

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 228524 / HA ZA 10-2294

Vonnis van 19 oktober 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg
CHINALUX SA,
gevestigd te Luxemburg,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SEMINVEST INVESTMENTS BV,
gevestigd te Breda,
gedaagde,
advocaat mr. W.A.J. Hoorneman.

Partijen zullen hierna Chinalux en Seminvest genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 6 april 2011 en de daarin vermelde stukken
- de akte van Seminvest, met producties
- de antwoordakte van Chinalux.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank heeft bij voormeld tussenvonnis Seminvest toegelaten te bewijzen dat zij, waaronder te verstaan derden die met haar toestemming handelen, na 1 januari 2007 en voorafgaande aan de dagvaarding van 25 november 2010 is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk ICEBERG op horloges in de Benelux. De rechtbank heeft voorts, indien Seminvest dit bewijs door middel van getuigen wilde leveren, een getuigenverhoor bevolen.

2.2. Seminvest heeft in eerste instantie aangegeven bewijs door middel van getuigen te willen leveren. Tot een getuigenverhoor is het niet gekomen omdat Seminvest had aangegeven een akte te willen nemen. Deze akte houdt schriftelijke stukken ten behoeve van

de bewijslevering, waaronder een schriftelijke getuigenverklaring. De rechtbank beoordeelt de bewijslevering door Seminvest als volgt.

2.3. De rechtbank herhaalt allereerst het volgende. Van “normaal gebruik” is sprake indien het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen 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 enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid 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. Zelfs een gering gebruik kan voldoende zijn om als “normaal gebruik” te worden beschouwd, mits dat gebruik in de betrokken economische sector wordt beschouwd als gerechtvaardigd om marktaandeelen voor de door het merk beschermde waren of diensten te behouden of te verkrijgen. Het antwoord op de vraag of een bepaald gebruik kwantitatief voldoende is om marktaandeelen voor deze waren of diensten te behouden of te verkrijgen, hangt af van verschillende factoren en van een beoordeling van het concrete geval.

2.4. De rechtbank stelt met Chinalux vast dat Seminvest niet heeft toegelicht waarom de feiten die volgens haar met de akte bewezen zijn in het licht van voormelde beoordelingscriteria de conclusie rechtvaardigen dat sprake is van “normaal gebruik” van het beeldmerk ICEBERG.

2.5. De rechtbank kan op grond van de door Seminvest bij akte overgelegde stukken vaststellen dat Benson Trade vanaf 1 augustus 2008 wederverkoper voor ICEBERG horloges in Nederland is. Uit die stukken blijkt slechts één bestelling bij Green Vision van in totaal 15 dameshorloges (drie modellen maal 5 stuks) met het beeldmerk ICEBERG, die Benson Trade medio november 2008 in Nederland heeft ontvangen. Uit die stukken blijkt niet dat die modellen zijn verkocht. Evenmin blijkt van meer inkooporders voor dameshorloges met het beeldmerk ICEBERG ten behoeve van verkoop in Nederland of de Benelux. Bewijs van gebruik van het beeldmerk ICEBERG in Nederland of de Benelux door anderen dan Benson Trade is in die stukken ook niet te vinden. In het door Benson Trade genoemde artikel d.d. 19 februari 2009 in “De Juwelier” wordt alleen het woordmerk ICEBERG gebruikt en niet het beeldmerk. In de volgens Benson Trade door haar in november 2008 ten behoeve van promotie gemaakte en gebruikte modelsheet ligt de nadruk op het woordmerk ICEBERG dat in grote letters op de sheet voorkomt. Het beeldmerk ICEBERG wordt niet benadrukt. Het komt slechts op een drietal dameshorloges voor, terwijl het merendeel van de dameshorloges op de sheet alleen het woordmerk ICEBERG bevat.

2.6. De rechtbank is op grond van deze feiten van oordeel dat het bewijs van “normaal gebruik” niet is geleverd. Het beeldmerk wordt slechts op een gering deel van (alleen) de dameshorloges aangebracht. Het beeldmerk wordt ook niet benadrukt in reclame-uitingen of anderszins. De verkoopcijfers van de dameshorloges met het beeldmerk ICEBERG in Nederland zijn nihil of marginaal. Uit de stukken blijkt veeleer dat het *woordmerk*

ICEBERG op de horloges als onderscheidend teken wordt gebruikt om daarmee de identiteit van de oorsprong van de horloges te waarborgen. Het gebruik van het *beeldmerk* ICEBERG voor horloges in Nederland, zowel op het product zelf als op promotiemateriaal, is te marginaal om van "normaal gebruik" te kunnen spreken. Daarbij is mede in aanmerking genomen dat de ICEBERG horloges geen uiterst exclusieve of zeer kostbare horloges zijn.

2.7. Seminvest stelt in haar akte dat zij er in eerste instantie voor heeft gekozen schriftelijk bewijs te leveren omdat zij aanneemt dat dit voldoende overtuigend bewijs oplevert. Zij stelt geen afstand te hebben gedaan van het horen van getuigen en dat zij dat alsnog wenst te doen indien de reactie van Chinalux daartoe aanleiding geeft.

2.8. De rechtbank stelt vast dat Seminvest geen verzoek meer heeft gedaan getuigen te horen. Reeds daarom komt bewijslevering door middel van getuigen niet meer aan de orde.

2.9. Uit het vorenstaande volgt dat de vordering van Chinalux tot vervallenverklaring van het beeldmerk ICEBERG behoort te worden toegewezen. Seminvest wordt in de proceskosten van Chinalux ex artikel 1019h Rv veroordeeld voor zover die uit specificaties kunnen blijken. Chinalux heeft eenmaal een specificatie overgelegd waaruit blijkt dat ten tijde van dat overzicht € 11.522,08 aan advocaatkosten is gemaakt. Nadere specificaties zijn niet overgelegd, zodat niet kan worden vastgesteld of de in de eerste specificatie gemaakte begroting van toen nog te maken kosten realiteit is geworden. De rechtbank kan dan geen verdere kosten in aanmerking nemen. De specificatie is gemotiveerd zodat het niet nader toegelichte verweer van Seminvest dat het bedrag aan kosten niet redelijk is wordt verworpen. Het thans toe te wijzen bedrag stijgt slechts in geringe mate boven het forfaitaire tarief voor een eenvoudige zaak zonder repliek uit, terwijl in deze zaak nog bewijslevering heeft plaatsgehad. De rechtbank zal genoemd bedrag van € 11.522,08 toewijzen. Nakosten komen voor vergoeding in aanmerking tot een bedrag van € 199,00 indien tevens betekening nodig is. Wettelijke rente over de proceskosten is aan de orde vanaf de datum van dit vonnis. De vordering wettelijke rente over de proceskosten vanaf de dagvaarding toe te wijzen is niet toewijsbaar omdat de meeste kosten dan nog niet zijn gemaakt en derhalve schade nog niet is geleden.

3. De beslissing

De rechtbank

verklaart de internationale inschrijving met nummer 592284A van het beeldmerk ICEBERG vervallen voor het Benelux gebied voor de waren in de klasse 14 en gelast de doorhaling van het vervallen verklaarde deel van deze internationale inschrijving in het Benelux merkenregister;

veroordeelt Seminvest in de proceskosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv, begroot op een bedrag van € 12.170,01 waarin begrepen € 11.522,08 aan salaris advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 19 oktober 2011 tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede in de nakosten ten bedrage van € 131,00 en, indien betekening nodig blijkt te zijn, te vermeerderen met € 68,00;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.A. van Geloven en op 19 oktober 2011 in het openbaar uitgesproken door mr. J. Schoenmakers, die dit vonnis heeft ondertekend.



"VOOR GROSSE"

Afgegeven aan de advocaat van eiseres
De griffier de rechtbank te Breda