

IN NAAM DER KONINGIN



Vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 296581 / HA ZA 07-2961

Vonnis van 12 oktober 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht **PEEK & CLOPPENBURG KG**,
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DAMIANI INTERNATIONAL B.V.,

statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. J. Kneppelhout te Rotterdam.

Partijen zullen hierna P & C en Damiani genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, d.d. 14 november 2007, en de door P & C overgelegde producties;
- de nadere akte aan de zijde van P & C, met één productie;
- de conclusie van antwoord (tevens houdende exceptie verweer ex artikel 128 lid 3 jo 122 lid 2 Rv), met producties;
- de conclusie van repliek, met producties;
- de conclusie van dupliek, met producties;
- de pleitnota en de akte overlegging producties aan de zijde van P & C;
- de pleitnota en producties aan de zijde van Damiani.

1.2. De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 7 februari 2011.

1.3. Tenslotte is vonnis bepaald.

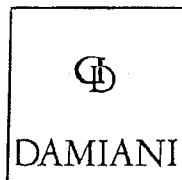
2. De feiten

2.1. P & C is een retailorganisatie, die handelt in kleding. P & C exploiteert kledingwinkels in verschillende Europese landen. In haar winkels verkoopt zij zowel kleding van gevestigde merken als kleding van eigen merk (private labels).

P & C voert als één van deze private labels het merk DAMIANI voor vrijetijdskleding. Voor het merk DAMIANI heeft P & C een drietal merkregistraties verricht:

- a. het Gemeenschapswoordmerk "DAMIANI" voor waren in klasse 25 (kledingstukken), gedeponeed op 10 februari 1999 en ingeschreven op 22 februari 2000 onder nummer EU 001.070.606;
- b. het internationale woordmerk "DAMIANI" voor waren in klasse 25 (kledingstukken), gedeponeed op 20 februari 1999 onder nummer IR 710.226;
- c. het Duits woordmerk "DAMIANI" voor waren in klasse 25 (kledingstukken), gedeponeed op 6 oktober 1998 en ingeschreven op 29 oktober 1998 onder nummer 39.857.276.

2.2. Damiani is volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel een houdster- en financieringsmaatschappij, die zich mede bezighoudt met het exploiteren van rechten van intellectuele eigendom. Enig aandeelhouder is Casa Damiani Spa, gevestigd in Italië, zijnde een juwelenhuis. Damiani beschikt, onder meer, over de onderstaande internationale merkregistratie met nummer IR 475.726 voor het beeldmerk "DD DAMIANI", welk merk op 21 maart 1983 is gedeponeed voor waren in klasse 25 (kledingstukken).



2.3. Damiani is bij brief van 14 augustus 2007 door P & C op de hoogte gebracht van haar constatering dat Damiani het door haar gedeponeede beeldmerk "DD DAMIANI" niet normaal gebruikt voor waren in klasse 25 (productie 5 bij conclusie van repliek van P & C).

In deze brief staat hieromtrent het volgende vermeld:

"... Our client is owner of several trademarks "Damiani" (e.g. IR 710 226, EU 001070606 and DE 39857276) registered in class 25 for "clothing". (...) ... we have investigated that there has not been any business activity of "Damiani Group" in the field of "clothing, footwear and headgear". Therefore we inform that "Damiani Group's" trademarks in class 25 – in particular "DD Damiani", IR 475 726 – are subject to cancellation due to the lack of genuine use. Our client intends to resolve this matter amicably."

P & C heeft in deze brief aan Damiani een schikkingsvoorstel gedaan met betrekking tot het gebruik van de "DAMIANI" merken. Onderdeel van het voorstel was de vrijwillige doorhaling van het beeldmerk "DD DAMIANI" voor zover gedeponeed voor de waren in klasse 25 door Damiani.

Damiani heeft op deze brief niet gereageerd.

2.4. P & C heeft op 20 december 2007 haar merkinschrijvingen met het wordelement DAMIANI overgedragen aan Creative Brands C.V. (hierna verder: "Creative Brands").

2.5. Tegen de door P & C verrichte Gemeenschapsmerkinschrijving EU 001.070.606 heeft Damiani op 30 mei 2008 een doorhalingsvordering ingesteld bij het "Office for Harmonization in the Internal Market" (hierna verder: "OHIM") op basis van haar vermeende oudere merkrecht.

Deze doorhalingsvordering van Damiani is inmiddels zowel in eerste instantie (bij beslissing van 3 juni 2009) als in hoger beroep (bij beslissing van 11 januari 2011) door het OHIM afgewezen.

3. Het geschil

3.1. P & C vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, vervallen te verklaren het recht op het Benelux deel van het merk "DD DAMIANI" met registratienummer IR 475.726 en ambtshalve de doorhaling uit te spreken van deze merkinschrijving, met veroordeling van Damiani in de kosten van deze procedure, waaronder de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.1.1. P & C heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd – kort samengevat – dat Damiani het beeldmerk "DD DAMIANI" niet normaal heeft gebruikt voor de waren waarvoor dit merk is ingeschreven gedurende een onafgebroken periode van vijf jaren, als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

P & C is belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE, aangezien het merk "DD DAMIANI" op verwarringwekkende wijze overeenstemt met en afbreuk doet aan het onderscheidende vermogen van de DAMIANI-merken van P & C, zo Damiani haar merk in gebruik zou nemen.

3.2. Damiani voert verweer en heeft de vorderingen van P & C gemotiveerd weersproken.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De rechtbank Rotterdam is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, aangezien Damiani statutair gevestigd is in Rotterdam.

nietigheid van de dagvaarding

4.2. Damiani beroept zich op de nietigheid van de dagvaarding op grond van artikel 120 lid 1 Rv. Zij heeft daartoe aangevoerd dat P & C niet heeft voldaan aan haar stelplecht als geformuleerd in artikel 111 lid 2 sub d Rv, waardoor Damiani in haar verdedigingsbelang is geschaad. Zij stelt dat P & C haar stellingen te summier heeft weergegeven, nu uit de dagvaarding niet blijkt om welke termijn het in casu gaat, waarom P & C als belanghebbende te gelden zou hebben en zonder enigszins te onderbouwen haar bewering dat het (beeld)merk van Damiani niet normaal is gebruikt.

4.3. Dit nietigheidsverweer treft geen doel. De dagvaarding bevat - zij het summierlijk - voldoende duidelijk de eis van P & C, inhoudende de inroeping van het verval van het recht op het internationale merk "DD DAMIANI" van Damiani voor zover betrekking hebbend op de Benelux, en de grondslag van haar vordering, zijnde het niet normale gebruik van dat merk als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

De dagvaarding maakt naar het oordeel van de rechtbank het daadwerkelijke geschil tussen partijen voldoende zichtbaar, zodat van een gebrek in de dagvaarding door het ontbreken van de elementen vermeld artikel 111 lid 2 sub d Rv geen sprake is. Bovendien heeft Damiani, gelet op de inhoud van haar conclusie van antwoord, de vordering van P & C en de grondslag daarvan goed begrepen, zodat het er voor moet worden gehouden dat zij niet onredelijk in haar verdediging is geschaad.

Gesteld noch gebleken is dat Damiani is bemoeilijkt in het verweer dat zij wil voeren.

de substantiëringsplicht en bewijsaandraagplicht ex artikel 111 lid 3 Rv

4.4. Damiani stelt dat P & C niet heeft voldaan aan de op haar rustende voorschriften en bewijsaandraagplicht ex artikel 111 lid 3 Rv, waardoor zij in haar verdediging is geschaad. In dit verband voert zij onder meer aan dat de enkele stelling van P & C, dat Damiani haar merk "DD DAMIANI" niet normaal heeft gebruikt, onvoldoende is.

4.5. Dit verweer faalt. Vaststaat dat P & C in een brief van 14 augustus 2007 Damiani op de hoogte heeft gebracht van haar constatering dat het merk "DD DAMIANI" gedurende vijf jaar niet was gebruikt. Onweersproken is dat Damiani niet heeft gereageerd op deze brief. P & C heeft hiervan in de dagvaarding melding gemaakt en daarbij aangegeven niet bekend te zijn met enig mogelijk verweer van Damiani.

Uit de toelichting op artikel 111 lid 3 Rv blijkt dat verweren waarmee eiser niet bekend is, niet behoeven te worden vermeld. Hieruit volgt dat P & C heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 111 lid 3 Rv, zodat een sanctie – bijvoorbeeld op het gebied van bewijsuitsluiting of de proceskosten – achterwege dient te blijven. Overigens heeft Damiani haar stelling, dat zij in haar verdediging zou zijn geschaad, op geen enkele wijze onderbouwd.

belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE

4.6. Blijkens artikel 2.27 lid 1 BVIE kan iedere belanghebbende het verval van het (merk-)recht inroepen. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat het begrip 'belanghebbende' ruim moet worden uitgelegd. Als belanghebbende kan worden gezien degene die door instandhouding van het betreffende merkrecht zou kunnen worden geschaad in een belang dat het BVIE (voorheen de Benelux Merkenwet) beoogt te beschermen.

