

arrest

3

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling civiel recht

Zaaknummer : 200.109.445/01
Rolnummer Rechtbank : 395372/HA ZA 11-1628

arrest van 26 november 2013

inzake

[REDACTED]
wonende te Schiedam,
appellant,
hierna te noemen: [REDACTED]
advocaat: mr. A.C. Hansen te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
Dr. Ing. H.C.F. PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT,
gevestigd te Stuttgart, Duitsland,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Porsche,
→ advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Verloop van het geding

Bij exploit van 10 april 2012 is [REDACTED] in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 11 januari 2012. Bij memorie van grieven, met producties, heeft [REDACTED] vier grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, die door Porsche bij memorie van antwoord, met producties, zijn bestreden. [REDACTED] heeft nog een akte genomen, met één productie.

Vervolgens hebben partijen, onder overlegging van hun procesdossiers, arrest gevraagd.

Beoordeling van het beroep

Inleiding

1. De door de rechtbank in rov. 2.1 tot en met 2.19 van het bestreden vonnis vastgestelde feiten zijn niet weersproken. Grief 1, gericht tegen de rov. 2.9, 2.11 en 2.12, betreft uitsluitend de relevantie van de daarin vastgestelde feiten, niet de juistheid ervan. Ook het hof gaat dus van die feiten uit.
2. Kort samengevat gaat het in deze zaak om het volgende. Porsche is houdster van onder meer de volgende Gemeenschapmerken:

1) het hieronder weergegeven woord-/beeldmerk PORSCHE (hierna: het PORSCHE-merk), ingeschreven op 12 december 2000, onder nummer 000073098, voor onder meer de volgende waren en diensten in:

- klasse 3: reinigings-, polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen, zepen, parfums, cosmetica en haar lotions;
- klasse 9: dataverwerkingsapparatuur, gegevensdragers, computerspelletjes;
- klasse 12: vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water;
- klasse 21: gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken;
- klasse 28: gym- en sport artikelen;
- klasse 37: reparaties, met name reparaties van gemotoriseerde vervoermiddelen;
- klasse 42: technisch wetenschappelijk onderzoek, ontwikkeling en consultancy, met name met betrekking tot vervoermiddelen en motoren, dienstverlening op industrieel vlak.

PORSCHE

2) het woordmerk PORSCHE DESIGN (hierna: het PORSCHE DESIGN-merk), ingeschreven op 9 januari 2008, onder nummer 005832878, voor onder meer de volgende waren en diensten in:

- klasse 8: handgereedschap, bestek, scheerapparaten;
- klasse 9: computers, data verwerkingsapparatuur;
- klasse 12: watervliegtuigen, motorboten en rubberboten en onderdelen daarvan, zeilboten en onderdelen daarvan, go-karts, kindervoertuigen, tweewielers, kinderautozitjes, sport stuurwielen, fietsen;
- klasse 28: gym- en sportartikelen.

Tezamen zullen deze merken worden aangeduid als de PORSCHE-merken.

Vanaf 2009 heeft ~~XXXXXXXXXX~~ diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken gedeponereerd, bestaande uit het woord PORSCHE, voor uiteenlopende waren en diensten. Tegen het (op 6 augustus 2009) als eerste in de reeks door ~~XXXXXXXXXX~~ bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) gedeponereerde woordmerk PORSCHE (hierna in navolging van de rechtbank aangeduid als: Beneluxmerk I) heeft Porsche oppositie ingesteld. Het Bureau heeft de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard. Voor de waren en diensten waarvoor de oppositie is afgewezen is het merk ingeschreven. ~~XXXXXXXXXX~~ heeft aan Porsche diverse voorstellen gedaan voor een door Porsche te verrichten betaling voor de overdracht of intrekking van de door hem gedeponereerde merken, beginnend bij € 50.000.000,- en eindigend bij een bedrag van € 90.000,- (ex BTW). Naast de woordmerken PORSCHE heeft ~~XXXXXXXXXX~~ merken als SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING gedeponereerd.

