

IN NAAM DES KONINGS



vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team haven en handel

zaaknummer / rolnummer: C/10/413262 / HA ZA 12-1022

Vonnis van 4 september 2013

in de zaak van

GEORG VAISE,
wonende te Berlijn (Duitsland),
eiser,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

14

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V.,
gevestigd te Schiedam,
gedaagde,
advocaat mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam.

161

Partijen zullen hierna Vaise en Herman Jansen genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 13 februari 2013 en de daarin genoemde processtukken;
 - het proces-verbaal van comparitie van 9 april 2013 en de daarin genoemde processtukken;
 - de aan Herman Jansen verleende akte niet dienen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

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

2.2. Vaise is voornemens om in de Europese Unie alcoholische dranken te verkopen onder de aanduiding Savoy Club. Hij heeft daartoe op 12 november 2012 het merk Savoy Club bij de World Intellectual Property Organisation (hierna: WIPO) doen registreren onder het registratienummer 1146346 voor onder meer de Benelux. Het merk is gedeponereerd voor de waren "alcoholische dranken, met uitzondering van bieren".

2.3. Herman Jansen is onderdeel van het concern Herman Jansen Beverage Group, welke groep zich wereldwijd bezig houdt met de productie van en handel in gedestilleerde dranken, wijnen en non-alcoholische siropen. Het vestigingsadres van Herman Jansen is Zijlstraat 2 te Schiedam. UTO Nederland en Dew Hill zijn medehandelsnamen van Herman Jansen Beverages Nederland B.V.

2.4. Uit een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat Inspirits Premium Drinks B.V. (hierna: Inspirits) zich bezig houdt met de (bemiddeling bij de) verkoop, distributie en trade marketing van alcoholische en non alcoholische dranken en het exploiteren van groot- en kleinhandel in deze producten. De aandelen in deze vennootschap worden gehouden door Herman Jansen Beverages Nederland en Wenneker Distilleries. Het vestigingsadres is Zijlstraat 2 te Schiedam.

2.5. Herman Jansen heeft op 19 februari 1971 het woordmerk SAVOY CLUB in het merkenregister van de Benelux doen registreren onder het inschrijvingsnummer 7109. Het merk is gedeponereerd in klasse 33 voor de waren "whisky" (hierna: **merk 1**). Op basis van deze Benelux registratie heeft Herman Jansen op 21 februari 1986 een internationale registratie verricht met registratienummer 501262 voor Duitsland.

2.6. Herman Jansen heeft voorts op 13 augustus 1993 het woordmerk SAVOY CLUB in het merkenregister van de Benelux doen registreren onder het inschrijvingsnummer 534339. Het merk is gedeponereerd in klasse 33 voor de waren "alcoholhoudende dranken, met uitzondering van bieren" (hierna: **merk 2**). Op basis van deze Benelux registratie heeft Herman Jansen op 24 november 1993 een internationale registratie verricht met registratienummer 611886 voor onder meer Tsjechië, Kroatië, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije.

2.7. Op 14 november 2012 heeft Herman Jansen het woordmerk SAVOY CLUB in het merkenregister van de Benelux doen registreren onder het inschrijvingsnummer 1257980. Het merk is gedeponereerd in 1) klasse 32 voor de waren "bieren; minerale en gaseuze wateren en andere alcoholvrije dranken; vruchtendranken en vruchtensappen; siropen en ander preparaten voor de bereiding van dranken", en 2) klasse 33 "alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)". Vaise heeft hiertegen oppositie ingesteld vanwege zijn oudere registratie van 12 november 2012.

