gevolge daarvan door dat depot geen recht op dat merk zou worden verkregen. Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat, gelet op hetgeen hierboven is overwogen, aangenomen moet worden dat de vervallenverklaring van het recht op een merk op grond van het bepaalde in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE (voorheen artikel 5 lid 2 sub a BMW) met zich meebrengt dat een derde, die bezitter is van het auteursrecht van het woord- of beeldmerk van dat merk, zich niet tegen een nieuwe houder van dat merk op zijn auteursrecht op dat woord- of beeldmerk kan beroepen. Voor dit oordeel vindt de rechtbank steun in de uitspraak van de [Hoge Raad van 20 maart 1992; BIE 1993,39 \(Laservloerplan\)](#). In die uitspraak is aangenomen dat de verkoop van een woord- en beeldmerk door de ontwerper van dat merk aan de opdrachtgever, met zich meebracht dat de ontwerper daarmee tevens zijn uit het auteursrecht voortvloeiende rechten op dat merk niet meer kon uitoefenen. Naar het oordeel van de rechtbank kan deze uitspraak analoog worden toegepast op de situatie waarin het recht op een merk door non usus is komen te vervallen.

Conclusie

27. Nu vaststaat dat het in rechtsoverweging 20. weergegeven woord- en beeldmerk door Koala Body Fashion B.V. dan wel Ten Cate B.V. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijfjaar zonder geldige reden niet is gebruikt en de verweren van Ten Cate B.V. zijn verworpen, zal de rechtbank de vorderingen van [X] toewijzen. De rechtbank zal daarbij het bedrag aan te verbeuren dwangsommen maximeren op €500.000,-.

28. Aangezien de stellingen van Ten Cate B.V. zijn verworpen, zal de rechtbank de reconventionele vorderingen van Ten Cate B.V. afwijzen.

Kostenveroordeling

29. Ten Cate B.V. dient als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in conventie en in reconventie te worden veroordeeld. In zijn conclusie van repliek in conventie heeft [X] aanspraak gemaakt op vergoeding van de werkelijk door hem gemaakte kosten. [X] heeft echter geen inzicht in die kosten gegeven. De rechtbank zal de proceskosten derhalve overeenkomstig het liquidatietarief begroten.

De procedures in conventie en in reconventie zijn naar het oordeel van de rechtbank zodanig met elkaar ver-

weven dat de proceskosten in reconventie op nihil gesteld dienen te worden. Die proceskosten van de procedure in conventie worden door de rechtbank als volgt begroot:

vast recht	€248
betekening van de dagvaarding	€ 71,32
dagvaarding	€452
conclusie van repliek in conventie	€452
comparitie na antwoord	€452
pleidooi	€904
Totaal	€2.579,32

RECHTDOENDE:

in conventie:

De rechtbank:

I. Verklaart voor recht dat het Benelux-inschrijvingsnummer 0088964, woordmerk JANSEN & TILANUS, en het Benelux-inschrijvingsnummer 0357098, beeldmerk JANSEN & TILANUS, op grond van non usus zijn vervallen.

II. Gebiedt Ten Cate B.V. de onder I genoemde merk-inschrijvingen in het Beneluxmerkenregister voor rekening van Ten Cate B.V., binnen een termijn van veertien dagen na de betekening van dit vonnis te doen doorhalen, op straffe van verbeuren van een dwangsom van € 1.000,- (duizend euro) per dag, zulks tot een maximum van €500.000,- (vijfhonderdduizend euro).

III. Veroordeelt Ten Cate B.V. in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van [X] begroot op €319,32 (driehonderd negentien euro en tweeëndertig eurocent) aan verschotten, en €2.260,- (tweeduizend tweehonderd zestig euro) wegens het salaris van zijn procureur.

in reconventie:

IV. Wijst de vorderingen van Ten Cate B.V. af.

V. Veroordeelt Ten Cate B.V. in de kosten van de procedure in reconventie, tot op heden aan de zijde van [X] begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen te Almelo door mrs. Lemain, Inden en Lorist en op 31 oktober 2007 in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier.