

20 november 2009

Eerste Kamer

08/00246

RM/MD

IN NAAM DER KONINGIN

Hoge Raad der Nederlanden

Arrest

in de zaak van:

EURO-TYRE B.V.,

gevestigd te Venlo,

EISERES tot cassatie,

advocaat: aanvankelijk mr. T. Cohen Jehoram,
thans mr. R.A.A. Duk,

t e g e n

1. de vennootschap naar Frans recht
Eurotyre S.A.,
gevestigd te Frankrijk,
2. de vennootschap naar Frans recht
EUROTYRE G.I.E.,
gevestigd te Frankrijk,
3. de vennootschap naar Belgisch recht
EUROTYRE BENELUX N.V.,
gevestigd te België,

VERWEERSTERS in cassatie,

advocaat: mr. K. Aantjes.

Eiseres zal hierna ook worden aangeduid als Euro-Tyre B.V. en verweersters in cassatie tezamen als Eurotyre SA.

1. Het geding in feitelijke instanties

Euro-Tyre B.V. heeft bij exploit van 2 augustus 2002 Eurotyre SA gedagvaard voor de rechtbank Roermond en gevorderd, kort gezegd, de inschrijving van het merk 'Eurotyres' met registratienummer 678290 nietig te verklaren wat betreft de Benelux en ambtshalve de doorhaling daarvan uit te spreken. Daarnaast heeft Euro-Tyre B.V. een verbod gevorderd op het gebruik van dat merk en van daarmee overeenstemmende tekens en van dergelijke aanduidingen als handelsnaam, met nevenvorderingen.

Eurotyre SA heeft de vordering bestreden en, in reconventie, gevorderd, kort gezegd, Euro-Tyre B.V. het gebruik van de aanduiding 'Eurotyres' of daarmee overeenstemmende tekens te verbieden, met uitzondering van het gebruik in Venlo van de handelsnaam 'Euro-Tyre' voor een groothandel in de banden. Voorts heeft Eurotyre SA de nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijvingen van het Benelux woord- en beeldmerk 'Eurotyres' met registratienummer 677265 en 1005653 gevorderd, met nevenvorderingen.

De rechtbank heeft bij vonnis van 12 mei 2004 de vordering in conventie afgewezen en in reconventie het

Benelux woord/beeldmerk 'Eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-TYRE' nietig verklaard en de ambtshalve doorhaling van de merkinschrijvingen gelast. Het meer of anders in reconventie gevorderde heeft de rechtbank afgewezen.

Tegen dit vonnis heeft Euro-Tyre B.V. hoger beroep ingesteld bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch. In hoger beroep heeft Euro-Tyre B.V. haar eis gewijzigd. Eurotyre SA heeft incidenteel hoger beroep ingesteld en haar eis - deels voorwaardelijk - vermeerderd.

Bij tussenarrest van 21 maart 2006 heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot bewijs waaruit kan worden afgeleid dat sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA. Na getuigenverhoren en verder processueel debat heeft het hof bij eindarrest van 7 augustus 2007, in het principaal en in het incidenteel appel, het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre B.V. zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Hetgeen Euro-Tyre B.V. in hoger beroep anders of meer heeft gevorderd, heeft het hof afgewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en, in zoverre opnieuw rechtdoende, Euro-Tyre B.V. bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken,

in het bijzonder het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam, met uitzondering van het gebruik van de handelsnaam 'Euro-tyre' voor de reeds bestaande vestiging in Venlo binnen Nederland, alsmede te staken het gebruik van de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl, inclusief het gebruik van ieder andere (domein)naam met daarin de naam 'Euro-tyre' of 'Eurotyre' direct dan wel door middel van een op enigerlei wijze aan haar verbonden rechtspersoon. Het hof heeft ook de inschrijving van het Benelux-merk 1063928 van Euro-Tyre B.V. nietig verklaard en de doorhaling daarvan gelast.

Het tussenarrest en het eindarrest van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in cassatie

Tegen het tussenarrest en het eindarrest van het hof heeft Euro-Tyre B.V. beroep in cassatie ingesteld. De cassatiedagvaarding is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

Eurotyre SA heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

De zaak is voor Euro-Tyre B.V. toegelicht door mr. T. Cohen Jehoram, advocaat te Amsterdam, en voor Eurotyre SA namens haar advocaat door mr. M.J. Odink, eveneens advocaat te Amsterdam.

De conclusie van de Advocaat-Generaal D.W.F. Verkade strekt tot vernietiging en verwijzing naar een aangrenzend hof, alsmede tot het stellen van prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ten aanzien van de kostenveroordeling in cassatie en de begroting van kosten vallende op de behandeling bij dat Hof.

3. Beoordeling van het middel

3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

(i) Eurotyre SA houdt een samenwerkingsverband in stand van bedrijven die zich toeleggen op de verkoop van (auto)banden en daarbij behorende service aan consumenten. Hierbij zijn in verschillende Europese landen ruim 800 bedrijven aangesloten, waarvan ruim 100 in de Benelux. In bijna alle Nederlandse provincies zijn één of meer aangesloten bedrijven te vinden. Eurotyre SA hanteert hierbij onder meer de handelsnaam 'Eurotyre' en 'Eurotyre Group'.

(ii) Arc en Ciel SA (thans Eurotyre SA) is houdster van de internationale registratie nr. 678290 van 4 augustus 1997 voor onder meer de Benelux voor het woordmerk 'EUROTYRES' voor banden (klasse 12), met een beroep op voorrang op grond van haar merkinschrijving in Frankrijk van 5 februari 1997.

(iii) Euro-Tyre B.V. drijft sinds 1984 in Venlo een

handelsonderneming in (met name) autobanden en hanteert daarbij de handelsnaam 'Euro-Tyre' en de domeinnamen www.euro-tyre.com en www.euro-tyre.nl.

(iv) Euro-Tyre B.V. is houdster van merkinschrijving nr. 677265 van 28 januari 2000 bij het Benelux-Merkenbureau voor het beeldmerk 'eurotyre' voor autobanden (klasse 12). Zij is tevens houdster van merkinschrijving nr. 1005653 van 19 februari 2002 bij het Benelux-Merkenbureau voor het woordmerk 'EURO-TYRE' voor autobanden (klasse 12) en diensten op het gebied van autobanden (klassen 35 en 37).

(v) Tussen partijen is niet in geschil dat de hiervoor genoemde merken/namen (vrijwel) identiek zijn en voor (vrijwel) dezelfde waren worden gebruikt.

(vi) Bij brief van 6 maart 2002 aan Arc en Ciel Benelux heeft Euro-Tyre B.V. bezwaar doen maken tegen het gebruik van het merk en de handelsnaam 'EUROTYRE'.

(vii) Op 13 oktober 2004 heeft Euro-Tyre B.V. het woordmerk 'EURO-TYRE' bij het Benelux-Merkenbureau doen inschrijven voor zakelijke bemiddeling bij de groothandel in banden (klasse 35).

3.2.1 In eerste aanleg heeft de rechtbank, als hiervoor onder 1 vermeld, de vorderingen van Euro-Tyre B.V. in conventie afgewezen en in reconventie het Benelux woord/beeldmerk 'eurotyre' en het Benelux woordmerk 'EURO-

TYRE' nietig verklaard en ambtshalve doorhaling van de merkinschrijvingen gelast.

3.2.2 In het principaal hoger beroep heeft Euro-Tyre B.V. gevorderd de nietigverklaring en doorhaling van de inschrijving van het merk 'EUROTYRES', alsmede een verbod op het gebruik van dat merk in de Benelux en van de handelsnaam in Nederland en veroordeling van Eurotyre SA tot betaling van schadevergoeding, nader op te maken bij staat.

3.2.3 Bij het bestreden tussenarrest heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat sprake is van een depot te kwader trouw door Eurotyre SA.

Bij het bestreden eindarrest heeft het hof, als hiervoor onder 1 vermeld, het vonnis waarvan beroep bekrachtigd voor zover daarbij in conventie de vorderingen van Euro-Tyre B.V. zijn afgewezen en in reconventie de vordering van Eurotyre SA tot nietigverklaring en doorhaling is toegewezen. Voorts heeft het hof het vonnis vernietigd voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Eurotyre SA voor het overige zijn afgewezen en Euro-Tyre B.V. bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van Eurotyre SA te staken, in het bijzonder, kort gezegd,

het gebruik van de namen 'Euro-tyre' en 'Eurotyre' als handelsnaam en domeinnaam.

3.3 Onderdeel I bestrijdt het oordeel van het hof in het tussenarrest met betrekking tot het onderscheidend vermogen van het door Eurotyre SA geregistreerde teken 'EUROTYRES'. De in het onderdeel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. Zulks behoeft, gezien art. 81 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

3.4.1 Onderdeel II richt motiveringsklachten tegen het oordeel van het hof in het eindarrest dat met betrekking tot de (hiervoor in 3.1 onder (ii) vermelde) merk-inschrijving van augustus 1997 door, thans, Eurotyre SA geen sprake is van een depot te kwader trouw van het merk 'EUROTYRES'.

3.4.2 In zijn tussenarrest heeft het hof Euro-Tyre B.V. toegelaten tot het bewijs van "feiten en omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan hetgeen hiervoor in 4.15 met (I) is aangeduid dan wel hetgeen daarin met (II) is aangeduid". Deze rov. 4.15 houdt onder meer het volgende in:

"4.15 Door Euro-Tyre BV zijn in dit verband twee omstandigheden genoemd, namelijk (I) een bespreking begin 1997 tussen haar en geïntimeerde sub 3 [Eurotyre Benelux N.V., Hoge Raad], waardoor Eurotyre SA vóór de inschrijving wist van het gebruik door Euro-Tyre BV, en (II) de bekendheid van Euro-Tyre BV binnen de branche in de periode van drie jaar voorafgaande aan de merkenschrijving (...), waardoor Eurotyre SA behoorde te weten van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV."

3.4.3 Ter uitvoering van deze bewijsopdracht heeft Euro-Tyre B.V. een getuige doen horen. Bij gelegenheid van zijn verhoor heeft de getuige een fax overgelegd.

In het eindarrest heeft het hof omtrent het bewijs het volgende overwogen.

"7.2 Euro-Tyre heeft als getuige doen horen J.G.J. Dekkers, die sinds 1991 een zelfstandig bandenbedrijf heeft en van 1994 tot 2005 betrokken is geweest bij de inkooporganisatie van Eurotyre SA (aanvankelijk Rainbow). Over onderdeel (I) van de bewijsopdracht kan hij niets verklaren. Over onderdeel (II) verklaart getuige Dekkers dat hij vanaf 1991 op de hoogte was van het bestaan van Euro-Tyre BV in Venlo en dat Euro-Tyre BV destijds in de branche algemeen bekend was. Volgens hem wist iedereen bij de Rainbow organisatie van het bestaan van Euro-Tyre BV af. Verder verklaart getuige Dekkers dat hij toen Rainbow Eurotyre ging heten de organisatie erop heeft gewezen dat er in Venlo een bedrijf was met die naam, maar dat het bestuur dat toen niet belangrijk genoeg vond. Hij heeft tijdens het getuigenverhoor een fax overhandigd die volgens hem op 23 juni 1997 door Rekers, die veldwerk deed voor de organisatie, is gezonden aan Vermeulen, in Nederland verantwoordelijk voor de organisatie, dan wel aan het hoofdkantoor. In deze fax wordt melding gemaakt van het gebruik van de naam Euro Tyre, sinds 10 tot 15 jaar, door een bandenfirma in Venlo.

7.3. Met betrekking tot onderdeel (I) heeft Euro-Tyre BV geen bewijs bijgebracht. Bij het laatstgehouden pleidooi heeft Euro-Tyre BV laten weten haar stelling op dit punt te laten varen, zodat deze geen verdere

bespreking behoeft.

7.4 Met betrekking tot onderdeel (II) heeft Dekkers weliswaar verklaard dat volgens hem destijds Euro-Tyre BV in de branche algemeen bekend was, maar deze verklaring is te globaal om op zichzelf en zonder ondersteunend bewijs, dat geheel ontbreekt, toereikend bewijs op te leveren van de stelling die hier aan de orde is. Uit hetgeen deze getuige heeft verklaard is niet af te leiden dat in de drie jaar voorafgaande aan de merkinschrijving, derhalve in de periode 1994-1997, sprake was van een zodanige bekendheid van Euro-Tyre BV dat Eurotyre SA van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV behoorde te weten. Dit behoren veronderstelt een ruime mate van bekendheid die ook feitelijk aantoonbaar is. Daarvan nu ontbreekt voldoende bewijs, ook wanneer de afgelegde verklaring wordt gezien in samenhang met hetgeen Euro-Tyre BV in deze procedure naar voren heeft gebracht en aan producties in het geding heeft gebracht. Ook op dit onderdeel is Euro-Tyre BV er niet in geslaagd het gevraagde bewijs te leveren.

(...)

7.6 Euro-Tyre BV stelt zich op het standpunt dat uit de verklaring van Dekkers en de door hem overgelegde fax van 23 juni 1997 blijkt dat Eurotyre [SA] ten tijde van de merkinschrijving in 1997 wist van het gebruik van het teken door Euro-Tyre BV. [Eurotyre] SA maakt bezwaar tegen het toestaan van het alsnog inbrengen van een dergelijke nieuwe stelling. Voorts betwist Eurotyre SA de verzending, strekking, inhoud en status van de fax.

7.7 Deze laatste betwisting door Eurotyre SA treft doel. Het gaat hier om een tekst waarvan op basis van de thans voorhanden gegevens niet vast staat wanneer deze is opgesteld, dát deze op enig moment is verzonden, hoe en aan wie deze is verzonden, of en zo ja, wanneer deze is ontvangen. Volgens Getuige Dekkers heeft hij deze tekst ontvangen van een zekere Vermeulen, maar enige bevestiging van deze persoon of enige toelichting op de aard en betekenis ervan ontbreekt geheel. Ook met de producties die Euro-Tyre BV nog bij het laatstgehouden pleidooi heeft overgelegd wordt dit gebrek niet goedge maakt.

7.8 Alles bij elkaar leidt dit ertoe dat aan dit stuk geen betekenis kan worden toegekend. Dat betekent dat het hof eraan voorbijgaat en dat Eurotyre SA verder geen belang heeft bij haar bezwaren tegen het inbrengen van het stuk en tegen het aanvoeren van de daarop gebaseerde stellingen door Euro-Tyre BV."

3.4.4 Het onderdeel klaagt vooreerst dat het hof niet heeft gemotiveerd waarom het de stellingen van Euro-Tyre B.V. omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA niet heeft besproken, althans dat het hof niet duidelijk heeft gemaakt waarom de passages in de verklaring van de getuige Dekkers over de wetenschap van Eurotyre SA geen bespreking behoeften.

De klacht slaagt. Het hof had zonder motivering niet aan de bewuste stellingen van Euro-Tyre B.V. mogen voorbijgaan. Indien het hof van oordeel is geweest dat Euro-Tyre B.V. haar stellingen op dit punt had prijsgegeven, is dat oordeel niet begrijpelijk: uit de enkele omstandigheid dat Euro-Tyre B.V. haar standpunt had laten varen dat Eurotyre SA wist van het gebruik van het teken op grond van de in stelling (I) bedoelde bespreking, kan niet worden afgeleid dat Euro-Tyre B.V. haar (overige) stellingen omtrent de (subjectieve) kwade trouw van Eurotyre SA had prijsgegeven. In het verlengde van een en ander is niet begrijpelijk dat het hof aan de inhoud van de verklaring van de getuige Dekkers op dit punt geen aandacht heeft besteed.

3.4.5 Het onderdeel bevat voorts de klacht dat onbegrijpelijk is dat het hof (in rov. 7.7) aan de door de getuige Dekkers overgelegde fax geen betekenis heeft

toegekend voor het bewijs van kwade trouw van Eurotyre SA.

De klacht slaagt. Gelet op de inhoud van de - door het hof niet als ongeloofwaardig terzijde gestelde - verklaring van de getuige omtrent de opstelling, verzending en ontvangst van de fax, in samenhang met hetgeen op het eerste gezicht uit de inhoud van de fax kan worden afgeleid omtrent de in juni 1997 aanwezige wetenschap binnen de organisatie van Eurotyre SA van het bestaan van de onderneming van Euro-Tyre B.V., is niet begrijpelijk dat het hof op enkel de in rov. 7.7 genoemde gronden heeft geoordeeld dat aan de fax geen betekenis toekomt.

