

IN NAAM DER KONINGIN!

Vonnis
5x**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 399814 / HA ZA 11-2177

Vonnis van 29 februari 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
THE MONARCH BEVERAGE COMPANY (EUROPE) LIMITED,
gevestigd te Dublin, Ierland,
eiseres,
advocaat mr. E.M. Kostense te 's-Gravenhage,

tegen

JOHNNY MOHAMED ALI TEWARI,
wonende te 's-Gravenhage,
gedaagde,
advocaat mr. M.P. de Witte te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Monarch Beverage en Tewari genoemd worden.

De procedure is voor Monarch Beverage behandeld door mr. H.J. Koenraad, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure**1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- de dagvaarding van 21 juli 2011 met producties 1 tot en met 4;
- de conclusie van antwoord;
- het tussenvonnis van 5 oktober 2011 waarin een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 16 januari 2012 en de daarin genoemde processtukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.**2. De feiten**

2.1. Tewari is houder van het op 16 januari 2006 onder nummer 0788928 ingeschreven Benelux woordmerk 'NESBITT' voor nader vermelde alcoholhoudende en niet-alcoholhoudende dranken in klassen 32 en 33.

2.2. Monarch Beverage handelt in dranken. Zij heeft op 22 juni 2011 het Benelux woordmerk NESBITT'S gedeponneerd voor nader genoemde alcoholvrije dranken in klasse

399814 / HA ZA 11-2177
29 februari 2012

2

32. Dit merk voert zij ook buiten de Benelux. Het merk is op 10 oktober 2011 onder nummer 0903007 ingeschreven in het merkenregister.

3. Het geschil

3.1. Volgens Monarch Beverage heeft Tewari gedurende een periode van vijf jaar zonder geldige reden binnen het Beneluxgebied geen normaal gebruik gemaakt van het NESBITT merk. Tewari heeft volgens Monarch Beverage wel het voornemen om in de nabije toekomst onder dit merk frisdranken in Nederland en België op de markt te brengen. Dit merk wijkt zo weinig af van het NESBITT'S merk van Monarch Beverage dat sprake zou zijn van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE¹, althans van inbreuk als bedoeld onder b. Er bestaat daarom een dreiging van merkinbreuk.

3.2. Monarch Beverage vordert – na vermeerdering van de eis – samengevat:
-vervallenverklaring van het NESBITT merk;
-een verbod op inbreuk op het NESBITT'S merk op straffe van een dwangsom;
-veroordeling van Tewari in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten
-voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis.

3.3. Tewari bestrijdt de vorderingen. Zakelijk weergegeven en voor zover thans relevant voert hij de volgende verweren.

3.3.1. Vanaf 1995 probeert Tewari tropische frisdranken op de Beneluxmarkt te brengen. Dat is tot nu toe niet gelukt omdat hij de benodigde concentraten niet geleverd kon krijgen. In het verleden heeft hij hierover contacten gehad met de aan Monarch Beverage gelicentieerde onderneming Monarch International (gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika) en met PepsiAruba. Tewari heeft inmiddels contact met de Amerikaanse onderneming Grapette die wel concentraten kan leveren die bovendien voldoen aan de Nederlandse en Europese normen. Ook is nu contact gelegd met een bedrijf in Polen dat de frisdranken gaat afvullen, waarna de frisdrank in Nederland en België onder het NESBITT merk op de markt gebracht kan worden. De pogingen die Tewari heeft ondernomen om frisdranken onder het merk op de Beneluxmarkt te brengen blijkt uit de door hem overgelegde correspondentie. Tewari heeft aldus normaal gebruik van het merk gemaakt.

3.3.2. Indien wordt aangenomen dat geen normaal gebruik heeft plaatsgevonden, dan is gezien H.R. 11 januari 2008, LJN BB5077 (Hugo Boss – Reemtsma) in ieder geval sprake van een geldige reden in de zin van artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE omdat het Tewari tot nu toe niet is gelukt de frisdrank op economisch verantwoorde wijze op de markt te brengen. Dat kan alleen als de frisdrank als concentraat wordt geleverd gezien de hoge vervoerkosten van frisdrank op fles.

3.3.3. Van dreigende inbreuk is geen sprake. Indien het NESBITT merk vervallen zou worden verklaard, zal de frisdrank niet onder dat merk op de Beneluxmarkt worden gebracht.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

399814 / HA ZA 11-2177
29 februari 2012

3

3.3.4. Tewari is rauwelijks gedagvaard. De sommatie van Monarch Beverage tot doorhaling van het merk is aan het verkeerde adres gestuurd.

4. De beoordeling

4.1. Tewari woont in Den Haag, zodat deze rechtbank conform het bepaalde in artikel 4.6 BVIE bevoegd is van de vorderingen van Monarch Beverage kennis te nemen.

4.2. Volgens HvJEG 11 maart 2003, LJN AP5273 (Ansul-Ajax) wordt een merk normaal gebruikt 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. Dat gebruik moet volgens het arrest plaatsvinden op de markt van de door het merk beschermde waren of diensten en niet enkel binnen de betrokken onderneming.

4.3. Duidelijk is dat Tewari het NESBITT merk niet op deze wijze heeft gebruikt. Uit de door hem overgelegde correspondentie met mogelijke leveranciers van het concentraat en met de afvuller in Polen (waarin het merk overigens nauwelijks wordt genoemd) kan dit gebruikt uiteraard niet blijken. Ter zitting heeft Tewari nog gewezen op afzet van een partij frisdrank in België in 2005, maar die afzet dateert, zoals hij zelf al ter zitting concludeerde, van vóór de relevante periode. Partijen verschillen van mening over welke partij het normaal gebruik dan wel de afwezigheid daarvan zou moeten bewijzen. Aan bewijs wordt echter niet toegekomen omdat uit de eigen stellingen van Tewari al blijkt dat geen normaal gebruik heeft plaatsgevonden.

4.4. De stelling dat sprake zou zijn van een geldige reden moet worden verworpen. In het door Tewari aangehaalde arrest wordt met verwijzing naar HvJEG 14 juni 2007, C-246/05 (Häupl/Lidl; LJN BF8133) overwogen dat sprake moet zijn van belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met het merk, die het gebruik van het merk onmogelijk of onredelijk maken en die zich buiten de wil van de houder van het merk voordoen. De omstandigheid dat Tewari tot op heden, naar hij stelt, geen leverancier heeft kunnen vinden van vruchtendrankconcentraat kan niet als een zodanige belemmering gelden al niet omdat geen noodzaak blijkt om – zoals Tewari tot nu toe kennelijk heeft geprobeerd – de frisdrank in de Benelux te importeren vanuit gebieden buiten Europa.

4.5. Gelet op het voorgaande dient het NESBITT merk vervallen verklaard te worden. Deze beslissing kan niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.6. Voor toewijzing van het gevorderde verbod op inbreuk op het NESBITT'S merk van Monarch Beverage bestaat geen grond. Er is geen reden aan te nemen dat Tewari alsnog frisdrank onder het merk NESBITT op de Beneluxmarkt zal brengen nadat het merk is doorgehaald en hij zich dus ten opzichte van Monarch Beverage niet kan beroepen op een ouder merkrecht. Deze vordering wordt afgewezen.

4.7. Partijen zijn beide op punten in het ongelijk gesteld. De proceskosten worden om die reden gecompenseerd. Voor zover Tewari heeft willen aanvoeren dat Monarch Beverage nodeloos proceskosten heeft veroorzaakt omdat zij na eenmalige sommatie direct tot dagvaarden is overgegaan, wordt die stelling verworpen. Tewari heeft de

399814 / HA ZA 11-2177
29 februari 2012

4

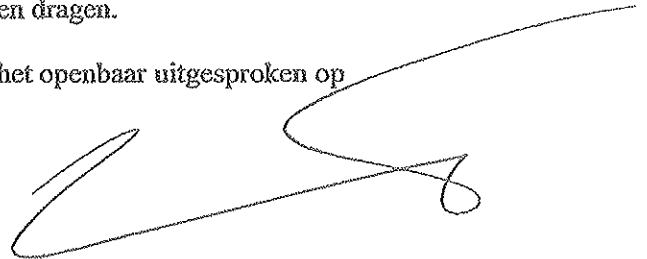
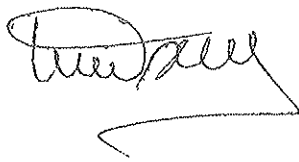
vervallenverklaring in deze procedure bestreden, zodat niet kan worden geoordeeld dat Monarch Beverage nodeloos een procedure is begonnen.

5. De beslissing

De rechtbank:

- 5.1. verklaart het NESBITT merk vervallen en beveelt de doorhaling van de inschrijving;
- 5.2. wijst het meer of anders gevorderde af;
- 5.3. bepaalt dat partijen elk de eigen proceskosten dragen.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 29 februari 2012.



Voor grosse/afschrift

29 FEB. 2012

De griffier,



type: 54
coll: