

HR, 9 juli 2010, Engineering v Electronic inzake EDS



## MERKENRECHT – PROCESRECHT

**Niet-ontvankelijkheid hoger beroep wegens gebrek aan belang**

- Beoogde uitkomst hoger beroep tegen Electronic USA onverenigbaar het onherroepelijke vonnis waarin Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen.
- Het hof heeft geoordeeld dat daarmee onverenigbaar is de door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep jegens Electronic USA (te weten dat het haar wel en Electronic USA niet is toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken), en dat Engineering daarom geen belang had bij haar hoger beroep tegen Electronic USA.

Daarbij heeft het hof kennelijk aangenomen dat, gelet op het onherroepelijke vonnis ten gunste van Electronic BV en de moeder/dochterrelatie tussen laatstgenoemde en Electronic USA, Engineering in geen geval gebruik zal kunnen maken van de rechten die zij in het hoger beroep tegen Electronic USA geldend wil maken.

In dit geding dient tot uitgangspunt dat Electronic USA voor het aanbieden en leveren van computerdiensten de handelsnaam EDS voert en het woordmerk EDS als Benelux-merk heeft laten registreren, en dat zij aan haar Nederlandse dochtermaatschappij Electronic BV toestemming heeft gegeven voor diezelfde diensten EDS als handelsnaam en merk in Nederland te gebruiken. Hoewel denkbaar was geweest dat het geschil tussen Engineering en Electronic c.s. over het gebruik van EDS als merk en handelsnaam aan de orde werd gesteld in een procedure tussen uitsluitend Engineering en Electronic USA (dan wel tussen uitsluitend Engineering en Electronic BV), brengt dat niet mee dat het hof Engineering in haar hoger beroep tegen (alleen) Electronic USA ontvankelijk had moeten verklaren. Het onderhavige geval wordt immers hierdoor gekenmerkt, zoals het hof in zijn hiervoor weergegeven rov. 2.7 tot uitdrukking heeft gebracht, dat de procedure in eerste aanleg is gevoerd tussen enerzijds Engineering en anderzijds zowel Electronic USA als Electronic BV, dat zulks heeft geleid tot een eindvonnis van de rechtbank dat, voor zover het de verhouding tussen Engineering en Electronic BV betreft, onherroepelijk is geworden,

en dat op grond van het in zoverre onherroepelijke vonnis Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat daarmee onverenigbaar is de door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep jegens Electronic USA (te weten dat het haar wel en Electronic USA niet is toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken), en dat Engineering daarom geen belang had bij haar hoger beroep tegen Electronic USA. Daarbij heeft het hof kennelijk aangenomen dat, gelet op het onherroepelijke vonnis ten gunste van Electronic BV en de moeder/dochterrelatie tussen laatstgenoemde en Electronic USA, Engineering in geen geval gebruik zal kunnen maken van de rechten die zij in het hoger beroep tegen Electronic USA geldend wil maken. Deze oordelen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn in het licht van de vaststaande feiten en de door partijen aangevoerde stellingen niet onbegrijpelijk.

3.5 Het aldus door het hof gehonoreerde verweer is geen exceptief verweer maar een verweer ten principale. De door Electronic USA bepleite niet-ontvankelijkheid van Engineering is immers niet een gevolg van toepassing van regels van zuiver processuele aard, maar het gevolg van een inhoudelijke beoordeling van het belang van Engineering bij haar rechtsovername jegens Electronic USA in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval. Het gaat derhalve om een inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil (tussen Engineering en Electronic USA). Dit betekent dat hier geen sprake is van een exceptie als bedoeld in art. 128 lid 3 Rv. en dat het hof het verweer mocht beoordelen, ook als dat niet uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren was gebracht. Het voorgaande geldt evenzeer indien het gaat om een exceptio plurium litis consortium.

Vindplaatsen: LJN: [BM3979](#)

### Hoge Raad, 9 juli 2010

(J.B. Fleers, O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, J.C. van Oven, C.A. Streefkerk)

Arrest

in de zaak van:

B.V. ENGINEERING DESIGN DOCUMENTATION SERVICES, gevestigd te Amsterdam,

EISERES tot cassatie,

advocaat: mr. E. Grabandt,

t e g e n

de rechtspersoon naar vreemd recht ELECTRONIC DATA SYSTEMS CORPORATION,

gevestigd te Plano, Texas, Verenigde Staten van Amerika, VERWEERSTER in cassatie,

advocaat: mr. R.S. Meijer.

Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als Engineering en Electronic USA.

### 1. Het geding in feitelijke instanties

Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de navolgende stukken:

- a. het tussenvonnis in de zaak H 97.2231 van de rechtbank Amsterdam van 30 oktober 2002;
- b. het eindvonnis in de zaak 132972 / H 97.2231 van de rechtbank Amsterdam van 3 december 2003;
- c. het tussenarrest in de zaak 855/04 van het gerechtshof te Amsterdam van 20 april 2006;
- d. het eindarrest in de zaak 106.001.492/01 met het rolnummer 855/04 van het [gerechtshof te Amsterdam van 10 juli 2008](#). Het eindarrest van het hof is aan dit arrest gehecht.

### 2. Het geding in cassatie

Tegen het eindarrest van het hof heeft Engineering beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit. Electronic USA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep. De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten en voor Electronic USA mede door mr. B.T.M. van der Wiel, advocaat bij de Hoge Raad.

De [conclusie van de Advocaat-Generaal J.L.R.A. Huydecoper](#) strekt tot verwerping.

### 3. Beoordeling van de middelen

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Engineering heeft vanaf de oprichting van haar onderneming in 1977 onder de handelsnaam EDS in Nederland diensten aangeboden op het gebied van informatievoorziening. Haar dienstverlening is op een gegeven moment mede het aanbieden van computerdiensten gaan omvatten. Zij heeft op 2 oktober 1989 de omschrijving in het handelsregister van haar bedrijfsvoering gewijzigd in: "handel in computer- en telecommunicatieapparatuur en advisering aan gebruikers, alsmede het ontwerpen en vervaardigen van technische documentatie."

(ii) Electronic USA houdt zich sinds 1962 in de Verenigde Staten van Amerika bedrijfsmatig bezig met het aanbieden en verlenen van computerdiensten, eveneens onder de handelsnaam EDS. Zij heeft haar activiteiten naar Nederland uitgebreid, waartoe zij in 1979 haar Nederlandse dochtervennootschap EDL B.V., sedert 1985 genaamd Electronic Data Systems (EDS) International B.V. (hierna: Electronic BV) heeft opgericht.

