

IN NAAM DES KONINGS
beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.143.981/01

beschikking d.d. 5 augustus 2014

inzake

[redacted]

[redacted]

verzoeker,

hierna te noemen: [redacted]

advocaat: mr. N.M. Ketelaar te Amsterdam,

tegen

DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V.,

gevestigd te Schiedam,

verweerster,

hierna te noemen: Jansen,

advocaat: mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam.

De procedure

Bij op 21 maart 2014 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft [redacted] het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 22 januari 2014, waarbij de door Jansen tegen inschrijving van het (de Benelux betreffende deel van het internationale) woordmerk SAVOY CLUB gerichte oppositie (nr. 2008611) is afgesloten en is medegedeeld dat [redacted] wordt geacht afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot, te vernietigen en alsnog de oppositie af te wijzen, met veroordeling van Jansen in de kosten van beide instanties.

De mondelinge behandeling is bepaald op 3 juli 2014.

Bij op 2 juli 2014 bij het hof ingekomen brief heeft de advocaat van Jansen verweer gevoerd en laten weten dat Jansen niet ter zitting van 3 juli 2014 zal verschijnen.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 3 juli 2014, bij welke gelegenheid [redacted] zijn standpunt heeft doen toelichten door mr. J.A.K. van den Berg, advocaat te Amsterdam. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft het hof twee brieven ontvangen van mr. van den Berg op 13 en 30 juni 2014 met producties 9 en 10 en een ten verzoeken van [redacted] uitgebrachte exploit waarbij Jansen is gedagvaard tot vervallenverklaring van haar woordmerk SAVOY, waarop de oppositie is gebaseerd.

Het hof heeft op 8 juli 2014 een, met toestemming van mr. Bravenboer verzonden, brief van mr. van den Berg ontvangen, met als bijlage een brief van het Bureau aan de merkengemachtigde van [redacted] De Merkplaats B.V. d.d. 24 januari 2014, waarin de

afsluiting van de oppositie wordt medegedeeld.

Ontvankelijkheid van [] in haar verzoek

1. Jansen heeft gesteld dat [] niet-ontvankelijk is in haar verzoek/ beroep omdat
 1. het verzoekschrift te laat is ingediend,
 2. de merkengemachtigde, kort gezegd, verwijtbaar geen verweer heeft gevoerd.

Ad 1.

2. Jansen stelt dat de beroepstermijn 22 maart 2014 verstreek en het verzoekschrift blijkens het daarop vermelde stempel van de griffie van het hof pas op 28 maart 2014 – en dus te laat – is ingekomen. Ook [] ging er in zijn verzoekschrift van uit dat de beroepstermijn 22 maart 2014 verstreek, stellende dat zich bij de stukken die [] (later) zou hebben ontvangen een beslissing van het Bureau zou bevinden van 22 januari 2014. Daargelaten dat de (Franstalige), aan de Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI/WIPO) gezonden, beslissing van het Bureau die bij het verzoekschrift is overgelegd 24 januari 2014 is gedateerd, vermeldt de op 8 juli 2014 aan het hof gezonden (aan de merkengemachtigde van [] gerichte) beslissing van het Bureau als datum 24 januari 2014, zodat de beroepstermijn kennelijk op 24 maart 2014 verstreek.

Of de beroepstermijn op 22 of 24 maart 2014 is verstreken kan evenwel in het midden blijven daar het hof bij nadere bestudering van het griffiedossier is gebleken dat het verzoekschrift bij het hof op 21 maart 2014 (per fax) is binnengekomen en de stempel op het aan Jansen verzonden verzoekschrift in zoverre ten onrechte 28 maart 2014 vermeldt. De voorzitter van de behandelende kamer van het hof heeft dit bij e-mail van 2 juli 2014 aan mrs. van den Berg en Bravenboer laten weten.

Op grond van artikel 2.17, lid 1, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – kon Truvo zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan wenden tot het Gerechtshof Den Haag teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. Nu het verzoekschrift 21 maart 2014 is ingekomen, is [] tijdig in beroep gekomen.

Ad 2.

3. Vaststaat de [] bij het Bureau geen verweer heeft gevoerd en dat dat de reden is dat [] naar het oordeel van het Bureau werd geacht afstand van zijn rechten op het depot te hebben gedaan en inschrijving voor de Benelux is geweigerd. [] stelt dat zijn merkengemachtigde de brieven van het bureau waarbij hij in de gelegenheid is gesteld verweer te voeren niet heeft ontvangen. Jansen betwist dit. Het hof kan hier in het midden laten of [] ('s merkengemachtigde) een verwijt valt te maken van het feit dat geen verweer is gevoerd, nu de deposant het recht om beroep in te stellen tegen de beslissing tot weigering niet verbeurt doordat hij geen bezwaren heeft geformuleerd in de oppositiefase bij het Bureau. Vergelijk de beslissing van het Benelux Gerechtshof uitgesproken op 6 oktober 2011 in de zaak A 2010/8, waar het weliswaar ging over een weigering op absolute gronden, maar die naar het oordeel van het hof ook van toepassing is in het geval van weigering na oppositie.

Het hof verwijst in dit verband ook naar het Protocol van 21 mei 2014 houdende wijziging van het BVIE (in verband met de toekomstige overheveling van het beroep van de hoven Den Haag, Brussel en Luxemburg naar het Benelux Gerechtshof), waarin een toekomstig artikel 15bis BVIE is opgenomen, waarin is bepaald dat, kort gezegd, tegen iedere eindbeslissing van het Bureau beroep open staat. Ook in zoverre faalt het niet-

ontvankelijkheidsverweer.

Verdere beoordeling van het verzoek

4. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

4.1. heeft een internationale registratie aangevraagd voor onder andere de Benelux (nummer: 1146346) van het woordmerk SAVOY CLUB – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor alcoholische dranken (met uitsluiting van bier) in klasse 33. Als “date of the registration” is vermeld 12.11.2012.

4.2. Op 29 april 2013 heeft Jansen oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op haar Benelux inschrijving met nummer 111311 van het woordmerk SAVOY, ingediend op 6 april 1971 voor de waren wijnen, gedistilleerd en likeuren in klasse 33 – hierna: het merk.

4.3. Bij beslissing van 22 of 24 januari 2014 heeft het Bureau de oppositie (nr 2008611) afgesloten en medegedeeld dat geacht wordt afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot. In verband daarmee is de inschrijving van het teken voor de Benelux geweigerd.

5. De oppositie is klaarblijkelijk gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE is bepaald:

“1. De depositant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...).”

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op: (...)

b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan (...).”

6. In artikel 2.16, lid 2 aanhef en sub b, BVIE is bepaald dat de oppositieprocedure wordt opgeschort wanneer een vordering tot vervallenverklaring van het merk is ingesteld.

7. Inmiddels heeft bij dagvaarding van 27 juni 2014 bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Jansen aanhangig gemaakt waarbij de vervallenverklaring van het merk wegens non-usus wordt gevorderd. Gelet daarop zal het hof de procedure aanhouden totdat daarover is beslist. zal in de gelegenheid gesteld worden het hof over de stand van en de (eventuele) beslissing in de procedure tot vervallenverklaring in te lichten voor of op 3 maart 2015, waarna Jansen daarop binnen drie weken kan reageren.

Beslissing

Het hof:

alvorens verder te beslissen,

stelt in de gelegenheid het hof (uiterlijk) op 3 maart 2015 nader in te lichten als hiervoor aangegeven in rechtsoverweging 7.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en A.J. van de Meer; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 5 augustus 2014, in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. N.M. Ketelaar
Advocaat van app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag