

Hof Amsterdam, 6 maart 2008, UPC

Benelux inschrijving 484712

UPC

V

over upc | Marktservice | UPC Live | Mijn UPC

Home Televisie Internet Vaste telefonie Mobiele telefonie Totaalpakketten

Nieuw: het UPC Op Maat Pakket
Uw eigen combinatie van digitale televisie, internet en telefonie

3 halen, 2 betalen*
Stel zelf uw pakket samen!

Stel uw eigen pakket samen

Prepaid sim kaart
Digitale tv met opnemen
FilmSport in combinatie met Tele2 Voetbal

Placieren, opnemen en delen van tv- en filmcontent
Gewoon met UPC Digitale TV

Het beste voordeel en sport Nu met GRATIS een luxe DVD-box

Meest gezocht

- Digitale televisie
- Internet & Delen
- Verhuisservice
- Nieuwe films
- Mijn factuur
- Prijsvragen

Inloggen Mijn UPC
Uw gebruikersnaam
Uw wachtwoord
Loss meer | Wachtwoord vergeten

MERKENRECHT

Verval wegens non-usus

Ook indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consys t c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consys t c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking heeft op de periode tot 1999.

In de inleidende dagvaarding en ook in hoger beroep (pleitnotities sub 5) hebben V/Consys t c.s. de stelling betrokken, dat door hen tot medio 1999 normaal gebruik van het merk is gemaakt. Ook indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consys t c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consys t c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking heeft op de periode tot 1999. Voor zover in de stellingen van V/Consys t c.s. zou moeten worden gelezen dat zij ook nadien nog wel gebruik hebben gemaakt van het logo met het merk "UPC" - zij hebben onder meer gewezen op gebruikmaking van de bedrijfsauto waarop het logo is aangebracht - zijn die stellingen niet naar tijdvak gepreciseerd en bevatten zij geen concrete aanwijzingen dat het beweerd merkgebruik na 1999 nog voldoende substantieel was om in de betrokken economische sector te kunnen worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE), dat wil zeggen gebruik teneinde een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. (...). Het hof komt derhalve, thans ten aanzien van het na 1999 (en in elk geval tot aan de datum van het eindvonnis) verstreken tijdvak van (ruim) vijf jaren, tot dezelfde conclusie als de rechtbank, zodat grief II faalt. Het bewijsaanbod inzake het gebruik van de bedrijfsauto wordt in het licht van bovenstaande overwegingen als

niet ter zake dienend gepasseerd. Voor het (nogmaals) horen van (ex)werknemers en/of klanten als getuigen bestaat in het licht van de eigen stellingen van V/Consys t c.s. omtrent het tot medio 1999 voortgezette merkgebruik onvoldoende aanleiding.

Geen geldige redenen

Tijdelijke beperking merkgebruik vanwege negatieve berichtgeving over andermans merk geen geldige reden voor non-usus; mede in aanmerking nemend dat de door V/Consys t c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt en UPC computerdiensten niet onder naam de naam "UPC" maar onder de naam "Chello" aanbiedt.

In dat verband hebben V/Consys t c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik ("tijdelijk") hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien "zelfmoord" zou zijn als V/Consys t c.s. het gebruik van het merk "UPC" hadden voortgezet. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. [HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05; HR 11 januari 2008, LJN BB5077](#)). Met het woord "onredelijk" wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouder in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consys t c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam "UPC" maar onder de naam "Chello". Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consys t c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk "UPC". Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consys t c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake

Geen depot te kwader trouw

Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat (...) niet kan worden aangenomen dat V/Consys t c.s.

hun merk "UPC" voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereistVindplaatsen: LJN: [BC6546](#)**Hof Amsterdam, 6 maart 2008**

(P. Ingelse, M. Coetier en N. van Lingen)

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid V/CONSYST PARTICIPATIES B.V., gevestigd te Genemuiden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VADAIN BEHEER III B.V., gevestigd te Genemuiden,

APPELLANTEN in het principaal hoger beroep,

GEINTIMEERDEN in het incidenteel hoger beroep,

procureur: mr. P.C.J. Twaalfhoven,

t e g e n

de naamloze vennootschap LIBERTY GLOBAL EUROPE N.V.,

voorheen United Pan-Europe Communications N.V.,

gevestigd te Amsterdam,

GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep,

APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,

procureur: mr. W.H. van Baren.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna V/Consynt c.s., dan wel afzonderlijk V/Consynt en Vadain, respectievelijk UPC (de handelsnaam van geïntimeerde) genoemd.

Bij dagvaarding van 5 september 2005 zijn V/Consynt c.s. in hoger beroep gekomen van de vonnissen die de rechtbank te Amsterdam tussen partijen (V/Consynt c.s. als eiseressen in conventie/verweersters in reconventie en UPC als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie) onder rolnummer 242286 / H 02.0914 heeft gewezen en die zijn uitgesproken op 13 augustus 2003 respectievelijk 22 juni 2005.

V/Consynt c.s. hebben bij memorie zes grieven voorgesteld, bescheiden in het geding gebracht, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad de vonnissen waarvan beroep zal vernietigen en alsnog hun vorderingen in conventie zal toewijzen en de vorderingen van UPC in reconventie zal afwijzen, met veroordeling van UPC in de kosten van het geding in beide instanties.

Daarop heeft UPC geantwoord, de grieven bestreden en van haar kant - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel ingesteld. Daarbij heeft zij een grief voorgesteld, de grondslag van haar eis (in reconventie) gewijzigd, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd - zakelijk - tot bekrachtiging van de vonnissen waarvan beroep, al dan niet met aanhouding van de onderhavige procedure "tot nadat het vonnis van de Rechtbank Zwolle-Lelystad in de non-usus actie definitief geworden is", en veroordeling van V/Consynt c.s. in de kosten gevallen op het hoger beroep, met inbegrip van de volledige kosten van juridische bijstand en buitengerechtelijke kosten.

Vervolgens hebben V/Consynt c.s. in het incidenteel hoger beroep geantwoord, nog een productie overgelegd en geconcludeerd dat het hof de grief in het incidenteel hoger beroep zal verwerpen, kosten rechs.

Nadat vervolgens aan partijen op hun eenparig verzoek schriftelijk pleidooi was toegestaan hebben zij beiden op de rolzitting van 4 oktober 2007 hun pleitnotities overgelegd en geperstiseerd bij hun vorderingen.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevogd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven in beide appellen verwijst het hof naar de desbetreffende memories.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis van 13 augustus 2003 (verder ook: het tussenvonniss) onder 1, a tot en met d, een aantal feiten vastgesteld. Daartegen zijn door partijen geen grieven gericht zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. V/Consynt is houdster en Vadain is licentiehouster van het woordmerk "UPC" dat op 7 augustus 1990 is gedeponeerd voor de klassen 35 (import en export; advisering over de aankoop van (...) computers, computerrandapparatuur en computerprogramma's), 41 en 42 (adviesing over gebruik en toepassing van computers, computerrandapparatuur en computerprogramma's; diensten van informaticaspecialisten) en dat onder nummer 484712 is ingeschreven in het Benelux Merkenregister. Dit depot werd verricht door de vennootschap onder firma UPC Unique Personal Consultancy, een bedrijf voor advisering en verkoop van soft- en hardware. Deze vennootschap is vanaf 1 mei 1995 als eenmanszaak voortgezet en is op 30 september 1998 door Vadain gekocht. Vadain is meerderheidsaandeel-houdster in V/Consynt.

4.2. UPC heeft in de periode vanaf 8 november 1996 tot en met 3 mei 2001 veertien woord- en beeldmerken met een bestanddeel "UPC" gedeponeerd, onder meer voor waren en diensten die zijn gelieerd aan computers en internet. UPC houdt zich voornamelijk bezig met het leveren van communicatiediensten (onder meer televisie, telefoon en internet) aan particuliere en zakelijke klanten.

4.3. Bij de dit geding inleidende dagvaarding vorderden V/Consynt c.s. de nietigverklaring en doorhaling van tien merkdepots van UPC, alsmede diens veroordeling, op straffe van een dwangsom, tot staking van ieder gebruik van een merk en/of handelsnaam waarvan de aanduiding "UPC" deel uitmaakt. In reconventie vorderde UPC vervallenverklaring van voormeld merkdepot nummer 484712 wegens niet-gebruik alsmede bevel tot doorhaling daarvan. Nadat de rechtbank bij het tussenvonniss V/Consynt c.s. had toegelaten tot bewijs van normaal gebruik van hun merk "UPC" in het tijdvak vanaf 9 oktober 1997 tot 9 oktober 2002 (zijnde een periode van vijf jaar, teruggerekend vanaf de datum van het indienen van de conclusie van eis in reconventie), heeft zij bij het vonnis van 22 juni 2005

(verder ook: het eindvonnis) V/Consys c.s. niet geslaagd geacht in het hun opgedragen bewijs en heeft zij in conventie de vorderingen van V/Consys c.s. afgewezen en in reconventie de vordering van UPC toegewezen, met veroordeling van V/Consys c.s. in de proceskosten in conventie en in reconventie. Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen V/Consys c.s. op in hoger beroep.

4.4. UPC heeft bij haar op 14 december 2006 genomen memorie van antwoord in hoger beroep de grondslag van haar reconventionele vordering aangevuld met de stelling, dat het (beweerdelijk) gebruik van het merk "UPC" door V/Consys c.s. per medio 1998 definitief is gestaakt en dat in elk geval, zo er al tot "ergens in 1999" enig normaal gebruik is geweest, V/Consys c.s. het merk inmiddels gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet (normaal) hebben gebruikt. UPC heeft hierbij verwezen naar een door V/Consys c.s. in maart 1998 geplaatste advertentie, waarin is aangekondigd dat V/Consys "de nieuwe naam voor de gebundelde krachten van UPC Automatisering en VandaClusa" is.

4.5. Anders dan V/Consys c.s. hebben tegengeworpen brengt de omstandigheid dat UPC op 18 juli 2006 op dezelfde (aangevulde) grondslag tegen V/Consys c.s. een vordering tot vervallenverklaring van het merk "UPC" heeft ingesteld bij de rechtbank te Zwolle-Lelystad niet mee, dat UPC geen belang heeft bij voormelde aanvulling van de gronden van haar (eerder ingestelde en toegewezen) reconventionele vordering in de onderhavige procedure. Het hof ziet voorts in deze omstandigheid geen aanleiding gevolg te geven aan het niet nader toegelichte verzoek van UPC tot aanhouding van de beslissing, tegen welk verzoek V/Consys c.s. zich hebben verzet.

4.6. In de inleidende dagvaarding en ook in hoger beroep (pleitnotities sub 5) hebben V/Consys c.s. de stelling betrokken, dat door hen tot medio 1999 normaal gebruik van het merk is gemaakt. Ook indien zodanig gebruik tot dat tijdstip zou kunnen worden vastgesteld - UPC heeft dat bestreden - kan dit V/Consys c.s. niet baten, nu het sedertdien verstreken tijdvak meer dan vijf jaren bedraagt en het door V/Consys c.s. aangedragen bewijsmateriaal voornamelijk betrekking heeft op de periode tot 1999.

Voor zover in de stellingen van V/Consys c.s. zou moeten worden gelezen dat zij ook nadien nog wel gebruik hebben gemaakt van het logo met het merk "UPC" - zij hebben onder meer gewezen op gebruikmaking van de bedrijfsauto waarop het logo is aangebracht - zijn die stellingen niet naar tijdvak gepreciseerd en bevatten zij geen concrete aanwijzingen dat het beweerde merkgebruik na 1999 nog voldoende substantieel was om in de betrokken economische sector te kunnen worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE), dat wil zeggen gebruik teneinde een afzet te vinden of te behouden voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Zodanig gebruik na 1999 valt ook niet af te leiden uit de in hoger beroep door V/Consys c.s. als productie 2

overgelegde verklaring van haar projectleider H. Drent, ook niet indien deze wordt gelezen in samenhang met wat Drent als getuige op 8 januari 2004 in dit geding heeft verklaard. Drent zegt wel dat de uitlevering van AMS software op diskettes en handboeken "altijd" onder het logo van UPC Automatisering plaats vond maar vermeldt niet, althans niet voldoende gespecificeerd, dat dit ook na 1999 nog het geval was.

Het hof komt derhalve, thans ten aanzien van het na 1999 (en in elk geval tot aan de datum van het eindvonnis) verstreken tijdvak van (ruim) vijf jaren, tot dezelfde conclusie als de rechtbank, zodat grief II faalt. Het bewijsaanbod inzake het gebruik van de bedrijfsauto wordt in het licht van bovenstaande overwegingen als niet ter zake dienend gepasseerd. Voor het (nogmaals) horen van (ex)werknemers en/of klanten als getuigen bestaat in het licht van de eigen stellingen van V/Consys c.s. omtrent het tot medio 1999 voortgezette merkgebruik onvoldoende aanleiding.

4.7. De grief van UPC in het incidenteel appel is gericht tegen rechtsoverweging 5.2 van het eindvonnis, waarin de rechtbank heeft overwogen dat de daar genoemde drie stukken bewijs opleveren van gebruik (maar niet van normaal gebruik) van het merk in de - in eerste aanleg tot uitgangspunt genomen - relevante periode. Volgens UPC gaat het hierbij enkel om handelsnaamgebruik, niet om merkgebruik. Deze stukken dateren van oktober en november 1997. Gelet op hetgeen het hof hiervoor heeft overwogen met betrekking tot het na 1999 verstreken tijdvak behoeft deze incidentele grief geen verdere behandeling.

