

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel Recht

Zaaknummer : 200.110.341/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : 394131/HA ZA 11-1479

Arrest d.d. 10 december 2013

inzake

ZHU QUPING,

wonende in de Volksrepubliek China, de speciale bestuurlijke regio Macau,

appellant,

hierna te noemen: Zhu,

advocaat: mr. E.M. Matser te Rosmalen,

tegen

1. **PROMODYNE B.V.,**

gevestigd te Haarlem,

hierna te noemen: Promodyne,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht **GREAT BLUE SKY INTERNATIONAL LIMITED COMPANY,**

gevestigd in de Volksrepubliek China, de speciale bestuurlijke regio Macau,

hierna te noemen: GBS,

geïntimeerden,

hierna gezamenlijk te noemen: Promodyne c.s.,

→ advocaat: mr. J.A.F. Considine te Rotterdam.

Het verloop van het geding

Bij exploit van 12 juni 2012, hersteld bij exploit van 5 juli 2012, is Zhu in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 maart 2012. Bij memorie van grieven met 'correctie eis' en met producties (MvG), heeft Zhu tien grieven tegen dat vonnis aangevoerd die door Promodyne c.s. zijn bestreden bij memorie van antwoord met producties (MvA). Vervolgens hebben partijen ieder nog een akte genomen waarbij producties zijn overgelegd.

Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten ter zitting van dit hof van 29 augustus 2013, Zhu door mr. D.W.A.J. van der Burgt, kantoorgenoot van mr. Matser voornoemd, en Promodyne c.s. door hun advocaat. 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 12 augustus 2013 van de kant van Promodyne c.s: de producties 25 t/m 34;
- ingekomen bij het hof op 14 augustus 2013 van de kant van Zhu: de producties 23

- t/m 47;
- ingekomen bij het hof op 19 augustus 2003 van de kant van Zhu: vertalingen van de getuigschriften bij de producties 26 t/m 28 alsmede productie 48;
 - ingekomen bij het hof op 27 augustus 2013 van de kant van Promodyne c.s.: productie 35, houdend een aanvullend kostenoverzicht;
 - ingekomen bij het hof op 29 augustus 2013 van de kant van Zhu: productie 49, houdend een aanvullend kostenoverzicht.

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

De feiten

- 1.1 Het hof neemt de volgende feiten als vaststaand aan.
 - a. Zhu, woonachtig in Macau (China), is handelaar in sigaretten op de markten in Zuidoost-Azie. Sinds in ieder geval 2005 bestaan er handelscontacten tussen Zhu en Promodyne.
 - b. Promodyne heeft in Nederland sigaretten en verpakkingen daarvoor laten produceren waarop zijn aangebracht het woord 'Maba' en een logo, bestaande uit dit woord en twee tabaksbladeren (hierna: het 'Maba'-logo; dit logo en het woord 'Maba' zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de 'Maba'-tekens). De door Promodyne ingeschakelde Nederlandse fabrikant van de sigaretten – HTH Tabak B.V. te Denekamp (hierna: HTH) – heeft sigaretten(verpakkingen) voorzien van de 'Maba'-tekens in 2005 verscheept naar Zuidoost-Azië.
 - c. Vanaf begin 2006 heeft Zhu verschillende merkdepots verricht ten aanzien van de 'Maba'-tekens in een aantal landen in Zuidoost-Azië.
 - d. Op 11 augustus 2008 heeft GBS met toestemming van Promodyne een aanvraag ingediend om het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk ingevolge de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo, verwezen wordt verder naar de versie daarvan uit 2009). Dit gemeenschapsmerk (hierna ook te noemen: het GBS-merk) is, na publicatie op 17 november 2008, op 17 mei 2009 geregistreerd onder nummer 7181341 voor onder andere 'tobacco' en 'smokers' articles' in warenklasse 34.



De tabaksbladeren in het GBS-merk zijn identiek aan de bladeren in het 'Maba'-logo.

- e. Op 21 november 2008 heeft Zhu het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk ingevolge het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE – gedeponereerd. Dit merk (hierna ook te noemen: het Zhu-merk) is ingeschreven op 11 maart 2009 onder nummer 856170 voor onder andere 'tabac' en 'articles pour fumeurs' in warenklasse 34.



