

## IN NAAM DER KONINGIN!

**vonnis****RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 308513 / HA ZA 08-1142

**Vonnis van 4 augustus 2010**

in de zaak van

de vennootschap naar Frans recht  
**WILLEMSE FRANCE S.A.R.L.**,  
gevestigd te Tourcoing,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. T.E. Deurvorst te Amsterdam (voorheen mr. B.J.A. van der Ven),

tegen

de besloten vennootschap  
**HOLDINGMIJ. BAKKER VOOR DE TUIN B.V.**,  
gevestigd te Lisse,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. drs. S.M. Kingma te 's-Gravenhage (voorheen mr. H.J.M. Boukema).

Partijen zullen hierna Willemse France en Bakker genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 28 maart 2008,
- de akte overlegging producties 1 t/m 10 zijdens Willemse France,
- de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie met producties 1 t/ 11,
- de akte van 11 juni 2008 van depot zijdens Bakker,
- het akteverzoek tot vermeerdering van eis in reconventie van 9 juli 2008 met productie 12,
- het tussenvonnissen van 9 juli 2008 waarin een comparitie van partijen is bevolen,
- de conclusie van antwoord in reconventie tevens subsidiaire wijziging feitelijke grondslag eis met producties 11 t/m 18,
- de brief van 10 november 2008 met productie 13 zijdens Bakker,
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 26 november 2008 met aangehecht document,
- de brief van 1 december 2008 met catalogi en ander reclamemateriaal zijdens Bakker,
- de brief van 15 december 2008 met de catalogus voorjaar 2003 zijdens Bakker,
- de akte uitlating producties en overlegging producties 19 en 20 zijdens Willemse France,
- de antwoord-akte zijdens Bakker.

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

2

1.2. Ten slotte is wederom vonnis bepaald. De rechter ten overstaan van wie de comparitie van partijen is gehouden heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

## 2. De feiten

2.1. Willemse France en Bakker zijn ondernemingen die – voornamelijk via postorders – handelen in bloembollen, zaden, planten, bomen, heesters en andere tuinproducten.

2.2. Willemse France is in 1962 ontstaan als een joint venture tussen de families Willemse en DeWavrin. In 1993 heeft Bakker door het verwerven van de aandelen in H. Willemse Beheer B.V. onder meer 50% van de aandelen in Willemse France verkregen. Op 30 april 1996 heeft H. Willemse Beheer B.V. de aandelen in Willemse France verkocht aan de familie DeWavrin.

2.3. Bakker is houdster van de Benelux merkinschrijving nummer 338945 van het woordmerk WILLEMSE – DE TUINSPECIALIST voor waren in de warenklassen 1, 8, 21, 25 en 31 met depotdatum 30 juli 1976. De inschrijving van het merk is gepubliceerd op 1 december 1976.

2.4. Bakker is houdster van de Benelux merkinschrijving nummer 460141 voor waren in de warenklassen 7, 8 en 31 met depotdatum 12 mei 1989 van het hierna afgebeelde woord/beeldmerk:



De inschrijving van het merk is gepubliceerd op 1 december 1989.

2.5. Willemse France is houdster van de internationale merkinschrijving 573910 voor waren in de warenklassen 1, 5, 8, 16, 17, 20 en 31 voor de landen Duitsland, Spanje, Italië en Portugal met depotdatum 9 juli 1991 (op basis van de Franse merkinschrijving nummer 1661289 met depotdatum 3 mei 1991) van het hierna afgebeelde woord/beeldmerk:

**Willemse**  
**FRANCE**

Willemse France heeft na 9 juli 2008 de inschrijving voor de Benelux doorgehaald.

2.6. Bakker is houdster van de op 19 december 1996 gecreëerde domeinnaam willemse.com.

2.7. Willemse France is houdster van de Gemeenschapsmerkinschrijving nummer 1375609 van het woordmerk WILLEMSE voor waren en diensten in de klassen 1, 5, 8, 16, 19, 31, 38 en 42 met depotdatum 28 oktober 1999, geregistreerd op 16 januari 2001.

2.8. Op 27 september 2002 zijn de registraties van H. Willemse Beheer B.V., Willemse Holland B.V. en H. Willemse Junior B.V. in het handelsregister beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersonen ten gevolge van fusie met respectievelijk

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

3

---

Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V., Bakker en De Tuinspecialist B.V. als verkrijgende vennootschappen.

2.9. Bakker is een 100% dochter van Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V. In het 'Annual Report 2002' van Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V. (gedateerd 31 maart 2003), waarin de activiteiten van Bakker zijn geconsolideerd, staat vermeld:

"Bakker operates under the following brands:

- Bakker
- Willemse
- Spalding Plant & Bulb Company

Mailings were distributed in 10 languages and under 3 different brands in the 15 countries mentioned above."

2.10. In het 'Annual Report 2003' van Holdingmaatschappij P. Bakker Hillegom B.V. (gedateerd 31 maart 2004) staat vermeld:

"Bakker operates under the following brands:

- Bakker
- Spalding Plant & Bulb Company

Mailings were distributed in 10 languages and under 2 different brands in the 15 countries mentioned above."

2.11. Bakker verspreid jaarlijks in totaal ongeveer 100 miljoen catalogi in de landen waar zij actief is. Medio 2003 is in de Benelux een catalogus verspreid met de volgende omslag (detail):



2.12. Op 28 december 2007 heeft Thomson Compumark in opdracht van Willemse France een rapport over het gebruik in de Benelux van het merk WILLEMSE door Bakker opgesteld (kenmerk 1433309\_1\_BENE). Daarin staat onder meer vermeld:

"(...) the use of the trademark WILLEMSE by the proprietor in the Benelux in the past 5 years could not be established. (...) We found that the website [www.willemse-tuin.nl](http://www.willemse-tuin.nl) was probably operational until May of 2002."

2.13. Op 9 januari 2008 heeft Willemse France per aangetekende brief het verval ingeroepen van de in r.o. 2.3 en 2.4 bedoelde merkinschrijvingen met een beroep op de omstandigheid dat er gedurende een tijdvak van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

4

---

gebruik van de merken is gemaakt in de Benelux en heeft zij Bakker verzocht om vrijwillig mee te werken aan het doorhalen daarvan in het Benelux merkenregister.

2.14. Op 13 februari 2008 heeft Bakker bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) een vordering ingediend om de in r.o. 2.7 bedoelde merkinschrijving nietig te verklaren op de grondslag dat Willemse France bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.

2.15. Op 3 maart 2008 heeft deurwaarder J.S. Evers een proces-verbaal van constatering opgemaakt waarin het volgende is vermeld:

“Requirante heeft mij (...) verzocht om op het internet de website [www.google.fr](http://www.google.fr) te bezoeken en te constateren wat er zichtbaar is als ik op deze site als zoeknaam “Willemse” ingeef;

Vervolgens gaf de zoekmachine Google een aantal gevonden resultaten waaronder rechtsbovenaan vermeld de navolgende kop/tekst:

Liens commerciaux  
Willemse plantes graines  
Vente en ligne de plantes  
Graines et accessoires pour jardin  
[www.Willemse.com](http://www.Willemse.com)

Vervolgens heb ik de link geklikt die hoort bij Willemse plantes graines waarna ik terecht kwam op een pagina bij [www.willemsefrance.fr](http://www.willemsefrance.fr)”

2.16. In een elektronisch uittreksel handelsregister van 28 maart 2008 van Bakker staat vermeld:

“Handelsna(a)m(en) : Holdingmij. Bakker voor de tuin B.V.  
The Garden People  
Bakker Direct Marketing Group”

2.17. In een factuur van 8 april 2008 van Van Noort Printing aan Bakker Hillegom B.V. staat – voor zover relevant – vermeld:

“Datum van levering : 8 april 2008  
(...)  
Object : Folder Bestelbon (Willemse Flyer)  
Versies : NLB01 WA200 (...)  
(...)  
170.000 exemplaren”

2.18. In een door Ernst & Young in opdracht van Bakker opgesteld rapport van 2 juni 2008 staat vermeld:

“\* De opgave van de omzet onder de merknaam Willemse in de Benelux en overige landen van West Europa over het jaar 2003 komt overeen met de financiële administratie en de jaarrekening over 2003;

- Het in de opgave vermelde aantal klachten en claimbedragen onder de merknaam Willemse over voorjaar 2003 in de Benelux en overige landen van West Europa komt overeen met de financiële administratie van de onderneming;

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

5

• Vanaf najaar 2003 zijn omzetten en garantieclaims onder de merknaam Willemse niet meer afzonderlijk vastgelegd in de financiële administratie van de onderneming;"

2.19. In een elektronisch uittreksel handelsregister van 5 juni 2008 van Bakker staat vermeld:

"Handelsna(a)m(en) : Holdingmij . Bakker voor de tuin B.V.  
The Garden People  
Bakker Direct Marketing Group  
Willemse"

### 3. Het geschil

#### in conventie

3.1. Willemse France vordert - samengevat - voor recht te verklaren dat de Benelux merkinschrijvingen genoemd in r.o. 2.3 en 2.4 zijn vervallen en daarvan de ambtshalve doorhaling uit te spreken e.q. te bevelen, met veroordeling van Bakker in de volledige proceskosten ingevolge artikel 1019h Rv, een en ander voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. Aan haar vorderingen legt Willemse France ten grondslag dat zij als belanghebbende ingevolge de artikelen 2.26, lid 2, en 2.27 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna BVIE) het verval van de merkinschrijvingen kan invoeren. Willemse France stelt dat Bakker haar merken in de Benelux niet normaal gebruikt heeft *primaair* in de periode liggend tussen najaar 2002/1 januari 2003 en 9 januari 2008 en *subsidiair* in de periode liggend tussen eind januari 2003 en april 2008.

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

#### in reconventie

3.4. Bakker vordert na vermeerdering en vermindering van haar eis (samengevat):  
(i) te verklaren voor recht dat de handelwijze van Willemse France door bezoekers van de aan Bakker toebehorende website [www.willemse.com](http://www.willemse.com) te (laten) leiden naar een website van Willemse France jegens Bakker onrechtmatig is en dit te verbieden op straffe van een dwangsom van € 1.000,00 voor iedere overtreding en dag dat de inbreuk voortduurt, en te veroordelen tot betaling van de door Bakker geleden schade nader op te maken bij staat,  
(ii) te verklaren voor recht dat de Europese - bedoeld is Gemeenschaps - merkinschrijving genoemd in r.o. 2.7 nietig is en ambtshalve de doorhaling hiervan uit te spreken, en  
(iii) elk gebruik in de Benelux van het teken WILLEMSE en/of WILLEMSE FRANCE te verbieden op straffe van een dwangsom van € 25.000 voor iedere overtreding en dag dat de overtreding voortduurt met een maximum van € 10.000.000,00;  
een en ander met veroordeling van Willemse France in de volledige proceskosten ingevolge artikel 1019h Rv, en voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.5. Aan haar vorderingen onder (i) legt Bakker ten grondslag dat sprake is van inbreuk op haar rechten op het merk WILLEMSE in de Benelux, waartegen Bakker als

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

6

merkhoudster op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE kan optreden, danwel – met een beroep op een aan de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG) conforme interpretatie – dat anderszins sprake is van onrechtmatig handelen doordat bezoekers van de Franse website [www.google.fr](http://www.google.fr) bij het aanklikken van [www.willemse.com](http://www.willemse.com) niet worden doorgeleid naar de eigenaar van die website maar naar een website van Willemse France. Aan haar vorderingen onder (ii) legt Bakker ten grondslag dat zij met de merkinschrijving bedoeld in r.o. 2.4 over de oudere merkrechten beschikt en derhalve de jongere merkinschrijving nietig is.

3.6. Willemse France voert verweer. Willemse France betwist dat deze rechtbank bevoegd is om van de vorderingen van Bakker kennis te nemen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### in conventie

##### *Bevoegdheid*

4.1. Bakker is gevestigd in Lisse. Ingevolge artikel 4.6 lid 1 BVIE is de rechtbank derhalve bevoegd om van de vorderingen van Willemse France kennis te nemen.

##### *Juridisch kader*

4.2. In artikel 2.26 lid 2 aanhef en onder a BVIE is bepaald dat het recht op een merk, binnen de in artikel 2.27 BVIE gestelde grenzen, vervallen wordt verklaard voor zover na de datum van inschrijving 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.

4.3. Op grond van de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie – vastgelegd in het arrest van het HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 (Ansul/Ajax) en de beschikking van het HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 (La Mer Technology/Laboratoires Goemar) – over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerst richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-staten (89/104/EEG, Pb EG L 40), thans vervangen door richtlijn 2008/95 van 22 oktober 2008, Pb EG 2008, L 299/25 (hierna de merkenrichtlijn), moet er van uit worden gegaan

*“dat van een merk een „normaal gebruik” wordt gemaakt wanneer het, 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 in het zakenleven reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel 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.” (Ansul/Ajax)*

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

7

---

*“Volgens de merkenrichtlijn mag voor de kwalificatie van normaal gebruik van het merk weliswaar slechts rekening worden gehouden met omstandigheden die zich tijdens de relevante periode voordoen en zijn gelegen vóór de instelling van de vordering tot vervallenverklaring, maar zij (verzet) zich er niet tegen dat bij de beoordeling of gebruik in de relevante periode normaal is geweest, in voorkomend geval rekening wordt gehouden met omstandigheden die zich na instelling van die vordering hebben voorgedaan. Het is de taak van de nationale rechter te beoordelen of dergelijke omstandigheden bevestigen dat het gebruik van het merk gedurende de relevante periode normaal is geweest, dan wel integendeel aantonen dat de merkhouder deze vordering heeft willen vrijdelen.” (La Mer)*

4.4. Iedere belanghebbende kan het verval inroepen. Gesteld en niet is betwist dat Willemse France belanghebbende is.

#### *Hernieuwd gebruik*

4.5. Bakker stelt dat vanaf het laatste deel van de winter van 2007/2008 en het voorjaar van 2008 sprake is van hernieuwd gebruik van haar WILLEMSE merken.

#### *Relevante periode*

4.6. In artikel 2.27 lid 2 BVIE is bepaald dat begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen 3 maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring niet in aanmerking wordt 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. Op 9 januari 2010 is aan Bakker een aangetekende brief verzonden waarin Bakker wordt geïnformeerd over het voornemen van Willemse France om een vordering tot vervallenverklaring in te stellen, welke vordering op 28 maart 2008 is ingesteld. Willemse France heeft slechts gesteld dat het gebruik van [www.willemse.com](http://www.willemse.com) in Nederland pas is gestart na ontvangst van de brief van 9 januari 2008. Niet gesteld en niet gebleken is dat ook de voorbereiding daarvan – of van enig ander gebruik door Bakker – pas na 9 januari 2008 is getroffen, zodat gebruik in de periode tot aan 28 maart 2008 in beginsel in aanmerking kan worden genomen.

#### *Bewijslast*

4.7. In beginsel rust op Willemse France de bewijslast van het door haar gestelde niet normaal gebruik in de door haar – primair dan wel subsidiair – gestelde periode.

4.8. Willemse France heeft de resultaten van een door Thomson Compumark op 28 december 2002 gedateerd gebruiksonderzoek overgelegd, in welk onderzoek normaal gebruik niet kon worden vastgesteld. Voorts heeft Willemse France – de hierboven onder r.o. 2.8 t/m 2.10, 2.16 en 2.19 aangehaalde – jaarverslagen en uittreksels uit het handelsregister overgelegd waaruit Willemse France afleidt dat Bakker het gebruik van de handelsnaam en het merk WILLEMSE eind 2002 heeft gestaakt, en dat dit gebruik pas hervat is nadat Bakker door Willemse France hierop is aangesproken. Immers, in september 2002 waren de Willemse vennootschappen opgehouden te bestaan (zie r.o. 2.8) en pas na het uitbrengen van de dagvaarding op 28 maart 2010 is de handelsnaam Willemse opnieuw door Bakker in het handelsregister ingeschreven (zie r.o. 2.16 en 2.19). Dat met het staken van de handelsnaam in de loop van 2002 ook het gebruik van het merk WILLEMSE is gestaakt zou volgen uit het jaarverslag 2002 (r.o. 2.9) waarin WILLEMSE nog als één van

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

8

de door Bakker gebruikte merknamen wordt genoemd en het jaarverslag 2003 (r.o. 2.10) waarin WILLEMSE in de opsomming van de door Bakker gevoerde merknamen niet langer voorkomt.

4.9. In artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE is bepaald dat de rechter in een geding de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik kan belasten. De rechtbank zal hieronder eerst het verweer en stellingen van Bakker – in het licht van de gemotiveerde stellingen van Willemse France – beoordelen, alvorens te beslissen over de mogelijkheid om Bakker geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik te belasten.

#### *Strijd met redelijkheid en billijkheid*

4.10. Het eerste verweer van Bakker is dat de onderhavige procedure in strijd is met de redelijkheid en billijkheid die de rechtsrelatie tussen partijen regeert. Bakker stelt daartoe dat partijen in 1996 met betrekking tot het gebruik van het merk (en de handelsnaam) WILLEMSE zijn overeengekomen dat Willemse France de Franse markt zou blijven bedienen en Bakker de Benelux en de rest van West-Europa. Tegenover de gemotiveerde betwisting hiervan door Willemse France heeft Bakker onvoldoende concrete feiten en omstandigheden gesteld om aan te nemen dat – en onder welke tijdsduur en overige voorwaarden – een territoriale beperking tussen partijen is overeengekomen. Het enkele feit dat op 30 januari 1996 de inschrijving voor Frankrijk van de – op basis van het in r.o. 2.4 genoemde merk aangevraagde – internationale merkinschrijving nummer 543052 vrijwillig door Bakker is doorgehaald, is hiervan onvoldoende bewijs. Dit verweer wordt dan ook verworpen. Het door Bakker gedane en ter zitting herhaalde algemene bewijsaanbod wordt op dit punt als onvoldoende specifiek gepasseerd.

#### *Normaal gebruik*

4.11. Het tweede verweer van Bakker is dat zij de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken wel normaal gebruikt heeft de vijf jaren voorafgaande aan de onderhavige procedure. Bakker stelt daartoe dat normaal gebruik van haar merken WILLEMSE volgt uit de volgende wijzen van gebruik:

- (i) het verspreiden in 2003 in de Benelux van catalogi, meerdere folders en een mailing, met bijbehorende bestelbonnen;
- (ii) het gebruik in het kader van 'after sales services' in de jaren 2003-2008;
- (iii) het gebruik als exportmerk vanuit de Benelux in de jaren 2003-2008;
- (iv) het ontwikkelen en gebruik in het kader van nieuwe verkoopactiviteiten eind 2007/begin 2008, waaronder de verspreiding van een folder binnen en buiten de Benelux en het bouwen van een website.

#### *Ad (i) Catalogi, folders, mailing en bestelbonnen uit 2003*

4.12. In het midden kan blijven of – zoals Willemse France betwist – de door Bakker bij de griffie gedeponeerde kopieën van een catalogus, met de aanduiding 'voorjaar-zomer 2003', een mailing en meerdere folders, met bijbehorende bestelbonnen, (allen met het kenmerk 'V03' dat zou staan voor 'voorjaar 2003') en een catalogus met de aanduiding 'bewaarexemplaar najaar 2003' (met het kenmerk 'N'2003') – waarvan het titelblad gedeeltelijk is weergegeven in r.o. 2.11 – daadwerkelijk zijn verspreid in de Benelux. Want naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze stukken geen bewijs opleveren van normaal gebruik van de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven aangezien de merken niet voor waren gebruikt worden, zoals hierna zal worden overwogen.



308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

9

4.13. De merken zijn uitsluitend gedeponeerd voor waren, in de warenklassen 1 (organische mest), 8 (kleine handgereedschappen), 21 (bloembakken en bloempotten), 25 (tuinschoenen, klompen e.d.) en 31 (bloembollen, vaste planten, rozen, fruitstruiken, sierheesters, coniferen e.d.) respectievelijk 7 (landbouw- en tuingereedschappen), 8 (landbouw- en tuingereedschappen) en 31 (land-, tuin- en bosbouwproducten etc.).

4.14. De catalogi, mailing, folders en bestelbonnen bevatten geen enkel voorbeeld van gebruik van de merken voor (een of meer van) de bovengenoemde waren. Het teken WILLEMSE wordt daarin slechts gebruikt om de onderneming aan te duiden, in samenstellingen zoals:

- WILLEMSE een Bakker onderneming
- Bezoek ons ook op internet: [www.willemse-tuin.nl](http://www.willemse-tuin.nl)
- [klantenservice@willemse-tuin.nl](mailto:klantenservice@willemse-tuin.nl)
- Vindt makkelijk uw weg bij Willemse!
- WILLEMSE Akervoorderlaan 2160 AS LISSE
- WILLEMSE Postbus 700 2160 AS LISSE
- WILLEMSE BESTELBON
- Ja, ik ben de nieuwe Willemse klant
- Bij Willemse kunt u ook on-line bestellen
- Willemse brengt elke bestelling thuis
- (...) in een eigen envelop naar Willemse, Postbus 700, 2160 Lisse
- (...) krijgt u van Willemse (...)
- Als nieuwe Willemse klant kunt u (...)
- Stuur de bestelbon naar WILLEMSE!
- Geniet nu van vele, speciale welkomstvoorstellen bij Willemse!
- Hartelijk welkom bij Willemse, de tuinspecialist bij u thuis!
- In de nieuwe tuincatalogus van Willemse vindt u volop tuininspiratie!
- Het grote voordeel van Willemse is (...)
- Het uitgebreide assortiment (...) van Willemse is ongeëvenaard.

