

IN NAAM VAN DE KONING

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.209.405/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/476663/HA ZA 14-1251

Arrest d.d. 19 december 2017

inzake

UNILEVER PLC,

gevestigd te Merseyside, Verenigd Koninkrijk,
appellante,

hierna te noemen: Unilever PLC of kortweg: Unilever,
advocaat: mr. A. Bekema te Haarlem,

tegen

TECHNOPHARMA LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
geïntimideerde,

hierna te noemen: Technopharma,
advocaat: mr. E.C. Menkhorst te Zeist.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 10 oktober 2016 is Unilever in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 juli 2016. Bij memorie van grieven tevens houdende wijziging van eis (MvG), met de producties 43 t/m 60, heeft Unilever 20 grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Technopharma zijn bestreden bij memorie van antwoord (MvA), met de producties 22 t/m 28.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 30 november 2017, Unilever door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr G. Nühn, en Technopharma door haar advocaat en diens kantoorgenoot mr. E.J.C. van Gelderen. De raadslieden hebben zich hierbij bediend van pleitnotities (hierna: PA = Pleitnotities in Appel).

Met het oog op het pleidooi zijn door beide partijen stukken aan het hof en de wederpartij verstuurd, te weten:

- ingekomen bij het hof op 16 november 2017 van de kant van Unilever: de producties 61 t/m 66;
- ingekomen bij het hof op 16 november 2017 van de kant van Technopharma: de producties 29 t/m 34.

Tegen overlegging van deze stukken is over en weer geen bezwaar gemaakt, terwijl er ook geen reden is voor ambtshalve weigering. Deze stukken maken dan ook deel uit van de gedingstukken. Na afloop van het pleidooi is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

- 1.1 Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan.
 - a. De gezamenlijke bestuurders van Unilever PLC en Unilever N.V. staan bovenaan de Unilever-groep (zie het PV van de comparitie in de eerste aanleg). Unilever PLC is meerderheidsaandeelhouder van Hindustan Unilever Limited (hierna: HUL). Deze dochtervennootschap brengt onder het merk FAIR & LOVELY een crème op de markt die de gezichtshuid een lichtere/blankere aanblik geeft.
 - b. Unilever PLC en Unilever N.V. zijn ieder houder van vele woord- en beeldmerken FAIR & LOVELY, alle geregistreerd voor waren in klasse 3, onder andere: cosmetische middelen (zie punt 2.12 van de inleidende dagvaarding en productie 12 daarbij). De eerste aanvraag van Unilever PLC dateert van 3 februari 1978 en is gedaan in Azië (Brunei). Unilever N.V. is houder van het Benelux (woord-)merk FAIR & LOVELY dat op 4 juni 1993 is aangevraagd (hierna: het Benelux-merk FAIR & LOVELY).
 - c. Op 28 november 2002 heeft Technopharma het woordmerk NEW YORK FAIR & LOVELY als Uniemark aangevraagd voor waren in de klassen 3 (onder andere: preparaten voor verzorging van de huid, dermatologische preparaten en substanties, alsmede cosmetica; crèmes, milks, lotions en poeders voor het gezicht) en 5 (medicinale preparaten voor de huid en het haar). Na daartegen door Unilever ingestelde oppositie is dit Uniemark geweigerd op grond van Unilevers Italiaanse FAIR & LOVELY-merk, waarna Technopharma de aanvraag heeft geconverteerd in (onder meer) een aanvraag voor het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY. Dit Benelux-merk (hierna: het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY) is op 23 juni 2011 onder registratienummer 0201114 ingeschreven.
 - d. Het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY is in de Benelux nooit gebruikt.
2. In de eerste aanleg heeft Unilever gevorderd nietigverklaring van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY op de gronden dat:
 - het verwarring wekt met haar algemeen bekende merk FAIR & LOVELY (thans: artikel 2.4 sub e van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), kortweg: BVIE);
 - het te kwader trouw is gedeponeerd (thans artikel 2.4 sub f BVIE).In haar vonnis van 13 juli 2016 heeft de rechtbank deze vordering afgewezen en Unilever veroordeeld in de proceskosten van Technopharma, begroot aan de hand van het liquidatietarief.
3. Hiervan is Unilever in hoger beroep gekomen. Daarbij heeft zij haar eis vermeerderd in die zin dat zij thans tevens, subsidiair, vordert vervallenverklaring van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY wegens *non usus* (artikelen 26 lid 2 sub a en 27 BVIF).
4. Vooropgesteld wordt dat het hof, nu geen van partijen in de Benelux is gevestigd, tot kennisneming van alle vorderingen bevoegd is op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Het BVIE moet in overeenstemming worden uitgelegd met Richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de

aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (kortweg: de Merkenrichtlijn).

5. Het hof ziet aanleiding om eerst de subsidiaire vordering van Unilever te beoordelen.
6. Uit artikel 2.27 lid 1 BVIE volgt dat vervallenverklaring wegens *non usus* alleen door een belanghebbende kan worden gevorderd. Volgens Technopharma kan Unilever PLC niet als zodanig worden aangemerkt omdat niet zij maar Unilever N.V. houdster is van het Benelux-merk FAIR & LOVELY; en niet zij maar HUL de producten onder dit merk verhandelt. Dit verweer gaat echter niet op. Nu Unilever PLC meerderheidsaandeelhoudster is van HUL en Unilever PLC in tal van jurisdicties houdster is van het merk FAIR & LOVELY voor die waren, evenals haar groepsgeenoot Unilever N.V., heeft zij een reëel belang bij vervallenverklaring van het – op dat merk lijkende en voor dezelfde of soortgelijke waren ingeschreven – merk NEW YORK FAIR & LOVELY in een deel van die markt, de Benelux. Dat het Unilever-merk FAIR & LOVELY in de Benelux tot dusverre hooguit in zeer geringe mate wordt gebruikt (vgl. punt 5.18 e.v. MvG) doet hier niet aan af, nu vervallenverklaring van dat ‘concurrerende’ merk het makkelijker maakt om het (of een) FAIR&LOVELY-merk in de toekomst in de Benelux (intensiever) te gaan gebruiken.
7. De vordering tot vervallenverklaring is door Technopharma inhoudelijk alleen bestreden met de stelling dat zij geldige redenen als bedoeld in de artikelen 10 lid 1 en 12 lid 1 van de Merkenrichtlijn/artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet-gebruik van het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY in de Benelux, te weten:
 - I. dat haar producten als werkzaam bestanddeel hydrochinon bevatten welke stof in de Europese Unie (EU) is verboden, zodat er een wettelijke belemmering voor Technopharma is om haar producten in de Benelux te verhandelen;
 - II. dat Unilever sinds 2002 in verschillende landen – inmiddels langlopende – procedures is gestart tegen Technopharma om te voorkomen dat haar NEW YORK FAIR & LOVELY-merken geregistreerd blijven, dat derhalve nog onzeker is of Technopharma deze merken kan blijven voeren en dat deze grote hoeveelheid procedures dus een belemmering voor Technopharma vormt om in die merken te investeren.Deze redenen zullen hierna tevens worden aangeduid als: Reden I en Reden II.
8. In zijn arrest van 14 juni 2007 in zaak C-246/05 ‘*Häupl/Lidl*’ (ECLI:EU:C:2007:340) heeft het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) het begrip ‘geldige reden’ nader uitgelegd. Daarvan is, aldus het HvJEU in punt 55 van dat arrest, uitsluitend sprake bij belemmeringen die:
 - a) rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken, en
 - b) zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen.Hierbij heeft het HvJEU het volgende gepreciseerd (punt 53). Het is niet noodzakelijk dat de betrokken belemmering het gebruik van het merk onmogelijk maakt om te kunnen spreken van een voldoende rechtstreeks verband met het merk. Dit kan ook het geval zijn wanneer die belemmering het gebruik van het merk onredelijk maakt. Wanneer een belemmering een geschikt gebruik van het merk ernstig in gevaar brengt, kan immers van de houder van het merk niet redelijkerwijs

worden verlangd dat hij het toch gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld van de houder van een merk niet redelijkerwijs worden verlangd dat hij zijn producten op de verkooppunten van zijn concurrent in de handel brengt. In dergelijke gevallen is het niet redelijk van de houder van het merk te eisen dat hij zijn ondernemingsstrategie wijzigt om het gebruik van dit merk toch mogelijk te maken.

