

# vonnis

---

## RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht  
Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/202007 / HA ZA 13-156

### Vonnis van 2 juli 2014

in de zaak van

1. de stichting  
**STICHTING ECO COMMUNICATIE**,  
gevestigd te Stichtse Vecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**VENTOUX ADVOCATEN B.V.**,  
gevestigd te Utrecht,  
eiseressen,  
advocaat mr. Th.C.J.A. van Engelen te Utrecht,  
procesadvocaat mr. P. van Lingen te Alkmaar,


tegen



gedaagde  
advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam,

en

de stichting  
**STICHTING KEURMERK ECO LABEL**,  
gevestigd te Koog aan de Zaan,  
interveniënt,  
advocaat mr. M.Ch. Kaaks te Amsterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds respectievelijk Stichting Eco Communicatie, Ventoux, dan wel (gezamenlijk) Stichting Eco Communicatie en Ventoux genoemd worden en anderzijds respectievelijk  en Stichting Keurmerk Eco Label.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - het vonnis in incident van 16 oktober 2013
  - het tussenvonnissen van 11 december 2013
  - het proces-verbaal van comparitie van 15 mei 2014 met de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Op 1 augustus 1997 heeft  bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een collectief woord-/beeldmerk *ECO LABEL* ingeschreven (inschrijvingsnummer 0601023). In het Benelux merkenregister van het BBIE is over het merk onder meer het volgende opgenomen:

*09 Afbeelding van het beeldmerk*



11

Collectief merk

*12 In voorkomend geval, vermelding van: classificatie van de baaldelamenten, type merk, kleur met (en) of zonder beschrijving, onderscheidende elementen*

CFE 1.1.5;1.5.6;25.7.21;26.15.1  
- Geel, zwart, groen, blauw.

*13 Klasse-aanduiding en opgave van de waren en diensten*

KI 42 Certificatie, het verlenen van keurmerken, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verrichten van technische onderzoeken in het kader van de milieuwetgeving.

*14 Klasse-opsummering en opgave van de waren en diensten*

42

*Publicatiedatum van de inschrijving*

01-08-1997

2.2. Bij brief van 6 december 2012 heeft mr. Van Engelen voornoemd onder meer het volgende aan Heijnis geschreven:

(...)

*Ons is gebleken dat van dit merk gedurende meer dan vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, zodat het verval van dit merkrecht kan worden ingeroepen conform het bepaalde in artikel 2.27 (1) van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom ("BVIE").*

*Hierbij verzoek ik u dan ook, en voor zover nodig sommeer ik, om mij binnen zeven dagen na heden schriftelijk te bevestigen dat u dit merk uiterlijk voor 1 januari 2013 zal doen doorhalen in het Benelux register, onder bijsluiting van een kopie van uw verzoek tot doorhaling.*

(...)

2.3. Aan bovenstaande sommatie heeft Heijnis niet voldaan.

2.4. Bij e-mail van 13 december 2012 heeft mr. drs. H.J. van der Tak als gemachtigde van  onder meer het volgende aan mr. Van Engelen geschreven:

(...)

*Alvorens ik inhoudelijk reageer op uw schrijven d.d. 6 december jl. inzake ECO LABEL aan cliënt, de heer R. Heijnis: het bevreemdt cliënt enigszins dat u hem en niet mij als zijn gemachtigde aanschrijft.*

*Wilt u mij svp even aangeven namens wie u optreedt?*

(...)

2.5. Bij e-mail van 27 december 2012 heeft mr. Van Engelen onder meer het volgende aan mr. Van der Tak geschreven:

(...)

*In deze zaak treden wij zelf als kantoor op en voor een cliënt die anoniem wenst te blijven.*

(...)

2.6. Op 28 december 2012 is Stichting Eco Communicatie opgericht door A.  de levenspartner van mr. Van Engelen.

2.7. Bij overeenkomst van 2 april 2013 heeft Heijnis het merk *ECO LABEL* overgedragen aan de Stichting Keurmerk Eco Label.