Als belanghebbende in de zin van voormeld artikel 2.27 lid 1 BVIE dient, in beginsel, in ieder geval te worden aangemerkt degene die het niet-gebruikte merk zelf wil gaan gebruiken. Daarbij is niet vereist dat degene die de vervallenverklaring van een niet-gebruikt merk inroept zelf over een geldige gelijklopende merkinschrijving beschikt.

4.7. Onweersproken is dat P & C op het moment van het uitbrengen van de dagvaarding houder was van het merk "DAMIANI", zodat P & C (als merkhouder) in ieder geval op dat moment als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 BVIE kan worden aangemerkt. Met de vordering tot vervallenverklaring van het merkenrecht van Damiani oefende P & C derhalve in beginsel een bevoegdheid uit die haar rechtstreeks op grond van de verdragsbepalingen wordt toegekend.

4.8. P & C heeft na dagvaarding een nadere akte genomen waarin zij heeft aangegeven dat zij op 20 december 2007 haar Damiani-merken heeft overgedragen aan Creative Brands CV en dat zij vanaf 1 januari 2008 een licentie heeft verkregen om die merken in de Europese Gemeenschap te gaan gebruiken. Daarbij heeft P & C in geding gebracht een uittreksel uit het Gemeenschapsmerkenregister van het OHIM waaruit volgens haar deze licentie blijkt (productie 3 bij nadere akte). Uit dit uittreksel valt af te leiden dat voor het merk ingeschreven onder nummer EU 001.070.606 licentie is verstrekt aan 'ID no. 003016659'. Damiani heeft de stellingen van P & C betreffende het verkrijgen van licentie niet betwist bij antwoord, zodat de rechtbank er van uit gaat dat achter het 'ID no. 003016659' P & C schuil gaat. Bij pleidooi heeft P & C wederom een uittreksel uit het Gemeenschapsmerkenregister overgelegd (productie 7 akte overlegging producties). Uit dit uittreksel valt af te leiden dat Creative Brands CV het merk ingeschreven onder nummer EU 001.070.606 nadien weer heeft overgedragen aan CMB Creative Brands Marken GmbH, een vennootschap uit Zwitserland. Wederom staat als licentienemer 'ID no. 003016659' vermeld.

Op grond van het vorenstaande moet het er voor worden gehouden dat P & C ook na de tweede overdracht licentienemer van dit merk was geworden c.q. gebleven.

4.9. Eerst bij pleidooi stelt Damiani dat uit de inschrijvingen in het Gemeenschapsmerkenregister niet blijkt *aan wie* de licentie is verstrekt. Kennelijk betwist Damiani hiermee dat het 'ID no. 003016659' aan P & C toebehoort. Dit verweer laat de rechtbank gelet op artikel 128 lid 3 Rv buiten beschouwing, nu Damiani dit verweer aan de orde had moeten en ook had kunnen stellen bij conclusie van antwoord. Daartoe bestond geen enkele belemmering.

Verder heeft Damiani ook voor het eerst bij pleidooi aangevoerd, dat P & C niet steeds rechthebbende was, nu er een ontoelaatbaar "gat" zit tussen de overdracht van het merkrecht door P & C aan Creative Brands op 20 december 2007 en het verkrijgen van de (eerste) licentie vanaf 1 januari 2008.

Voor dit verweer geldt hetzelfde: Damiani had dit verweer aan de orde moeten en ook kunnen stellen bij conclusie van antwoord, zodat de rechtbank, gelet op het bepaalde in artikel 128 lid 3 Rv, ook dit verweer buiten beschouwing laat.

4.10. Thans ligt aldus ter beoordeling voor de vraag of P & C als licentienemer van het merk ingeschreven onder nummer EU 001.070.606 als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 BVIE kan worden aangemerkt.

4.11. Damiani stelt in dat verband dat P & C haar belang bij het instellen van een vordering in de Benelux niet heeft aangetoond. Ter onderbouwing voert zij aan dat P & C de DAMIANI-merken niet in de Benelux voert, dat haar producten met het merk DAMIANI slechts in een beperkt aantal Duitse vestigingen worden verkocht en dat nergens uit blijkt dat P & C voornemens is dit gebruik uit te breiden en dus te gelden heeft als belanghebbende in de Benelux.

