

Hof Den Haag, 16 februari 2010, Oost-Europa Zending v Osteuropa Mission



MERKENRECHT

Dreiging merkinbreuk

- Nu vaststaat dat [appellanten] na het eindigen van de samenwerking met OEM (Schweiz) gebruik hebben gemaakt van de naam "Osteuropa Mission International Schweiz" en het door OEM (Schweiz) gehanteerde logo, althans een sterk daarop gelijkend logo en met gebruikmaking van het adresbestand van OEM (Schweiz) - waarover hierna - relaties van deze hebben benaderd, is een voldoende reële dreiging van onrechtmatig handelen, ook in Nederland, aanwezig, temeer nu [appellanten] het standpunt innemen dat zij daartoe gerechtigd zijn.

ONGEORLOOFDE CONCURRENTIE

Onrechtmatig gebruik adresbestand

- Het hof is van oordeel dat OEM (Schweiz) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het adresbestand haar toebehoort.

Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [appellanten] in eerste aanleg hebben erkend (pleitnota sub 24) dat SOZ beschikt over de adressen van OEM (Schweiz) en stellen dat haar deze door OEM (Schweiz) zijn geleverd (zodat deze er zelf ook over zou moeten beschikken). Voorts neemt het hof in aanmerking dat, zoals bij de bespreking van grief I is overwogen, van de door [appellanten] gestelde ondergeschiktheid niets is gebleken, maar wél van een zakelijke samenwerking, waarin past dat [appellanten] de adressen van OEM (Schweiz) beheerde. Ook grief III faalt derhalve.

Vindplaatsen: LJN: [BL5296](#)

Rb Den Haag, 23 februari 2010

(A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.004.851/01

Rolnummer (oud) : 06/639

Rolnummer Rechtbank : 255714/KG ZA 06-114

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 16 februari 2010 inzake

1. [Naam], wonende te [plaats], hierna te noemen: [appellant sub 1],
2. de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting STICHTING OOSTEUROPA ZENDING, gevestigd te Rotterdam, hierna te noemen: SOZ,
3. INTERSUPPORT B.V., gevestigd te Krimpen aan de Lek, hierna te noemen: Intersupport, appellanten, hierna tezamen te noemen: [appellanten], advocaat: mr. G. Janssen, gevestigd te 's-Gravenhage, tegen

de stichting naar buitenlands recht STIFTUNG OST-EUROPA MISSION (SCHWEIZ), gevestigd te Wetzikon (Zwitserland), geïntimeerde, hierna te noemen: OEM (Schweiz), advocaat: mr. L.Ph.J. van Utenhove, gevestigd te 's-Gravenhage.

Verloop van het geding

Bij exploit van 24 april 2006 zijn [appellanten] in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam van 28 maart 2006. Bij op 11 november 2008 genomen memorie van grieven, met productie, hebben [appellanten] vier grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, welke door OEM (Schweiz) bij op 26 mei 2009 genomen memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden.

Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van hun procesdossiers, arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep

1. De door de voorzieningenrechter in r.o. 2.1 tot en met 2.4 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken, behoudens voor zover als vaststaand is aangemerkt - in de woorden van [appellanten] - dat SOZ en OEM (Schweiz) gelijkwaardige, tot voor kort samenwerkende organisaties zijn. Daarmee rekening houdend zal ook het hof van die feiten uitgaan.

2. Het onderhavige hoger beroep betreft de vraag of het handelen van [appellanten], althans van [appellant sub 1] en SOZ, rechtvaardigt dat ten gunste van OEM (Schweiz) voorzieningen worden getroffen bestaande in (i) een verbod om gebruik te maken van de naam "Osteuropa Mission International Schweiz" en/of het door OEM (Schweiz) gehanteerde logo, (ii) een verbod om een naam te registreren waarin de woorden "Osteuropa", "Mission" en/of "Schweiz" voorkomen, (iii) een verbod om enig bericht af te doen drukken of te verspreiden waarin gerefereerd wordt aan OEM (Schweiz) dan wel aan enig aan OEM (Schweiz) verbonden persoon, met als doel zich als voortzetting van OEM (Schweiz) te presenteren, hetzij met als doel om OEM (Schweiz) en/of aan haar gelieerde personen in een negatief daglicht te stellen, hetzij met als doel gelden te werven, en (iv) een veroordeling tot afgifte van de elektronische adresbestanden van OEM (Schweiz), een en ander op straffe van een dwangsom.

3. In hun eerste grief bestrijden [appellanten] de vaststellingen dat OEM (Schweiz) en SOZ beide christelijke zendingsorganisaties zijn (r.o. 2.1) en dat

sprake is geweest van samenwerking (r.o. 2.2). Zij betogen dat OEM (Schweiz) slechts juridisch zelfstandig was, maar is voortgekomen uit SOZ en als zodanig deel uitmaakt van een organisatorisch, bestuurlijk, personeel, publicitair en financieel netwerk en dat zij slechts als deelnemer van dat netwerk heeft beschikt over de logo's, namen, faciliteiten en diensten van en uit datzelfde netwerk. Die structuur laat zich volgens [appellanten] het beste vergelijken met een moederdochter verhouding. De omstandigheid dat OEM (Schweiz) als dochter is afgehaakt brengt niet mee dat de mede door haar gebruikte rechten en bevoegdheden voortaan exclusief aan haar zouden toebehoren en dat [appellanten] niet meer actief zouden mogen zijn in Zwitserland, aldus [appellanten]

4. OEM (Schweiz) betwist zowel in eerste aanleg, als in hoger beroep gemotiveerd dat zij als organisatie is voortgekomen uit SOZ en dat zij deel uitmaakte van een internationaal samenwerkingsverband waaraan zij ondergeschikt was. Tussen haar en SOZ was tot en met 2004 sprake van zakelijke en personele samenwerking. Internationaal was sprake van een informele samenwerking, die bestond uit een jaarlijkse bijeenkomst en die werd bevorderd door plaats te nemen in elkaars besturen, aldus OEM (Schweiz). Ten aanzien van het "convenant", dat door [appellanten] is overgelegd en waarop zij zich beroepen, stelt OEM (Schweiz) dat dit een door [appellant sub 1] opgesteld discussiestuk was, dat nooit is aanvaard.

5. Niet in geschil is dat OEM (Schweiz) een zelfstandige rechtspersoon is en als zodanig sinds jaar en dag gebruik maakt van haar naam en logo. Als dan [appellanten] stellen dat sprake is geweest van zodanige vorm van ondergeschiktheid van OEM (Schweiz) aan SOZ en/of het internationale samenwerkingsverband (door [appellanten] genoemd: "EEO International"), dat OEM (Schweiz) na de breuk tussen haar en [appellanten] niet gerechtigd zou zijn op te treden tegen het aanhaken bij haar naam en/of het gebruik van het door haar gehanteerde logo, dient dat gekwalificeerd te worden als een bevrijdend verweer, dat zij, gelet op de gemotiveerde betwisting daarvan door OEM (Schweiz), aannemelijk dienen te maken. [appellanten] zijn daarin niet geslaagd, ook niet indien het hof de door OEM (Schweiz) bij memorie van antwoord overgelegde stukken - waarop [appellant sub 1] niet meer hebben kunnen reageren - buiten beschouwing laat. De stelling dat OEM (Schweiz) uit SOZ is voortgekomen en materieel dient te worden gezien als "dochter", wordt niet door enig stuk gestaafd. Dat tussen de beide rechtspersonen nauwe zakelijke en persoonlijke banden bestonden leidt niet tot die conclusie. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat bij de omzetting van de vereniging, die OEM (Schweiz) eerst was, in een stichting een bepaling in de statuten is opgenomen dat deze niet zouden mogen worden gewijzigd zonder toestemming van SOZ, een bepaling die overigens, naar OEM (Schweiz) onweersproken heeft gesteld, door een Zwitserse autoriteit ongeldig is verklaard.

[appellanten] hebben voorts niet weersproken dat het "convenant" waarop zij een beroep doen ter onderbou-

wing van hun stelling dat uit de internationale samenwerking tussen een aantal gelijk gestemde organisaties (kort samengevat:) rechten en verplichtingen voor OEM (Schweiz) voortvloeiden, nooit een andere status heeft gekregen dan die van discussiestuk. [appellanten] hebben derhalve evenmin aannemelijk gemaakt dat OEM (Schweiz) de bevoegdheid om haar naam en het bewuste logo te hanteren hebben ontleend aan SOZ en/of de (internationale) samenwerking en dat die bevoegdheid is geëindigd met het eindigen van die samenwerking.

Nu in kort geding geen plaats is voor bewijslevering gaat het hof aan het bewijstaanbod van [appellanten] voorbij.

6. In de tweede grief bestrijden [appellanten] dat sprake is van een (voldoende) reële dreiging van onrechtmatig handelen. Zij stellen enerzijds dat van onrechtmatig handelen niet is gebleken, noch in Zwitserland, noch in Nederland, en anderzijds dat de naam, het logo, het beeldmerk, het adressenbestand en het werkgebied aan hen en/of hun netwerk toebehoren en niet aan OEM (Schweiz).

7. Nu vaststaat dat [appellanten] na het eindigen van de samenwerking met OEM (Schweiz) gebruik hebben gemaakt van de naam "Osteuropa Mission International Schweiz" en het door OEM (Schweiz) gehanteerde logo, althans een sterk daarop gelijkend logo en met gebruikmaking van het adressenbestand van OEM (Schweiz) - waarover hierna - relaties van deze hebben benaderd, is een voldoende reële dreiging van onrechtmatig handelen, ook in Nederland, aanwezig, temeer nu [appellanten] het standpunt innemen dat zij daartoe gerechtigd zijn. Zoals uit de bespreking van de eerste grief blijkt verwerpt het hof het standpunt van [appellanten] dat zij gerechtigd zijn tot de naam en het logo welke door OEM (Schweiz) worden gebruikt. Voor zover [appellanten] bedoeld hebben in dat kader (zoals in eerste aanleg) tevens een beroep te doen op het merkenrecht - en een grief aan te voeren tegen het impliciet verwerpen daarvan door de voorzieningenrechter (memorie van grieven onder 2.5) - geldt het volgende.

8. [appellanten] hebben in eerste aanleg een beroep gedaan op een inschrijving ten name van SOZ van het door (SOZ en) OEM (Schweiz) gebruikte logo als beeldmerk bij het Benelux Merkenbureau (thans: Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) van 10 november 2005 en op een depot van het gecombineerde woord/beeldmerk dat bestaat uit het bedoelde logo in combinatie met de woorden "Osteuropa Mission International Schweiz", bij de Zwitserse merkenautoriteit (productie 13, gedateerd 23 november 2005). Het verweer van [appellanten] dat SOZ en de nieuw opgerichte organisatie daaraan het exclusieve recht ontlenden om het logo te gebruiken en dat het OEM (Schweiz) is die daarop inbreuk maakt is echter in het geheel niet onderbouwd. Gelet op het feit dat OEM (Schweiz) al bij inleidende dagvaarding een beroep heeft gedaan op de aan haar toekomende merk- (en handelsnaam)rechten, alsmede gelet op het feit dat de depots zijn verricht na het eindigen van de samenwerking tussen [appellanten] en OEM (Schweiz), had het op de weg van [appellan-

ten] gelegen gemotiveerd te stellen dat is voldaan aan de in de diverse regelingen gestelde voorwaarden voor het kunnen uitoefenen van de aan een merkrecht verbonden bevoegdheden, respectievelijk dat en waarom de door SOZ verrichte depots tot de conclusie leiden dat geen sprake is van onrechtmatig handelen van [appellanten] Voor het kunnen uitoefenen van die bevoegdheden is immers de enkele inschrijving van het merk niet voldoende. Het gebrek aan onderbouwing klemmt temeer in het licht van het door OEM (Schweiz) gestelde en door het hof vooralsnog erkende eerdere gebruik, waardoor zich de conclusie opdringt dat de depots van SOZ te kwader trouw zijn verricht, in elk geval wat betreft de Benelux-depots (vgl. art. 4 lid 6 van de Benelux Merkenwet/art. 2.4 sub f van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom). De grief faalt derhalve in zoverre.

9. In hun tweede grief voeren [appellanten] verder aan dat de in eerste aanleg getroffen voorzieningen niet deugen omdat ze niet beperkt zijn tot handelen in Nederland en aldus ruimte bieden voor een (te) ruime interpretatie. Nu het hof in zijn arrest van 2 september 2008 uitleg heeft gegeven aan de betreffende voorzieningen, is dit bezwaar van [appellanten] ondervangen en kan de grief ook in zoverre niet tot vernietiging leiden. Andere concrete bezwaren tegen de (formulering van de) voorzieningen hebben [appellanten] niet aangevoerd.

10. In hun derde grief bestrijden [appellanten] dat zij gehouden zijn het adressenbestand aan OEM (Schweiz) af te geven. Zij stellen dat dat door hen zelf is opgebouwd en aangeleverd aan de partners in hun netwerk.

11. Het hof is van oordeel dat OEM (Schweiz) voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het adressenbestand haar toebehoort. Het hof neemt daarbij in aanmerking dat [appellanten] in eerste aanleg hebben erkend (pleitnota sub 24) dat SOZ beschikt over de adressen van OEM (Schweiz) en stellen dat haar deze door OEM (Schweiz) zijn geleverd (zodat deze er zelf ook over zou moeten beschikken). Voorts neemt het hof in aanmerking dat, zoals bij de bespreking van grief I is overwogen, van de door [appellanten] gestelde ondergeschiktheid niets is gebleken, maar wél van een zakelijke samenwerking, waarin past dat [appellanten] de adressen van OEM (Schweiz) beheerde. Ook grief III faalt derhalve.

12. In hun vierde grief maken [appellanten] bezwaar tegen de toewijzing van (een aantal van) de vorderingen van OEM (Schweiz) in het vonnis waarvan beroep. Zij voeren daarbij geen nieuwe gronden aan, zodat de grief geen zelfstandige betekenis heeft.

13. Gelet op het voorgaande zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd. Nu OEM (Schweiz) tot bekrachtiging heeft geconcludeerd en mitsdien krijgt wat zij verlangt, kan in het midden blijven of, zoals OEM (Schweiz) heeft gesteld, haar vorderingen naar Zwitsers recht dienen te worden beoordeeld. Ook haar beroep op het merkenrecht en handelsnaamrecht kan om die reden onbesproken blijven.

14. [appellanten] zullen als in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep; veroordeelt [appellanten] in de kosten van geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van OEM (Schweiz) begroot op € 296,- aan verschotten en € 894,- aan salaris voor de advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 februari 2010 in aanwezigheid van de griffier.
