

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Civiel recht

Zaaknummer: C/09/606624 / HA ZA 21-115

Vonnis van 14 februari 2024

in de zaak van

KROONENBERG GROEP B.V.,
te Amsterdam,
eisende partij in conventie,
verwerende partij in reconventie,
advocaat: mrs. T. Berendsen en F. Boom te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. **MEDISCH CENTRUM GELDERLANDPLEIN O.G. B.V.**,
te Amsterdam,
2. **STICHTING MEDISCH CENTRUM GELDERLANDPLEIN**,
te Amsterdam,
3. **HUISARTSENPRAKTIJK MC GELDERLANDPLEIN B.V.**,
te Amsterdam,
gedaagde partijen in conventie,
eisende partijen in reconventie,
advocaat: mrs. G.S.P. Vos en M.T.C. van Beusekom te Amsterdam.

Eiseres in conventie, tevens gedaagde in reconventie, zal hierna worden aangeduid als Kroonenberg.

Gedaagden in conventie, tevens eisers in reconventie, zullen hierna worden aangeduid als: MCG O.G., Stichting MCG respectievelijk Huisartsenpraktijk MCG, en samen ook Medisch Centrum c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 6 januari 2021 met producties EP1 tot en met EP19;
- de conclusie van antwoord en eis in reconventie met producties GP1 tot en met GP9 van 14 april 2021;
- de conclusie van antwoord in reconventie van 23 juni 2021 met producties EP20 tot en met EP27;
- het tussenvonnissen van 31 mei 2023, waarbij een mondelinge behandeling is bepaald;
- de akte uitlating normaal gebruik tevens houdende akte overlegging aanvullende producties met producties GP10 tot en met GP13 van Medisch Centrum c.s. van 3 november 2023;

- de akte overlegging aanvullende productie GP14 (aanvullend proceskostenoverzicht) van Medisch Centrum c.s., ingekomen op 10 november 2023;
- de aanvullende productie EP28 (aanvullend proceskostenoverzicht) van Kroonenberg, ingekomen op 13 november 2023;
- de mondelinge behandeling van 14 november 2023, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Gelderlandplein

2.1. In 1966 kreeg het plein gelegen tussen de Van Leijenberghlaan, de Loowaard, de Willem van Weldammelaan en de Arent Jans-zoon Ernststraat (hierna: A.J. Ernststraat) in Buitenveldert-West, Amsterdam, de naam Gelderlandplein. Twee jaar later werd op het Gelderlandplein een winkelcentrum geopend, dat in 1997 werd overdekt. Van 1997 tot 2016 was de naam van dat winkelcentrum 'Groot Gelderlandplein'.

2.2. Hieronder wordt een plattegrond van het betreffende stadsgebied weergegeven.



2.3. Sinds eind 2007 is bovengenoemd winkelcentrum opgenomen in de portefeuille van vastgoedexploitant en projectontwikkelaar Kroonenberg.

2.4. In september 2012 opende Medisch Centrum c.s. (samen met andere zorgverleners) een medisch centrum met de naam 'Medisch Centrum Gelderlandplein' aan de A.J. Ernststraat 599 (zie op de plattegrond hierboven).

2.5. Na een verbouwing werd in 2016 het winkelcentrum heropend onder de naam 'Gelderlandplein'.

2.6. Hieronder is een impressie van de buitenkant van het winkelcentrum weergegeven:



Partijen en chronologie

2.7. Kroonenberg houdt zich voornamelijk bezig met vastgoedexploitatie en projectontwikkeling. Kroonenberg is (onder andere) eigenaar van het winkelcentrum Gelderlandplein.

2.8. Huisartsenpraktijk MCG, opgericht in 1998 onder een andere naam (gedaagde sub 3), is de praktijk van onder andere huisarts [REDACTED] (hierna: [REDACTED]). [REDACTED] is één van de initiatiefnemers van het eerder genoemde Medisch Centrum Gelderlandplein.

2.9. Tussen 2008 en 2010 hebben Kroonenberg enerzijds en [REDACTED] – samen met andere zorgverleners – anderzijds, de mogelijkheden besproken betreffende de verhuur van een ruimte door Kroonenberg aan een samenwerkingsverband van zorgverleners. Daarbij is onder meer gesproken over de verhuur van een ruimte in het pand van het winkelcentrum.

2.10. In 2009 werd Stichting MCG (gedaagde sub 2) opgericht.

2.11. [REDACTED] kocht eind 2010 een pand aan de A.J. Ernststraat 599. MCG O.G. (gedaagde sub 1) werd in 2011 opgericht en het pand aan de A.J. Ernststraat werd in die onderneming ondergebracht en verhuurd aan Stichting MCG. Op haar beurt verhuurt Stichting MCG gedeelten van het pand aan diverse zorgverleners en behartigt hun gemeenschappelijke belangen. Medisch Centrum c.s. is aan de A.J. Ernststraat 599 gevestigd, samen met andere zorgverleners.

2.12. In 2012 is de domeinnaam <mcgelderlandplein.nl> geregistreerd door Stichting MCG.

2.13. Op 14 september 2012 werd het pand aan de A.J. Ernststraat 599 officieel geopend. Kroonenbergs directeur kreeg hiervoor een uitnodiging, verzonden vanaf het e-mailadres @mcgelderlandplein.nl. De afbeelding bij de uitnodiging wordt hieronder weergegeven.

**Medisch Centrum
Gelderlandplein**

**UITNODIGING
14 SEPTEMBER**

Beste vrienden, collega's...

Wij zijn verheugd, na jaren voorbereiding, jullie eindelijk ons nieuwe centrum te laten zien en gezamenlijk tijdens de officiële opening het glas te heffen!

**vrijdag 14 september
van 17.00 uur tot 19.30 uur.**

Van harte welkom,
Team MCG

MC Gelderlandplein - A.J. Ernststraat 599 - 1082 LD Amsterdam

AMSTELLAND
Huisartsenpraktijk
APOTHEEK
Huisartsenpraktijk
MC Gelderlandplein
Atal
Fysiotherapie
Gelderlandplein

2.14. Sinds 2014 is de statutaire naam van de huisartsenpraktijk van [REDACTED] 'Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein B.V.'.

2.15. Bij brief van haar merkengemachtigde van 26 september 2019 heeft Kroonenberg Stichting MCG en MCG O.G. verzocht de handelsnaam 'Medisch Centrum Gelderlandplein' zodanig te wijzigen dat daarin niet meer het teken 'Gelderlandplein' voorkomt. Bij brief van 14 oktober 2019 laat [REDACTED] namens onder meer Stichting MCG en Huisartsenpraktijk MCG weten geen reden te zien aan dat verzoek te voldoen. Partijen, althans hun advocaten, hebben daarna over en weer gecorrespondeerd en uiteindelijk is Kroonenberg de onderhavige procedure gestart.

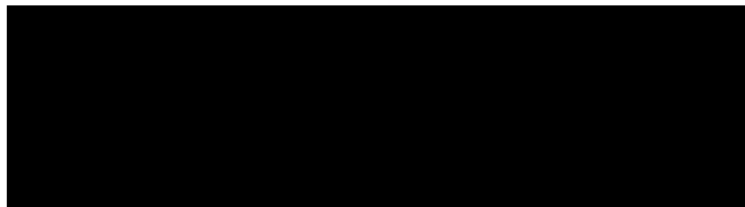
Activiteiten Kroonenberg

2.16. Kroonenberg verhuurt winkel- en horecaruimtes in het winkelcentrum Gelderlandplein. Daarbij wordt gebruik gemaakt van huurcontracten. Van een gedeelte daarvan wordt hieronder een voorbeeld weergegeven:

KROONENBERG | GROEP

RETAIL REAL ESTATE INVESTMENT DEVELOPMENT

HUUROVEREENKOMST WINKELRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van Artikel 7 : 290 BW



DE ONDERGETEKENDEN:

Kroonenberg Groep B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd Schiphol Boulevard 181 te Schiphol (Postbus 7538, 1118 ZG Schiphol), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer [REDACTED] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn gevolmachtigde, de heer [REDACTED]

hierna te noemen 'verhuurder';

en

[REDACTED]

2.17. Onderstaande passage is afkomstig uit het huishoudelijk reglement,¹ geldend voor de huurders van ruimtes het winkelcentrum:

¹ Gekleurde arcering afkomstig uit EP6

**HUISHOUELIJK REGLEMENT
WINKELCENTRUM GELDERLANDPLEIN
AMSTERDAM**

INLEIDING

Het huishoudelijk reglement heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen binnen winkelcentrum Gelderlandplein te benadrukken en hiervoor aanvullende regelingen te treffen.

Het huishoudelijk reglement regelt een aantal zaken over het gebruik van het gehuude en voor de gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen.

Voor het ordelijk en goed functioneren van het gehele winkelcentrum is het van belang dat iedere huurder zich strikt houdt aan de in het reglement voorkomende (gedrags)regels.

BEGRIPSOMSCHRIJVING

Winkelcentrum

Met winkelcentrum wordt bedoeld winkelcentrum Gelderlandplein te Amsterdam, voor zover toebehorend aan Kroonenberg Groep B.V.

Gemeenschappelijke ruimten

Hiermee wordt bedoeld het voetgangersgebied, de bevoorradingsruimten en -gangen, het buiten-expeditiegebied, de parkeergarages, het parkeerterrein (P1, P2 en P3) en de onbebouwde buitenruimten, voor zover niet vallend onder een benoemde bestemming.

Overdekt gedeelte winkelcentrum

Hieronder wordt verstaan het winkelcentrum, behoudens het buiten-expeditiegebied, de parkeergarage en de onbebouwde buitenruimten, voor zover niet vallend onder een benoemde bestemming.

Voetgangersgebied

Hieronder wordt begrepen het gedeelte binnen en buiten het overdekte deel van het winkelcentrum bestemd als passagegebied voor consumenten, en voor consumenten bereikbare verkeersruimten en -voorzieningen, zoals trappenhuizen, rolbanen en liftinstallaties.

Verhuurder

Kroonenberg Groep B.V., al dan niet vertegenwoordigd door de beheerder.

Beheerder

Kroonenberg Groep B.V.

(...)

Logo

Het gebruik van het logo van het winkelcentrum is toegestaan, mits:

- het logo compleet en onveranderlijk wordt toegepast.
- bij gebruik van het logo in kleur de voorgeschreven kleuren worden gehanteerd met RAL- of PMS-standaard.

2.18. Voorbeelden van reclame-uitingen die Kroonenberg in het geding heeft gebracht, zijn:

gelderlandplein.nl

CELEBRATE
FASHION,
FOOD &
MORE.

GP

GELDERLANDPLEIN

WELKOM BIJ WINKELS & RESTURANTS | INTERNATIONAL'S BESTEN EN LOCALS JERSEY | BIKINI'S VAN DE GROTE PAKKERS | 3 LAGERS ONOP

KROONBERG GROEP

TIME
FOR LUNCH?

TAKE THE FREE BUS TO GELDERLANDPLEIN
ENJOY FRESH FOOD & DELICIOUS DRINKS

GP

GELDERLANDPLEIN
SHOPPING MALL • AMSTERDAM ZUID

COMFORTABLE SHOPPING • EXCELLENT FOOD & DRINKS • GREAT JOBS & BENEFITS • SUPER PARKING
GELDERLANDPLEIN NL

ZIN OM
TE STRALEN?

KOM NU SHOPPEN OP GELDERLANDPLEIN

GP

GELDERLANDPLEIN
SHOPPING MALL • AMSTERDAM ZUID

COMFORTABLE SHOPPING • EXCELLENT FOOD & DRINKS • GREAT JOBS & BENEFITS • SUPER PARKING
GELDERLANDPLEIN NL

TRENDY
MERKEN

GELDERLANDPLEIN IS EEN
BRON VAN KENNIS OVER
DENIM, BRANDS EN TRENDS

GP

GELDERLANDPLEIN
SHOPPING MALL • AMSTERDAM ZUID

LOCAL FASHION COMPLETE • ELKE DAG OPEN • 15000 GRATIS PARKEERPLAATSEN

FINANCIEEL EN KROONBERG GROEP

Merken van Kroonenberg

2.19. Kroonenberg is houdster van de volgende merken:

- Het Beneluxmerk gedeponeerd op 2 april 2014, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 19 juni 2014 onder nummer 954671:



GELDERLANDPLEIN

- Het Beneluxmerk gedeponeerd op 2 april 2014, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 19 juni 2014 onder nummer 954670:



GELDERLANDPLEIN

2.20. Beide in 2014 gedeponeerde merken zijn ingeschreven voor diensten in de klassen:
Kl 35, reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van publicitaire zaken; organiseren en houden van tentoonstellingen voor publicitaire en commerciële doeleinden; demonstratie van producten.

Kl 36, waaronder: financiële zaken; (...) financieel advies; (...) makelaardij in onroerende zaken; financieringen; beheer van onroerende zaken; vermogensbeheer; bemiddeling bij de huur van onroerende zaken; verhuur en taxatie van onroerende zaken; het opstellen van financiële plannen in het kader van projectontwikkeling en advisering terzake; beheer van onroerend goed, tevens in de vorm van parkeergarages, winkelpanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en horecavestingen en verhuur van onroerend goed, tevens in de vorm van winkelpanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en horecavestingen.

Kl 37, waaronder: bouw, verbouw, onderhoud, renovatie, herstel en reparatie van onroerend goed; advisering voor bouw, renovatie en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; inrichten van gebouwen (installatiewerkzaamheden); supervisie (leiding) over bouwkundige werkzaamheden; opstellen van deskundigenrapporten inzake bouw.

Kl 39, verhuur van parkeergarages.

Kl 42, waaronder: planning voor bouw, renovatie en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling; ontwikkelen van bouwprojecten; voornoemde diensten tevens verband houdende met de ontwikkeling en exploitatie van onroerende zaken.

Kl 43, waaronder: diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting; diensten van hotels, cafés, bars en restaurants en consultancy met betrekking tot alle voornoemde diensten.

- 2.21. Verder is Kroonenberg houdster van de volgende merken:
- Het Beneluxmerk gedeponeerd op 14 december 2017, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 26 maart 2028 onder nummer 1026566:



GELDERLANDPLEIN

- Het Beneluxmerk gedeponeerd op 14 december 2017, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 26 maart 2028 onder nummer 1026565:



- 2.22. Beide in 2017 gedeponeerde merken zijn ingeschreven voor diensten in de klassen: Kl 35, waaronder: detailhandelsdiensten, op het gebied van food, non-food, dranken, cosmetische producten, geneesmiddelen, hygiënische producten, kleding, voedingsmiddelen, elektronica, woonaccessoires, meubelen; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; beheer van publicitaire zaken; organiseren en houden van tentoonstellingen voor publicitaire en commerciële doeleinden; demonstratie van producten; het bedenken van reclame- en promotiecampagnes en -uitingen; zakelijk beheer van winkelcentra; ; decoratie van etalages.
- Kl 39, verhuur van parkeergarages; verhuur van parkeerplaatsen; diensten van parkeerplaatsen; het ter beschikking stellen van parkeerplaatsen.
- Kl 43, waaronder: diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting; restauratie diensten (het verstrekken en bereiden van voedsel en dranken), al dan niet op catering basis; horecadiensten.

- 2.23. De vier Beneluxmerken van Kroonenberg zullen worden aangeduid als de 'GP-merken', de twee merken met witte achtergrond als de 'GP-merken wit', de twee merken met zwarte achtergrond als de 'GP-merken zwart', de twee merken geregistreerd in 2014 als de 'GP-merken 2014' en de twee merken geregistreerd in 2017 als de 'GP-merken 2017'.

Merk van Huisartsenpraktijk MCG

- 2.24. Huisartsenpraktijk MCG is houdster van het Beneluxmerk gedeponeerd op 19 december 2019, waarvan de inschrijving is gepubliceerd op 24 maart 2020 onder nummer 1408126:

Dit Beneluxmerk is ingeschreven voor diensten in de volgende klassen:

KI 35, waaronder: zakelijk beheer van medische centra; (...) bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en assistentie bij de commercialisatie en het zakelijk beheer van een medisch centrum; (...).
KI 44, waaronder: medische diensten; diensten op het gebied van de gezondheidszorg; (...) medische assistentie en raadgeving geleverd door artsen en ander gespecialiseerd medisch personeel; advisering met betrekking tot de gezondheid; farmaceutische diensten; (...) diensten van fysiotherapeuten; diensten van diëtisten; advisering inzake voeding; (...) dienstverlening op het gebied van hygiëne en schoonheidsverzorging; (...) verloskundige diensten (...).

2.25. Het Beneluxmerk van Huisartsenpraktijk MCG zal worden aangeduid als het 'MCG-merk'.

3. Het geschil

In conventie

3.1. Kroonenberg vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. een gebod voor Medisch Centrum c.s. om binnen 30 dagen na betekening van het vonnis ieder gebruik van de naam 'Gelderlandplein' te staken en gestaakt te houden, waaronder in ieder geval begrepen het gebruik van de naam 'Gelderlandplein' als onderdeel van een domeinnaam, alsmede het uitschrijven van de naam 'Gelderlandplein' uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in verband met hun onderneming;
- II. een bevel voor Stichting MCG om onmiddellijk na betekening van het vonnis de registratie van de domeinnaam <mcgelderlandplein.nl> over te dragen aan, althans op naam te zetten van, Kroonenberg;
- III. de nietigverklaring van de inschrijving van het MCG-merk met inschrijvingsnummer 1408126, en een bevel tot de doorhaling van dit merk in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, niet uitvoerbaar bij voorraad;
- IV. te bepalen dat het vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal gelden als een machtiging van Huisartsenpraktijk MCG aan Kroonenberg om de in III genoemde doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, en alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen te verrichten, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Huisartsenpraktijk MCG komen en dat Kroonenberg deze kosten op Huisartsenpraktijk MCG kan verhalen;
- V. het onder I en II gevorderde verstevigd met dwangsommen;
- VI. Medisch Centrum c.s. te veroordelen tot vergoeding van de schade door Kroonenberg geleden, nader op te maken bij staat;
- VII. veroordeling van Medisch Centrum c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv², vermeerderd met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na het wijzen van het vonnis.

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.2. Kroonenberg legt aan haar vorderingen onder I. en II. ten eerste ten grondslag dat zij handelsnaamrechten heeft ten aanzien van de naam Gelderlandplein, op grond waarvan zij zich kan verzetten tegen het gebruik van de naam Gelderlandplein door Medisch Centrum c.s.. Nu de door Medisch Centrum c.s. gebruikte handelsnaam slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Kroonenberg, die zij eerder dan Medisch Centrum c.s. rechtmatig voerde, bestaat het gevaar dat het publiek de ene onderneming voor de ander aanziet, dan wel dat het publiek denkt dat de ondernemingen aan elkaar gelieerd zijn.

3.3. Subsidiair legt Kroonenberg aan de vorderingen onder I. en II. haar GP-merken wit ten grondslag (zie hiervoor onder 2.19 en 2.21). Het gebruik van het teken Gelderlandplein als onderdeel van de handelsnamen van Medisch Centrum c.s. maakt, gelet op artikel 2.20 lid 2 sub b van het BVIE³, inbreuk op de GP-merken wit omdat de handelsnamen overeenstemmen met deze merken en worden gebruikt voor identieke of overeenstemmende diensten, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat. Ook legt Kroonenberg artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE aan haar vorderingen ten grondslag, omdat volgens Kroonenberg ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van haar GP-merken wit door het gebruik van het teken Gelderlandplein door Medisch Centrum c.s..

3.4. Aan haar vorderingen onder III. en IV. legt Kroonenberg ten grondslag dat zij op grond van artikel 2.28 lid 2 jo 2.2ter lid 1 sub b BVIE de nietigheid van het MCG-merk van Huisartsenpraktijk MCG kan invoeren. Volgens Kroonenberg kan bij het publiek verwarring ontstaan tussen haar GP-merken wit en het MCG-merk van Huisartsenpraktijk MCG, dat in rangorde na de GP-merken wit komt. Het MCG-merk dient daarom op grond van artikel 2.28 lid 2 BVIE nietig te worden verklaard, aldus Kroonenberg.

3.5. Medisch Centrum c.s. voert verweer. Medisch Centrum c.s. concludeert in conventie tot niet-ontvankelijkheid van Kroonenberg, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Kroonenberg, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Kroonenberg in de kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv.

In reconventie

3.6. Medisch Centrum c.s. heeft reconventionele vorderingen ingesteld en vordert een verklaring voor recht dat de vier GP-merken van Kroonenberg nietig zijn en - subsidiair - dat de twee GP-merken 2014 vervallen zijn, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Kroonenberg in de kosten van deze procedure op grond van het bepaalde in artikel 1019h Rv.

3.7. Medisch Centrum c.s. legt aan zijn primaire vordering ten grondslag dat de GP-merken elk onderscheidend vermogen missen (artikel 2.28 lid 1 jo artikel 2.2bis lid 1 sub b BVIE) omdat deze uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de diensten (artikel 2.28 lid 1 jo artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE). Verder legt Medisch Centrum c.s. aan zijn vordering ten grondslag dat Kroonenberg de depots van de GP-merken te kwader trouw heeft verricht (artikel 2.28 lid 1 jo artikel 2.2bis lid 2 BVIE). Zij verwijst daartoe naar artikel 2.4 aanhef en onder f BVIE.

³ Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom

3.8. Medisch Centrum c.s. roept – subsidiair – het verval in van de GP-merken 2014, op grond van artikel 2.28 BVIE in combinatie met artikel 2.27 lid 2 en artikel 2.23bis BVIE. De GP-merken 2014 zijn volgens Medisch Centrum c.s. de afgelopen vijf jaar niet normaal gebruikt voor de diensten waarvoor ze zijn geregistreerd.

3.9. Kroonenberg voert verweer. Kroonenberg concludeert in reconventie tot niet-ontvankelijkheid van Medisch Centrum c.s., dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Medisch Centrum c.s., met veroordeling van Medisch Centrum c.s. in de kosten van deze procedure, te begroten op basis van artikel 1019h Rv.

3.10. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid in conventie en in reconventie

4.1. Kroonenberg baseert haar vorderingen zowel op het Nederlandse handelsnaamrecht als op het BVIE. Medisch Centrum c.s. baseert zijn vorderingen in reconventie op het BVIE. Voor wat betreft die laatste twee grondslagen is de rechtbank gehouden ambtshalve haar bevoegdheid te beoordelen.

4.2. De rechtbank Den Haag is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie van Kroonenberg en in reconventie van Medisch Centrum c.s., nu beide partijen ter zitting uitdrukkelijk hebben verklaard voor het gehele geschil - zowel de handelsnaamrechten als de merkrechten en zowel de conventie als de reconventie - een forumkeuze te doen voor de rechtbank Den Haag.

In conventie

Handelsnaamwet⁴

4.3. Kroonenberg stelt (primair) dat de door Medisch Centrum c.s. gebruikte (jongere) handelsnamen slechts in zeer geringe mate afwijken van de handelsnaam ‘Gelderlandplein’ van Kroonenberg, waardoor er gevaar is dat bij het publiek (indirecte) verwarring ontstaat.

Rechtsverwerking?

4.4. Het meest verstrekkende verweer van Medisch Centrum c.s. tegen de vorderingen gebaseerd op de Hnw is dat Kroonenberg, als zij al rechten kan doen gelden op basis van de Hnw, zij deze heeft verwerkt. Medisch Centrum c.s. voert daartoe aan dat Kroonenberg al sinds medio 2008 bekend is met het gebruik van de naam ‘Medisch Centrum

⁴ Handelsnaamwet zal worden afgekort als Hnw

Gelderlandplein' en dat gebruik tot de sommatie van 26 september 2019 altijd heeft gedoogd.

4.5. Kroonenberg heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van rechtsverwerking en er daarbij op gewezen dat enkel tijdsverloop niet voldoende is voor het aannemen van rechtsverwerking. Medisch Centrum c.s. heeft zijn standpunt vervolgens niet nader onderbouwd, zodat de rechtbank dit verweer zal passeren. Voor een succesvol beroep op rechtsverwerking moet immers sprake zijn van bijzondere omstandigheden op grond waarvan bij de wederpartij gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de rechthebbende zijn aanspraak niet meer geldend zal maken, of waardoor de positie van de wederpartij onredelijk verzwaard of benadeeld zou worden, indien het recht alsnog geldend wordt gemaakt.⁵ Dat van dergelijke omstandigheden dan wel benadeling sprake is, is niet gebleken.

Gebruik als handelsnaam?

4.6. Het geschil spitst zich vervolgens toe op de vraag of Kroonenberg, zoals zij stelt, de aanduiding 'Gelderlandplein' als (onderdeel van haar) handelsnaam (heeft) gebruikt, zodat zij daarvoor handelsnaamrechten heeft verkregen.

4.7. Het recht op een handelsnaam in de zin van de Hnw ontstaat door feitelijk gebruik in het economisch verkeer, zodanig dat de handelsnaam voor het publiek kenbaar is. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming, of een deel van de onderneming, wordt gedreven (artikel 1 Hnw). In deze omschrijving liggen een element van duurzaamheid en een element van continuïteit besloten; de naam moet dusdanig worden gevoerd dat deze daardoor een beschermenswaardige bekendheid heeft gekregen. Een onderneming kan meerdere handelsnamen voeren en een handelsnaam kan ook een deel van een onderneming betreffen. Hoe anderen de onderneming in kwestie aanduiden, is niet relevant. Het gaat erom hoe de onderneming zich aan het (relevante) publiek presenteert.

4.8. Medisch Centrum c.s. betwist dat Kroonenberg recht op de handelsnaam 'Gelderlandplein' heeft verkregen en stelt dat als handelsnaam van Kroonenberg uitsluitend heeft te gelden 'Kroonenberg Groep B.V.'. Medisch Centrum c.s. verwijst daartoe naar onder andere de contracten tussen Kroonenberg en haar huurders in het winkelcentrum (zie onder 2.16) en het Huishoudelijk Reglement Winkelcentrum Gelderlandplein Amsterdam, waarin Kroonenberg Groep B.V. als de "verhuurder" of "beheerder" van het winkelcentrum wordt aangeduid (zie onder 2.17). Het gebruik van de naam Gelderlandplein op en in het winkelcentrum, is geen gebruik als naam waaronder de onderneming van Kroonenberg wordt gedreven, aldus Medisch Centrum c.s..

4.9. Niet in geschil is dat Kroonenberg vanaf (in ieder geval) 2016 een winkelcentrum exploiteert met de naam Gelderlandplein. Die exploitatie van het winkelcentrum door Kroonenberg kwalificeert op zichzelf echter niet als gebruik van de aanduiding Gelderlandplein als handelsnaam van de onderneming van Kroonenberg als verhuurder/exploitant. Ook brengt de naam van het winkelcentrum dat eigendom is van Kroonenberg niet zonder meer met zich dat een handelsnaamrecht met betrekking tot die naam is ontstaan.

⁵ HR 12 januari 2024. ECLI:NL:HR:2024:24. r.o. 3.4

4.10. Uit de eerder genoemde huurcontracten met de huurders van winkelruimte in of aan het winkelcentrum blijkt dat Kroonenberg naar buiten treedt onder de naam Kroonenberg Groep B.V.. Daarnaast is in de onder 2.18 weergegeven reclame-uitingen voor het winkelcentrum de volgende tekst te lezen: “Een project van Kroonenberg Groep”. En in het eerder genoemde Huishoudelijk Reglement wordt “Winkelcentrum” gedefinieerd als: “winkelcentrum Gelderlandplein te Amsterdam, voor zover toebehorend aan Kroonenberg Groep B.V.” Ook stelt de rechtbank vast dat in het uittreksel uit het Register van de Kamer van Koophandel betreffende Kroonenberg⁶ de handelsnaam ‘Gelderlandplein’ niet wordt vermeld en dat als activiteiten en beschrijving van de onderneming van Kroonenberg staan vermeld “Handel in eigen onroerend goed” en “Onroerend goed maatschappij”. Dit alles duidt er veeleer op dat de aanduiding ‘Gelderlandplein’ door Kroonenberg niet gebruikt wordt om haar onderneming aan het publiek te presenteren, maar om het door haar geëxploiteerde winkelcentrum mee aan te duiden. De rechtbank is dan ook van oordeel dat Kroonenberg de naam Gelderlandplein niet (heeft) gebruikt als aanduiding van haar onderneming, of een deel daarvan, en dus dat van een handelsnaam in de zin van de Hnw geen sprake is.

4.11. Dat betekent dat de vorderingen van Kroonenberg voor zover gestoeld op de Hnw zullen worden afgewezen.

Geldigheid merken Kroonenberg

4.12. Als meest verstrekkende verweer tegen de merkenrechtelijke vorderingen van Kroonenberg heeft Medisch Centrum c.s. betoogd dat de GP-merken wit van Kroonenberg nietig dan wel vervallen zijn. Daarnaast vordert Medisch Centrum c.s. in reconventie de nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van alle vier de GP-merken. Als dit verweer c.q. de reconventionele vorderingen slaagt/slagen, zullen de vorderingen van Kroonenberg gebaseerd op haar merkrechten stranden. Daarom zal de rechtbank eerst ingaan op de vraag of de GP-merken van Kroonenberg geldig zijn.

Nietigheidsverweer: geen onderscheidend vermogen, uitsluitend beschrijvend?

4.13. Medisch Centrum c.s. beroept zich voor wat betreft de nietigheid van de GP-merken op artikel 2.2 bis lid 1 sub b en c BVIE. Op grond van die bepalingen kunnen nietig worden verklaard merken die ieder onderscheidend vermogen missen en merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van (onder meer) soort, hoedanigheid, plaats van herkomst van de verrichting van de diensten of andere kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Medisch Centrum c.s. heeft ter onderbouwing van diens nietigheidsverweer aangevoerd dat de GP-merken de locatie beschrijven waar de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, verricht worden. Kroonenberg heeft zich tegen de ingeroepen nietigheid verweerd.

4.14. Tekens en aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten, worden naar hun aard ongeschikt beschouwd om de herkomstfunctie - het in staat stellen van het publiek om de waren of diensten te onderscheiden van die van

⁶ Overgelegd als productie EPI

andere ondernemingen - van een merk te vervullen. Dergelijke tekens moeten immers door eenieder vrij kunnen worden gebruikt.⁷ Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek een betrokken woord normaliter opvat.

4.15. Bij de beoordeling of een nietigheidsgrond van artikel 2.2 bis lid 1 sub b of c BVIE zich voordoet, moet worden gekeken naar het teken als geheel. De GP-merken bestaan, naast het woord 'GELDERLANDPLEIN', uit een logo van gestileerde letters 'GP'. Reeds daarom kan naar het oordeel van de rechtbank niet gezegd worden dat de GP-merken absoluut ongeschikt zijn ter aanduiding van de commerciële herkomst van de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. De GP-merken zijn om dezelfde reden evenmin *uitsluitend* een adres of geografische aanduiding waarmee de plaats waar de onder deze merken ingeschreven diensten worden verricht, wordt aangeduid. Het woord 'GELDERLANDPLEIN' in de GP-merken informeert ook niet louter of rechtstreeks over andere kenmerken van de diensten waarvoor de GP-merken ingeschreven zijn.

4.16. Gelet op het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat de GP-merken op zichzelf geschikt zijn om waren of diensten te onderscheiden. De GP-merken missen niet ieder onderscheidend vermogen en zijn niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de diensten waarvoor de merken ingeschreven zijn, in de zin van artikel 2.2 bis lid 1 sub b en c BVIE. Of Kroonenberg haar GP-merken kan invoeren tegen ondernemingen of personen die ook gevestigd zijn op of bij het Gelderlandplein, en hen het gebruik van het woord 'Gelderlandplein' in merken of handelsnamen kan verbieden, is daarmee nog niet gezegd. Met betrekking tot Medisch Centrum c.s. komt deze vraag hierna onder 4.31 en verder nader aan de orde.

Nietigheidsverweer: te kwader trouw aangevraagd?

4.17. Medisch Centrum c.s. voert verder aan dat de merkdepots van Kroonenberg te kwader trouw zijn verricht. Op grond van artikel 2.2 bis lid 2 BVIE komt een te kwader trouw aangevraagd Beneluxmerk geen gelding toe, zodat Kroonenberg volgens Medisch Centrum c.s. in de onderhavige procedure geen beroep op haar GP-merken kan doen. Kroonenberg betwist dat sprake is van depots te kwader trouw.

4.18. Het begrip kwade trouw in artikel 2.2bis lid 2 BVIE is een autonoom begrip van Unierecht, dat eenvormig moet worden uitgelegd.⁸ Van nietigheid op grond van kwade trouw is sprake wanneer blijkt dat de aanvraag niet is ingediend om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van

⁷ HvJ EU 4 mei 1999. ECLI:EU:C:1999:230 (Windsurfing Chiemsee), HvJ EU 23 oktober 2003. ECLI:EU:C:2003:579 (Doublemint)

het merk, met name de herkomstfunctie. Als van een dergelijk oogmerk sprake is, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, kwade trouw opleveren.⁹ Het (subjectieve) oogmerk van de aanvrager moet op objectieve wijze worden vastgesteld. Kwade trouw moet globaal worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waarbij wordt uitgegaan van het moment van indiening van de aanvraag.¹⁰

4.19. De rechtbank gaat mee in het betoog van Kroonenberg dat zij ten tijde van de registratie van de GP-merken de bedoeling had om de naam Gelderlandplein en het logo voor (de promotie van) het winkelcentrum te (gaan) gebruiken, en niet de intentie had een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die vallen onder de functies van het merk. Medisch Centrum c.s. heeft onvoldoende onderbouwd dat de merkaanvragen van Kroonenberg zijn ingediend met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden, en niet om op eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging. De aanvragen om inschrijving van de GP-merken in 2014 en 2017 waren commercieel ook niet onlogisch voor Kroonenberg. Zij was immers al sinds eind 2007 eigenaar van het winkelcentrum met toen nog de naam Groot Gelderlandplein, welke naam na de verbouwing en de heropening in 2016 is gewijzigd in "Gelderlandplein". Kroonenberg heeft in reclame-uitingen ten behoeve van het winkelcentrum ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de GP-merken. Dat de in de inschrijving aangeduide diensten niet aansluiten op de wijze waarop Kroonenberg de GP-merken in de marketing van het winkelcentrum heeft ingezet (zie hierover nader onder 4.21 en verder) is in het kader van de beoordeling van het beroep op kwade trouw niet doorslaggevend.¹¹ Van een merkinschrijving uitsluitend om Medisch Centrum c.s. dwars te zitten is in ieder geval niet gebleken.

4.20. Uit het voorgaande volgt dat de aanvragen voor de inschrijving van de GP-merken niet te kwader trouw zijn gedaan.

Geldigheid: GP-merken 2014 vervallen?

4.21. Medisch Centrum baseert haar verdere inbreukverweer en haar subsidiaire vordering in reconventie op artikel 2.27 lid 2 in combinatie met artikel 2.23 bis BVIE. Daarin is – voor zover van belang – bepaald dat een merkrecht vervallen kan worden verklaard indien de houder van dat merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden in het Beneluxgebied geen normaal gebruik heeft gemaakt van dat merk voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.

4.22. Van normaal gebruik van een merk is sprake wanneer het merk – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is. Meer in het

⁹ HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/Skykick), r.o. 75 en 77

¹⁰ HvJ 12 september 2019, C-104/18, ECLI:EU:C:2019:724 (Koton), r.o. 47; HvJ 11 juni 2009, C-529/07, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprungli), r.o. 41

¹¹ Vgl. HvJ 29 januari 2020, C-371/18, ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/Skykick), r.o. 76

bijzonder zijn daarbij relevant de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk.¹²

4.23. Kroonenberg heeft betoogd dat zij wel degelijk normaal gebruik heeft gemaakt van haar GP-merken 2014. Ter onderbouwing van haar gebruik van deze merken heeft Kroonenberg aangevoerd dat de GP-merken 2014 worden gebruikt ter identificatie en promotie van het betrokken winkelcentrum en dat Kroonenberg diverse diensten verricht in het kader van de exploitatie van dit winkelcentrum, waaronder diensten genoemd in de klassen 35, 36 en 43 van de inschrijving van de GP-merken 2014. Als bewijs van het gebruik van de GP-merken 2014 heeft Kroonenberg reclamemateriaal overgelegd en een overzicht van haar marketingkosten. Naar het oordeel van de rechtbank is van normaal gebruik van de GP-merken 2014 door Kroonenberg in de zin van artikel 2.23bis BVIE echter geen sprake geweest. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.24. De betreffende periode van vijf jaar loopt in dit geval van 6 januari 2016 tot en met 5 januari 2021, te weten vijf jaren voorafgaand aan de datum waarop de vorderingen van Kroonenberg gegrond op de GP-merken 2014 zijn ingesteld.

4.25. Dat de naam en het logo die Kroonenberg als merk heeft geregistreerd sinds 2016 worden gebruikt in de marketing van het winkelcentrum Gelderlandplein staat niet ter discussie. Voor Kroonenberg is dat evenwel het promoten van haar eigen 'product', te weten: het winkelcentrum waarvan zij eigenaar en exploitant is. Identificatie en promotie van het winkelcentrum Gelderlandplein, onder meer op de website <gelderlandplein.nl>, is voor Kroonenberg niet: het verrichten van reclamediensten of administratieve diensten voor een ander. Terwijl dat de diensten zijn waarvoor de GP-merken 2014 in klasse 35 zijn ingeschreven. De stukken die Kroonenberg heeft overgelegd met betrekking tot de (kosten van) promotie van het winkelcentrum volstaan daarom niet als bewijs voor het normale gebruik van haar merk voor de diensten vermeld in haar merkregistraties uit 2014 onder klasse 35. De oprichting van de Vereniging van Eigenaars Groot Gelderlandplein, waarvan Kroonenberg bestuurder is, is - anders dan Kroonenberg stelt - evenmin voldoende voor het bewijs van normaal gebruik van de GP-merken 2014 voor de diensten vermeld onder klasse 35 van de inschrijving.

4.26. Ook kan niet worden vastgesteld dat Kroonenberg in de relevante periode met gebruikmaking van de GP-merken 2014 diensten heeft verricht op het gebied van beheer en verhuur van winkelpanden, parkeergarages en horecavestigingen (klassen 36, 39 en 43). Zoals ook blijkt uit het door Kroonenberg overgelegde huurcontract tussen haar en de ondernemers gevestigd in het winkelcentrum, lijkt het er veeleer op dat Kroonenberg dergelijke diensten verricht onder de naam "Kroonenberg Groep (B.V.)".

4.27. Kroonenberg heeft nog gewezen op het gebruik van de GP-merken 2014 door de huurders van ruimtes in het winkelcentrum. Gebruik van een merk door derden (met toestemming van de merkhouder) kan onder omstandigheden gelden als normaal gebruik in de zin van artikel 2.23bis BVIE. In dit geval is gebruik van de GP-merken 2014 door huurders echter (ook) geen gebruik voor de diensten waarvoor de merken zijn

¹² HvJ van 11 maart 2003. NJ 2004. 339. ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax) r.o. 36-38 en 43

ingeschreven. Dat zijn immers (samengevat) reclamediensten, verhuur en beheer van onroerend goed en financiële adviesdiensten; geen detailhandel of het uitbaten van horecagelegenheden. Dit nog los van de vraag of wel kan worden vastgesteld dat huurders van winkel- en horecaruimte gebruik hebben gemaakt van de GP-merken 2014, zoals deze zijn ingeschreven.

4.28. Dat Kroonenberg gebruik heeft gemaakt van de GP-merken 2014 voor de diensten vermeld in de klassen 37 (bouw) en 42 (planning van bouw) waarvoor die merken zijn ingeschreven, heeft zij helemaal niet gestaafd.

4.29. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Kroonenberg nader bewijs aangeboden van het normale gebruik van de GP-merken 2014. De rechtbank zal dit bewijsaanbod, mede gelet op artikel 128 Rv,¹³ passeren. Kroonenberg heeft na de conclusie van antwoord, tevens conclusie van eis in reconventie, van Medisch Centrum c.s., waarin op het verval van de GP-merken 2014 een beroep is gedaan, voldoende gelegenheid gehad om (nader) bewijs met betrekking tot het gebruik van haar merken aan te dragen. Zij had dat kunnen doen, en dat lag ook op haar weg, bij conclusie van antwoord in reconventie en/of bij nadere akte (in reactie op de akte van Medisch Centrum c.s.) voorafgaand aan of tijdens de mondelinge behandeling.

4.30. De conclusie naar aanleiding van het voorgaande is dat Kroonenberg, net zo min als zij haar onderneming voerde of voert onder de handelsnaam Gelderlandplein, in de relevante periode de diensten waarvoor de GP-merken 2014 (met registratienummers 954670 en 954671) zijn ingeschreven, heeft verricht met gebruikmaking van die merken. Kroonenberg heeft dus van de GP-merken 2014 geen normaal gebruik gemaakt voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 2.23bis BVIE. Het verweer van Medisch Centrum c.s. op dit punt slaagt dan ook (en de door Medisch Centrum c.s. in reconventie gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de vervallen verklaring zal toegewezen worden).

Kunnen de GP-merken worden ingeroepen tegen Medisch Centrum c.s.?

4.31. Het volgende verweer van Medisch Centrum c.s. is dat alle drie de gedaagden een ouder recht van plaatselijke betekenis hebben in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE en dat Kroonenberg (ook) daarom geen beroep kan doen op haar GP-merken jegens Medisch Centrum c.s.. Als dit verweer slaagt, zullen de vorderingen van Kroonenberg gebaseerd op haar merkrechten stranden. Daarom zal ook dit verweer vóór de door Kroonenberg gestelde merkinbreuk worden beoordeeld.

4.32. Kort samengevat zijn er vier vereisten voor het hebben van een 'ouder recht van plaatselijke betekenis' in de zin van artikel 2.23 lid 2 BVIE.¹⁴ Ten eerste moet het recht worden gebruikt in het economische verkeer. Ten tweede moet het recht ouder zijn dan de ingeroepen merken. Ten derde moet het plaatselijke betekenis hebben en ten vierde moet het recht erkend worden in de wetgeving van de betrokken lidstaat.

¹³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

¹⁴ HvJ 2 juni 2022. ECLI:EU:C:2022:428. Classic Coach Company v. MTA

4.33. In dit geval gaat het om door Medisch Centrum c.s. gestelde oudere handelsnamen in de zin van de Hnw. Kroonenberg heeft niet betwist dat de drie gedaagden de aanduiding 'Gelderlandplein' hebben gebruikt als onderdeel van hun handelsnamen. Dat sprake is van rechten van plaatselijke betekenis, erkend in de Nederlandse wetgeving, staat daarmee vast. Kroonenberg heeft zich evenwel op het standpunt gesteld dat zij ten aanzien van de aanduiding 'Gelderlandplein' over (nog) oudere handelsnaamrechten beschikt dan Medisch Centrum c.s.. Uit het voorgaande vloeit voort dat dat verweer niet kan slagen; de rechtbank is immers van oordeel dat Kroonenberg de naam Gelderlandplein niet gebruikt (heeft) als handelsnaam.

4.34. De rechtbank oordeelt verder als volgt. De naam 'Medisch Centrum Gelderlandplein' is (in ieder geval) vanaf september 2012, namelijk sinds het verzenden van de uitnodiging voor de opening van het pand van Medisch Centrum c.s. aan de A.J. Ernststraat 599, in het economisch verkeer gebruikt ter aanduiding van de diensten die in het medisch centrum worden aangeboden. Op dat moment waren Stichting Medisch Centrum Gelderlandplein en Medisch Centrum O.G. B.V. al opgericht (te weten in 2009 respectievelijk 2011). Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein B.V. ging pas in 2014 officieel zo heten, maar presenteerde zich op de genoemde uitnodiging uit 2012 ook al als "Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein" (zie hiervoor onder 2.13). In de dagvaarding stelt ook Kroonenberg dat de huisartsenpraktijk van [REDACTED] sinds de verhuizing (rechtbank: naar het pand aan de A.J. Ernststraat in 2012) de naam 'Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein' voert.

4.35. Op grond van dit alles concludeert de rechtbank dat Medisch Centrum c.s. gezamenlijk en ieder voor zich vóór de registratie van de GP-merken ter onderscheiding van hun diensten in het economische verkeer gebruik maakten van namen met daarin de aanduiding 'Gelderlandplein' en dat dit kwalificeert als een recht van plaatselijke betekenis dat wordt erkend in de Nederlandse wetgeving; namelijk een handelsnaam. Dat betekent dat Kroonenberg, als houder van de GP-merken, niet het recht heeft om Medisch Centrum c.s. te verbieden gebruik te maken van hun handelsnamen met daarin het woord 'Gelderlandplein'.

4.36. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Kroonenberg, voor zover gestoeld op de door haar ingeroepen merkrechten (artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE), zullen worden afgewezen.

4.37. Dat Medisch Centrum c.s. gebruik maakt of maakte van een met de GP-merken overeenstemmend teken, anders dan ter onderscheiding van diensten is – zo begrijpt de rechtbank de standpunten van partijen – niet gesteld. In ieder geval is uit de stukken of het verhandelde ter zitting niet gebleken dat Medisch Centrum c.s. met een dergelijk gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie of het onderscheidend vermogen van de GP-merken. Dus ook voor zover Kroonenberg artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE ten grondslag heeft gelegd aan haar vorderingen, zijn deze niet toewijsbaar.



MCG-merk van Huisartsenpraktijk MCG nietig?

4.38. Kroonenberg heeft de nietigheid ingeroepen van het MCG-merk, op grond van artikel 2.28 lid 2 jo 2.2ter lid 1 sub b BVIE. Volgens Kroonenberg kan bij het publiek directe of indirecte verwarring ontstaan tussen het jongere MCG-merk en haar GP-merken.