4.15. De in de catalogus 'voorjaar-zomer 2003', mailing, folders en bestelbonnen opgenomen waren worden – als er een merk genoemd wordt – onder andere merken aangeduid. Zo wordt, bijvoorbeeld, de multi gardentool die in een van de folders als welkomstgeschenk wordt aangeboden aangeduid onder het merk 'GreenLine'. In de catalogi en op de bestelbonnen wordt, bijvoorbeeld, plantenvoeding onder het merk 'Phostrogen' aangeprezen. In de catalogus wordt, bijvoorbeeld, fuchsiamest aangeboden onder het merk 'asef' (pag. 34 catalogus). De planten worden onder eigen namen als Banaanplant 'Musa ensete', Clematis 'Pixie' of Kuipbegonia's 'Candy Mix' aangeduid (pag. 8 catalogus). Voor zover de naam Willemse vermeld staat bij een afbeelding van de waren is dat op te vatten als een aanduiding van de onderneming, zoals bij de Chinese roos waarbij vermeld staat "NIEUW BIJ WILLEMSE" (pag. 17 catalogus).

4.16. In de in r.o. 2.11 afgebeelde catalogus 'bewaarexemplaar najaar 2003' wordt het teken WILLEMSE slechts éénmaal gebruikt, om naar de – voormalige – onderneming onder die naam te verwijzen, in de aanhef: "De Bakkergroep heet alle WILLEMSE klanten van harte welkom!". De waren worden – als er een merk genoemd wordt – onder andere merken aangeduid. Bijvoorbeeld, een framboos 'Himbo Star ®' en een stamkruisbes 'Rolanda ®' (pag. 24 catalogus), en een 'Handy Feeder' van het merk 'Phostrogen' (pag. 46 catalogus).

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

10

*Ad (ii) After sales services*

4.17. Uit het voorgaande volgt dat de omstandigheden dat Bakker op de door haar aan de 'Willemse klanten' verkochte waren vijf jaar garantie geeft en dat Bakker in de periode tussen najaar 2002/1 januari 2003 en 28 maart 2008 onder de garantieverplichtingen zogenaamde 'after sales services' heeft verricht, Bakker niet kunnen baten. Immers, in het kader van de onderhavige procedure is niet, althans onvoldoende komen vast te staan dat in de periode tussen najaar 2002/1 januari 2003 en 28 maart 2008 de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken op de door Bakker op de markt gebrachte waren of verpakkingen zijn aangebracht of op andere wijze als merk voor de waren zijn gebruikt, zodat de door Bakker gestelde 'after sales services' derhalve geen diensten (kunnen) betreffen die rechtstreeks verband houden met eerder op de markt gebrachte – van deze merken voorziene – waren.

*Ad (iii) Exportmerk*

4.18. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bakker onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat normaal gebruik in de Benelux in de periode tussen najaar 2002/1 januari 2003 en 28 maart 2008 heeft plaatsgevonden door gebruik van de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken als exportmerk. In artikel 2.26 lid 3 onder b BVIE is bepaald dat voor toepassing van artikel 2.26 lid 2 onder a, onder gebruik mede wordt verstaan het aanbrengen op de waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op de uitvoer. Bakker heeft niet gesteld en niet is gebleken dat de merken op de waren of de verpakking daarvan zijn aangebracht, noch dat de merken in verband met de export op andere wijze – in de Benelux – voor waren zijn gebruikt. Bakker heeft als bewijs slechts Duitstalige catalogi, folders en bestelbonnen uit 2003 overgelegd die (nagenoeg) identiek zijn aan de in r.o. 4.14 besproken catalogi, folders en bestelbonnen en die dus – mutatis mutandis – evenmin bewijs van gebruik voor de waren waarvoor de merken zijn gedeponneerd kunnen opleveren.

*Ad (iv) Verkoopactiviteiten 2007/2008*

4.19. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Bakker haar stelling dat reeds in het najaar van 2007 normaal gebruik van het merk WILLEMSE heeft plaatsgevonden, onvoldoende met stukken onderbouwd. De verklaring van de heer H. Maas, financieel directeur Bakker Hillegom B.V., dat 'Bakker in het najaar 2007 en voorjaar 2008 extra kosten heeft gemaakt voor het merk Willemse' is daarvan geen bewijs. Ook wanneer in de periode vanaf de tweede helft van 2007 tot 28 maart 2008 door Bakker voorbereidingshandelingen zijn verricht, is daarmee nog geen sprake van normaal gebruik. Artikel 2.27 lid 2 BVIE maakt immers een onderscheid tussen de voorbereiding van gebruik en het gebruik zelf. Het gebruik van het teken WILLEMSE in de financiële administratie van Bakker, zoals vermeld in het in r.o. 2.18 aangehaalde rapport van Ernst & Young, geldt als intern gebruik en kan Bakker niet baten. Er moet voor normaal gebruik sprake zijn van extern gebruik.

4.20. Het externe gebruik van het merk WILLEMSE – voor zover dat gevolgd is op de gestelde voorbereidingshandelingen eind 2007/begin 2008 – bestaat volgens Bakker uit 'in het laatste deel van de winter 2007/2008 en het voorjaar van 2008' verspreide 170.000 folders (in het Nederlands en Duits) en een 'in maart of april 2008' actief geworden website met de domeinnaam [www.willemse.com](http://www.willemse.com). Ter zitting heeft Bakker echter verklaard dat de folder met kenmerk 'S08 NLB01 WA200' – zoals ook volgt uit in r.o. 2.17 weergegeven factuur – pas na 8 april 2008 onder het publiek is verspreid en van de website zijn door Bakker slechts op 5 mei 2008 gedateerde prints overgelegd. Dat het door Bakker gestelde gebruik in 2007/2008 vóór 28 maart 2008 heeft plaatsgevonden is aldus niet aangetoond.

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

11

---

*Bewijslast*

4.21. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Willemse France haar stellingen – zoals in r.o. 4.8 weergegeven – voldoende gemotiveerd en heeft zij deze stellingen met voldoende stukken onderbouwd, mede in aanmerking genomen de aard van het in het algemeen moeilijk te leveren negatieve bewijs van gebruik (dat wil zeggen het bewijs dat gebruik door Bakker *niet* heeft plaatsgevonden).

4.22. Daartegenover staat dat Bakker – zoals in r.o. 4.11 t/m 4.20 is overwogen – geen overtuigend bewijs van normaal gebruik in de relevante periode in de Benelux van de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken, voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven, heeft overgelegd. De rechtbank neemt voorts in overweging:

- dat Bakker als de merkhouder gewoonlijk zal beschikken over de gegevens met betrekking tot het gebruik van de merken en voorbeelden daarvan, aangezien dit gebruik de toestemming van de merkhouder vereist;

- dat alle door Bakker overgelegde *gedateerde* stukken (de factuur van de drukker van 8 april 2008, de prints van de website [www.willemse.com](http://www.willemse.com) gemaakt op 5 mei 2008 en het uittreksel handelsregister van 5 juni 2008), ter onderbouwing van de stelling van Bakker dat het gebruik van de merken voor waren in het najaar van 2007 is hervat, althans is hervat vóór het instellen van de vordering tot vervallenverklaring op 28 maart 2008, dateren van *na* 28 maart 2008;

- dat de folder met kenmerk 'S08 NLB01 WA200' (door Bakker aangeduid als de 'Willemse flyer') opvallend verschilt van eerdere catalogi en folders doordat deze volledig is toegesneden op onder het merk WILLEMSE aangeboden waren, in die zin dat in deze folder door Bakker gesproken wordt over 'Onze "Willemse" productlijn', het beeldmerk genoemd in r.o. 2.4 is afgebeeld naast de waren en de op de bestelbon voorgedrukte waren worden aangeduid als 'Willemse Tuintegel', 'Willemse Verlichte vaas' en dergelijke; en

- dat de Willemse flyer – anders dan bij conclusie van antwoord in conventie en in de brief van 10 november 2008 door Bakker is gesteld – pas na 8 april 2008 is verspreid.

Deze omstandigheden, die zich na instelling van de vordering tot vervallenverklaring hebben voorgedaan, bevestigen geenszins dat het gebruik van de merken gedurende de relevante periode normaal is geweest, maar duiden er eerder op dat de merkhouder de vordering tot vervallenverklaring heeft willen vrijdelen.

4.23. Gelet op hetgeen in r.o. 4.21 en 4.22 is overwogen acht de rechtbank het redelijk om Bakker met het bewijs belasten dat, in de periode van vijf jaren voorafgaand aan het instellen van de vordering tot vervallenverklaring op 28 maart 2008, in de Benelux normaal gebruik is gemaakt van de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken.

4.24. Bakker heeft ter zitting gesteld dat de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken nog zijn gebruikt tot tenminste mei 2003 op een wijze die met zich meebrengt dat de merken in stand zijn gehouden, welk gebruik aan toewijzing van de vordering tot vervallenverklaring in de weg zou staan. Bakker heeft uitdrukkelijk bewijs aangeboden van haar stellingen.

Bakker zal derhalve – met inachtneming van hetgeen hiervoor in r.o. 4.1 t/m 4.23 is overwogen – worden toegelaten tot het te leveren bewijs.

4.25. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

12

---

in reconventie

*Vordering met betrekking tot onrechtmatige daad*

4.26. Willemse France betwist de bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen van Bakker met betrekking tot onrechtmatige daad. Op grond van de hoofdregel in artikel 2 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna EEX-Vo) worden zij die hun woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. Aangezien Willemse France is gevestigd in Frankrijk is, aldus Willemse France, de Franse rechter de in beginsel bevoegde rechter.

4.27. Bakker stelt dat deze rechtbank op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo bevoegd is omdat de schade zich voordoet in Nederland, meer specifiek in Lisse, en dat de onrechtmatigheid er mede uit bestaat dat sprake is van inbreuk op de in 2.3 genoemde 2.4 merken, omdat de zoekmachine [www.google.fr](http://www.google.fr) ook vanuit Nederland is te benaderen.

4.28. De rechtbank kan Bakker niet in haar stellingen volgen, zoals hierna wordt overwogen. Artikel 5 lid 3 EEX-Vo bepaalt dat ten aanzien van verbintenissen uit onrechtmatige daad (mede) bevoegd is het gerecht van de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen. Volgens vaste rechtspraak kan ook gekozen worden voor de plaats waar de schade is ingetreden (HvJEG 30 november 1976, NJ 1977, 494; Bier/Mines de Potasse).

*Schade in Nederland*

4.29. De stelling dat de schade (als gevolg het schadebrengende feit) zich in Nederland voordoet is onvoldoende gemotiveerd. Het enkele feit dat Bakker *gevestigd* is in Lisse – alwaar het centrum van haar vermogen zich bevindt dat, als sprake is van financiële schade, wordt aangetast – is daartoe onvoldoende (HvJEG 10 juni 2004, NJ 2006,335; Kronhofer/Maier:

*“Artikel 5 lid 3 EEX-Vo moet aldus worden uitgelegd dat de uitdrukking ‘plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ niet doelt op de plaats van de woonplaats van verzoeker, waar zich het ‘centrum van zijn vermogen’ bevindt en waar hij stelt financiële schade te hebben geleden die zijn gehele vermogen aantast ten gevolge van het in een andere verdragsluitende staat ingetreden en door hem geleden verlies van bepaalde onderdelen van dat vermogen.”*).

4.30. De stelling dat sprake is van merkinbreuk in Nederland wordt eveneens als onvoldoende gemotiveerd verworpen. Het schadebrengende feit dat uit de stellingen van Bakker afgeleid kan worden betreft – zakelijk weergegeven – het *door een Franse vennootschap*, Willemse France, geleiden van de bezoekers van een *op Frankrijk gerichte* zoekmachine, [www.google.fr](http://www.google.fr), naar een *op Frankrijk gerichte* website van Willemse France, [www.willemsefrance.fr](http://www.willemsefrance.fr), door middel van een *in het Frans* gestelde advertentie waarin de domeinnaam [www.willemse.com](http://www.willemse.com) als adres wordt genoemd, weergegeven in r.o. 2.15, welke advertentie bij het zoeken met de zoekterm ‘willemse’ bij de zoekresultaten wordt geplaatst, welke handelwijze – volgens Bakker – *naar Frans recht* onrechtmatig zou zijn. Niet is gesteld en niet is gebleken dat bij het Nederlandse publiek de indruk wordt gewekt dat de advertentie, weergegeven in r.o. 2.15, mede voor hen bestemd is dan wel dat deze advertentie – waarmee Willemse France haar producten aanbiedt – geplaatst is op een

308513 / HA ZA 08-1142

13

4 augustus 2010

blijkens haar inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de Benelux gerichte website (zie Hof 's-Gravenhage 27 april 2010, B9 8810 (1-800-FLOWERS.COM) en de in die uitspraak genoemde jurisprudentie). Van gebruik door Willemse France van het merk WILLEMSE in de Benelux of enig ander (onrechtmatig) schadebrengend feit in Nederland is aldus niet gebleken.

4.31. Bakker heeft voorts gesteld dat de rechtbank bevoegd is op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE. Daarin is bepaald dat de rechter voor wie de hoofdvordering aanhangig is kennis neemt van eisen in reconventie, tenzij hij onbevoegd is ten aanzien van het onderwerp van het geschil. Onder dit laatste moet naar het oordeel van de rechtbank worden begrepen het onderhavige geval waarin op grond van EEX-Vo de Nederlandse rechter geen internationale bevoegdheid heeft.

4.32. De Nederlandse rechter komt derhalve in de onderhavige procedure met betrekking tot de op onrechtmatige daad gegronde vordering van Bakker geen bevoegdheid toe. De rechtbank zal zich onbevoegd verklaren om van deze vordering kennis te nemen.

#### *Vordering met betrekking tot het Gemeenschapsmerk*

4.33. Zoals door Willemse France terecht is aangevoerd, kan de rechtbank niet oordelen over de vordering van Bakker met betrekking tot het Gemeenschapsmerk. De vordering van Bakker vindt zijn grondslag in artikel 53 lid 1 onder a van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna GMVo), waarin is bepaald dat het Gemeenschapsmerk – wanneer er een (in artikel 8 lid 2 GMVo bedoeld) ouder merk bestaat – nietig verklaard kan worden op vordering bij het BHIM of op een reconventionele vordering in een inbreukprocedure. De rechtbank kan van de vordering van Bakker derhalve slechts kennis nemen indien deze is ingesteld als reconventionele vordering in een inbreukprocedure. Aangezien de vorderingen van Willemse France in onderhavige procedure in conventie slechts zien op de vervallenverklaring en doorhaling van merkinschrijvingen van Bakker, en Willemse France zich er jegens Bakker niet – met een beroep op artikel 9 GMVo of anderszins – op beroept dat Bakker inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van Willemse France, is van een zodanige inbreukprocedure geen sprake.

4.34. De rechtbank zal Bakker derhalve niet-ontvankelijk verklaren in haar – overigens al door Bakker bij het BHIM ingediende (zie r.o. 2.14) – vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk WILLEMSE, weergegeven in r.o. 2.7, van Willemse France.

#### *Verbod*

4.35. De vordering om elk gebruik in de Benelux van het teken WILLEMSE en/of WILLEMSE FRANCE te verbieden zal worden afgewezen. Allereerst heeft Bakker geen grondslag gegeven voor dit verbod. Voor zover uit de context afgeleid zou moeten worden dat de vordering van Bakker zijn grondslag vindt in merkinbreuk, overweegt de rechtbank dat door Bakker niet is gesteld en niet is gebleken dat Willemse France deze tekens als merk (heeft) gebruikt in de Benelux of dat zodanig gebruik dreigt. Bakker heeft integendeel gesteld dat Willemse France de tekens *niet* (normaal) heeft gebruikt in de Benelux. Voor zover Bakker heeft willen betogen dat het gestelde gebruik van de tekens op internet geacht moet worden (mede) merkgebruik in de Benelux te zijn, kan de rechtbank Bakker hierin niet volgen. Het gebruik van het teken willemse.com in een op Frankrijk gerichte zoekmachine,

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

14

www.google.fr, ten behoeve van doorverwijzing naar een op Frankrijk gerichte website van Willemse France, www.willemsefrance.fr, levert geen merkgebruik op in de Benelux.

#### *Proceskosten*

4.36. Bakker zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure in reconventie worden veroordeeld. Daarbij wordt geen rekening gehouden met de omstandigheid dat Willemse France de inschrijving voor de Benelux van haar in r.o. 2.5 weergegeven internationale merk pas heeft doorgehaald nadat daartoe op 9 juli 2008 een eis in reconventie was ingesteld, aangezien niet gesteld of gebleken is dat Bakker voorafgaand aan het instellen van deze vordering Willemse France heeft verzocht om de inschrijving vrijwillig door te halen.

4.37. Ter zitting hebben beide partijen ingestemd met de toepassing van de indicatieve tarieven uit de door de rechtbank gepubliceerde 'Leidraad indicatietarieven in IE-zaken', maar partijen verschillen van mening over de vraag of sprake is van eenvoudige (bodem)zaak. Naar het oordeel van de rechtbank is, voor zover in reconventie is geprocedeerd over rechten die onder de regeling van artikel 1019h Rv vallen, sprake van een eenvoudige (bodem)zaak. Nu het geschil in reconventie los staat van dat in conventie, wordt het volledige indicatietarief voor een eenvoudige bodemzaak als uitgangspunt genomen.

4.38. De rechtbank overweegt ambtshalve dat de grondslag van de vordering die hierboven in r.o. 3.4 onder (i) samengevat is weergegeven een onrechtmatige daad is, die niet behoort tot de in artikel 1019h Rv bedoelde intellectuele eigendomsrechten en derhalve buiten het bereik valt van de kostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Voorzover de procedure de grondslag onrechtmatige daad betreft is – naar evenredigheid – het liquidatietarief van toepassing. Partijen hebben zich niet uitgelaten over het aandeel in de kosten van de verschillende grondslagen. Mede afgaande op de inhoud van de gewisselde stukken en het verhandelde ter zitting acht de rechtbank 50%/50% een billijke verhouding. Dit leidt tot de navolgende kostenveroordeling:

indicatietarief eenvoudige bodemzaak (zonder repliek/dupliek) is € 8.000,00	
grondslag merkenrecht is 50%	
50% x € 8.000,00 =	€ 4.000,00
liquidatietarief II is € 452,00 per punt	
twee punten (2 x € 452,00 =) € 904,00	
grondslag onrechtmatige daad 50%	
50% x € 904,00 =	€ 452,00
	<hr/>
totaal	€ 4.452,00

308513 / HA ZA 08-1142  
4 augustus 2010

15

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

5.1. laat Bakker toe te bewijzen dat in de periode van vijf jaar voorafgaande aan 28 maart 2008 normaal gebruik van de in r.o. 2.3 en 2.4 genoemde merken is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

5.2. bepaalt dat, voor zover Bakker dit bewijs door middel van getuigen wil leveren, deze getuigen zullen worden gehoord door mr. P.G.J. de Heij, die hiertoe als rechter-commissaris wordt benoemd, in een van de zalen van het paleis van justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage, op een nader door de rechtbank vast te stellen datum en tijd als na te melden;

5.3. verstaat dat Bakker binnen 4 weken na uitspraak van dit vonnis, voor zover zij bewijs door middel van getuigen wil leveren, aan voornoemde rechter-commissaris de verhinderdata van alle betrokkenen (te horen getuigen, partijen en hun raadslieden) in de periode van 1 september 2010 tot en met 1 november 2010 zal opgeven, waarna datum en tijd van verhoor zullen worden bepaald;

5.4. verstaat dat voor het geval Bakker bewijs door middel van bewijsstukken en/of door een ander bewijsmiddel wil leveren, zij daartoe binnen 4 weken na de uitspraak van dit vonnis de zaak kan opbrengen en een akte kan nemen, waarna Willemse France de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte;

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan;

### in reconventie

5.6. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Bakker hierboven samengevat weergegeven in r.o. 3.4 onder (i);

5.7. verklaart Bakker niet-ontvankelijk in haar vordering hierboven samengevat weergegeven in r.o. 3.4 onder (ii);

5.8. veroordeeld Bakker als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten, aan de zijde van Willemse France tot op heden begroot op € 4.452,00;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.P. Ploeger en in het openbaar uitgesproken op 4 augustus 2010.