

Hof Den Bosch, 8 januari 2008, Dijkzicht v Euro Management

Benelux inschrijving 0595577:
Euro Management Consultants B.V.

MERKENRECHT**Verval wegens niet normaal gebruik****Belanghebbende****Geen belanghebbende in geval van misbruik van bevoegdheid, maar daarvan is in casu geen sprake**

Het begrip 'belanghebbende' in verband met het inroepen van verval dient op zichzelf ruim uitgelegd te worden. EMC België valt daar in beginsel onder; dat is tussen partijen niet in discussie. Echter, het begrip is in die zin beperkt dat er niet onder valt degene die op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen jegens degene van wiens merk hij de vervalverklaring vordert. Van dergelijk onbehoorlijk handelen is sprake indien dat handelen neerkomt op misbruik van bevoegdheid. De omstandigheden die Dijkzicht in dit verband aanvoert betreffen handelen van EMC België dat op zichzelf genomen los staat van het voeren van het merk. Het door Dijkzicht gestelde onbehoorlijk handelen betreft daardoor een andere situatie dan waarop de hiervoor bedoelde beperking van het begrip 'belanghebbende' ziet. Ook indien hetgeen Dijkzicht over het handelen van EMC België heeft aangevoerd juist is, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat EMC België misbruik van bevoegdheid maakt door de vervallenverklaring van het merk te vorderen dan wel anderszins daardoor zodanig onbehoorlijk jegens Dijkzicht handelt dat zij niet als belanghebbende in de zin van artikel 2:27 BVIE kan worden aangemerkt.

Geen normaal gebruik**Normaal gebruik kan bestaan uit gebruik handelsnaam dat als gebruik dienstmerk wordt opgevat, maar daarvan is niet gebleken**

Van normaal gebruik dat aan vervallenverklaring in de weg staat kan sprake zijn indien het teken als handelsnaam is gebruikt en het relevante publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als het gebruik van dat teken als dienstmerk, dat wil zeggen om de diensten die onder dat teken worden aangeboden en/of verleend te onderscheiden van die van anderen. EMC België heeft naar het oordeel van het hof voldoende aangetoond dat van dergelijk gebruik in dit geval geen sprake is, zodat het aan Dijkzicht is te stellen en zo nodig te bewijzen dat dit anders is (artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE). Dijkzicht stelt dat het teken op die wijze is gebruikt, maar zij laat na concrete feiten of omstandigheden naar voren te brengen die kunnen dienen ter onderbouwing van deze stelling, met name ook waar het gaat om de opvatting van het relevante publiek op dit punt.

HANDELSNAAMRECHT**Geen prioriteit gebruik handelsnaam****onvoldoende grondslag dat Dijkzicht de handelsnaam "Euro Management Consultants B.V." als eerste daadwerkelijk als handelsnaam zou hebben gevoerd**

Voor zover de vorderingen van Dijkzicht in reconventie zijn gebaseerd op de Handelsnaamwet, komen deze niet voor toewijzing in aanmerking. Hetgeen Dijkzicht in dit verband heeft gesteld, biedt onvoldoende grondslag voor haar opvatting dat niet de inmiddels gefailleerde vennootschap Euro Management Consultants BV maar Dijkzicht de handelsnaam "Euro Management Consultants B.V." als eerste daadwerkelijk als handelsnaam zou hebben gevoerd. Nu deze stelling onvoldoende feitelijk is onderbouwd, komt een bewijsoverlevering als door Dijkzicht aangeboden, niet aan de orde.

PROCESRECHT**Geen misbruik van procesrecht****Voor misbruik van procesrecht zijn bijzondere omstandigheden vereist**

Voor het kwalificeren als misbruik van (proces)recht ten aanzien van het instellen van dergelijke vorderingen is naar het oordeel van het hof vereist dat bepaald sprake is van bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn door Dijkzicht evenwel niet gesteld. Dat de onderhavige procedure eventueel van invloed is op het verloop van een procedure in België betekent op zichzelf genomen nog niet dat dergelijke omstandigheden zich voordoen.

