

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 326043 / HA ZA 08-4075

Vonnis van 2 februari 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

REEMTSMA CIGARETTENFABRIKEN GMBH,

gevestigd te Hamburg, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

tegen

rechtspersoon naar buitenlands recht

MAXIM MARKENPRODUKTE GMBH & CO KG,

gevestigd te Pullheim-Brauweiler, Duitsland,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Reemtsma en Maxim genoemd worden. De zaak is voor Reemtsma inhoudelijk behandeld door haar hiervoor genoemde advocaat en voor Maxim door mr. S.A. Klos en mr. J.A.K. van den Berg, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 november 2008, met producties 1-7;
- de conclusie van antwoord, tevens eis in reconventie, met producties 1-10;
- het tussenvonnissen van 4 februari 2009, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 7-8;
- het proces-verbaal van comparitie van 12 mei 2009 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Reemtsma houdt zich bezig met de productie en wereldwijde verhandeling van sigaretten.

2.2. Maxim houdt zich hoofdzakelijk bezig met de ontwikkeling van cosmeticaproducten.

2.3. Maxim is houdster van het internationale woordmerk MAGNUM, ingeschreven op 25 juli 1988 onder nummer 526196 voor *cigarettes* in klasse 34 voor onder meer de Benelux en Duitsland. Maxim is tevens houdster van het Beneluxwoordmerk MAGNUM, ingeschreven op 1 augustus 1996 onder nummer 581212 voor tabak, artikelen voor rokers en lucifers in klasse 34 (hierna worden het Beneluxmerk en het internationale merk gezamenlijk aangeduid als: de MAGNUM-merken).

2.4. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft Maxim sigaretten onder het merk MAGNUM ontwikkeld voor de Duitse winkelketen Rewe-Zentral AG (hierna: Rewe). De sigaretten zijn gedurende meer dan tien jaar door Rewe in Duitsland verkocht. In het kader van de samenwerking tussen Maxim en Rewe heeft Maxim het deel van de internationale inschrijving van het merk MAGNUM dat betrekking heeft op Duitsland overgedragen aan Rewe.

2.5. Op 21 oktober 2003 heeft Rewe een aanvraag voor het Gemeenschapsmerk MAGNUM ingediend. Het merk is op 10 januari 2007 ingeschreven onder nummer 3406576 voor *cigarettes* in klasse 34.

2.6. In 2002 heeft Maxim haar handelspartner Upper Ten Tobacco Holding B.V. (hierna: Upper Ten) benaderd met het idee om sigaretten in de Benelux op de markt te brengen onder het merk MAGNUM. In dat kader heeft Maxim in 1996 een licentie onder haar Beneluxmerk MAGNUM verleend aan Upper Ten.

2.7. In 2006 heeft een aan Upper Ten gelieerde onderneming genaamd SPRL De Jaegher-Tobacco BVBA (hierna: De Jaegher) 250.000 sigaretten laten produceren in verpakkingen waarop het merk MAGNUM is aangebracht. In januari 2007 heeft De Jaegher deze sigaretten in de vorm van 12.500 pakjes voor €32.200,00 verkocht aan een groothandel in Luxemburg genaamd Terzi, die de sigaretten heeft doorverkocht aan diverse tankstations in Luxemburg.

2.8. Reemtsma is voornemens in de Benelux sigaretten voorzien van het merk MAGNUM te gaan produceren voor Rewe. Rewe heeft Reemtsma in dat kader een licentie onder haar Gemeenschapsmerk MAGNUM verleend.

2.9. Reemtsma heeft Maxim verzocht haar inschrijvingen van haar MAGNUM-merken voor de Benelux vrijwillig door te halen of aan haar over te dragen. Maxim heeft dat geweigerd.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Reemtsma vordert – samengevat – vervallenverklaring van de MAGNUM-merken van Maxim voor de Benelux, met veroordeling van Maxim in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar

vordering legt Reemtsma ten grondslag dat de MAGNUM-merken niet normaal heeft gebruikt.

3.2. Maxim voert verweer.

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

in reconventie

3.4. Maxim vordert – samengevat – een verbod op het gebruik in de Benelux van tekens die overeenstemming met haar MAGNUM-merken, met veroordeling van Reemtsma in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Aan haar vordering legt Maxim ten grondslag dat Reemtsma inbreuk dreigt te gaan maken op haar MAGNUM-merken in de Benelux door de verhandeling van sigaretten onder het teken MAGNUM.