3. Het geschil

3.1. Vaise vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- a. de vervallenverklaring uitspreekt van het Benelux woordmerk SAVOY CLUB met inschrijvingsnummer 7109 geregistreerd op 19 februari 1971 (merk 1) en daarvan ambtshalve de doorhaling beveelt, voor zover mogelijk met terugwerkende kracht per 20 februari 1974 dan wel per 12 november 2012, de dag van het uitbrengen van de dagvaarding, dan wel per datum van het vonnis;
- b. de vervallenverklaring uitspreekt van het Benelux woordmerk SAVOY CLUB met inschrijvingsnummer 534339 geregistreerd op 13 augustus 1993 (merk 2) en daarvan

ambtshalve de doorhaling beveelt, voor zover mogelijk met terugwerkende kracht per de eerste dag nadat deze gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt dan wel per 12 november 2012, de dag van het uitbrengen van de dagvaarding, dan wel per datum van het vonnis;

- c. Herman Jansen veroordeelt tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, te vermeerderen met alle nog te maken daadwerkelijke proceskosten, alsmede de nakosten en - voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt - te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening.

3.2. Het verweer van Herman Jansen strekt tot afwijzing van de vorderingen en - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Vaise in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

4.1. Vaise verlangt dat de merken 1 en 2 vervallen worden verklaard omdat Herman Jansen gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik van deze merken heeft gemaakt in de Benelux. Vaise stelt voorts dat merk 1 vanaf de inschrijvingsdatum gedurende drie jaar niet is gebruikt voor de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten whisky, en dat met betrekking tot merk 1 artikel 14c Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW-oud) van toepassing is. Daarin is bepaald dat de termijn van verval wegens niet normaal gebruik vanaf de inschrijvingsdatum 3 jaar bedraagt.

4.2. Herman Jansen heeft allereerst bestreden dat Vaise belanghebbende is in de zin van artikel 2.27 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Zij heeft daartoe aangevoerd dat Vaise geen serieuze ondernemer is die daadwerkelijk met het merk "Savoy-Club" gaat handelen en dat uit niets blijkt dat hij over de feitelijke en financiële middelen beschikt om de ontwikkeling, productie, marketing, verkoop en distributie van alcoholische dranken in de EU te realiseren. Volgens Herman Jansen is Vaise een stroman die op instigatie van een derde de vordering heeft ingesteld met het doel de belangen van Herman Jansen te schaden. Daarnaast heeft zij betoogd dat Vaise geen belang meer heeft bij de vordering omdat hij zijn merkregistratie aan de Bulgaarse vennootschap SIS industries Ltd (hierna: SIS) heeft verkocht, in welk verband zij heeft verwezen naar door haar overgelegde e-mailberichten van een medewerker van deze vennootschap.

4.3. Herman Jansen is in de gelegenheid gesteld bij akte na comparitie haar standpunt betreffende de verkoop van de merkregistratie door Vaise aan SIS nader toe te lichten en te onderbouwen. Dit heeft zij echter nagelaten. Daarom houdt de rechtbank het ervoor dat Vaise zijn merkregistratie niet heeft verkocht.

4.4. Artikel 2.27 lid 1 BVIE bepaalt dat iedere belanghebbende het verval van het merkrecht kan inroepen. Het begrip "belanghebbende" dient blijkens de jurisprudentie en literatuur ruim uitgelegd te worden. Herman Jansen heeft - ondanks dat haar daartoe de gelegenheid is geboden - niet nader onderbouwd dat Vaise geen belanghebbende is omdat

hij een stroman van een derde zou zijn en misbruik van recht zou maken door het verval van de merkrechten in te roepen. Nu de stellingen van Herman Jansen daarom voldoende feitelijke grondslag ontberen, wordt zij niet toegelaten tot nadere bewijslevering; haar verweer wordt gepasseerd. Naar het oordeel van de rechtbank is reeds voldoende voor het aanmerken van Vaise als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE dat hij op 12 november 2012 een (internationale) merkregistratie heeft verricht in onder andere de Benelux van het merk Savoy Club.

4.5. Hierna komt aan de orde of Herman Jansen zonder geldige reden geen normaal gebruik van de merken 1 en 2 heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Daarbij ziet de rechtbank aanleiding eerst te onderzoeken of van merk 2 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar niet het hiervoor bedoelde gebruik is gemaakt. Indien geoordeeld wordt dat geen normaal gebruik van merk 2 is gemaakt, is van merk 1 ook geen normaal gebruik gemaakt. Whisky valt immers onder alcoholhoudende dranken en daarvoor is merk 2 geregistreerd.

4.6. Volgens Vaise is van merk 2 gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik gemaakt binnen het Benelux gebied en is in die periode evenmin vanuit de Benelux geëxporteerd. Hij heeft daartoe verwezen naar (door hem overgelegde prints van) de website van Herman Jansen en naar haar Engelstalige corporate brochure.

4.7. Overwogen wordt dat van een merk normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het - overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten 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 alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of een normaal gebruik van het merk 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 economische verkeer 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 (zie: HvJ EU 19 december 2012, RvdW 2013, 299).

4.8. Herman Jansen heeft betwist dat zij geen normaal gebruik van het merk SAVOY CLUB heeft gemaakt. Zij heeft aangevoerd dat zij waren met dit merk heeft verkocht in de Benelux, flessen sterke drank heeft gevuld en gebotteld en/of concentraten (halffabricaten) ten behoeve van de export heeft geleverd en dat met haar toestemming aan haar gelieerde concernonderdelen deze werkzaamheden ook hebben verricht. Ter onderbouwing van haar betwisting heeft Herman Jansen onder meer bescheiden overgelegd uit de periode tot en met 2003, zoals orders uit de administratie van UTO en een persoverzicht van de in 2003 te Bordeaux gehouden Vinexpo.

4.9. De rechtbank is van oordeel dat deze bescheiden niet relevant zijn voor de beantwoording van de vraag of Herman Jansen gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar normaal gebruik heeft gemaakt van het merk SAVOY CLUB. Daarvoor is met name de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van de dagvaarding, te weten 12 november 2012, relevant. Indien in die periode het merk normaal is gebruikt is in ieder

geval sprake van "Heilung" waardoor een belanghebbende het verval van een merkrecht niet meer kan invoeren. Daarom zal hierna worden onderzocht of Herman Jansen in de periode van 12 november 2007 tot 12 november 2012 het merk SAVOY CLUB normaal heeft gebruikt.

4.10. Herman Jansen heeft haar betwisting dat zij sinds november 2007 geen normaal gebruik van het merk SAVOY CLUB heeft gemaakt onderbouwd door overlegging van 1) een pro forma factuur d.d. 17 juli 2009 waarop staat dat UTO Nederland in totaal 24 flessen met daarop het merk SAVOY CLUB heeft uitgevoerd naar UTO USA Inc en 2) een pro forma factuur d.d. 14 oktober 2010 waarop staat dat UTO Nederland in totaal 6 flessen van dat merk heeft uitgevoerd naar Herman Jansen Shanghai Co Ltd in China.

4.11. Vaise heeft terecht betoogd dat deze leveringen binnen de eigen onderneming hebben plaatsgevonden; gelet op de namen UTO USA Inc en Herman Jansen Shanghai Co Ltd moeten deze rechtspersonen geacht worden deel uit te maken van het concern Herman Jansen Beverage Group. Normaal gebruik van het merk veronderstelt echter dat dit wordt gebruikt in de markt van de door het merk beschermde waren en niet enkel binnen het concern waarvan de onderneming deel uitmaakt. Het merk dient in die markt de identiteit van de oorsprong van de waren te waarborgen en onderscheid aan te brengen tussen die waren en waren die een andere oorsprong hebben (zie: HvJ EU 11 maart 2003, NJ 2004, 339). Het hiervoor omschreven gebruik is derhalve niet aan te merken als normaal gebruik dat in de weg staat aan vervallenverklaring als bedoeld in art. 2.26 lid 2 BVIE.