3. In de onderhavige procedure vordert Porsche, voor zover in hoger beroep nog van belang:

- A. nietigverklaring en doorhaling van Beneluxmerk I;
- B. een bevel tot doorhaling/intrekking van het Beneluxwoordmerk PORSCHE met

depotnummer 1226976 ("Beneluxmerk II"), het Gemeenschapswoordmerk PORSCHE met depotnummer 009903816 ("Gemeenschapsmerk I") en het Gemeenschapswoordmerk PORSCHE met depotnummer 010189942 ("Gemeenschapsmerk II");

C. een bevel tot onthouding van verdere Benelux- en/of Gemeenschapsmerkdepots waarvan het woord PORSCHE deel uitmaakt;

D. een kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv.

Porsche baseert haar vorderingen op de stelling dat de door [REDACTED] gedeponeerde merken in rangorde komen na de depots van haar PORSCHE- merken, in de zin van art. 2.3 sub b en sub c van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en – begrijpt het hof – art. 8 lid 1 sub b en lid 5 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMV). Porsche stelt voorts dat de depots te kwader trouw zijn verricht en dat [REDACTED] door het doen van de betreffende depots onrechtmatig jegens haar handelt en misbruik maakt van zijn bevoegdheid (tot het deponeren van merken).

4. De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat Beneluxmerk I (behoudens voor wat betreft 'broedmachines' in warenklasse 7), Beneluxmerk II en de Gemeenschapsmerken I en II in de eerste plaats nietig zijn omdat vanwege de (grote) mate van overeenstemming tussen deze merken enerzijds en de PORSCHE-merken anderzijds, en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarvoor de respectieve merken zijn ingeschreven, mede in aanmerking genomen de grote onderscheidingskracht van de PORSCHE-merken, de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring zal ontstaan. Vervolgens heeft de rechtbank onderzocht of sprake is geweest van kwade trouw bij [REDACTED]. Die vraag heeft zij bevestigend beantwoord op de grond dat [REDACTED] de merkdepots heeft verricht zonder de bedoeling de merken te gaan gebruiken voor de aangeduide waren en/of diensten, maar uitsluitend om Porsche te bewegen hem een fors bedrag te betalen voor de overdracht, dan wel intrekking van zijn depots. [REDACTED] heeft volgens de rechtbank bovendien misbruik gemaakt van zijn bevoegdheid door steeds opnieuw het woordmerk PORSCHE te deponeren. Op grond van een en ander heeft de rechtbank de vorderingen genoemd onder A. tot en met D. (deels) toegewezen.

Grief 1: relevantie feiten

5. In zijn eerste grief betoogt [REDACTED] dat niet valt in te zien wat de relevantie is van het feit dat hij ook de merken SAAB-SPYKER, MAYBELLINE en BREITLING heeft gedeponeerd. De grief faalt. Met de rechtbank (zie rov. 4.31 van het bestreden vonnis), is het hof van oordeel dat deze omstandigheid, alsook het feit dat [REDACTED] het door hem gedeponeerde merk SAAB-SPYKER aan de gelijknamige onderneming te koop heeft aangeboden, van belang is voor de beoordeling van het beroep van Porsche op de kwade trouw van [REDACTED]. Anders dan [REDACTED] betoogt, bestond er voor de rechtbank geen aanleiding om hem in de gelegenheid te stellen zich op dit punt nader uit te laten. Immers, al in haar inleidende dagvaarding heeft Porsche zich op deze omstandigheid beroepen, zodat [REDACTED] hierop heeft kunnen reageren.

Grievens 2 en 3: inleiding

6. In grief 2 komt [REDACTED] mede blijktens zijn betoog onder “Bespreking vorderingen van Porsche in eerste aanleg”, op tegen het oordeel van de rechtbank dat de Benelux- en Gemeenschapsmerken I en II “botsen” met de PORSCHE-merken. Meer in het bijzonder herhaalt [REDACTED] zijn betoog: i) dat het PORSCHE-merk een beeldmerk is in plaats van een gecombineerd woord-/beeldmerk, ii) dat een woordmerk niet met een beeldmerk kan worden vergeleken en iii) dat de waren waarvoor Beneluxmerk I is ingeschreven en die waarvoor Beneluxmerk II en de Gemeenschapsmerken I en II zijn gedeponereerd niet soortgelijk zijn aan die waarvoor de PORSCHE-merken zijn ingeschreven.
7. In zijn derde grief bestrijdt [REDACTED] de diverse vaststellingen van de rechtbank op grond waarvan zij tot het oordeel komt dat [REDACTED] de merken te kwader trouw heeft gedeponereerd.
8. Met betrekking tot Beneluxmerk I geldt het volgende. Het Bureau heeft de oppositie tegen de aanvraag gedeeltelijk gehonoreerd en het merk ingeschreven voor zover het gaat om waren die naar zijn oordeel niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het PORSCHE-merk is ingeschreven. Daarbij heeft het Bureau overwogen in het kader van de oppositieprocedure niet te kunnen toetsen aan de nietigheidsgrond vermeld in art. (2.28 lid 3 sub a jo.) 2.3 sub c BVIE. In de onderhavige procedure vordert Porsche nietigverklaring van Beneluxmerk I mede op grond c, alsook op grond van kwade trouw (vordering A). De rechtbank heeft (in zoverre anders dan het Bureau) geoordeeld dat de waren waarvoor Beneluxmerk I is ingeschreven soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de PORSCHE-merken zijn ingeschreven, met uitzondering van ‘broedmachines’ in klasse 7. De rechtbank heeft vordering A evenwel geheel toegewezen.
9. Ten aanzien van Beneluxmerk II en de Gemeenschapsmerken I en II (hierna in navolging van de rechtbank tezamen aangeduid als de [REDACTED] merkdepots) kan Porsche om de door de rechtbank in rov. 4.35 genoemde redenen in de onderhavige procedure geen nietigverklaring vorderen. Te dien aanzien is haar (Porsche’s) vordering (voor zover in hoger beroep nog van belang: tot het geven van een bevel tot doorhaling) gebaseerd op onrechtmatige daad. De rechtbank heeft in het kader van het gestelde onrechtmatig handelen beoordeeld of [REDACTED] bij het deponeren van de merken te kwader trouw is geweest.
10. Bij de beoordeling van de vraag of bij het depot sprake is geweest van kwade trouw in de zin van art. 2.4 sub f BVIE en art. 52 lid 1 onder b GMV is ingevolge de uitspraken van het Hof van Justitie (HvJEG 11 juni 2009, C-529/07, Lindt/Hauswirth en HvJEU 27 juni 2013, C-320/12, Malaysian Dairy) van belang:
 - of de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde (voor zover het gaat om een Gemeenschapsmerk: in tenminste één lidstaat; voor zover het gaat om een Beneluxmerk: in de Benelux) een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is gevraagd;
 - het oogmerk van de aanvrager;
 - de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd genieten.

Uit het eerste vereiste en de tekst van art. 2.4 sub f BVIE volgt dat het ook bij nietigheid wegens kwade trouw moet gaan om gebruik voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waardoor verwarringsgevaar bestaat. Ten aanzien van 'broedmachines' heeft de rechtbank dat niet vastgesteld.

Grief 2: vergelijking mogelijk?

11. De stelling dat het PORSCHE-merk een beeldmerk is dat zich niet leent voor vergelijking met het door [REDACTED] gedeponeerde woordmerk gaat niet op. Het PORSCHE-merk bestaat immers uit het woord PORSCHE. De omstandigheid dat in de registratie is gekozen voor een bepaalde grafische vormgeving daarvan doet daaraan niet af. Ook de stelling dat geen vergelijking kan worden gemaakt omdat [REDACTED] het merk nog niet gebruikt snijdt geen hout, omdat voor het slagen van een vordering tot nietigverklaring van de merkinschrijving niet vereist is dat het teken reeds gebruikt wordt in het economisch verkeer. Bij beoordeling van de nietigheid van het merk op de gronden vermeld in art. 2.3 BVIE (rangorde) kan gebruik worden verondersteld. Het eventuele oogmerk bij het depot van het merk staat daaraan niet in de weg.

Grief 2: Beneluxmerk I nietig wegens rangorde?

12. [REDACTED] bestrijdt dat de waren waarvoor Beneluxmerk I is ingeschreven soortgelijk zijn aan die waarvoor de PORSCHE-merken zijn ingeschreven. Of dit het geval is kan in het midden blijven, nu het hof van oordeel is dat Beneluxmerk I nietig is op grond c. Ingevolge het bepaalde in art. 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 sub c BVIE kan de houder van een eerdere inschrijving de nietigheid inroepen van de latere inschrijving van een merk indien het jongere merk overeenstemt met het oudere en het oudere merk bekendheid geniet in het Benelux-gebied, indien door het gebruik, zonder geldige redenen, door het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. De houder van het oudere merkrecht kan zich ook op deze grond beroepen indien het jongere merk is ingeschreven voor waren en/of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
13. [REDACTED] heeft niet weersproken dat het PORSCHE-merk in elk geval op het grondgebied van de Benelux bekend is, althans voor auto's. Gevoegd bij het feit dat 'Porsche' voor geen van de waren waarvoor het PORSCHE-merk is ingeschreven beschrijvend is, leidt dit tot een grote onderscheidingskracht van het merk, zoals ook de rechtbank heeft aangenomen.
Gelet op i) de mate van overeenstemming van merk en teken (het woordelement is identiek), ii) de bekendheid van het PORSCHE-merk en iii) de grote onderscheidingskracht daarvan, zal het publiek dat geconfronteerd wordt met Beneluxmerk I een verband leggen tussen dat merk en het PORSCHE-merk, ook voor zover het gaat om niet-soortgelijke waren. [REDACTED] heeft geen omstandigheden aangevoerd die een geldige reden voor het gebruik van een met het PORSCHE-merk overeenstemmend teken opleveren. Dat hij (indien dat al zo zou zijn) op het idee zou zijn gekomen door het op de markt gebruikte 'varkenslatijn' (zie ook hierna, onder 18) is daartoe niet voldoende. Voorts acht het hof, gelet op de onder i), ii) en iii) genoemde omstandigheden, aannemelijk dat, indien [REDACTED] het merk in het economisch verkeer zou gaan gebruiken, daarmee

ongerechtvaardigd voordeel zou worden getrokken uit de reputatie van het PORSCHE-merk. [REDACTED] heeft dat ook niet anders betwist dan met het (hiervoor verworpen) betoog dat daarvan geen sprake kan zijn zolang hij het merk niet gebruikt.

Grief 2: rangorde van de [REDACTED] merkdepots; soortgelijke waren?

14. Hetgeen het hof met betrekking tot art. 2.3 sub c BVIE heeft overwogen geldt ook voor Beneluxmerk II. Met betrekking tot de Gemeenschapsmerken I en II is het hof van oordeel dat [REDACTED] zijn betwisting van de door Porsche gestelde bekendheid van de het PORSCHE-merk in de gehele Europese Unie (zie onder meer het proces-verbaal van de comparitie van partijen in eerste aanleg), voor de waar "auto's", onvoldoende heeft gemotiveerd. Op de gronden vermeld in rov. 13 geldt dus ook voor de Gemeenschapsmerken I en II dat het Porsche-merk als bekend merk in rangorde voor die merken komt (art. 8 lid 5 GMV).

