

**LJN: BQ1346, Rechtbank Breda , 228524 HAZA 10-2294**

Datum uitspraak: 06-04-2011

Datum 15-04-2011

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Merkenrecht. Chinalux vordert het verval en de doorhaling voor de Benelux van het internationale beeldmerk ICEBERG van gedaagde (horloges), omdat het merk gedurende vijf jaar niet zou zijn gebruikt. Na overweging over de stelplicht en bewijslastverdeling bij non-uses concludeert de rechtbank tot aanhouding om gedaagde in de gelegenheid te stellen om de gestelde heilung aan te tonen.

**Uitspraak**

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 228524 / HA ZA 10-2294

Vonnis van 6 april 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van Luxemburg  
CHINALUX SA,  
gevestigd te Luxemburg,  
eiseres,  
advocaat mr. M.W. Rijdsijk,

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 tussenvonnissen van 9 februari 2011 en de daarin vermelde stukken
- het proces-verbaal van comparitie van 9 maart 2011.

**1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.****2. Het geschil**

2.1. Chinalux vordert bij vonnis de internationale inschrijving met nummer 592284A van het beeldmerk ICEBERG vervallen te verklaren voor het Benelux gebied voor de waren in de klasse 14 en de doorhaling te gelasten van het vervallen verklaarde deel van deze internationale inschrijving in het Benelux merkenregister, met veroordeling van Seminvest in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf

de dag van de dagvaarding tot aan de dag van algehele voldoening, alsmede nakosten ten bedrage van Euro 199,00, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring van dit vonnis voor wat betreft de kostenveroordeling.

2.2. Semininvest heeft verweer gevoerd.

3. De beoordeling

3.1. Voor de rechtbank staan in dit geding tussen partijen de volgende feiten vast. Chinalux handelt in horloges. Semininvest houdt zich onder meer bezig met het verkrijgen van industriële eigendomsrechten. Semininvest heeft op 16 oktober 1992 een internationale inschrijving verricht van het beeldmerk ICEBERG (deze letters in een boog geschreven, waarbij aan het begin en aan het eind van de boog een ster is geplaatst). De inschrijving met nummer 592284A betreft onder meer "horlogerie et instruments chronométriques" in de klasse 14. De Beneluxlanden werden gedesigneerd, zodat het beeldmerk ingevolge artikel 2.2. jo 2.10 BVIE in de Benelux merkbescherming toekomt. Op 17 april 1989 heeft Semininvest het woordmerk ICEBERG (deze letters horizontaal geschreven) onder nummer IR 537987 ingeschreven voor onder meer horloges.

3.2. Semininvest is de moedermaatschappij van het Italiaanse bedrijf Gilmar S.p.A. (hierna: Gilmar). Semininvest heeft op 9 januari 2004 een licentie verleend aan Gilmar. Op grond daarvan wordt aan Gilmar het recht verleend om het "Trademark" ICEBERG en ICEBERG WATCH op exclusieve basis voor de producten uit de klasse 14 wereldwijd in de markt te zetten. Daartoe heeft Gilmar op 8 april 2004 een overeenkomst gesloten met Retkie Industries Limited (hierna: Retkie) in Hong Kong. Retkie kreeg het recht onder meer horloges onder het merk ICEBERG te produceren en te vermarkten in onder meer de Benelux. Op 16 mei 2008 heeft Green Vision Limited in Hong Kong de licentie overgenomen van Retkie.

3.3. Chinalux heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat het recht van Semininvest op het beeldmerk ICEBERG zoals dat is ingeschreven is vervallen, omdat geen sprake is van normaal gebruik door of namens Semininvest gedurende een onafgebroken periode van vijf jaren voorafgaande aan de dagvaarding. Zij roept om die reden het verval van het beeldmerk in.

3.4. Artikel 2.26 van het BVIE luidt, voor zover van belang, als volgt:

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs belasten; (...)

3. Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd; (...)

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

3.5. Artikel 2.27 van het BVIE luidt, voor zover van belang, als volgt:

1. Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht inroepen in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2. Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

3.6. Op grond van de onweersproken stelling van Chinalux dat zij er belang bij heeft om ten

behoefte van haar klanten in de horloge industrie het merkenregister vrij te houden van niet gebruikte merken voor waren in de klasse 14, oordeelt de rechtbank dat Chinalux als vorderingsgerechtigde belanghebbende is aan te merken.

3.7. De rechtbank overweegt, alvorens het geschil inhoudelijk te beoordelen, naar aanleiding van de standpunten van partijen over de (omvang van de) stelplecht, de bewijslastverdeling en de gang van zaken bij gelegenheid van een comparitie na antwoord het volgende. De comparitie na antwoord heeft tot doel de procedure te bespoedigen. Partijen hebben op die zitting de gelegenheid hun standpunten nader toe te lichten of aan te vullen. Wanneer partijen daarin naar het oordeel van de rechter tekortschieten kan de rechter ambtshalve van partijen inlichtingen vragen. Op deze wijze dient te worden bereikt dat de rechter na afloop van de zitting goed is voorgelicht en partijen de van belang zijnde standpunten hebben kunnen vermelden. In zijn algemeenheid geldt dat partijen zich zodanig op een comparitie na antwoord dienen voor te bereiden dat zij in staat zijn alle van belang zijnde feiten te vermelden. Nadere conclusiewisselingen na de zitting zijn slechts dan aan de orde indien dat voor een goede instructie van de zaak nodig is, dan wel indien het beginsel van hoor en wederhoor dat vergt.

3.8. De rechtbank heeft met Seminvest vastgesteld dat Chinalux in de dagvaarding slechts heeft gesteld: "Voor zover Chinalux heeft kunnen nagaan heeft Seminvest het onderhavige beeldmerk in de afgelopen vijf jaren niet normaal gebruikt binnen het Benelux gebied voor de waren in klasse 14 als onder 1 genoemd". Dit is een blote stelling die, anders dan Chinalux in de dagvaarding stelt, geen aanleiding geeft de bewijslast van "normaal gebruik" op Seminvest te leggen. Ter zitting heeft Chinalux aangegeven dat zij onderzoek heeft laten verrichten naar het gebruik van het beeldmerk ICEBERG en dat zij daarbij het gebruik van het woordmerk ICEBERG buiten beschouwing heeft gelaten omdat gebruik van het woordmerk naar haar oordeel niet in aanmerking mag worden genomen. Voorts heeft zij ter zitting aangegeven dat uit de door Seminvest overgelegde producties niet van "normaal gebruik" van het beeldmerk blijkt. Uit het onder 3.7. overwogene volgt dat een dergelijke aanvulling ter comparitie is toegestaan en die aanvulling was voorts naar het oordeel van de rechtbank in het kader van de stelplecht van Chinalux ook te vergen. Vervolgens heeft Seminvest ter zitting de gelegenheid gehad te reageren op de nadere toelichting van Chinalux en om zelf een nadere toelichting te geven. Voorts heeft de rechter Seminvest om inlichtingen over het gebruik van het beeldmerk gevraagd. De rechtbank beoordeelt de vraag of partijen aan hun stelplecht hebben voldaan en welke partij de bewijslast draagt op grond van de tot en met de zitting naar voren gebrachte stellingen.

3.9. Inhoudelijk oordeelt de rechtbank als volgt. Aan de orde is allereerst of Seminvest gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven. Seminvest heeft, ook desgevraagd, niet concreet aangegeven dat en op welke wijze zij vóór 2007 "normaal gebruik" van het beeldmerk in de Benelux heeft gemaakt. Gelet op de door Chinalux ter zitting gegeven nadere toelichting van haar stellingen, was van Seminvest te vergen dat zij ten minste stelde wanneer en op welke wijze zij haar beeldmerk vóór 2007 heeft gebruikt. Dat heeft zij niet gedaan. De conclusie luidt dan dat Seminvest haar verweer, dat geen sprake is van non-usus in een onafgebroken periode van vijf jaren, onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. De vordering van Chinalux ligt daarmee in beginsel voor toewijzing gereed, tenzij het beroep van Seminvest op Heilung als bedoeld in artikel 2.27, lid 2 BVIE slaagt.

3.10. Het beroep op Heilung is aan te merken als een bevrijdend verweer. Stelplecht en bewijslast rusten op Seminvest. Waar van "normaal gebruik" in de periode vóór 2007 niet is kunnen blijken, is aan de orde of sprake is van het voor de eerste maal "normaal gebruiken" van het beeldmerk vanaf 2007. Nu Chinalux Seminvest rauwelijks heeft gedagvaard dient de periode tot de datum van dagvaarding in aanmerking te worden genomen. De rechtbank is niet gebleken van feiten die tot het oordeel kunnen leiden dat Seminvest als merkhouders er voor de dagvaarding kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld.

3.11. Voor de beoordeling is allereerst van belang of gebruik van het woordmerk ICEBERG in aanmerking mag worden genomen. De rechtbank beantwoordt die vraag ontkennend. Het

onderscheidende karakter van het beeldmerk ICEBERG ten opzichte van het woordmerk ICEBERG bestaat uit de boogvorm van de letters en de ster aan elk uiteinde van de boogvorm. Met het gebruik van het woordmerk ICEBERG komen juist de onderscheidende elementen van het beeldmerk in geen enkele vorm terug. Van gebruik van het beeldmerk conform het depot op een wijze die geen afbreuk aan dat merk doet is door het enkele gebruik van het woordmerk geen sprake. Bij de beoordeling is dan ook uitsluitend het gebruik van het beeldmerk in aanmerking te nemen.

3.12. Voorts is van belang of gebruik van het beeldmerk door anderen dan Seminvest in aanmerking mag worden genomen. De rechtbank stelt met Chinalux vast dat uit de tekst van de door Seminvest overgelegde licentieovereenkomsten niet blijkt dat Seminvest naast het gebruiksrecht van het woordmerk ook het gebruiksrecht van het beeldmerk aan derden heeft gegeven. Voor de klasse 14, waar het hier om gaat, wordt in de overeenkomst gerefereerd aan het merk ICEBERG WATCH. Dat is een woordmerk. Aan de orde is gelet op artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE of desondanks sprake is van gebruik met toestemming door de door Seminvest in haar conclusie van antwoord genoemde derden. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. Seminvest heeft gesteld dat het bedrijf Green Vision Limited horloges en sieraden, voorzien van het merk ICEBERG, mocht produceren en vermarkten in alle landen waarin Seminvest merkhouder was, ook in de Benelux. Uit de producties 2, 3 en 13 van Seminvest blijkt dat Greens Vision Limited zich bij de horloges en sieraden onder meer bedient van het beeldmerk ICEBERG. Productie 2 komt uit een Italiaanse brochure van ICEBERG. Op grond van deze omstandigheden is het oordeel gerechtvaardigd dat de beleving door Green Vision Limited van Nederlandse dealers van ICEBERG horloges of sieraden, voorzien van het beeldmerk ICEBERG, met toestemming van Seminvest geschiedt. Evenzo is aldus het oordeel gerechtvaardigd dat de Nederlandse dealers met toestemming van Seminvest handelen.

3.13. Seminvest heeft gesteld dat zij is gestart met "normaal gebruik" van het beeldmerk in Nederland en dat aldus sprake is van Heilung. Indien sprake is van "normaal gebruik" in Nederland is tevens sprake van "normaal gebruik" in de Benelux. 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.

3.14. Seminvest heeft ten aanzien van het beeldmerk gesteld dat dit merk op enkele typen horloges voorkomt. Zij noemt de series ICEBERG horloges 500, 601 en 880 en verwijst naar de producties 2 en 13 bij conclusie van antwoord. Zij stelt dat Benson Trade en andere Nederlandse dealers horloges voorzien van het beeldmerk aanbieden en dat sprake is van "normaal gebruik". De rechtbank stelt op grond van productie 2 vast dat het beeldmerk ICEBERG niet op herenhorloges voorkomt, maar wel op een aantal series/modellen dameshorloges. Het gaat dan om modellen met een wat groter klokgedeelte, te weten 601-01, 601-02, 601-85, 601-87, 601-97, 601-98, 601-99, 705-11, 705-71 en 705-72. Dit betreffen blijkens productie 2 modellen uit de collectie 2008/2009. De rechtbank kan uit productie 13 slechts opmaken dat Benson Trade het model 601-22 (niet vermeld in productie 2) voorzien van het beeldmerk aanbiedt. De rechtbank kan op grond van de thans beschikbare stukken niet vaststellen dat Benson Trade meer modellen,

voorzien van het beeldmerk, aanbiedt. Evenmin kan de rechtbank vaststellen of de, naast Benson Trade, op productie 14 (een uitdraai van de website [www.iceberghorloges.nl](http://www.iceberghorloges.nl)) vermelde zes dealers horloges van ICEBERG voorzien van het beeldmerk aanbieden en zo ja, vanaf welke datum zij dat doen. De rechtbank kan dan ook thans niet vaststellen dat Seminvest voorafgaande aan de dagvaarding "normaal gebruik" is gaan maken van het beeldmerk ICEBERG.

3.15. Seminvest heeft ter zitting haar bewijsaanbod herhaald. Seminvest zal worden toegelaten bewijs te leveren van haar stelling 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. Seminvest zal in de bewijslevering het onder 3.13. overwogene dienen te betrekken. Afhankelijk van de feiten die na bewijslevering als vaststaand kunnen worden aangenomen, wordt beoordeeld of van "normaal gebruik" sprake is. Op deze beoordeling kan niet worden vooruitgelopen.

3.16. De rechtbank houdt in afwachting van de bewijslevering iedere verdere beslissing aan.

#### 4. De beslissing

De rechtbank

laat Seminvest toe 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;

beveelt, indien Seminvest dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, een getuigenverhoor en bepaalt dat het verhoor zal plaatshebben voor het lid van deze rechtbank mr. Van Geloven, die daartoe zitting zal houden in een van de kamers van het gerechtsgebouw aan de Sluissingel 20 te Breda op een op verzoek van partijen nog nader te bepalen dag en uur;

bepaalt, dat de advocaten van partijen binnen veertien dagen na heden, bij brief overeenkomstig bijlage B bij het landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken, aan de griffie van de sector handelsrecht opgave zullen doen van de verhinderdagen aan hun zijde op alle dagen voor de periode van vijf maanden vanaf de dagtekening van die brief en

bepaalt verder dat de advocaat van Seminvest opgave zal doen van het aantal en zo mogelijk de namen van de te horen getuigen;

verstaat, dat bij de oproeping van de getuigen de in artikel 170 Rv voorgeschreven formaliteiten in acht zullen worden genomen, waarbij de in dat artikel bedoelde oproepingsbrieven aangetekend zullen worden verzonden;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van Geloven en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 6 april 2011.