4.39. Kroonenberg heeft beide GP-merken wit aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. De rechtbank is hiervoor evenwel tot het oordeel gekomen dat de GP-merken 2014 (waaronder het GP-merk 2014 wit) ongeldig zijn wegens het ontbreken van normaal gebruik. Niettemin zal in de beoordeling van het beroep van Kroonenberg op artikel 2.28 lid 2 jo 2.2ter lid 1 sub b BVIE ook het GP-merk 2014 wit betrokken worden. In dit kader gaat het immers om een beroep op een relatieve nietigheidsgrond en moet de situatie ten tijde van het depot van het aangevallen merk van Huisartsenpraktijk MCH, te weten december 2019, beoordeeld worden. Op dat moment was het GP-merk 2014 wit nog geldig.

4.40. Het verwarringsgevaar - inhoudende het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn - moet, evenals bij de beoordeling op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE, globaal worden beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij de gemiddelde consument wordt achtergelaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en het teken en de soortgelijkheid van de waren of diensten. Daarbij moet onder meer rekening gehouden worden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen en uitgegaan worden van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen.¹⁵ Het aandacht niveau van de betreffende consument/het relevante publiek kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waar het om gaat.

4.41. Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar moeten de merken zoals deze zijn gedeponereerd met elkaar vergeleken worden. Beiden worden hieronder weergegeven, met daaronder de voor de beoordeling meest relevante diensten waarvoor deze zijn ingeschreven.

 GELDERLANDPLEIN	 Medisch Centrum Gelderlandplein
954671 Klasse 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke	Klasse 35 Zakelijk beheer van medische centra; zakelijke adviezen voor aanbieders van gezondheidszorg; advisering inzake het administratief beheer van werkzaamheden

¹⁵ HvJ 11 november 1997. C-251/95. ECLI:EU:C:1997:528 (Puma/Sabel) r.o. 22-23; HvJ 29 september 1998. C-39/97. ECLI:EU:C:1998:442 (Canon/Cannon) r.o. 17-17; HvJ 22 juni 1999. C-342/97. ECLI:EU:C:1999:323 (Lloyd/Loit's) r.o. 26-27

<p>administratie; administratieve diensten; beheer van publicitaire zaken; demonstratie van producten.</p> <p>Klasse 36 Financiële zaken; financieel advies; makelaardij in onroerende zaken; financieringen; beheer van onroerende zaken; vermogensbeheer; beheer van onroerend goed, tevens in de vorm van parkeergarages, winkelpanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en horecavestingen en verhuur van onroerend goed, tevens in de vorm van winkelpanden, kantoorpanden, bedrijfsverzamelgebouwen en horecavestingen</p> <p>Klasse 37 Bouw; advisering voor bouw, renovatie en constructie; opstellen van deskundigenrapporten inzake bouw</p> <p>Klasse 39 Verhuur van parkeergarages</p> <p>Klasse 42 Planning voor bouw, renovatie en constructie, ook in het kader van projectontwikkeling</p> <p>Klasse 43 Diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting</p> <p>1026566 Klasse 35 detailhandeldiensten (waaronder) op het gebied van geneesmiddelen, hygiënische producten; reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; zakelijk beheer van winkelcentra; huisvesting en het inrichten van bedrijfsruimtes</p> <p>Klasse 39 Verhuur van parkeergarages</p> <p>Klasse 43 Diensten op het gebied van tijdelijke huisvesting</p>	<p>in de gezondheidszorg; bedrijfsorganisatorische en bedrijfseconomische advisering en assistentie bij de commercialisatie en het zakelijk beheer van een medisch centrum; beheer van commerciële zaken en zakelijke administratie voor derden, met name voor dienstverleners in de gezondheidszorg; factureringsdiensten op het gebied van gezondheidszorg</p> <p>Klasse 44 Medische diensten; diensten op het gebied van de gezondheidszorg; diensten van artsen; advisering met betrekking tot de gezondheid; farmaceutische diensten</p>
--	---

Het relevante publiek

4.42. De rechtbank is van oordeel dat de gemiddelde consument van de medische diensten waarvoor het MCG-merk is ingeschreven (klasse 44) en van de detailhandeldiensten op het gebied van geneesmiddelen waarvoor het GP-merk 2017 wit onder meer is ingeschreven (klasse 35), een niet-professioneel publiek is met een bovengemiddeld hoog aandacht niveau, vanwege de aard van de diensten. De gemiddelde consument van diensten op het gebied van zakelijk, financieel, administratief en bedrijfseconomisch beheer en advies, waarvoor zowel de GP-merken wit als het MCG-merk zijn ingeschreven (klassen 35 en 36), zal gelet op de aard van deze diensten een professioneel publiek met een zeer hoog aandacht niveau zijn bij het waarnemen van de namen en merken waaronder dergelijke diensten worden aangeboden.

Soortgelijkheid van de diensten

4.43. Mede gelet op het hier in aanmerking komende hoog aandachtige publiek, is de rechtbank van oordeel dat er een geringe mate van overeenstemming bestaat tussen de beheer- en adviesdiensten waarvoor de GP-merken wit zijn ingeschreven in de klassen 35 en 36 enerzijds en de beheer- en adviesdiensten waarvoor het MCG-merk is ingeschreven in klasse 35 anderzijds. De diensten waarvoor het MCG-merk is ingeschreven, zijn immers - anders dan de diensten waarvoor de GP-merken wit zijn ingeschreven - specifiek gericht op de medische sector c.q. de gezondheidszorg. Tussen 'detailhandeldiensten op het gebied van geneesmiddelen' (vermeld onder klasse 35 van de inschrijving van het GP-merk 2017 wit) en 'farmaceutische diensten' (vermeld onder klasse 44 van de inschrijving van het MCG-merk) bestaat enige overeenstemming.

4.44. Tussen de diensten vermeld in de klassen 37, 39, 42 en 43 waarvoor de GP-merken wit zijn ingeschreven enerzijds en de diensten vermeld in de klassen waarvoor het MCG-merk is ingeschreven bestaat naar het oordeel van de rechtbank geen relevante overeenstemming.

Mate van overeenstemming tussen de merken

4.45. De rechtbank is van oordeel dat het element 'GELDERLANDPLEIN' uit de GP-merken een geografische referentie is dat slechts beperkt onderscheidend vermogen heeft. Dat geldt ook voor het bestanddeel 'Gelderlandplein' van het MCG-merk. Zowel het winkelcentrum van Kroonenberg als het medisch centrum van Medisch Centrum c.s. liggen in de Gelderlandpleinbuurt: het winkelcentrum ligt op het Gelderlandplein in Amsterdam, het medisch centrum is nabij het Gelderlandplein te Amsterdam gelegen (zie de plattegrond onder 2.2). Dit betekent echter niet dat aan dit bestanddeel geen betekenis toekomt in het kader van de beoordeling van de mate van overeenstemming tussen twee tekens. Het relevante publiek neemt de merken immers in hun geheel waar; in dit geval inclusief het GP logo, het logo van het MCG-merk en de woordgroep 'Medisch Centrum'. Bij de vergelijking moet dan ook worden uitgegaan van de merken in hun geheel.

4.46. Volgens de rechtbank wijkt de gestileerde combinatie van de G en de P uit de GP-merken wit, qua vorm en kleur af van het (logo uit het) jongere MCG-merk. Hier doet de overeenstemming tussen de beperkt-onderscheidende elementen (de aanduiding

Gelderlandplein) van beide merken niet aan af. De rechtbank concludeert dan ook dat het GP-merk en het MCG-merk qua totaalindruk in geringe mate visueel overeenstemmen.

4.47. Bij de beoordeling van de auditieve overeenstemming tussen de merken zoals geregistreerd, gaat de rechtbank uit van de uitspraak “Gelderlandplein” enerzijds en (het langere) “Medisch Centrum Gelderlandplein” anderzijds. Ook auditief bestaat dus slechts een geringe mate van overeenstemming, nu ook bij de auditieve vergelijking uitgegaan moet worden van het beperkte onderscheidende vermogen van het element Gelderlandplein.

4.48. Voor wat betreft de begripsmatige overeenstemming is de rechtbank van oordeel dat het relevante publiek de betekenis van de woordgroep ‘Medisch Centrum’ uit het MCG-merk zal opvatten als een verwijzing naar medische zorg. Daartegenover heeft het element ‘GP’ geen zelfstandige betekenis en binnen de GP-merken wit heeft het element ‘GP’ de betekenis van afkorting van het element ‘GELDERLANDPLEIN’. De conclusie is dat elke begripsmatige overeenstemming, anders dan die ten aanzien van het niet-onderscheidende element ‘Gelderlandplein’, ontbreekt.

4.49. Uit het voorgaande volgt dat in geringe mate sprake is van overstemming tussen de GP-merken wit en het MCG-merk. De overeenstemming in het woordelement Gelderlandplein wordt grotendeels gecompenseerd door de aanwezigheid van de overige, van elkaar afwijkende, elementen, te weten de beide logo’s en de woordgroep ‘Medisch Centrum’.

Onderscheidende kracht van Kroonenbergs merken

4.50. Ten aanzien van de onderscheidende kracht van de GP-merken wit stelt de rechtbank voorop dat de (gestileerde) lettercombinatie GP op zichzelf geen betekenis heeft en daarmee op zichzelf ook niet beschrijvend is voor de diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Het publiek zal de lettercombinatie GP opvatten als een afkorting, waarbij de letters GP staan voor Gelderlandplein. De aanduiding ‘Gelderlandplein’ heeft, zoals gezegd, slechts beperkt onderscheidend vermogen. Dit alles maakt dat het onderscheidend vermogen van de GP-merken wit in hun geheel niet meer dan gemiddeld moet worden geacht.

Slotsom verwarringsgevaar

4.51. De rechtbank komt op grond van de hiervoor omschreven (globale) beoordeling tot de conclusie dat er geen risico bestaat dat het relevante publiek (met een zeer of bovengemiddeld hoog aandacht niveau) de oudere en het jonge merk (indirect) met elkaar zal verwarren in de zin van artikel 2.2ter lid 1 sub b BVIE. De soortgelijkheid van enkele van de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven weegt onvoldoende zwaar ten opzichte van de geringe overeenstemming tussen de tekens, terwijl ook de (niet meer dan gemiddelde) onderscheidende kracht van de GP-merken wit te weinig gewicht in de schaal legt. Dit betekent dat Kroonenbergs vordering tot nietigverklaring zal worden afgewezen.

Conclusies ten aanzien van het gevorderde in conventie

4.52. Voorgaande overwegingen en beslissingen leiden met betrekking tot de vorderingen van Kroonenberg in conventie tot de volgende conclusies.

4.53. Geoordeeld is dat Kroonenberg geen handelsnaamrechten kan doen gelden ten aanzien van de naam Gelderlandplein. De GP-merken 2014 zijn vervallen wegens het ontbreken van normaal gebruik en vanwege de oudere handelsnaamrechten van Medisch Centrum c.s. kan Kroonenberg de drie gedaagden ook op grond van haar andere merken niet het gebruik van de aanduiding 'Gelderlandplein' in hun handelsnamen verbieden. Voor een verbod op het gebruik en/of een bevel tot het overdragen van de domeinnaam <mcgelderlandplein.nl> bestaat bij die stand van zaken ook geen grond. Dit nog los van de vraag of deze domeinnaam moet worden beschouwd als handelsnaam van (één van) gedaagden. Dit alles betekent dat het onder I. en II. gevorderde integraal zal worden afgewezen en dat de onder V. gevorderde dwangsommen dat lot delen. Verder is geoordeeld dat het MCG-merk niet nietig is, zodat de daarop betrekking hebbende de vorderingen sub III. en IV. eveneens zullen worden afgewezen.

4.54. Uit dit alles volgt voorts dat voor een schadevergoeding wegens inbreuk op de merken of handelsnaamrechten van Kroonenberg geen aanleiding bestaat. Dat Medisch Centrum c.s. anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kroonenberg door gebruik van de aanduiding 'Gelderlandplein' in hun handelsnamen, domeinnaam en/of merk en dat Kroonenberg daardoor schade lijdt of heeft geleden, is niet onderbouwd. Ook het gevorderde sub VI. zal daarom worden afgewezen.

In reconventie

4.55. Medisch Centrum c.s. heeft betoogd dat de GP-merken nietig zijn, zowel in het kader van haar verweer in conventie als in het kader van haar primaire reconventionele vordering. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, volgt dat de vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van de GP-merken zullen worden afgewezen.

4.56. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, volgt voorts dat de subsidiaire vordering in reconventie slaagt en dat de GP-merken 2014 vervallen zullen worden verklaard.

Proceskosten in conventie en in reconventie

4.57. Kroonenberg is, in conventie en reconventie, de partij die grotendeels ongelijk krijgt en zij zal daarom in de proceskosten worden veroordeeld. Medisch Centrum c.s. vordert proceskosten op de voet van 1019h Rv en heeft een bedrag van (€ 29.469,00 + € 15.025,04 + € 5.975 + € 8.400 =) € 58.869,04 aan honorarium advocaten, € 667 aan griffierecht en € 433,14 aan koerierskosten opgevoerd en gespecificeerd. Omdat Kroonenberg zowel in conventie als in reconventie de overwegend in het ongelijk gestelde partij is, en daarom zowel in conventie als in reconventie zal worden veroordeeld in de proceskosten, zal de rechtbank geen onderverdeling maken in kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de procedure in conventie en kosten die zijn gemaakt met betrekking tot de reconventie.

4.58. Deze zaak gaat over de handhaving van handelsnaamrechten en merkrechten waarop artikel 1019h Rv van toepassing is. Dat geldt ook voor de reconventionele nietigheidsvorderingen en vordering tot vervallenverklaring. Immers kunnen deze vorderingen worden aangemerkt als inbreukverweer tegen handhaving van IE-rechten.¹⁶

4.59. Bij de vaststelling van de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv gaat het om redelijke en evenredige kosten, waarbij de rechtbank uitgaat van de door de rechtbanken gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken. In dit geval wordt als uitgangspunt voor de advocaatkosten genomen het (maximum) tarief behorend bij een normale bodemzaak na aanvullende akte-/conclusiewisseling en/of pleidooi, te weten € 20.000,00. Dat betekent dat dat bedrag aan advocaatkosten wordt toegewezen. Tot aan dit vonnis worden de proceskosten aan de zijde van Medisch Centrum c.s. als volgt vastgesteld:

griffierecht	€	667,00
koerierskosten	€	433,14
honorarium (1019h Rv)	€	20.000,00
nakosten (re- en conventie)	€	278,00 (plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal	€	21.378,14

4.60. Waar de in producties GP13 en GP14 opgevoerde post “verschotten” van € 938,00 betrekking op heeft, blijkt niet uit de stukken. Deze post zal dan ook worden afgewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen van Kroonenberg af;

in reconventie

5.2. verklaart voor recht dat de Benelux merkregistraties van Kroonenberg met de nummers 954670 en 954671 vervallen zijn voor de diensten waarvoor deze zijn ingeschreven;

in conventie en in reconventie

5.3. veroordeelt Kroonenberg in de proceskosten, aan de zijde van Medisch Centrum c.s. tot dit vonnis vastgesteld op € 21.378,14, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe. Als Kroonenberg niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend, dan moet Kroonenberg € 92,00 extra betalen, plus de kosten van betekening.

¹⁶ Zie Hof Den Haag 29 maart 2011. ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443. en Hof Den Haag 26 februari 2013. ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ1902 (Danisco/Novozymes)

-
- 5.4. verklaart de veroordeling onder 5.3 uitvoerbaar bij voorraad,
5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Kelkenberg in samenwerking met mr. A.W. Kooy, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 14 februari 2024.

