

**IN NAAM DER KONINGIN****Vonnis****RECHTBANK ROTTERDAM**

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 303866 / HA ZA 08-791

Uitspraak: 9 december 2009

VONNIS van de meervoudige kamer

in de zaak van:

14
de vennootschap naar het recht van de plaats van vestiging **MINIMAX GMBH & CO. KG**,
gevestigd te Bad Oldesloe, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr J. Kneppelhout,

- tegen -

51
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ANSUL B.V.**,
gevestigd te Schiedam,
gedaagde,
advocaat mr P.H.Ch.M. van Swaaij.

Partijen worden hierna aangeduid als "Minimax" respectievelijk "Ansul".

1. Het verloop van het geding

1.1

De rechtbank heeft kennisgenomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 5 februari 2008 en de door Minimax op 26 maart 2008 overgelegde producties;
- conclusie van antwoord, met producties;
- conclusie van repliek, met producties;
- conclusie van dupliek, met producties;
- akte houdende producties van Minimax, met producties (inclusief aanvulling op 34c en 34d);
- akte indiening producties van Ansul, met producties (19 t/m 26);
- akte indiening producties van Ansul, met productie (27);
- de bij gelegenheid van de pleidooien overgelegde pleitnotities.

1.2

Partijen hebben hun standpunten op 17 juni 2009 doen bepleiten door hun raadslieden.

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

2

2. De vaststaande feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1

Ansul is houdster van:

- (a) het op 15 september 1971 gedeponeerde Benelux woordmerk MINIMAX nr. 052713 voor de warenklassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25,
- (b) het op 13 juni 1994 gedeponeerde Benelux woordmerk MINIMAX nr. 549146 voor de dienstenklassen 37, 39 en 42,
- (c) het op 24 juli 2003 gedeponeerde Benelux woordmerk MINIMAX nr. 747636 voor de warenklassen 1, 6, 9, 17, 20 en de dienstenklassen 37, 39, 42 en 45.

2.2

Minimax heeft op 16 maart 1992 het gecombineerde Benelux woord-/beeldmerk MINIMAX nr. 517006 gedeponerd voor de waren- en dienstenklassen 1, 9 en 37.

3. De vordering

3.1

De vordering luidt, verkort en zakelijk weergegeven, om bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

(a) voor recht te verklaren dat:

- 1. het aan Ansul toebehorende recht op het woord/beeldmerk MINIMAX ingeschreven onder de nummers 052713 en 549146 is vervallen;
- 2. het aan Ansul toebehorende recht op het merk MINIMAX ingeschreven onder nummer 747636 nietig is, althans dat een beroep op dit recht misbruik van recht is en daarmee onrechtmatig is tegenover Minimax;

(b) voor het geval de rechtbank een beroep op het onder nummer 747636 ingeschreven merk MINIMAX onrechtmatig oordeelt, Ansul te gebiedten het gebruik van het merk MINIMAX te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000 indien Ansul in strijd handelt met dit verbod en € 10.000 per dag zolang het gebruik daarvan voortduurt, met een maximum van € 500.000;

(c) voor zover nodig de doorhaling te bevelen van de inschrijvingsaktes van de depots waarin de vervallen en nietige rechten zijn vastgelegd;

(d) Ansul te veroordelen in de kosten van het geding op basis van art. 1019h Rv, welke kosten worden begroot op € 20.000 (uiteindelijk € 37.367,60 excl. BTW).

3.2

Minimax heeft aan de vordering, kort en zakelijk weergegeven, de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

- (a) de merken van Ansul met de nummers 052713 en 549146 zijn vervallen wegens het niet op normale wijze gebruiken daarvan gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar; Minimax heeft als belanghebbende het recht deze merken te laten doorhalen;
- (b) Ansul heeft het merk met nummer 747636 op 24 juli 2003 te kwader trouw geregistreerd en deze registratie is daarom nietig; in elk geval is een beroep op dat merkrecht te

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

3

kwalificeren als misbruik van recht, omdat dit geen ander doel heeft dan het van de markt houden van producten en diensten van Minimax.

4. Het verweer

4.1

Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Minimax in de werkelijk door Ansul gemaakte kosten van het geding overeenkomstig art. 1019h Rv, eerst begroot op € 7.000,-, later op € 31.088,38 (excl. BTW).

