

IN NAAM DER KONINGIN

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.045.580/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 maart 2010

inzake

S

wonende te 's-Gravenhage,
verzoekster,
hierna te noemen: S
advocaat: mr. B.E. van der Molen te Woerden,

tegen

de vennootschap naar het recht van Barbados,
FOUR SEASONS HOTELS (BARBADOS) LTD.
gevestigd te Bridgetown, Barbados,
verweerster,
hierna te noemen: Four Seasons,
advocaat: mr. S.A. Klos te Amsterdam.

De procedure

Bij op 9 oktober 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift heeft S het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) met nummer 2001155 van 13 augustus 2009 te vernietigen en in plaats daarvan de oppositie ongegrond te verklaren, met veroordeling van Four Seasons in de kosten van beide instanties. Hierna is een mondelinge behandeling bepaald op 21 januari 2010. Four Seasons heeft op 1 december 2009 een verweerschrift ingediend.

Bij brief van 13 januari 2010 heeft de advocaat van S aan het hof medegedeeld dat zij om haar moverende redenen het hoger beroep intrekt.

Bij (fax)brief van 28 januari 2010 heeft de advocaat van Four Seasons verzocht om S in overeenstemming met artikel 2.1.2.8 van het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven niet-ontvankelijk te verklaren in haar verzoek en daarbij S te veroordelen in de redelijke en evenredige (de volledige) proceskosten, als bedoeld in artikel 1019h Rv. Bij brief van 5 februari 2010 heeft de advocaat van S bezwaar gemaakt tegen veroordeling in de proceskosten op basis van artikel 1019h Rv.

Beoordeling van het verzoek

1. De intrekking van het verzoekschrift heeft tot gevolg dat de gronden voor het verzoek niet meer kunnen worden onderzocht. S zal daarom conform artikel 2.1.2.8 van

het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechts hoven niet-ontvankelijk worden verklaard in het verzoek, met veroordeling van S in de proceskosten.

2. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of artikel 1019h Rv van toepassing is op een oppositieprocedure als de onderhavige.

Artikel 1019h Rv is gebaseerd op Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna: de richtlijn).

Ingevolge artikel 14 van de richtlijn dragen de lidstaten er zorg voor dat, als algemene regel, redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, door de verliezende partij zullen worden gedragen, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet.

Uit de wetsgeschiedenis blijkt niet dat de Nederlandse wetgever een verdergaand toepassingsbereik heeft willen realiseren dan de richtlijn.

3. Het hof is van oordeel dat artikel 1019h Rv ook van toepassing is op een verzoekschriftprocedure. Hoewel het woord "desgevorderd" in dit artikel lijkt te wijzen op een dagvaardingsprocedure, maakt de richtlijn geen onderscheid tussen diverse (soorten) procedures. Zie ook de beschikking van dit hof van 22 december 2009 inzake Lundbeck/Tiefenbacher met nummer 200.039.432/01. De omstandigheid dat het hier een verzoekschriftprocedure betreft staat dus niet aan de toepasselijkheid van artikel 1019h Rv in de weg.

De vraag die nog beantwoord moet worden is of bij een oppositieprocedure sprake is van handhaving van rechten van intellectuele eigendom als in artikel 1019h Rv bedoeld.

In artikel 1 van de richtlijn is gepreciseerd dat zij maatregelen, procedures en rechtsmiddelen betreft die noodzakelijk zijn om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.

Uit artikel 2 van de richtlijn blijkt dat de richtlijn van toepassing is op elke inbreuk. Uit de verdere inhoud blijkt dat zij mede het oog heeft op dreigende inbreuken. In de toelichting op artikel 1019 Rv (MvT, I, onderdeel B) is ook vermeld dat het maatregelen betreft die genomen kunnen worden naar aanleiding van inbreuk of dreigende inbreuk.