Vindplaatsen: LJN: [BC2703](#)

Hof Den Bosch, 8 januari 2008

(Meulenbroek, Huijbers-Koopman en Struik)

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

vierde kamer, van 8 januari 2008,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIJKZICHT BEHEER BV,

gevestigd te Valkenswaard,

appellante bij exploit van dagvaarding van 29 maart 2005,

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

tegen:

de naamloze vennootschap naar Belgisch recht EURO MANAGEMENT CONSULTANTS BELGIË NV,

gevestigd te Neerpelt (België),

geïntimeerde bij gemeld exploit,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

op het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis van 29 december 2004 tussen appellante - Dijkzicht - als gedaagde in conventie, eiseres in reconventie en geïntimeerde - EMC België - als eiseres in conventie, verweerster in reconventie.

1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 97417/HA ZA 03-1337)

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Dijkzicht is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. Bij memorie van grieven tevens houdende bewijsaanbod heeft Dijkzicht vier grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot toewijzing van haar vorderingen in reconventie en afwijzing van de vorderingen van EMC België in reconventie, met veroordeling van EMC België in de kosten van beide instanties.

2.2 Bij memorie van antwoord heeft EMC België de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep met veroordeling van Dijkzicht in de kosten van beide instanties, uitvoerbaar bij voorraad.

2.3 Partijen hebben daarna hun standpunten doen bepleiten, Dijkzicht door haar procureur en EMC België door mr. T.P. Huizinga. Beide raadslieden hebben een pleitnota overgelegd. Dijkzicht heeft hierbij twee producties in het geding gebracht.

2.4 Ten slotte hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

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

4. De beoordeling

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

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

a) EMC België is de persoonlijke werkvennootschap van [persoon 1].

b) Enig directeur/aandeelhouder van Dijkzicht is [persoon 2].

c) In het kader van een voorgenomen samenwerking tussen beide heren op het gebied van management consultancy is bij akte van 11 september 1997 de besloten vennootschap Euro Management Consultants BV opgericht.

d) Op 15 februari 1996 heeft Dijkzicht bij het Benelux-Merkenbureau het woordmerk "Euro Management Consultants B.V." gedeponereerd voor commerciële en financiële diensten in de klassen 35 en 36. Het merk is ingeschreven onder nummer [nummer]. Aan de vermelding van Dijkzicht als deposant is op het afschrift van de (oorspronkelijke) inschrijving toegevoegd 't.h.o.d.n. Euro Management Consultants B.V. i.o.' (prod. 4 inl.dagv.).

e) De samenwerking tussen [persoon 1] en [persoon 2] is in december 2000 geëindigd. Euro Management Consultants BV is op 30 mei 2001 in staat van faillissement verklaard. Tussen de verschillende betrokkenen zijn sindsdien diverse procedures aanhangig (geweest).

4.3 In deze procedure vordert EMC België, samengevat en voor zover thans nog van belang, vervallenverklaring van (het merkrecht voortvloeiend uit) bovengenoemd depot van "Euro Management Consultants B.V.", bevel aan Dijkzicht om de inschrijving

ervan te doen doorhalen op straffe van een dwangsom en veroordeling van Dijkzicht tot betaling van schadevergoeding.

4.4 In reconventie vordert Dijkzicht, samengevat:

a. een verklaring voor recht dat EMC België inbreuk maakt op het merkrecht van Dijkzicht en zich schuldig maakt aan verboden handelsnaamgebruik;

b. een verklaring voor recht dat het aanhangig maken van deze procedure misbruik van (proces)recht oplevert in verband met een kort geding tussen partijen in België;

c. een verklaring voor recht dat EMC België aansprakelijk is voor de schade die Dijkzicht door een en ander lijdt;

d. veroordeling van EMC België tot betaling van schadevergoeding;

e. een bevel aan EMC België om het gebruik van "Euro Management Consultants B.V." als merk en handelsnaam te staken.

