

Hof Den Bosch, 28 september 2010, HSBS v Siladent



## MERKENRECHT

**Siladent voldoende onderscheidend**

- Gaat om totale indruk van het woordmerk. De combinatie "SIL" en "A" en "DENT" die samengevoegd het woordmerk "Siladent" opleveren is als zodanig niet bekend

Gelet op de hiervoor weergegeven uitleg van de bestanddelen van het woordmerk "Siladent" kan niet ontkend worden dat bepaalde onderdelen van het woordmerk een deels beschrijvend karakter hebben, zeker in aanmerking genomen het publiek waarvoor de producten bestemd zijn, namelijk tandartsen en tandtechnici. Het gaat echter om de totale indruk van het woordmerk. De combinatie "SIL" en "A" en "DENT" die samengevoegd het woordmerk "Siladent" opleveren is als zodanig niet bekend en evenmin is iets gesteld omtrent enig ander product waarvan de naam sterk overeenkomt met het woordmerk.

**Normaal rechtsinstandhoudend gebruik Siladent**

- gebruik van het merk "Siladent" door de distributeur [A] (of Siladent Nederland B.V.) wordt voor de vraag of er sprake is geweest van merkgebruik aan de merkgerechtigde toegerekend (art 2:26 lid 3 sub e BVIE)
- Behalve de productnaam is telkens ook de naam "Siladent" prominent op de verpakkingen (van Siladent Duitsland) aanwezig.

**Inbreukmakend merkgebruik Siladent**

- Het hof komt dus tot de slotsom dat met het voeren van het teken "Siladent" op de verpakkingen van de waren zoals [A] c.s. die gebruikt, inbreuk is gemaakt op het merkrecht op de naam "Siladent", in de zin van art. 2:20 lid 1 sub a, b en d BVIE

**Inbreukmakend handelsnaamgebruik Siladent Nederland**

- Dat met de handelsnamen "Siladent Nederland" en "Siladent Holland" inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van Hinrichs behoeft geen betoog, nu het bestanddeel "Siladent" van die beide handelsnamen identiek is met het woordmerk van Hinrichs.

**Geen rechtsverwerking door gedogen**

- Het is heel goed voorstelbaar dat HSBS geen goede gronden zag om op te treden zolang Siladent Nederland uitsluitend producten die zij van Siladent Duitsland betrok, onder de naam "Siladent" op de markt bracht.

## HANDELSNAAMRECHT

**Gebruik handelsnaam in Nederland voor 1990 onvoldoende aannemelijk**

- Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het bij de verkoop aan Nederlandse afnemers vóór 1990 om substantiële handel en/of meer dan te verwaarlozen naamsbekendheid onder het relevante publiek moet zijn gegaan.

**Geen inbreuk handelsnaamrechten**

- Als gezegd is van enig relevant gebruik in Nederland vóór 2005 door Siladent Duitsland van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam niet gebleken. Dat zo zijnde pleegde Siladent Nederland ook geen inbreuk (op de voet van art. 5 Hnw.) op enig voor Nederland aan Siladent Duitsland toekomend recht op een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam, toen Siladent Nederland vanaf 1990 in Nederland namen ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam.

## PROCESRECHT

**Niet-ingeschreven merklicentiehouder niet-ontvankelijk**

- Daargelaten of, en zo ja in hoeverre, een licentiehouder een zelfstandig verbodsrecht heeft, treft de grief geen doel, alleen al omdat de licentie niet is ingeschreven.

Ingevolge art. 2:33 BVIE kan een licentie niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van de licentie in de openbare registers. Daarvan is niet gebleken.

**Vordering toewijsbaar tegen [A] in persoon**

- HSBS stelt dat deze vordering ook tegen [A] toegewezen kan worden nu hij degene is die het beleid bepaalt in Siladent Nederland en Siladent Holland, en als het verbod niet tevens tegen hem wordt uitgevaardigd bestaat de grote kans dat [A] weer een ander bedrijf opricht met een naam waarin ook het element "Siladent" voorkomt.

Dit is door [A] c.s, onvoldoende gemotiveerd betwist; in zoverre is deze vordering toewijsbaar. Mitsdien slaagt grief 5 in het principaal appel.

**Overdracht inbreukmakende domeinnaam**

- De vordering is toewijsbaar [...] nu dit gebruik in elk geval valt de kwalificeren als ander gebruik in de zin van art. 2:20 lid 1 sub d BVIE waarvoor geen rechtvaardigingsgrond aan te wijzen valt.

## NADERE OVEREENKOMST

**Bewijslast [A] inzake afwijkende afspraken gebruik**

- [Indien en voor zover vast zou komen te staan dat de versie van de brief van 29 juni 1990 zoals deze door \[A\] c.s. is overgelegd en de Zusatzvereinbarung echt zijn, dan moeten deze aangemerkt worden als nadere specifieke afspraken welke afwijken van en voorrang hebben op art. 3 lid 4 van de basisovereenkomst.](#)

Vindplaatsen:

**Hof Den Bosch, 28 september 2010**

(Brandenburg, Deurvorst en Bochove)

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.003.254

arrest van de vierde kamer van 28 september 2010

in de zaak van

1. ERNST HINRICHS GMBH DENTAL - UND GIP-SPRÄPARATE, gevestigd te Goslar, Duitsland, hierna: Hinrichs

2. SILADENT DR. BÖHME & SCHÖPS GMBH, gevestigd te München, Duitsland, hierna: Siladent/B&S, appellanten in principaal appel, geïntimeerden in incidenteel appel,

advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas,

tegen:

1. SILADENT NEDERLAND B.V.,

2. SILADENT HOLLAND B.V.,

3. [A],

gevestigd resp. wonende te geïntimeerden in principaal appel, appellanten in incidenteel appel,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

op het bij exploit van dagvaarding van 22 januari 2008 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Roermond gewezen vonnis van 31 oktober 2007 tussen principaal appellanten - hierna gezamenlijk in enkelvoud ook aan te duiden als HSBS - als eiseressen in conventie, tevens verweersters in reconventie en principaal geïntimeerden - Siladent Nederland, Siladent Holland en [A] - als gedaagden in Conventie, tevens - wat [A] betreft - eiser in reconventie. Waar het gaat om hun processuele stellingname worden geïntimeerden gezamenlijk hierna ook in enkelvoud als "[A] c.s." aangeduid.

**1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 784SJUA ZA 07-168)**

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

**2. Het geding in hoger beroep**

2.1. Bij memorie van grieven heeft HSBS zestien grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot toewijzing van de vorderingen, zoals in hoger beroep opnieuw geformuleerd, kort gezegd inhoudende een gebod tot het staken van inbreuk op het merk "Siladent" en tot het voeren van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voorkomt, met een groot aantal daarvan afgeleide vorderingen; het hof verwijst naar

het petitum zoals in de memorie van grieven omschreven.

2.2. Bij memorie van antwoord heeft [A] c.s. de grieven bestreden. Voorts heeft hij incidenteel appel ingesteld, daarin drie grieven aangevoerd en geconcludeerd, kort gezegd, tot nietigverklaring van het woordmerk "Siladent" en/of vervallenverklaring daarvan, alsmede tot staking van het gebruik van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voorkomt, benevens een aantal daarmee samenhangende nevenvorderingen, alles zoals nader omschreven in het petitum van de memorie van antwoord, tevens houdende grieven in het incidenteel appel.

2.3. HSBS heeft in incidenteel appel geantwoord.

2.4. Partijen hebben daarna hun standpunten doen bepleiten door hun advocaten aan de hand van pleitnota's die bij de stukken zijn gevoegd, en vervolgens de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

**3. De gronden van het hoger beroep**

Het hof verwijst voor de grieven naar de memories.

**4. De beoordeling**

in principaal en incidenteel appel

4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende

4.2. Partijen vervaardigen en verhandelen tandheelkundige producten en preparaten; het gaat in dit geschil met name om preparaten; deze preparaten (waarmee bijvoorbeeld gebitsafdrukken kunnen worden vervaardigd) zijn voor een groot deel gebaseerd op siliconen.

**Partijen**

4.3. Hinrichs is opgericht in 1888. Böhme startte zijn bedrijf in 1924, Schöps in 1934. In 1995 fuseren de bedrijven tot Böhme en Schöps, hierna: B&S. Siladent Technik GmbH (hierna ook: Siladent Duitsland) is opgericht in 1984. In 1997 werd zij overgenomen door Hinrichs en in 2004 fuseerde zij met B&S. Het hof leidt uit het gegeven dat Hinrichs na overname Siladent Duitsland kon laten fuseren met Böhme en Schöps af, dat Hinrichs toen reeds eigenaar was van B&S, althans daarin een grote mate van zeggenschap had. In elk geval bestaan er nauwe juridische en feitelijke banden tussen Hinrichs enerzijds en Siladent/B&S anderzijds. Zij hebben dezelfde directeuren.

4.4. Siladent Nederland is in 1990 opgericht door [A]. Ook Siladent Holland is opgericht door [A] in 2005. [A] is - zo begrijpt het hof - directeur/groootaandeelhouder van beide rechtspersonen.

4.5. Vanaf 1990 is [A] resp. Siladent Nederland gaan optreden als exclusief distributeur van Siladent Duitsland voor Siladent-producten in de Benelux. Tussen partijen is daartoe in 1990 een overeenkomst gesloten en is in 1997 een nieuwe overeenkomst gesloten. In oktober 2003 heeft Siladent Duitsland de samenwerking opgezegd. Daarna (doch volgens [A] c.s. reeds vanaf 1997) heeft Siladent Nederland op niet exclusieve basis Siladent-producten die van Siladent Duitsland werden betrokken, in Nederland op de markt gebracht tot 2008. In februari 2007 werd de procedure in eerste aanleg aanhangig gemaakt.

**Bevoegdheid en toepasselijk recht**

4.6. Nu [A] c.s. in Nederland is gevestigd c.q. woont, is de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van

het geschil, niettegenstaande in de overeenkomsten van 1990 en 1997 opgenomen forumkeuzen.

4.7. In de overeenkomst van 1990 is tevens een rechtskeuze voor Duits recht opgenomen. Partijen hebben daaraan evenwel voor dit geschil geen gevolgen verbonden en hun stellingen - althans voor zover betrekking hebbende op kwesties aangaande het merkenrecht en het handelsnaamrecht - geheel ontwikkeld aan de hand van het Nederlandse recht.

4.8. Overigens heeft Siladent Duitsland in 1996 de overeenkomst van 1990 opgezegd. De vervolgens in 1997 gesloten overeenkomst bevat wel een forumkeuze, doch geen rechtskeuze.

4.9. Het hof zal mitsdien de zaak beoordelen aan de hand van het hier te lande geldende merkenrecht en handelsnaamrecht.

#### **De vorderingen in eerste aanleg en in hoger beroep**

4.10. HSBS stelt dat [A] c.s., inbreuk maakt op haar merk "Siladent" door een identiek teken te gebruiken ter onderscheiding van waren en doordat zij een handelsnaam gebruikt waarin het element "Siladent" voorkomt; voorts stelt zij dat [A] c.s. inbreuk maakt op aan Siladent/B&S toekomende handelsnaamrechten op de naam "Siladent". Op uiteenlopende gronden wordt dit door [A] c.s. betwist. Een en ander is onderwerp van de vorderingen a) en b) zoals die in eerste aanleg en in hoger beroep zijn geformuleerd. De overige vorderingen. e) tot en met k) (zoals die in hoger beroep zijn geformuleerd, vloeien uit de vorderingen a) en b) voort.

4.11. Het hof wijst erop dat ofschoon op het eerste gezicht de vorderingen sub a) en b) zoals die in eerste aanleg geformuleerd waren en de vorderingen sub a) en b) zoals die in hoger beroep aan de orde zijn in grote lijnen met elkaar overeenkomen, in die zin dat vordering sub a) betrekking heeft op merkrechten en vordering sub b) op de handelsnaam de in hoger beroep gewijzigde formulering gevolgen heeft voor de vraag of bepaalde aspecten onder de ene dan wel onder de andere vordering aan de orde dienen te komen. Het hof werkt dat verderop nader uit.

4.12. Het hof merkt hier reeds kort op dat [A] c.s. zich op het standpunt stelt dat krachtens afspraak met Siladent Duitsland hij gerechtigd is tot het voortgezet gebruik van de naam "Siladent", wat in zijn visie moet leiden tot afwijzing van alle vorderingen van HSBS en toewijzing van zijn eigen vorderingen. Het processuele debat in eerste aanleg heeft zich voor een groot deel toegespitst op de vraag of inderdaad afspraken in de door [A] c.s. bedoelde zin waren gemaakt; doordat het desbetreffende verweer van [A] c.s. door de rechtbank werd gehonoreerd kwam de rechtbank aan een aantal aspecten betreffende de vraag of er - los van die afspraken - sprake was van inbreuk op een merkrecht of op een handelsnaam niet, althans niet ten volle toe.

4.13. Het hof bespreekt evenwel eerst de vraag om welke merkrechten of handelsnaamrechten het zou gaan en aan wie, los van andersluidende afspraken, het recht zou toekomen om vorderingen als de onderhavige in te stellen.

#### **Het merk Siladent**

4.14. De producten zoals die door Siladent Duitsland worden vervaardigd werden in de tijd dat Siladent Nederland als haar vertegenwoordiger optrad verpakt in verpakkingen met etiketten in de Duitse taal. Deze waren voorzien van een logo bestaande in de uit een kenmerkend lettertype uitgevoerde naam "Siladent" alsmede een letter "S" in een dubbellijns ruitvormig kader met een blauwe rand. Onderaan de etiketten is afgedrukt de tekst: Siladent techniek GmbH, met haar adres in Duitsland.

4.15. Siladent Nederland is op enig moment producten gaan verhandelen waarop etiketten zijn geplakt die niet van Siladent Duitsland afkomstig waren. Deze etiketten zijn sterk gelijkend op de etiketten zoals hiervoor omschreven, bevatten ook het logo "Siladent" en de "S" in een ruitvormig kader, zij het dat deze "S" is voorzien van een gele rand. onderaan de etiketten is afgedrukt de tekst: Siladent Nederland (zonder "B.V.") met adres in Nederland.

4.16. In 1990 is het woordmerk "Siladent" gedeponereerd. Thans is Hinrichs houder van dat woordmerk. Ofschoon partijen dienaangaande geen informatie hebben verstrekt, moet het wel zo zijn (gelet op de voorgeschiedenis) dat het woordmerk "Siladent" is gedeponereerd door Siladent Duitsland of haar eigenaren, en dat met de overdracht van het bedrijf in 1997 aan Hinrichs ook het woordmerk "Siladent" aan Hinrichs is overgedragen. Er is geen beeldmerk gedeponereerd.

4.17. Het woordmerk is gedeponereerd voor:

*"(05) Matériaux pour la fabrication de produits dentaires, à savoir plâtres, compounds pour la duplication de modèles masses de moulage, métaux, alliages de métaux, compounds en matières céramiques et plastiques"*. alsmede voor schuurmiddelen (03), mixers (07), doseerapparaten (09), gereedschappen (10) en ovens (11).

4.18. De naam "Siladent" is kennelijk ontstaan uit een samenvoeging van de prefix "sil" die verwijst naar silliconen, een fantasieletter "a" die is tussengevoegd en een suffix "dent" die verwijst naar tandheelkundige aspecten. De onderdelen komen echter niet als onafhankelijke zelfstandige naamwoorden voor.

4.19. [A] c.s. vorderde in eerste aanleg de overdracht van het merk, heeft die vordering in hoger beroep echter prijsgegeven en vordert in plaats daarvan in het incidenteel appel (feitelijk bij wijze van vermeerdering van eis; een grief op dit onderdeel is niet door [A] c.s. geformuleerd) de nietigverklaring omdat het beschrijvend van aard zou zijn en onvoldoende onderscheidend vermogen zou hebben. HSBS betwist dit.

4.20. Gelet op de hiervoor weergegeven uitleg van de bestanddelen van het woordmerk "Siladent" kan niet ontkend worden dat bepaalde onderdelen van het woordmerk een deels beschrijvend karakter hebben, zeker in aanmerking genomen het publiek waarvoor de producten bestemd zijn, namelijk tandartsen en tandtechnici. Het gaat echter om de totale indruk van het woordmerk. De combinatie "SIL" en "A" en "DENT" die samengevoegd het woordmerk "Siladent" opleveren is als zodanig niet bekend en evenmin is iets gesteld omtrent enig ander product waarvan de naam sterk

overeenkomt met het woordmerk. Het woordmerk heeft dan ook (ruimschoots) voldoende onderscheidend vermogen; van nietigheid op grond van een onvoldoende onderscheidend vermogen is dus geen sprake. Andere gronden voor nietigheid zijn niet gesteld. De in het incidenteel appel vermeerderde eis van [A] c.s. tot nietigverklaring van het merk van Hinrichs dient dus te worden afgewezen.

4.21. [A] c.s. stelt dat Hinrichs resp. Siladent/B&S zelf het gedeponeerde woordmerk "Siladent" in het geheel niet als merk gebruiken; hij wijst erop dat producten bijvoorbeeld "Adisil" heten, maar dat Siladent/B&S geen enkel product genaamd "Siladent" op de markt brengt. [A] c.s. vordert deswege in het incidenteel appel (feitelijk bij wijze van vermeerdering van eis; een grief op dit onderdeel is niet door [A] c.s. geformuleerd) een verklaring voor recht dat het merkrecht is vervallen op basis van art. 2:26 BVIE.

4.22. Behalve de productnaam is telkens ook de naam "Siladent" prominent op de verpakkingen (van Siladent Duitsland) aanwezig. Reeds dat wijst op gebruik van het teken "Siladent" ter onderscheiding en als herkomst-aanduiding van de waren waarop het was aangebracht, dus op gebruik als merk. Van 1990 tot en met 2003 - heeft [A] c.s. als distributeur voor de Benelux met toestemming van Siladent Duitsland de van deze afkomstige waren onder de naam "Siladent" in de Benelux op de markt gebracht. Dat gebruik van het merk "Siladent" door de distributeur [A] (of Siladent Nederland B.V.) wordt voor de vraag of er sprake is geweest van merkgebruik aan de merkgerechtigde toegerekend (art 2:26 lid 3 sub e BVIE). Mitsdien is er sprake van normaal merkgebruik in de Benelux door de merkgerechtigde. De in het incidenteel appel vermeerderde eis van [A] c.s. tot vervallenverklaring van het merk van Hinrichs dient dus te worden afgewezen.

4.23. In het vervolg van dit arrest gaat het hof dus uit van een geldig recht van Hinrichs op het woordmerk "Siladent".

#### **Inbreuk op het merkrecht**

4.24. In het kader van het onderhavige geschil komt deze eventuele inbreuk in twee varianten aan de orde: inbreuk doordat [A] c.s. een teken luidende "Siladent" gebruikt ter onderscheiding van waren (art. 2.20 lid 1 aanhef en sub a, b en/of d BVIE), en inbreuk doordat [A] c.s. een handelsnaam gebruiken waarin het element "Siladent" voorkomt (art. 5a Hnw en art. 2.20 lid 1 aanhef en sub a, b en/of d BVIE).

#### **Inbreuk op merkrecht door gebruik van het teken ter onderscheiding van waren**

4.25. HSBS stelt dat [A] c.s. inbreuk maakt op het recht van Hinrichs op het woordmerk "Siladent" doordat [A] c.s. op de door hem verhandelde, niet van Siladent Duitsland afkomstige waren, zijnde gelijke althans soortgelijke waren als de waren van Siladent Duitsland een teken aanbrengt dat identiek is aan het woordmerk "Siladent". Volgens HSBS is er sprake van merkinbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (inleidende dagvaarding sub 16; pleitnota HSBS in hoger beroep sub 8. Daarnaast ontstaat door het optreden van [A] c.s. verwarring aldus HSBS. HSBS beroept

zich mede op inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.26. [A] c.s. betwist dat sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE; zijn verweer impliceert dat hij tevens betwist dat er sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.