9. Gesteld noch gebleken is dat de Redenen I en II het voor Technopharma onmogelijk hebben gemaakt om haar Benelux-merk te gebruiken.
10. Op zichzelf is, gelet op de in rov. 8 weergegeven precisering, denkbaar dat een wettelijk verbod als in Reden I bedoeld het onredelijk zou maken om van Technopharma te verlangen dat zij haar merk toch gebruikt en daarbij haar ondernemingsstrategie wijzigt in de zin dat zij dan in de Benelux het enige product uit haar lijn dat geen hydrochinon bevat, introduceert (vgl. punt 6.13 MvA). Dit geval kenmerkt zich er evenwel door dat het wettelijk verbod al enige tijd van kracht was toen Technopharma de aanvraag indiende waarop haar Benelux-merk is verleend. Het hydrochinonverbod in de EU dateert immers uit 2001 (punt 6.7 MvA; punt 4.3 PA van Unilever), terwijl die aanvraag stamt van 28 november 2002. Technopharma wist toen zij haar merkaanvraag indiende dus dat zij dat merk niet zou kunnen gebruiken, althans had dat moeten weten. Toch heeft zij er voor gekozen om die aanvraag in te dienen. Bij deze stand van zaken kan niet worden gezegd dat hier sprake was/is van een belemmering die zich buiten de wil van de merkhouder voordeed/voordoet, en evenmin van een belemmering die het onredelijk maakt om van haar te vergen dat zij haar merk ondanks het verbod gebruikt door wijziging van ondernemingsstrategie in voornoemde zin. Omdat derhalve niet is voldaan aan de in rov. 8 bij a) en/of b) vermelde voorwaarde(n) om een geldige reden te kunnen aannemen, kan Reden I niet als zodanig worden gekwalificeerd. Hierbij komt nog dat Technopharma er voor heeft gekozen om een aanvraag in te dienen voor meerdere waren zonder beperking, zoals in dit geval de beperking dat het gaat om waren die hydrochinon bevatten, zijnde de enige producten die zij in de EU op de markt wil brengen en dat een ander oordeel dus tot gevolg zou hebben dat zij het teken en overeenstemmende tekens zou kunnen monopoliseren voor al die waren.
11. Reden II van Technopharma berust in de kern op de opvatting dat het onredelijk is om van de merkhouder te verlangen dat hij investeringen verricht voor het gebruik van zijn merk zolang het nog blootstaat aan vernietiging of vervallenverklaring. Deze opvatting kan niet worden aanvaard. In aanmerking nemend dat de termijnen genoemd in de artikelen 2.27 lid 2 en 2.28 lid 1 sub f en lid 3 sub b BVIE, inmiddels voorbij zijn en dat, behoudens het zich hier niet voordoende geval van artikel 2.29 BVIE, het invoeren van het verval/de nietigheid overigens niet aan een termijn is gebonden, zou daarmee immers de doelstelling van de vervallenverklaring wegens non usus – namelijk dat *‘om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven (...) merken (...) te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard’* (zie punt 8 van de considerans op de Merkenrichtlijn) – grotendeels illusoir worden gemaakt. Bovendien zou de genoemde opvatting tot een cirkelredenering leiden, tot een soort merkenrechtelijke *catch-22*: enerzijds kan ingevolge artikel 2.26 lid 2 sub BVIE een merk dat vijf jaren niet is gebruikt vervallen worden verklaard, maar anderzijds kan, uitgaande van de aan Reden II ten grondslag liggende opvatting, de vervallenverklaring niet worden uitgesproken omdat gezien de dreiging van

diezelfde vervallenverklaring er een geldige reden voor niet-gebruik is.

