

18

Gerechtshof Amsterdam

10 juli 2008, nr. 106.001.492/01, LJN BG3748

(mrs. Makking, Heuveling van Beek, Broekhuijsen-Molenaar)

Noot mr. R.M. van Opstal

Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep op grond van een procesueel ondeelbare rechtsverhouding; de exceptio plurium litis consortium.

[BW art. 3:303]

De rechtsverhouding in geschil, zoals tot uitdrukking gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic en de Nederlandse vennootschap anderzijds gerechtigd is tot het voeren van de aanduiding EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic en de Nederlandse BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS door de Nederlandse vennootschap berust op een aan haar door Electronic verleende licentie.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BV Engineering Design Documentation Services te Amsterdam, appellante,
procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, tegen
de vennootschap naar vreemd recht Electronic Data Systems Corporation te Dallas, Texas, Verenigde Staten van Amerika, geïntimeerde,
procureur: mr. M.S. Neervoort.

1. *Het geding in hoger beroep*
(...; red.)

2. *Beoordeling*

2.1. Het hof blijft bij de inhoud van het tussenarrest.

2.2. Ingevolge het tussenarrest heeft een com-

paritie van partijen plaatsgevonden. Een minnelijke regeling is tussen partijen niet tot stand gekomen.

2.3. Bij memorie van antwoord (randnummers 13 t/m 15) en bij haar schriftelijk pleidooi (randnummers 10 en 11) heeft Electronic het standpunt ingenomen dat Engineering geen enkel belang (meer) heeft bij het door haar ingestelde hoger beroep.

Bij akte na comparitie van partijen heeft Electronic expliciet een beroep gedaan op de "exceptio plurium litis consortium" (hierna de exceptie).

Bij antwoordakte na comparitie van partijen heeft Engineering hiertegen verweer gevoerd.

2.4. Alvorens de grieven te bejodelen, dient het hof eerst te bezien in hoeverre het standpunt van Electronic, dat Engineering bij deze procedure in hoger beroep geen belang meer heeft en dat zij op goede gronden een beroep doet op de exceptie, hout snijdt.

2.5. Bij de beoordeling daarvan is het volgende van belang.

2.5.1. Engineering stelt dat zij als eerste in Nederland een krachtens de Handelsnaamwet beschermingswaardige bekendheid genoot voor het aanbieden van computerdiensten onder de handelsnaam EDS.

2.5.2. Engineering heeft vanaf de oprichting van haar onderneming in 1977 onder de handelsnaam EDS in Nederland diensten aangeboden aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van informatievoorziening, te weten door het opzetten, beheren en onderhouden van geautomatiseerde data-bestanden.

Bij het voortschrijden van de techniek en de uitbreiding van (vormen van) automatisering is haar dienstverlening mede het aanbieden van computerdiensten gaan omvatten, aldus Engineering.

2.5.3. Electronic stelt zich op het standpunt dat haar de rechten op de handelsnaam EDS toekomen omdat zij zich sinds haar oprichting in de Verenigde Staten in 1962 onder die naam bezig houdt met het verlenen van diensten op het gebied van automatisering en het leveren van computerdiensten.

2.5.4. Electronic heeft haar activiteiten in de jaren '70 en '80 uitgebreid over een groot aantal landen en zij doet wereldwijd zaken onder de naam EDS.

Electronic heeft in 1979 in Nederland een BV opgericht (hierna: de Nederlandse BV) om

langs die weg ook in Nederland haar diensten aan te bieden en is dat vanaf die tijd ook daadwerkelijk gaan doen.

De Nederlandse BV heeft van Electronic een exclusieve licentie gekregen voor het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS in [Nederland].

2.5.5. Electronic heeft op 11 oktober 1983 het woordmerk EDS bij het Benelux-Merkenbureau gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 9 en 16 (computers, computerprogramma's vastgelegd op gegevensdragers; geschreven computerprogramma's respectievelijk banden van papier en kaarten voor het verkrijgen van computerprogramma's, drukwerken, brochures en handleidingen) en op 29 augustus 1988 heeft Electronic het woordmerk EDS gedeponeerd bij het Benelux-merkenbureau voor waren en diensten in onder meer de klasse 42 (computerprogrammering).

2.5.6. Op grond van deze laatste twee punten stelt Electronic zich op het standpunt dat zij het is, die via de Nederlandse BV, als eerste ook in Nederland krachtens de Handelsnaamwet beschermingswaardige bekendheid genoot voor het aanbieden van computerdiensten onder de handelsnaam EDS.

Zij bestrijdt dan ook dat Engineering reeds voor 1984 in Nederland onder de naam EDS computerdiensten aanbood, dan wel deze diensten op zodanige schaal aanbood dat Engineering toen al de daarvoor krachtens de Handelsnaamwet beschermingswaardige bekendheid genoot.

2.5.7. Sinds 1996 doet Engineering zaken onder de naam Edacom.

2.5.8. Electronic en de Nederlandse BV hebben Engineering in eerste aanleg op 24 februari 1997 gedagvaard en – voor zover in hoger beroep van belang – zakelijk weergegeven gevorderd Engineering te bevelen ieder inbreukmakend gebruik van de merknaam EDS te staken en gestaakt te houden, Engineering te bevelen het gebruik van de afkorting EDS in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden, de inschrijving in het Handelsregister te wijzigen en de door Engineering verrichte registraties van het teken EDS onder nummers 546841 en 547162 in het Benelux Merken Register nietig te verklaren alsmede doorhaling daarvan te bevelen.

In reconventie heeft Engineering, zakelijk en voor zover nog van belang weergegeven, ge-

vordert Electronic en de Nederlandse BV te verbieden inbreuk te maken op haar rechten inzake de handelsnaam EDS en Electronic en de Nederlandse BV te verbieden in de Benelux inbreuk te maken op de aan Engineering toekomende rechten op het merk EDS.

2.5.9. Bij eindvonnis van 3 december 2003 heeft de rechtbank in conventie Engineering, onder verbeurte van een dwangsom, bevolen ieder inbreukmakend gebruik van de merknaam EDS te staken en gestaakt te houden en haar verder bevolen het gebruik van de afkorting EDS in haar handelsnaam te staken en gestaakt te houden en de inschrijvingen het Handelsregister te wijzigen.

Voorts heeft de rechtbank de door Engineering op 25 februari 1994 bij het Benelux-merkenbureau onder de nummers 546841 en 547162 ingeschreven merken EDS voor de klassen, 9, 16 en 24 nietig verklaard en ambtshalve de doorhaling daarvan uitgesproken.

De vordering in reconventie van Engineering heeft de rechtbank afgewezen.

2.5.10. Tegen dit vonnis van 3 december 2003, voor zover het in conventie en reconventie is gewezen tussen Engineering en de Nederlandse BV, heeft Engineering te laat hoger beroep ingesteld. Daarmee is dat vonnis tussen die twee partijen in kracht van gewijsde gegaan.

2.5.11. Bij memorie van grieven heeft Engineering bij wijze van een vermeerdering van eis voorgesteld aan haar vordering in reconventie een subsidiaire vordering toe te voegen, namelijk:

2. subsidiair Electronic, alsmede de vennootschappen over wie zij in Nederland volledig zeggenschap uitoefent, met onmiddellijke ingang te verbieden om inbreuk te maken op de aan Engineering toekomende rechten ter zake van de handelsnaam, op straffe van een dwangsom van € 10.000,= voor elke overtreding of dag dat een overtreding voortduurt.

2.5.12. Electronic heeft tegen voormelde wijziging van eis bezwaar gemaakt. Bij het tussenvonnis heeft het hof dit bezwaar gehonoreerd en de voorgestelde wijziging van eis wegens strijd met de goede procesorde geweigerd.

2.6. De rechtsverhouding in geschil, zoals tot uitdrukking gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding tussen Engineering enerzijds en Electronic en de Nederlandse BV anderzijds gerechtigd is

tot het voeren van de aanduiding en EDS als merk en handelsnaam. De aard en inhoud van deze rechtsverhouding maakt het rechtens noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang dat Electronic en de Nederlandse BV behoren tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen de aanduiding EDS gebruiken voor dezelfde diensten en dat het gebruik van het woord- en dienstmerk EDS door de Nederlandse BV berust op een aan haar door Electronic verleende licentie.

2.7. Op grond van het vonnis van 3 december 2003 staat tussen Engineering en de Nederlandse BV onherroepelijk vast dat Engineering jegens de Nederlandse BV verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Daarnaast zijn in dat vonnis, mede op vordering van de Nederlandse BV, de genoemde merkdepots Van Engineering nietig verklaard en zijn de reconventionele vorderingen van Engineering strekkende tot het verbieden van het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam door de Nederlandse BV afgewezen, welke oordelen in de rechtsverhouding tussen Engineering en de Nederlandse BV tevens onherroepelijk zijn. Gelet op de noodzaak dat de beslissing ten aanzien van de rechtsverhouding in geschil ten aanzien van Engineering, Electronic en de Nederlandse BV in dezelfde zin luidt, kan de procedure niet in hoger beroep uitsluitend tegen Electronic worden voortgezet. De door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep, te weten dat het haar wel en Electronic niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te gebruiken, is onverenigbaar met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en de Nederlandse BV ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. Met het argument dat de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is en dit standpunt zelf niet naar voren kan brengen, miskent Engineering dat Electronic zich op de exceptie heeft beroepen.

2.8. De conclusie is dat het beroep op de exceptie slaagt. Een andere opvatting zou bovendien in strijd zijn met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, omdat het hoger beroep van Engineering er mede toe strekt om de beslissing in eerste aanleg tussen haar en de Neder-

landse BV te ontkrachten, terwijl de Nederlandse BV in hoger beroep geen partij is. Derhalve komt het hof niet meer toe aan een behandeling van de grieven.

3. Slotsom

Het vooroverwogene betekent, dat Engineering bij gebrek aan belang niet ontvankelijk moet worden verklaard in het door haar ingestelde hoger beroep.

Engineering dient als de in hoger beroep in het ongelijk gestelde partij te worden aangemerkt en in de kosten van de procedure in hoger beroep te worden verwezen.

4. Beslissing

Het hof:

verklaart Engineering niet ontvankelijk in het door haar ingestelde hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 december 2003 met zaak-/rolnummer 132972/H 97.2231 voor zover gewezen tussen Electronic als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Engineering als gedaagde in conventie/eisers in reconventie;

veroordeelt Engineering in de kosten van het hoger beroep en begroot die kosten, voor zover tot heden aan de zijde van Electronic gevallen op € 2.970,= (waarvan € 288,= voor verschotten en € 2.682,= voor salaris procureur);

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

NOOT

1. De vennootschap naar vreemd recht Electronic Data Systems Corporation (eiseres in eerste aanleg, geïntimeerde in hoger beroep, hierna: "Electronic") en een aan haar gelieerde Nederlandse vennootschap (tevens eiseres in eerste aanleg, niet tevens geïntimeerde in hoger beroep) handelen beiden onder de naam "EDS".

2. Bij eindvonnis van 3 december 2003 heeft de rechtbank, in conventie, BV Engineering Design Documentation Services (gedaagde in eerste aanleg, appellante in hoger beroep, hierna "Engineering"), onder meer, bevolen ieder inbreukmakend gebruik van de merknaam EDS te staken en gestaakt te houden en voorts de door Engineering ingeschreven mer-

ken EDS bij het Benelux-merkenbureau nietig verklaard.

3. Tegen Electronic wordt van dit vonnis tijdig hoger beroep ingesteld. Voorzover het vonnis is gewezen tussen de Nederlandse vennootschap en Engineering, heeft Engineering te laat hoger beroep ingesteld. Daarmee is het vonnis, tussen laatstgenoemde partijen, in kracht van gewijsde gegaan.

4. Op grond van het vonnis van 3 december 2003 staat tussen Engineering en de Nederlandse vennootschap onherroepelijk vast dat Engineering jegens de Nederlandse vennootschap verplicht is het gebruik van de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te staken en gestaakt te houden. Daarnaast zijn de genoemde merkdepots van Engineering nietig verklaard, welk oordeel in de rechtsverhouding tussen Engineering en de Nederlandse vennootschap tevens onherroepelijk is.

5. Electronic stelt in hoger beroep bij memorie van antwoord dat de Nederlandse vennootschap geen partij meer is en zich niet meer op het standpunt kan stellen dat de door Engineering beoogde uitkomst van het hoger beroep, te weten dat het Engineering wel en Electronic niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS als merknaam en handelsnaam te gebruiken, onverenigbaar is met de beslissing in eerste aanleg tussen Engineering en de Nederlandse vennootschap ten aanzien van dezelfde rechtsverhouding. Bij akte na comparitie heeft Electronic expliciet een beroep gedaan op deze zogeheten "exceptio plurium litis consortium".

6. Het Hof Amsterdam verklaart Engineering vervolgens niet-ontvankelijk in het door haar tegen Electronic ingestelde hoger beroep omdat het door Engineering ingestelde beroep er mede toe strekt om de beslissing in eerste aanleg tussen haar en de Nederlandse vennootschap te ontkrachten, terwijl de Nederlandse vennootschap in hoger beroep geen partij meer is.

7. Ondanks de benaming "exceptio" betreft de exceptio plurium litis consortium geen exceptief (processueel) verweer, dat op straffe van niet-ontvankelijkheid bij conclusie (lees tevens: memorie) van antwoord naar voren moet worden gebracht (art. 128 lid 3 Rv jo. 347 lid 3 Rv), maar een principaal (materieel) verweer dat eveneens na conclusie van antwoord naar voren gebracht kan worden (zie bijvoorbeeld ook Rb. Almelo 2 mei 1962, NJ 1963, 140).

8. De Hoge Raad verlangt (onder meer in zijn arresten van 21 mei 1999, NJ 2000, 291 en 2 december 2005, NJ 2006, 444, m.nt. JBMV) voor een geslaagd beroep op de exceptio plurium litis consortium dat het gaat om een rechtsverhouding in geschil waarbij het rechte noodzakelijk is dat de beslissing ten aanzien van alle bij die rechtsverhouding betrokkenen in dezelfde zin luidt.

9. Het verweer is derhalve ook in eerste aanleg mogelijk (zie onder meer Hugenholtz/Heemskerk, *Hoofdpijnen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht*, nr. 166, laatste alinea).

10. Of er sprake is van een zodanige procesuele ondeelbaarheid moet van geval tot geval worden beoordeeld (zie HR 26 maart 1993, NJ 1993, 489 en HR 2 december 2005, NJ 2006, 444, m.nt. JBMV). De gevallen waarin een geslaagd beroep op de "exceptio" mogelijk is, zijn beperkt.

11. De onderhavige zaak vormt nu eens een voorbeeld van een geval waarin met succes een beroep op de exceptio plurium litis consortium wordt gedaan.

mr. R.M. van Opstal
advocaat CMS Derks Star Busmann te
Utrecht