3.5. Reemtsma 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 het geschil in conventie en reconventie. Ten aanzien van de vordering in conventie vloeit dat voort uit artikel 4.6 lid 2 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). De bevoegdheid in reconventie volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

in conventie

4.2. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat de MAGNUM-merken van Maxim niet normaal zijn gebruikt in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

4.3. Dat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren geen normaal gebruik is gemaakt van de MAGNUM-merken in de Benelux, staat als onweersproken vast. Niet in geschil is namelijk dat de betreffende merken in het geheel niet zijn gebruikt in de Benelux voor het jaar 2002, en dus gedurende een periode van vijf jaar na de inschrijving van de merken in respectievelijk 1988 en 1996.

4.4. Het beroep van Maxim op *heilung* van de MAGNUM-merken in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE slaagt niet. Maxim verwijst in dit verband ten eerste naar de besprekingen en correspondentie die zij vanaf 2002 heeft gevoerd met Upper Ten. Het gebruik van het merk in dat kader kan echter niet worden gekwalificeerd als normaal gebruik. Normaal gebruik van een merk veronderstelt immers dat het merk wordt gebruikt op de markt van de door het merk beschermde producten (vgl. HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, *LJN AP5273, Ansul/Ajax*, r.o. 37). Daarvan is geen sprake bij het noemen van het merk in onderlinge gesprekken tussen de merkhouders en een (kandidaat-)licentienemer.

4.5. Ten tweede baseert Maxim haar beroep op *heilung* op de in rechtsoverweging 2.7 beschreven verkoop aan Terzi. De rechtbank is met Reemtsma van oordeel dat dit gebruik op de sigarettenmarkt zo beperkt is dat het niet kan worden gekwalificeerd als normaal gebruik van het merk. Het gebruik is namelijk in alle opzichten beperkt. Er is slechts één partij geleverd aan één afnemer in één lidstaat. Bovendien is de met de verkoop van die partij behaalde omzet zeer gering gelet op het feit dat sigaretten massaproducten zijn die normaal juist in zeer grote aantallen worden verhandeld. Reemtsma heeft onweersproken aangevoerd dat zelfs een relatief onbekend sigarettenmerk als BASTOS in Luxemburg jaarlijks een omzet heeft van circa €3.000.000,00. Daarbij valt de onder de MAGNUM-merken gerealiseerde (eenmalige) omzet van €32.200,00 in het niet.

4.6. Het betoog van Maxim dat de geringe omzet onder het merk in dit geval commercieel gerechtvaardigd is omdat het om een *test pilot* zou gaan, slaagt niet. In het midden kan blijven of het feit dat de eerste verkoop een *test pilot* was, de geringe omvang van die partij rechtvaardigt. Het rechtvaardigt in ieder geval niet dat het lange tijd bij die ene verkoop is gebleven. Blijkens de stellingen van Maxim is het uitblijven van merkgebruik na de *test pilot* een bewuste keuze geweest van De Jaegher. De Jaegher wilde volgens Maxim een aanpassing in de accijnswetgeving afwachten alvorens het product grootschalig op de markt te brengen. Als gevolg daarvan is er vanaf de verkoop in januari 2007 tot het moment van dagvaarden door Reemtsma in november 2008 niets verkocht. Pas na dagvaarding in januari 2009 volgt een tweede test, waarvan de omzet nog geringer was dan de eerste, te weten slechts €1.696,00. Gelet op die lage frequentie en geringe omvang, en de daarvoor door Maxim gegeven verklaring, kan niet worden volgehouden dat het gebruik van de MAGNUM-merken gerechtvaardigd is om voor de door die merken beschermde waren marktaandeelen te verkrijgen, laat staan om marktaandeelen te behouden. In feite volgt uit de eigen stellingen van Maxim dat de reële commerciële exploitatie van de MAGNUM-merken nog moet beginnen. Het gebruik in de relevante periode kan daarom niet worden aangemerkt als normaal in de zin van artikel 2.27 lid 2 BVIE (vgl. HvJ EG 27 januari 2007, C-259/02, *LJN BA9355, La Mer*, r.o. 26).

4.7. Het betoog van Maxim dat uit de jurisprudentie van het Hof van Justitie zou volgen dat een gering gebruik van het merk kan volstaan als normaal gebruik, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het Hof van Justitie heeft overwogen dat het gebruik niet altijd in kwantitatief opzicht omvangrijk hoeft te zijn omdat het bij bepaalde producten normaal kan zijn om slechts een gering aantal producten per jaar te verkopen (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, *LJN AP5273, Ansul/Ajax*, r.o. 37). Zoals hiervoor is vastgesteld, geldt die omstandigheid nu juist niet voor de sigarettenmarkt. Op die markt zijn grote omzetten normaal.