4.27. De rechtbank was van oordeel dat HSBS onvoldoende duidelijk had gemaakt of en in hoeverre hier sprake was van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a en/of d BVIE. Tegen dat oordeel is grief 3 in het principaal appel gericht.

4.28. In eerste aanleg was aan de orde dat uitsluitend producten die daadwerkelijk van Siladent Duitsland afkomstig waren door Siladent Nederland in de Benelux op de markt waren gebracht. Met betrekking tot een tweetal verpakkingen waarop aangepaste etiketten voor kwamen stelde [A] c.s. dat het ging om origineel materiaal van Siladent Duitsland maar dat dit van een grootverpakking in kleinere verpakkingen was omgepakt.

4.29. In hoger beroep is HSBS zich uitdrukkelijk - zulks gestaafd door een aantal voorbeelden - op het standpunt gaan stellen dat er sprake is van namaak door Siladent Nederland.

4.30. [A] c.s. bestrijdt de kwalificatie "namaak". Hij bestrijdt echter niet (langer) dat door Siladent Nederland onder de naam "Siladent" preparaten voor tandheelkundig gebruik (dus producten welke vallen onder de omschrijving van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd) worden verkocht die niet van Siladent Duitsland worden betrokken. Op de verpakkingen van die producten zijn etiketten gebruikt waarop het teken "Siladent" voorkomt in de hiervoor onder r.o. 4.15 omschreven vorm.

4.31. Bij bestudering van de door HSBS ter zitting getoonde voorbeelden blijkt dat er geen twijfel over kan bestaan dat het op de producten van Siladent Nederland voorkomende teken "Siladent" dat is opgemaakt in hetzelfde lettertype als het merk van Hinrichs, en waarin het zelfde logo met een letter "S" in een rechtopstaande ruitvorm voor komt, door de ontvanger van het product opgevat zat worden als aanduiding van de herkomst van het product. Het (woord-)teken is identiek aan het woordmerk van Hinrichs, zodat sprake is van gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk.

4.32. Het gaat voor een groot deel ook om dezelfde waren, nu - zo begrijpt het hof - van een groot deel van het gamma aan producten dat Siladent Duitsland voert, Siladent Nederland een eigen tegenhanger heeft. Voor zover het niet gaat om gelijke waren gaat het in elk geval om soortgelijke waren (tandheelkundige producten). Dat er verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan kan daarom in redelijkheid niet worden betwijfeld.

4.33. [A] c.s. stelt dat het Hinrichs en Siladent/B&S zelf zijn die aan de verwarring bij dragen. Hij wijst erop dat Hinrichs enerzijds en Siladent/B&S anderzijds gelijke producten onder verschillende namen voeren. Het hof merkt op dat het type verwarring waarop [A] c.s. in dit verband doelt - daargelaten al of daarvan sprake is - niet relevant is voor de beoordeling of er

sprake is van merkinbreuk. Voor de vraag of er sprake is van merkinbreuk gaat het erom of door het gebruik van het teken "Siladent" voor producten die door [A] c.s. op de markt worden gebracht maar die niet afkomstig zijn van Siladent Duitsland, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat de producten afkomstig zijn van Siladent Duitsland, althans dat er enigerlei relatie bestaat tussen Siladent Duitsland en de producent van de door Siladent Nederland verhandelde producten. Dat zou het gevaar voor het ontstaan van verwarring bij het publiek met zich brengen, inhoudende of mede inhoudende het gevaar van associatie met het merk van Hinrichs. In het hiervoor overwogene ligt besloten dat dit soort verwarring zich in dit geval daadwerkelijk heeft voorgedaan of zich kan voordoen.

4.34. Het hof komt dus tot de slotsom dat met het voeren van het teken "Siladent" op de verpakkingen van de waren zoals [A] c.s. die gebruikt, inbreuk is gemaakt op het merkrecht op de naam "Siladent", in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a, b en d BVIE.

Mitsdien slaagt grief 3 in het principaal appel.

#### **Inbreuk op merkrecht door gebruik als handelsnaam**

4.35. Krachtens art. 5a HnW kan de merkgerechtigde zich verzetten tegen het gebruik van een handelsnaam waarin een element voorkomt dat overeenstemt met zijn merk. De merkgerechtigde kan zich trouwens ook krachtens art. 2.20 BVIE verzetten tegen zodanig gebruik. Hinrichs verzet zich krachtens genoemde artikelen tegen het gebruik door [A] c.s. van handelsnamen waarin het element "Siladent" voorkomt.

4.36. Dat met de handelsnamen "Siladent Nederland" en "Siladent Holland" inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van Hinrichs behoeft geen betoog, nu het bestanddeel "Siladent" van die beide handelsnamen identiek is met het woordmerk van Hinrichs. Voor Siladent Nederland geldt bovendien dat zij haar naam aanbrengt op de verpakking van de waren zelf, hetgeen als gebruik in de zin van art. 2.20 BVIE kan worden aangemerkt; voor Siladent Holland geldt niet dat van ander gebruik dan gebruik als handelsnaam, dus gebruik in de zin van art. 5a Hnw, is gebleken. Voor beide gevallen geldt dat het gevaar voor verwarring bij het publiek vanzelfsprekend is. Het gaat immers om een fantasiewoord, dat gebezigd wordt in verband met specifieke producten ten behoeve van een specifieke doelgroep. Dat de kans bestaat dat het gebruik van het element "Siladent" in de handelsnaam van [A] c.s. bij derden de gedachte zal doen postvatten dat er enige feitelijke of juridische relatie bestaat tussen degene die zich van de handelsnaam bedient - Siladent Nederland en Siladent Holland - en degene die tot het merk "Siladent" is gerechtigd, ligt zozeer voor de hand dat dit geen nader betoog of nader bewijs behoeft.

#### **De vorderingen op dit onderdeel**

4.37. Vordering a) betreft een gebod tot het staken van inbreuk op het aan Hinrichs toekomende woordmerk "Siladent". Deze vordering komt in elk geval aan Hinrichs toe. Gelet op het hiervoor overwogene is toewijsbaar een verbod tot het gebruik van het teken Siladent ter onderscheiding van gelijke of soortgelijke

waren, alsmede het verbod tot het bezigen van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor komt.

4.38. Met betrekking tot deze vordering oordeelde de rechtbank in r.o. 4.4 dat Siladent/B&S daarin niet ontvankelijk diende te worden verklaard. Daartegen is grief 2 in het principaal appel gericht; HSBS stelt dat ook Siladent/B&S als licentiehoudster gerechtigd is om vorderingen in te stellen en dat daartoe inschrijving van de licentie niet (altijd) is vereist. Grief 6 in het principaal appel stelt dezelfde kwestie aan de orde.

4.39. Ingevolge art. 2.33 BVIE kan een licentie niet aan derden worden tegengeworpen dan na inschrijving van de licentie in de openbare registers. Daarvan is niet gebleken. Daargelaten of, en zo ja in hoeverre, een licentiehoudster een zelfstandig verbodsrecht heeft, treft de grief geen doel, alleen al omdat de licentie niet is ingeschreven. Dat Siladent/B&S die vorderingen zou instellen krachtens volmacht van de merkgerechtigde ligt niet voor de hand, nu deze zelf in rechte optreedt. Reeds hierom falen in zoverre grieven 2 en 6 in het principaal appel; HSBS miskent dat de met deze grief aangevallen overweging uitsluitend ziet op vordering sub a).

Of en in hoeverre Siladent/B&S de andere vorderingen kan instellen komt hierna aan de orde.

4.40. Deze vordering kan door Hinrichs in elk geval worden ingesteld tegen Siladent Nederland, nu Siladent Nederland het teken "Siladent" heeft gebruikt ter onderscheiding van de van haar zelf afkomstige waren en in haar handelsnaam gebruikt.

4.41. Voor Siladent Holland en [A] geldt het volgende. In r.o. 4.6 van het vonnis waarvan beroep overwoog de rechtbank dat de vordering sub a) tegen Siladent Holland en [A] niet toewijsbaar was en daartegen is geen grief gericht. Vordering sub a) zoals in hoger beroep geformuleerd is echter mimer dan vordering sub a) zoals deze in eerste aanleg is geformuleerd, en in het bijzonder zijn de vorderingen, gebaseerd op art. 5a Hnw, welke in eerste aanleg naar alle waarschijnlijkheid vielen onder het bereik van de vordering sub b), door de gewijzigde formulering thans onder het bereik gebracht van de vordering sub a) zoals deze in hoger beroep is geformuleerd.

4.42. Op die manier gelezen kan deze vordering tegen Siladent Holland worden toegewezen om dezelfde redenen als waarom deze tegen Siladent Nederland kan worden toegewezen.

4.43. Volgens de rechtbank kon deze vordering echter niet worden toegewezen tegen [A] en daartegen is grief 5 in het principaal appel gericht. Het hof merkt op dat de aangevallen overweging betrekking had op vordering sub b) zoals die bij de rechtbank aan de orde was. Als overwogen valt deze kwestie, voor zoveel gebaseerd op art. 5a Hnw, thans echter onder het bereik van vordering sub a) zoals deze in hoger beroep is geformuleerd. HSBS stelt dat deze vordering ook tegen [A] toegewezen kan worden nu hij degene is die het beleid bepaalt in Siladent Nederland en Siladent Holland, en als het verbod niet tevens tegen hem wordt uitgevaardigd bestaat de grote kans dat [A] weer een ander bedrijf opricht met een naam waarin ook het element

"Siladent" voorkomt. Dit is door [A] c.s., onvoldoende gemotiveerd betwist; in zoverre is deze vordering toewijsbaar. Mitsdien slaagt grief 5 in het principaal appel.

4.44. De door Hinrichs tegen [A] c.s. ingestelde vorderingen sub a) zijn dus toewijsbaar, behoudens indien en voor zover andersluidende afspraken zouden zijn gemaakt. Dit betekent dat grief 1 in het principaal appel, welke is gericht tegen de afwijzing van de op deze grondslag gevoerde vorderingen van (onder meer) Hinrichs, slaagt.

4.45. Voor zover deze vordering luidde door Siladent/B&S aanhangig is gemaakt is deze, om de hiervoor gegeven redenen, niet toewijsbaar. In het dictum zal het hof expliciet tot uiting brengen dal het ook gaat om het gebruik van het merk als handelsnaam.

#### **De handelsnaam Siladent**

4.46. Siladent Duitsland is als gezegd opgericht in 1984. HSBS stelt dat voor 1990 Siladent Duitsland wel aan Nederlandse afnemers afleverde, doch op basis van directe opdrachten vanuit Nederland aan de Duitse bedrijven, zulks bijvoorbeeld naar aanleiding van ontmoetingen op vakbeurzen. Siladent Duitsland had voor 1990 geen distributiekkanalen in Nederland en voerde in zoverre voor 1990 haar handelsnaam niet in Nederland.

4.47. Omtrent de omvang van de handel met Nederlandse afnemers in de periode vóór 1990 heeft HSBS vrijwel niets gesteld; bij memorie van grieven sub 17 stelt hij slechts dat zij op "beperkte" schaal rechtstreeks aan Nederlandse afnemers leverde. Ook overigens heeft zij onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit afgeleid kan worden dat zij anderszins voor 1990 in Nederland reeds een relevante mate van naamsbekendheid had verworven.

4.48. HSBS heeft met producties 11-15 bij memorie van grieven getracht inzicht te geven in de wijze waarop zij zich presenteert, doch het gaat daarbij veelal om recent materiaal. De Handelsnaamwet kent niet een overeenkomstige bepaling als art. 2:26 lid 3 sub c BVIE, zodat het gebruik van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voorkomt niet aan Siladent Duitsland toegerekend kan worden als (eerder) handelsnaamgebruik in Nederland.

4.49. HSBS zou nadere gegevens moeten verschaffen waaruit blijkt van een voldoende kenbaar gebruik van de handelsnaam Siladent in Nederland. Dergelijke gegevens heeft zij niet verschaft. Onvoldoende aannemelijk is geworden dat het bij de verkoop aan Nederlandse afnemers vóór 1990 om substantiële handel en/of meer dan te verwaarlozen naamsbekendheid onder het relevante publiek moet zijn gegaan.

4.50. Bij gelegenheid van het pleidooi in hoger beroep heeft HSBS nog bewijs aangeboden van de omvang van de leveringen voor 1990, maar in dat verband kwam zij, waar het aankwam op een meer concrete aanduiding van de omvang van de omzet, niet verder dan de mededeling dat het een omzet van "enkele duizenden" euro's (bedoeld zal zijn: Duitse merken of Nederlandse guldens) was gegaan. Het hof wil dat aannemen; nadere voor bewijs vatbare gegevens zijn niet

verstreckt zodat voor bewijslevering dienaangaande evenmin ruimte is.

4.51. Het hof verwijst daartoe voorts naar prod. 15 bij memorie van grieven. Daaruit volgt dat in 1987 voor het eerst "das Siladent-System einer grossen Zahl interessierter Zahn-techniker auf der IDS [Internationale Dental Schau; hof] in Nürnberg [wird] vorgestellt. Im Anschluss an diese erfolgreiche Messe baut Siladent einen Aussendienst flächendeckend für Deutschland auf." In 1987/1988 verschijnen de eerste openbaarmakingen over de Siladent-techniek. Bij 1989-1991 wordt vermeld: "Ab hier ständiger Aussteller bei allen nationalen en internationalen Dentalmessen in Koeln. Gründung von Niederlassungen in Spanien. Itallen und Holland".

4.52. Het was, kortom, allemaal erg nieuw; het Siladent-systeem werd ontwikkeld tussen 1984 en 1986 en pas vanaf 1987 op grote schaal verspreid in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland. Vanaf 1989 ging Siladent Duitsland "internationaal" en weliswaar is Nederland daar al in een vrij vroeg stadium bij betrokken, maar of dat reeds voor 1990 tot een relevante naamsbekendheid hier te lande heeft geleid is daarmee onvoldoende onderbouwd.

#### **De vorderingen op dit onderdeel**

4.53. Vordering sub b) zoals deze in hoger beroep is geformuleerd wijkt op meer dan ondergeschikte punten af van vordering b) zoals die in eerste aanleg was geformuleerd. In eerste aanleg werd gevorderd een verbod op inbreuk op de handelsnaam "Siladent", meer in het bijzonder een verbod het teken "Siladent" (of overeenstemmend teken) te gebruiken als handelsnaam voor of in verband met waren die identiek of soortgelijk waren aan de waren van Siladent/B&S. Gelaten in de context van de overige vorderingen kon dat gevorderde verbod geacht worden een verbod tot inbreuk in de zin van art. 5a Hnw, ingesteld tegen alle gedaagden, te impliceren. In hoger beroep worden de vorderingen terzake van het merkrecht en van de handelsnaam uiteen getrokken, zodat in vordering sub b) uitsluitend aan de orde zijn inbreuken op een handelsnaam, meer in het bijzonder de handelsnaamrechten van Siladent/B&S.

4.54. Hinrichs heeft nimmer een handelsnaam gevoerd waarmee de door [A] c.s. gevoerde handelsnamen overeenstemming vertonen. Aan Hinrichs komt uit dien hoofde geen vordering toe. De vordering sub b) zoals deze in hoger beroep is geformuleerd strekt dan ook tot het staken van inbreuk op handelsnaamrechten van Siladent/B&S.

4.55. Als gezegd is van enig relevant gebruik in Nederland vóór 2005 door Siladent Duitsland van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam niet gebleken. Dat zo zijnde pleegde Siladent Nederland ook geen inbreuk (op de voet van art. 5 Hnw.) op enig voor Nederland aan Siladent Duitsland toekomend recht op een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam, toen Siladent Nederland vanaf 1990 in Nederland namen ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam.

4.56. Voor Siladent Holland geldt dat toen zij vanaf 2005 een handelsnaam ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam, de naam "Siladent" inmiddels

wel bij het relevante publiek naamsbekendheid in Nederland had of kon hebben verkregen. Dat kwam echter, naar aangenomen moet worden, door het optreden van Siladent Nederland. Dat handelsnaamgebruik door Siladent Nederland, hoezeer ook geschied met instemming van Siladent Duitsland, wordt niet als handelsnaamgebruik hier te lande aan Siladent Duitsland toegerekend. Dat zo zijnde pleegde ook Siladent Holland geen inbreuk (op de voet van art. 5 Hnw.) op enig voor Nederland aan Siladent Duitsland toekomend recht op een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam, toen Siladent Nederland vanaf 2005 in Nederland een naam ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam,

4.57. Nu geen sprake van inbreuk als bedoeld art. 5 Hnw, gepleegd door Siladent Nederland en/of Siladent Holland, bestaande in het gebruik van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voorkomt, zijn de vorderingen sub b) niet toewijsbaar.

4.58. Als gezegd is van enig relevant gebruik in Nederland vóór 2005 door Siladent Duitsland van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam niet gebleken. Dat zo zijnde pleegde Siladent Nederland ook geen inbreuk (op de voet van art. 5 Hnw.) op enig aan Siladent Duitsland toekomend recht op een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor kwam, toen Siladent Nederland vanaf 1990 namen ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam.

4.59. Voor Siladent Holland geldt dat toen zij vanaf 2005 een handelsnaam ging voeren waarin het element "Siladent" voor kwam, de naam Siladent" inmiddels wel bij het relevante publiek naamsbekendheid had of kon hebben verkregen. Dat kwam echter, naar aangenomen moet worden, door het optreden van Siladent Nederland. Dat handelsnaamgebruik door Siladent Nederland, hoezeer ook geschied met instemming van Siladent Duitsland, wordt niet als handelsnaamgebruik hier te lande aan Siladent Duitsland toegerekend.

4.60. Nu geen sprake van inbreuk als bedoeld art. 5 Hnw, gepleegd door Siladent Nederland en/of Siladent Holland, bestaande in het gebruik van een handelsnaam waarin het element "Siladent" voor komt., zijn de vorderingen sub b) niet toewijsbaar.

4.61. De rechtbank overwoog zulks reeds op pag. 7, zestiende tot en met tiende regel van onderen. Grief 8 in het principaal appel is daartegen gericht. Overigens heeft [A] c.s. niet of onvoldoende gereageerd op die grief, nu hij slechts stelt dat aan Hinrichs geen handelsnaambescherming toekomt; dat is evenwel niet aan de orde. Desondanks faalt, gelet op het hiervoor overwogene, grief 8 in het principaal appel.

4.62. Om dezelfde reden faalt ook grief 15 in het principaal appel. Overigens valt niet in te zien welk belang HSBS bij deze grief heeft. De aangevallen overweging zag immers enkel op de afwijzing van de reconventionele vordering van [A] c.s., strekkende tot het opleggen van een tot HSBS gericht verbod tot het voeren van de naam "Siladent" in de Benelux.

4.63. Overigens faalt ook grief 1 in het incidenteel appel, welke is gericht tegen de zelfde overweging. De grief faalt bij gebrek aan belang, nu [A] c.s. geen rech-

tens te respecteren belang heeft bij een aan het adres van HSBS gericht verbod tot het voeren van de naam "Siladent" in de Benelux, waar [A] c.s. die naam zelf toch niet meer mogen voeren. Anderzijds heet HSBS er een gerechtvaardigd belang bij die naam, welke overeenstemt met het aan Hinrichs toekomende merkrecht op het woordmerk "Siladent", hier te lande te kunnen voeren.

4.64. Met betrekking tot grief 4 in het principaal appel merkt het hof het volgende op. Welk bezwaar HSBS tegen de aangevallen overweging heeft is niet duidelijk, nu aan de rechtbank kennelijk precies hetzelfde voor ogen stond als HSBS thans verdedigt.

#### **Domeinnaam**

4.65. Vordering sub c) betreft een vordering tot overdracht van de domeinnamen waarin het element "Siladent" voorkomt. Uit hetgeen is overwogen met betrekking tot vorderingen sub a) en b) volgt dat zo'n vordering alleen aan Hinrichs toekomt, nu er enkel sprake is van inbreuk op een merkrecht van Hinrichs maar niet van inbreuk op enig aan Siadent/B&S toekomend handelsnaamrecht

4.66. HSBS heeft gesteld dat de domeinnaam Siladent.nl is geregistreerd op naam van ofwel Siladent Nederland, ofwel Siladent Holland, en dat de domeinnaam Siladent.be is geregistreerd op naam van [A] zelf. Hinrichs kan de vordering dan ook tot al deze drie partijen richten. De vordering is toewijsbaar - behoudens andersluidende afspraken – nu dit gebruik in elk geval valt de kwalificeren als ander gebruik in de zin van art. 2:20 lid 1 sub d BVIE waarvoor geen rechtvaardigingsgrond aan te wijzen valt.

4.67. De rechtbank had de vordering tot overdracht van de domeinnaam afgewezen en daartegen is grief 12 in het principaal appel gericht. In het vorenoverwogene ligt besloten dat deze grief in beginsel slaagt, met dien verstande dat de gevorderde overdracht van deze domeinnamen niet op de BVIE gestoeld is doch op art. 6:103 BW.

#### **Overige vorderingen**

4.68. In het voorgaande ligt besloten dat - behoudens andersluidende afspraken - ook de vorderingen sub d), e), f) en g) toewijsbaar zijn, zulks ten verzoeken van Hinrichs.

4.69. Voor vorderingen sub h) tot en met k) geldt dat andermaal bezien moet worden of en in hoeverre deze door elk van appellanten kan worden ingesteld. Deze kunnen in elk geval worden ingesteld door Hinrichs als merkgerechtigde.

4.70. Ook een licentiehoudster kan op de voet van art. 2:21 BVIE een vordering tot schadevergoeding instellen. Krachtens art. 2:33 BVIE kan echter een licentie slechts tegenover derden worden ingeroepen indien de licentie is geregistreerd, doch daarvan is niet gebleken. Dat Siladent/B&S "namens" de merkgerechtigde deze vorderingen zou instellen ligt ook niet voor de hand, nu de merkgerechtigde op eigen naam optreedt. 4.71. De rechtbank had ook deze overige nevenvorderingen, voor zover ingesteld door Siladent/B&S, afgewezen en ook daartegen zijn grieven 2 en 6 in het principaal ap-

pel gericht. In het voorgaande ligt besloten dat deze grieven falen.

4.72. Genoemde vorderingen zijn echter wel toewijsbaar op vordering van Hinrichs, alles behoudens andersluidende afspraken. Grief 13 in het principaal appel, welke is gericht tegen de afwijzing door de rechtbank van de nevenvorderingen, slaagt dus.

4.73. Resumerend: nu de vorderingen zoals ingesteld door Siladent/B&S dienen hoe dan ook te worden afgewezen. De daartegen gerichte grieven zijn ongegrond, althans kunnen niet leiden tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep. De vorderingen van Hinrichs zijn (behoudens andersluidende afspraken) voor het merendeel toewijsbaar. De daarop betrekking hebbende grieven slagen dus en leiden tot vernietiging van het vonnis (eveneens behoudens bewijs van het bestaan van andersluidende afspraken).

#### **Overeenkomsten tussen partijen**

4.74. In 1990 zijn tussen Siladent Duitsland enerzijds en [A] anderzijds overeenkomsten gesloten, inhoudende dat [A] zou gaan optreden als distributeur van Siladentproducten in de Benelux. De overeenkomsten zijn gesteld in de Duitse taal; Arno1d zelf is ook Duitser. De basisovereenkomst is door Siladent Duitsland ondertekend op 26 juni 1990 en door [A] op 29 juni 1990. Artikel 3 lid 4 luidt: *Der Vertragshändler ist berechtigt, während der gemeinsamen Zeit der Zusammenarbeit, den geschützten Namen SILADENT innerhalb des vereinbarten Arbeitsgebietes zu verwenden.*

4.75. Na zijn handtekening onder deze basisovereenkomst maakte [A] het volgende handgeschreven voorbehoud: *"Unter Einschluss der anliegenden Ergänzungen"*.

4.76. De bijlage waarnaar aldus wordt verwezen, een in de vorm van een brief van [A] aan Siladent Duitsland d.d. 29 juni 1990 opgesteld stuk, is in het dossier in twee versies voorhanden: de versie [A] en de versie Siladent Duitsland. Beide versies verschillen op de navolgende onderdelen:

4.77. Punt 1 luidt in de versie Siladent Duitsland: *"Ich darf die Abwicklung des von mir persönlich übernommenen Vertriebs durch von mir bestimmte oder zu gründen Firmen wahrnehmen"*.

4.78. In de versie [A] luidt punt 1: *"Auf Ihren Wunsch soll der Firmennamen Siladent Nederland B.V. und nicht Arle Nederland B.V. lauten. Hierzu tritt Herr Weise/Siladent Technik GmbH alle Rechte an dem Namen "Siladent" für die Benelux an mich ab. (Abiretungserklärung)"*

4.79. Het eerste deel van punt 5 luidt in de versie Siladent Duitsland: *"Die Lieferungen von Siladent erfolgen direkt an die Siladent-Nederland B.V., ..."* en in de versie [A]: *"Die Lieferung erfolgen direkt nach Holland ..."*. Overigens is deze kwestie voor het geschil van ondergeschikt belang.

4.80. Links onderaan de brief in de versie van Siladent Duitsland is een handtekening geplaatst, kennelijk die van de heer Weise.

4.81. Links onderaan de brief in de versie van [A] is een tekstblok bijgetypt, luidende als volgt:

*Einverstanden*

*München, den*

*Siladent- Technik GmbH*

waarbij op de stippellijn een handtekening is geplaatst welke gelijkt op de handtekening van Weise zoals die ook op de basisovereenkomst voorkomt.

4.82. Bij de stukken zoals deze door [A] c.s. zijn overgelegd bevindt zich voorts een stuk, gesteld op briefpapier van Siladent-technik, houdende een "Zusatzvereinbarung" van 3 juli 1990, inhoudende onder meer: *"Hiermit überträgt Herr. Ing. E. Weise/Siladent Technik GmbH an Herrn Thomas [A] alle Rechte an den Namen "Siladent" nur für die Benelux definitiv und ohne Einschränkung."* Ook dit stuk is links onderaan op een stippellijn voorzien van een handtekening welke gelijkt op de handtekening van Weise zoals die ook op de basisovereenkomst voorkomt.

4.83. De brief van 29 juni 1990 in de versie van [A] c.s. en de Zusatzvereinbarung van 3 juli 1990 zijn in strijd met art. 3 lid 4 van de basisovereenkomst van 1990. **Indien en voor zover vast zou komen te staan dat de versie van de brief van 29 juni 1990 zoals deze door [A] c.s. is overgelegd en de Zusatzvereinbarung echt zijn, dan moeten deze aangemerkt worden als nadere specifieke afspraken welke afwijken van en voorrang hebben op art. 3 lid 4 van de basisovereenkomst.**

4.84. [A] c.s. beroept zich op de door hem overgelegde stukken ter staving van zijn stelling dat partijen nadere afspraken hebben gemaakt die afwijken van art. 3.4 van de basisovereenkomst, en dat hij krachtens afspraak - en dus met geldige reden - voor onbepaalde tijd het teken "Siladent" kan gebruiken. HSBS betwist gemotiveerd de echtheid van de "versie [A]" van de brief van 29 juni 1990 en van de Zusatzvereinbarung van 3 juli 1990. HSBS voert argumenten aan welke erop wijzen dat de stukken vals zijn; [A] c.s. voert argumenten aan die erop wijzen dat de stukken echt zijn. [A] c.s. stelt niet meer te beschikken over stukken met originele handtekeningen en stelt dat dit ook logisch is, omdat deze stukken (met name de brief van 29 juni 1990) immers juist aan Siladent Duitsland zijn verzonden. Dat argument gaat echter niet op; immers is die brief - in de lezing van [A] c.s. - juist voor akkoord getekend geretourneerd. Hoe dan ook: desgevraagd verklaarde [A] c.s. bij gelegenheid van het pleidooi expliciet dat ondanks naspeuringen de stukken met originele handtekeningen van Weise niet meer gevonden konden worden.

4.85. Krachtens art. 159 lid 2 Rv, rust de bewijslast met betrekking tot de echtheid van de handtekeningen onder zijn versie van de brief van 29 juni 1990 en onder de Zusatzvereinbarung van 3 juli 1990 op [A] c.s. Het hof zal [A] c.s. derhalve in de gelegenheid stellen dat bewijs bij te brengen.

4.86. Grievens 9 en 10 in het principaal appel zijn gericht tegen r.o. 4.10 van het vonnis waarvan beroep, meer in het bijzonder het gedeelte vanaf de negende regel van onderen op blad 7 ("Op dit punt ... etc") en hebben betrekking op bovenstaande kwestie. Dat geldt ook voor grief 1 in het principaal appel. Het hof houdt elk oordeel op dit punt aan.

### **Rechtsverwerking**

4.87. [A] c.s. wijst erop dat reeds vanaf 1997 Siladent Nederland geen exclusief distributeur meer was en dat Siladent Duitsland desondanks gedurende vele jaren het gebruik van de naam "Siladent" heeft gedoogd. Pas eind oktober 2006 is de eerste sommatie verzonden, dus 6 jaar na beëindiging van de exclusiviteit en 3 jaar na beëindiging van de distributierelatie per eind 2003. [A] c.s. heeft zich beroepen op rechtsverwerking en dat beroep is door de rechtbank gehonoreerd. Tegen dit oordeel is grief 11 in het principaal appel gericht.

4.88. Nu echter - behoudens andersluidende afspraak; zie hierboven - het gelet op art. 3 lid 4 van de overeenkomst van 1990 aan [A] duidelijk moest zijn dat Siladent Nederland na beëindiging van de samenwerking de naam "Siladent" niet meer mocht voeren, kan [A] c.s. nu de lange duur waarin het voeren van de naam werd toegestaan (namelijk zo lang de relatie voortduurde) geen argument ontleen voor haar stelling dat HSBS haar rechten om tegen Siladent Nederland op te treden heeft verwerkt. Ook uit het gedogen van het gebruik van die naam nadat de exclusiviteit was geëindigd valt zodanige rechtsverwerking niet af te leiden. Het is heel goed voorstelbaar dat HSBS geen goede gronden zag om op te treden zolang Siladent Nederland uitsluitend producten die zij van Siladent Duitsland betrok, onder de naam "Siladent" op de markt bracht.

Voor het overige kan niet gezegd worden dat de voortzetting van het gedogen van het gebruik van de naam "Siladent" betekent dat HSBS te dier zake niet meer zou kunnen optreden. Het valt ook niet in te zien - [A] c.s. heeft daarover ook niets gesteld - dat het staken van het gebruik van het teken "Siladent" thans voor [A] c.s. met grotere bezwaren gepaard zou gaan dan - bijvoorbeeld in 2003. Het beroep op rechtsverwerking wordt dus verworpen. Grief 11 in het principaal appel slaagt dus.

### **De overige grieven; rolverwijzing**

4.89. Voor zover hiervoor grieven gegrond zijn verklaard geldt dat telkens onder het voorbehoud dat [A] c.s. in het hem op te dragen bewijs niet slaagt.

4.90. Grieven 14 in het principaal appel en 2 in het incidenteel appel hebben betrekking op de proceskosten en komen later aan de orde. Grieven 16 in het principaal appel en 3 in het incidenteel appel zijn verzamelgrieven waaraan geen zelfstandige betekenis toekomt.

4.91. Het hof verwijst de zaak naar de rol teneinde partijen - [A] c.s. als eerste - in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent het door hem bij te brengen bewijs. Indien hij dit bewijs wenst bij te brengen door middel van getuigen, wenst het hof dat te vernemen. Indien hij dit bewijs wenst bij te brengen door een onderzoek door een deskundige wenst het Hof te vernemen welke deskundige daartoe aangezocht kan worden, en wenst het hof tevens te vernemen in hoeverre een onderzoek uitgevoerd kan worden indien het originele betwiste stuk niet voorhanden is.

### **5. De uitspraak**

Het hof;  
op het principaal en incidenteel appel

verwijst de zaak naar de rolzitting van 26 oktober 2010 voor het nemen van een akte aan de zijde van [A] c.s.; houdt iedere verdere beslissing aan. Dit arrest is gewezen door mrs. Brandenburg, Deurvorst en Bochove en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 28 september 2010.

---