3.4.6 Het onderdeel klaagt ten slotte over de begrijpelijkheid van het oordeel van het hof (in rov. 7.4) dat bewijs ontbreekt voor de door Euro-Tyre B.V. gestelde geobjectiveerde kwade trouw van Eurotyre SA.

Ook deze klacht slaagt. Het hof heeft geoordeeld dat ten aanzien van de in rov. 7.4 aan de orde zijnde ruime mate van bekendheid in de branche van het bestaan van Euro-Tyre B.V. bewijsmateriaal dat de verklaring van de getuige Dekkers ondersteunt "geheel ontbreekt". In het licht van de stellingen van Euro-Tyre B.V. en de door haar overgelegde producties (vermeld in de toelichting op het onderdeel onder 34) is dit oordeel zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.

3.5.1 Onderdeel III bestrijdt met rechts- en motiveringsklachten het oordeel van hof (in rov. 7.10) dat de - op art. 6:162 BW gebaseerde - vordering van Euro-Tyre B.V., inhoudende dat Eurotyre SA wordt veroordeeld ieder onrechtmatig gebruik van de aanduiding 'Eurotyre' of enige andere op onrechtmatige wijze op 'Euro-Tyre' gelijkende aanduiding te staken of gestaakt te houden, moet worden afgewezen. Aan deze vordering heeft Euro-Tyre B.V. mede ten grondslag gelegd dat het gebruik van het teken 'Eurotyre' door Eurotyre SA verwarring wekt met de oudere handelsnaam van Euro-Tyre B.V.

3.5.2 In rov. 7.10 heeft het hof overwogen dat de vorderingen, voor zover gebaseerd op de stelling dat aan Euro-Tyre B.V. een ouder merkrecht toekomt en voor zover gebaseerd op het gebruik van de handelsnamen 'Eurotyre' en 'Eurotyre-Group', moeten worden afgewezen. Daaraan heeft het hof de conclusie verbonden dat "[d]aarmee (...) ook voor het overige de grondslag aan de vorderingen van Euro-Tyre B.V. [is] komen te ontvallen".

Door aldus te overwegen heeft het hof hetzij miskend dat art. 6:162 BW aan de gebruiker van een oudere handelsnaam aanvullende bescherming biedt tegen het gebruik van een jonger, overeenstemmend merk dat verwarring wekt, hetzij zijn oordeel niet toereikend gemotiveerd door niet

in te gaan op het door Euro-Tyre B.V. gestelde onrechtmatige, met haar oudere handelsnaam verwarring wekkende gebruik door Eurotyre SA van het merk 'EUROTYRE(S)'.

Het onderdeel slaagt.

3.6 De onderdelen IV en V zijn aangevoerd onder de voorwaarde dat (een van) de onderdelen I-III niet tot vernietiging van de bestreden arresten zou(den) leiden. Gelet op het slagen van de onderdelen II en III behoeven de onderdelen IV en V geen behandeling.

3.7 Als de in cassatie in het ongelijk gestelde partij dient Eurotyre SA te worden verwezen in de proceskosten. Nu Euro-Tyre B.V. op de voet van art. 1019h Rv. vergoeding van de kosten in cassatie heeft gevorderd en partijen overeenstemming hebben bereikt over de terzake op de voet van deze - op de cassatieprocedure van toepassing te achten - bepaling toe te schatten kosten, zal dienovereenkomstig worden beslist.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het (eind)arrest van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 7 augustus 2007;

verwijst het geding naar het gerechtshof te Arnhem ter verdere behandeling en beslissing;

veroordeelt Eurotyre SA in de kosten van het geding in cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van Euro-Tyre B.V. begroot op € 452,03 aan verschotten en € 20.000,-- voor salaris.

Dit arrest is gewezen door de vice-president J.B. Fleers als voorzitter en de raadsheren O. de Savornin Lohman, A.M.J. van Buchem-Spapens, J.C. van Oven en W.A.M. van Schendel, en in het openbaar uitgesproken door de raadsheer E.J. Numann op 20 november 2009.

Uitgegeven voor grosse, door mij Griffier van de
Hoge Raad der Nederlanden, op **20 NOV. 2009**
ten behoeve van *eisendes tot cassatie*