### **3. Het geschil**

3.1. Stichting Eco Communicatie en Ventoux vorderen dat

*Het de rechtbank Noord-Holland behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad en uitvoerbaar op de minuut en op alle dagen en uren:*

1. *het recht op het collectief Benelux woord-/beeldmerk ECO LABEL, ingeschreven op 1 augustus 1997 onder nummer 0601023 voor waren en diensten in klasse 42, te weten certificatie, het verlenen van keurmerken, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verrichten van technische onderzoeken in het kader van milieuwetgeving, vervallen te verklaren;*
2. *de doorhaling van het collectief Benelux woord-/beeldmerk ECO LABEL, ingeschreven op 1 augustus 1997 onder nummer 0601023 voor diensten in klasse 42, te weten certificatie, het verlenen van keurmerken, het uitvoeren van kwaliteitscontroles, het verrichten van technische onderzoeken in het kader van milieuwetgeving te gelasten, en te bepalen dat zowel eisers als gedaagde als de meest gereede partijen in de zin van artikel 1.14 BVTE worden aangewezen;*
3. *de heer Heijnis te veroordelen tot betaling van de kosten van dit geding, te vermeerderen met de nakosten ten belop, van € 131 zonder betekening, dan wel € 199 in het geval van betekening, een en ander te voldoen binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.*

3.2. Aan hun vordering leggen Stichting Eco Communicatie en Ventoux – samengevat – ten grondslag dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt in het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE, zodat iedere belanghebbende op grond van artikel 2.27 lid 1 BVIE het verval van het merkrecht kan invoeren. Omdat het merk van Heijnis bovendien een collectief merk betreft, kan iedere belanghebbende tevens het verval van het merkrecht invoeren op grond van artikel 2.42 lid 1 jo. artikel 2.34 lid 2 BVIE, aldus Stichting Eco Communicatie en Ventoux.

3.3. Heijnis en Stichting Keurmerk Eco Label voeren verweer. Daartoe voeren zij – kort gezegd – (*primair*) aan dat Stichting Eco Communicatie en Ventoux geen belanghebbende zijn in de zin van het BVIE, zodat zij geen (proces)belang hebben bij hun vordering als bedoeld in artikel 3:303 BW en zij dientengevolge niet-ontvankelijk verklaard dienen te worden. Daarnaast (*subsidiar*) is geen sprake van verval van het merkrecht, omdat het merk steeds normaal is gebruikt.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Het meest verstrekkende verweer van [ ] en Stichting Keurmerk Eco Label strekt tot niet-ontvankelijkverklaring van Stichting Eco Communicatie en Ventoux. De rechtbank overweegt te dien aanzien als volgt.

4.2. Blijkens artikel 2.27 lid 1 van het Benelux-verdrag Intellectuele Eigendom (BVIE) kan ‘iedere belanghebbende’ het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen als vermeld in artikel 2.26 lid 2 BVIE. Op grond van artikel 2.42 lid 1 BVIE geldt *mutatis mutandis* hetzelfde voor een collectief merk.

4.3. Volgens Stichting Eco Communicatie en Ventoux dient het begrip ‘belanghebbende’ ruim te worden uitgelegd. Ter onderbouwing van die stelling hebben zij in de inleidende dagvaarding onder meer de volgende zinsnede opgenomen: “Dat iemand een vordering tot vervallenverklaring instelt, maakt op zichzelf al dat men belanghebbende is”, met in een voetnoot een verwijzing naar het handboek *Industriële Eigendom 2* (Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper – Kluwer, Deventer: 2008). Anders dan Stichting Eco Communicatie en Ventoux met deze passage lijken te citeren, is in voornoemd handboek niet opgenomen dat de insteller van een vordering tot vervallenverklaring reeds om die reden belanghebbende bij zijn vordering wordt, maar: “dat iemand de moeite neemt een vordering tot vervallenverklaring in te stellen, suggereert (onderstreping rechtbank) op zichzelf al dat men belanghebbende is.” Die suggestie alleen is, zoals [ ] en Stichting Keurmerk Eco Label terecht ter comparitie hebben gesteld, echter niet voldoende. In voornoemd handboek is dan ook tevens opgenomen dat de toewijzing van die vordering de eiser wel enige baat zal moeten brengen tegenover de wederpartij, omdat anders een procedureel belang in de zin van artikel 3:303 BW ontbreekt. Heijnis en Stichting Keurmerk Eco Label hebben verwezen naar een vonnis van rechtbank Groningen (IER 1999, 56) in een vergelijkbare, zij het gewezen onder artikel 14A van de inmiddels vervallen BMW), zaak. De rechtbank sluit zich aan bij de overwegingen in dat vonnis, omdat zij niet vermag in te zien dat – zoals Stichting Eco Communicatie en Ventoux hebben aangevoerd – dat het begrip ‘belanghebbende’ in de zin van artikelen 2.27 lid 1 en 2.42 lid 1 BVIE dient te worden geïnterpreteerd als ‘een ieder’.