4.8. Ook de verwijzing van Maxim naar het oordeel van de Hoge Raad in de zaak Sidoste-Bonnie Doon (HR 23 december 2005, *LJN AU2850*) gaat niet op. Daarin heeft de Hoge Raad geoordeeld dat wanneer het gaat om merkgebruik door een nieuwkomer op de markt, slechts beperkte betekenis toekomt aan de vergelijking met het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten. In deze zaak worden de geringe aantallen echter niet zozeer gedictieerd door de marktomstandigheden, maar door de eigen keuze van Maxim en haar licentienemers om (i) gedurende twaalf, respectievelijk negentien jaar na de inschrijving van de MAGNUM-merken geen enkel product op de markt te brengen, (ii) vervolgens slechts een kleinschalige *test pilot* te organiseren en (iii) die *test*

pilot dan, hoewel naar eigen zeggen succesvol, niet te laten opvolgen door een daadwerkelijke marktintroductie.

4.9. De verwijzing naar het oordeel van het Gerecht van Eerste Aanleg in de zaak Vitafruit (GEA 8 juli 2004, T-203/02, bekrachtigd door HvJ EG 11 mei 2006, C-416/04) kan Maxim evenmin baten. Weliswaar werd in die zaak normaal gebruik aangenomen op basis van een geringe omzet, maar in die zaak ging het, zoals het Gerecht had vastgesteld, om een serie van tien verkopen die op een vrij constante wijze waren gerealiseerd gedurende een periode van meer dan elf maanden. De feiten in die zaak wijken dus wat betreft zowel de frequentie, als de duur van de onder het merk verrichte commerciële inspanningen af van de onderhavige zaak. Om dezelfde reden gaat de vergelijking met het oordeel van het hof 's-Gravenhage in de zaak Playboy-Laporte (3 april 2008, LJV BL0849) mank. In die zaak was de frequentie en duur van het merkgebruik aanzienlijk hoger, respectievelijk langer dan in onderhavige zaak. Het hof had vastgesteld dat het aangevallen merk regelmatig was gebruikt in de periode 1983-1989.

4.10. Voor zover Maxim met haar verwijzing naar de verandering van de accijnswetgeving heeft willen betogen dat zij een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE heeft voor het niet normaal gebruiken van de MAGNUM-merken, treft dat betoog geen doel. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt immers dat alleen sprake is van een geldige reden bij belemmeringen die rechtstreeks verband houden met het merk en het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken (HvJ EG 14 juni 2007, C-246/05, *Häupl-Lidl*). Maxim heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat de bedoelde accijnswetgeving een rechtstreeks verband houdt met de MAGNUM-merken en dat die wetgeving het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maakt. De enkele stelling dat die regelgeving bepaalde types verpakkingen onevenredig belast, is onvoldoende. Daargelaten dat Maxim niet heeft gespecificeerd op welke regels zij doelt, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet in te zien dat er een verband bestaat tussen aan verpakkingen relateerde regels en de MAGNUM-merken en dat een onevenredige belasting van bepaalde types verpakkingen gebruik van de MAGNUM-merken onmogelijk of onredelijk maakt. Daar komt bij dat Maxim de bedoelde wetgeving alleen heeft aangevoerd als verklaring voor de lange tijd tussen de *test pilot* in 2007 en de verkoop in 2009. Gesteld noch gebleken is dat de bedoelde wetgeving ook de reden is dat tot 2007 geen enkele verkoop onder de MAGNUM-merken is gerealiseerd.

4.11. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat de MAGNUM-merken vervallen moeten worden verklaard voor zover die betrekking hebben op de Benelux. De vordering van Reemtsma zal dus worden toegewezen.

4.12. Maxim zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. De kosten voor de gehele procedure worden overeenkomstig de onweersproken opgave van Reemtsma begroot op €14.332,83. Reemtsma heeft in haar opgave geen onderverdeling aangebracht tussen de zaak in conventie en reconventie. De rechtbank schat dat de helft van het bedrag moet worden toegerekend aan de zaak in conventie.

in reconventie

4.13. Aangezien de MAGNUM-merken van Maxim in conventie vervallen worden verklaard moeten de vorderingen in reconventie, die uitsluitend op die merken zijn gebaseerd, worden afgewezen.

4.14. Maxim zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Onder verwijzing naar hetgeen in conventie over de proceskosten is overwogen, worden de kosten begroot op €7.166,41.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart het internationale woordmerk MAGNUM nummer 526196 vervallen voor zover het betrekking heeft op de Benelux en beveelt doorhaling van die inschrijving voor de Benelux;

5.2. verklaart het Beneluxwoordmerk MAGNUM nummer 581212 vervallen en beveelt doorhaling daarvan;

5.3. veroordeelt Maxim in de proceskosten, aan de zijde van Reemtsma tot op heden begroot op €7.166,42;

5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

5.5. wijst de vorderingen af;

5.6. veroordeelt Maxim in de proceskosten, aan de zijde van Reemtsma tot op heden begroot op €7.166,41;

5.7. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2011.