4.2

Ansul heeft daartoe het volgende aangevoerd:

- (a) het merkgebruik door Ansul en haar rechtsvoorgangers is niet onderbroken geweest voor een aaneengesloten periode van vijf jaar en het merk MINIMAX is ook in de periode van 2003 tot en met 2007 steeds normaal gebruikt; van verval van het merkrecht is geen sprake;
- (b) het depot van 24 juli 2003 was niet te kwader trouw; het merk MINIMAX werd sinds 1971 zonder onderbrekingen van vijf jaar gebruikt; de stelling dat Ansul misbruik van recht zou maken is onjuist en wordt niet behoorlijk onderbouwd.

5. De beoordeling

5.1

De rechtbank is bevoegd uitspraak te doen over de in dit geding ingestelde vorderingen.

5.2

Minimax heeft gemotiveerd gesteld dat het merk MINIMAX (hierna veelal: het merk) gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt en daarom vervallen moet worden verklaard (art. 2.26 lid 2 aanhef en onder a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE). Het gaat daarbij om het tijdvak van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2007.

5.2

Volgens Ansul is het merk in die periode op drie manieren gebruikt:

- a. onderhoud aan reeds op de markt gebrachte draagbare blustoestellen,
- b. verkoop van nieuwe verrijdbare blustoestellen
- c. onderhoud aan verrijdbare blustoestellen.

5.3

Van normaal gebruik van het merk is sprake wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de betreffende waren een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Daarbij moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de omvang, frequentie en regelmaat van het merkgebruik, gelet ook op de aard van het product en op de betrokken markt.

Gebruik van het merk bij het verrichten van onderhoud en reparatiewerk aan eerder op de markt gebrachte blustoestellen kan gelden als normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt, hetzij voor onderdelen van die toestellen, hetzij voor

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

4

waren of diensten die rechtstreeks met die toestellen verband houden en bestemd zijn om te voldoen aan de behoeften van de afnemers. Bij dat laatste gaat het hier in het bijzonder om het na een onderhoudsbeurt aan de afnemers terugleveren van brandblussers met daarop een transparante sticker ("transfer") met het merk en verzegelingsstrips met de tekst "Gebruiksklaar MINIMAX".

5.4

In 2001 is een nieuwe norm NEN 2559 voor het onderhoud van draagbare blustoestellen van kracht geworden. Daarin is bepaald dat de levensduur van draagbare blustoestellen niet meer dan 20 jaar bedraagt. Oudere toestellen moeten worden vervangen. Dat betekent dat daaraan ook geen onderhoud meer mag worden verricht. Onder meer ten behoeve van onderhoudsbedrijven, die met deze norm nog geen rekening hadden gehouden, is een overgangsregeling opgesteld voor draagbare blustoestellen die per juli 2001 20 jaar of ouder waren:

- tot eind 2002 kon onderhoud worden uitgevoerd aan blustoestellen die niet ouder waren dan 30 jaar;
- tot eind 2003 kon onderhoud worden uitgevoerd aan blustoestellen die niet ouder waren dan 25 jaar;
- vanaf 1 januari 2004 gold de norm van 20 jaar zonder uitzondering.

5.5

De rechtbank begrijpt deze regeling voor wat betreft het hier van belang zijnde tijdvak van vijf jaar aldus:

- dat in de periode van 1 januari 2003 tot 31 december 2003 onderhoud mocht worden verricht aan draagbare blustoestellen die op het moment van het onderhoud 25 jaar of minder tevoren waren geproduceerd (derhalve naar gelang van dat moment in de periode van 1 januari 1978 tot 31 december 1978 of later),
- dat vanaf 1 januari 2004 alleen onderhoud mocht worden verricht aan blustoestellen die op het moment van het onderhoud 20 jaar of minder tevoren waren geproduceerd (derhalve naar gelang van dat moment na 1 januari 1984).

5.6

Er kan van worden uitgegaan dat Ansul na (november) 1988 geen nieuwe draagbare brandblussers met het merk op de markt heeft gebracht. In dit geding staat niet vast in hoeverre Ansul voordien dergelijke brandblussers op de markt had gebracht die waren geproduceerd in de periode van 1 januari 1978 tot (november) 1988. In het arrest van hof Amsterdam van 26 juli 2007 in de procedure tussen Ansul en Ajax Brandbeveiliging B.V. (tot 2002 een dochteronderneming van Minimax) is als vaststaand feit vermeld (ro. 2.6.2) dat in de jaren 1984 - 1986 via groothandel Vegro nog een partij brandblussers onder het merk MINIMAX is verkocht. Ansul heeft een kopie van een "Vegro-krantje" uit maart 1984 overgelegd waarin brandblussers met het merk worden aangeboden voor huishoudelijk gebruik. Nadere concrete feiten zijn hierover niet gesteld. Niet blijkt wanneer de bewuste brandblussers waren geproduceerd.

5.7

Aangenomen dat de vaststelling van hof Amsterdam juist is, zou volgens de overgangsregeling in de periode 2003 tot en met 2006 nog onderhoud hebben kunnen worden verricht aan draagbare brandblussers met het merk die waren geproduceerd in de jaren 1984 - 1986 en die toen ook op de markt waren gebracht.

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

5

Minimax heeft echter gemotiveerd bestreden dat dergelijk onderhoud in de periode 2003/2006 is verricht. Zij verwees daarbij onder meer herhaaldelijk naar een passage in de pleitnota van Minimax's raadsman van 1 november 2006 (procedure Ajax-Ansul), waarin wordt gesteld dat "de Minimax-toestellen tot en met 2002 in de markt [zijn] aangetroffen (zij het natuurlijk in steeds mindere mate)".

Hiertegenover heeft Ansul alleen aangevoerd dat zij en de REOB-onderhoudsbedrijven dat onderhoud in de relevante periode wel hebben verricht, zonder dat Ansul dit op enigerlei wijze feitelijk heeft geconcretiseerd en onderbouwd. Mede in het licht van de gemotiveerde betwisting daarvan door Minimax, acht de rechtbank het standpunt van Ansul onvoldoende gemotiveerd. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat in de periode 2003 tot en met 2007 geen normaal merkgebruik heeft plaatsgevonden door onderhoud aan draagbare blustoestellen met het merk.

5.8

Ansul heeft subsidiair naar voren gebracht dat zij voor het niet-gebruik van het merk voor het plegen van onderhoud aan draagbare blustoestellen een geldige reden had, te weten de invoering van de nieuwe (overheids)norm NEN 2559, die vanaf 1 januari 2004 verhinderde dat onderhoud werd verricht aan draagbare blustoestellen die ouder waren dan 20 jaar. Omdat Ansul al lang (na 1986) geen draagbare blustoestellen onder het merk meer produceerde, kon Ansul na 1 januari 2007 haar merk niet meer gebruiken door het verrichten van onderhoud van die toestellen.

5.9

De rechtbank verwerpt dit verweer.

Allereerst kan worden opgemerkt dat de nieuwe NEN-norm merkgebruik voor oude draagbare blustoestellen door het verrichten van onderhoud niet (meteen) onmogelijk maakte: er was immers een overgangsregeling die dat onderhoud aan oude blustoestellen nog enige tijd toestond. Ansul heeft ook gesteld dat zij van die mogelijkheid gebruik heeft gemaakt en tot in 2006 nog blustoestellen uit 1986 onderhield. Zoals hiervoor is overwogen, moet evenwel ervan worden uitgegaan dat in de overgangsperiode - die deels samenviel met het in deze procedure centraal staande tijdvak 2003/2007 - geen normaal merkgebruik door onderhoud van draagbare blustoestellen heeft plaatsgevonden.

Voorts blijkt dat Ansul al in (of vóór) 1986 was gestopt met het produceren van draagbare blustoestellen onder het merk MINIMAX. Naar de rechtbank uit de stellingen van partijen afleidt, betrof dit toestellen met een bepaalde rijkstypegoedkeuring die na 1988 niet meer mochten worden geproduceerd dan wel op de markt mochten worden gebracht en heeft Ansul ervan afgezien een nieuwe typegoedkeuring aan te vragen doch heeft zij besloten haar draagbare blustoestellen met een andere typegoedkeuring te gaan produceren en op de markt te gaan brengen onder het merk "Ansul". Aan de oudere blustoestellen onder het merk MINIMAX kon nog wel onderhoud worden gepleegd, maar kennelijk - zie het citaat uit de pleitnota onder 5.7 - was dit in 2002 een aflopende zaak. Het niet-gebruiken van het merk voor onderhoud van draagbare blustoestellen is aldus terug te voeren op de eigen ondernemersbeslissingen van Ansul omstreeks 1986. Daarmee is er geen sprake van een geldige reden als bedoeld in art. 2.26 lid 2 aanhef en onder a BVIE.

5.10

Ansul heeft aangevoerd dat zij het merk is gaan gebruiken voor verrijdbare blustoestellen. Bij antwoord heeft zij gesteld dat zij vanaf 2003 onder meer een poederbluswagen, de Minimax 2050 A, en koolzuursneeuwagens, de Minimax C 10 S, C 20 SK en C 30 SK, in de handel heeft gebracht. Ter onderbouwing daarvan heeft Ansul onder meer prijslijsten uit

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

6

de jaren 2003 tot en met 2007 overgelegd waarop deze types blustoestellen staan vermeld (productie 4) en een offerte d.d. 11 oktober 2006 aan Waterbedrijf Evides voor onder meer twee Minimax 2050 A poederbluswagens (productie 7).

Bij dupliek heeft zij daaraan toegevoegd dat de schuimwagen AW-130 onder het merk MINIMAX werd verkocht (in 2003 en 2004 telkens één exemplaar verkocht; productie 10) en dat zij in 2007 een aantal Minimax 3050 (opvolger van de Minimax 2050 A) poederbluswagens heeft verkocht. Zij heeft gesteld in de jaren 2003/2007 in totaal 159 Minimax-bluswagens te hebben verkocht. Daarbij heeft Ansul diverse facturen uit 2003 tot en met 2007 overgelegd voor poederwagens en koolzuurwagens, waarop soms het typenummer staat vermeld (2050 A, C 20 S, 3050); alleen op vijf facturen uit 2007 wordt het merk vermeld: 3050 NL Minimax (producties 11 en de latere producties 19).

5.11

Ansul heeft bij dupliek tevens aangevoerd dat zij reeds in 1995 de poederbluswagen Minimax 9050 A (voorloper van de Minimax 2050 A), de koolzuursneeuwagens Minimax C 10 S en C 20 SK en de schuimwagens Minimax AW-130 type 200 en 400 onder het merk op de markt had gebracht. Naar zeggen van Ansul hebben zij en de REOB-onderhoudsbedrijven onderhoud verricht aan deze toestellen: jaarlijkse onderhoud, met in het tiende jaar na de productie volledige revisie. Ook daartoe zijn diverse facturen (producties 13 en de latere producties 20) uit de jaren 2003, 2004, 2005 en 2006 overgelegd. In deze facturen worden alleen typenummers vermeld, niet een merk.

5.12

Minimax heeft steeds gemotiveerd bestreden dat de genoemde verrijdbare blustoestellen werkelijk onder het merk MINIMAX in de handel zijn gebracht en dat daaraan met gebruikmaking van het merk onderhoud is verricht. Zij heeft, mede naar aanleiding van en met behulp van de facturen die bij dupliek in het geding waren gebracht, onderzoek gedaan bij enkele afnemers aan wie Ansul dergelijke toestellen zou hebben geleverd, waarbij bleek dat de toestellen waren voorzien van het merk "Ansul" (producties 34 voor pleidooi).

5.13

Bij het pleidooi op 17 juni 2009 is door Ansul erkend dat in de periode 2003 tot en met 2007 de verrijdbare blustoestellen met de typenummers 2050 A, C 10 S, C 20 SK en C 30 SK niet onder het merk MINIMAX in de handel zijn gebracht doch onder het merk "Ansul". Alleen de Minimax 3050 zou met ingang van 2007 werkelijk onder dit merk zijn verkocht.

Dit betekent dat de door Ansul als productie 4 bij antwoord ten bewijze van het gestelde merkgebruik overgelegde prijslijsten uit de jaren 2003 tot en met 2007, waarop bij deze types wél dit merk MINIMAX (en niet het merk "Ansul") is vermeld, onjuist zijn en kennelijk speciaal voor deze procedure zijn vervaardigd, blijkbaar met het doel om Minimax en de rechtbank te misleiden. Dat zij de bluswagens binnen Ansul daadwerkelijk "Minimax" noemde, zoals aangevoerd bij pleidooi, kan hiervoor in elk geval geen afdoende verklaring zijn.

Klaarblijkelijk met datzelfde doel heeft Ansul de facturen met de betreffende typenummers in het geding gebracht, ter staving van haar stelling dat het ging om de verkoop of het onderhoud van Minimax-toestellen.

Deze facturen heeft Ansul - met nog meer aanvullende facturen - nogmaals ongeveer tien dagen voor het pleidooi aan de rechtbank en de wederpartij gezonden omdat Ansul had ontdekt dat er facturen bij zaten die niet op onderdelen van de verrijdbare bluswagens zagen, zoals gesteld, maar op verkoop. Hieruit leidt de rechtbank af dat Ansul, zoals ook van haar verwacht mag worden, de facturen goed heeft bekeken alvorens ze nogmaals in het

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

7

geding te brengen. Dat dit alles slechts het gevolg was van verwarring is dan ook niet aannemelijk.

5.14

Op de juistbedoelde prijslijsten komt een schuimwagen (Minimax) AW-130 niet voor, alleen een schuimwagen 45 ltr. RVS, zonder merkaanduiding. Mede gelet op de door Minimax voor het pleidooi (als productie 34d) overgelegde foto en de factuur aan Total d.d. 14 mei 2003 (Ansul producties 13a en 19a) neemt de rechtbank aan dat Ansul de schuimwagen met het typenummer AW-130 heeft geleverd onder het merk "Ansul". Ook de bewering van Ansul dat de schuimwagen AW-130 onder het merk MINIMAX werd verkocht (in 2003 en 2004) is derhalve onwaar.

5.15

Minimax heeft voorts onweersproken gesteld dat in de jaren 2003 tot en met 2007 op de website van Ansul het merk MINIMAX niet werd genoemd, ook niet op de aldaar gepubliceerde prijslijsten en op de prijslijst van 2007 ook niet de Minimax 3050. De rechtbank beschouwt dit als een sterke aanwijzing dat geen sprake is van normaal merkgebruik dat is gericht op het daadwerkelijk verwerven en behouden van afzet. Uit niets blijkt dat Ansul voor verrijdbare blustoestellen met dat merk reclame heeft gemaakt. Dat het zou gaan om een relatief klein segment van het totale assortiment van Ansul en van haar totale omzet doet daaraan niet af (ook volgens Ansul zelf is de betrekkelijk kleine markt voor verrijdbare blustoestellen voor haar een belangrijke markt).

5.16

De rechtbank acht de stelselmatige bewuste misleiding door Ansul in deze procedure buitengewoon ernstig en in flagrante strijd met art. 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Gelet hierop neemt de rechtbank aan dat Ansul in de jaren 2003 tot en met 2007 geen normaal gebruik heeft gemaakt van het merk voor de verkoop of het onderhoud van verrijdbare blustoestellen, ook niet voor de Minimax 3050. Tevens wordt aan de handelwijze van Ansul de gevolgtrekking verbonden dat haar (herhalings)merkdepot van 24 juli 2003 te kwader trouw is verricht (art. 2.4 aanhef en onder f BVIE), namelijk niet met de intentie om het merk normaal te gebruiken doch uitsluitend om te verhinderen dat Minimax - die het merk buiten de Benelux rechtmatig voert - dit ook in de Benelux gaat gebruiken. Dit merkdepot behoort daarom nietig te worden verklaard.

5.17

De vordering van Minimax zal worden toegewezen als hierna is vermeld. Het merkdepot onder nummer 747636 is onder meer geschied voor de dienstenklassen 42 en 45 (productie 2 bij antwoord). In het petitum van de dagvaarding onder 2 zijn, bij de gevorderde nietigverklaring van dit merkdepot, deze twee dienstenklassen echter niet genoemd, zodat deze ook in het dictum niet zullen worden vermeld. Het in het petitum onder 3 gevorderde gebod is kennelijk slechts bedoeld voor het onder 2 subsidiair gevorderde geval, dat niet aan de orde komt. Het bij de veroordeling van Ansul in de proceskosten genoemde salaris van de advocaat van Minimax acht de rechtbank redelijk en evenredig.

Zaak-/rolnummer: 303866 /HA ZA 08-791

8

6. De beslissing

De rechtbank,

verklaart voor recht dat:

1. het aan Ansul toebehorende recht op het woord/beeldmerk MINIMAX ingeschreven onder nummer 052713 voor de warenklassen 1, 6, 9, 12, 20 en 25 en onder nummer 549146 voor de dienstenklassen 37, 39 en 42 is vervallen;
2. het aan Ansul toebehorende recht op het merk MINIMAX ingeschreven onder nummer 747636 nietig is voor zover het betreft de warenklassen 1, 6, 9, 17, 20 en de dienstenklassen 37 en 39;

beveelt de doorhaling van de inschrijvingen van deze vervallen en nietig verklaarde depots;

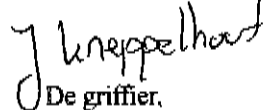
veroordeelt Ansul in de kosten van het geding, tot op deze uitspraak aan de zijde van Minimax begroot op € 440,- aan vast recht, € 85,44 aan overige verschotten en € 30.000,- aan salaris van de advocaat;

verklaart het bevel en de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mrs Van Zelm van Eldik, Scheffers en Verkerk.

Uitgesproken in het openbaar.
10/1278/544

Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan
Mr.  advocaat.
De griffier.