

ECLI:NL:RBDHA:2013:15035

Instantie Rechtbank Den Haag
Datum uitspraak 09-10-2013
Datum publicatie 08-11-2013
Zaaknummer 426181 HA ZA 12-1042
Rechtsgebieden Intellectueel-eigendomsrecht
Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie merkinbreuk Gemeenschapsmerk; vervallenverklaring vanwege niet normaal gebruik (non usus); nietigheid vanwege rangorde; schorsing vanwege nietigheidsprocedure bij het BHIM.

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

—

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/426181 / HA ZA 12-1042

Vonnis van 9 oktober 2013

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TEN CATE THIOLON B.V.,

gevestigd te Nijverdal,

2. de naamloze vennootschap

KONINKLIJKE TEN CATE N.V.,

gevestigd te Almelo,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaten mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Fresco te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht

FIELDTURF TARKETT INC.,

gevestigd te Montreal, Canada,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

FIELDTURF INC.,

gevestigd te Montreal, Canada,

3. de rechtspersoon naar vreemd recht

FIELDTURF TARKETT SAS,

gevestigd te Nanterre Cedex, Frankrijk,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

AASPORTSSYSTEMS B.V.,

tevens handelend onder de naam **FIELDTURF AASPORTSSYSTEMS**,
gevestigd te Alphen a/d Rijn,

5. de rechtspersoon naar vreemd recht

TARKETT HOLDING GmbH,

gevestigd te Frankenthal, Duitsland,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaten mrs. R.M.R. van Leeuwen en C.A. Thomas te Amsterdam.

Partijen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. genoemd worden. Eiseressen zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Ten Cate Thiolon en Koninklijke Ten Cate, gedaagden als Fieldturf Tarkett, Fieldturf Inc, Fieldturf SAS, AAsportssystemen en Tarkett Holding.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 mei 2012;
- de akte van 29 augustus 2012 houdende overlegging producties met 52 producties en het procesdossier in het kort geding met vonnis van 11 juli 2012 zijdens Ten Cate c.s.;
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 10 oktober 2012 met producties 1 tot en met 18 zijdens Fieldturf c.s.;
- het tussenvonnissen van 7 november 2012 waarin een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 30 november 2012 waarbij de comparitie van partijen wordt bepaald op 18 maart 2013;
- de conclusie van antwoord in reconventie genomen op 18 maart 2013 met producties 53 tot en met 60 zijdens Ten Cate c.s.;
- de op 15 maart 2013 als productie 60 overgelegde aanvullende kostenstaat zijdens Ten Cate c.s.;
- de op 15 maart 2013 overgelegde kostenstaat zijdens Fieldturf c.s.;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 18 maart 2013 en de daarin vermelde stukken;
- de brief van 19 maart 2013 zijdens Fieldturf c.s. met overlegging van een brief van OHIM van 15 maart 2013;
- de brieven van 4 en 11 april 2013 van Fieldturf c.s. over het proces-verbaal van de comparitie van partijen; en
- de brieven van 5 en 10 april 2013 van Ten Cate c.s. over het proces-verbaal van de comparitie van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

- 2.1. Ten Cate c.s. behoort tot het Ten Cate-concern, een wereldwijd opererende producent van kunststofgarens. Ten Cate Thiolon is in het bijzonder actief op het gebied van kunststofgarens bestemd voor kunstgras.
- 2.2. Fieldturf c.s. maakt deel uit van de wereldwijd opererende Tarkett-groep, een groep van ondernemingen die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sportvelden en -vloeren en kunstgrasvelden.
- 2.3. Kunstgras voor sportvelden wordt opgebouwd uit een verende laag, waarop een mat is geplaatst met kunstgrasvezels, aanvankelijk van nylon, vervolgens van polypropyleen en thans veelal van polyethyleen. De mat wordt doorgaans bestrooid met zand en/of rubberkorrels. Kunstgrasvelden van polyethyleen werden eind jaren negentig geïntroduceerd en worden aangemerkt als derde-generatie-kunstgrasvelden.
- 2.4. De onderneming Mattex Leisure Industries (hierna: Mattex) ontwikkelde in het begin van de jaren 2000 een nieuw soort garen, gekenmerkt door een stevige ruggengraat en vleugels waardoor de vezels de gewenste flexibiliteit en veerkracht krijgen. Dit zogenoemde

monofilament garen is onder de naam "*Evolution third generation slide*" of "*Evolution 3GS*" in 2003 op de markt geïntroduceerd. Mattex heeft voor haar zogeheten Evolution-garen het teken EVOLUTION 3GS als merk gedeponeerd (hierna: de EVOLUTION 3GS merken, nader aangeduid in 2.17).

- 2.5. Mattex heeft in samenwerking met de onderneming Ceelen Sport Constructies B.V. te Zeewolde (hierna: Ceelen) in IJsselstein en in Almere kunstgrasvelden aangelegd met het door haar ontwikkelde Evolution-garen. Op 10 september 2005 en 29 november 2006 heeft Mattex *Supply Agreements* gesloten met Fieldturf c.s. (hierna: de eerste en de tweede *Supply Agreement*). Partijen kwamen overeen dat Fieldturf c.s. de exclusieve afnemer zou worden van het Evolution-garen en dat Mattex haar toestemming verleende voor het gebruik van haar Evolution 3GS-merken.
- 2.6. Op 30 mei 2006 heeft Fieldturf Tarkett het Gemeenschapswoordmerk PRESTIGE EVOLUTION voor waren in klasse 27 (onder meer kunstgrasvelden) gedeponeerd, dat op 13 maart 2008 is ingeschreven onder registratienummer 005781034. Ook buiten Europa heeft Fieldturf Tarkett sindsdien vergelijkbare merkdepots gedaan.
- 2.7. In 2007 is Mattex door Ten Cate Thiolon overgenomen. Deze overname omvatte de productiefaciliteit voor Evolution-garen en de merkrechten van Mattex.
- 2.8. Op 1 juli 2008 hebben Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. een *Supply Agreement* gesloten (hierna: de derde *Supply Agreement*), waarbij Fieldturf c.s. exclusief afnemer van de Evolution-garen bleef en de verplichting kreeg al haar kunststofgaren van Ten Cate c.s. af te nemen. Ook in deze overeenkomst kreeg Fieldturf c.s. toestemming voor het gebruik van de merkrechten van Ten Cate Thiolon ter zake Evolution (3GS). De derde *Supply Agreement* werd aangegaan tot en met 31 december 2011 en voorzag in een automatische verlenging van de samenwerking na die datum, tenzij de overeenkomst tijdig schriftelijk zou worden beëindigd.
- 2.9. Fieldturf c.s. heeft nadien wereldwijd, onder meer in Europa, kunstgrasvelden geleverd. Zij maakte daarbij onder andere gebruik van de aanduidingen DuraSpine en (Prestige) Evolution.
- 2.10. In 2009 ontstonden er problemen in de samenwerking tussen Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. Bij Ten Cate c.s. rees het vermoeden dat Fieldturf c.s. bezig was met de ontwikkeling van een alternatief voor het Evolution-garen. Anderzijds was Fieldturf c.s. ontevreden over de kwaliteit van de door Ten Cate c.s. geleverde producten.
- 2.11. Ten Cate c.s. heeft als gevolg van de ontstane problemen op 4 november 2009 de derde *Supply Agreement* opgezegd tegen 15 juni 2011.
- 2.12. Fieldturf c.s. kondigde eind 2010 aan met een eigen kunstgrasgaren op de (Amerikaanse) markt te zullen komen, onder de (merk)naam REVOLUTION. Het REVOLUTION-garen was een resultaat van de in datzelfde jaar gestarte joint-venture van Fieldturf c.s. met een andere producent van kunststofgaren, Morton Extrusions. In de publiciteitscampagne die Fieldturf c.s. ter ondersteuning van haar nieuwe product heeft gevoerd, heeft zij onder meer de slogan: "*This is no EVOLUTION, this is REVOLUTION*" gebruikt.
- 2.13. Ten Cate c.s. heeft, stellende dat Fieldturf c.s. door haar activiteiten onder het teken REVOLUTION in strijd handelde met de tussen hen geldende derde *Supply Agreement*, bij brief van 27 januari 2011 Fieldturf c.s. gesommeerd dit handelen te staken. Fieldturf c.s. heeft daaraan geen gehoor gegeven.
- 2.14. Bij brief van 18 februari 2011 heeft Ten Cate c.s. Fieldturf c.s. bericht dat de derde *Supply Agreement* per 2 maart 2011 zou eindigen.
- 2.15. In de Verenigde Staten procederen onder andere Fieldturf Inc en Fieldturf SAS tegen onder andere Ten Cate Thiolon in conventie over de gestelde ondeugdelijkheid van het Evolution garen en de schade die Fieldturf c.s. daardoor stelt te lijden. In reconventie vordert Ten Cate Thiolon in die procedure een verbod op het gebruik van het teken REVOLUTION in de Verenigde Staten, alsmede een verbod op onrechtmatige reclame.
- 2.16. Na beëindiging van de derde *Supply Agreement* is Greenfields, een vennootschap behorend tot het Ten Cate-concern, kunstgras gaan produceren van Evolution garen. Greenfields levert dit kunstgras aan onder meer Ceelen onder de naam EVOLUTION XQ.
- 2.17. Begin 2011 heeft Ten Cate Thiolon ook voor het teken EVOLUTION merkdepots verricht. Thans is zij houdster van de volgende merkinschrijvingen:
- de Beneluxmerken:*
- 2.17.1. het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS, gedeponeerd op 9 oktober 2003 en sinds 1 januari 2004 ingeschreven onder nummer 0738245 voor waren in klasse 27 (kunstgras);
- 2.17.2. het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, naar aanleiding van een depot van 10

januari 2011 sinds 12 januari 2011 ingeschreven onder nummer 0893577 voor waren in klassen 17 (voor onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens) en 23 (voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik);

2.17.3. het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, gedeponeerd op 11 maart 2011 en sinds 15 maart 2011 ingeschreven onder nummer 0896949 voor waren in klassen 17 (voor onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens), klasse 23 (voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik) en 27 (voor onder meer kunstgras en kunstgrasmatten);

de Gemeenschapsmerken:

2.17.4. het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, voortkomend uit de internationale merkinschrijving met nummer 1069043 en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer 1069043 voor dezelfde waren in klassen 17 en 23 als de Beneluxmerken;

2.17.5. het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, gedeponeerd op 5 april 2011 en sinds 7 september 2011 geregistreerd onder nummer 009868191 voor dezelfde waren in dezelfde klassen 17, 23 en 27 als de Beneluxmerken;

de internationale inschrijvingen:

2.17.6. de internationale inschrijving EVOLUTION 3GS, gebaseerd op de Beneluxmerkingschrijving met nummer 0738245 en sinds 26 maart 2004 geregistreerd onder nummer 823590, voor waren in dezelfde klasse 27 met onder meer een groot aantal Europese landen als aangewezen gebieden;

2.17.7. de internationale inschrijving EVOLUTION, gebaseerd op de Beneluxmerkingschrijving met nummer 0893577 en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer 1069043 voor waren in dezelfde klassen 17 en 23, met de Europese Gemeenschap, de VS en China als aangewezen gebied;

2.17.8. de internationale inschrijving EVOLUTION, gebaseerd op de Beneluxmerkingschrijving met nummer 896949 en sinds 8 april 2011 geregistreerd onder nummer 1087878 voor waren in dezelfde in dezelfde klassen 17, 23 en 27 als de Beneluxmerken, met de VS en Rusland als aangewezen gebied;

2.18. Na de zomer van 2011 heeft Fieldturf c.s. ook op de Europese markt het teken REVOLUTION geïntroduceerd.

2.19. Op 28 maart 2012 heeft Ten Cate c.s. Fieldturf c.s. gesommeerd het aanbieden en verhandelen van producten onder het teken REVOLUTION in Europa te staken.

2.20. Na de sommatie heeft Fieldturf c.s. toegezegd uitsluitend het teken FIELDTURF REVOLUTION te gebruiken in Europa.

2.21. Ten Cate c.s. heeft Fieldturf c.s. gedagvaard in een kort geding bij deze rechtbank. Bij vonnis van 11 juli 2012 zijn de vorderingen van Ten Cate c.s. toegewezen en heeft de voorzieningenrechter voorshands geoordeeld dat zowel gebruik van REVOLUTION als van FIELDTURF REVOLUTION inbreuk maakt op de merkrechten van Ten Cate c.s. en heeft hij bij wijze van voorlopige maatregel een verbod uitgesproken op het gebruik van het teken REVOLUTION voor onder meer kunstgras(garen) met gelding in de Europese Unie.

2.22. Na betekening van het kort geding vonnis heeft Fieldturf c.s. haar uitingen aangepast en sindsdien gebruikt zij het teken FIELDTURF OPTIMUM.

2.23. Op 12 september 2012 heeft Ten Cate Thiolon in een procedure bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt (hierna: BHIM) de nietigverklaring gevorderd van het Gemeenschapswoordmerk PRESTIGE EVOLUTION van Fieldturf Tarkett (hierna: de nietigheidsprocedure).

2.24. Op 15 maart 2013 heeft het BHIM de nietigheidsprocedure op verzoek van Fieldturf Tarkett geschorst totdat onherroepelijk zal zijn beslist over de in reconventie in de onderhavige zaak gevorderde vervallenverklaring van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS.

3 Het geschil

in conventie

3.1. Ten Cate c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (I) een merkinbreukverbod met gelding in de gehele Europese Unie, (II) een bevel tot het doen van een door een registeraccountant gecertificeerde opgave van de aantallen geproduceerde, bestelde, in voorraad zijnde en verkochte inbreukmakende producten in de Europese Unie, van de gehanteerde in- en verkoopprijzen en van de behaalde winst, (III) en een recallbevel, (IV) een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede (V) betaling van schadevergoeding aan Ten Cate c.s., nader op te maken bij staat, met (VI)

veroordeling van Fieldturf c.s. in de proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

- 3.2. Ten Cate c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Fieldturf c.s. door het gebruik van het teken REVOLUTION voor kunstgras(garen) inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerken EVOLUTION en op haar Beneluxmerken EVOLUTION 3GS en EVOLUTION (zie hiervoor in 2.17) in de zin van artikel 9 lid 1 sub b en c van de Verordening (EG) 2007/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b, c en/of d van het Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en dat Fieldturf c.s. daarmee tevens onrechtmatig handelt, waardoor Ten Cate c.s. schade lijdt en voor welke schade Fieldturf c.s. aansprakelijk is.
- 3.3. Fieldturf c.s. voert verweer.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

- 3.5. Fieldturf c.s. vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (I) vervallenverklaring van het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS met registratienummer 738245, (II) nietigverklaring van de Beneluxwoordmerken EVOLUTION met registratienummers 893577 en 896949, (III) nietigverklaring van de internationale inschrijvingen van het woordmerk EVOLUTION voor de Benelux met registratienummers 1069043 en 1087878, alsook van de op die inschrijving van oorsprong berustende merkenschrijvingen in andere landen en ambtshalve daarvan de doorhaling te bevelen en (IV) nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION met registratienummer 9868191 en ambtshalve de doorhaling daarvan te bevelen, alsmede (V) betaling van een schadevergoeding nader op te maken bij staat, met (VI) hoofdelijke veroordeling van Ten Cate c.s. in de volledige proceskosten.
- 3.6. Fieldturf c.s. legt aan haar vordering sub I ten grondslag dat Ten Cate c.s. dit merk niet normaal heeft gebruikt (non-usus), zodat het merk vervallen is op grond van artikel 2.27 lid 1 BVIE. Aan haar vorderingen sub II tot en met V legt Fieldturf c.s. ten grondslag dat de merken van Ten Cate c.s. nietig zijn op grond van artikel 2.28 lid 3 sub a jo. 2.3 sub b BVIE jo. artikel 6 van de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken¹ en artikel 53 lid 1 sub a jo. 8 lid 1 sub b GMVo, alsmede en subsidiair op grond van artikel 2.28 lid 3 sub b jo. artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE, respectievelijk artikel 52 lid 1 sub b GMVo, omdat deze merken in rangorde na het door Fieldturf c.s. ingeschreven merk PRESTIGE EVOLUTION komen, alsmede vanwege het feit dat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd.
- 3.7. Aan haar vordering tot schadevergoeding legt Fieldturf c.s. ten grondslag dat zij schade heeft geleden doordat Ten Cate c.s. het kort gedingvonnis met zaak-/rolnummer 418632 / KG ZA 12-465 van 11 juli 2012 ten uitvoer heeft gelegd, waardoor Fieldturf c.s. omzet heeft gederfd en nog steeds derft door het in de markt moeten zetten van een nieuw merk, terwijl Ten Cate c.s. wist dat haar handelen was gebaseerd op een voorlopige maatregel en bij vernietiging van deze maatregel de rechtsgrond komt te vervallen, zodat Ten Cate c.s. schadeplichtig is op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek (BW).
- 3.8. Ten Cate c.s. voert verweer.
- 3.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie en reconventie

bevoegdheid

- 4.1. Voor zover de vorderingen in conventie zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van Ten Cate Thiolon is de rechtbank bevoegd om daarvan kennis te nemen voor wat betreft Aasportssystemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo nu zij haar woonplaats heeft in Nederland, voor wat betreft Tarkett Holding op diezelfde grond nu zij een (hoofd)vestiging heeft in Nederland welke kwalificeert als woonplaats in de zin van artikel 97 lid 1 GMVo, voor wat betreft Fieldturf Tarkett en Fieldturf Inc op grond van artikel 97 lid 2 GMVo, en voor wat betreft Tarket SAS op grond van de artikelen 94 lid 2 onder b, 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 4 sub b GMVo nu Tarkett SAS is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden, in alle gevallen jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Gelet op het bepaalde in artikel 98 lid 1 GMVo is de rechtbank terzake de gestelde inbreuk jegens alle gedaagden bevoegd op het grondgebied van alle lidstaten.
- 4.2. De rechtbank stelt voorts vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van het onderhavige geschil in conventie voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Beneluxmerken van Ten Cate Thiolon op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE en voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad op grond van artikel 102 Rv nu Ten Cate c.s. stelt dat de inbreuk althans het onrechtmatig handelen mede in het arrondissement Den Haag plaatsvindt althans dreigt plaats te vinden.

- 4.3. Fieldturf c.s. heeft de bevoegdheid van de rechtbank in conventie niet bestreden behalve terzake de bevoegdheid van de rechtbank om op basis van de internationale inschrijvingen voor het merk EVOLUTION 3GS een verbod uit te spreken voor de voor de (thans) 15 landen van de Europese Unie waar dit merk internationaal is gedeponeerd. Nu Ten Cate c.s. haar vorderingen niet baseert op haar internationale inschrijvingen maar slechts op haar Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken is de stelling van Fieldturf c.s. ongegrond.
- 4.4. Ten aanzien van de bevoegdheid in reconventie overweegt de rechtbank als volgt. De bevoegdheid is niet bestreden maar de rechtbank dient ambtshalve haar bevoegdheid te toetsen. In reconventie sub (III) vordert Fieldturf c.s. de nietigverklaring van de op de internationale merkinschrijvingen van het woordmerk EVOLUTION met registratienummers 1069043 en 1087878 berustende merken die gelden voor de Benelux als ook voor de overige landen waarvoor die merken zijn ingeschreven. De rechtbank is ingevolge de artikelen 4.6 lid 4 BVIE en 96 aanhef en onder d GMVo bevoegd te oordelen over de gevorderde nietigverklaring van die merken voor zover die gelden voor de Benelux en voor de Europese Gemeenschap. Partijen hebben zich niet uitgelaten over de bevoegdheid van de rechtbank wat betreft de gevorderde nietigverklaring voor de overige landen waarvoor die merken zijn ingeschreven. De rechtbank zal partijen daartoe alsnog in de gelegenheid stellen in het licht van artikel 22 lid 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-verordening) voordat zij omtrent de bevoegdheid ten aanzien van dit deel van de reconventionele vordering sub (III) beslist.
- 4.5. In reconventie is de rechtbank ten aanzien van de overige vorderingen bevoegd op grond van de artikelen 4.6 lid 4 BVIE en 96 aanhef en onder d GMVo en omdat de vorderingen verknocht zijn te achten aan de vorderingen in conventie.

schorsing

- 4.6. Nu Fieldturf c.s. in reconventie de vervallenverklaring althans nietigverklaring vordert van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS en van de EVOLUTION merken van Ten Cate c.s. die Ten Cate c.s. in conventie (deels) aan haar vorderingen terzake inbreuk ten grondslag heeft gelegd, dient de rechtbank allereerst de geldigheid van deze merken te beoordelen. Tijdens de comparatie van partijen heeft Fieldturf c.s. aangevoerd, dat de rechtbank de gevorderde nietigverklaring van de EVOLUTION merken pas kan beoordelen nadat het BHIM in de nietigheidsprocedure (zie hiervoor in 2.23) heeft beslist over de (on)geldigheid van het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION.
- 4.7. Fieldturf c.s. heeft aangevoerd dat de omstandigheid dat bij het BHIM een nietigheidsprocedure aanhangig is gemaakt met betrekking tot het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION welk merk Fieldturf c.s. nadien in reconventie aan haar vordering tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken ten grondslag heeft gelegd, een grond is voor schorsing van de procedure in reconventie in afwachting van een beslissing van het BHIM. Ten Cate c.s. heeft zich tegen schorsing verzet met de stelling dat de vordering tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken van Ten Cate c.s. ook moet worden afgewezen als het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION geldig is vanwege het voorgebruik door Ten Cate c.s. van het teken EVOLUTION althans het bestaan van het oudere merk EVOLUTION 3GS, zodat de rechtbank de beslissing van het BHIM niet hoeft af te wachten.
- 4.8. Partijen zijn het er kennelijk over eens dat schorsing buiten de situatie van artikel 104 GMVo om op zich mogelijk is, zodat de rechtbank daar ook van uit zal gaan. De rechtbank ziet aanleiding voor een (gedeeltelijke) schorsing van de procedure in conventie en reconventie om redenen die zij hierna zal toelichten.
- 4.9. Fieldturf c.s. baseert de in reconventie gevorderde nietigverklaring van de EVOLUTION merken (sub II t/m IV) op de rangordebepalingen uit het BVIE en de GMVo en op de grondslag depot te kwader trouw steeds ten opzichte van het PRESTIGE EVOLUTION merk. Anders dan Ten Cate c.s. aanvoert, is bij de beoordeling van de gestelde nietigheid van de EVOLUTION merken op grond van rangorde ten opzichte van het PRESTIGE EVOLUTION merk van Fieldturf Tarkett, het gestelde voorgebruik door Ten Cate c.s. van het teken EVOLUTION althans het bestaan van het oudere Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet bepalend. De beslissing van het BHIM over de geldigheid van het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION is dan ook relevant voor de te nemen beslissing van de rechtbank ten aanzien van de geldigheid van de EVOLUTION merken. Een schorsing van de procedure in reconventie ten aanzien van de vordering tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken is dan ook aangewezen.
- 4.10. Een schorsing is ook aangewezen voor de procedure in conventie nu voor de beslissing op de vorderingen van Ten Cate c.s. de geldigheid van de EVOLUTION merken ook van belang is. Ten Cate c.s. vordert immers onder meer een inbreukverbod voor de gehele Europese Unie op basis van haar Gemeenschapsmerken. In het verlengde daarvan is ook een schorsing aangewezen voor de vordering in reconventie (sub V) tot het vergoeden van schade voor het executeren van het kort geding vonnis waarbij een inbreukverbod voor de gehele Europese Unie is opgelegd onder meer op basis van de EVOLUTION Gemeenschapsmerken.
- 4.11. Het BHIM heeft de nietigheidsprocedure inzake het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION op haar beurt reeds geschorst in afwachting van een onherroepelijke beslissing inzake de in reconventie gevorderde vervallenverklaring van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS (zie hiervoor in 2.24). Ten Cate c.s. heeft in die nietigheidsprocedure namelijk het

Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS aan haar vordering tot nietigverklaring van het PRESTIGE EVOLUTION merk ten grondslag gelegd. In beginsel geniet het de voorkeur om een zaak na een of meerdere tussenvonnissen in één eindvonnis te beslissen. Vanwege de schorsing door het BHIM ziet de rechtbank in dit geval aanleiding om in reconventie op de gevorderde vervallenverklaring van het EVOLUTION 3GS merk wel reeds in het dictum te beslissen omdat anders een patstelling ontstaat. Voor die beslissing is de verhouding ten opzichte van het PRESTIGE EVOLUTION merk niet relevant.