(iii) Electronic USA heeft in oktober 1983 respectievelijk augustus 1988 het woordmerk "EDS" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponerd voor waren en diensten in de klassen 9 en 16, respectievelijk klasse 42, welke depots zijn ingeschreven onder de nummers 395322 respectievelijk 454882. Zij heeft aan Electronic BV een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS.

(iv) Engineering heeft in februari 1994 het woord- en beeldmerk "EDS" bij het Benelux-Merkenbureau gedeponerd voor waren en diensten in onder meer de klassen 9, 16 en 42, welke depots zijn ingeschreven onder de nummers 546841 en 547162.

(v) Tussen enerzijds Electronic USA en Electronic BV (hierna tezamen: Electronic c.s.) en anderzijds Enginee-

ring is geschil ontstaan over het gebruik van de handelsnaam en het merk EDS. Zij hebben het geschil aan de rechter voorgelegd in de onderhavige procedure, die verlopen is op de wijze als hierna onder 3.2 is vermeld.

3.2.1 Electronic c.s. hebben in eerste aanleg gevorderd, kort gezegd, Engineering te bevelen op straffe van een dwangsom ieder gebruik van de handelsnaam en het merk EDS te staken en gestaakt te houden en de inschrijving van de handelsnaam in het Handelsregister te wijzigen, en voorts de door Engineering verrichte registraties van het teken EDS onder de nummers 546841 en 547162 nietig te verklaren en de doorhaling daarvan te bevelen. Engineering heeft in reconventie gevorderd, kort gezegd, Electronic c.s. te verbieden inbreuk te maken op haar rechten inzake de handelsnaam en het merk EDS.

3.2.2 De rechtbank heeft in haar tussenvonnis geoordeeld dat Electronic c.s. in ieder geval in het voorjaar van 1984 bescherming onder de Handelsnaamwet hebben verkregen voor het gebruik van EDS als handelsnaam voor het aanbieden van computerdiensten in Nederland. In het eindvonnis oordeelde de rechtbank dat Engineering niet was geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat zij vóór het voorjaar van 1984 in zodanige mate computerdiensten heeft aangeboden onder de handelsnaam EDS dat daardoor bij het relevante publiek debiet is ontstaan. Op deze gronden heeft de rechtbank de vorderingen van Electronic c.s. in conventie toegewezen en de vorderingen van Engineering in reconventie afgewezen.

3.2.3 Engineering heeft tegen het eindvonnis hoger beroep ingesteld, doch daarbij uitsluitend Electronic USA gedagvaard. Tegen Electronic BV is te laat hoger beroep ingesteld. Als gevolg daarvan is het vonnis, voor zover het in conventie en in reconventie is gewezen tussen Engineering en Electronic BV, in kracht van gewijsde gegaan.

3.2.4 Na bij tussenarrest een comparitie van partijen bevolen te hebben, heeft het hof in zijn eindarrest als volgt overwogen.

Electronic USA heeft bij memorie van antwoord en bij haar schriftelijk pleidooi het standpunt ingenomen dat Engineering - in verband met de hiervoor in 3.2.3 vermelde gang van zaken - geen enkel belang (meer) heeft bij het door haar ingestelde hoger beroep. Bij akte na comparitie heeft Electronic USA een beroep gedaan op de [exceptio plurium litis consortium](#) (hierna ook: de [exceptie](#)). (rov. 2.3) De rechtsverhouding in geschil betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic c.s. anderzijds gerechtigd is tot het voeren van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic USA en Electronic BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS

door Electronic BV berust op een aan haar door Electronic USA verleende licentie. (rov. 2.6)

Op grond van het eindvonnis staat onherroepelijk vast dat Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, dat de merkdepots van Engineering mede op vordering van Electronic BV nietig zijn verklaard, en dat de reconventionele vorderingen van Engineering strekkende tot het verbieden van het gebruik door Electronic BV van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam zijn afgewezen. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic USA en Electronic BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure niet in hoger beroep uitsluitend tegen Electronic USA worden voortgezet. De door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep, te weten dat het haar wel en Electronic USA niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken, is onverenigbaar met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en Electronic BV ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. (rov. 2.7) De conclusie is dat het beroep op de exceptie slaagt (rov. 2.8) en dat Engineering bij gebrek aan belang niet-ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep (rov. 3).

3.3 Onderdeel 1 van het middel strekt ten betoge dat het hof miskend heeft dat het beroep van Electronic USA op de exceptie een exceptief verweer is zodat het op grond van art. 353 lid 1 in verbinding met art. 128 lid 3 Rv. uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren moest worden gebracht. Daarom stond het hof niet vrij op dit verweer, dat eerst bij akte na comparitie was aangevoerd, acht te slaan. Volgens onderdeel 2 heeft het hof ten onrechte, althans op onvoldoende (gemotiveerde) gronden, geoordeeld dat het rechtens noodzakelijk is dat de beslissing(en) ten aanzien van alle bij de onderhavige rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt (luiden), en op die grond Engineering niet-ontvankelijk verklaard in haar hoger beroep.

3.4 In dit geding dient tot uitgangspunt dat Electronic USA voor het aanbieden en leveren van computerdiensten de handelsnaam EDS voert en het woordmerk EDS als Benelux-merk heeft laten registreren, en dat zij aan haar Nederlandse dochtermaatschappij Electronic BV toestemming heeft gegeven voor diezelfde diensten EDS als handelsnaam en merk in Nederland te gebruiken. Hoewel denkbaar was geweest dat het geschil tussen Engineering en Electronic c.s. over het gebruik van EDS als merk en handelsnaam aan de orde werd gesteld in een procedure tussen uitsluitend Engineering en Electronic USA (dan wel tussen uitsluitend Engineering en Electronic BV), brengt dat niet mee dat het hof Engineering in haar hoger beroep tegen (alleen) Electronic USA ontvankelijk had moeten verklaren. Het onderhavige geval wordt immers hierdoor gekenmerkt, zoals het hof in zijn hiervoor weergegeven rov. 2.7 tot uitdrukking heeft gebracht, dat de procedure in eerste aanleg is gevoerd tussen enerzijds Engineering en an-

derzijds zowel Electronic USA als Electronic BV, dat zulks heeft geleid tot een eindvonnis van de rechtbank dat, voor zover het de verhouding tussen Engineering en Electronic BV betreft, onherroepelijk is geworden, en dat op grond van het in zoverre onherroepelijke vonnis Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat daarmee onverenigbaar is de door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep jegens Electronic USA (te weten dat het haar wel en Electronic USA niet is toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken), en dat Engineering daarom geen belang had bij haar hoger beroep tegen Electronic USA. Daarbij heeft het hof kennelijk aangenomen dat, gelet op het onherroepelijke vonnis ten gunste van Electronic BV en de moeder/dochterrelatie tussen laatstgenoemde en Electronic USA, Engineering in geen geval gebruik zal kunnen maken van de rechten die zij in het hoger beroep tegen Electronic USA geldend wil maken. Deze oordelen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn in het licht van de vaststaande feiten en de door partijen aangevoerde stellingen niet onbegrijpelijk.

3.5 Het aldus door het hof gehonoreerde verweer is geen exceptief verweer maar een verweer ten principale. De door Electronic USA bepleite niet-ontvankelijkheid van Engineering is immers niet een gevolg van toepassing van regels van zuiver processuele aard, maar het gevolg van een inhoudelijke beoordeling van het belang van Engineering bij haar rechtsvordering jegens Electronic USA in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval. Het gaat derhalve om een inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil (tussen Engineering en Electronic USA). Dit betekent dat hier geen sprake is van een exceptie als bedoeld in art. 128 lid 3 Rv. en dat het hof het verweer mocht beoordelen, ook als dat niet uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren was gebracht. Het voorgaande geldt evenzeer indien het gaat om een *exceptio plurium litis consortium*.

3.6 Op grond van het voorgaande kunnen de klachten van het middel niet tot cassatie leiden.

#### **4. Beslissing**

De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Engineering in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Electronic USA begroot op € 374,34 aan verschotten en € 2.200,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A. Hammerstein, J.C. van Oven en C.A. Streefkerk, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 9 juli 2010.

## Conclusie A-G Huydecoper

### Feiten(1) en procesverloop

1. De partijen in deze zaak - EDDS, de eiseres tot cassatie, en EDSC, de verweerster - verschillen in materieel opzicht over de vraag, welke van hen de beste rechten heeft op de aanduiding "EDS". Beide maken aanspraak op zowel handelsnaam- als merkrechten voor deze aanduiding.

In cassatie is dit materiële geschil echter maar zéér zijdelings aan de orde. In deze instantie strijden de partijen over de vraag of het hof met recht een namens EDSC gevoerd "prelabel" verweer(2) gegrond heeft bevonden. Dat zo zijnde zal ik de feiten betreffende het materiële geschil summier samenvatten, en mij concentreren op het "prelabel" punt dat de inzet van de rechtstrijd in cassatie vormt.

2. Volgens EDSC voert zij, van oorsprong een Amerikaanse onderneming, al zeer lang en sedert 1979 mede via een dochtervennootschap EDSI B.V. (en sedert 1984 mede via een in dat jaar tot het concernverband toegetreden derde vennootschap), in Nederland het teken EDS als handelsnaam en als merk. Dat teken is door haar voor het eerst in 1983 in de Benelux als merk gedeponereerd. EDSI B.V. is licentiehoudster onder de aan EDSC toekomende merkrechten. EDDS stelt dat zij hetzelfde teken sinds 1977 als handelsnaam voert (waarbij tussen partijen in geschil is of dat destijds gebeurde voor een soortgelijke onderneming als die van EDSC c.s.). Niet in geschil is dat de ondernemingen en de producten en diensten van partijen intussen een belangrijke mate van soortgelijkheid (zijn gaan) vertonen. EDDS heeft het teken EDS voor het eerst in 1994 in de Benelux als merk gedeponereerd.

3. In deze zaak hebben EDSC en haar dochtervennootschap EDSI B.V., EDDS aangesproken terzake van, kort gezegd, inbreuk op hun handelsnaam- en merkrechten. EDDS heeft verweer gevoerd en reconventioneel vorderingen van dezelfde strekking tegen EDSC c.s. ingesteld.

4. In de eerste aanleg werden EDSC c.s. in het gelijk gesteld. De rechtbank droeg aan EDDS bewijs op van het voeren van een relevante handelsnaam voorafgaand aan het (door de rechtbank als vaststaand aangenomen) voeren daarvan door EDSC c.s.; en kwam na getuigenverhoren tot het oordeel dat EDDS niet in het leveren van het haar opgedragen bewijs was geslaagd.

EDDS stelde hoger beroep in, maar richtte dat alleen tegen EDSC - en dus niet tegen de dochtervennootschap EDSI B.V., die in eerste aanleg mede als principaal eiseres en als gedaagde in reconventie was opgetreden(3). EDSC voerde bij Memorie van Antwoord in appel aan dat als gevolg van het niet in het appel betrekken van haar dochtervennootschap (waarvoor het vonnis van de eerste aanleg tussen deze dochtervennootschap en EDDS kracht van gewijsde had gekregen), EDDS bij het hoger beroep tegen haar, EDSC, geen relevant belang meer had. Na een tussenaarrest en daarop gevolgde comparitie voegde EDSC

toe, dat haar hierdoor een beroep op de zogenaamde "exceptio plurium litisconsortium"(4) toekwam.

5. Het hof heeft de zojuist aangeduide verweren van EDSC geaccepteerd. Het oordeelde het beroep van EDSC op de "exceptio" gegrond en stelde vast dat EDSC geen (rechtmatig) belang had bij haar hoger beroep. In aansluiting hierop verklaarde het hof EDDS niet-ontvankelijk in haar appel.

6. Namens EDDS is tijdig(5) en regelmatig cassatieberoep ingesteld. Van de kant van EDSC is tot verwerping geconcludeerd. De standpunten van partijen zijn van weerszijden schriftelijk toegelicht. EDDS heeft schriftelijk laten repliceren.

### Bespreking van de cassatiemiddelen

7. Er worden twee middelen aangevoerd. Die strekken er, kort samengevat, toe dat het hof ten onrechte een beroep op de "exceptio" heeft aanvaard terwijl dat beroep ontijdig (namelijk pas lang na de Memorie van Antwoord) zou zijn gedaan; en dat ook inhoudelijk ten onrechte is aangenomen dat een beroep op de "exceptio" in de omstandigheden die zich in deze zaak voordoen, gerechtvaardigd zou zijn.

8. Daarmee stellen de middelen twee kwesties aan de orde die al lang - zij het gelukkig in de praktijk niet zo vaak - tot hoofdbrekens aanleiding geven.

Wat de eerste kwestie betreft, waarbij het gaat om de o.a. in art. 128 lid 3 Rv. tot uitdrukking komende regel dat exceptieve verweren slechts "geconcentreerd" mogen worden aangevoerd, heeft de toenmalige A-G Asser in een betoog dat mij bepaald aanspreekt, verdedigd dat die regel aan heroverweging (en in het kader daarvan: aan vergaande inperking) toe is(6).

Van de tweede kwestie, waarbij het gaat om de inhoud of strekking van de "exceptio", schrijft de toenmalige A-G Bakels - en ook dat sprak mij aan - dat de beoordelingsmaatstaf veel heeft van een toverformule, en dat die (vaak) verhuult waar het eigenlijk om gaat(7).

9. Om met het tweede te beginnen: het in de rechtspraak gevormde leerstuk van de "exceptio" wordt veelal zo samengevat dat men zich op niet-ontvankelijkheid van de eiser (enkelvoud of meervoud) mag beroepen wanneer rechtens noodzakelijk is dat de gevraagde beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding in kwestie betrokkenen in dezelfde zin luidt, en niet al die betrokkenen aan de procedure deelnemen(8). Onhelder is daarbij, wanneer de zojuist bedoelde noodzakelijkheid zich nu werkelijk voordoet. De praktijk neemt dit zelden of nooit aan, en in de doctrine wordt (dan) ook verdedigd dat gevallen van noodzakelijkheid - hoogst - zeldzaam zijn(9).

10. In zijn al genoemde conclusie voor het in NJ 2000, 291 gepubliceerde arrest heeft Bakels verdedigd dat de vraag of een vordering kan worden geldend gemaakt hoewel (tenminste) één bij de rechtsverhouding betrokken partij niet tevens in het rechtsgeding betrokken is, niet zozeer zou moeten worden beoordeeld - of: in werkelijkheid niet zozeer pleegt te worden beoordeeld - naar de maatstaf of een zelfde oordeel over de rechtsverhouding in kwestie jegens de betrokkenen noodzakelijk is, als wel naar de maatstaf dat dit in die mate wenselijk is dat redelijkheid en billijkheid c.q. een

betamelijkheidsnorm zich ertegen verzetten, dat de vordering wordt beoordeeld zonder dat de "ontbrekende" betrokkenen daarbij partij zijn.

11. Deze benadering is nieuw ten opzichte van de eerder wel in de rechtsleer naar voren gebrachte benadering. Ik geef de laatstbedoelde benadering zo weer, dat "noodzakelijkheid" in de hier beoogde betekenis niet in vaste formules is te vangen, maar beoordeeld moet worden met inachtneming van de omstandigheden(10). Als relevante omstandigheden worden dan genoemd, dat tegenstrijdige uitspraken of uitspraken die niet effectief (kunnen) zijn, moeten worden vermeden(11); en dat een werking van de beslissing jegens de een die onverenigbaar is met de rechtstoestand ten opzichte van de ander, (soms) als een onhanteerbare situatie moet worden aangemerkt(12). Men kan misschien vermoeden dat Bakels' voorstel niet alle gevallen dekt waarin behoefte kan bestaan aan het tegengaan van uitspraken over rechtsverhoudingen waarbij meerdere partijen betrokken zijn terwijl niet alle betrokkenen ook door de uitspraak worden gebonden; maar ook als dat (misschien) zo zou zijn, denk ik dat dat voorstel een belangrijke bijdrage levert aan nadere verheldering van dit leerstuk: als de omstandigheden, zo probeer ik het op mijn beurt maar eens te formuleren, van dien aard zijn dat de van de rechter gevraagde beslissing waarbij (tenminste) een van de betrokkenen niet gebonden wordt, als niet-aanvaardbaar moet worden beoordeeld, is er in elk geval wél voldoende grond voor honorering van de "exceptio".

12. Van de kant van EDSC is in cassatie verdedigd dat de "exceptio" (vooral) een species zou zijn van de generieke regel dat men slechts bij aanwezigheid van een rechtmatig belang aanspraak kan maken op toewijzing (door de rechter) van zijn vordering. De gevallen van "noodzakelijkheid" zouden zich er vooral door kenmerken dat bij de gevraagde beslissing, wanneer die niet alle bij de rechtsverhouding betrokkenen bindt, onvoldoende belang zou bestaan. Wij zien hier een variant voorgesteld die in veel gevallen dezelfde uitkomsten zal opleveren als de door Bakels voorgestelde (of de door mij "geamendeerde") formule: in rechte optreden terwijl een voldoende legitiem belang ontbreekt zal vaak ook moeten worden aangemerkt als onbetamelijk dan wel als onverenigbaar met de eisen van redelijkheid en billijkheid. Maar als het gaat om het "geen belang"-argument zijn er misschien toch situaties voorstelbaar die buiten het bereik van de formule van Bakels vallen.

13. Dit is te illustreren aan de hand van HR 12 juni 1987, NJ 1988, 252 m.nt. WLH, rov. 3.2.

In die zaak moest worden geoordeeld over een vordering die strekte tot verkrijging van een verklaring voor recht dat een bepaalde transactie ten opzichte van de eiseres "paulianus" was; terwijl de vordering slechts tegen één van de partijen bij de als "paulianus" betitelde transactie was gericht. Het hof had een beroep op de "exceptio" en op het ontbreken van belang verworpen. Daartegen werd in cassatie opgekomen.

14. In dit arrest heeft de Hoge Raad onderscheid gemaakt tussen het geval dat het noodzakelijk was dat alle betrokkenen aan het geding over de rechtsbetreking in kwestie deelnamen (dat geval - dus: het geval waarin de "exceptio" opgeld zou doen - deed zich, naar de Hoge Raad vaststelde, in de desbetreffende zaak niet voor); en het geval dat toch, wegens het niet deelnemen van een bij de rechtsverhouding betrokkene aan het geding, onvoldoende belang bij het gevorderde bestaat. Dat laatste geval deed zich, naar de Hoge Raad aannam, in deze zaak wél voor.