4.5 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de rechtbank in conventie het merkrecht voortvloeiend uit het depot van het teken "Euro Management Consultants B.V." met inschrijvingsnummer [nummer] vervallen verklaard en Dijkzicht bevolen deze inschrijving te doen doorhalen.

De vorderingen van ECM België tot oplegging van een dwangsom en tot betaling van schadevergoeding zijn afgewezen. In reconventie zijn alle vorderingen van Dijkzicht afgewezen. Dijkzicht is verwezen in de kosten van conventie en reconventie.

Met haar grieven komt Dijkzicht op tegen de beslissingen in conventie en reconventie.

Bevoegdheid

4.6 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van de Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

Merkenrecht

4.7 Dijkzicht heeft bij het pleidooi in hoger beroep naar voren gebracht dat aan EMC België geen beroep toekomt op vervallenverklaring op grond van artikel 2:26 BVIE omdat EMC België volgens Dijkzicht niet kan worden aangemerkt als belanghebbende die het verval kan invoeren in de zin van artikel 2.27 BVIE. Volgens Dijkzicht heeft EMC België zich schuldig gemaakt aan malversaties. EMC België en haar directeur [persoon 1] hebben volgens Dijkzicht malafide handelingen gepleegd die erop gericht waren de belangen van Dijkzicht, [persoon 2], Euro Management Consultants BV c.q. crediteuren van deze vennootschap te schaden. EMC België betwist een en ander.

4.8 Het hof overweegt hierover het volgende. Het begrip 'belanghebbende' in verband met het invoeren van verval dient op zichzelf ruim uitgelegd te worden. EMC België valt daar in beginsel onder; dat is tussen partijen niet in discussie. Echter, het begrip is in die zin beperkt dat er niet onder valt degene die op grond van bijzondere omstandigheden onbehoorlijk zou handelen jegens degene van wiens merk hij de vervallenverkla-

ring vordert. Van dergelijk onbehoorlijk handelen is sprake indien dat handelen neerkomt op misbruik van bevoegdheid. De omstandigheden die Dijkzicht in dit verband aanvoert betreffen handelen van EMC België dat op zichzelf genomen los staat van het voeren van het merk. Het door Dijkzicht gestelde onbehoorlijk handelen betreft daardoor een andere situatie dan waarop de hiervoor bedoelde beperking van het begrip 'belanghebbende' ziet. Ook indien hetgeen Dijkzicht over het handelen van EMC België heeft aangevoerd juist is, rechtvaardigt dat niet de conclusie dat EMC België misbruik van bevoegdheid maakt door de vervallenverklaring van het merk te vorderen dan wel anderszins daardoor zodanig onbehoorlijk jegens Dijkzicht handelt dat zij niet als belanghebbende in de zin van artikel 2:27 BVIE kan worden aangemerkt.

4.9 Vervolgens is de vraag aan de orde, of van het teken "Euro Management Consultants B.V." zoals dit is ingeschreven, in de vijf jaar voorafgaande aan de inleidende dagvaarding, 26 juni 2003, normaal gebruik als dienstmerk is gemaakt. Dijkzicht wijst in dit verband op het afschrift van de merkinschrijving, maar dit kan haar niet baten aangezien de inschrijving van een merk nog niet als relevant gebruik daarvan kan worden aangemerkt. Dijkzicht heeft verder gewezen op een brief van de Kamer van Koophandel aan [persoon 2] van 21 februari 1996 (prod. 13 cvd/cvr), een brief van Dijkzicht aan het Benelux-Merkenbureau van 17 december 1996 (prod. 14 cvd/cvr) en een folder van Euro Management Consultants. Beide brieven zijn van vóór de relevante periode, terwijl de folder niet gedateerd is en niet is gesteld of gebleken dat deze wél is gebruikt tijdens de relevante periode. In het midden kan blijven in hoeverre in deze producties sprake is van gebruik van het teken als merk, nu zij geen van alle steun opleveren voor het verweer van Dijkzicht tegen de gevorderde vervallenverklaring.

