

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 308513 / HA ZA 08-1142

Vonnis van 7 december 2011

in de zaak van

de vennootschap naar Frans recht
WILLEMSE FRANCE S.A.R.L.,
gevestigd te Tourcoing, Frankrijk,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HOLDINGMIJ. BAKKER VOOR DE TUIN B.V.,
gevestigd te Lisse,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna wederom Willemse France en Bakker genoemd worden.

De procedure is voor Willemse behandeld door mr. T.E. Deurvorst, advocaat te Amsterdam, en voor Bakker door voorheen mr. H.J.M. Boukema en mr. S.M. Kingma, advocaten te 's-Gravenhage, en thans door mr. S.A. Klos en mr. S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 4 augustus 2010 en de daarin genoemde processtukken;
 - de akte van Bakker met producties 14 tot en met 31;
 - de akte van Willemse France van 6 oktober 2010 met productie 21;
 - de akte van Bakker van 9 maart 2011 met producties (abusievelijk nogmaals genummerd) 31 en 32;
 - de akte van Willemse France van 6 april 2011 met producties 22 en 23.
- 1.2 In het tussenvonnis van 4 augustus 2010 zijn de vorderingen in reconventie afgedaan. Het vonnis in conventie is nader bepaald op heden.

2. De verdere beoordeling in conventie

2.1 In conventie is het door Bakker overgelegde bewijs van gebruik van de in het tussenvonnis onder 2.3 en 2.4 vermelde merken in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de procedure onderzocht en voorlopig onvoldoende overtuigend geoordeeld. Met betrekking tot de door Bakker overgelegde catalogus 'voorjaar-zomer 2003' is overwogen dat daarin (en in eveneens overgelegde mailings, folders en bestelbonnen) het teken WILLEMSE niet wordt gebruikt voor waren maar slechts om de onderneming aan te duiden. Voorts is vooralsnog in het midden gelaten of, zoals door Willemse France bij herhaling is betwist, deze catalogus daadwerkelijk in de Benelux onder cliënten is verspreid. Bakker is belast met het bewijs van het gebruik van de merken en aan haar is gelegenheid geboden om, zoals zij uitdrukkelijk had aangeboden, alsnog te bewijzen dat in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 28 maart 2008 binnen het Beneluxgebied normaal gebruik van de merken is gemaakt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven.

2.2 Bakker heeft afgezien van het laten horen van getuigen. In haar akten heeft zij gesteld (deels in herhaling van haar akte van 25 maart 2009) dat het in de economische sector waarin zij actief is gebruikelijk is om waren aan te prijzen in een catalogus die niet bij elk van de daarin aangeboden waren, maar alleen op de voorpagina is voorzien van een merk. Het merk wordt niet op de waren zelf aangebracht. De consument weet volgens Bakker dat de planten in de catalogus worden verkocht onder het merk dat op de voorpagina is vermeld. De oorspronkelijke producent, de kweker, blijft voor de consument anoniem. Ter onderbouwing van deze stellingen heeft zij een aantal catalogi van andere ondernemingen in de branche overgelegd en een schriftelijke verklaring van J.J. van Vliet, naar hij daarin opgeeft sinds 1953 in de branche werkzaam, die zakelijk weergegeven verklaart dat planten, bloembollen en dergelijke producten niet zelf zijn voorzien van een merk maar dat de consument de leverancier zal aanmerken als de bron van herkomst. Dit alles geldt volgens Bakker ook voor haar catalogus 'voorjaar/zomer 2003', die naar zij stelt in geen enkel opzicht afwijkt van andere catalogi in de branche en dus als normaal gebruik heeft te gelden.

2.3 Van de catalogus 'voorjaar/zomer 2003' heeft Bakker al eerder in de procedure twee exemplaren overgelegd. Op de voorpagina zijn andere bloemen afgebeeld, maar de voorpagina's zijn overigens gelijk. Het teken WILLEMSE is op de voorpagina afgebeeld op de wijze als hieronder weergegeven.



Wesje A

een
Bakker
onderneming

Akervoorderlaan 2, LISSE. Tel.: 0252 - 438 555 www.willemse-tuin.nl klantenservice@willemse-tuin.nl

voorjaar -
zomer **2003**



Gladiol 'Atom'
Een rijkbloeiende gladiolensort met
sierlijke, 40 cm lange bloemen.
Nr. 0215-19 1 verp. (25 st.) 5,95

**116 pagina's vol met ideeën
voor het terras en de tuin!**

Bezoek ons ook op internet:
www.willemse-tuin.nl

2.4 Bakker heeft voorts een etiket in het geding gebracht met daarop haar woord-/beeldmerk en gesteld dat dit etiket werd aangebracht op de verpakkingen van bestelde waren uit de catalogus 'voorjaar/zomer 2003'. Dat er daadwerkelijke bestellingen zijn gedaan zou onder meer moeten blijken uit de door haar als productie 31 overgelegde gegevens uit haar administratie.

2.5 Het teken wordt, zoals in het tussenvonnis is overwogen, op de voorpagina van de catalogus kennelijk gebruikt om de onderneming aan te duiden (*Willemse..een Bakker onderneming*). Dit sluit niet uit dat mogelijk tevens sprake is van merkgebruik (vergelijk HvJEG 16 november 2004, LJN AT6902, Anheuser-Busch, 58 e.v. en HvJEG 11 september 2007, LJN BC0674, Celine, 21 e.v.). Daarvoor is vereist dat het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat het relevante publiek het kan opvatten als een aanduiding van de herkomst van de in de catalogus aangeboden waren. Willemse France heeft bestreden dat dit het geval is, onder meer met verwijzing naar een opinie van prof. mr. J.H. Spoor.

2.6 Zelfs echter indien zou moeten worden aangenomen dat het relevante publiek het teken tevens zou opvatten als aanduiding van de herkomst van de in de catalogus aangeboden waren, dan nog kan merkgebruik niet worden aangenomen omdat nog altijd niet vast staat dat de betreffende catalogus daadwerkelijk is verspreid.

2.7 Bakker heeft al in haar akte van 26 november 2008 bewijs aangeboden en in haar akte van 25 maart 2009 haar aanbod nader gespecificeerd. Zij heeft aangeboden te bewijzen i) de verspreiding van de catalogus in het voorjaar van 2003, ii) dat de in haar productie 3 genoemde en gecontroleerde omzet is gegenereerd door bestellingen uit die catalogus, iii) dat haar merk op het bestelformulier is aangebracht en iv) op het etiket op de verpakking van de geleverde producten. Van dat alles ontbreekt nog altijd bewijs. Uit het door Bakker als productie 2 overgelegde overzicht uit haar administratie van omzet die onder het merk zou zijn gemaakt en de als productie 3 overgelegde accountantsverklaring met betrekking tot dit overzicht volgt niet dat daadwerkelijk producten onder het merk zijn verkocht, maar hoogstens dat bepaalde verkopen intern aldus zijn geboekt. Hetzelfde geldt voor de als productie 31 overgelegde gegevens uit de administratie van Bakker. De als productie 4 overgelegde rekeningen van de drukker overtuigen evenmin, al omdat de daarin genoemde aanduidingen van de gedrukte catalogi (NL B01 M200, NL B01 M204 en NL W31 M201) niet overeenkomen met de nummers die zijn vermeld op de laatste pagina van de twee overgelegde catalogi 'voorjaar/zomer 2003' (NL W31 M101 en NL W31 A101). Onder ede afgelegde verklaringen die de verspreiding van de catalogus zouden kunnen bevestigen ontbreken.

2.8 Dat het overlegde etiket in de relevante periode zou zijn aangebracht op de verpakking van waren blijkt uit niets.

2.9 Uit het voorgaande volgt dat Bakker er niet in is geslaagd te bewijzen dat zij de in het tussenvonnis onder 2.3 en 2.4 bedoelde merken in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 28 maart 2008 binnen het Beneluxgebied normaal heeft gebruikt. De vorderingen in conventie dienen te worden toegewezen, met veroordeling van Bakker in de proceskosten.

2.10 Partijen hebben ter zitting aangegeven in te stemmen met toepassing van het IE-indicatie-tarief. Naar de rechtbank begrijpt, is dat standpunt nadien niet gewijzigd. Partijen

verschillen van mening of de procedure is aan te merken als een eenvoudige bodemzaak in de zin van het IE-indicatietarief of als een overige bodemzaak. Gezien de bewijsopdracht en daarop gevolgde inhoudelijke aktewisseling valt de procedure naar het oordeel van de rechtbank in deze laatste categorie, waarvoor een tarief geldt van maximaal €20.000. Dit bedrag dient nog te worden vermeerderd met het door Willemse France betaalde griffierecht ad €254 en de kosten van de dagvaarding ad €71,80. De totale kosten bedragen dus €20.325,80.

3. De beslissing in conventie

De rechtbank:

3.1 verklaart dat de Benelux merkinschrijvingen op naam van Bakker met nummers 0338945 en 0460141 zijn vervallen en beveelt daarvan de doorhaling;

3.2 veroordeelt Bakker in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van Willemse France begroot op €20.325,80;

3.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 7 december 2011.