Daarnaast geldt dat, voor zover [REDACTED] in het kader van art. 2.3 sub b BVIE/art. 8 GMV betoogt dat het niet gaat om *identieke* waren, hij eraan voorbij ziet dat soortgelijkheid, daaronder begrepen het complementair zijn van de waren voldoende is. Slechts ten aanzien van robots en machines in warenklasse 7 en de waren in klasse 9 (computers, computerspelletjes etc.) bestrijdt hij dat daarvan sprake is. Hij licht zijn bezwaar tegen de dienovereenkomstige vaststelling van de rechtbank echter niet toe. Zonder die ontbrekende toelichting valt niet in te zien waarom onjuist zou zijn dat "robots, [machines]", waarvoor de [REDACTED] merkdepots zijn verricht, niet als complementair zouden kunnen worden aangemerkt, in de zin van dienstbaar, aan het maken van vervoermiddelen, zoals de rechtbank vaststelt. Evenmin valt in te zien dat de waren in klasse 9, waarvoor de [REDACTED] merkdepots zijn verricht, te weten: computers, computerspelletjes, computerrandapparatuur, computerprinters, mobiele telefoontoestellen, navigatiecomputers voor auto's, tablet-pc's, noteboek computers en gewichten, niet soortgelijk zijn aan de waren in de klassen 9, 12 en/of 28 waarvoor zowel het PORSCHE-merk als het PORSCHE DESIGN-merk zijn geregistreerd. Mede gelet op de onderscheidingskracht van het PORSCHE-merk is daardoor ook volgens het hof verwarring te duchten.

De [REDACTED] merkdepots komen dus zowel op grond "b", als grond "c" in rangorde na het PORSCHE-merk.

15. Gelet op het voorgaande kan grief 2 niet tot vernietiging leiden.

Grief 3: kwade trouw/oogmerk ten aanzien van de [REDACTED] merkdepots

16. Zoals het hof in rov. 10 heeft overwogen, is van nietigheid wegens kwade trouw slechts sprake indien het gaat om soortgelijke waren en diensten en verwarring te duchten is. Uit het voorgaande blijkt dat daarvan ten aanzien van de [REDACTED] merkdepots sprake is. [REDACTED] heeft niet weersproken dat hij bekend was met het gebruik van het merk PORSCHE door Porsche voor, ook in zijn optiek, dezelfde of soortgelijke waren. Ten aanzien van de waren waarvan [REDACTED] stelt dat zij niet soortgelijk zijn had hij naar het oordeel van het hof, gelet op hetgeen in rov. 14 is overwogen, in elk geval behoren te weten dat deze soortgelijk zijn. Ook beseftte [REDACTED] althans had hij, mede gelet op de bekendheid van het PORSCHE-merk, behoren te beseffen, dat gevaar voor verwarring zou ontstaan.

17. Wat betreft het oogmerk bij de depots van [REDACTED], geldt het volgende. De rechtbank heeft allereerst een tweetal door [REDACTED] aangedragen motieven voor zijn depots van het woordmerk PORSCHE verworpen, te weten:
- i) de stelling dat hij op het woord 'porsche' is gekomen doordat hij op de markt heeft gewerkt, alwaar zogenaamd 'varkenslatijn' wordt gebruikt, en dat 'porsche' het Latijnse woord is voor 'varken', hetgeen hij passend vond voor zijn werk als beginnend programmeur;
 - ii) de stelling dat hij voornemens is een onderneming te gaan exploiteren waarin hij het woordmerk PORSCHE gaat gebruiken.
- Aldus heeft [REDACTED], zo stelt hij, een geldige reden voor het gebruik van het woord PORSCHE.

De rechtbank heeft deze stellingen als onvoldoende onderbouwd van de hand gewezen, de onder ii) genoemde stelling onder meer op de grond dat [REDACTED] geen stukken heeft overgelegd waaruit bedoelde plannen blijken.

Daarnaast heeft [REDACTED] gesteld:

- iii) dat hij bepaalde merkdepots heeft ingetrokken omdat hij de taxe niet kon betalen;
- iv) dat hij steeds nieuwe depots heeft verricht omdat hij er keer op keer achterkwam dat er nieuwe mogelijkheden waren voor producten en diensten.

Ook deze stellingen heeft de rechtbank bij gebrek aan onderbouwing verworpen. Daar tegenover heeft zij uit de 'aanbiedingen' die [REDACTED] aan Porsche heeft gedaan en uit de omstandigheid dat [REDACTED] ook bekende merken van anderen heeft gedeponeed en te koop heeft aangeboden, afgeleid dat hij met zijn depots geen ander doel voor ogen heeft dan Porsche, kort gezegd, geld uit de zak te kloppen.

