

Hof Amsterdam, 26 juni 2008, The Home Depot v The Home Store

V

**MERKENRECHT - PROCESRECHT****Bevoegde rechter nietigheid Beneluxmerk**

[De rechtbank te Utrecht heeft zich terecht bevoegd verklaard om van de vordering van Homer kennis te nemen.](#)

Door de wijziging van eis bij akte van 14 november 2002 (zoals verduidelijkt/aangevuld bij conclusie van antwoord in het incident) had de vordering geen betrekking meer op merkinbreuk en kon de rechtbank derhalve als door de wet aangewezen absoluut en relatief bevoegde rechter van het geschil in conventie van partijen kennis nemen.

Inlichtingen gevraagd door Hof

[Hof wil geïnformeerd worden over consequentie recente uitspraak Bundesgerichtshof voor procedures bij BHIM, Haagse rechtbank en deze zaak](#)

In het door de rechtbank te Utrecht naar de rechtbank te Den Haag verwezen geding in reconventie is onder meer aan de orde of de door Homer gedeponeerde merken "THE HOME DEPOT" geldigheid moet worden ontzegd omdat de desbetreffende tekens over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk (in de zin van de Benelux-Merkenwet, thans BVIE, en de Verordening inzake de Gemeenschapsmerken) ingeschreven te zijn. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen (vgl. eindvonnis 4.4 tweede alinea) speelt de vraag of de THE HOME DEPOT-merken van Homer wellicht op de hierbedoelde grond nietig zijn een rol bij de beoordeling van de rangorde van de wederzijdse merken en zou de beslissing dat de desbetreffende merken van Demp nietig moeten worden verklaard wegens een lagere rangorde in zoverre vooruitlopen op de procedures die thans aanhangig zijn bij (onder meer) de rechtbank te Den Haag en het BHIM. Voorts is de vraag of de door Homer c.s. gebruikte tekens voldoende onderscheidend vermogen hebben om in de Benelux c.q. de Europese Gemeenschap als merk te worden erkend niet (geheel) zonder betekenis voor de beoordeling van de gegrondheid van

het door Homer gedane beroep op depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 aanhef en onder 6 sub b BMW. De bescherming waarop Homer zich beroept gaat immers uit van voorgebruik als merk, waarvoor als wettelijk vertrekpunt geldt dat het teken onderscheidend vermogen heeft.

Het hof heeft kennis genomen van een brief van 19 mei 2008 van de raadsman van Demp, mr. R.M. Brouwer, waarin deze meedeelt dat het Bundesgerichtshof op 13 september 2007 uitspraak heeft gedaan in de procedure tussen Bauhaus en Homer c.s. en dat daarbij het arrest van het Oberlandesgericht Hamburg van 27 januari 2005 (door Homer c. s. overgelegd als productie 49 bij memorie van antwoord) is vernietigd. Het hof acht het gewenst alvorens verder te beslissen door partijen te worden geïnformeerd over de stand van zaken, in het licht van het resultaat van de in Duitsland tussen Bauhaus en Homer c.s. gevoerde procedure en de (vermoedelijke) consequenties van een en ander voor de procedures die bij het BHIM en de rechtbank te Den Haag tussen Homer en Bauhaus, respectievelijk Homer c.s. en Demp, aanhangig zijn. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich daaromtrent bij akte uit te laten, eerst Homer c.s. en daarna Demp. Homer c.s. zullen bij die gelegenheid tevens kunnen aangeven welk belang aan hun zijde eraan in de weg staat dat de uitkomst van de procedure in Den Haag omtrent de geldigheid van de door Homer gedeponeerde Benelux- en gemeenschapsmerken wordt afgewacht alvorens wordt beslist omtrent de eventuele nietigheid van de merken van Demp, zulks mede in het licht van hun brief van 25 oktober 2004 aan de rechtbank te Utrecht waarin is vermeld (op blz. 3, onderaan) dat Demp (c.q. Bauhaus) het gebruik van de litigieuze merken" heeft gestaakt.

PROCESRECHT**Niet-ontvankelijkheid tweede appel**

[Homer c.s. voeren terecht aan dat een goede procesorde zich ertegen verzet dat door een partij van een vonnis tweemaal wordt geappelleerd.](#)

Zij bepleit niet-ontvankelijkheid van Demp in het incidenteel appel, nu dat van latere datum is. Demp heeft zich dienaangaande gerefereerd aan het oordeel van het hof. Naar zij zelf te kennen geeft komen de grieven in beide appellens met elkaar overeen. Het hof zal gelet hierop Demp niet ontvankelijk verklaren in haar incidenteel appel in de zaak 1177/05, nu dit is ingesteld op een latere datum dan het in de zaak 2161/05 tegen dezelfde vonnissen door Demp ingestelde hoger beroep

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Amsterdam, 26 juni 2008

(...)

zaaknummers: 106.003.119 en 106.004.021

rolnummers: 1177/05 en 2161/05

26 juni 2008

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak met rolnummer 1177/05 van:

Delaware, Verenigde Staten van

1. de vennootschap naar het recht van de staat Delaware HOMER TLC INCORPORATED,

gevestigd te Claymont, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar het recht van de staat Delaware HOME DEPOT U.S.A. INCORPORATED,

gevestigd te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika,

APPELLANTEN in het principaal beroep,

GEÏNTIMEERDEN in het incidenteel beroep,

procureur: mr. B.J.H. Crans,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMP B. V.,

gevestigd te Vianen,

GEÏNTIMEERDE in het principaal beroep,

APPELLANTE in het incidenteel beroep,

procureur: [mr. J.M.B. Seignette](#),

en in de zaak met rolnummer 2161/05 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEMP B.V.,

gevestigd te Vianen,

APPELLANTE,

procureur: [mr. J.M.B. Seignette](#),

tegen

1. de vennootschap naar het recht van de staat Delaware Verenigde Staten van Amerika HOMER TLC INCORPORATED, gevestigd te Claymont, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

2. de vennootschap naar het recht van de staat Delaware HOME DEPOT U.S.A. INCORPORATED,

gevestigd te Atlanta, Georgia, Amerika,

GEÏNTIMEERDEN,

procureur: mr. B.J.H. Crans.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen ter ene zijde zullen hierna worden aangeduid als Homer c.s. en afzonderlijk als Homer en Home Depot en partij ter andere zijde zal worden aangeduid als Demp. Voor het verloop van de procedure tot aan het door het hof in de onderhavige zaken op 8 juni 2006 gewezen tussenarrest (tevens eindarrest in de door Demp tegen Homer c.s. aanhangig gemaakte zaak met rolnummer 1218/04) wordt naar dat tussenarrest verwezen. Bij dat arrest zijn de onderhavige zaken gevoegd. Homer c. s. hebben vervolgens in de zaak met rolnummer 1177/05 een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen, producties overgelegd en geconcludeerd als in die memorie verwoord.

In de zaak met rolnummer 2161/05 heeft Demp bij memorie grieven aangevoerd, haar eis gewijzigd, bewijs aangeboden en geconcludeerd als in die memorie verwoord. Homer c.s. hebben daarop bij memorie van antwoord gereageerd, onder bestrijding van de grieven en overlegging van een productie, met conclusie als in die memorie verwoord. Partijen hebben hun standpunt in beide zaken ter zitting van het hof van 16 mei 2007 doen bepleiten, Homer c.s. door mrs. M. L.J. van de Braak en W.H. L. Verschuur, beiden advocaat te Den Haag, en Demp door haar procureur alsmede door mr.

R.M. Brouwer, advocaat te Amsterdam, ieder der partijen aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Beide partijen hebben bij die gelegenheid nog producties in het geding gebracht. Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de desbetreffende memories.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis van 30 maart 2005 waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.11 de feiten vastgesteld die door haar bij de beoordeling van deze zaak tot uitgangspunt zijn genomen. De grieven II, III en IV van Demp in de zaak met rolnummer 2161/05, alsmede de gelijkkluidende incidentele grieven X, XI en XII in de zaak met rolnummer 1177/05, zijn gericht tegen feiten vermeld onder 2.6, 2.7 en 2.8. Het hof zal op de bezwaren van Demp voorzover nodig hierna ingaan. Homer c.s. wijzen voorts (memorie van grieven in de zaak met rolnummer 1177/05 onder 17) op een schrijffout onder 2.11. Voor het overige zijn deze feiten in hoger beroep niet bestreden en dienen deze derhalve ook het hof tot uitgangspunt.

4. Ontvankelijkheid van het appel van Demp

Demp heeft nadat zij van de vonnissen van de rechtbank bij dagvaardingen van 22 en 24 juni 2005 in appel was gegaan (de zaak met rolnummer 2161/05) daartegen (in de zaak met rolnummer 1177/05) ook incidenteel appel ingesteld (bij memorie van 29 december 2005). Demp heeft ter toelichting hierop gesteld, zakelijk weergegeven, dat de wederzijdse ap-peldagvaardingen elkaar hebben gekruist en dat zij vervolgens heeft besloten om haar eigen appel niet aan te brengen en "mee te gaan" in het appel van Homer c.s. door het instellen van incidenteel appel. Vervolgens hebben Homer c.s. echter op 1 december 2005 een anticipatiexploit doen uitbrengen waardoor het appel van Demp alsnog (bij vervroeging) is aangebracht ter rolzitting van 15 december 2005. Demp heeft vervolgens besloten om "zekerheidshalve" ook in de aldus aangebrachte zaak van grieven te dienen (vgl. in deze zaak akte uitlating producties in incident van 2 februari 2006 onder 5 en 6). Homer c.s. voeren terecht aan dat een goede procesorde zich ertegen verzet dat door een partij van een vonnis tweemaal wordt geappelleerd. Zij bepleit niet-ontvankelijkheid van Demp in het incidenteel appel, nu dat van latere datum is. Demp heeft zich dienaangaande gerefereerd aan het oordeel van het hof. Naar zij zelf te kennen geeft komen de grieven in beide appellen met elkaar overeen. Het hof zal gelet hierop Demp niet ontvankelijk verklaren in haar incidenteel appel in de zaak 1177/05, nu dit is ingesteld op een latere datum dan het in de zaak 2161/05 tegen dezelfde vonnissen door Demp ingestelde hoger beroep.

De beslissing omtrent de kosten van het incidenteel appel zal worden aangehouden.

5. Beoordeling

5.1. Homer c.s. voeren in de Verenigde Staten van Amerika (verder de VS) een keten van doe-het-zelf winkels c.q. bouwmarkten onder de naam THE HOME

DEPOT. In dat kader maken zij ter onderscheiding van waren en diensten gebruik van merken/tekens met daarin verwerkt de elementen "HOME DEPOT", "PRO" en "EXPO". Homer heeft het woordmerk THE HOME DEPOT op 8 maart 1993 bij het Benelux merkenbureau gedeponereerd voor waren en diensten in verscheidene klassen en op 6 september 1994 het woordmerk EXPO. Homer heeft voorts THE HOME DEPOT (woordmerk 51458, beeldmerk 51482) en THE HOME DEPOT EXPO (beeldmerk 51516) op 1 april 1996 als gemeenschapsmerken gedeponereerd bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (verder: het BHIM). Nadien heeft Homer nog verschillende gemeenschapsmerken gedeponereerd met daarin verwerkt de aanduiding "THE HOME DEPOT". In verband met een voornemen om haar activiteiten ook in Europa te gaan ontplooiën is Homer eind 1999 in onderhandeling getreden met Bauhaus AG (verder Bauhaus), een doehet-zelf keten. Tijdens die onderhandelingen is gesproken over de mogelijkheid van een joint venture tussen beide ketens met betrekking tot de Europese markt. Bauhaus en Homer zijn het niet eens geworden, hun onderhandelingen zijn definitief beëindigd in het voorjaar 2001. Demp houdt zich onder meer bezig met het registreren, houden en in licentie geven van merkrechten aan Bauhaus, en onderhoudt met Bauhaus nauwe betrekkingen. Demp heeft in de periode juni 1999 tot en met september 2003 bij het Benelux merkenbureau een aantal merken gedeponereerd waarin onder meer de elementen "THE HOME STORE", "HOME STORE" "EXPO" en "PRO DEPOT" zijn verwerkt. Het betreft (onder meer) inschrijvingen onder nummers 680863, 653226, 691003, 677560, 674413 en 736649. De gemeenschapsmerken van Homer THE HOME DEPOT (woordmerk 51458 en beeldmerk 51482) zijn inzet van een door Bauhaus bij het BHIM op 12 en 16 augustus 2002 ingestelde vordering tot nietigverklaring. De nietigverklaring van deze merken is tevens inzet van een geding dat voor het Landgericht Hamburg - een rechtbank voor het gemeenschapsmerk in de zin van artikel 91 van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (verder: de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk) - en het Oberlandesgericht Hamburg heeft gediend en inmiddels bij het Bundesgerichtshof aanhangig is dan wel aanhangig is geweest. Het BHIM heeft de procedure inzake de gemeenschapsmerken van Homer geschorst in afwachting van het resultaat van deze in Duitsland gevoerde procedure.

5.2. In het onderhavige geding vorderen Homer c.s. (na vermindering van eis in eerste aanleg en vermeerdering van eis in hoger beroep) de nietigverklaring van de onder 5.1 genoemde door Demp verrichte merkdepots almede schadevergoeding ter zake van onrechtmatig handelen en vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Voor zover in hoger beroep nog van belang leggen zij met een beroep op het bepaalde in artikel 14B lid 1 jo. artikel 3 lid 2 almede artikel 4 aanhef en lid 6 sub b van de BeneluxMerkenwet (thans BVIE) aan hun vordering ten grondslag dat de merkdepots van Demp in rangorde komen na de merkdepots van Homer c.s. en

(bij pleidooi in hoger beroep primair) dat eerstbedoelde depots bovendien te kwader trouw zijn verricht (vgl. memorie van grieven, met name toelichting op grief 1). De rechtbank heeft zich bij tussenvonnis van 18 februari 2004 bevoegd verklaard om van het geding in conventie kennis te nemen en vervolgens bij eindvonnis van 30 maart 2005 de nietigheid van het door Demp onder nr. 680863 verrichte Benelux-merkdepot uitgesproken en de doorhaling daarvan gelast. Voor het overige heeft de rechtbank de vordering van Homer c.s. afgewezen. Demp heeft in eerste aanleg in reconventie een vordering ingesteld tot nietigverklaring van de Benelux en gemeenschapsmerken THE HOME DEPOT (nrs. 528824, EU 51458 en EU 51482) wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen en subsidiair met betrekking tot een tweetal Benelux-merken (nrs. 528824 en 556175) tot vervallenverklaring wegens niet gebruik. De rechtbank heeft zich op grond van het bepaalde in artikel 92 van de verordening inzake het Gemeenschapsmerk onbevoegd verklaard om kennis te nemen van de reconventionele vordering van Demp en het geding in reconventie verwezen naar de rechtbank te Den Haag. Deze rechtbank heeft de behandeling van de eis in reconventie op verzoek van beide partijen geschorst totdat het BHIM zich over de geldigheid van de merken van Homer heeft uitgesproken (mvg Demp onder 2).

5.3. In hoger beroep komen Homer c.s. op tegen de afwijzing van hun vordering tot nietigverklaring voor zover deze betreft de Benelux-merken van Demp met registratienummers 653226, 691003, 677560, 674413, alsmede de afwijzing van hun vordering tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke kosten. Voorts maken Homer c.s. bezwaar tegen het feit dat de rechtbank haar eindvonnis niet uitvoerbaar bij voorraad heeft verklaard. Het hoger beroep van Demp strekt er primair toe dat het hof de door de rechtbank te Utrecht (in conventie) gewezen vonnissen vernietigt en de zaak ter verdere behandeling verwijst naar de rechtbank te Den Haag en subsidiair dat het hof de vordering van Homer alsnog geheel afwijst.

5.4. De rechtbank te Utrecht heeft zich terecht bevoegd verklaard om van de vordering van Homer kennis te nemen. Door de wijziging van eis bij akte van 14 november 2002 (zoals verduidelijkt/aangevuld bij conclusie van antwoord in het incident) had de vordering geen betrekking meer op merkinbreuk en kon de rechtbank derhalve als door de wet aangewezen absoluut en relatief bevoegde rechter van het geschil in conventie van partijen kennis nemen.