- 4.12. De rechtbank overweegt in afwachting van de onherroepelijke beslissing van het BHIM in de nietigheidsprocedure reeds als volgt waarbij zij eerst zal ingaan op de vorderingen in reconventie en vervolgens op de vorderingen in conventie.

voorts in reconventie

vordering tot vervallenverklaring van het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS

- 4.13. De rechtbank stelt voorop dat op grond van onder andere 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 Inc./Laboratoires Goemar SA) ervan moet worden uitgegaan 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 deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe 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. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.
- 4.14. Bij de beoordeling van het gestelde niet-normale gebruik geldt dat de relevante gebruikstermijn ingevolge artikel 2.27 lid 2 BVIE loopt van 10 oktober 2007 tot 10 oktober 2012 zijnde de datum waarop Fieldturf c.s. haar vordering tot vervallenverklaring van het merk heeft ingesteld. Dat de in deze bepaling genoemde drie-maanden termijn i.c. van belang is, is door partijen niet aangevoerd, zodat de rechtbank daar verder ook niet van uit zal gaan.
- 4.15. Volgens de normale regels voor bewijslastverdeling is Fieldturf c.s. als eisende partij belast met het bewijs van het niet-gebruik van het merk. De enkele bewering van Fieldturf c.s. dat het EVOLUTION 3GS merk niet normaal is gebruikt, heeft niet tot gevolg dat Ten Cate c.s. zal dienen te bewijzen dat zij het merk wel heeft gebruikt. De bewijslast kan echter worden verschoven indien de eisende partij een dusdanig begin van bewijs heeft geleverd dat er een vermoeden is ontstaan van non-usus. In dat geval kan de rechtbank, met toepassing van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE ervoor kiezen om de bewijslast dat het merk wel is gebruikt bij gedaagde te leggen. Gelet op hetgeen hierna volgt, ziet de rechtbank hiertoe geen aanleiding.
- 4.16. Fieldturf c.s. heeft gesteld dat Mattex en Ten Cate c.s. na het aangaan van de drie Supply Agreements geen gebruik meer hebben gemaakt van het EVOLUTION 3GS merk en dat Fieldturf c.s. haar eigen merk PRESTIGE EVOLUTION heeft gebruikt en niet het EVOLUTION 3GS merk van Ten Cate c.s.
- 4.17. Ten Cate c.s. heeft dit betwist en heeft aangevoerd dat Mattex, Ten Cate c.s., Fieldturf c.s., Ceelen en Greenfields het merk EVOLUTION 3GS normaal hebben gebruikt.
- 4.18. Ten Cate c.s. heeft onweersproken aangevoerd dat Greenfields sinds 2011 (dus binnen de relevante gebruikperiode) kunstgras op de markt brengt waaronder in de Benelux onder de naam EVOLUTION XQ (uitdraaien van de website van Greenfields zijn overgelegd als productie 26 en 31 van Ten Cate c.s.). De rechtbank verwerpt de stelling van Fieldturf c.s. dat het door Greenfields gebruikte EVOLUTION XQ zodanig afwijkt van EVOLUTION 3GS dat gebruik daarvan niet zou gelden als gebruik van het merk EVOLUTION 3GS. De toevoeging van het element XQ aan EVOLUTION onder gelijktijdige weglating van het element 3GS geldt als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm als bedoeld in artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE. Het element 3GS (wat de afkorting is van 'third generation spine') is ten opzichte van EVOLUTION een niet onderscheidend element in het merk zodat dit naar het oordeel van de rechtbank kan worden weggelaten zonder het onderscheidend vermogen van het merk zoals ingeschreven te wijzigen. Om diezelfde reden kan het niet onderscheidende XQ aan het merk worden toegevoegd zonder het onderscheidend vermogen te wijzigen. Ook verwerpt de rechtbank de stelling van Fieldturf c.s. dat gebruik van EVOLUTION XQ uitsluitend moet worden toegerekend aan de EVOLUTION merken en niet kan dienen tot bewijs van gebruik van EVOLUTION 3GS. Zoals hiervoor overwogen is sprake van gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, ook als de afwijkende vorm op haar beurt als merk is gedeponereerd. Anders dan Fieldturf c.s. betoogt, volgt haar stelling niet uit het arrest Bainbridge (HvJEU 13 september 2007, C-234/06P, IER 2007, 98). In dat arrest ging het niet over de vraag of bewijs van gebruik van een jonger ingeschreven merk kan dienen tot bewijs van gebruik van een ouder ingeschreven merk dat wordt aangevallen vanwege *non usus*. In die zaak ging het erom of bij de beoordeling van verwarringsgevaar (in het kader van oppositie ingesteld tegen een

merk vanwege latere rangorde ten opzichte van een serie van oudere merken) de beschermingsomvang van één van die oudere merken uit de serie kon worden uitgebreid op grond van artikel 15 lid 2 sub a GMVo tot een ander ouder merk uit die serie die buiten de beoordeling van verwarringsgevaar was gelaten omdat niet was aangetoond dat dit merk gebruikt was. In die context heeft het hof beslist:

86 Hoe dan ook, weliswaar kan op grond van de in de punten 81 en 82 van het onderhavige arrest vermelde bepalingen [de artikelen 15 lid 1 en 15 lid 2 sub a GMVo, toevoeging rechtbank] worden aangenomen dat een ingeschreven merk is gebruikt wanneer het bewijs wordt geleverd van gebruik ervan in een vorm die lichtjes afwijkt van de vorm waarin het is ingeschreven, maar is het niet mogelijk om op grond van deze bepalingen door het bewijs van gebruik van een ingeschreven merk de aan dit merk toekomstige bescherming uit te breiden tot een ander ingeschreven merk, waarvoor het bewijs van gebruik niet werd geleverd, op grond dat dit laatste merk slechts een lichte variant van het eerste merk is.

- 4.19. Tot slot kan, anders dan Fieldturf c.s. heeft aangevoerd, het gebruik door Greenfields aan merkhouder Ten Cate Thiolon worden toegerekend op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE. Immers, Greenfields behoort tot het Ten Cate-concern zodat de expliciete toestemming van Ten Cate Thiolon voor het gebruik van het merk verondersteld mag worden ook als daarvan geen schriftelijk bewijs is overgelegd door Ten Cate c.s.
- 4.20. Voor zover het gebruik van Greenfields al niet voldoende is voor het oordeel dat Beneluxmerk EVOLUTION 3GS normaal is gebruikt, dan geldt dat het merk in ieder geval ook normaal is gebruikt door Fieldturf c.s.
- 4.21. Ten Cate c.s. heeft namelijk terecht aangevoerd dat Fieldturf c.s. als licentienemer van Ten Cate c.s. het merk EVOLUTION 3GS heeft gebruikt welk gebruik op grond van artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE ook geldt als normaal gebruik van het merk. Uit de door Ten Cate c.s. overgelegde stukken blijkt dat Fieldturf c.s. in de relevante gebruiksperiode het door haar van het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. geproduceerde kunstgras binnen haar zogenaamde 'PRESTIGE' range heeft verhandeld onder het merk EVOLUTION. Fieldturf c.s. vermeldde in de periode 2005-2008 bij levering aan Ceelen EVOLUTION expliciet op haar facturen (productie 27B van Ten Cate c.s.). Dit gebruik kan niet worden aangemerkt als zuiver intern gebruik nu Ceelen niet behoort tot de groep van ondernemingen van Mattex, Ten Cate c.s. en Fieldturf c.s. Op haar website en in andere uitingen kenbaar voor derden gebruikte Fieldturf c.s. ook de aanduiding PRESTIGE EVOLUTION voor haar kunstgras.
- 4.22. De rechtbank verwerpt voorts de stelling van Fieldturf c.s. dat het door haar gebruikte PRESTIGE EVOLUTION en EVOLUTION zodanig afwijken van EVOLUTION 3GS dat gebruik daarvan niet zou gelden als gebruik van het merk EVOLUTION 3GS. Zoals hiervoor overwogen, geldt gebruik van EVOLUTION zonder de toevoeging 3GS als gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm. Ook gebruik van PRESTIGE EVOLUTION geldt als in stand houdend gebruik van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS. Een merk kan normaal zijn gebruikt wanneer dit merk wordt gebruikt (i) als deel van een samengesteld merk of (ii) samen met een ander merk, als het merk door het publiek nog steeds wordt gepercipieerd als een aanduiding van de herkomst van de betrokken waar (vgl. Hof 's-Gravenhage in het arrest van 26 januari 2010 inzake IKEA/Multimate, LJN BL1936, en recent in bevestigende zin het HvJEU in het arrest van 18 april 2013, C-12/12 inzake Colloseum/Levi en in het arrest van 18 juli 2013 C-252/12 inzake Specsavers/Asda). Naar het oordeel van de rechtbank is deze situatie hier aan de orde. Ten Cate c.s. heeft gesteld dat het merk PRESTIGE EVOLUTION is samengesteld uit het merk PRESTIGE van Fieldturf c.s. waarmee zij haar range van kunstgras aanduidt en het merk EVOLUTION ter aanduiding van het type garen, namelijk dat van Ten Cate c.s. Ook heeft Ten Cate c.s. gesteld dat Fieldturf c.s. haar kunstgras heeft onderverdeeld in verschillende zogenaamde ranges en binnen een range in type garen. Zo voerde zij in de relevante gebruiksperiode binnen de Prestige range ook nog de producten PRESTIGE XM en PRESTIGE XT, aldus Ten Cate c.s. Dit alles heeft Fieldturf c.s. niet betwist. Tot slot heeft Fieldturf c.s. niet betwist dat het merk EVOLUTION in PRESTIGE EVOLUTION door het publiek ook werd opgevat als een verwijzing naar het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. dat in het kunstgras is verwerkt. Een aanwijzing hiervoor wordt in ieder geval gevonden in het hiervoor reeds vermelde overzicht van rubberkunstgrasvelden waarin Ten Cate c.s. expliciet wordt genoemd als leverancier van het garen EVOLUTION.
- 4.23. Dat Fieldturf c.s. kennelijk - in weerwil van het bepaalde in de derde Supply Agreement - bij gebruik van het merk EVOLUTION (3GS) Ten Cate c.s. niet als merkhouder heeft vermeld, doet aan het gebruik van het merk als zodanig niet af omdat die vermelding niet relevant is voor de beoordeling of sprake is van normaal gebruik. Uit de omstandigheid dat Ten Cate c.s. nooit bezwaar heeft gemaakt tegen het merkdepot van PRESTIGE EVOLUTION door Fieldturf c.s., hetgeen Ten Cate c.s. zelf overigens heeft verklaard met de stelling dat zij daarvan niet op de hoogte was, kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat geen sprake was van gebruik van het EVOLUTION 3GS merk. Integendeel, dat merkdepot ligt eerder in het verlengde van de expliciete toestemming voor het gebruik van dat merk zoals dat voortvloeit uit de derde Supply Agreement. Anders dan Fieldturf c.s. tot slot heeft aangevoerd, is het niet van belang of de licentie die Ten Cate c.s. in de derde Supply Agreement aan Fieldturf c.s. heeft verstrekt voor het gebruik van het merk EVOLUTION 3GS exclusief dan wel niet-exclusief was. Ook bij een niet-exclusieve licentie is sprake van de vereiste 'expliciete toestemming' van de merkhouder voor het gebruik van het merk om afzet te vinden en te behouden voor de betreffende waar.
- 4.24. Bij deze stand van zaken kan de rechtbank in het midden laten of gebruik door Ten Cate c.s. van het teken EVOLUTION 3GS bij haar leveringen aan Fieldturf c.s. en gebruik door

Ceelen - eerst als afnemer van Fieldturf c.s. en later van Greenfields - van het teken EVOLUTION ook heeft te gelden als in stand houdend gebruik van het EVOLUTION 3GS merk zoals door Ten Cate c.s. betoogd en door Fieldturf c.s. bestreden. Het gebruik door Mattex van het merk EVOLUTION 3GS in de periode 2003 tot 2005 is door Fieldturf c.s. niet bestreden maar dit valt buiten de relevante gebruiksperiode en is voor de vraag of het merk vervallen is derhalve niet relevant.

- 4.25. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank tot de conclusie dat het recht van Ten Cate Thiolon op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS niet is komen te vervallen vanwege non-usus in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. De vordering sub I zal dan ook worden afgewezen.

vordering tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken

- 4.26. De rechtbank overweegt dat voor de beoordeling van de vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken de nietigheidsprocedure bij OHIM van belang is. Indien in de nietigheidsprocedure onherroepelijk wordt beslist dat het EVOLUTION PRESTIGE MERK nietig is, ontvalt aan de vordering van Fieldturf c.s. tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken de grondslag en zullen de vorderingen II t/m IV worden afgewezen.
- 4.27. Indien in de nietigheidsprocedure onherroepelijk de gevorderde nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION wordt afgewezen, komt de rechtbank toe aan een inhoudelijke beoordeling van de vorderingen in reconventie tot nietigverklaring van de EVOLUTION merken. Tot die tijd houdt de rechtbank de beslissing op die vorderingen aan.

Voorts in conventie

inbreuk op de EVOLUTION (3GS) merken

- 4.28. Ter beoordeling van de rechtbank ligt in conventie voor de vordering van Ten Cate c.s. tot het verkrijgen van een verbod op het gebruik van de tekens REVOLUTION en FIELDTURF REVOLUTION in de gehele Europese Unie vanwege inbreuk op het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS en de Gemeenschapsmerken EVOLUTION (hierna: de EVOLUTION (3GS) merken).
- 4.29. Nu gelet op het voorgaande vast staat dat Ten Cate Thiolon houdster is van een geldige inschrijving van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS, komen aan haar op grond van het BVIE alle aan het merk verbonden rechten toe. Voor wat betreft de Gemeenschapsmerken EVOLUTION geldt de hierna volgende beoordeling voor het geval in reconventie vast komt te staan dat de EVOLUTION merken van Ten Cate Thiolon ook geldig zijn.
- 4.30. Nu Koninklijke Ten Cate geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf de houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar vordering tot staking van de (dreigende) inbreuk op het de EVOLUTION (3GS) merken en ligt die vordering voor afwijzing gereed.
- 4.31. De rechtbank zal allereerst het aan de vordering ten grondslag gelegde artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE althans artikel 9 lid 1 sub b GMVo beoordelen. Ingevolge die bepalingen heeft de merkhouder het uitsluitende recht het gebruik van een teken te verbieden wanneer het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
- 4.32. De rechtbank stelt voorop dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming (direct verwarringsgevaar) of van economisch verbonden ondernemingen (indirect verwarringsgevaar). Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk.
- 4.33. Allereerst is aan de orde in hoeverre de door Fieldturf c.s. gebruikte tekens REVOLUTION en FIELDTURF REVOLUTION overeenstemmen met de merken EVOLUTION 3GS en EVOLUTION van Ten Cate c.s. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.
- 4.34. De rechtbank is van oordeel dat het woord EVOLUTION het dominerende en onderscheidende bestanddeel is van het EVOLUTION 3GS merk en daardoor bepalend voor het totaalbeeld dat van het merk bij het publiek achterblijft. Bij de EVOLUTION merken is dit het enige bestanddeel en dus ook dominerend. De rechtbank is met Ten Cate c.s. van oordeel dat er aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen het (onderscheidende) bestanddeel EVOLUTION van de EVOLUTION (3GS) merken nu het teken REVOLUTION slechts één letter, de beginletter 'R' verschilt van EVOLUTION. Ook begripsmatig stemmen de merken en het teken behoorlijk overeen, omdat beide betrekking

hebben op verandering. Dat de verandering bij 'evolution' geleidelijker is dan bij 'revolution' betekent, anders dan Fieldturf c.s. betoogt, niet dat er geen sprake is van begripsmatige overeenstemming. Gelet op de auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming moet worden geconcludeerd dat de merken en het teken in sterke mate met elkaar overeenstemmen.

- 4.35. Het EVOLUTION (3GS) merk is ingeschreven voor kunstgras, de EVOLUTION merken voor onder meer kunstgras en kunstgrasgaren. Ten Cate c.s. heeft ter comparitie onweersproken aangevoerd dat Fieldturf c.s. REVOLUTION in de Europese Unie niet alleen voor kunstgras maar ook voor het garen gebruikte onder verwijzing naar door haar overgelegde producties (met uitingen als "*Fieldturf launches 'Revolution' Artificial Turf Fiber*"). De rechtbank gaat dan ook uit van gebruik voor dezelfde waren.
- 4.36. Het relevante publiek bestaat uit goed geïnformeerde personen die op professionele basis betrokken zijn bij de aankoop van kunstgrasgaren en kunstgrasvelden en de aanleg van die kunstgrasvelden.
- 4.37. Fieldturf c.s. heeft weliswaar betwist dat de EVOLUTION (3GS) bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE althans artikel 9 lid 1 sub c GMVO zoals Ten Cate c.s. heeft aangevoerd, maar zij heeft niet weersproken dat het onderscheidend vermogen van de merken groot is. Zodoende zal de rechtbank uitgaan van een groot onderscheidend vermogen van de EVOLUTION (3GS) merken van Ten Cate c.s.
- 4.38. Ook als rekening wordt gehouden met een hoge mate van oplettendheid van het publiek, moet naar het oordeel van de rechtbank worden geconcludeerd dat, gegeven het feit dat het teken REVOLUTION en de EVOLUTION (3GS) merken in sterke mate overeenstemmen, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven en met inachtneming van het grote onderscheidende vermogen van de merken, door het gebruik van het REVOLUTION teken verwarring bij het publiek kan ontstaan. Ofwel omdat het publiek meent dat kunstgras voorzien van het REVOLUTION teken afkomstig is van Ten Cate c.s. (directe verwarring). Ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat Ten Cate c.s. op een of andere manier, vanwege een economisch band met Fieldturf c.s. iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren (indirecte verwarring). Met name het indirecte verwarringsgevaar is zeer reëel.
- 4.39. Partijen hebben immers jarenlang een zakelijke relatie met elkaar gehad waarbij het Fieldturf c.s. als afnemer van het EVOLUTION garen was toegestaan de merken van Ten Cate c.s. te gebruiken en die zakelijke relatie, althans het feit dat het kunstgras (PRESTIGE) EVOLUTION was gemaakt van EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. ook voor derden kenbaar was. Fieldturf c.s. leverde exclusief gedurende lange tijd onder het merk EVOLUTION kunstgrasvelden aan haar afnemers, die op hun beurt – ook weer onder het merk EVOLUTION – aan gemeentes en sportverenigingen leverden. Hierdoor bestaat het gevaar dat het relevante publiek zal denken dat REVOLUTION-kunstgras een vernieuwde of opvolgende versie is van het hen reeds bekende EVOLUTION-kunstgras en dus zal denken dat beide producten dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Kennelijk is Fieldturf c.s. zelf ook van mening dat gebruik van REVOLUTION dicht tegen EVOLUTION aanzit en op enigerlei wijze met EVOLUTION een verband suggereert. Dit volgt uit de door Ten Cate c.s. overgelegde e-mailcorrespondentie (die zij in de Amerikaanse procedure heeft verkregen) uit september en oktober 2010 tussen bestuurders binnen de Fieldturf groep over de te kiezen naam voor hun nieuwe product. In die e-mailcorrespondentie staat onder meer:

"Revolution seems interesting to me!

Close to Evolution :-)

Revolution however may already be a registered trademark..." en

"We've settled on the name of our new fiber – Fieldturf Revolution.

This speaks to the advancement that we are making and also plays off the TenCate's "Evolution" fiber that we currently use."

- 4.40. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het teken REVOLUTION te gebruiken in combinatie met de aanduiding "Fieldturf", zoals Fieldturf c.s. heeft betoogd. Verwarringsgevaar kan immers ook (blijven) bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. HvJEG 6 oktober 2005, IER 2006, 21 (Thomson/Thomson Life)). Ook het gebruik van de firmanaam Fieldturf in combinatie met het teken REVOLUTION, dat weliswaar niet identiek is aan de merken van Ten Cate c.s., maar daar toch in belangrijke mate mee overeenstemt en een zelfstandige onderscheidende plaats heeft in het samengestelde teken, leidt tot verwarringsgevaar. Ook in dit verband is van belang dat Fieldturf c.s. jarenlang exclusief afnemer was van het EVOLUTION garen van Ten Cate c.s. en zodoende als enige partij kunstgras leverde gemaakt van dit garen. Ten Cate c.s. heeft in dat verband onweersproken aangevoerd dat Fieldturf ook voorheen de aanduiding "Fieldturf" reeds vaak (maar niet altijd) gebruikte in combinatie met haar submerken, dus ook bij Fieldturf EVOLUTION. De toevoeging van "Fieldturf" zal voor het publiek derhalve (juist) niet de doorslag geven om te denken dat thans geen binding meer met Ten Cate c.s. bestaat. Dat "Fieldturf" niet alleen de firmanaam is maar ook is geregistreerd als merk zoals Fieldturf c.s. nog heeft aangevoerd, maakt het voorgaande niet anders. De rechtbank neemt daarbij

voorts in aanmerking dat Fieldturf c.s. pas na sommatie door Ten Cate c.s. ten aanzien van het (vervolgens inbreukmakend geoordeelde) teken REVOLUTION heeft toegezegd de aanduiding "Fieldturf" consequent in haar uitingen aan dat teken te zullen toevoegen. Daardoor kan - ondanks de in tijd wellicht beperkt te achten duur van het gebruik van enkel het teken REVOLUTION - de kans op verwarring door nawerking bij het in aanmerking komende publiek met de betrekking tot het thans ter beoordeling staande teken FIELDTURF REVOLUTION zijn vergroot. De parallel die Fieldturf c.s. heeft getrokken met de zaken Paperclip/NCRV Paperclip (Hof Den Haag 25 september 2012, LJN: BY6543) en Fonk/Vonk (rechtbank Amsterdam 12 oktober 2012, B9 11737) gaat niet op, nu de feiten en omstandigheden in die zaken te weinig vergelijkbaar zijn met die in de onderhavige. In die beide zaken waren merkhouders en gebruiker van het teken niet voorheen zakelijk met elkaar verbonden hetgeen in de onderhavige zaak nadrukkelijk een rol speelt.

- 4.41. Een verbod is gelet op de geconstateerde inbreuk op het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS toewijsbaar voor de Benelux. Voor zover de EVOLUTION merken in reconventie niet nietig worden verklaard, is tevens sprake van inbreuk op die merken en is een ruimer inbreukverbod namelijk voor de gehele Europese Unie toewijsbaar. Een beslissing omtrent de inhoud van dat verbod en omtrent de overige vorderingen houdt de rechtbank aan.

Slotsom

- 4.42. Gelet op het voorgaande wordt op de vordering sub I in reconventie beslist en worden de zaken in conventie en in reconventie voor het overige geschorst totdat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure bij het BHIM. De zaken in conventie en in reconventie zullen naar de parkeerrol worden verwezen hangende deze beslissing. De meest gereede partij kan, nadat onherroepelijk is beslist in de PRESTIGE EVOLUTION nietigheidsprocedure, de zaken weer opbrengen om voort te procederen door middel van het nemen van een akte onder productie van bedoelde beslissing. Ook kan die partij zich in die akte uitlaten over de bevoegdheid van de rechtbank als bedoeld in 4.4 hiervoor. Vervolgens zal de wederpartij een antwoordakte kunnen nemen.
- 4.43. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5 De beslissing

De rechtbank

in reconventie

- 5.1. wijst de gevorderde vervallenverklaring van het Beneluxmerk EVOLUTION 3GS van Ten Cate Thiolon geregistreerd onder nummer 0738245 af;

voorts in conventie en reconventie

- 5.2. schorst ten aanzien van de overige vorderingen in reconventie de procedure alsmede de procedure in conventie tot onherroepelijk is beslist op de door Ten Cate Thiolon bij het BHIM ingestelde vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapswoordmerk PRESTIGE EVOLUTION van Fieldturf Tarkett geregistreerd onder nummer 005781034 en verwijst de zaken in conventie en in reconventie naar de parkeerrol van woensdag 2 april 2014;
- 5.3. verstaat dat de meest gereede partij de procedures weer kan opbrengen om voort te procederen door het nemen van een akte als bedoeld in 4.42;
- 5.4. houdt iedere verdere beslissing aan;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2013.

¹ *Trb*, 1970/186, voor Nederland in werking getreden op 6 maart 1975.