18. [REDACTED] houdt vast aan zijn stelling omtrent de betekenis van het woord 'porsche'. Voor wat betreft de gestelde ondernemingsplannen voert hij aan dat hij zich, zolang de onderhavige procedure loopt, niet waagt aan het doen van investeringen om zijn plannen te verwezenlijken en dat hij uit een oogpunt van voorzichtigheid zijn marketingplannen nog niet wil openbaren. Verder stelt hij dat het niet kunnen betalen van de taxe voor hem een realiteit is, maar bovendien niet relevant. Tot slot betoogt [REDACTED] dat de voorstellen die hij Porsche heeft gedaan, moeten worden gezien als een gebruikelijke handelwijze indien tegen een merkdepot wordt geopponeed.
19. Wat betreft de gestelde betekenis van het woord 'porsche' geldt dat, ook indien juist zou zijn dat [REDACTED] op grond daarvan tot zijn keuze voor dit woord zou zijn gekomen, dat nog niet meebrengt dat geen sprake is geweest van kwade trouw bij het depot ervan als merk. In dat verband is immers vooral van belang of de deponent bekend was met het gebruik van het betreffende merk door een ander en het oogmerk van het depot.
20. Wat betreft het oogmerk van zijn depots heeft [REDACTED] het gestelde voorgenomen gebruik van het merk in het kader van een onderneming ook in hoger beroep op geen enkele wijze onderbouwd. Dat hij het niet verantwoord acht om, hangende de procedure, investeringen te doen of zijn ondernemingsplan te

ontvouwen, zoals hij stelt, komt voor zijn rekening en heeft als consequentie dat geen voorgenomen gebruik kan worden vastgesteld. Voorts geldt dat, hoewel aan [REDACTED] kan worden toegegeven dat niet relevant is waarom hij bepaalde inschrijvingen heeft laten vervallen, het een gegeven is dat [REDACTED] telkens opnieuw depots met het woord PORSCHE heeft verricht, ook voor dezelfde waren als waarvoor hij het woord al eerder had gedeponeed.

21. Vast staat ook dat [REDACTED] Porsche diverse voorstellen heeft gedaan tot overdracht of intrekking van merkinschrijvingen/-depots tegen het betalen van substantiële bedragen en/of het leveren van auto's van het merk PORSCHE met een aanzienlijke waarde. Het aantal depots en de door [REDACTED] verlangde tegenprestaties voor de overdracht of intrekking daarvan zijn van dien aard dat zij de grenzen van hetgeen volgens [REDACTED] gebruikelijk zou zijn in het kader van een minnelijke regeling bij een oppositie ver te buiten gaan. De conclusie kan dan ook geen andere zijn dan dat [REDACTED] de depots enkel heeft verricht om Porsche daarvoor te laten betalen. De niet weersproken omstandigheid dat [REDACTED] dergelijke voorstellen ook heeft gedaan aan houders van andere bekende merken, versterkt die conclusie.
22. Uit het voorgaande volgt dat ook het hof van oordeel is dat de [REDACTED] merkdepots te kwader trouw zijn verricht. Overigens geldt dat ook voor Beneluxmerk I, echter met uitzondering van het depot voor de waren 'broedmachines' in klasse 7, die niet soortgelijk zijn. Zoals in rov. 13 is overwogen, acht het hof Beneluxmerk I niettemin in zijn geheel nietig, op grond c, reden waarom vordering A terecht integraal is toegewezen. Ook grief 3 faalt dus.

Grief 4: dictum

23. Grief 4 betreft de toewijzing van de vorderingen van Porsche zoals in het dictum van het bestreden vonnis is geschied. Ter onderbouwing van die grief wordt verwezen naar de voorgaande grieven. Nu die grieven falen, kan ook de vierde grief niet tot vernietiging leiden. In dit verband constateert het hof dat [REDACTED] geen (voldoende kenbare) grieven heeft gericht tegen de oordelen van de rechtbank dat – uitgaande van de in de grieven 2 en 3 vergeefs bestreden overwegingen – i) [REDACTED] misbruik maakt van zijn bevoegdheid door het steeds opnieuw deponeren van het woordmerk PORSCHE, en ii) de mogelijkheid voor een merkhouder om in oppositie tegen depots te ageren dan wel de nietigheid van een merkinschrijving te vorderen bij het BHIM of de rechter, niet aan toewijzing van het door PORSCHE gevorderde bevel tot doorhaling/intrekking van de [REDACTED] merkdepots en het verbod op het deponeren van merken met daarin het woordelement PORSCHE in de weg staat en (wat betreft dat verbod) evenmin een te vergaande inperking van de bevoegdheid van [REDACTED] oplevert.

Slotsom; proceskosten

24. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de grieven vergeefs zijn voorgesteld en dat het vonnis waarvan beroep dient te worden bekrachtigd. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden veroordeeld.
25. Porsche vordert vergoeding van haar proceskosten in hoger beroep met toepassing

van art. 1019h Rv. Zij begroot deze op € 9.979,01 (memorie van antwoord, prod. 33). Hoewel [REDACTED] een akte genomen heeft na de memorie van antwoord van Porsche, heeft hij het door Porsche gevorderde bedrag niet bestreden. Het hof dient echter ambtshalve na te gaan of en in hoeverre de gevorderde vergoeding onder het toepassingsbereik van art. 1019h Rv. valt. Porsche heeft aangegeven dat een bedrag van € 2.794,31 ziet op de kosten gemoeid met het incasseren van de proceskostenvergoeding van de eerste aanleg. Deze komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het betreft immers gewone incassokosten, die dan ook in het kader van die incasso op [REDACTED] moeten worden verhaald. Dat betekent dat een bedrag van € 7.184,70 overblijft. De vorderingen van Porsche zijn deels gebaseerd op onrechtmatige daad. De rechtbank heeft om die reden de helft van de gevorderde kosten begroot op de voet van het liquidatietarief. Het hof is evenwel van oordeel dat, nu (in elk geval in hoger beroep) in merkenrechtelijk verband uitsluitend de nietigheid van de door [REDACTED] gedeponeerde merken aan de orde is en geen sprake is van (dreigende) inbreuk, het gehele geschil in hoger beroep buiten het toepassingsbereik van art. 1019h Rv. valt (vergelijk HvJEU 15 november 2012 (Bericap/Plastinnova, C-180/11) en Hof Den Haag 26 februari 2013 (Danisco/Novozymes), ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902). Het hof zal de kosten van het hoger beroep dan ook begroten met toepassing van het liquidatietarief. De kostenveroordeling in eerste aanleg zal het hof in stand laten, nu [REDACTED] niet tegen de toepassing van art. 1019h Rv. heeft gegriefd.

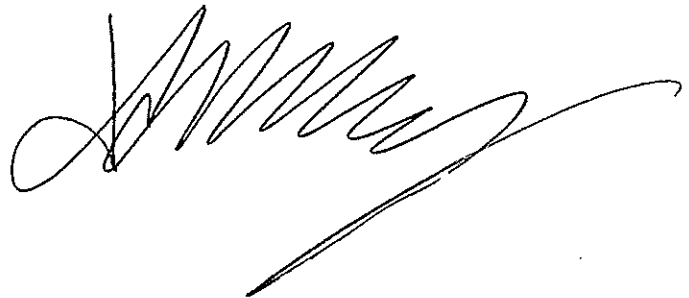
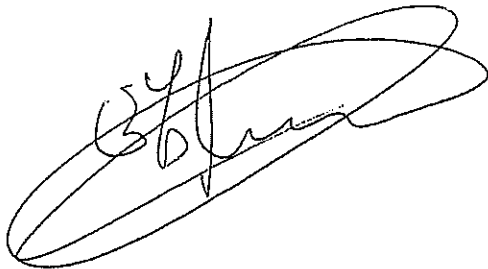
Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

veroordeelt [REDACTED] in de kosten van het geding in hoger beroep, begroot op € 666,- aan verschotten en € 894,- aan salaris advocaat.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 november 2013 in aanwezigheid van de griffier.



Voor gosse aan:
Uitgeleverd aan mr.
A. D. Knottenbelt
De Griffier van het Gerechtshof
Den Haag

D. Knottenbelt