

# arrest

---

## GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer gerechtshof : 200.122.036/01

zaak-/rolnummer rechtbank : 503485 / HA ZA 11-2693

### arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 1 april 2014

inzake

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

beiden wonend te [REDACTED],  
appellanten in de hoofdzaak, verweerders in het incident,  
advocaat: mr. J.J.H.S. Thomassen te Maastricht,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SPAR INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
geïntimeerde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,  
advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam.

#### 1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna wederom [REDACTED] c.s. en Spar genoemd.

1.1 Het hof heeft in deze zaak op 30 juli 2013 een tussenarrest uitgesproken. Voor het verloop van het geding tot die datum verwijst het hof naar het tussenarrest.

1.2 Daarna heeft Spar in de hoofdzaak geantwoord en producties overgelegd, met conclusie, kort gezegd, dat het hof het tussen partijen gewezen vonnis van 31 oktober 2012 en het herstellvonnis van 21 november 2012 van de rechtbank Amsterdam (hierna tezamen: het vonnis) zal bekrachtigen, met -uitvoerbaar bij voorraad- veroordeling van [REDACTED] c.s. in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

1.3 Ten slotte is andermaal arrest gevraagd.

## 2. Beoordeling

2.1 De rechtbank heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen. Deze feitenvaststelling is in hoger beroep niet in geschil, zodat deze het hof tot uitgangspunt dient.

2.2 Het gaat in deze zaak, samengevat, om het volgende.

2.2.1 Spar heeft de volgende merkinschrijvingen verricht:

- op 27 september 1995 Benelux merkinschrijving nummer 0582053 voor het woordmerk "AMERICAN COLA";
- op 9 oktober 1995 Benelux merkinschrijving nummer 0578459 voor het gecombineerde woord-/beeldmerk waarin het teken "american cola" voorkomt;
- op 13 april 2010 Benelux merkinschrijving nummer 0879778 voor het woordmerk "SPAR AMERICAN COLA".

2.2.2 [REDACTED] c.s. hebben de volgende merkdepots of merkaanvragen verricht:

- op 28 augustus 2008 Benelux merkdepot met het depotnummer 0093137 en het inschrijvingsnummer 0851304 voor het woordmerk "AMERICOLA";
- op 27 februari 2009 (i) EU merkaanvraag met het nummer 008128555 voor het woordmerk "AMERICOLA" en (ii) Benelux merkdepot met de depotnummers 1190986, 1190987 en 1190989 voor een beeldmerk waarin het teken "Americola" voorkomt;
- op 16 juni 2011 het Benelux merkdepot met het merkdepotnummer 1227363 voor het woordmerk "AMERICOLA".

2.2.3 Spar is een oppositieprocedure gestart tegen alle merkdepots en merkaanvragen van [REDACTED] c.s. Op 8 maart 2011 heeft het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) in de oppositieprocedure van Spar, gebaseerd op haar merkinschrijvingen met de nummers 0582053 en 0578459, onder meer overwogen (§ 38) dat overeenstemming tussen het eerst ingeroepen recht van Spar en het betwiste teken van [REDACTED] c.s. niet aan de orde is, aangezien dit recht (American Cola) louter beschrijvend en dus niet onderscheidend is voor de betrokken waren.

2.3 In eerste aanleg vorderde [REDACTED] c.s. kort en zakelijk samengevat:

1. nietigverklaring en doorhaling van merkinschrijving nummer 0582053 ten name van Spar;
2. Spar te bevelen zich te onthouden van het invoeren tegenover [REDACTED] c.s. van registraties van woordmerken waarin "American Cola" en/of "American" voorkomen, met name de registraties 0578459 en 0879778;
3. Spar te bevelen de tegen [REDACTED] c.s. aanhangig gemaakte oppositieprocedure in te trekken;
4. Spar te veroordelen tot vergoeding van schade, op te maken bij staat.

2.4 De rechtbank heeft vastgesteld dat Spar vrijwillig heeft voldaan aan de vorderingen 1 en 3. Ten aanzien van vordering 2 heeft de rechtbank overwogen dat [REDACTED] c.s. het verweer van Spar dat deze vordering te algemeen is gesteld en zal

leiden tot executiegeschillen, niet hebben weersproken. Voorts heeft de rechtbank ten aanzien van vordering 4 overwogen dat [REDACTED] c.s. niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij enige schade hebben geleden. Op grond van een en ander heeft de rechtbank alle vorderingen van [REDACTED] c.s. afgewezen en hen veroordeeld in de volledige kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

2.5 [REDACTED] c.s. vorderen in hoger beroep, kort gezegd, vernietiging van het vonnis en toewijzing van de vorderingen 2 en 4.

2.6 Grief I is gericht tegen de afwijzing van vordering 2. [REDACTED] c.s. betogen dat zij niet vermogen in te zien dat toewijzing van die vordering zou leiden tot executiegeschillen. Volgens hen kan Spar ongehinderd haar rechten uit de door haar geregistreerde merken uitvoeren.

Het hof kan [REDACTED] c.s. niet volgen in hun toelichting op deze grief. Vordering 2 houdt immers onder meer in dat Spar verboden moet worden rechten in te roepen die zij ontleent aan haar registraties met de nummers 0578459 en 0879778, waarvan de geldigheid onbetwist is. Voor een door [REDACTED] c.s. voorgestaan verbod is dan ook geen grond. Voorts verdient opmerking dat het BBIE heeft overwogen dat het teken "american cola" beschrijvend is en dat er geen verwarringsgevaar bestaat met het door [REDACTED] c.s. geregistreerde merk "AMERICOLA", zodat niet valt in te zien welk bezwaar Vanhove c.s. hebben tegen gebruik door Spar van dat teken. Op een en ander stuit de eerste grief af.

2.7 Als reactie op de overweging van de rechtbank dat [REDACTED] c.s. de mogelijkheid van schade niet aannemelijk hebben gemaakt, hebben zij in hun toelichting op grief II een aantal schadeposten opgesomd. De enkele omstandigheid dat zij thans schadeposten noemen is echter niet voldoende om een verwijzing naar een schadestaatprocedure te rechtvaardigen. Daarvoor dient eerst te worden vastgesteld dat het gaat om schade die Spar aan hen dient te vergoeden op grond van -bijvoorbeeld- een aan Spar toe te rekenen onrechtmatige daad.

Dat [REDACTED] c.s. een kostbaarder reclamecampagne moeten voeren dan wanneer Spar niet het beschrijvende teken "American Cola" zou voeren mag zo zijn, maar dat betekent niet dat Spar daardoor onrechtmatig jegens hen handelt. Evenmin brengt de omstandigheid dat Spar oppositieprocedures tegen [REDACTED] c.s. heeft gevoerd waardoor [REDACTED] c.s. kosten hebben moeten maken, mee dat Spar onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld. Dat zou wellicht anders zijn indien Spar misbruik van (proces)recht zou hebben gemaakt, hetgeen is gesteld noch gebleken.

Kortom, [REDACTED] c.s. hebben geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit kan volgen dat Spar jegens hen verplicht is tot enige schadevergoeding, zodat verwijzing naar de schadestaatprocedure niet aan de orde is. De tweede grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.8 Grief III betreft de proceskosten van de eerste aanleg. Volgens [REDACTED] c.s. heeft Spar niet voldaan aan sommaties van hun advocaat, waardoor zij niet anders konden dan Spar in rechte betrekken. Eerst daarna heeft Spar voldaan aan de vorderingen 1 en 3, zodat zij de proceskosten moet dragen.

Spar heeft daartegenover aangevoerd dat zij heeft getracht met [REDACTED] c.s. in overleg te treden, maar dat dezen daartoe niet bereid waren.

Nu Spar heeft aangevoerd bereid te zijn geweest tot een minnelijke regeling en [REDACTED] c.s. niet met stukken hebben onderbouwd dat Spar niet bereid was aan hun sommatie te voldoen, snijdt de derde grief geen hout.

2.9 De slotsom is dat alle grieven falen, zodat het vonnis zal worden bekrachtigd. [REDACTED] c.s. dienen de kosten van het hoger beroep in de hoofdzaak te dragen. Dat heeft in overwegende mate een merkenrechtelijk karakter, zodat de door Spar -onbestreden- gespecificeerde kosten voor toewijzing in aanmerking komen. Spar dient als de in het ongelijk gestelde partij de kosten van het incident te dragen. Bij deze uitkomst is er geen plaats voor begroting van nakosten.

### 3. Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis;

veroordeelt [REDACTED] c.s. in de kosten van het hoger beroep in de hoofdzaak, tot op heden aan de zijde van Spar op de voet van artikel 1019h Rv vastgesteld op € 12.031,54;

veroordeelt Spar in de kosten van het incident in de hoofdzaak, tot op heden aan de zijde van [REDACTED] c.s. begroot op € 447,- voor salaris;

verklaart de kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mr. J.H. Huijzer, mr. E.M. Polak en mr. J. Blokland, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 1 april 2014.

AFGEGEVEN VOOR GROSSE

AAN: *A. Krijger*  
DE GRIFFIER

mr. J.C. Toorman