

Hof Amsterdam, 3 juni 2008, Zandbergen

ZANDBERGEN



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

[Depot doorkruist de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van \(onder meer\) de handelsnaam Jan Zandbergen.](#)

Van dit laatste is in het onderhavige geval sprake. Op basis van het addendum moet worden aangenomen dat Ferdinand zandbergen de handelsnaam 'Zandbergen' (zonder meer) niet zou mogen voeren, hetgeen zij in deze procedure ook niet heeft betwist. Dat zij zich vervolgens - ondanks die afspraak en ondanks het gegeven dat partijen expliciet zijn overeengekomen dat het recht op de (bestaande) handelsnaam 'Jan Zandbergen' aan Jan Zandbergen toekwam - wel het woordmerk 'Zandbergen' (zonder meer) zou kunnen toe eigenen door dat als eerste te deponeren, kan niet worden aanvaard. In de eerste plaats doorkruist Ferdinand Zandbergen daarmee de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen. Het depot van het merk 'Zandbergen' (waarmee Ferdinand Zandbergen immers de aan een woordmerk verbonden rechten verwerft) beperkt Jan Zandbergen in de mogelijke uitoefening van de aan haar handelsnaam verbonden rechten, en ontnemt haar aldus een deel van de haar in het addendum toebedeelde rechten. Daarnaast moet worden aangenomen dat het merk 'zandbergen' overeenstemmend is met de - voorgebruikte handelsnaam 'Jan Zandbergen' nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen - de geslachtsnaam Zandbergen - identiek is, zodat ook zonder de regeling van artikel 1 lid 4 van het addendum moet worden aangenomen dat het (oude) recht van Jan Zandbergen op haar handelsnaam in de weg staat aan de mogelijkheid van Ferdinand Zandbergen om die naam als merk te deponeren. Ten slotte moet worden opgemerkt dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (kort gezegd: de groothandel in vleesproducten) en dat zij daarin ook

rechtstreeks concurreren. Aldus is het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat, nu Ferdinand Zandbergen ervoor gekozen heeft juist (en uitsluitend) dat deel van de door partijen gebruikte namen te deponeren dat volledig met elkaar overeenstemt, en dat dus onduidelijk laat of het publiek te maken heeft met onder neming van Ferdinand zandbergen of Jan Zandbergen. Een en ander impliceert dat ook het hof tot het oordeel komt dat het depot te kwader trouw is verricht en dat de eerste grief van Ferdinand Zandbergen derhalve moet worden verworpen. Dat partijen in het addendum geen expliciete afspraak gemaakt hebben over het - op dat moment ook nog niet gedeponeerde - merk 'Zandbergen' leidt niet tot een ander oordeel; de stelling dat ook Jan Zandbergen zich - in strijd met het addendum - als rechthebbende op het woordmerk en/of de domeinnaam 'Zandbergen' beschouwt evenmin, reeds omdat die aanspraken van Jan Zandbergen in dit geding niet ter beoordeling staan.

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 3 juni 2008

(Van den Brink, Hillen en Rinzema)
GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
Nevenzittingsplaats Arnhem

Arrest

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ferdinand zandbergen B.V., gevestigd te Veenendaal,
appellante.

procureur: mr. H.W.E. Vermeer,
tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jan zandbergen B.V., gevestigd te Veenendaal,
geïntimeerde.

procureur: mr. J.M.C. Wildschut.

1 Het geding In eerste aanleg

Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van de vonnissen van 7 juni 2006 en [21 februari 2007 die de rechtbank Utrecht](#) tussen appellante (hierna ook te noemen: Ferdinand Zandbergen) als gedaagde en geïntimeerde (hierna ook te noemen: Jan Zandbergen) als eiseres heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Ferdinand Zandbergen heeft bij exploit van 16 mei 2007 aangezegd van voornoemd vonnis van 21 februari 2007 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Jan Zandbergen voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft Ferdinand Zandbergen twee grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en bewijs aangeboden. Zij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij arrest alsnog de vorderingen van Jan Zandbergen zal afwijzen, met veroordeling van Jan Zandbergen in de kosten van beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Jan Zandbergen de grieven bestreden en producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijkheid van

Ferdinand Zandbergen, althans tot afwijzing van het appel, met veroordeling van Ferdinand Zandbergen in de daadwerkelijke kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv.

2.4 Ter zitting van 8 mei 2008 hebben partijen de zaak doen bepleiten. Ferdinand Zandbergen door mr. J.W.A. van Dommelen, advocaat te Veenendaal, en Jan Zandbergen door mr. A.A. Bart, advocaat te Veenendaal; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan Ferdinand Zandbergen is akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken, gehecht aanzijn brief van 5 mei 2008.

2.5 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan,

4 De motivering van de beslissing in hoger beroep

4.1 In het bestreden vonnis heeft de rechtbank op vordering van Jan Zandbergen de door Ferdinand Zandbergen verrichte inschrijving van het woordmerk 'Zandbergen' nietig verklaard. Daartoe overwoog de rechtbank dat die inschrijving is geschied te kwader trouw als bedoeld in artikel 4 lid 6 BW (thans artikel 2.4. aanhef en onder f. BVIE). De rechtbank oordeelde in dat verband dat partijen - in het door de rechtbank onder 2.5 aangehaalde addendum op hun ontvlechtingsovereenkomst - zijn overeengekomen dat ook Ferdinand Zandbergen de handelsnaam Zandbergen in de toekomst mocht blijven gebruiken, zolang deze maar onderscheidend was van de door Jan Zandbergen gebruikte handelsnamen, waaronder de naam Jan Zandbergen. Met het depot van het woordmerk 'Zandbergen' schond Ferdinand Zandbergen deze afspraak, en deponeerde zij een (te veel) met de (voorgebruikte) handelsnaam van Jan Zandbergen overeenstemmend woordmerk, aldus de rechtbank. De eerste grief van Ferdinand Zandbergen keert zich tegen die beslissing.

4.2 Voor zover Ferdinand Zandbergen in hoger beroep (memorie van grieven I nr. 18) zou willen betogen dat de In artikel 4 lid 6 BW respectievelijk artikel 2.4, aanhef en onder f, BVIE gegeven opsomming van gevallen waarin een depot te kwader trouw is, limitatief bedoeld is, zodat in het voorliggende geval (voorgebruikte handelsnaam versus depot woordmerk) geen sprake kan zijn van kwade trouw, moet die grief worden verworpen. Reeds uit de tekst van die bepalingen ('onder andere' respectievelijk 'met name') blijkt dat de gegeven opsomming niet limitatief is. Onder omstandigheden kan ook het depot als merk van een reeds door een andere rechthebbende gebruikte handelsnaam als een depot te kwader trouw worden aangemerkt.

4.3 Van dit laatste is in het onderhavige geval sprake. Op basis van het addendum moet worden aangenomen dat Ferdinand Zandbergen de handelsnaam 'Zandbergen' (zonder meer) niet zou mogen voeren, hetgeen zij in deze procedure ook niet heeft betwist. Dat zij zich vervolgens - ondanks die afspraak en ondanks het ge-

geven dat partijen expliciet zijn overeengekomen dat het recht op de (bestaande) handelsnaam 'Jan Zandbergen' aan Jan Zandbergen toekwam - wel het woordmerk 'Zandbergen' (zonder meer) zou kunnen toe-eigenen door dat als eerste te deponeren, kan niet worden aangevaard. In de eerste plaats doorkruist Ferdinand Zandbergen daarmee de in het addendum vastgelegde regeling dat zij haar handelsnaam zal moeten kiezen door aan 'Zandbergen' iets onderscheidends toe te voegen om het onderscheidend te maken van (onder meer) de handelsnaam Jan Zandbergen. Het depot van het merk 'Zandbergen' (waarmee Ferdinand Zandbergen immers de aan een woordmerk verbonden rechten verwerft) beperkt Jan Zandbergen in de mogelijke uitoefening van de aan haar handelsnaam verbonden rechten, en ontnemt haar aldus een deel van de haar in het addendum toebedeelde rechten. Daarnaast moet worden aangenomen dat het merk 'Zandbergen' overeenstemmend is met de - voorgebruikte handelsnaam 'Jan Zandbergen' nu het kenmerkende deel van die beide aanduidingen - de geslachtsnaam Zandbergen - identiek is, zodat ook zonder de regeling van artikel 1 lid 4 van het addendum moet worden aangenomen dat het (oudere) recht van Jan Zandbergen op haar handelsnaam in de weg staat aan de mogelijkheid van Ferdinand Zandbergen om die naam als merk te deponeren. Ten slotte moet worden opgemerkt dat beide partijen zich bezighouden met dezelfde activiteiten (kort gezegd: de groothandel in vleesproducten) en dat zij daarin ook rechtstreeks concurreren. Aldus is het gevaar gecreëerd dat verwarring ontstaat, nu Ferdinand Zandbergen ervoor gekozen heeft juist (en uitsluitend) dat deel van de door partijen gebruikte namen te deponeren dat volledig met elkaar overeenstemt, en dat dus onduidelijk laat of het publiek te maken heeft met onder neming van Ferdinand Zandbergen of Jan Zandbergen. Een en ander impliceert dat ook het hof tot het oordeel komt dat het depot te kwader trouw is verricht en dat de eerste grief van Ferdinand Zandbergen derhalve moet worden verworpen. Dat partijen in het addendum geen expliciete afspraak gemaakt hebben over het - op dat moment ook nog niet gedeponeerde - merk 'Zandbergen' leidt niet tot een ander oordeel; de stelling dat ook Jan Zandbergen zich - in strijd met het addendum - als rechthebbende op het woordmerk en/of de domeinnaam 'Zandbergen' beschouwt evenmin, reeds omdat die aanspraken van Jan Zandbergen in dit geding niet ter beoordeling staan.

4.4 Grief 2 heeft geen zelfstandige inhoud, zodat bespreking daarvan niet nodig is. Ferdinand Zandbergen heeft geen stellingen aangevoerd die tot een ander oordeel kunnen leiden, zodat haar bewijsaanbod moet worden gepasseerd.

4.5 De slotsom is dat de grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Ferdinand Zandbergen ook in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld. Jan Zandbergen heeft haar aanspraak op de werkelijk door haar gemaakte proceskosten slechts onderbouwd door aan haar pleitnota kopieën van enkele - niet nader toegelichte - facturen te hechten. Gelet ook op de be-

twisting van Ferdinand zandbergen - die zich niet in staat achtte in zo'n laat stadium Inhoudelijk op deze facturen te reageren - zal het hof de proceskosten vaststellen op basis van het Liquidatietarief.

De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Utrecht van 21 februari 2007;
veroordeelt Ferdinand Zandbergen in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Jan Zandbergen begroot op € 2.682,- voor salaris van de procureur en op € 300,- voor griffierecht.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van den Brink, Hillen en Rinzema en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 juni 2008.