15. Zoals ik in alinea 12 heb gezegd, ligt in de rede dat wanneer een legitiem belang bij het gevorderde ontbreekt, vaak ook een betamelijkheidsnorm of een aan redelijkheid en billijkheid te ontlenen norm zich verzet(ten) tegen het geldend maken van de desbetreffende vordering (en dus ook tegen de toewijzing daarvan). Toetsing aan het door Bakels voorgestelde criterium zou dan moeten leiden tot het oordeel dat een beroep op de "exceptio" moet worden aanvaard. Het in NJ 1988, 252 gepubliceerde arrest suggereert echter dat de Hoge Raad aanvaardt dat toewijzing van het gevorderde hier weliswaar niet mogelijk is, maar dat dat het geval is om redenen die (juist) niet onder het bereik van de "exceptio" mogen worden gebracht; en voor een geval als dit kan men ook aarzelen, als het er om gaat of het instellen/handhaven van de vordering in kwestie als onbetamelijk of als strijdig met de maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet worden aangemerkt.

16. De hiervóór neergeschreven beschouwingen brengen mij tot de volgende "situatieschets":

a) Wanneer men een vordering instelt (of in appel handhaaft) die slechts zinvol tegen meerdere betrokkenen geldend kan worden gemaakt terwijl men niet alle betrokkenen in de procedure laat deelnemen, kan het zijn dat een legitiem belang bij het gevorderde ontbreekt, ook al zou zich niet voordoen dat een beslissing in dezelfde zin in het gegeven geval "noodzakelijk" is (dat lijkt mij de consequentie die uit het in NJ 1988, 252 gepubliceerde arrest volgt).

b) "Noodzakelijkheid" dat over een bepaalde vordering wordt beslist in een geding waaraan alle bij de rechtsverhouding betrokkenen deelnemen is er maar bij uitzondering. Die uitzondering kan echter geredelijk worden aangenomen wanneer het geldend maken van de vordering in kwestie in de gegeven omstandigheden (en juist vanwege het niet deelnemen van alle betrokkenen aan het geding) onaanvaardbaar is. Dat kan worden aangenomen wanneer het geldend maken van de vordering in die omstandigheden onredelijk of onbetamelijk is. Bij ontbreken van een legitiem belang, zal dat vaak het geval zijn. Ook als dat bij uitzondering niet zo is, is men vermoedelijk geneigd het instellen/handhaven van de vordering - althans: onder bijna alle denkbare omstandigheden - als onaanvaardbaar aan te merken. Dit laatste geval valt echter blijkens het in NJ 1988, 252 gepubliceerde arrest buiten het bereik van de "exceptio".

c) De zojuist besproken categorieën sluiten elkaar, hoewel de gekozen formulering anders zou kunnen suggereren, niet uit: de eerste komt weliswaar juist

voor toepassing in aanmerking wanneer geen "noodzakelijkheid" bestaat, terwijl de tweede indicaties inhoudt voor de gevallen waarin "noodzakelijkheid" wel aanneemelijk is. Maar in werkelijkheid zal het vaak zo zijn dat wanneer "noodzakelijkheid" op de onder b) omschreven grond moet worden aangenomen, er ook geen legitiem belang als onder a) bedoeld zal bestaan. De gevallen waarop de beide, terminologisch min of meer als elkaar uitsluitend geformuleerde categorieën zien, vertonen in werkelijkheid een aanzienlijke mate van "overlap".

17. Met deze "situatieschets" voor ogen wil ik proberen de klachten van het middel op dit thema - dat zijn de klachten van Middel 2 - te bespreken.

Een eerste vaststelling is dan deze: wanneer een partij met twee andere partijen een geschil heeft over de vraag welke van de betrokkenen de beste rechten bezit terzake van merken en/of handelsnamen, bestaat tussen die geschillen gewoonlijk niet het verband dat ik in de alinea's hiervóór onder woorden heb proberen te brengen. Het is goed denkbaar dat in rechte wordt vastgesteld dat de eiser ten opzichte van zijn ene wederpartij wel betere rechten heeft, en ten opzichte van de andere niet. Dat is al zonder meer het geval wanneer de posities van de verschillende "wederpartijen" verschillen (de ene is eerder actief op de markt dan de andere, om een niet geheel verzonnen voorbeeld te noemen); maar dat kan ook gebeuren doordat de rechter in het ene geval een overigens zeer vergelijkbare situatie anders beoordeelt dan in het andere. Er zijn hier geen omstandigheden aan te wijzen die een beroep op het leerstuk dat met de "exceptio" samengaat, zouden rechtvaardigen.

18. Het vandaag te beoordelen geval onderscheidt zich echter van het in de vorige alinea omschreven "normaaltype" in twee opzichten: de twee partijen met wie EDDS aanvankelijk over merk- en handelsnaamrechten streed zijn geen willekeurige derden, maar staan tot elkaar als (buitenlandse) "moedermaatschappij" en Nederlandse dochter- en werkmaatschappij; en de inmiddels bij gewijsde vastgestelde rechtsverhouding tussen twee van de betrokkenen - EDDS en dochtermaatschappij EDSI B.V. - brengt, naar het hof kennelijk heeft aangenomen, mee dat EDDS geen zinvolle aanwending kan geven aan de rechten die zij, EDDS, tegen EDSC geldend tracht te maken.

19. De argumenten van Middel 2 strekken er in de eerste plaats toe dat de rechtsverhouding tussen EDDS, EDSC en EDSI B.V. niet een "ondeelbare" zou zijn zoals - volgens dit middel - vereist zou zijn om een beroep op de "exceptio" te rechtvaardigen. Zij (ik bedoel: de argumenten uit dit middel) strekken er aansluitend toe dat EDDS, anders dan door het hof werd aangenomen, wel een legitiem belang heeft bij het vervolgen van haar aanspraken tegen alléén EDSC.

Zoals uit mijn voorafgaande beschouwingen zal zijn gebleken, denk ik dat "ontbreken van belang" een zelfstandige grond kan opleveren voor niet-ontvankelijkheid in een vordering wanneer slechts een deel van de in aanmerking komende partijen in de procedure is betrokken; en denk ik tegelijk dat die grond

een aanmerkelijke mate van "overlap" vertoont met de gronden die een beroep op de "exceptio" kunnen dragen. Het lijkt mij daarom zinvol om de op het (niet) ontbreken van belang gerichte argumenten van het middel eerst te onderzoeken.

20. Ik denk dat die argumenten niet deugdelijk zijn. Wat de aanspraken op de handelsnaam EDS betreft kan ik slechts instemmen met de gedachte - die het hof kennelijk omarmd heeft - dat, nu bij gewijsde was vastgesteld dat EDSI B.V. een betere "claim" heeft op deze handelsnaam dan EDDS, en EDSI B.V. daarom EDDS het gebruik van die naam effectief kon verbieden (althans: voor commerciële activiteiten die zo dicht tegen die van EDSC en EDSI B.V. "aanliggen" dat verwarring te duchten is), niet valt in te zien dat EDDS nog belang heeft bij afzonderlijke beoordeling van de vraag of haar handelsnaamrecht, los gezien van de aanspraken van EDSI B.V., misschien voorrang zou mogen claimen boven de rechten van EDSC. Het blijft immers zo dat EDDS de handelsnaam niet mag gebruiken binnen het commerciële terrein waarop de partijen elkaar ontmoeten; en het valt voorshands niet in te zien welk belang EDDS erbij zou hebben om EDSC het gebruik van deze naam te verbieden als EDSI B.V. die naam wél mag gebruiken (en EDDS dat zelf ten opzichte van EDSI B.V. niet mag). Natuurlijk dringt zich op dat EDDS, wanneer zij een verbodsrecht als hier bedoeld tegen EDSC geldend zou kunnen maken, daarmee EDSC (enig) nadeel kan berokkenen; maar rechtsuitoefening die er uitsluitend toe strekt een ander te benadelen zonder daarmee overigens enig legitiem "eigen" belang te dienen, levert een schoolvoorbeeld op van rechtsmisbruik. Het valt daarom goed te begrijpen dat het hof ook hierin geen legitiem belang van EDDS heeft gezien.

21. Wat het merkenrecht betreft geldt, denk ik, mutatis mutandis hetzelfde. Daarbij is van belang dat de partijen, en op hun voetspoor de "lagere" rechters, er steeds van uit zijn gegaan dat de rechtsstrijd draaide om de vraag welke partij de beste rechten op de handelsnaam EDS had; en dat met de beslissing van die vraag de uitkomst voor de aanspraak op de merkrechten ook was gegeven<sup>(13)</sup>. Dat uitgangspunt is ook plausibel: de houder van "betere" handelsnaamrechten kan het gebruik van een "jonger" merk dat ten opzichte van de handelsnaam verwarringwekkend is, (doen) verbieden<sup>(14)</sup>. Eenmaal gegeven dat EDSC c.s. betere rechten op de handelsnaam hadden, viel geen grond meer aan te wijzen waarop EDDS staande kon houden dat de oudere merkdepots van EDSC geen voorrang boven die van EDDS zouden mogen claimen; en de licentiehouder onder een merk dat een oudere depotdatum heeft kan, mits de merkhouder aan het geding deelneemt, als belanghebbende de nietigheid inroepen van een "jonger" merkdepot<sup>(15)</sup>. Op deze gronden kon EDSI B.V. dus inderdaad de uitspraken verlangen die de rechtbank ook te haren gunste heeft gegeven. Het lijkt mij duidelijk dat de rechtbank het verbod daadwerkelijk op de als "sterker" beoordeelde handelsnaamrechten van, onder andere, EDSI B.V. heeft gebaseerd en dat de rechtbank heeft aangenomen

dat daarmee ook het merkenrechtelijke conflict (geheel) in het voordeel van EDSI B.V. c.s. moest worden beslist.

22. Bij die stand van zaken zou EDSS alleen dan nog werkelijk belang kunnen hebben bij bestrijding van de beslissing van de rechtbank ten opzichte van (alleen) EDSC, wanneer er aanwijzingen zouden zijn dat EDSI B.V. bereid zou zijn van haar bij het rechtbankvonnis erkende rechten afstand te doen (althans: om die niet verder tegen EDSS uit te oefenen). Mij dunkt dat het hof er op goede gronden (stilzwijgend) van uit kon gaan dat, gezien de moeder/dochter-relatie tussen deze partijen, met die mogelijkheid geen rekening hoefde te worden gehouden. Op die mogelijkheid was trouwens van de kant van EDSS geen beroep gedaan.

23. Ik zie dan ook geen relevant materieel belang dat met voortzetten van de procedure tussen EDSS en EDSC gediend kon zijn. Op z'n best zou EDSS daarbij, zoals ik al aangaf, de Pyrrhus-overwinning mogen verwachten dat haar handelsnaamrechten ten opzichte van EDSC alsnog als sterker werden erkend. Dat zou niet opleveren dat EDSS de handelsnaam weer zou mogen gebruiken, want daaraan staat het door EDSI B.V. onherroepelijk verkregen verbod in de weg. Het zou ook geen verschil (mogen) maken voor de aan weerszijden ingeroepen merkrechten: de nietigverklaring van de rechten van EDSS (op vordering van EDSI B.V.) zou immers onaangetaast blijven; als uitloeijsel daarvan (en overigens ook bij gebrek aan belang) zou de geldigheid van de merken van EDSC niet alsnog ter discussie mogen worden gesteld(16). Een theoretisch ten laste van EDSC te geven verbod van gebruik van de handelsnaam EDS zou alleen de "nuisance value" hebben waar ik in alinea 20 op zinspeelde. Van dat verbod heb ik verdedigd dat het niet zou mogen worden gegeven, omdat hier van rechtsmisbruik sprake zou zijn.

Ik noem nog, volledigheidshalve, het belang bij een kostenveroordeling. Gegeven het feit dat de uitkomst voor EDSS in materieel opzicht over de hele linie negatief zou (moeten) zijn, lijkt mij dat haar ook hierop geen aanspraak zou toekomen.

24. Ik wijs er overigens op dat in cassatie niet wordt aangevoerd dat EDSS zich in de appelprocedure specifiek heeft beroepen op de belangen die zojuist werden onderzocht (aspecten van het merken-geschil, kostenveroordeling). Ik heb ook zelf in de processtukken geen specifieke argumenten van deze strekking aangetroffen. Bij gebreke daarvan kan men zich afvragen of het hof wel de vrijheid had om die gegevens wél in zijn oordeel te betrekken, en geldt in elk geval dat het hof niet mag worden verweten dat het daaraan niet expliciet aandacht heeft besteed.

25. Zo kom ik ertoe dat het hof op goede gronden heeft geoordeeld dat aan EDSS een legitiem belang bij alle vorderingen die zij tegen EDSC geldend maakte was komen te ontvallen(17). Zoals ik al aangaf, levert dat - in het licht van het in NJ 1988, 252 gepubliceerde arrest - op zich een voldoende dragende grond op voor het oordeel dat EDSS niet in haar hoger beroep tegen EDSC kon worden ontvangen.

Daarbij denk ik dat, met toepassing van de criteria die ik in de alinea's 10 - 16 hiervóór heb onderzocht, ook kon worden aangenomen dat aan EDSC een beroep op de "exceptio" toekwam: in de situatie waarmee het hof geconfronteerd werd, kon inderdaad als onaanvaardbaar worden aangemerkt dat EDSS de aanvankelijk tegen haar beide wederpartijen geldend gemaakte rechtspositie in appel alleen ten opzichte van EDSC staande hield, terwijl inmiddels bij gewijsde was vastgesteld dat zij de desbetreffende pretenties ten opzichte van EDSI B.V. niet kon handhaven.

26. Bij die stand van zaken zou ik in het midden kunnen laten of, zoals van de kant van EDSC in cassatie wordt verdedigd, het hof met zijn oordeel (in rov. 2.8 van het eindarrest) dat de opstelling van EDSS zich niet verdroeg met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen omdat die opstelling er toe strekte, de onherroepelijk geworden beslissing tussen EDSS en EDSI B.V. te ontkrachten, een zelfstandig dragende grond voor het in cassatie bestreden oordeel heeft gegeven (en of het middel ertoe strekt, ook tegen dat oordeel klachten in te brengen). Ik neig er intussen toe, de eerste vraag bevestigend te beantwoorden en de tweede ontkennend: rov. 2.8 van het eindarrest "komt over" als een overweging ten overvloede, waarin inderdaad een aanvullende (zelfstandige) grond wordt aangevoerd voor het verwerpen van het namens EDSS verdedigde standpunt; en ik heb in het middel geen argumenten aangetroffen die zich duidelijk tegen deze door het hof gevonden grond richten(18).

27. In de lijn van mijn voorafgaande beschouwingen zal duidelijk zijn dat ik ook de klacht van Middel 1 als ongegrond beoordeel. Die klacht komt er op neer dat het hof het beroep van EDSC op de "exceptio" niet had mogen honoreren omdat dit argument niet, overeenkomstig art. 128 lid 3 Rv. (jo. art. 353 Rv.), bij de eerste gelegenheid in de procedure in appel was aangevoerd. Zoals hiervóór bleek, denk ik dat het hof bij zijn beslissing over dit argument meer dan één grond heeft betrokken, waaronder de gronden dat EDSS voldoende belang bij haar appel miste en dat wat EDSS in de appelprocedure nastreefde niet te verenigen was met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen. Die beide gronden, die ieder voor zich de gegeven beslissing (kunnen) dragen, vallen in ieder geval niet onder het bereik van art. 128 lid 3 Rv. De klacht van het middel gaat al daarom niet op.

28. Voor zover het hof ook het beroep van EDSC op de "exceptio" heeft gehonoreerd, geldt nog dat de literatuur in (grote) meerderheid aanneemt dat dit verweer niet mag worden aangemerkt als een door art. 128 lid 3 Rv. bestreken exceptie. Men neemt veelal aan dat het hier in werkelijkheid gaat om een aan de materiële rechtsverhouding van de betrokkenen ontleend verweer(19). Er wordt gesuggereerd dat ook de Hoge Raad deze opvatting zou aanhangen(20). Ik zou aanvaarding van die opvatting in elk geval willen aanbevelen: ook ik meen dat de "exceptio" vooral betrekking heeft op (aspecten van) de materiële rechtsverhouding van de betrokkenen. Bovendien ligt dit verweer zeer dicht aan tegen, dan wel in het verlengde van, een verweer zoals:

dat belang bij de vordering ontbreekt. Procesrechtelijke beoordeling van de beide bedoelde verweren op dezelfde voet, dringt zich dan aan als in gelijke mate logisch en wenselijk.

29. Zo kom ik ertoe, alle klachten uit de middelen als ondeugdelijk aan te merken. Dat leidt tot de hieronder weergegeven uitkomst.

### Conclusie

Ik concludeer tot verwerping.

---

1 Vooral ontleend aan de rov. 2.5.1 - 2.5.6 van het in cassatie bestreden (eind)arrest van 10 juli 2008.

2 De vraag of dit verweer als "exceptief" mag worden gekwalificeerd vormt een van de geschilpunten in cassatie. Om de indruk te vermijden dat ik met mijn oordeel hierop vooruit loop, gebruik ik de neutrale aanduiding "prealabel".

3 Zoals in de rede ligt zijn van de kant van EDSS pogingen ondernomen, o.a. langs de weg van een "herstelexploot", om de consequenties van deze procesuele ontwikkeling te ontgaan; maar de hierop gerichte argumenten heeft het hof niet geaccepteerd; en daarover wordt in cassatie verder niet getwist.

4 Zoals het prealabele verweer in kwestie ondanks herhaalde protesten in de wandeling blijft heten. Zie voor de protesten bijvoorbeeld Star Busmann "De Exceptio Plurium Litisconsortium", diss. 1902, p. 223 e.v.

5 Het eindarrest van het hof is, zoals al even bleek, van 10 juli 2008. De cassatiedagvaarding is op 10 oktober 2008 uitgebracht.

6 Conclusie voor HR 22 oktober 1993, NJ 1994, 374 m.nt. HER, alinea's 2.4 e.v., uitmondend in alinea 2.24. "Met dit soort dogmatiek maakt het civiele procesrecht zich niet bijster geliefd in brede kring" (alinea 2.4).

7 Alinea 2.4 van de conclusie voor HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291 m.nt. JBMV.

In het aangehaalde proefschrift van Star Busmann wordt dit verweer, nog wat krachtiger, gekwalificeerd als "onhoudbaar".

8 In die zin bijvoorbeeld HR 2 december 2005, NJ 2006, 444 m.nt. Vranken, rov. 4.1; HR 21 mei 1999, NJ 2000, 291 m.nt. JBMV, rov. 3.4; HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489 m.nt. PAS, rov. 3.4; HR 28 juni 1946, NJ 1946, 547 m.nt. DJV, "O. omtrent dit middel"; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4, 2009, nr. 47; Hugenholtz - Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2009, p. 173; Snijders - Klaassen - Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 2007, nr. 66 (zie ook nr. 144); Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, nrs. 44 en 45. Veel verdere (oudere) bronnen bij De Folter, Gedwongen Tussenkost, diss. 2000, hfdst. 5 en bij Gras, Processuele ondeelbaarheid, in "Te PAS", Stein-bundel, 1992, p. 183 e.v. Gras, p. 187 e.v., besteedt in het bijzonder aandacht aan de extra dimensie die het probleem van de "ondeelbaarheid" vertoont wanneer het voor het eerst in appel of cassatie aan het licht treedt (en er reeds uitspraken uit de "lagere" instanties zijn die bij niet-ontvankelijkheid van het rechtsmiddel onaantastbaar kunnen blijken te zijn).

9 In de in de vorige voetnoot aangehaalde rechtspraak, werd telkens aangenomen dat zich geen geval van "noodzakelijkheid" voordeed; zie ook Snijders - Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 107; Snijders - Klaassen - Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 2007, nr. 66; noot Vranken onder NJ 2000, 291, alinea 5.

Ook waar wordt aangenomen dat deelneming van een niet-betrokkene in het geding wél "noodzakelijk" is behoeft dit overigens niet altijd tot niet-ontvankelijkheid te leiden (ook niet als het probleem zich voor het eerst in appel of cassatie manifesteert): in sommige gevallen kan het gebrek worden hersteld door de ten onrechte niet in het geding betrokkene alsnog op de voet van art. 12a Rv. in het geding te roepen, zie bijvoorbeeld HR 23 april 1999, NJ 2000, 288 m.nt. JBMV onder nr. 289, rov. 3.3.

10 Zie de al aangehaalde vindplaatsen HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489 m.nt. PAS, rov. 3.4; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4, 2009, nr. 47.

11 In die zin de al aangehaalde plaatsen bij Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, nr. 44; Snijders - Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 107.

12 Zie de al aangehaalde vindplaats bij Snijders - Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 107 (p. 102); Gras, Processuele ondeelbaarheid, in "Te PAS", Stein-bundel, 1992, p. 196 (hier vraag ik nog aandacht voor de verwijzing naar HR 4 oktober 1985, NJ 1986, 194 m.nt. PAS, rov. 4.1 en 4.2); A-G Ten Kate, conclusie voor HR 12 juni 1988, NJ 1988, 252 m.nt. WLH, alinea's 22 en 33.

13 Zie rov. 7 van het vonnis in de eerste aanleg van 30 oktober 2002. In appel heeft EDSS hier slechts in zoverre een kanttekening bij geplaatst (zie Grief XVI), dat dit niet gold voor zover EDSS zich toelegde op diensten van andere aard dan EDSC c.s. - een gegeven dat in het huidige cassatieberoep niet terzake doet (hier wordt in cassatie ook geen argument aan ontleend).

14 HR 20 november 2009, NJ 2009, 583, BIE 2010, 14 m.nt. Huydecoper, rov. 3.5.1 en 3.5.2.

15 Art. 2.28 lid 3 sub a BVIE; zie over deze bepaling Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nrs. 12.7.7.2 en 12.7.7.3; Wichers Hoeth, Kort begrip van het intellectuele eigendomsrecht, 2007, nr. 385.

Ik zou overigens denken dat deze bepaling een van de uitzonderingsgevallen markeert waarin het inderdaad "noodzakelijk" is dat de beslissing die de rechter ten aanzien van de beweerde nietigheid van het jongere merk neemt, jegens alle partijen die naar de regel van het BVIE in de procedure moeten worden betrokken, in dezelfde zin luidt; zie overigens De Folter, Gedwongen Tussenkost, diss. 2000, p. 124 - 125.

16 De vordering van EDSS tot nietigverklaring van deze merken berustte in de eerste plaats op de stelling dat zij, EDSS, eerder rechtmatig de handelsnaam EDS voerde en dat EDSC daarvan op de hoogte was of had behoren te zijn (conclusie van Antwoord/Eis in reconventie, al. 38); en daarnaast op een regel die volgens EDSS kon worden ontleend aan art. 14 in verbinding

met art. 4 onder 2 BMW (thans: art. 2.4 onder b en art. 2.28 lid 1 onder e BVIE), zie al. 40 van die conclusie.

Eenmaal (onherroepelijk) vastgesteld zijnde dat de door EDDS gevoerde handelsnaam ten opzichte van EDSI B.V. niet rechtmatig gevoerd werd en dus (ook) niet verder mocht worden gevoerd, kunnen (ook) deze stellingen niet meer "zelfstandig" in een geding tussen EDDS en EDSC worden onderzocht; en ook hier doet zich voelen dat de desbetreffende vorderingen voor EDDS slechts een "nuisance value" ten opzichte van EDSC konden opleveren, en daarmee geredelijk als rechtsmisbruik vielen te kwalificeren.

17 Dat oordeel blijkt niet rechtstreeks uit de rov. 2.6 - 2.8 waartegen dit middel specifiek opkomt, maar het komt wel duidelijk naar voren in rov. 3, eerste volle alinea.

18 Daarbij neem ik in aanmerking dat cassatieklachten met voldoende duidelijkheid moeten aangeven welk oordeel uit de aangevallen beslissing(en) daardoor wordt bestreden en op welke gronden dat gebeurt, onder meer omdat de verweerder in cassatie voldoende duidelijk behoort te worden gemaakt, waarmee hij bij zijn verweer rekening moet houden; zie art. 407 lid 2 Rv. en Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, nr. 143.

19 Burgerlijke Rechtsvordering (losbl.), Heemskerk, art. 128, aant. 4; Asser Procesrecht/Bakels, Hammerstein & Wesseling-Van Gent 4, 2009, nr. 47 (voetnoot 1) en nr. 199; Hugenholtz - Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands burgerlijk procesrecht, 2009, nr. 66 (slot); Stein - Rueb, Compendium van het burgerlijk procesrecht, 2009, nr. 6.5.2 onder b; Sniijders - Klaassen - Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 2007, nr. 144; Asser Procesrecht/Veegens - Korthals Altes - Groen, 2005, p. 99 (voetnoot 5); Van Mierlo - Van Dam-Lely, Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg, 2003, nr. 4.3.1; De Folter, Gedwongen Tussenkoms, diss. 2000, p. 120; Van Rossem - Cleveringa, Burgerlijke Rechtsvordering, 1972, p. 61. Anders: Sniijders - Wendels, Civiel appel, 2009, nr. 103.

20 Zie de in de vorige noot aangehaalde vindplaats bij Sniijders - Klaassen - Meijer, Nederlands burgerlijk procesrecht, 2007, nr. 144.