12. De twee door Technopharma aangevoerde redenen leveren, kortom, niet een geldige reden op voor het niet-gebruiken van haar Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY. Nu dit merk inmiddels gedurende een ononderbroken tijdvak van (meer dan) vijf jaren in de Benelux niet is gebruikt – vanaf de datum van de inschrijving op 23 juni 2011 tot heden – is de subsidiaire vordering van Unilever tot vervallenverklaring daarvan toewijsbaar. Die vervallenverklaring werkt *ex nunc*, en in elk geval niet voor 24 juni 2016.
13. Met de primair door Unilever gevorderde nietigverklaringen kan worden bereikt dat het Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY van Technopharma geacht wordt niet te hebben bestaan vanaf een eerder moment, te weten de dag van de inschrijving daarvan op 23 juni 2011. Omdat Technopharma dit merk nimmer heeft gebruikt, is (de mogelijkheid) niet aannemelijk dat Unilever sedert die inschrijving enig nadeel daarvan heeft ondervonden, te minder nog wanneer tevens in aanmerking wordt genomen dat Unilever zelf haar Benelux-merk FAIR & LOVELY ook maar hooguit in zeer beperkte mate heeft gebruikt. Desgevraagd is namens Unilever bij pleidooi (buiten de PA om, in aansluiting op punt 6.1 MvG) bevestigd dat zij in geval van toewijzing van haar subsidiaire vervallenverklaringsvordering geen belang bij haar primaire vorderingen meer heeft voor de Benelux, maar dat zij bij deze vorderingen dan nog wel belang heeft in de zin dat een uitspraak van de Nederlandse rechter over haar ‘depot te kwader trouw’-argument, en meer in het bijzonder over de intenties van Technopharma bij het depot van haar Benelux-merk, een precedent kan vormen in de procedures tussen partijen die elders aanhangig zijn waarin dat argument eveneens aan de orde is. Een uitspraak van de Nederlandse rechter over de vraag of een Benelux-merk te kwader trouw is gedeponcerd heeft echter geen bindende kracht in procedures over andere merken dan dit Benelux-merk, ook niet, langs de weg van de erkenning, wat in die uitspraak gedane feitelijke vaststellingen betreft, zie artikel 45 lid 1 e) ii) jo. artikel 24 van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd op 26 november 2014 (de Brussel I bis-Verordening). Het door Unilever bedoelde belang komt er dus op neer dat zij, zoals zij zelf ook aangeeft, de desbetreffende buitenlandse rechter kan laten zien ‘hoe de Nederlandse rechter denkt’ over de intenties van Technopharma, doch dit vormt – naar Technopharma bij het pleidooi (buiten haar PA om) ook heeft betoogd – geen voldoende belang in de zin van artikel 3:303 BW. In haar primaire vorderingen kan Unilever dan ook niet worden ontvangen.
14. Alles bijeengenomen moet Technopharma worden beschouwd als de in beide instanties grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Zij zal daarom worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, begroot aan de hand van het liquidatietarief.

Beslissing

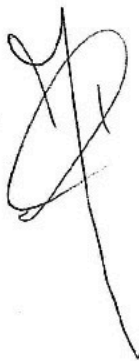
Het gerechtshof:

- vernietigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 13 juli 2016, en opnieuw

rechtdoende:

- verklaart – voor alle waren waarvoor het merk is ingeschreven – vervallen het op 23 juni 2011 onder registratienummer 0201114 ten name van Technopharma Limited geregistreerde Benelux-merk NEW YORK FAIR & LOVELY, en spreekt de doorhaling daarvan uit;
- wijst af het door Unilever meer of anders gevorderde;
- veroordeelt Technopharma in de kosten van de procedure in beide instanties, tot op heden aan de zijde van Unilever begroot op:
 - * voor de eerste aanleg: € 1.605,80, waarvan € 93,80 voor exploitkosten, € 608,- voor griffierecht en € 904,- voor salaris;
 - * voor het hoger beroep: € 3.492,08, waarvan € 94,08 voor exploitkosten, € 716,- voor griffierecht en € 2.682,- voor salaris;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.Y. Bonneur, A.D. Kiers-Becking en M.P.J. Ruijpers; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 december 2017 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. A. Behema
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag