

Hof Den Haag, 18 augustus 2009, BG Star v Silhouette



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Tussenkomst opvolgende merkhouders na overdracht

- [De omstandigheid dat BG Star thans merkrechtgebende is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen](#)

BG Star heeft afschriften van uitdraaien uit het Benelux- en Europese Merkenregister overgelegd d.d. 20 oktober 2008 betreffende (onder meer) de onderhavige inschrijvingen. Daarin wordt BG Star vermeld als merkhouders. Naar het oordeel van het hof blijkt hierdoor in dit kader voldoende dat sprake is van de gestelde overdrachten en kan nader bewijs in dit verband, waarbij het gaat om de beoordeling van een vordering tot tussenkomst (in een kort geding), niet worden gevorderd. Daarmee heeft BG Star belang bij (de toewijzing van) de inbreukvordering en de nevenvorderingen, die tevens zien op de periode na de overdrachten. NCP heeft immers gesteld dat er sprake is van een voortdurende inbreuk en een inbreukverbod voor de toekomst gevorderd. Gelet daarop is voor de beoordeling van de vordering tot tussenkomst niet relevant of NCP ook haar vorderingen heeft overgedragen betreffende vermeende inbreuken vóór de overdracht van de merkrechten. De omstandigheid dat BG Star thans merkrechtgebende is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen.

Vindplaatsen: LJN: [BL4893](#)

Hof Den Haag, 18 augustus 2009

(A.D. Kiers-Becking, J. Kramer en G.J. Heevel)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.000.364/01

Rolnummer : 01/340

Rolnummer rechtbank : KG 01/12

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 18 augustus 2009 inzake

de vennootschap naar vreemd recht BG STAR PRODUCTIONS INC., gevestigd te Sherman Oaks, Californië, Verenigde Staten van Amerika, hierna ook te noemen: BG Star,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

rekwirante tot tussenkomst in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht NCP MARKETING GROUP INCORPORATED, gevestigd te Canton, Ohio, Verenigde Staten van Amerika, appellante, hierna ook te noemen: NCP, advocaat; mr. P.P.J.M. Verhaag te Den Haag,

tegen

1. SILHOUETTE INTERNATIONAAL B.V., gevestigd te Den Haag,

2. CORIO SPORTS B.V., gevestigd te Heerlen, geïntimeerden,

hierna ook te noemen: Silhouette c.s.,

advocaat: mr. C.A.J. van der Meulen te Wassenaar.

Het geding

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen incidentele arrest van 3 januari 2008, waarbij de vordering van BG Star tot voeging is afgewezen.

In aanvulling daarop vermeldt het hof dat in de appel-dagvaarding van 12 maart 2001 de grieven zijn opgenomen en NCP vervolgens ter rolle van 31 mei 2001 een memorie van grieven heeft genomen, waarbij naar de grieven in de dagvaarding is verwezen. Vervolgens heeft NCP op 23 augustus 2001 bij akte schorsing van de procedure verzocht op grond van artikel 100, lid 1 van de Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapmerk van 20 december 1993 - hierna: GMVo -, in verband met op 29 juni 2001 en 16 juli 2001 bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM of OHIM) ingediende "requests for a declaration of invalidity" van de inschrijving van het aan haar vordering ten grondslag gelegde gemeenschapsmerk (nr. 001126432). Daarna heeft BG Star voeging gevorderd, welke vordering bij voormeld arrest van 3 januari 2008 is afgewezen. De procedure is tussentijds langdurig aangehouden op verzoek van partijen.

Vervolgens heeft BG Star op 4 november 2008 een incidentele conclusie houdende vordering ex artikel 217 Rv. tot tussenkomst, met producties, genomen. Ter rolle van 13 januari 2009 is door Silhouette c.s. een antwoordconclusie in het incident genomen. Ten onrechte lijkt er in de roladministratie van het hof van te worden uitgegaan dat Silhouette c.s. op 13 januari 2009 een laatste uitstel is verleend voor het nemen van deze akte tot 27 januari 2009, dat deze akte toen niet is genomen en het recht op het nemen daarvan is vervallen. Dat is onjuist en voor het onthouden van de mogelijkheid om die akte te nemen was ook geen reden, nu deze akte tijdig bij de griffie is ingediend. De, kennelijk als reactie op deze akte aangeboden akte houdende uitlaten nieuwe stellingen van BG Star is ter rolle van 24 februari 2009 geweigerd. Vervolgens is arrest gevraagd in het incident tot tussenkomst.

Beoordeling van het incident

1. Voor toewijzing van een verzoek tot tussenkomst moet blijken van een belang van de tussenkomst vorderende partij om (mogelijke) benadeling of verlies van een hem toekomend recht te voorkomen. Gelet op de jurisprudentie is het hebben van een feitelijk belang bij de uitkomst van de procedure voldoende. Dit belang is doorgaans ook aanwezig wanneer degene, die volgens de tussenkomst vorderende partij zijn schuldenaar is, door een derde wordt aangesproken tot voldoening van de desbetreffende vordering en wanneer de tussenkomst vorderende partij hangende de procedure (instantie) onder bijzondere titel opvolgt in het recht dat de inzet vormt van de procedure. Het bo-

venstaande geldt ook in kort geding, al kan er dan (eerder) reden zijn de vordering af te wijzen als de zaak daardoor te zeer zou worden vertraagd. Dat dat zich in casu voor zou doen is niet gesteld en in het licht van de langdurige aanhoudingen van de zaak (op verzoek van partijen) ook niet vol te houden.

2. Ter onderbouwing van haar vordering tot tussenkomst stelt BG Star dat de merkrechten op grond van de Europese merkinschrijving 001126432 en de Benelux merkinschrijving 659945 (van het woordmerk, respectievelijk beeld/woordmerk TAE BO), waarop de onderhavige vorderingen van NCP zijn gebaseerd, enige tijd geleden (op 21 december 2001 volgens haar stellingen in haar incidentele conclusie tot voeging van 23 mei 2002) door NCP aan haar zijn overgedragen, zodat zij als houdster van die merkrechten als enige bevoegd is inbreukvorderingen en aanverwante vorderingen in te stellen. Zij stelt dat zij aldus bij tussenkomst belang heeft, temeer daar de vorderingen van NCP door de overdracht niet meer voor toewijzing in aanmerking komen.

3. NCP heeft niet gereageerd op de vordering tot tussenkomst. Silhouette c.s. betwisten de gestelde overdrachten van de merkrechten. Voorts betwisten zij dat NCP haar vorderingen op Silhouette (betreffende de inbreuken voor de overdracht begrijpt het hof) aan BG Star heeft overgedragen. **BG Star heeft afschriften van uitdraaien uit het Benelux- en Europese Merkenregister overgelegd d.d. 20 oktober 2008 betreffende (onder meer) de onderhavige inschrijvingen. Daarin wordt BG Star vermeld als merkhouders. Naar het oordeel van het hof blijkt hierdoor in dit kader voldoende dat sprake is van de gestelde overdrachten en kan nader bewijs in dit verband, waarbij het gaat om de beoordeling van een vordering tot tussenkomst (in een kort geding), niet worden gevorderd. Daarmee heeft BG Star belang bij (de toewijzing van) de inbreukvordering en de nevenvorderingen, die tevens zien op de periode na de overdrachten. NCP heeft immers gesteld dat er sprake is van een voortdurende inbreuk en een inbreukverbod voor de toekomst gevorderd. Gelet daarop is voor de beoordeling van de vordering tot tussenkomst niet relevant of NCP ook haar vorderingen heeft overgedragen betreffende vermeende inbreuken vóór de overdracht van de merkrechten. De omstandigheid dat BG Star thans merkrechtelijke is voldoende om het voor tussenkomst vereiste belang aan te nemen.**

4. In diverse processtukken is sprake van een (Amerikaans?) faillissement van NCP, eiseres in de procedure. Het hof is er, gelet op de conclusiewisseling die heeft plaatsgevonden, vanuit gegaan dat de procedure niet is geschorst. In hun antwoordconclusie in het eerdere (voegings)incident van 8 november 2007 hebben Silhouette c.s. verzocht het geding in verband met het faillissement van NCP op grond van artikel 27 Faillissementswet te schorsen. Nu Silhouette c.s. in hun latere antwoordconclusie in het thans beoordeelde (tussenkomst) incident van 13 januari 2009 het faillissement betwisten, gaat het hof ervan uit dat Silhouette c.s. hun verzoek niet langer handhaven, zodat in het midden kan blijven of er (nog steeds) sprake is van een situatie die

vergelijkbaar is met een Nederlands faillissement en of artikel 27 Faillissementswet daarop van toepassing is.

5. Het bovenstaande brengt mee dat de vordering tot tussenkomst zal worden toegewezen en de zaak naar de rol zal worden verwezen voor het nemen van de memorie van antwoord door Silhouette c.s. Het hof merkt nog op dat NCP in haar voormelde akte van 23 augustus 2001 schorsing heeft verzocht van de procedure op grond van artikel 100, lid 1, GMVo. De daarin neergelegde lis pendens-regel geldt echter niet in kort geding, terwijl bovendien het OHIM inmiddels wel zal hebben beslist, zodat verder aan deze akte voorbij wordt gegaan.

6. De beslissing omtrent de proceskosten zal worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

Beslissing

Het gerechtshof

in het incident:

laat BG STAR PRODUCTIONS INC., gevestigd te Sherman Oaks, Californië, Verenigde Staten van Amerika, toe als tussenkomende partij in de tussen appellante en geïntimeerden aanhangige hoofdzaak;

houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rol van dinsdag 29 september 2009 voor memorie van antwoord.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, J. Kramer en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 18 augustus 2009, in aanwezigheid van de griffier.