Onbetwist staat vast dat P & C het DAMIANI-merk actief gebruikt in Duitsland voor kleding. Duidelijk is dat het merk DD DAMIANI overeenstemt met het door P & C gebruikte DAMIANI-merk. P & C heeft aangegeven dat zij een commercieel belang heeft om te verzekeren dat er geen merken op de markt voor kleding verschijnen die overeenstemmen met de merken die zij voert. Daarnaast heeft P & C aangevoerd dat zij serieus van plan is het merk DAMIANI in de Benelux in gebruik te nemen.

4.12. Op grond van deze stellingen – mede in aanmerking nemende hetgeen is overwogen in rov. 4.7 – heeft P & C in voldoende mate een procesbelang aangetoond en kan P & C als licentienemer van het merk ingeschreven onder nummer EU 001.070.606 als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE worden aangemerkt.

4.13. Tenslotte heeft Damiani nog als verweer gevoerd dat P & C onbehoorlijk jegens haar zou handelen. Aan dit verweer ligt ten grondslag de door Damiani ingestelde doorhalingsvordering bij het OHIM tegen de EU-inschrijving met nummer 001.070.606 voor het woordmerk “DAMIANI” van P & C.

Nu is komen vast te staan dat deze vordering zowel in eerste instantie (door de “Cancellation Division” van het OHIM) als in tweede instantie (door de “Board of Appeal”) is afgewezen, kan Damiani zich niet langer beroepen op vermeende ongeldigheid van het DAMIANI merk waarvan P & C licentienemer is.

Damiani heeft geen andere feiten of omstandigheden ter onderbouwing van haar verweer op dit punt aangevoerd, zodat ook dit verweer faalt.

gebruik van het merk “DD DAMIANI”

4.14. Bij de verdere beoordeling dient de vraag te worden beantwoord of het Benelux deel van het beeldmerk “DD-DAMIANI” (met inschrijvingsnummer IR 475.726) door non-usus is vervallen doordat Damiani haar merk niet normaal heeft gebruikt in de Benelux voor waren in klasse 25 (o.a. kleding) waarvoor het is ingeschreven, gedurende een periode van vijf jaar (te weten 14 augustus 2002 – 14 augustus 2007) als vermeld in de brief van P & C aan Damiani van 14 augustus 2007.

4.15. De rechtbank stelt voorop dat de lat voor normaal gebruik niet bijzonder hoog ligt (vergelijk de arresten HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004-339 Ansul/Ajax en HvJ EG 27 januari 2004, NH 2007-80 La Mer/Goemar). Voldoende is dat de merkhouders bij het merkgebruik een afzet beoogt te vinden of te behouden voor de gemerkte waren en wel op een manier die naar de maatstaven van de betrokken economische sector commercieel verantwoord is. Ook zeer kleine omzetten kunnen commercieel verantwoord zijn.

4.16. Volgens de normale regels voor bewijslastverdeling is de eisende partij belast met het bewijs van het niet-gebruik van het merk. De enkele bewering van de eisende partij dat het merk niet wordt gebruikt voor bepaalde waren heeft niet tot gevolg dat de gedaagde zal dienen te bewijzen dat zij het merk voor die waren wel heeft gebruikt. Indien de eisende partij zijn stelling dat sprake is van non-usus behoorlijk en concreet onderbouwt, dient gedaagde met concrete feiten te komen waaruit dit normaal gebruik blijkt. Bij betwisting daarvan kan de rechtbank met toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE ervoor kiezen om de bewijslast dat het merk wel is gebruikt bij gedaagde te leggen.

4.17. P & C heeft in dit verband - bij conclusie van repliek - twee in de Duitse taal geschreven onderzoeksrapporten overgelegd van dr. R. Fett van het onderzoeksbureau U.W.I. (Unternehmensberatungs- und Wirtschaftsinformations GmbH), gedateerd respectievelijk 24 juli 2007 en 7 augustus 2008, waaruit – volgens P & C – blijkt dat het beeldmerk “DD-DAMIANI” door Damiani niet is gebruikt voor kleding in de onderzochte periode. Wel komt uit de rapportages naar voren dat Damiani als logo het woordmerk “DAMIANI” gebruikt, maar niet in verband met de beide hoofdletters “DD” en de vierkante donkere omranding.

Damiani heeft de inhoud van deze rapportages niet betwist. Zij heeft echter aangegeven dat deze rapportages slechts betrekking hebben op de Duitse/Duitstalige markt en dus buiten beschouwing dienen te blijven in deze Nederlandse procedure met als inzet een doorhaling van het Benelux gedeelte van het “DD-DAMIANI”-merk. In tegenstelling tot Damiani acht de rechtbank deze rapportages wel van waarde, nu uit deze rapportages onweersproken blijkt dat de onderzoekers met het hoofdkantoor van Damiani in Manno (Zwitserland) telefonisch contact hebben opgenomen en dat geen van de medewerkers van Damiani het beeldmerk “DD DAMIANI” kende of wist van het verhandelen van kleding onder dit merk door het concern.

Op grond van deze rapportages is voldoende concreet onderbouwd dat sprake is van non-usus van het beeldmerk “DD DAMIANI” van Damiani al dan niet voor kleding in de Benelux.

4.18. Damiani heeft in dit verband nog aangevoerd dat zij als prestigieus juwelenhuis een accessoire/modelijn heeft ontwikkeld en dat deze lijn een ondersteunende rol vervult, waarmee niet separaat wordt geadverteerd. Ook volgens de eigen stelling van Damiani (onder meer in alinea 27 conclusie van dupliek) is het voor haar geen eenvoudige opgave om aan te tonen dat zij het merk normaal gebruikt. Uit deze stelling volgt dat het voor P & C een bijkans onmogelijke opgave zal zijn om aan te tonen dat het merk niet normaal wordt gebruikt.

Gelet op de hiervoor genoemde omstandigheden zal de rechtbank gebruik maken van haar bevoegdheid ex artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE en de bewijslast dat haar merk normaal is gebruikt op Damiani leggen.

4.19. Damiani heeft ter nadere onderbouwing van haar stelling, dat zij het merk binnen de Benelux en binnen klasse 25 heeft gebruikt, een groot aantal producties (producties D tot en met N) in het geding gebracht.

Uit deze producties blijkt - zo betoogt Damiani - dat zij waren in klasse 25 (kleding) op de markt brengt, zoals zijden sjaals (foulards) en stropdassen, waarbij zij gebruik maakt van het woordelement “DAMIANI”, welk woordmerk een essentieel element van het beeldmerk “DD-DAMIANI” vormt. Een dergelijk gebruik van het woordmerk heeft te gelden als gebruik van het beeldmerk “DD-DAMIANI”. Het publiek ziet in het enkele woordmerk al hetzelfde merk als het beeldmerk en legt in beide gevallen onmiddellijk het verband met het vermaarde juwelenhuis Damiani, aldus Damiani.

Vastgesteld wordt dat in geen van de door Damiani overgelegde producties D t/m N het beeldmerk “DD DAMIANI” zoals gedeponneerd voorkomt. Damiani geeft ook zelf toe dat *‘afbeeldingen van producten in klasse 25 met het DD-DAMIANI-merk evenwel niet beschikbaar zijn en dat eventueel getuigenverhoor uitkomst zal moeten bieden’* (alinea 31 conclusie van dupliek). Waarover die getuigen concreet moeten verklaren, stelt Damiani echter niet.

Nu haar stellingen op dit punt te summier zijn en voorts onvoldoende feitelijke grondslag opleveren om haar tot bewijslevering toe te laten, wordt haar verweer gepasseerd.

Uit het vorenstaande volgt dat het specifieke beeldmerk "DD DAMIANI", zoals gedeponneerd en waarvan P & C de vervallen verklaring inroept voor het Benelux-deel, door Damiani niet normaal is gebruikt in de relevante periode in de Benelux.

4.20. Bij de verdere beoordeling dient de vraag te worden beantwoord of sprake is van gebruik van het merk - in de zin van artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE - in een op onderdelen gewijzigde vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm, waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.

Uit de door Damiani in het geding gebrachte producties D t/m N kan geen normaal gebruik - al dan niet in gewijzigde vorm - worden afgeleid:

- **productie D:** in diverse tijdschriftartikelen uit Belgische glossybladen uit de jaren 2005, 2006, 2007 en 2008 wordt weliswaar de naam 'Damiani' genoemd, maar deze artikelen gaan over juwelen en niet over kleding, zodat dit niet als gebruik van het merk voor kleding kan worden beschouwd;
- **productie E:** volgens Damiani is dit het bewijs van het feit dat zij heeft geadverteerd in 'The International Harald Tribune'. Echter niet blijkt dat deze advertenties zien op gebruik van het merk voor kleding;
- **producties F, G, L en M:** diverse facturen, die betrekking hebben op juwelen en 'foulards' (zijden sjaals) - gelet op het geringe aantal facturen die zien op de Benelux, is dit onvoldoende om hieruit normaal gebruik af te leiden;
- **productie H:** 'gadget folder 2003' - zegt niets over het gebruik van het merk in de Benelux;
- **productie I:** foto's van zeilkleding - gesteld noch gebleken is dat deze kleding in de relevante periode in de Benelux op de markt is gebracht;
- **productie J:** een Italiaans/Engelstalig artikel in het magazine "Yacht Capital", dat in de Benelux verschijnt - hieruit blijkt evenmin gebruik van het merk voor kleding in de Benelux;
- **productie K:** advertenties voor juwelen in diverse glossy magazines - niet blijkt van gebruik van het merk voor kleding;
- **productie N:** afbeeldingen van sjaal (foulard) en stropdas - hieruit blijkt niet het gebruik van het merk in de Benelux in de relevante periode.

Uit het vorenstaande volgt dat Damiani onvoldoende bewijsmateriaal heeft bijeengebracht om aan te nemen dat zij het woordmerk "DAMIANI" in de Benelux heeft gebruikt voor kleding in klasse 25. Daarnaast heeft Damiani ook niet concreets gesteld op grond waarvan zij nog tot verdere bewijslevering zou behoren worden toegelaten.

4.21. Op grond van het vorenstaande, in algehele samenhang gezien, wordt geconcludeerd dat Damiani het merk "DD-DAMIANI", zoals gedeponneerd, niet normaal heeft gebruikt in de Benelux in de afgelopen periode van vijf jaar voorafgaande aan haar schrijven op 14 augustus 2007, zodat de vordering van P & C voor toewijzing gereed ligt.

4.22. Damiani zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

P & C heeft een gespecificeerde opgave gedaan van de proceskosten ex artikel 1019h Rv, in totaal een bedrag belopend van € 24.837,96 aan advocaatkosten.

Damiani heeft primair bestreden dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de onderhavige zaak, nu de Richtlijn 2004/48, waarvan dit artikel de implementatie is, slechts ziet op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten in geval van inbreuk en de onderhavige zaak geen inbreukzaak of handhavingskwestie is. Voor zover deze procedure onder artikel 1019h Rv zou vallen, betwist Damiani subsidiair dat sprake is van een concrete omschrijving van de verrichte werkzaamheden door P & C als vereist onder sub 5) van de indicatietarieven, zodat P & C haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Meer subsidiair stelt Damiani dat de procedure heeft te gelden als een eenvoudige bodemzaak, zodat het indicatietarief voor eenvoudige bodemzaken van toepassing is en de vergoeding het bedrag van € 10.000,-- niet zal kunnen overstijgen.

4.23. De rechtbank overweegt dat het in de onderhavige zaak gaat om een actie strekkende tot vervallenverklaring van een 'intellectueel-eigendomsrecht' in de Benelux, waarbij P & C aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd een eigen merkrecht, althans een merkrecht waarvan is vastgesteld dat P & C licentiehoudster is. Deze grondslag heeft in beginsel te gelden als een "I-E"grondslag: P & C wenst aldus haar rechten in deze te handhaven in de Benelux. Dat leidt ertoe dat de rechtbank in deze zaak artikel 1019h Rv zal toepassen.

De rechtbank is van oordeel dat de billijkheid zich niet tegen toewijzing van de gevorderde proceskosten verzet. Daartoe geldt dat die kosten, gezien de aard van de zaak, als redelijk en evenredig kunnen worden beschouwd. Ook Damiani heeft blijkens de door haar overgelegde specificatie een vergelijkbaar bedrag aan kosten gemaakt, te weten € 26.160,70. Nu P & C voldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom zij in dit geval aanspraak maakt op het door haar gevorderde bedrag, zullen de advocaatkosten aan de zijde van Damiani daarom worden begroot op € 24.837,96, te vermeerderen met € 251,-- aan vastrecht en € 70,85 aan kosten deurwaarder.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. verklaart vervallen het recht op het Benelux deel van het merk **DD DAMIANI** met registratienummer IR 475.726;
- 5.2. beveelt ambtshalve de doorhaling van deze merkinschrijving;
- 5.3. veroordeelt Damiani in de proceskosten, aan de zijde van P & C tot op heden begroot op EUR 25.159,81 (zegge: vijfentwintigduizend éénhonderd negenenvijftig euro en eenentachtig eurocent);
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.N. van Zelm van Eldik, mr. E.J. Rutten en mr. M.V. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2011.
209 / 10 / 1278