4.4. Ook het beroep van Stichting Eco Communicatie en Ventoux op het arrest van het Europese Hof van Justitie van 25 februari 2010 (Hof EU 'Lancôme/BHIM', C-408/08 P) kan het voorgaande niet anders maken. De in dat arrest bedoelde administratieve procedure voor de instelling van een vordering tot nietigverklaring van een Gemeenschapsmerk op grond van een absolute nietigheidsgrond (artikel 55 lid 1 sub a van Verordening (EG) nr. 40/94 (GMVo) – die kan worden ingesteld door 'iedere natuurlijke of rechtspersoon' – valt volgens het Hof immers 'niet onder de ontvankelijkheidsregels die van toepassing zijn op de beroepen in rechte en daaraan eigen zijn'. Het feit dat bij die specifieke administratieve procedure geen procesbelang is vereist, betekent niet dat dit ook geldt gerechtelijke procedures (als de onderhavige). Met andere woorden: dat in de Lancôme-zaak een advocatenkantoor zelfstandig de vervallenverklaring van een Gemeenschapsmerk kon inroepen bij het BHIM, biedt geen aanknopingspunt voor de stelling dat Ventoux in deze zaak als belanghebbende heeft te gelden.

4.5. Aangezien de relevante bepalingen van de BVIE vereisen dat een vervallenverklaring wordt ingeroepen door een 'belanghebbende' en Ventoux geen zelfstandig belang heeft gesteld bij haar vordering, is de rechtbank van oordeel dat Ventoux niet als belanghebbende is aan te merken en dientengevolge geen (eigen) belang heeft bij haar vordering in de zin van artikel 3:303 BW.

4.6. Ten aanzien van Stichting Eco Communicatie overweegt de rechtbank dat als onvoldoende weersproken vast staat dat deze stichting louter ten behoeve van de onderhavige procedure is opgericht door (de partner van) mr. Van Engelen. Ter zitting heeft mr. Van Engelen verklaard dat deze stichting de onder 2.5 bedoelde 'anonieme cliënt' is. Hoewel mr. Van Engelen namens Stichting Eco Communicatie heeft betoogd dat de stichting een vergelijkbaar doel heeft als Stichting Keurmerk Eco Label, is eveneens vast komen te staan dat Stichting Eco Communicatie feitelijk geen (andere) werkzaamheden (heeft) verricht dan het fungeren als 'formele' procespartij ten behoeve van de onderhavige procedure. Bovendien staat vast dat Stichting Eco Communicatie ten tijde van de eerste sommatie aan Heijnis (r.o. 2.2) nog niet was opgericht en derhalve op dat moment nog helemaal niet bestond. Bij die stand van zaken is de rechtbank van oordeel dat ook Stichting Eco Communicatie niet als belanghebbende in de zin van artikelen 2.27 lid 1 en 2.42 lid 1 BVIE kan worden aangemerkt.

4.7. Het vorenstaande leidt ertoe dat het primaire verweer van  slaagt, zodat Stichting Eco Communicatie en Ventoux niet-ontvankelijk zullen worden verklaard in hun vordering. Hetgeen partijen overigens aan hun vordering respectievelijk verweer ten grondslag hebben gelegd, behoeft dan ook geen inhoudelijke beoordeling. Stichting Eco Communicatie en Ventoux zullen daarom als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld.

4.8. Ten aanzien van de door  gevorderde werkelijke proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv overweegt de rechtbank als volgt. Stichting Eco Communicatie en Ventoux hebben betwist dat de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG) van toepassing is op procedures die *uitsluitend* betrekking hebben op de vervallenverklaring van een merkrecht als de onderhavige, waarbij van 'handhaving' van een merkrecht strikt genomen geen sprake is. In jurisprudentie en literatuur is geen eenduidig antwoord te vinden op de vraag of de onderhavige zaak onder het bereik van de handhavingsrichtlijn en daarmee van artikel 1019h Rv valt. De rechtbank zal deze kwestie echter in het midden laten, omdat er andere gronden bestaan om Stichting Eco Communicatie en Ventoux te veroordelen in de redelijke en evenredige

proceskosten en daarmee dus af te wijken van het gebruikelijke liquidatietarief. Daartoe wordt het volgende overwogen.

4.9. De raadsman van  heeft de rechtbank er op gewezen dat mr. Van Engelen reeds eerder heeft geprocedeerd 'omwille van het procederen'. Bij arrest van 4 oktober 2011 (IEPT20111004) heeft het Hof Amsterdam onder meer het volgende overwogen:

*3.8 Het hof sluit zich aan bij het oordeel van de rechtbank dat onvoldoende belang bestaat bij toewijzing van het gevorderde. Anders dan Van Engelen betoogt, dient de rechter ambtshalve vast te stellen of sprake is van het ingevolge artikel 3:303 BW vereiste belang. Weliswaar dient de rechter volgens vaste rechtspraak terughoudend te zijn bij het afwijzen van een vordering wegens ontbreken van voldoende belang en zal hij rekening dienen te houden met het uit artikel 6 EYRM voortvloeiende recht op toegang tot de rechter en het in artikel 26 Rv vervatte verbod van rechtsweigering. In de onderhavige zaak verlangen partijen echter een uitspraak van de burgerlijke rechter in een geschil dat louter academisch van aard is. Zij hebben immers uitdrukkelijk te kennen gegeven dat de door hen gevoerde procedure het karakter heeft van een proefproces over een onderwerp waarover in de rechtsliteratuur debat plaats vindt. Daarvoor is het geding voor de burgerlijke rechter niet bestemd. (...)*

4.10. De in het bovenstaande citaat bedoelde proefprocedure betrof een vordering van mr. Van Engelen tegen diens eigen advocatenkantoor Ventoux. De onderhavige (eveneens kennelijk proef-)procedure is evenwel aanzienlijk minder 'onschuldig' dan eerdergenoemde proefprocedure omdat nu derden daarbij worden betrokken, die daarmee onnodig op aanzienlijke kosten worden gejaagd. Niet alleen is het geding voor de voor de burgerlijke rechter daarvoor niet bestemd, maar naar het oordeel van deze rechtbank is dat bovendien misbruik van recht in de zin van artikel 3:13 BW. Dat rechtvaardigt alsnog de veroordeling van Stichting Eco Communicatie en Ventoux in de werkelijk door Heijnis gemaakte kosten.

4.11. Stichting Eco Communicatie en Ventoux zullen als de in het ongelijk te stellen partij in de proceskosten worden veroordeeld. Voor de begroting van die kosten zal de rechtbank - onverminderd het hiervoor in r.o. 4.8 overwogene ten aanzien van de vraag of artikel 1019h Rv van toepassing is - aansluiting zoeken bij hetgeen op basis van de Indicatie-tarieven in IE zaken pleegt te worden toegewezen bij een eenvoudige bodemzaak zonder repliek en dupliek.

- griffierecht	274,00
- salaris advocaat	<u>8.000,00</u>
Totaal	€ 8.274,00

## 5. De beslissing

De rechtbank

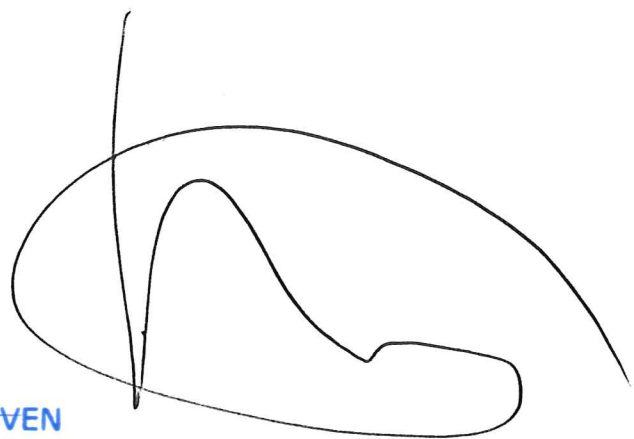
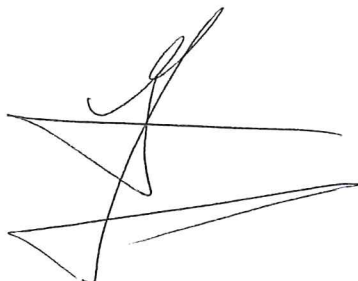
5.1. verklaart Stichting Eco Communicatie en Ventoux niet-ontvankelijk in hun vordering,

5.2. veroordeelt Stichting Eco Communicatie en Ventoux in de proceskosten, aan de zijde van  tot op heden begroot op € 8.274,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell en in het openbaar uitgesproken op 2 juli 2014.



VOOR GROSSE AFGEGEVEN  
de griffier



VOOR GROSSE AFGEGEVEN  
de gntfer