4.12. Herman Jansen heeft verder aangevoerd dat zij tot in november 2007 onderhandelingen heeft gevoerd met The Savoy Hotel Ltd over de levering van dranken onder de merknaam SAVOY CLUB aan onder meer de Savoy hotels in Amsterdam en Rotterdam. Die onderhandelingen waren gericht op verwerving van een marktaandeel zodat in de visie van Herman Jansen sprake is van normaal gebruik van het merk, ook al is geen overeenkomst tot stand gekomen.

4.13. Vaise heeft bestreden dat de onderhandelingen met The Savoy Hotel als normaal gebruik zijn te bestempelen. Volgens hem betreft het voorbereidingshandelingen. Anders dan Herman Jansen meent zijn de onderhandelingen met The Savoy Hotel als zodanig niet als normaal gebruik aan te merken. Dit kan anders zijn als de onderhandelingen zo ver gevorderd zouden zijn dat de waren op ieder moment op de markt hadden kunnen worden gebracht. Nu Herman Jansen daarover niets heeft gesteld en de onderhandelingen niet zijn afgerond met een positief resultaat, gaat de rechtbank ervan uit dat daarvan geen sprake is.

Gelet op het voorgaande is het merk SAVOY CLUB gedurende en na die onderhandelingen niet in het economisch verkeer gebruikt buiten het concern waarvan Herman Jansen deel uitmaakt en daardoor is het merk niet in de markt gebruikt om de identiteit van de oorsprong van de waren waarvoor het merk is ingeschreven te waarborgen.

4.14. Tot slot heeft Herman Jansen opgemerkt dat zij in het voorjaar van 2012 aan Inspirits opdracht heeft gegeven om onder het merk SAVOY CLUB een wodka in de Nederlandse markt te introduceren. Herman Jansen heeft daarbij naar voren gebracht dat het haar bedoeling was dat SIS deze wodka zou produceren en naar Nederland zou exporteren. Zij heeft ter onderbouwing hiervan overgelegd 1) e-mailcorrespondentie tussen medewerkers van Herman Jansen, SIS en Inspirits uit de periode tussen 26 april 2012 tot en

met 1 oktober 2012, 2) een mutatieformulier gedestilleerd van Inspirits waarbij een artikelcode is toegekend aan SAVOY CLUB Vodka, 3) de agenda van een verkoopvergadering van Inspirits op 3 september 2012 met een pagina over Savoy Vodka, 4) een prijslijst per 1 januari 2013 en 5) prints van de website van Inspirits per 30 november 2012 en per 1 januari 2013.

4.15. Vaise heeft ter bestrijding van het standpunt van Herman Jansen onder meer betoogd dat tussen Herman Jansen en Inspirits sprake is van een intercompanyverhouding omdat Herman Jansen mede-oprichter en samen met Wenneker Distilleries aandeelhouder is van Inspirits. Volgens Vaise vonden de gesprekken tussen Herman Jansen en Inspirits daarom niet extern plaats.

Herman Jansen heeft ter comparitie erkend dat Inspirits een concernonderdeel is van de Herman Jansen Beverage Group. Daarom is sprake van een intercompanyverhouding. Dat wordt niet anders doordat Inspirits een eigen verkoopstrategie, distributiesysteem, voorraadlocatie en winstmarge heeft. Daarnaast wordt vastgesteld dat SIS zich enkel heeft beziggehouden met het voorbereiden van de productie. Deze omstandigheden leiden ertoe dat uit de overgelegde e-mailberichten niet is af te leiden dat normaal gebruik is gemaakt van het merk SAVOY CLUB; het merk is daardoor niet feitelijk in het economisch verkeer gebracht buiten het concern waarvan Herman Jansen deel uitmaakt. Daarvan kan in de door Herman Jansen geschetste gang van zaken eerst sprake zijn ná wijziging van de website van Inspirits per 1 januari 2013; op de overgelegde print per die datum zijn de woorden "Savoy Club" toegevoegd. Of dit het geval is kan echter in het midden blijven omdat het veronderstelde begin van of hernieuwde normaal gebruik eerst ná 12 november 2012 - toen Vaise zijn vordering tot vervallen verklaring instelde - is aangevangen. Vanwege dit tijdsverloop kan ook niet worden gezegd dat Herman Jansen voor 12 november 2012 in staat was waren met het merk SAVOY CLUB op ieder moment op de markt te brengen.