De vorderingen over en weer; het vonnis van de rechtbank

- 2.1 Promodyne c.s. hebben in de eerste aanleg gevorderd **in conventie**:
- I. nietigverklaring van het Zhu-merk op de gronden dat dit merk i) in rangorde komt na het GBS-merk (artikel 2.3, aanhef en sub a en b BVIE), en ii) te kwader trouw is gedeponereerd (artikel 2.4, aanhef en sub f BVIE);
 - II. een bevel aan Zhu om in de Benelux de inbreuk op het GBS-merk te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
 - III. veroordeling van Zhu in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.
- 2.2 Zhu heeft in de eerste aanleg **in reconventie** gevorderd nietigverklaring van het GBS-merk op de grond dat GBS bij de indiening van de aanvraag daarvoor te kwader trouw was (artikel 52 lid 1 sub b GMVo), met veroordeling van Promodyne c.s. in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.
- 2.3 De rechtbank heeft de reconventionele vordering van Zhu afgewezen wegens, kort gezegd, onvoldoende onderbouwing. Hierbij is Zhu in reconventie in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv veroordeeld. De vordering van Promodyne c.s. in conventie tot nietigverklaring van het Zhu-merk is door de rechtbank toegewezen nu het GBS-merk van eerdere datum is dan het depot van het

Zhu-merk. Van oordeel dat, mede gezien het depot van het Zhu-merk, sprake was van dreigende inbreuk door Zhu op het GBS-merk heeft de rechtbank verder het door GBS in conventie gevorderde stakingsbevel gegeven, zij het alleen voor Nederland. In conventie heeft de rechtbank in de zaak tussen Zhu en Promodyne de kosten gecompenseerd en in de zaak tussen GBS en Zhu een proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv ten laste van Zhu uitgesproken.

Het hoger beroep

- 3.1 Met grief I van Zhu, die zich keert tegen de feitenvaststelling van de rechtbank met betrekking tot de rol van Cia De Imp. Tak Chong Heng LDA (kortweg: TCH), is reeds rekening gehouden in rov. 1.1, waar TCH niet meer is vermeld. Tot vernietiging van het bestreden vonnis kan deze grief op zichzelf beschouwd niet leiden. Met de grieven II t/m VIII (gedeeltelijk) en X klaagt Zhu over de afwijzing van zijn vordering in reconventie en de veroordeling van hem in de kosten van die procedure. Zhu's grieven VIII (voor het andere deel) en IX zijn gericht tegen de toewijzing van de vorderingen in conventie en de ten laste van Zhu in conventie uitgesproken kostenveroordeling. Verder heeft Zhu – ‘voor zover’ hij dat ‘niet reeds in eerste aanleg impliciet (...) deed’ – in de MvG (alsnog) een beroep gedaan op artikel 53 lid 2 sub c GMVo, stellende dat hij het oudere auteursrecht had op de in het GBS-merk opgenomen ‘Maba’-tekens (o.m. punten 61 en 90 MvG).

Zhu's vordering tot nietigverklaring; inleidende opmerkingen

- 4.1 Het hof zal beginnen met de herbeoordeling van Zhu's vordering in reconventie tot nietigverklaring van het GBS-merk. Zoals in het onder 2.1 en 3.1 overwogene al tot uiting is gebracht, beroept Zhu zich in dit verband op:
- artikel 52 lid 1 sub b GMVo: GBS was te kwader trouw bij de indiening van de aanvraag om het GBS-merk (hierna kortweg: de GBS-aanvraag);
 - artikel 53 lid 2 sub c GMVo: het gebruik van het GBS-merk kan verboden worden op grond van het oudere auteursrecht van Zhu.
- 4.2 Ter onderbouwing van zijn vordering in reconventie heeft Zhu onder meer het volgende aangevoerd.
- In 2005 heeft Zhu de naam ‘Maba’ voor sigaretten verzonnen – het is een afkorting van de Chinese uitdrukking voor ‘King of the Road’ – en het ‘Maba’-logo voor sigaretten bedacht.
 - De welgestelde middenklasse in Macau ontleent sociale status aan het roken van Europese sigaretten. Zhu wilde zich met in de EU geproduceerde ‘Maba’-sigaretten op deze groep richten. Productie in de EU was dus een grondelement van het ‘Maba’-merkconcept van Zhu.
 - Promodyne heeft van Zhu de opdracht gekregen om de ‘Maba’-sigaretten voor Zhu te doen produceren in Europa. Daarvoor heeft Promodyne HTH ingeschakeld. Promodyne liet – voor rekening van Zhu – de verpakking voor de ‘Maba’-sigaret uitwerken door Matt Art Concept & Design (hierna: MACD) te Haarlem. Deze uitwerking was afgerond in september 2005. Daarna heeft Promodyne TSO Packaging te Goirle ingeschakeld om de verpakkingen te produceren.
 - De ‘Maba’-sigaretten, bestemd voor Zhu, werden rechtstreeks door HTH vanuit Nederland naar Zhu gestuurd. In december 2005 vond een zending

plaats die op 14 december 2005 door Zhu in Macau werd geïmporteerd. Deze sigaretten werden vervolgens, onder een grootschalige promotieactie, in Macau op de markt gebracht.

- Zhu was de eerste die – in januari 2006 te Macau – het woord ‘Maba’ en het ‘Maba’-logo als (woord-/beeld)merk deponeerde voor sigaretten (zie productie 1 bij de dagvaarding in oppositie tevens eis in reconventie).

Het standpunt van Zhu houdt onder meer in dat hij buiten de EU de ‘Maba’-tekens als eerste als merk heeft gedeponeerd, dat in zijn opdracht deze tekens in 2005 in de EU zijn aangebracht op de verpakkingen van sigaretten met het oog op uitvoer en dat hij als eerste deze tekens voor sigaretten is gaan gebruiken in zowel Macau/ Zuidoost-Azië als de EU.

4.3 Promodyne c.s. hebben hier onder meer het volgende tegen ingebracht.

- Niet Zhu, maar Promodyne – een leverancier van in Europa vervaardigde sigaretten aan afnemers in Macau (MvA blz. 22) – heeft het woord ‘Maba’ voor sigaretten bedacht en het ‘Maba’-logo laten ontwerpen; het woord ‘Maba’ is afgeleid van ‘Mac Baren’, een toen al bestaand merk voor pijptabak.
- Promodyne heeft de ‘Maba’-sigaretten niet in opdracht van Zhu maar voor eigen rekening en risico laten vervaardigen door HTH. Zhu kocht deze sigaretten van Promodyne met de bedoeling deze in Macau te verkopen. Zhu fungeerde dus als distributeur/wederverkoper.
- HTH heeft in opdracht van eigenaar Promodyne in december 2005 ‘Maba’-sigaretten naar Zuidoost-Azië verscheept.
- Toen vervolgdorders van Zhu uitbleven, heeft Promodyne met GBS gecontracteerd en GBS als distributeur/wederverkoper aangesteld.

Het standpunt van Promodyne c.s. houdt onder meer in dat in opdracht van Promodyne in 2005 in de EU de ‘Maba’-tekens zijn aangebracht op de verpakkingen van sigaretten met het oog op uitvoer en dat zij de eerste gebruikers van die tekens zijn, ook in de EU (MvA blz. 34). Mede hierom is volgens Promodyne c.s. het GBS-merk niet te kwader trouw aangevraagd.

4.4 Vaststaat dat beide partijen thans in Azië sigaretten op de markt brengen onder de merknaam MABA.

4.5 Voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep (zie punt 3.4 van zijn PA) heeft Zhu aan de twee in rov. 4.1 genoemde grondslagen voor zijn reconventionele vordering een derde grondslag toegevoegd, namelijk dat GBS gedurende een periode van vijf jaar na het depot van het GBS-merk op 11 augustus 2008 geen normaal gebruik van dat merk heeft gemaakt, zodat het op grond van artikel 15 lid 1 GMVo is vervallen. Nog daargelaten dat, zoals Promodyne c.s. ten pleidooie in hoger beroep hebben opgemerkt, deze grond te laat is aangevoerd en daarom buiten beschouwing moet blijven, kan zij Zhu niet baten omdat de vijf jaar-termijn van artikel 15 lid 1 GMVo aanving (niet op de dag van het depot/de aanvraag maar) op de dag van inschrijving van het GBS-merk (17 mei 2009) en sedertdien nog geen vijf jaren zijn verstreken.

Zhu's vordering tot nietigverklaring; kwade trouw

5.1 Bij de beoordeling van het beroep van Zhu op artikel 52 lid 1 sub b GMVo dient te worden voorop gesteld dat voor toepasselijkheid van dat artikel in ieder geval is

vereist dat de aanvrager (GBS) ten tijde van de indiening van zijn aanvraag wist of behoorde te weten dat een derde (in dit geval: Zhu) in tenminste één lidstaat van de EU een gelijk of overeenstemmend teken gebruikte voor dezelfde of soortgelijke waar. Dit blijkt uit punt 40 van het arrest van het HvJEU van 11 juni 2009 in zaak C-529/07 '*Lindt*' (over de chocoladehaas). Indien aan deze basisvoorwaarde niet is voldaan, kan er geen kwade trouw in de zin van artikel 52 lid 1 sub b GMVo zijn.

- 5.2 Het gebruik dat Zhu voor/ten tijde van indiening van de GBS-aanvraag (11 augustus 2008) in de EU van het GBS-merk maakte, bestond naar zijn eigen stelling uitsluitend hierin dat hij in de EU (Nederland) de 'Maba'-sigaretten deed produceren, dat hij in de EU (Nederland) op de verpakkingen daarvan de 'Maba'-tekens deed aanbrengen en dat hij de aldus vervaardigde pakjes sigaretten vanuit de EU deed uitvoeren naar Zuidoost-Azië/Macau (zie o.m. de punten 15, 62 en 83 MvG). Onder 53 en 76 MvG heeft Zhu hieraan toegevoegd dat GBS van deze handelingen in de EU wist.
- 5.3 In de visie van Zhu vormt het in de EU aanbrengen van het merk op sigarettenpakjes en het vervolgens exporteren daarvan uit de EU gebruik van dat merk in de EU. Naar luid van artikel 9 lid 2 sub a en c (en artikel 15 lid 1 bij b) GMVo moet het aanbrengen van een gemeenschapsmerk op de verpakking van waren in de EU met het oog op uitvoer als merkgebruik worden beschouwd. Daarbij dient evenwel onder ogen te worden gezien dat bij deze handelingen alleen afbreuk aan de functies van het gemeenschapsmerk wordt gedaan vanwege het gevaar dat de waren, ook al zijn zij bestemd voor uitvoer uit de EU, niettemin in de EU in de handel worden gebracht, hetzij omdat de eigenaar zijn plannen heeft gewijzigd hetzij omdat derden de waren in hun bezit hebben gekregen (zie de punten 46-61 van de conclusie van A-G J. Kokott bij het arrest van het HvJEU van 14 april 2011 in zaak C-119/10 '*Winters/Red Bull*'; vergelijk ook punt 3 van de annotatie van D.W.F. Verkade bij het arrest van het Beneluxgerechtshof van 13 juni 1994 '*Champion*', NJ 1994, 666). Dit betekent dat, wanneer dat gevaar uitgesloten moet worden geacht, van merkgebruik in de EU niet kan worden gesproken, ook al is aan de letter van artikel 9 lid 2 sub a en c (en artikel 15 lid 1 bij b) GMVo voldaan. Partijen verschillen weliswaar van mening over de vraag wie in 2005 (als eerste) in de EU sigarettenpakjes voorzien van de 'Maba'-tekens heeft doen produceren, maar tussen hen is in confesso dat de geproduceerde 'Maba'- sigarettenpakjes in de periode voor de GBS-aanvraag (en overigens ook daarna) niet in de EU in de handel zijn gekomen. Derhalve kan – aangenomen al dat Zhu degene was die in 2005 de opdracht tot het produceren van sigaretten met de 'Maba'-tekens heeft gegeven – van (anticiperend) merkgebruik door Zhu in de EU geen sprake zijn. Reeds hierom moet, gezien het onder 5.1 overwogene, worden geoordeeld dat de GBS-aanvraag niet te kwader trouw is gedaan. De stelling van Zhu dat GBS wist dat Zhu in de EU sigarettenpakjes met de 'Maba'-tekens liet fabriceren voor export, kan bij deze stand van zaken onbesproken blijven. Dat geldt ook voor zijn stellingen dat hij de 'Maba'-tekens heeft bedacht en dat hij buiten de EU die tekens eerder/als eerste is gaan gebruiken en als merk heeft gedeponneerd.
- 5.4 Het hof ziet aanleiding om – gezien het zojuist overwogene: ten overvloede – te onderzoeken wat rechtens is in het geval dat het in de EU (doen) aanbrengen van een merk op waren en het vervolgens (doen) exporteren van die waren uit de EU, waarbij, naar achteraf is gebleken, deze waren niet in de EU in de handel zijn

gekomen, toch – anders dan in rov. 5.3 is aangenomen – moet worden gekwalificeerd als merkgebruik in de EU. Bij het onderzoek op basis van dit ruime, aan de letter van de artikelen 9 lid 2 sub a en c en 15 lid 1 bij b GMVo vasthoudende, gebruiksbegrip wordt veronderstellenderwijs aangenomen dat Zhu, en niet Promodyne c.s., in 2005 de ‘Maba’-tekens op de in EU geproduceerde verpakkingen heeft doen aanbrengen en dat hij dus, nu het ruime gebruiksbegrip wordt gehanteerd, de eerste gebruiker van die tekens in de EU was. Verder wordt er veronderstellenderwijs vanuit gegaan dat GBS dit wist of behoorde te weten.

5.5 In het hiervoor al genoemde ‘Lindt’-arrest heeft het HvJEU voorop gesteld dat de kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 51, lid 2 sub b GMVo globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante factoren van het concrete geval (punt 37 van dat arrest). Verder heeft het HvJEU in dat arrest gepreciseerd (in de punten 40 en 41) dat de omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat de derde het merk in de EU gebruikt waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving wordt aangevraagd, op zich niet volstaat als bewijs van kwade trouw van de aanvrager, maar dat bij de beoordeling daarvan tevens het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de merkaanvraag in aanmerking moet worden genomen (zie ook het 1^e en het 2^e gedachtestreepje in het dictum). Het HvJEU heeft dit uitgewerkt in een aantal deelregels die voor zover hier van belang, als volgt luiden.

- i) Het feit dat het teken van de derde een zekere rechtsbescherming genoot – in, naar het hof begrijpt uit het hiervoor in rov. 5.1 overwogene: de EU – is een van de relevante factoren voor de beoordeling van het bestaan van kwade trouw van de aanvrager nu in een dergelijk geval de aanvrager immers de aan een gemeenschapsmerk verbonden rechten zou kunnen gebruiken met als enige bedoeling een concurrent die een teken gebruikt dat op basis van zijn eigen merites een zekere rechtsbescherming heeft verkregen, oneerlijk te beconcurreren (punten 46 en 47 en het 3^e gedachtestreepje in het dictum).
- ii) Kwade trouw van de aanvrager kan eerder worden vastgesteld wanneer hij door de aanvraag in staat is zijn concurrenten niet alleen te beletten om een gelijk of overeenstemmend teken te gebruiken, maar zelfs om vergelijkbare producten op de markt te brengen (punt 50).
- iii) Bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager moet eveneens rekening worden gehouden met de mate van bekendheid die het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genoot op het tijdstip van de aanvraag. Deze mate van bekendheid – in, naar het hof ook in dit verband begrijpt: de EU – kan immers juist het belang van de aanvrager rechtvaardigen om zich van een ruimere rechtsbescherming te voorzien (punten 51 en 52 en het 3^e gedachtestreepje in het dictum).
- iv) Het oogmerk om een derde te beletten een bepaald product te verkopen, kan op kwade trouw van de aanvrager wijzen, met name wanneer achteraf blijkt dat de aanvrager een teken als gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven zonder de bedoeling dit merk te gebruiken, maar enkel om de toegang van de derde tot de markt te verhinderen. In dat geval vervult het aangevraagde merk namelijk niet zijn wezenlijke functie om de herkomst van de betrokken waar te waarborgen (punten 43-45 en het 2^e gedachtestreepje in het dictum).

5.6 Aangezien Zhu in de EU nimmer sigaretten onder de ‘Maba’-tekens in de handel

heeft gebracht, maar hij deze tekens enkel heeft gebruikt/doen gebruiken in dier voege dat deze zijn aangebracht op waren die zijn geëxporteerd uit de EU, is het publiek in de EU met die tekens onbekend is gebleven. Zhu heeft in de periode vóór de GBS-aanvraag voor die tekens in de EU dus geen rechtspositie opgebouwd. Dientengevolge is gevaar voor verwarring niet te duchten. Hiermee wordt onderstreept dat, als op basis van zijn onder 5.2 weergegeven stellingen al tot merkgebruik in de EU kan worden geconcludeerd, het daarbij om een (zeer) zwakke vorm van merkgebruik gaat. In dit kader geldt eveneens (zie rov. 5.3 *in fine*) dat niet van belang is of Zhu de 'Maba'-tekens heeft bedacht en of hij buiten de EU die tekens eerder heeft gebruikt of als merk heeft gedeponeerd. Immers, het enkele bedenken van een merkteken roept nog geen rechtsbescherming in het leven, in dit geval zelfs niet op grond van het auteursrecht (zie de rov. 6.1-6.8 hierna). Ook hier is de EU het relevante territorium. Verder vormt de GBS-aanvraag geen beletsel om in de EU het product sigaretten op de markt te brengen of te vervaardigen. Toepassing van de deelregels i) en ii) wijst derhalve niet op kwade trouw bij GBS. Omdat ook GBS vóór de GBS-aanvraag nimmer sigaretten onder de 'Maba'-tekens in de EU in de handel heeft gebracht kan zij geen argument in haar voordeel ontleenen aan deelregel iii). Dit werkt echter ook niet in haar nadeel.

- 5.7 Het komt bijgevolg aan op deelregel iv). Zoals Zhu heeft aangevoerd, is door de GBS-aanvraag voor hem de – voor zijn merkconcept belangrijke (zie rov. 4.2) – mogelijkheid afgesloten om in de EU op sigarettenverpakkingen de 'Maba'-tekens aan te (laten) brengen. Bij het hier te hanteren ruime gebruiksbegrip zou dat immers merkgebruik opleveren waartegen GBS als merkhoudster kan optreden. Volgens Zhu heeft GBS haar aanvraag slechts ingediend met het oogmerk om Zhu de verdere productie van 'Maba'-sigaretten in de EU te beletten. Daarbij heeft Zhu er op gewezen dat GBS zich in het geheel niet op de Europese markt richt.
- 5.8 Naar aanleiding van Zhu's beroep op verval (zie rov. 4.5) hebben Promodyne c.s. gesteld dat het GBS-merk wel degelijk door hen wordt gebruikt en dat 'produceren en exporteren (...) merkgebruik (is)' (zie o.v. pleidooi in hoger beroep). Verder hebben zij gesteld dat Promodyne een leverancier van in Europa vervaardigde sigaretten aan afnemers in Macau was. In deze stellingen van Promodyne c.s., in samenhang gezien met het vaststaande feit dat zij thans in Azië sigaretten op de markt brengt onder de merknaam MABA, ligt besloten dat GBS na de GBS-aanvraag in de EU sigaretten onder het GBS merk hebben vervaardigd ter uitvoer naar Macau/Azië. Dit is niet, althans niet voldoende duidelijk, betwist door Zhu die onder 3.4 PA hieromtrent alleen maar heeft opgemerkt, dat GBS haar merk 'niet of nauwelijks' in de EU gebruikt en dat 'als al sprake is van rechtens relevant gebruik in de (EU), (...) dat normale gebruik (dan) beperkt (zal) zijn tot het (doen) produceren van sigaretten door HTH, waarna deze geëxporteerd worden buiten de (EU)'. Deze opmerkingen, en met name de daarbij gebruikte woorden 'niet of nauwelijks', duiden er op dat Zhu merkgebruik door Promodyne c.s. in de EU geenszins uitgesloten acht. Bovendien heeft Zhu onder 40 MvG en 2.27 PA zelf naar voren gebracht dat GBS ten tijde van of kort na de GBS-aanvraag 475 dozen 'Maba'-sigaretten in Macau heeft geïmporteerd. Op het desbetreffende door Zhu bij zijn producties 18 en 31 in hoger beroep overgelegde invoerdocument staat bij 'Local de Embarque' vermeld: Germany. Als vaststaand wordt daarom aangenomen dat GBS het GBS-merk na de aanvraag daarvan in de EU heeft aangebracht op sigarettenverpakkingen met het oog op uitvoer. Dit vormt, uitgaande van het in rov.

5.4 genoemde, ten overvloede in de beoordeling betrokken, ruime gebruiksbegrip, merkgebruik, ook al richt GBS zich niet op de Europese markt. Uit dit een en ander volgt dat GBS het GBS-merk heeft aangevraagd met de bedoeling om dat merk zelf in de EU te gebruiken, en niet (enkel) met het oogmerk om Zhu het gebruik daarvan te beletten. Ook toepassing van deelregel iv) wijst dus niet in de richting van kwade trouw aan de kant van GBS.

- 5.9 Het onder 5.4 t/m 5.8 overwogene resumerend:
- het door Zhu ingeroepen voorgebruik in de EU is zo zwak dat daarmee geen enkele rechtspositie is opgebouwd;
 - door de aangevallen aanvraag wordt Zhu niet verhinderd om in de EU sigaretten voor de Aziatische markt te (doen) produceren.
 - die aanvraag is door GBS bovendien verricht met het oog op exploitatie van haar merk en niet (enkel) om Zhu te dwarsbomen.

Onder deze omstandigheden valt de te verrichten globale beoordeling in het voordeel van GBS uit: zij heeft de aanvraag om het GBS-merk niet te kwader trouw ingediend.

- 5.10 Aan de aanbiedingen van Zhu om te bewijzen dat hij de bedenker is van de 'Maba'-tekens en dat het woord 'Maba' is afgeleid van de uitdrukking 'King of the Road' gaat het hof voorbij om reden dat zij relevantie missen, zoals in de rov. 5.3 *in fine* en 5.6 tot uitdrukking is gebracht. Nu hiervoor (zie o.m. de rov. 5.3 en 5.4) tot uitgangspunt is genomen dat a) Zhu in de EU de 'Maba'-tekens heeft aangebracht op sigarettenverpakkingen met het oog op uitvoer daarvan uit de EU en b) Zhu in Zuidoost-Azië sigaretten onder die tekens verhandelde, en Zhu geen andere mogelijke vormen van merkgebruik heeft genoemd, is ook zijn aanbod om te bewijzen dat hij het (aan die tekens identieke) GBS-merk gebruikte niet ter zake dienend. De voorts door Zhu te bewijzen aangeboden stelling, dat GBS te kwader trouw was ten tijde van haar aanvraag, betreft veeleer een juridische kwalificatie dan concrete feiten en leent zich daarom niet voor bewijsvoering. Bovendien ontbeert die stelling gezien het hiervoor onder 5.1 t/m 5.9 overwogene een voldoende feitelijke onderbouwing en is ook daarom bewijs daarvan niet aan de orde. De schriftelijke bewijsstukken waarover Zhu onder 95 MvG stelt te beschikken, hadden door hem al uit eigen beweging kunnen worden overgelegd. Er is geen reden om hem daarvoor alsnog gelegenheid te bieden.

- 5.11 De conclusie luidt dat Zhu zich niet met vrucht kan beroepen op artikel 52 lid 1 sub b GMVo.

Zhu's vordering tot nietigverklaring; het auteursrecht

- 6.1 Het beroep van Zhu op artikel 53 lid 2 sub e GMVo stoelt op het feit dat het woord 'Maba' en het 'Maba'-logo in het GBS-merk zijn overgenomen en op de volgende stellingen:
- Zhu heeft het woord 'Maba' en het 'Maba'-logo (de tabaksbladeren) bedacht;
 - de verpakkingen zijn op basis van het merkconcept van Zhu ontworpen door MACD (MvG 67 en 77), die was ingeschakeld door Promodyne; Zhu verstrekke aan Promodyne de opdracht om zijn ideeën concreet uit te werken (MvG 51);

- Hoewel ingeschakeld door Promodyne, werkte MACD volgens de aanwijzingen van Zhu, die bovendien het door MACD geleverde 'Artwork' moest goedkeuren (MvG 77);
- nu het woord 'Maba', het beeldmerk met de tabaksbladeren en de verpakking tot stand zijn gebracht naar het ontwerp van Zhu en Zhu leiding en toezicht uitoefende op de uitwerking van zijn ideeën en daaraan als eindverantwoordelijke ook zijn goedkeuring gaf, is Zhu te dien aanzien auteursrechthebbende op grond van artikel 6 van de Auteurswet (Aw) (MvG punt 51).

Volgens Promodyne c.s. heeft Zhu geen auteursrecht op het woord en het logo en is artikel 6 Aw niet van toepassing.

- 6.2 Met Promodyne c.s. (MvA blz. 33) is het hof van oordeel dat op het woord 'Maba' geen auteursrecht rust. Dit woord is zo kort en (mede daarom) zo banaal daarin geen intellectuele schepping kan worden gezien. De uiteenzetting van Zhu over de wijze waarop hij tot het woord 'Maba' is gekomen (zie o.m. punt 10 MvG) is niet ter zake dienend aangezien, zoals de HR in zijn arrest van 30 mei 2008 inzake '*Endstratapes*' (LJN: BC2153) voor het Nederlandse auteursrecht heeft overwogen, naar het voortbrengsel zelf moet worden gekeken. Derhalve wordt ook in dit verband het aanbod van Zhu om te bewijzen dat 'Maba' is afgeleid van de uitdrukking 'King of the Road' als niet relevant gepasseerd. De stelling van Zhu, dat hij auteursrechthebbende is op het woord 'Maba', mist, gelet op het zojuist overwogene, een toereikende feitelijke onderbouwing. Voor bewijs daarvan, zoals door Zhu aangeboden, is mitsdien geen plaats.
- 6.3 Het 'Maba'-logo, dat in het GBS-merk is opgenomen, is gepreegd (MvG onder 51) op de 'Maba'-verpakking die daarnaast uit nog andere elementen bestaat. Deze andere elementen komen echter niet voor in het GBS-merk. Het gaat hier dus uitsluitend om het auteursrecht op het logo, en niet om het auteursrecht op de verpakking.
- 6.4 Ten aanzien van Zhu's beroep op het 'Maba'-logo hebben Promodyne c.s. onder meer het verweer gevoerd dat dit deels een schepping is van MACD (blz. 32 MvA). Zhu heeft hier tegenin gebracht dat MACD alleen de verpakking heeft ontworpen, en niet ook het logo; daaraan was immers niets meer aan te vullen, aldus Zhu (zie punten 58, 59 en 67 MvG). Hierover wordt het volgende overwogen. Door Zhu is gesteld dat hij de tabaksbladeren van het logo heeft bedacht, maar niet dat hij ook de gedetailleerde tekening daarvan heeft gemaakt. Zoals Promodyne c.s. hebben aangevoerd op blz. 33 MvA ontbreekt een concreet werk (een schets) van Zhu. Uit de opmerking van Zhu onder 19 MvG, dat de 'uitwerking van het merkconcept, inclusief de verpakking' was verricht door MACD, is af te leiden dat MACD naast de verpakking ook andere aspecten van het 'merkconcept' heeft uitgewerkt. Van dat 'merkconcept' maakt het logo met de tabaksbladeren een belangrijk onderdeel uit. De stelling van Zhu, dat het 'Maba'-logo geen aanvulling meer behoefde, mist bij deze stand van zaken een voldoende onderbouwing en zal worden gepasseerd. Zhu's stelling, dat hij het 'Maba'-logo heeft bedacht, wordt daarom zo begrepen dat hij de schepper is van het ontwerp/de grondgedachte 'tabaksbladeren', dat deze grondgedachte door MACD in een gedetailleerde tekening is uitgewerkt en dat derhalve MACD het 'Maba'-logo/beeldmerk feitelijk tot stand heeft gebracht. Dit strookt ook met het beroep dat Zhu in dit verband heeft gedaan op artikel 6 Aw.