5.5. In het door de rechtbank te Utrecht naar de rechtbank te Den Haag verwezen geding in reconventie is onder meer aan de orde of de door Homer gedeponereerde merken "THE HOME DEPOT" geldigheid moet worden ontzegd omdat de desbetreffende tekens over onvoldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk (in de zin van de Benelux-Merkenwet, thans BVIE, en de Verordening inzake de Gemeenschapsmerken) ingeschreven te zijn. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen (vgl. eindvonnis 4.4 tweede alinea) speelt de vraag of de THE HOME DEPOT-

merken van Homer wellicht op de hierbedoelde grond nietig zijn een rol bij de beoordeling van de rangorde van de wederzijdse merken en zou de beslissing dat de desbetreffende merken van Demp nietig moeten worden verklaard wegens een lagere rangorde in zoverre vooruitlopen op de procedures die thans aanhangig zijn bij (onder meer) de rechtbank te Den Haag en het BHIM. Voorts is de vraag of de door Homer c.s. gebruikte tekens voldoende onderscheidend vermogen hebben om in de Benelux c.q. de Europese Gemeenschap als merk te worden erkend niet (geheel) zonder betekenis voor de beoordeling van de gegrondheid van het door Homer gedane beroep op depot te kwader trouw in de zin van artikel 4 aanhef en onder 6 sub b BMW. De bescherming waarop Homer zich beroept gaat immers uit van voorgebruik als merk, waarvoor als wettelijk vertrekpunt geldt dat het teken onderscheidend vermogen heeft.

5.6. Het hof heeft kennis genomen van een brief van 19 mei 2008 van de raadsman van Demp, mr. R.M. Brouwer, waarin deze meedeelt dat het Bundesgerichtshof op 13 september 2007 uitspraak heeft gedaan in de procedure tussen Bauhaus en Homer c.s. en dat daarbij het arrest van het Oberlandesgericht Hamburg van 27 januari 2005 (door Homer c. s. overgelegd als productie 49 bij memorie van antwoord) is vernietigd. Het hof acht het gewenst alvorens verder te beslissen door partijen te worden geïnformeerd over de stand van zaken, in het licht van het resultaat van de in Duitsland tussen Bauhaus en Homer c.s. gevoerde procedure en de (vermoedelijke) consequenties van een en ander voor de procedures die bij het BHIM en de rechtbank te Den Haag tussen Homer en Bauhaus, respectievelijk Homer c.s. en Demp, aanhangig zijn. Partijen zullen in de gelegenheid worden gesteld om zich daaromtrent bij akte uit te laten, eerst Homer c.s. en daarna Demp. Homer c.s. zullen bij die gelegenheid tevens kunnen aangeven welk belang aan hun zijde eraan in de weg staat dat de uitkomst van de procedure in Den Haag omtrent de geldigheid van de door Homer gedeponeerde Benelux- en gemeenschapsmerken wordt afgewacht alvorens wordt beslist omtrent de eventuele nietigheid van de merken van Demp, zulks mede in het licht van hun brief van 25 oktober 2004 aan de rechtbank te Utrecht waarin is vermeld (op blz. 3, onderaan) dat Demp (c.q. Bauhaus) het gebruik van de litigieuze merken" heeft gestaakt.

6. Beslissing

Het hof

in de zaak met rolnummer 1177/05:

verklaart Demp niet ontvankelijk in haar incidenteel hoger beroep ;
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incidenteel hoger beroep aan tot het eindarrest;

6. Beslissing

Het hof

in de zaak met rolnummer 2161/05

verklaart Demp niet ontvankelijk in haar incidenteel hoger beroep;
houdt de beslissing omtrent de kosten van het incidenteel hoger beroep aan tot het eindarrest ;

verwijst de zaak naar de rol van 24 juli 2008 voor het nemen van een akte aan de zijde van Homer als bedoeld onder 5.6;

bepaalt dat Demp in de gelegenheid zal zijn om op de te nemen akte te reageren;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. N. van Lingen, E. E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en E.A. Mout Bouwman en in het openbaar uitgesproken op 26 juni 2008.