4.10 Van normaal gebruik dat aan vervallenverklaring in de weg staat kan sprake zijn indien het teken als handelsnaam is gebruikt en het relevante publiek het gebruik van de handelsnaam in feite opvat als het gebruik van dat teken als dienstmerk, dat wil zeggen om de diensten die onder dat teken worden aangeboden en/of verleend te onderscheiden van die van anderen.

4.11 EMC België heeft naar het oordeel van het hof voldoende aangetoond dat van dergelijk gebruik in dit geval geen sprake is, zodat het aan Dijkzicht is te stellen en zo nodig te bewijzen dat dit anders is (artikel 2.26 lid 2 aanhef en sub a BVIE). Dijkzicht stelt dat het teken op die wijze is gebruikt, maar zij laat na concrete feiten of omstandigheden naar voren te brengen die kunnen dienen ter onderbouwing van deze stelling, met name ook waar het gaat om de opvatting van het relevante publiek op dit punt. Anders dan Dijkzicht betoogt, ligt dat gezien het vorenstaande op haar weg. Nu daarover niets concreets is gesteld of gebleken, is naar het oordeel van het hof ook het bewijsaanbod van Dijkzicht niet aan de orde. Dit betreft immers slechts de enkele stelling terwijl de feitelijke onderbouwing die voor een relevant bewijsaanbod is vereist, ontbreekt.

4.12 Het vorenstaande brengt mee dat de grieven van Dijkzicht falen voor zover deze betrekking hebben op enerzijds de toewijzing van de vorderingen van EMC België in conventie en anderzijds op de afwijzing van de vorderingen van Dijkzicht in reconventie op basis van het merkenrecht.

Handelsnaamrecht

4.13 Voor zover de vorderingen van Dijkzicht in reconventie zijn gebaseerd op de Handelsnaamwet, komen deze niet voor toewijzing in aanmerking. Hetgeen Dijkzicht in dit verband heeft gesteld, biedt onvoldoende grondslag voor haar opvatting dat niet de inmiddels gefailleerde vennootschap Euro Management Consultants BV maar Dijkzicht de handelsnaam "Euro Management Consultants B.V." als eerste daadwerkelijk als handelsnaam zou hebben gevoerd. Nu deze stelling onvoldoende feitelijk is onderbouwd, komt een bewijsoverlevering als door Dijkzicht aangeboden, niet aan de orde.

4.14 Het bovenstaande brengt mee dat de grieven van Dijkzicht falen voor zover deze betrekking hebben op de afwijzing van haar vorderingen in reconventie op basis van het handelsnaamrecht.

Onrechtmatige daad

4.15 Volgens Dijkzicht heeft EMC België jegens haar onrechtmatig gehandeld door de onderhavige procedure aanhangig te maken. Hierop heeft haar reconventionele vordering b. betrekking. Het hof overweegt hierover het volgende. De strekking van de vordering zoals deze door Dijkzicht is ingesteld, is dat hierdoor sprake is van misbruik van (proces)recht aan de zijde van EMC België. Op grond van hetgeen Dijkzicht in dit verband naar voren heeft gebracht, valt niet in te zien dat en waarom EMC België had moeten afzien van de vorderingen zoals door haar ingesteld. Voor het kwalificeren als misbruik van (proces)recht ten aanzien van het instellen van dergelijke vorderingen is naar het oordeel van het hof vereist dat bepaald sprake is van bijzondere omstandigheden. Dergelijke omstandigheden zijn door Dijkzicht evenwel niet gesteld. Dat de onderhavige procedure eventueel van invloed is op het verloop van een procedure in België betekent op zichzelf genomen nog niet dat dergelijke omstandigheden zich voordoen.

Conclusie

4.16 Met de afwijzing van de reconventionele vorderingen a., b. en e. is tevens de afwijzing van beide andere reconventionele vorderingen gegeven. Dat betekent dat het vonnis waarvan beroep bekrachtigd zal worden. Dijkzicht zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep.

5. De uitspraak

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt Dijkzicht in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van EMC België begroot op € 291,= aan verschotten en op € 2.682,= aan salaris procureur; verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Huijbers-Koopman en Struik en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 8 januari 2008.