4.8. Met grief III bestrijden V/Consys c.s. de verwerping door de rechtbank van hun (subsidiare) stellingname dat zij een geldige reden hebben gehad voor het niet-gebruik van hun merk. In dat verband hebben V/Consys c.s. aangevoerd dat rond en vanaf het moment dat zij hun merkgebruik ("tijdelijk") hebben beperkt er sprake was van een stroom aan negatieve berichtgeving en klachten over UPC en dat het daarom, gelet op de grote naamsbekendheid van UPC en haar merken, commercieel gezien "zelfmoord" zou zijn als V/Consys c.s. het gebruik van het merk "UPC" hadden voortgezet.

4.9. Een geldige reden voor het niet-gebruiken van een merk als bedoeld in artikel 5 lid 2 sub a BMW (thans artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE) doet zich voor bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen (vgl. [HvJ EG 14 juni 2007, nr. C-246/05](#); [HR 11 januari 2008, LJN BB5077](#)). Met het woord "onredelijk" wordt hier bedoeld dat de belemmeringen zodanig zijn dat van de merkhouders in redelijkheid niet kan worden verlangd het merk te gebruiken. Een zodanige geldige reden doet zich in het onderhavige geval niet voor. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de door V/Consys c.s. onderscheidenlijk door UPC aangeboden diensten - advisering en verkoop van soft- en hardware respectievelijk (tele)communicatie-diensten - niet soortgelijk zijn, nu zij naar hun aard gericht zijn op verschillende en wel te

onderscheiden segmenten van de markt. Bovendien is niet dan wel onvoldoende bestreden dat voor zover UPC computerdiensten (internet en ondersteuning daarvoor) levert, deze aan het publiek worden aangeboden niet onder de naam "UPC" maar onder de naam "Chello". Onder deze omstandigheden acht het hof de bedoelde negatieve berichtgeving over UPC, wat daar verder van zij, voor V/Consyst c.s. niet zodanig zwaarwegend dat om die reden in redelijkheid niet van haar kon worden verlangd dat zij gebruik bleef maken van haar merk "UPC". Grief III faalt derhalve. Of de bedoelde negatieve publiciteit zich medio 1999 al voordeed, zoals V/Consyst c.s. te bewijzen hebben aangeboden, doet dan ook niet ter zake.

4.10. Met grief I bestrijden V/Consyst c.s. de verwerping door de rechtbank van hun stelling, dat de merkdepots van UPC te kwader trouw zijn verricht als bedoeld in artikel 4 lid 6 sub a BMW (thans artikel 2.4 sub f BVIE). Deze grief stuit reeds af op de omstandigheid dat, zoals uit het vooroverwogene volgt, niet kan worden aangenomen dat V/Consyst c.s. hun merk "UPC" voor soortgelijke waren of diensten hebben gebruikt zoals de wet hier vereist.

4.11. De grieven IV, V en VI van V/Consyst c.s. zijn gericht tegen hetgeen in het tussenvonnissen onder 7.7 is overwogen. Die overwegingen zien op de verdere beoordeling van de zaak door de rechtbank indien V/Consyst c.s. zouden slagen in hun bewijsopdracht en de reconventionele vordering van UPC zou worden afgewezen. Deze grieven behoeven geen behandeling, nu het falen van de voorgaande grieven meebrengt dat dit geval zich niet voordoet.

4.12. Het algemeen geformuleerde bewijsaanbod van V/Consyst c.s. (memorie van grieven onder 60) is te vaag althans niet ter zake dienend en wordt gepasseerd. De kosten van het geding in hoger beroep komen ten laste van V/Consyst c.s. als de in het ongelijk gestelde partij. UPC heeft volledige betaling van de - niet gespecificeerde - kosten van rechtsbijstand gevorderd op grond van artikel 14 van Richtlijn 2004/48/EG (de Handhavingsrichtlijn) middels richtlijnconforme interpretatie van artikel 237 Rv. Nu echter de appeldagvaarding is uitgebracht voor 29 april 2006, zijnde de implementatiedatum van genoemde richtlijn, zal het hof de kosten begroten volgens het gebruikelijke liquidatietarief.

5. Slotsom

De grieven in het principaal appel falen en de grief in het incidenteel appel behoeft geen behandeling. De bewijsaanbiedingen van V/Consyst c.s. worden gepasseerd. De vonnissen waarvan beroep dienen te worden bekrachtigd. V/Consyst c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep.

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep;

verwijst V/Consyst c.s. in de kosten van het geding in hoger beroep, aan de zijde van UPC tot op heden in het principaal appel begroot op € 1.788,- voor salaris pro-

cureur en € 291,- aan verschotten en in het incidenteel appel op € 894,- voor salaris procureur; wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, M. Coeterier en N. van Lingen en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 6 maart 2008.
