

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 351377 / HA ZA 09-3707

Vonnis van 20 april 2011

in de zaak van

de stichting
STICHTING PINK RIBBON,
gevestigd te Bussum,
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GLOBALCITY B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
advocaat mr. J.A. Tuinman te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BRANDCONCERN B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
advocaat: voorheen mr. H. Eijer, thans geen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PRETECTION B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
advocaat: voorheen mr. H. Eijer, thans geen,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
COMMUNITYCHAIN B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
advocaat: voorheen mr. H. Eijer, thans geen,
5. **[X]**,
wonende te [woonplaats],
advocaat: voorheen mr. H. Eijer, thans geen,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie, zal hierna de Stichting worden genoemd. Gedaagden in conventie, eisers in reconventie zullen afzonderlijk worden aangeduid als Globalcity, Brandconcern, Protection, CommunityChain en [X] en gezamenlijk als [X c.s.] (in enkelvoud). De zaak is voor de Stichting inhoudelijk behandeld door mr. M.L.J. van de Braak te Amsterdam en voor [X c.s.] door mr. H. Eijer te Zoetermeer.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 23 en 24 maart 2009,
 - de akte houdende overlegging producties van de Stichting, met producties 1-23,
 - de conclusie van antwoord, met producties 1-6,
 - het tussenvonnis van 13 januari 2010, waarin een comparitie van partijen is bevolen,
 - het proces-verbaal van comparitie van 24 maart 2010 en de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Rond 1992 zijn er in de Verenigde Staten diverse projecten ontwikkeld in het kader van de strijd tegen borstkanker. In dat kader is een roze lintje, ofwel *pink ribbon*, geïntroduceerd als symbool voor die strijd. Onder meer het cosmetica bedrijf Estée Lauder heeft in de Verenigde Staten miljoenen roze lintjes verspreid.

2.2. Vanaf 2002 worden er ook in de Benelux projecten georganiseerd in het kader van de strijd tegen borstkanker. Vanaf dat jaar organiseert de *American Women's Club* Pink Ribbon Gala's en organiseert Estée Lauder jaarlijks een *Pink Ribbon Day* waarop een gebouw roze wordt belicht.

2.3. In 2003 hebben de *American Women's Club*, Estée Lauder en de Borstkanker Vereniging Nederland besloten hun initiatieven te bundelen. Voor dat doel is de Stichting opgericht.

2.4. De Stichting is houdster van de volgende Benelux merkenregistraties:

2.4.1. het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk PINK RIBBON, ingeschreven op 1 maart 2004 onder nummer 0742123 voor fondsenvorming ter ondersteuning van bewustwordingscampagnes inzake borstkanker in klasse 36 en diverse waren en diensten in de klassen 16 en 25:



2.4.2. het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk PINK RIBBON, ingeschreven op 19 oktober 2004 onder nummer 0756726 voor fondsenwerving in klasse 36, voorlichting over onder meer borstkanker in klasse 44 en diverse waren en diensten in de klassen 16, 25, 35, 41, 42, 44 en 45;



2.4.3. het woordmerk PINK RIBBON, ingeschreven op 7 februari 2006 onder nummer 0792329 voor fondsenwerving in klasse 36, voorlichting over onder meer borstkanker in klasse 44 en diverse waren en diensten in de klassen 16, 25, 35, 41, 42, 44 en 45;

2.4.4. het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk PINK RIBBON, ingeschreven op 7 januari 2008 onder nummer 0831869 voor fondsenwerving in klasse 36, voorlichting over onder meer borstkanker in klasse 44 en diverse waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 44 en 45;



2.4.5. het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk PINK RIBBON, ingeschreven op 7 januari 2008 onder nummer 0831870 voor fondsenwerving in klasse 36, voorlichting over onder meer borstkanker in klasse 44 en diverse waren en diensten in de klassen 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 35, 36, 38, 41, 42, 44, 45;



2.5. [X] is enig aandeelhouder en bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [Y]. Via deze vennootschap houdt hij alle aandelen in het kapitaal van Brandconcern en Infoconcern B.V. [Y] is tevens enig bestuurder van deze beide vennootschappen. Infoconcern B.V. op haar beurt houdt alle aandelen in het kapitaal en is enig bestuurder van Globalocity en CommunityChain. Infoconcern B.V. is voorts enig bestuurder van Protection. Deze laatste vennootschap heeft meerdere aandeelhouders.

2.6. In 2004 heeft [X] het idee opgevat om ten behoeve van de strijd tegen borstkanker een internationale charitatieve organisatie op te zetten onder de naam PINK RIBBON International. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de oprichting op 23 juni 2008 van de Amerikaanse rechtspersoon Pink Ribbon, Inc.

2.7. [X c.s.] heeft vele domeinnamen geregistreerd, waaronder pinkribbon.org, pinkribbon.com en diverse nationale domeinnamen (domeinnamen met een *country code toplevel domain*), waaronder pinkribbon.be en rozelint.be. De domeinnaam pinkribbon.be

heeft [X c.s.] geregistreerd op 27 september 2004. Onder de domeinnaam pinkribbon.org wordt een website gepubliceerd waarvan de *homepage* er als volgt uitziet:



Onder de domeinnamen pinkribbon.be en rozelint.be is de volgende internetpagina gepubliceerd:



2.8. Op 21 augustus 2007 is een door [X] getekende brief geschreven aan de advocaat van de Stichting. Op het briefpapier staat het hierna weergegeven Pink Ribbon International Logo (hierna: het Pink Ribbon International Logo):



In het briefhoofd staat vermeld:

Pink Ribbon™
Pink Ribbon International
Pink Ribbon International Licensing
New York
USA
www.pinkribbon.com/.org

Roze Lint®
Herengracht 23
1015 BA Amsterdam
The Netherlands
www.rozelint.nl/.be

2.9. [X c.s.] heeft diverse Beneluxmerkdepots verricht. Op grond van enkele van deze depots zijn internationale registraties verricht voor diverse landen. Hierna is een opsomming opgenomen van de verrichte Beneluxmerkdepots, steeds met vermelding van de procedures die naar aanleiding van die depots hebben plaatsgevonden:

-
- 2.9.1. het woordmerk PINK RIBBON met spoedinschrijvingsnummer 809606 (depotnummer 1120611) en depotdatum 10 oktober 2006 voor waren en diensten in klasse 25, op naam van Globalocity.
De Stichting heeft op 25 december 2006 oppositie ingesteld bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BBIE). Op 28 februari 2007 heeft het BBIE de Stichting bericht dat de oppositieprocedure in het Frans wordt gevoerd. Op 11 mei 2007 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingediend. Globalocity diende uiterlijk op 12 november 2007 verweer te voeren. Op 28 oktober 2007 heeft Globalocity het depot ingetrokken.
- 2.9.2. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1120608 en depotdatum 10 oktober 2006, voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 8, 9, 14, 18, 20, 24, 28 en 33, op naam van Brandconcern.
De Stichting heeft op 25 december 2006 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 28 februari 2007 heeft het BBIE de Stichting bericht dat de oppositieprocedure in het Frans wordt gevoerd. Op 11 mei 2007 heeft de Stichting de onderbouwing ingediend in de oppositieprocedure. Brandconcern diende uiterlijk op 28 oktober 2007 verweer te voeren. Op 28 oktober 2007 heeft Brandconcern het depot ingetrokken.
- 2.9.3. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1123695 en depotdatum 23 november 2006, voor waren en diensten in de klassen 38, 41 en 44, op naam van Globalocity.
De Stichting heeft op 25 februari 2007 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 28 februari 2007 heeft het BBIE de Stichting bericht dat de oppositieprocedure in het Frans wordt gevoerd. Op 10 augustus 2007 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingediend. Globalocity diende uiterlijk op 28 oktober 2007 verweer te voeren. Op 28 oktober 2007 heeft Globalocity het depot ingetrokken.
- 2.9.4. het woordmerk PINK RIBBON met spoedinschrijvingsnummer 813514 (depotnummer 1121155) en depotdatum 24 november 2006, voor waren en diensten in de klassen 16, 35 en 36, op naam van Globalocity.
De Stichting heeft op 25 januari 2007 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 1 maart 2007 heeft het BBIE de Stichting bericht dat de oppositieprocedure in het Frans wordt gevoerd. Op 22 juni 2007 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingediend. Globalocity diende uiterlijk op 21 november 2007 verweer te voeren. Op 28 oktober 2007 heeft Globalocity het depot ingetrokken.
- 2.9.5. het woordmerk RIBBON OF PINK met spoedinschrijvingsnummer 827613 (depotnummer 1139699) en depotdatum 19 juli 2007 voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 36, 41 en 44, op naam van Brandconcern.
De Stichting heeft op 31 oktober 2007 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 10 maart 2008 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingediend. Op 13 mei 2008 heeft Brandconcern het depot ingetrokken.
- 2.9.6. het woordmerk PINK RIBBON INTERNATIONAL met spoedinschrijvingsnummer 827573 (depotnummer 1140097) en depotdatum 26 juli

2007, voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 35, 36, 41 en 44, op naam van Brandconcern.

De Stichting heeft op 31 oktober 2007 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 10 maart 2008 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingetrokken. Op 13 mei 2008 heeft Brandconcern het depot ingetrokken.

2.9.7. het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk PINK RIBBON met spoedinschrijvingsnummer 827548 (depotnummer 1140099) en depotdatum 26 juli 2007, voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 36, op naam van Brandconcern.



Pink Ribbon heeft op 31 oktober 2007 oppositie ingesteld bij het BBIE. Op 10 maart 2008 heeft de Stichting de onderbouwing in de oppositieprocedure ingediend. Op 13 mei 2008 heeft Brandconcern het depot ingetrokken.

2.9.8. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1161898 en depotdatum 23 juni 2008, voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 39, 40 en 43, op naam van Brandconcern.

Het BBIE heeft het depot op 19 augustus 2008 vervallen verklaard omdat de verschuldigde taksen niet tijdig waren betaald.

2.9.9. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1161900 en depotdatum 23 juni 2008, voor waren en diensten in de klassen 3, 16 en 45, op naam van CommunityChain.

Het BBIE heeft het depot op 19 augustus 2008 vervallen verklaard omdat de verschuldigde taksen niet tijdig waren betaald.

2.9.10. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1161901 en depotdatum 23 juni 2008, voor waren en diensten in de klassen 8, 9 en 25, op naam van Globalocity.

Het BBIE heeft het depot op 19 augustus 2008 vervallen verklaard omdat de verschuldigde taksen niet tijdig waren betaald.

2.9.11. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 1161903 en depotdatum 23 juni 2008, voor waren en diensten in de klassen 14, 18 en 36, op naam van Protection.

Het BBIE heeft het depot op 19 augustus 2008 vervallen verklaard omdat de verschuldigde taksen niet tijdig waren betaald.

2.10. [X c.s.] heeft ook de volgende Gemeenschapsmerkaanvragen gedaan:

2.10.1. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 5500517 en depotdatum 27 november 2006, voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 36, op naam van Brandconcern.

De Stichting heeft op 5 november 2007 oppositie ingesteld bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM). De Stichting heeft de onderbouwing van de oppositie ingediend op 11 juli 2008. Brandconcern heeft daarop geantwoord en partijen hebben gerepliceerd, respectievelijk gedupliceerd.

2.10.2. het woordmerk PINK RIBBON met depotnummer 5546775 en depotdatum 12 december 2006, voor waren en diensten in de klassen 3, 5, 8, 9, 14, 18, 20, 24, 28, 33, 35, 38, 41 en 44, op naam van Brandconcern.

De Stichting heeft op 14 december 2007 oppositie ingesteld bij het BHIM. De Stichting heeft de onderbouwing van de oppositie ingediend op 11 juli 2008. Brandconcern heeft daarop geantwoord en partijen hebben gerepliceerd, respectievelijk gedupliceerd.

2.10.3. het woord-/beeldmerk PINK RIBBON met depotnummer 6013411 en depotdatum 18 juni 2007, voor waren en diensten in de klassen 16, 25 en 36, op naam van Brandconcern.



De Stichting heeft op 29 april 2008 oppositie ingesteld bij het BHIM. De Stichting heeft de onderbouwing van de oppositie ingediend op 15 augustus 2008. Brandconcern heeft haar antwoord niet tijdig ingediend. Het BHIM heeft daarop de oppositie gegrond verklaard en de aanvraag verworpen. Brandconcern is in beroep gegaan van deze beslissing. Beide partijen hebben in de beroepsprocedures conclusies ingediend.

2.10.4. het woordmerk RIBBON OF PINK met depotnummer 6114052 en depotdatum 19 juli 2007, voor waren en diensten in de klassen 25, 36, 41 en 44, op naam van Brandconcern.

Dit depot is nadien ingetrokken door Brandconcern.

2.10.5. het woordmerk RIBBON OF PINK met depotnummer 6114771 en depotdatum 4 september 2007, voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 36, 41, 42 en 44, op naam van Brandconcern.

De Stichting heeft op 19 maart 2008 oppositie ingesteld bij het BHIM. De Stichting heeft de onderbouwing van de oppositie ingediend op 15 augustus 2008. Brandconcern heeft daarop geantwoord en partijen hebben gerepliceerd, respectievelijk gedupliceerd.

2.10.6. het woordmerk PINK RIBBON MAGAZINE met depotnummer 6140479 en depotdatum 18 september 2007, voor waren en diensten in de klassen 9, 16, 25, 35, 36, 42 en 44, op naam van Brandconcern.

De Stichting heeft op 7 juli 2008 oppositie ingesteld bij het BHIM. BHIM heeft de oppositie geschorst hangende de hiervoor genoemde procedures betreffende de aanvragen van [X c.s.] met de nummers 5500517, 5546775, 6114771 en 6013411.

2.10.7. het woordmerk PINK RIBBON INTERNATIONAL met depotnummer 6139539 en depotdatum 26 juli 2007, voor waren en diensten in de klassen 16, 25, 36, 41 en 44, op naam van Brandconcern.

Het depot was ten tijde van de comparitie nog niet gepubliceerd.

2.11. Op de netwerksite hyves.nl is een “Pink Ribbon International Hyve” gelanceerd waarop het Pink Ribbon International Logo wordt gebruikt. Deze Hyve wordt daarop gepresenteerd als ‘de officiële Hyve van Pink Ribbon International’.

2.12. Op de websites www.wikipedia.nl en www.wikipedia.be staan teksten over Pink Ribbon International. Daarbij wordt het Pink Ribbon International Logo afgebeeld.

2.13. Bij vonnis van 24 september 2008 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op vordering van de Stichting [X c.s.] – samengevat – bevolen (i) inbreuken op de merkrechten van de Stichting te staken, (ii) zich te onthouden van depots van merken met de wordelementen PINK en RIBBON, en (iii) mee te werken aan een verzoek om schorsing van oppositieprocedures

2.14. Op 23 maart 2009 heeft [X c.s.] de onder 2.10 genoemde Gemeenschapsmerkaanvragen overgedragen aan Pink Ribbon, Inc.

3. Het geschil

in conventie

3.1. De Stichting vordert – samengevat – (a) een verklaring voor recht dat het deponeren en vervolgens weer intrekken van merken onrechtmatig is jegens de Stichting, (b) een verbod tot het verrichten van merkdepots, (c) een bevel tot medewerking aan een schorsing van de oppositieprocedures tegen de Gemeenschapsmerkaanvragen, (d) een verbod op merkinbreuk, met een dwangsom op overtreding van deze verboden en bevelen en met veroordeling van [X c.s.] in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijk Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt de Stichting ten grondslag dat de wijze van deponering en procesvoering van [X c.s.] met betrekking tot de merkdepots misbruik van bevoegdheid oplevert. Daarnaast voert zij aan dat het gebruik door [X c.s.] van met haar merken overeenstemmende tekens op briefpapier en websites inbreuk maakt op haar merkrechten.

3.3. [X c.s.] voert verweer.

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

in reconventie

3.5. [X c.s.] vordert – samengevat – te verklaren voor recht dat de Stichting geen recht op het woordmerk PINK RIBBON heeft verkregen door haar depot onder nummer 792329 en nietig te verklaren de in de dagvaarding genoemde merken van de Stichting, met veroordeling van de Stichting in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv.

3.6. De Stichting voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid in conventie en reconventie

4.1. Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de vorderingen in conventie. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op de stelling dat [X c.s.] inbreuk maakt op de merkrechten van de Stichting, vloeit dat voort uit onder meer het feit dat de gestelde inbreuken mede plaatsvinden in het arrondissement 's-Gravenhage (art. 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE). Voor het overige volgt de bevoegdheid van deze rechtbank in conventie alleen al uit het gegeven dat [X c.s.] die niet heeft bestreden (art. 110 Rv). De bevoegdheid in reconventie volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

in reconventie

4.2. Omdat in reconventie de geldigheid wordt bestreden van de merkinschrijvingen waarop een gedeelte van de vorderingen in conventie is gebaseerd, zal de rechtbank eerst de reconventionele vorderingen beoordelen.

geen gebruikelijke tekens

4.3. Het betoog van [X c.s.] dat de merken van de Stichting uitsluitend bestaan uit tekens die in het normale taalgebruik gebruikelijk zijn in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE, is ongegrond. Het merendeel van de feiten die [X c.s.] in dit verband heeft aangevoerd, heeft betrekking op gebruik van tekens buiten de Benelux. Daarop kan de gebruikelijkheid van die tekens in de Benelux niet worden gebaseerd aangezien gesteld noch gebleken is dat het relevante publiek in de Benelux op de hoogte was van dat gebruik. Het enige gebruik in de Benelux dat [X c.s.] heeft aangevoerd betreft het Pink Ribbon Gala van de *American Women's Club* in 2002 en de door Estée Lauder vanaf 2002 jaarlijks georganiseerde *Pink Ribbon Day*. Die twee activiteiten zijn onvoldoende om te kunnen concluderen dat de term PINK RIBBON of het beeld van een roze strikje ten tijde van de inschrijving van de merken van de Stichting gebruikelijk was in de Benelux als symbool voor de strijd tegen borstkanker, laat staan dat de merken van de Stichting destijds gebruikelijk waren als aanduiding van de waren en diensten waarvoor de Stichting die merken heeft ingeschreven.

4.4. Daar komt bij dat de Stichting onweersproken heeft aangevoerd dat zij vanaf de inschrijving van haar merken zeer intensief gebruik heeft gemaakt van die merken in het

kader van diverse activiteiten en publicaties. Door dat gebruik hebben de merken (extra) onderscheidend vermogen gekregen. Ook om die reden kunnen de merken van de Stichting niet nietig worden verklaard als gebruikelijke tekens (art. 2.28 lid 2 BVIE).

geen kwade trouw

4.5. Het betoog van [X c.s.] dat de Stichting het woordmerk PINK RIBBON (nummer 792329) op 7 februari 2006 te kwader trouw heeft gedeponereerd omdat [X c.s.] dat merk al gebruikte op de datum van het depot, kan niet slagen. [X c.s.] verwijst in dit verband slechts naar het feit dat Brandconcern vanaf 27 september 2004 houder was van de domeinnaam pinkribbon.be en dat dit domein werd gebruikt om door te linken naar de website onder de domeinnaam pinkribbon.com. Dat enkele feit is, gelet op hetgeen de Stichting daar tegenin heeft gebracht, onvoldoende om kwade trouw aan te nemen. De Stichting heeft aangevoerd dat zij niet op de hoogte was en ook niet hoefde te zijn van dat gestelde domeinnaamgebruik en zij heeft erop gewezen dat zij het woord PINK RIBBON al als merk gebruikte vóór de gestelde ingebruikname van de domeinnaam pinkribbon.be door [X c.s.] Volgens de Stichting was dat voor-voorgebruik van haar bovendien veel intensiever dan het door [X c.s.] gestelde voorgebruik en was dat ook gepaard gegaan met de inschrijving van een Beneluxmerk waarin het woord PINK RIBBON een van de dominante elementen vormt, te weten het onder 2.4.1 omschreven woord-/beeldmerk. Zowel de afwezigheid van wetenschap van de Stichting als het verschil in de bekendheid en rechtsbescherming van de al door de Stichting en [X c.s.] gebruikte tekens, heeft [X c.s.] als zodanig niet bestreden en ondersteunt het betoog van de Stichting dat er in dit geval geen sprake is van gebruik te kwader trouw gelet op de eisen die daaraan in de rechtspraak worden gesteld (HvJ EG 11 juni 2009, C-529/07, *LJN BI8974, Goldhase*).

4.6. Voor zover [X c.s.] in dit verband ook heeft bedoeld te verwijzen naar voorgebruik door Estée Lauder en de *American Women's Club* (in reconventie lijkt [X c.s.] zich te beperken tot eigen voorgebruik), kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Het beroep op kwade trouw strandt dan alleen al op de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde jegens wie te kwader trouw zou zijn gedeponereerd, aan het geding deelneemt. Estée Lauder en de *American Women's Club* zijn geen partij in dit geding. Bovendien heeft de Stichting – onweersproken – aangevoerd dat Estée Lauder en de *American Women's Club* juist uitdrukkelijk hebben ingestemd met de merkdepots van de Stichting.

overige nietigheidsgronden

4.7. Voor zover [X c.s.] ook een beroep heeft willen doen op de nietigheidsgronden van artikel 2.28 lid 1 sub b (gebrek aan onderscheidend vermogen) en sub c (beschrijvende tekens) BVIE (in reconventie lijkt [X c.s.] zich te beperken tot het beroep op gebruikelijke benamingen en kwade trouw), kan dat niet leiden tot een ander oordeel over de geldigheid van de merken. Het beroep op gebrek aan elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE baseert [X c.s.] op dezelfde omstandigheden als zijn beroep op het gebruikelijke karakter van de merken in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE en moet daarom op dezelfde gronden worden verworpen. Ter onderbouwing van zijn betoog dat de merken van de Stichting kunnen dienen tot aanduiding van de soort of de kenmerken van de waren en diensten in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE, heeft [X c.s.] slechts aangevoerd dat het teken PINK RIBBON beschrijvend is voor roze lintjes. Dat is op zich

juist, maar niet relevant want de merken van de Stichting zijn niet ingeschreven voor roze lintjes.

conclusie

4.8. Op grond van het voorgaande moeten de vorderingen van [X c.s.] worden afgewezen. [X c.s.] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in reconventie. Niet in geschil is dat de zaak in reconventie moet worden aangemerkt als een zaak betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv en dat de proceskosten daarom op basis van artikel 1019h Rv moeten worden begroot. Daarom zal de rechtbank daar ook van uitgaan.

4.9. Aan advocaatkosten vordert de Stichting een bedrag van in totaal €27.560,00 voor de gehele procedure. Zij heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden in conventie en reconventie. Gelet op het feit dat de Stichting wel – en onbestreden – heeft aangevoerd dat de helft van de werkzaamheden betrekking heeft op het in conventie gestelde misbruik van recht, gaat de rechtbank ervan uit dat de andere helft van de totale kosten betrekking heeft op het geschil over de inbreuk op en geldigheid van de merkrechten van de Stichting en zullen die kosten gelijkelijk worden verdeeld over de conventie en reconventie. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat de Stichting in reconventie een bedrag van €6.890,00 ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times €27.560,00$) vordert. Gelet daarop slaagt het betoog van [X c.s.] dat de door de Stichting gevorderde kosten te hoog zijn niet, want de kosten zijn lager dan het door de rechtbank gehanteerde indicatietarief, zelfs indien ervan zou worden uitgegaan dat de zaak in reconventie een eenvoudige bodemzaak is.

in conventie

4.10. De rechtbank is met de Stichting van oordeel dat de activiteiten die [X c.s.] heeft verricht ten behoeve van zijn mondiale Pink Ribbon International organisatie in strijd komen met de merkrechten van de Stichting. De oprichting van een mondiale organisatie ter bestrijding van borstkanker is op zich een lovenswaardig initiatief, maar bij die oprichting mag niet voorbij worden gegaan aan rechten van derden, zoals de merkrechten van de Stichting in de Benelux. Zoals hierna nader zal worden toegelicht, heeft [X c.s.] dat wel gedaan door (i) in de Benelux tekens te gebruiken die inbreuk maken op de merken van de Stichting en (ii) op onrechtmatige wijze depots te verrichten die botsen met die merken.

merkinbreuk

4.11. De Stichting stelt zich op het standpunt dat Brandconcern en [X] inbreuk hebben gemaakt op haar merken door (i) het gebruik van een website onder de domeinnaam pinkribbon.be, (ii) het gebruik van onder meer het Pink Ribbon International Logo op briefpapier, (iii) het gebruik van onder meer het Pink Ribbon International Logo op de Nederlandse en Belgische variant van wikipedia en (iv) het gebruik van onder meer het Pink Ribbon International Logo op hyves.nl. Dat deze handelingen moeten worden aangemerkt als merkgebruik waartegen de Stichting zich op grond van haar merken kan verzetten, is als zodanig niet bestreden. Ook de rechtbank zal daar dus van uitgaan.

4.12. Het beroep van [X c.s.] op de nietigheid van de merken van de Stichting gaat niet op. Ook in conventie heeft [X c.s.] aangevoerd dat de merken van de Stichting nietig zijn op

grond van de artikelen 2.28 lid 1 sub d (gebruikelijke aanduiding), lid 1 sub b (gebrek aan onderscheidend vermogen) en lid 3 sub b (depot te kwader trouw). Dat betoog moet worden verworpen op dezelfde gronden als de gronden waarop de vorderingen in reconventie worden afgewezen. Voor de motivering van dit oordeel wordt volstaan met een verwijzing naar de voorgaande overwegingen in reconventie.

4.13. Ook het verweer dat de door de Stichting genoemde inbreuken geen handelingen zijn van Brandconcern of [X], maar van de rechtspersoon Pink Ribbon, Inc., die geen partij is in deze procedure, kan niet slagen. Vast staat namelijk dat in ieder geval de inbreuken (i), (ii) en (iii) ook hebben plaatsgevonden vóór oprichting van Pink Ribbon, Inc. op 23 juni 2008. Wat betreft inbreuk (i) voert [X c.s.] zelf aan dat pinkribbon.be door Brandconcern is gebruikt vanaf de registratie van de domeinnaam op 27 september 2004. Wat betreft inbreuk (ii) staat vast dat de door [X] ondertekende brief met het Pink Ribbon International Logo waaraan de Stichting in dit verband refereert, dateert van 21 augustus 2007. Ook die brief kan dus niet zijn gestuurd door Pink Ribbon, Inc. In die brief wordt door [X] ook melding gemaakt van handeling (iii), het plaatsen van de artikelen op wikipedia. In het licht daarvan moet als onvoldoende weersproken worden aangenomen dat Brandconcern en [X] zèlf inbreuk hebben gemaakt.

4.14. Op grond van het voorgaande moet het gevorderde verbod op merkinbreuken door [X] en Brandconcern worden toegewezen. Voor zover de vordering betrekking heeft op inbreuken “door middel van een (rechts)persoon die direct of indirect met deze partijen is verbonden”, moet die worden afgewezen. Ter comparitie heeft de Stichting verduidelijkt dat zij daarmee doelt op inbreuken door (onder meer) Pink Ribbon, Inc. Die rechtspersoon is echter geen partij in deze procedure. De Stichting heeft ook niet gesteld dat [X] of Brandconcern als bestuurder en feitelijk leidinggevende ervoor kan zorgen dat Pink Ribbon, Inc. al dan niet inbreuk maakt op de merken van de Stichting. Van zijn kant heeft [X c.s.] juist uitdrukkelijk en – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat hij *geen* beslissende stem heeft in het bestuur van Pink Ribbon, Inc. Gelet daarop is het betreffende deel van de vordering niet toewijsbaar.

botsende depots

4.15. Aangenomen moet worden dat ook de door [X c.s.] ten behoeve van Pink Ribbon International verrichte depots botsen met de merkrechten van de Stichting. De depots van [X c.s.] komen immers in rangorde na de depots van de Stichting. De tegenargumenten die [X c.s.] in dit verband aanvoert, te weten dat het woord PINK RIBBON en het beeld van een roze strikje “vrije merken” horen te zijn en dat [X c.s.] een voorgebruiker zou zijn, komen overeen met zijn hiervoor al verworpen betoog dat de merken van de Stichting nietig zijn vanwege het algemeen gebruikelijke karakter van de tekens of een depot te kwader trouw en kunnen dus geen doel treffen.

4.16. Het enkele feit dat de depots van [X c.s.] botsen met merkrechten van de Stichting is onvoldoende om aan te nemen dat die depots onrechtmatig zijn jegens de Stichting. In dit geval is wel sprake van onrechtmatigheid omdat [X c.s.] wist of diende te beseffen dat op zijn minst een serieuze kans bestond dat zijn depots verzet door de Stichting niet zouden overleven en [X c.s.] door zijn wijze van deponering en procesvoering het rechtmatige verzet van de Stichting tegen die depots onnodig kostbaar heeft gemaakt.

wetenschap

4.17. Niet in geschil is dat [X c.s.] bij het indienen van zijn depots op de hoogte was van de op dat moment bestaande merkinschrijvingen van de Stichting en van het feit dat de Stichting op grond van die merken bezwaar zou hebben tegen zijn depots. Ter comparitie heeft [X c.s.] desgevraagd bevestigd dat hij zich heeft gerealiseerd dat de Stichting mogelijk oppositie zou instellen tegen zijn depots.

4.18. Aangenomen moet worden dat [X c.s.] ook beseftte dat de bezwaren van de Stichting tegen zijn depots gegrond waren. [X c.s.] stelt immers gespecialiseerd te zijn op het gebied van merkendepots. Van [X c.s.] mag daarom worden verwacht dat hij inzag dat een aanmerkelijk kans bestond dat zijn depots een door de Stichting aangespannen oppositieprocedure of nietigheidsprocedure niet zouden overleven. Dat hij dat inzag, wordt bevestigd door het feit dat [X c.s.] in het merendeel van de door de Stichting aangespannen oppositieprocedures geen verweer heeft gevoerd, maar de depots heeft ingetrokken. Dat [X c.s.] zich realiseerde dat de depots onhoudbaar waren volgt bovendien uit een presentatie van [X c.s.] waarnaar de Stichting in dit verband heeft verwezen en waarin de volgende tekst is opgenomen:

PRIL [Pink Ribbon International, Rb.] CTM as well as national trademark registrations could violate existing registrations. However, cases should be solved in mutual understanding and benefit (at armth length)

bemoeilijking verzet

4.19. Aangenomen moet worden dat [X c.s.], in de wetenschap dat een serieuze kans bestond dat de depots ten behoeve van Pink Ribbon International geen stand zouden houden na verzet door de Stichting, ervoor heeft gekozen het verzet van de Stichting tegen die depots onnodig kostbaar te maken. Dat kan worden gekwalificeerd als misbruik van bevoegdheid.

4.20. In dit verband begrijpt de rechtbank dat niet in geschil is dat de kosten die de Stichting heeft gemaakt in het kader van de oppositieprocedures niet (volledig) door [X c.s.] zijn vergoed en op grond van de oppositieregels ook niet (volledig) hoeven te worden vergoed, hoewel die procedures zijn geëindigd doordat [X c.s.] het betreffende depot heeft ingetrokken of laten vervallen. Van dat gegeven heeft [X c.s.] gelet op de volgende omstandigheden misbruik gemaakt.

4.21. Ten eerste houden veel van de door [X c.s.] ingediende – en na het instellen van oppositie door de Stichting weer ingetrokken – depots geen enkel verband met het belang dat volgens de eigen stellingen van [X c.s.] zou zijn gediend met die depots, te weten de oprichting van een wereldwijde Pink Ribbon International organisatie. De Stichting heeft in dit verband gewezen op depots voor onder meer vuurwapens, broedmachines en kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en tabak. [X c.s.] heeft niet uitgelegd welk belang met die depots is gediend, terwijl duidelijk is dat de Stichting wel een rechtmatig belang had om zich te verzetten tegen die depots en dat zij daarvoor kosten zou moeten maken.

4.22. Ten tweede hebben veel van de door [X c.s.] ingediende – en na oppositie door de Stichting weer ingetrokken of vervallen – depots betrekking op hetzelfde merk. Rond

november 2006 heeft [X c.s.] vier verschillende Beneluxdepots verricht voor hetzelfde woordmerk. Bovendien heeft [X c.s.] in juni 2008 opnieuw vier Beneluxdepots door ditzelfde merk ingediend. [X c.s.] heeft niet uitgelegd welk belang met die wijze van deponeren was gediend. Hij heeft slechts aangevoerd dat de in juni 2008 ingediende depots zijn vervallen. Daargelaten dat de depots zijn vervallen omdat [X c.s.] de taksen niet heeft betaald nadat de Stichting [X c.s.] in kort geding had gedagvaard, biedt dat feit geen verklaring voor de indiening van die depots. Integendeel, het verval lijkt juist te onderstrepen dat geen rechtens te respecteren belang was gediend met die depots, terwijl duidelijk is dat de wijze van deponeren wel schadelijk was voor de Stichting omdat zij ten gevolge daarvan veel verschillende oppositieprocedures moest voeren en dus extra kosten moest maken.

4.23. Ten derde heeft [X c.s.] een deel van de – na oppositie door de Stichting weer ingetrokken – depots in het Frans verricht. [X c.s.] heeft niet uitgelegd welk belang met die taalkeuze is gediend, terwijl duidelijk is dat [X c.s.] wist dat de Stichting extra vertaalkosten zou moeten maken om zich tegen die depots te verzetten.

vorderingen

4.24. Het gevorderde verbod op het verrichten van depots is een vergaande maatregel, gegeven de wettelijke bevoegdheid tot het verrichten van depots. In de gegeven omstandigheden is dat verbod naar het oordeel van de rechtbank wel gepast. Daarbij is, naast het voorgaande oordeel over de onrechtmatigheid van de wijze van depot tot op heden, van belang dat [X c.s.] zelf heeft verklaard dat alle activiteiten met betrekking tot Pink Ribbon International zijn gecontinueerd in Pink Ribbon, Inc. [X c.s.] is naar eigen zeggen niet meer betrokken bij Pink Ribbon International en gesteld noch gebleken is dat [X c.s.] anderszins een belang heeft bij het deponeren van PINK RIBBON merken. Gelet daarop is een verbod om merken met daarin de woordelementen PINK en RIBBON te deponeren niet een ter vergaande inperking van de bevoegdheden van [X c.s.]

4.25. Ook het hiervoor bedoelde verbod op depot kan niet worden toegewezen ten aanzien van andere (rechts)personen dan [X c.s.] aangezien die geen partij zijn in de procedure en [X c.s.] daarover geen zeggenschap heeft (vgl. r.o. 4.14).

4.26. Aan het verbod zal de gevorderde dwangsom worden verbonden, die als zodanig niet weersproken is.

4.27. De Stichting zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering tot een verklaring voor recht over de wijze van depot. Zonder toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien welk belang de Stichting heeft bij die verklaring naast het toe te wijzen verbod.

4.28. Het bevel tot het intrekken van de Gemeenschapsmerkaanvragen met de nummers 6139539 en 6140479 moet worden afgewezen. Vast staat dat [X c.s.] op dit moment geen houdster meer is van deze aanvragen. [X c.s.] kan de aanvragen dus niet zelf intrekken. [X c.s.] kan de huidige houdster, Pink Ribbon, Inc., ook niet dwingen die aanvragen in te trekken omdat als onweersproken vast staat dat [X c.s.] geen beslissende stem heeft in Pink Ribbon, Inc. Dat [X c.s.] de depots hangende deze procedure heeft overgedragen aan Pink Ribbon, Inc., kan niet leiden tot een ander oordeel. Een veroordeling tot nakoming van een verplichting moet afstuiten op de onmogelijkheid om die verplichting ten tijde van de

veroordeling na te komen, ook indien de schuldenaar zichzelf in de toestand van onmogelijke nakoming heeft gebracht (HR 21 mei 1976, *NJ* 1977, 73). Nu de Stichting haar vordering niet heeft vervangen door een wel naleefbaar bevel, moet de vordering worden afgewezen.

4.29. Om dezelfde reden moet het bevel tot medewerking aan de schorsing van de andere bij het BHIM lopende oppositieprocedures worden afgewezen. Ook daarvoor geldt dat [X c.s.] geen uitvoering kan geven aan het bevel omdat [X c.s.] geen houder meer is van de betreffende aanvragen en geen volledige zeggenschap heeft over de huidige houdster.

4.30. [X c.s.] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Daarbij dient een onderscheid te worden gemaakt tussen het deel van de procedure dat betrekking heeft op de inbreuken op de merkrechten van de Stichting en het deel dat betrekking heeft op de wijze van depot. Op het eerstgenoemde deel is de regeling van artikel 1019h Rv van toepassing. Dat geldt niet voor het laatstgenoemde deel. [X c.s.] heeft terecht aangevoerd dat die vorderingen niet zijn gebaseerd op een recht van intellectuele eigendom, maar op het leerstuk misbruik van bevoegdheid. De proceskosten van het laatstgenoemde deel dienen daarom overeenkomstig het liquidatietarief te worden begroot.

4.31. Hiervoor is al beslist dat de helft van de totaal door de Stichting gevorderde advocaatkosten moet worden toegerekend aan het deel van de procedure dat betrekking heeft op de wijze van depot en dat het resterende deel van de kosten gelijkelijk moeten worden verdeeld over de procedure in conventie en reconventie (zie r.o. 4.9). Dat brengt mee dat de Stichting voor het deel van de procedure in conventie dat betrekking heeft op de inbreuken aanspraak kan maken op een bedrag van €6.890,00 ($\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times €27.560,00$) en voor het overige deel op een bedrag van €384,00 ($\frac{1}{2} \times €384,00 \times 2,0$ punten), te vermeerderen met €262,00 aan griffierecht en €171,96 aan kosten deurwaarder.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. beveelt [X c.s.] zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van het verrichten van enig Benelux- of Gemeenschapsmerkdepot met daarin het woord "PINK RIBBON" of een andere combinatie van de woorden "PINK" en "RIBBON",

5.2. veroordeelt de gedaagde die in strijd handelt met het onder 5.1 genoemde bevel, tot betaling aan de Stichting van een dwangsom van €10.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) of – ter uitsluitende keuze van de Stichting – iedere keer dat die gedaagde in strijd handelt met dat bevel of enig gedeelte daarvan;

5.3. verbiedt Brandconcern en [X] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de in de dagvaarding genoemde merkrechten van de Stichting en beveelt hen meer in het bijzonder ieder gebruik in de Benelux van tekens met daarin de

woorden “PINK RIBBON” of een andere combinatie van de woorden “PINK” en “RIBBON” te staken en gestaakt te houden;

5.4. veroordeelt de gedaagde die in strijd handelt met het onder 5.3 genoemde verbod, tot betaling aan de Stichting van een dwangsom van €2.000,00 voor elke dag (een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend) of – ter uitsluitende keuze van de Stichting – iedere keer dat die gedaagde in strijd handelt met dat verbod of enig gedeelte daarvan;

5.5. veroordeelt [X c.s.] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de Stichting begroot op €7.707,96;

5.6. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. verklaart de Stichting niet-ontvankelijk in haar vordering tot het geven van een verklaring voor recht;

5.8. wijst af wat meer of anders is gevorderd;

in reconventie

5.9. wijst de vorderingen af;

5.10. veroordeelt [X c.s.] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van de Stichting begroot op €6.890,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2011.