In de Memorie van Toelichting wordt als voorbeeld van een Nederlandse maatregel van privaatrechtelijke handhaving genoemd:

"Nietigverklaring en doorhaling van een geregistreerd en inbreukmakend of ten onrechte verleend recht;".

4. Nietigverklaring (of vervallenverklaring) wordt veelal gevorderd in gevallen waarin de nietig te verklaren merkinschrijving aan degene die nietigverklaring vordert door de houder van dat merk in of buiten rechte wordt tegengeworpen, bijv. indien op grond van dat merk een inbreukverbod wordt gevorderd of daar een beroep op wordt gedaan als verweer tegen een (voorgenomen) inbreukactie. In die gevallen hangt de nietigheidsactie samen met een concrete inbreukactie en kan de nietigheidsactie naar het oordeel van het hof (in concreto) gezien worden als een procedure die

noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen.

Indien geen sprake is van (een verband met) enige (voorgenomen) inbreukactie, is naar het oordeel van het hof geen sprake van een procedure die noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. In dit verband merkt het hof op dat ook iemand die zelf geen houder is van een merk onder omstandigheden de nietigheid van een merkinschrijving kan inroepen, bijvoorbeeld omdat het merk elk onderscheidend vermogen mist. Indien in dat geval degene die de nietigheid vordert niet geconfronteerd is met een voorgenomen inbreukactie, lijkt het niet juist te spreken over handhaving van een intellectueel eigendomsrecht; er is dan immers geen intellectueel eigendomsrecht dat wordt gehandhaafd.

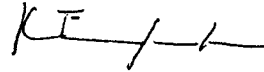

5. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt bij een oppositie tegen de inschrijving van een merk op de grond dat dit overeenstemt met een ouder merk van de opposant. Hiermee beoogt de opposant te voorkomen dat die ander een met zijn recht onverenigbaar recht verkrijgt.
Anders dan bij een nietigheidsvordering zal er meestal geen sprake zijn van een concrete (voorgenomen) inbreukactie; een inbreukactie richt zich immers tegen gebruik van een teken en in geval van oppositie hoeft geen sprake te zijn van gebruik van een teken. Door de enkele inschrijving van het jongere merk is nog geenszins zeker dat de rechtspositie van de houder van het oudere merk/de deposant zal worden ondergraven. Wanneer dat wel gebeurt of dreigt te gebeuren, staan de 'normale' handhavingsmiddelen ter beschikking.
6. Gelet op het bovenstaande is het hof van oordeel dat een oppositieprocedure die niet samenhangt met een concrete (voorgenomen) inbreukactie op zichzelf niet valt aan te merken als een procedure of maatregel die, zoals artikel 1 van de richtlijn eist, noodzakelijk is om de handhaving van intellectuele eigendomsrechten te waarborgen. Nu niet gesteld of gebleken is dat in dit geval sprake is van een concrete (voorgenomen) inbreukactie is artikel 1019h Rv in deze oppositieprocedure niet van toepassing.
7. Niet geheel valt uit te sluiten dat er niettemin redenen zouden kunnen zijn om in een (andere) oppositieprocedure over de uitleg van artikel 14 van de richtlijn een prejudiciële vraag aan het HvJEG te stellen. In deze zaak bestaat daarvoor bovendien geen aanleiding omdat het verzoek is ingetrokken en ook het gevorderde bedrag aan proceskosten relatief gering is, zodat het belang van de zaak niet rechtvaardigt partijen met nog meer kosten te belasten.
8. Het bovenstaande brengt mee dat het hof S zal veroordelen in de kosten van de procedure en deze zal begroten overeenkomstig het algemene liquidatietarief.

Beslissing

Het hof:

- verklaart S niet-ontvankelijk in haar verzoek;
- veroordeelt S in de kosten van de procedure, aan de zijde van Four Seasons, tot op heden begroot op € 313,-- aan verschotten en € 894,- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en M.Y. Bonneur en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. S.A. Klos
advocaat. app. geint.
De griffier van het Gerechtshof
te Gravenhage

