

zaaknummer 106.005.919/01
(rolnummer 2006/1817)

18 augustus 2009

in Naam der Koningin

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EUROCOMMERCE HOLDING B.V. (als rechtsopvolgster van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
EUROCOMMERCE ROBEX GROEP B.V.),
gevestigd te Deventer,
APPELLANTE,
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

t e g e n

de naamloze vennootschap EUROCOMMERCIAL PROPERTIES N.V.,
gevestigd te Amsterdam,
GEÏNTIMEERDE,
advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellante wordt hierna aangeduid als ECH, geïntimeerde als
ECP.

Bij dagvaarding van 23 augustus 2006 is ECH in hoger beroep gekomen van drie vonnissen die de rechtbank te Amsterdam tussen partijen (ECH als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en ECP als gedaagde in conventie, tevens eiseres in reconventie) onder nummer 247616/H 02.1688 heeft gewezen en die zijn uitgesproken op achtereenvolgens 4 augustus 2004, 2 februari 2005 (in het vonnis abusievelijk aangeduid als 2 februari 2004) en 24 mei 2006.

ECH heeft bij "memorie van grieven, tevens akte houdende aanvulling grondslag, tevens akte houdende overlegging producties" veertien grieven geformuleerd en toegelicht, de grondslag van haar vordering aangevuld, producties overgelegd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof de vonnissen waarvan beroep zal vernietigen en alsnog bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, haar vorderingen zal toewijzen en de reconventionele vorderingen van ECP zal afwijzen, met veroordeling van ECP in de kosten van het geding in eerste aanleg, zowel in conventie als in reconventie, en in de volledige proceskosten van het geding in hoger beroep.

Daarop heeft ECP bij "memorie van antwoord, tevens akte houdende antwoord aanvulling grondslag in conventie, tevens akte houdende eiswijziging in reconventie (aanvulling grondslag en eisvermeerdering)" de grieven bestreden, haar (reconventionele) vordering gewijzigd, bewijs aangeboden en geconcludeerd, dat het hof de vonnissen waarvan beroep zal bekrachtigen en 'opnieuw rechtdoende' bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, de gewijzigde (reconventionele) vordering van ECP zoals verwoord onder 2.30 van haar memorie zal toewijzen, met (naar het hof verstaat)

veroordeling van ECH in de volledige proceskosten van het geding in hoger beroep.

Bij "antwoordakte aanvulling grondslag en wijziging eis in reconventie" heeft ECH bezwaar gemaakt tegen de eiswijziging van ECP.

ECP heeft zich bij "antwoordakte, tevens akte overlegging producties" uitgelaten over het bezwaar van ECH en bescheiden in het geding gebracht.

Vervolgens heeft ECH zich bij "antwoordakte, tevens akte houdende overlegging producties" uitgelaten over de door ECP in het geding gebrachte bescheiden en zelf nog enige bescheiden overgelegd.

Bij rolbeschikking van 10 juli 2008 van dit hof is het bezwaar van ECH tegen de eiswijziging van ECP verworpen.

Vervolgens heeft ECH zich bij "akte uitlating aanvulling grondslag en wijziging eis in reconventie" uitgelaten over de gewijzigde eis van ECP.

Partijen hebben de zaak op 28 januari 2009 voor het hof doen bepleiten, ECH door mr. P.H.J. Nij Bijvank, advocaat te Enschede, en ECP door haar bovengenoemde advocaat, aan de hand van door elk van beiden overgelegde pleitnotities, die van mr. Nij Bijvank vergezeld van een aanvulling.

Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Griev

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de memorie van ECH.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het bestreden tussenvonnis van 4 augustus 2004 onder 1.1 tot en met 1.15 een aantal feiten vastgesteld. Daaromtrent bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. ECH is een vastgoedmaatschappij die zich met name richt op de ontwikkeling van en belegging in kantoorpanden in Nederland. Haar rechtsvoorgangster Eurocommerce Robex Groep B.V. heeft op 23 februari 1990 het woordmerk Eurocommerce onder nummer 0742158 gedeponneerd bij het (toenmalige) Benelux-Merkenbureau en onder nummer 0474926 doen inschrijven voor de klassen 35 (reclame en zaken), 36 (verzekeringen en financiën), 37 (bouw en reparaties), 39 (vervoer en opslag), 40 (behandelen van materialen) en 42 (diensten van een architect; bouwplanning). Sinds 16 oktober 1995 is Eurocommerce een handelsnaam van (de rechtsvoorgangster van) ECH. Bij akte van inbreng van 2 januari 2003 zijn alle activa van Eurocommerce Robex Groep B.V. ingebracht in ECH.

4.2. ECP is een beleggingsmaatschappij die belegt in vastgoed, voornamelijk winkelcentra buiten Nederland. Zij is onder een andere naam opgericht in 1991 en heeft op 31 mei 2001 haar statutaire naam en handelsnaam gewijzigd in Eurocommercial Properties N.V.

ECP heeft op 31 december 2001 een gemeenschapsdepot verricht van haar beeldmerk, bestaande uit de vetgedrukte aanduiding "Eurocommercial" en een regel daaronder "Properties N.V." met ernaast een muntteken voorzien van een afbeelding van een tempel. Inschrijving van het woordmerk Eurocommercial Properties is zowel door het Benelux Merkenbureau (BMB) als door het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) geweigerd wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen voor de waren en diensten waarvoor het werd gedeponerd. Voorts heeft ECP - naar zij stelt om te kunnen bewijzen dat dit teken geen geldig merkrecht oplevert - het teken Eurocommerce in de Benelux gedeponerd voor dezelfde klassen als waarvoor dit eerder al door ECH werd gedeponerd. Bij brief van 26 april 2002 heeft het BMB medegedeeld dat inschrijving van het woordmerk Eurocommerce wordt geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor de in de klassen 35, 36, 37, 39, 40 en 42 genoemde diensten met betrekking tot handel.

4.3. In eerste aanleg heeft ECH - na vermindering van eis - gevorderd ECP op straffe van een dwangsom te gebieden elk gebruik (waaronder het gebruik als handelsnaam) van de aanduiding Eurocommercial, alsmede elk gebruik van met de aanduiding Eurocommerce overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden. ECH heeft daartoe aangevoerd dat ECP door het gebruik van de (handels)naam Eurocommercial en het woordmerk Eurocommercial Properties inbreuk maakt op haar merk- en handelsnaamrechten dan wel anderszins onrechtmatig jegens haar handelt. ECP heeft de vordering bestreden en heeft in reconventie de nietigverklaring en doorhaling gevorderd van het door (de rechtsvoorgangster van) ECH in de Benelux gedeponerde en onder nummer 474926 ingeschreven merk Eurocommerce. De rechtbank heeft in het tussenvonniss

van 4 augustus 2004 ECH in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over door haar te leveren bewijs van, kort gezegd, inburgering van de aanduiding Eurocommerce als merk. Nadat vervolgens in het tussenvonnis van 2 februari 2005 een deskundige was benoemd heeft de rechtbank in het eindvonnis van 24 mei 2006 overwogen dat het eerder beoogde door de deskundige te verrichten marktonderzoek geen redelijk doel meer diende, de deskundige van zijn taak ontheven, de vordering van ECH afgewezen en de vordering van ECP in reconventie toegewezen, met veroordeling van ECH in de gedingkosten.

4.4. Grief I is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het teken Eurocommerce niet in staat is de diensten van ECH te onderscheiden en hetgeen daarbij in het vonnis van 4 augustus 2004 onder 3.8 is overwogen. Omdat zij gespecialiseerd is in het ontwikkelen en realiseren van kantoorgebouwen in eigen beheer - en dus geen 'handel' drijft - en daarbij alleen op de Nederlandse vastgoedmarkt actief is, is volgens ECH het woord Eurocommerce niet beschrijvend voor de door haar aangeboden diensten en is dit merk ten onrechte door de rechtbank nietig verklaard.

4.5. Deze grief faalt. Het teken Eurocommerce bestaat uitsluitend uit een nevenschikking van de gangbare aanduidingen "euro" en "commerce" (Engels en Frans voor handel), die in het algemeen elk vermogen missen om waren of diensten te onderscheiden als afkomstig van een bepaalde onderneming. Dat geldt ook voor de door ECH aangeboden diensten. De woordcombinatie Eurocommerce, die als combinatie niet in enig opvallend opzicht afwijkt van de loutere som van de bestanddelen en geen andere indruk wekt dan welke uitgaat van de eenvoudige samenvoeging van de elementen "euro" en "commerce", mist eveneens ieder

onderscheidend vermogen voor de in de onderhavige klassen genoemde waren en diensten met betrekking tot handel. Dit een en ander geldt niet alleen voor het Nederlandstalige maar ook voor het Franstalige gebied. De omstandigheid dat ECH, zoals zij benadrukt, 'enkel' actief is op de Nederlandse vastgoedmarkt heft het gebrek aan onderscheidend vermogen niet op.

4.6. ECH heeft zich er op beroepen dat het teken Eurocommerce door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen. In zijn arrest van 7 september 2006 (NJ 2007, 238) in de zaak Europolis, naar welk arrest beide partijen hebben verwezen, heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het bepaalde in artikel 3 lid 3 van de Merkenrichtlijn 89/104/EEG aldus uitgelegd - kort samengevat en voor zover hier van belang - dat bij een beroep op inburgering dient te worden aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen in het gehele gedeelte van het Beneluxgebied waar een weigeringsgrond [tot inschrijving van het merk] bestaat en dat, indien de weigeringsgrond slechts bestaat in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

In het licht van dit arrest en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 is overwogen met betrekking tot het gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordcombinatie Eurocommerce en van de bestanddelen "euro" en "commerce", kan van inburgering hier slechts sprake zijn indien deze betrekking heeft op het gehele gebied van de Benelux, derhalve niet alleen het Nederlandstalige maar -

in ieder geval - ook het Franstalige gebied. Nu ECH uitdrukkelijk stelt het merk alleen in Nederland te gebruiken, is aan deze voorwaarde niet voldaan zodat het beroep op inburgering reeds daarom niet kan slagen. Maar ook indien dit anders zou zijn en zou moeten worden aangenomen dat, zoals ECH stelt, in het onderhavige geval inburgering door gebruik in alleen het Nederlandse taalgebied van de Benelux volstaat, is daaraan niet voldaan nu ECH zich naar eigen zeggen niet, althans niet meer, mede op de - geografisch en economisch niet te verwaarlozen - Nederlandstalige markt van België (Vlaanderen) heeft begeven en - zoals reeds opgemerkt - alleen in Nederland actief is. Het door ECH aangeboden bewijs van inburgering in Nederland is derhalve niet ter zake doende althans ontoereikend en het aanbod wordt gepasseerd.

4.7. Uit het voorgaande volgt dat de grieven I tot en met VI, die alle betrekking hebben op de merkenrechtelijke grondslag van de vordering van ECH en die geen (verdere) afzonderlijke behandeling behoeven, niet kunnen slagen.

4.8. De grieven VII tot en met XI hebben betrekking op de handelsnaamrechtelijke grondslag van de vordering van ECH. In het eindvonnis heeft de rechtbank dienaangaande geoordeeld dat niet alleen niet is komen vast te staan dat sprake is geweest van méér dan summier en incidenteel gebruik door ECH van de enkele aanduiding Eurocommerce, maar dat evenmin is komen vast te staan dat ECH reeds vóór 31 mei 2001, toen ECP haar handelsnaam wijzigde in Eurocommercial Properties, gebruik heeft gemaakt van de enkele aanduiding Eurocommerce. Voorts oordeelde de rechtbank dat bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring is te duchten tussen de naam Eurocommerce Robex Groep B.V. en de naam Eurocommercial Properties.

4.9. Gebruik door ECH van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam blijkt niet uit de (in eerste aanleg en in hoger beroep) door haar overgelegde producties voor zover deze afkomstig zijn van B.V. Eurocommerce. Deze vennootschap is immers, zoals ECH zelf te kennen heeft gegeven (pleitnota hoger beroep par. 70), niet ingebracht in ECH. Uit de stukken blijkt wel van gebruik door Eurocommerce Robex Groep B.V., de rechtsvoorgangster van ECH, van de enkele aanduiding Eurocommerce als handelsnaam vóór 31 mei 2001, toen ECP de handelsnaam Eurocommercial Properties is gaan voeren. Het hof is echter van oordeel dat de aard en de plaats van de bedrijfsactiviteiten van partijen in zodanig belangrijke mate van elkaar verschillen dat bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen is te duchten.

4.10. Uit het voorgaande volgt dat de grieven VII tot en met XI falen. Bewijslevering aangaande gebruik van de naam Eurocommerce als handelsnaam is - gelet op het hiervoor overwogene - niet ter zake dienend en het bewijsaanbod van ECH wordt gepasseerd.

4.11. Met grief XII bestrijdt ECH de overweging van de rechtbank (in het eindvonnis onder 15) dat zij haar stelling, dat het gebruik van een verwarringstichtend beeldmerk door ECP onrechtmatig jegens ECH zou zijn, tegenover het verweer van ECP onvoldoende gemotiveerd heeft onderbouwd. Deze grief faalt. Voor zover ECP de beweerde onrechtmatigheid afleidt uit de merkenrechtelijke en de handelsnaamrechtelijke grondslag van haar vordering is hiervoor al overwogen dat de desbetreffende stellingen de vordering niet kunnen dragen. De door ECH subsidiair aangevulde grondslag, voor het zich hier inderdaad

voordoende geval dat haar merk niet deugdelijk wordt geoordeeld, gaat evenmin op aangezien ook in hoger beroep geen feiten of omstandigheden zijn gesteld of gebleken op grond waarvan het handelen van ECP anderszins onrechtmatig jegens ECH zou zijn.

4.12. Met grief XIII bestrijdt ECH de toewijzing door de rechtbank van de reconventionele vordering van ECP tot nietigverklaring van de inschrijving van het Beneluxmerk Eurocommerce. De verwerping van de grieven I tot en met VI, waarbij is geoordeeld dat het teken Eurocommerce geen deugdelijk merk oplevert, brengt mee dat ook deze grief niet kan slagen.

4.13. ECP heeft in hoger beroep haar eis vermeerderd. In aanvulling en in aansluiting op de door de rechtbank in eerste instantie al toegewezen eis in reconventie vordert zij, kort gezegd, vervallenverklaring van het recht op het merk Eurocommerce voor alle dan wel een gedeelte van de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven, wegens misleiding van het publiek dan wel ontbreken van normaal gebruik van dat merk, met veroordeling van ECH tot staking van het gebruik van dat merk, op straffe van een dwangsom.

4.14. Volgens ECP leidt de eigen stelling van ECH, dat zij is gespecialiseerd in het ontwikkelen en realiseren van kantoorgebouwen 'enkel' op de Nederlandse markt, er toe dat het merk Eurocommerce ten tijde van het depot al misleidend was ten aanzien van de aard, de hoedanigheid en de plaats van herkomst van de diensten van ECH omdat het voorvoegsel "euro" ten onrechte een Europese dimensie suggereert. Het hof volgt ECP hierin niet. Het voorvoegsel "euro" leidt niet althans niet noodzakelijk tot die suggestie, zoals door ECP opgevat, en is bijvoorbeeld ook geschikt om aan te

geven dat het gaat om een activiteit met de Euro munt en/of een activiteit die ergens (niet per se overal) in Europa plaatsvindt. De kwalificatie misleiding is dan ook redelijkerwijs niet houdbaar. Evenmin kan daarom gezegd worden dat ECH het merk Eurocommerce niet normaal, want alleen in Nederland heeft gebruikt. De vermeerderde eis van ECP is derhalve niet toewijsbaar.

4.15. Grief XIV heeft geen zelfstandige betekenis en behoeft na al het voorgaande geen afzonderlijke behandeling.

5. Slotsom

5.1. De grieven falen en de bewijsaanbiedingen worden gepasseerd. De vonnissen waarvan beroep dienen te worden bekrachtigd. Het door ECP in hoger beroep meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Bij deze uitkomst van het geding in hoger beroep, waarbij partijen over en weer op onderdelen in het ongelijk zijn gesteld, past een kostveroordeling van ECH voor 75% en van ECP voor 25%.

5.2. Partijen hebben ter zake van het geding in hoger beroep over en weer veroordeling in de volledige proceskosten gevorderd op de voet van art. 1019h Rv. Aan de hand van overgelegde specificaties hebben zij ieder voor zich de eigen kosten becijferd op het totaalbedrag van € 35.000,- exclusief btw. Zij stemmen over en weer - voor het geval een kostenveroordeling moet volgen - met de berekening van de ander in. Nu niet blijkt dat de betrokken bedragen niet overeenkomen met de redelijke en evenredige kosten van het geding in hoger beroep, zal het hof de kosten dienovereenkomstig begroten en deze toerekenen als voormeld.

6. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep;


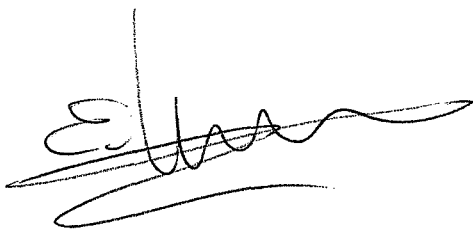
verwijst ECH voor 75% in de kosten van het hoger beroep,
aan de zijde van ECP tot op heden begroot op € 26.250,- ,
te vermeerderen met btw;

verwijst ECP voor 25% in de kosten van het hoger beroep,
aan de zijde van ECH tot op heden begroot op € 8.750,- , te
vermeerderen met btw;

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij
voorraad;

wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, N. van Lingen en
E.E. van Tuyl van Serooskerken-Röell en in het openbaar
uitgesproken door de rolraadsheer op 18 augustus 2009.



Mr J. WORTEL

AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: Mr. R.M.R. v. C. v. C.
DE GRIFFIER