- 6.5 In artikel 6 Aw is bepaald dat indien een werk tot stand is gebracht naar het ontwerp van een ander en onder diens leiding en toezicht, deze ander als de maker van dat werk wordt aangemerkt. Voor toepasselijkheid van artikel 6 Aw moet, zo blijkt hieruit, aan twee cumulatieve voorwaarden zijn voldaan: i) er moet een ontwerp van een ander zijn, en ii) die ander moet leiding en toezicht hebben uitgeoefend.
- 6.6 Door Promodyne c.s. is betwist dat Zhu het logo heeft ontworpen. Er zal evenwel veronderstellenderwijs – en dus met voorbijgaan aan deze betwisting – vanuit worden gegaan dat Zhu, en niet Promodyne, het concept/ontwerp ‘tabaksbladeren’ heeft bedacht en dat MACD het logo/beeldmerk naar het ontwerp van Zhu heeft gemaakt. Dit hoeft bijgevolg niet meer bewezen te worden, zodat – ook, zie rov. 5.10 – in dit kader de relevantie is ontvallen aan het aanbod van Zhu om te bewijzen dat hij de bedenker is. Voorwaarde i) voor toepasselijkheid van artikel 6 Aw is dus vervuld te achten.
- 6.7 Door Promodyne c.s. is ook betwist dat aan voorwaarde ii) is voldaan (MvA blz. 28). In zijn arrest van 28 juni 1940, NJ 1941, 110 ‘*Fire over England*’ heeft de HR geoordeeld dat op grond van artikel 6 Aw het auteursrecht uitsluitend aan de schepper van de grondgedachte (het ontwerp) toekomt ‘*indien deze zijn medewerkers zodanig door leiding en toezicht heeft geïnspireerd dat te hunnen opzichte van een eigen schepping niet kan worden gesproken*’. Hieruit blijkt dat hoge eisen moeten worden gesteld aan de intensiteit van de leiding en het toezicht. Aan die eisen is niet reeds voldaan wanneer de opdrachtgever zeggenschap kan uitoefenen over eventuele aanpassingen. De stelling van Zhu, dat hij een goedkeuringsrecht had, kan op zichzelf beschouwd niet de conclusie dragen dat hij leiding en toezicht heeft uitgeoefend, met dien verstande dat voor zover een goedkeuringsrecht ‘toezicht’ zou impliceren, daarmee nog geen ‘leiding’ wordt gegeven. Door Zhu zijn geen andere concrete feiten gesteld die er op zouden kunnen duiden dat sprake was van ‘leiding en toezicht’ althans van ‘leiding’ van zijn kant. Het in dit verband door Zhu gebezigde woord ‘aanwijzingen’ is te vaag, in aanmerking ook nemende dat Zhu – die Engels noch Nederlands spreekt – niet eens concreet heeft gesteld dat hij zelf rechtstreeks inhoudelijk contact heeft gehad met MACD, hetgeen volgens Promodyne c.s. niet het geval was (zie blz. 39 MvA). Dit alles overziend moet de stelling van Zhu dat hij ‘leiding en toezicht’ heeft uitgeoefend en daarmee ook zijn stelling, dat hij op grond van artikel 6 Aw auteursrechthebbende is op het ‘Maba’-logo/beeldmerk als onvoldoende onderbouwd worden beschouwd. Het hof gaat om die reden voorbij aan deze stellingen en het daarvoor door het Zhu gedane bewijsaanbod.
- 6.8 Nu, naar uit het voorgaande volgt, Zhu geen ouder auteursrecht tegen het GBS-merk in stelling kan brengen, treft ook zijn beroep op artikel 53 lid 2 sub c GMVo geen doel.

Slotsom

- 7.1 Grief I van Zhu kan niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden (zie rov. 3.1). Er is, gelet op het onder 4.5 t/m 6.8 overwogene, geen grond voor vervallen- of nietigverklaring van het GBS-merk. De grieven II t/m VIII (gedeeltelijk) en X van Zhu gaan derhalve niet op. Dit lot treft ook zijn grieven VIII (voor het andere deel)

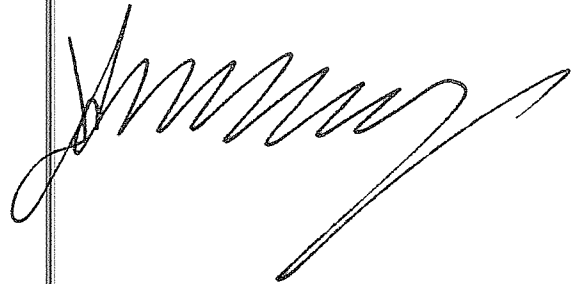
en IX aangezien daarin geen andere argumenten tegen toewijzing van de vorderingen van Promodyne c.s. in conventie worden aangedragen dan dat het GBS-merk nietig (of vervallen) is. Nu alle grieven van Zhu falen zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd. Als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij zal Zhu, onder toepassing van artikel 1019h Rv, worden veroordeeld in de daarop gevallen kosten, die zullen worden begroot op het daarvoor door Promodyne c.s. in hun productie 35 vermelde en door Zhu niet betwiste bedrag van € 27.687,54.

Beslissing

Het gerechtshof:

- bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 14 maart 2012;
- veroordeelt Zhu in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Promodyne c.s. begroot op € 27.687,54;
- verklaart dit arrest ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. T.H. Tanja-van den Broek, M.Y. Bonneur en S.J. Schaafsma; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 10 december 2013 in aanwezigheid van de griffier.



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

J A F Considine