Gelet op het bepaalde in art. 2.27 lid 2 BVIE is evenmin sprake van "Heilung". Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik is immers niet aangevangen binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring.

4.16. Herman Jansen heeft nog een fles SAVOY CLUB Whisky 12 years old met cadeauverpakking ter griffie gedeponereerd. Zij heeft ter comparitie echter erkend dat deze fles niet relevant is voor de periode van vijf jaar voorafgaande aan het instellen van de vordering door Vaise. Uit de opschriften op deze fles is ook niet op te maken dat het merk in de relevante periode normaal is gebruikt; op de fles staat geen datum. In hetgeen is overwogen onder 4.10 tot en met 4.15 is verder geen aanknopingspunt te vinden dat flessen als deze in de relevante periode op de markt zijn gebracht.

4.17. Nu op grond van het vorenstaande vast staat dat Herman Jansen van merk 2 gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen gebruik heeft gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven en Herman Jansen daarvoor geen geldige reden heeft aangevoerd, zal de vordering tot vervallenverklaring van dit merk worden toegewezen.

Zoals onder 4.5 is overwogen leidt het vorenstaande tot het oordeel dat van merk 1 evenmin normaal gebruik is gemaakt. Ook de vordering tot vervallenverklaring van merk 1 is derhalve toewijsbaar.

De doorhaling van beide merken zal worden bevolen per 12 november 2012, zijnde het moment waarop de merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet meer

normaal zijn gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat Vaise bij een doorhaling per een eerdere datum belang heeft.

4.18. Volledigheidshalve merkt de rechtbank op dat de registratie op 14 november 2012 door Herman Jansen van het woordmerk SAVOY CLUB in het merkenregister van de Benelux aan de hiervoor weergegeven oordelen niets afdoet omdat deze registratie heeft plaatsgevonden ná het instellen van de vordering tot vervallenverklaring.

4.19. De hierna uit te spreken vervallenverklaring van de merken 1 en 2 zal - zoals Herman Jansen heeft verzocht - niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard. Hiervoor is aanleiding omdat op grond van art. 1.14 BVIE het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de door de rechter uitgesproken doorhaling pas verricht onder meer indien de beslissing niet meer vatbaar is voor verzet, hoger beroep of voorziening in cassatie.

4.20. Herman Jansen zal als de in het ongelijkgestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv. Aan de zijde van Vaise behoren daartoe de kosten van de dagvaarding van € 92,17 en het vast recht van € 267,00. De advocaatkosten worden op grond van het indicatietarief begroot op € 8.000,00. Ter comparitie is namens Vaise verklaard dat hij zijn vordering tot vergoeding van de proceskosten tot deze bedragen beperkt (terwijl tot aan de comparitie reeds een bedrag van € 7.858,00 was gedeclareerd) en Herman Jansen heeft geen bezwaren ingebracht tegen de gevorderde bedragen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart vervallen het Benelux woordmerk SAVOY CLUB met inschrijvingsnummer 7109 geregistreerd op 19 februari 1971 (merk 1) en beveelt de doorhaling daarvan per 12 november 2012;

5.2. verklaart vervallen het Benelux woordmerk SAVOY CLUB met inschrijvingsnummer 534339 geregistreerd op 13 augustus 1993 (merk 2) en beveelt de doorhaling daarvan per 12 november 2012;

5.3. veroordeelt Herman Jansen in de proceskosten, aan de zijde van Vaise tot op heden begroot op € 8.359,17, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.4. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Rutten en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2013.

2066/209

Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan

Mr. T.Y. Adam-van Straaten
advocaat,

De griffier,

