

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.006.548/01

Rolnummer (oud) : 07/683

Rolnummer rechtbank : 219109/HAZA 04/1201

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 27 april 2010

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **1-800-FLOWERS.COM**,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
appellante,
procesadvocaat: mr. E. Grabandt te Den Haag,
behandelend advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen te 's-Hertogenbosch,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht **THE ZOCKOLL GROUP LIMITED**,
voorheen geheten **PHONENAMES LIMITED**,
gevestigd te Surbiton, Verenigd Koninkrijk,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Zockoll,
→ advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 6 maart 2007 is appellante in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 6 december 2006. Appellante heeft bij memorie van grieven, tevens akte houdende vermeerdering van eis 21 grieven (I tot en met XX, tweemaal een grief genummerd VII) tegen het vonnis aangevoerd en haar (reconventionele) eis vermeerderd. Zockoll heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten op 12 november 2009, waarbij mr. van Roeyen gebruik heeft gemaakt van pleitnotities en mr. Stöpetie van "een overzicht van rechterlijke uitspraken in Europa over het vervallen van merken van 1-800-flowers.com wegens niet gebruik". Door Zockoll is een op 10 november 2009 bij het hof binnengekomen proceskostenoverzicht aan het hof gezonden. Appellante heeft bezwaar gemaakt tegen het in het geding brengen van dit overzicht. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. Appellante heeft bezwaar gemaakt tegen het in het geding brengen van voormeld proceskostenoverzicht, stellende dat dit, gelet op het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is ingediend. Zoals het hof al eerder in

andere zaken heeft overwogen, dient de onderbouwing en specificatie van proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, voor zover alsdan bekend, op grond van artikel 10.5.1 juncto artikel 1.2, sub d van het procesreglement uiterlijk op de elfde werkdag voor het pleidooi te worden ingediend.

Het bovenstaande brengt mee dat de specificatie buiten beschouwing zal worden gelaten voor zover deze betrekking heeft op kosten voor de elfde werkdag voor het pleidooi.

2. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. In aanvulling hierop gaat het hof er voorts nog van uit dat - zoals appellante onbetwist gesteld heeft - appellante op 27 februari 2003 in Nederland de domeinnamen www.1800flowers.nl en www.800flowers.nl heeft geregistreerd.

Met bovenstaande aanvulling is rekening gehouden met grief I. De grief kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

3. Appellante is voortgekomen uit een in 1976 door Jim McCann overgenomen bloemenwinkel in New York en houdt zich sinds 1992 bezig met het, inmiddels wereldwijd, on-line verkopen van bloemen en planten - hierna: tezamen ook: bloemen -, sinds 1995 via haar websites www.1800flowers.com en www.1-800.flowers.com - hierna tezamen ook aan te duiden als www.1800flowers.com. In 1986 heeft zij het alfanumerieke nummer - waarbij van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om woorden aan telefoonnummers te koppelen - 1-800-flowers verworven.

4. Appellante is houdster van onder meer de volgende, voor waren en diensten in de klassen 31 en 35 gedeponeerde Benelux-merken:

- het woordmerk '800-FLOWERS', gedeponeed op 15 maart 1996, ingeschreven onder nummer 599203;
- het (in het vonnis van de rechtbank afgebeelde) woord/beeldmerk, waarvan de aanduiding 1-800-FLOWERS onderdeel uitmaakt, gedeponeed op 7 augustus 1997, ingeschreven onder nummer 617320.

5. Zockoll is in 1994 opgericht met als doel het concept van alfanumerieke telefoonnummers op de Europese markt te brengen. Op 1 april 1996 heeft zij een aanvraag ingediend voor het Gemeenschapsmerk 800FLOWERS en op 31 mei 2001 voor het Gemeenschapsmerk 900FLOWERS. Appellante heeft tegen inschrijving van deze merken oppositie ingesteld. Zockoll exploiteert onder meer, gebruik makend van haar website www.800flowers.com, een bezorgdienst van bloemen.

6. Zockoll heeft bij inleidende dagvaarding van 12 december 2003 vervallenverklaring van voormelde merken van appellante gevorderd wegens non-usus.

De rechtbank heeft deze vordering toegewezen.

De grieven II tot en met XII, XIV (deels) en XX (deels) richten zich tegen toewijzing van deze vordering en de daarvoor gegeven motivering. Grief XIII richt zich tegen het passeren van het bewijsaanbod van appellante. Grief XV richt zich tegen de uitvoerbaar verklaring bij voorraad van een deel van het vonnis.

In reconventie heeft appellante een aantal (inbreuk)verboden gevorderd. Deze vorderingen zijn door de rechtbank afgewezen. Hiertegen richten zich de grieven XVI tot en met XIX en XX (deels).

De in conventie gevorderde vervallenverklaring

7. Zockoll legt aan haar vordering ten grondslag dat van normaal gebruik binnen de Benelux van de in het geding zijnde merken in de vijf jaren voor de inleidende dagvaarding geen sprake is geweest.
8. In artikel 2.26, lid 2 aanhef en onder a, BVIE is bepaald dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard indien na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Op grond van 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) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, Pb EG L 40), thans vervangen door richtlijn 2008/95 van 22 oktober 2008, Pb EG 2008, L 299/25 - hierna: de merkenrichtlijn - moet ervan 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 enkel er 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, in het bijzonder de vormen van gebruik 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 deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of een gebruik door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn”(rechtsoverweging 27 La Mer).

9. Appellante heeft betwist dat Zockoll als belanghebbende valt aan te merken in de zin van (thans) artikel 2.27, lid 1, BVIE. Grief II richt zich tegen verwerping van dat verweer. Het begrip belanghebbende dient ruim te worden uitgelegd. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat reeds de omstandigheid dat appellante oppositie heeft ingesteld tegen voormelde Gemeenschapsmerkaanvragen van Zockoll meebrengt dat Zockoll als belanghebbende moet worden aangemerkt. De stellingen van appellante dat Zockoll haar opzadelt met een bewijsprobleem en dat Zockoll zich jegens haar schuldig maakt aan slaafse nabootsing, zijn onvoldoende reden om aan te nemen dat Zockoll misbruik van recht maakt door de vervallenverklaring te vorderen. Juist als zij dezelfde tekens wil gebruiken - waartoe zij in beginsel gerechtigd is, tenzij die tekens zijn beschermd door een intellectueel eigendomsrecht - heeft zij belang bij vervallenverklaring, terwijl vervallenverklaring anderzijds niet in de weg staat aan een actie wegens slaafse nabootsing. De stelling van appellante dat toepassing van de vervalregeling in dit geval onrechtmatig handelen zou

legitimeren kan het hof niet volgen. Grief II faalt dan ook.

10. Appellante betwist dat zij haar merken niet normaal heeft gebruikt. Ter onderbouwing daarvan stelt zij in hoger beroep het volgende:
- a. via de in 1995 geopende website van appellente www.1800flowers.com, op welke website de merken zijn afgebeeld, kunnen vanuit de Benelux en daarbuiten in en buiten de Benelux af te leveren bloemen worden besteld, zodat deze website mede gericht is op (aanbod en afzet in) de Benelux;
 - b. de op 27 februari 2003 geregistreerde domeinnamen www.800flowers.nl en www.1800flowers.nl, alsmede een aantal andere .nl, .be en .lu domeinnamen (genoemd in nummer 14 van de pleitnotities van appellante in hoger beroep) worden aldus gebruikt dat de gebruiker wordt doorgelinkt naar de website www.1800flowers.com;
 - c. op de website zijn Nederland, België en Luxemburg, althans is Nederland vertegenwoordigd met een eigen vlag;
 - d. er wordt daadwerkelijk vanuit de Benelux besteld via deze website en in de Benelux geleverd;
 - e. voor bestellingen kan gebruik gemaakt worden van een in Nederland uitgegeven creditcard;
 - f. met o.a. America Online, Microsoft Network (MSN) en Yahoo heeft appellante overeenkomsten gesloten op grond waarvan zij op hun, mede op de Benelux gerichte, websites de merken gebruikten;
 - g. met Bloemenbureau Holland bestond in 1997 en 1998 een samenwerking in het kader van de "Fresh flowers from Holland-campagne" op grond waarvan in de Benelux bij voor de Verenigde Staten bestemde boeketten flyers werden gevoegd, waarop de merken zijn afgebeeld;
 - h. appellante biedt ondernemers in de Benelux aan om een banner van appellante op hun website te plaatsen, waardoor klanten kunnen doorklikken naar de website van appellante, van welke mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt;
 - i. appellante maakt in advertenties en publicaties in nationale en internationale, mede in de Benelux verschijnende, media gebruik van haar merken.

11. Ad 10a tot en met e: gebruik op en/of van de website(s) van appellante

Zockoll heeft – terecht – niet betwist dat het gebruik van de domeinnamen en de website van appellante merkgebruik oplevert. Zij betwist wel dat dat gebruik merkgebruik in de Benelux oplevert. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merk op een website levert niet reeds in ieder land van waaruit de website kan worden bezocht merkgebruik op. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest van de Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (over de vraag of een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift in Nederland een onrechtmatige daad opleverde) en het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2005, NJ 2005, 404 (over de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning) in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat van gebruik door appellante in de Benelux, kan worden gesproken indien zij via internet door middel van een blijkens hun inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de

Benelux gerichte website hun diensten of producten aanbieden. Of daarvan sprake is hangt af van de omstandigheden, zoals het top-level domain van het internetadres (een organisatorisch of een geografisch top level domein), de taal waarin de website is gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de website biedt en (andere) verwijzingen op de website naar (een) bepaald(e) land(en). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, B9 1796 (Ipko-Amcor/Marie Claire) en 20 maart 2008, BIE 2009,63 (Vitra/Classis Design). Als sprake is van gebruik moet nog, aan de hand van de in rechtsoverweging 8 genoemde criteria, de vraag beantwoord worden of sprake is van normaal gebruik.

De volgende, in dit verband relevante omstandigheden, staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet (voldoende) gemotiveerd vast:

1. via de website www.1800flowers.com kunnen vanuit de Benelux en daarbuiten bloemen worden besteld die in de Benelux of daarbuiten worden geleverd;
 2. de taal op de website www.1800flowers.com is Engels;
 3. de op de website genoemde prijzen zijn in US dollars;
 4. de bestellingen kunnen worden betaald met een in de Benelux uitgegeven creditcard;
 5. op de website wordt een Amerikaans telefoonnummer voor bestellingen opgegeven
 6. de international delivery page (productie 1, exhibit I en 65a van appellante in eerste aanleg) biedt de mogelijkheid van bezorging in diverse landen, waaronder Nederland; de Nederlandse vlag is op die pagina afgebeeld en bij aanklikken daarvan verschijnt een pagina met voorbeelden van bloemen die in Nederland bezorgd kunnen worden;
 7. via de website worden daadwerkelijk bestellingen gedaan vanuit de Benelux (productie 1 exhibit A);
 8. in de Benelux zijn daadwerkelijk via de website bestelde bloemen bezorgd (productie 1, exhibit B);
 9. appellante heeft diverse .nl, .be en .lu domeinnamen geregistreerd die thans – en/of ten tijde van de memorie van grieven – aldus worden gebruikt dat de gebruiker bij het aanklikken daarvan wordt doorgeleid naar de website www.1800flowers.com.
12. Het hof is van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de website www.1800flowers.com (specifiek) mede is gericht op het behalen van afzet in de Benelux.

De website is geheel gesteld in de Engelse taal en de koopprijzen zijn in US-dollars. Weliswaar behoeft het gebruik van de Engelse taal geen belemmering te zijn voor een deel van de consumenten in de Benelux - dit geldt overigens niet voor alle consumenten -, maar het kan geen reden zijn om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux, waar het Engels immers niet een van de officiële talen is. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat de koopprijzen in US dollars zijn.

Op de International delivery page is vermeld:

“Deliveries Outside the Continental United States

1-800-FLOWERS.COM can deliver floral items anywhere in the World through a number of international affiliations. For your convenience, we have listed the 20 countries to which delivery is most often requested”

Vervolgens staan twintig landen vermeld, waaronder Nederland. Anders dan appellante in hoger beroep stelt (punt 7 pleitnotities), is België daarop niet vermeld.

Uit voormelde tekst valt af te leiden dat de International delivery page zich richt tot potentiële afnemers in de Verenigde Staten, die een bezorging wensen buiten de Verenigde

Staten, althans valt niet af te leiden dat deze zich richt tot afnemers in de Benelux. De vermelding van Nederland op deze pagina heeft betrekking op in Nederland te bezorgen bloemen. Nu – zoals beide partijen stellen - het (veel) duurder is om vanuit Nederland via de website van appellante in Nederland bloemen te laten bezorgen dan door gebruikmaking van de daarvoor in Nederland bestaande mogelijkheden, ligt het ook niet voor de hand dat de vermelding Nederland op deze page gericht is op en gebruikt wordt door Nederlandse afnemers.

Dat voor betaling van via de website bestelde bloemen gebruik kan worden gemaakt van een in de Benelux uitgegeven creditcard is eveneens onvoldoende reden om gerichtheid op de Benelux aan te nemen. Met in de Benelux uitgegeven creditcards kan op vele plaatsen in de hele wereld worden betaald en ook voor bestellingen via niet op de Benelux gerichte websites. De mogelijkheid van internationaal gebruik is juist een kenmerk van creditcards en is geen bijzonderheid van de onderhavige website.

Uit de eigen stellingen van appellante in eerste aanleg (zie punten 54 van de conclusie van antwoord in conventie en 81 van de conclusie van dupliek in conventie) blijkt dat de ten tijde van de inleidende dagvaarding geregistreerde .nl en .be domeinnamen voor de inleidende dagvaarding nog niet werden gebruikt. Dit is door de raadsman van Zockoll tijdens het pleidooi in hoger beroep ook nog eens onbetwist gesteld. Dat dat thans anders is, is niet relevant nu het in casu gaat om de vijfjaarsperiode voor de inleidende dagvaarding. Het hof gaat dan ook aan het door appellante gedane aanbod om te bewijzen dat zij de nationale domeinnamen (thans) doorlinkt naar de .com website, als niet relevant voorbij. Daar slechts extern gebruik relevant gebruik oplevert en voorbereidingshandelingen (dus) niet, is de enkele registratie van die domeinnamen niet aan te merken als gebruik.

Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht waarna online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oordeel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux.

Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt nu - zoals Zockoll gesteld en appellante erkend, althans niet gemotiveerd betwist heeft - het daarbij in het algemeen gaat om bestellingen van buiten de Benelux en van de merken bij de bezorging - door lokale bloemisten - en op (de verpakking van) de geleverde bloemen geen gebruik wordt gemaakt.

De omstandigheid dat er vanuit de Benelux daadwerkelijk bloemen besteld zijn in de relevante periode - waarbij het overigens gaat om geringere aantallen en geringere bedragen dan door appellante genoemd, nu op de overgelegde lijsten ook een groot aantal bestellingen uit Nederlandse Antillen voorkomt – is in casu evenmin reden om aan te nemen dat de website van appellante (specifiek) mede gericht is op de Benelux. Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat er voor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren. Dat de website bekend is bij inwoners van de Benelux is niet noodzakelijkerwijs het gevolg van gebruik van het merk in de Benelux, maar kan ook andere oorzaken hebben, zoals mond op mond reclame of ervaringen buiten de Benelux. Het hof merkt in dit verband ten overvloede op dat op de door appellante overgelegde lijsten van bestellers (productie 1,

exhibit a van appellante in eerste aanleg) vooral niet-(van origine)Benelux-namen lijken voor te komen.

Het gebruik door inwoners van de website in de Benelux kan ook op zichzelf niet als gebruik van de merken *door of namens appellante* worden aangemerkt.

Het bovenstaande brengt mee dat het door appellante hiervoor onder 10a tot en met e gestelde onvoldoende is om gebruik van de merken van appellante in de Benelux aan te nemen.

13. Ad 10f Online verkoop via websites van derden

Appellante stelt dat zij sedert 1992, dus al voordat haar website www.1800flowers.com actief werd, online bloemen heeft verkocht in samenwerking met America Online, CompuServe, Yahoo, MNS en andere online service providers. Zij heeft geen stukken overgelegd waaruit valt af te leiden in welke periodes welke samenwerkingen liepen. In eerste aanleg spreekt zij bijvoorbeeld niet over MSN. Bovendien heeft zij niet gesteld, laat staan onderbouwd dat in het kader van die samenwerkingen gebruik werd gemaakt van haar merken op de desbetreffende websites. Tenslotte heeft zij niet voldoende gemotiveerd onderbouwd gesteld dat, als haar merken al op die websites voorkwamen, dat het geval was in de relevante periode en dat het ging om websites die in die periode mede gericht waren op de Benelux. Het hof is dan ook van oordeel dat hetgeen door appellante is gesteld omtrent deze samenwerkingen onvoldoende is om op grond daarvan gebruik in de Benelux in de relevante periode aan te nemen.

14. Ad 10g De "Fresh flowers from Holland campagne"

Niet gemotiveerd betwist is de stelling van Zockoll dat het hier ging om een campagne ter promotie van bloemen uit Nederland, bestemd voor de Verenigde Staten. Dat blijkt ook uit de door appellante als producties 4 en 26 tot 36 in eerste aanleg overgelegde publicaties over deze campagne. Appellante stelt dat bij de bloemen in Nederland flyers werden gevoegd met merken van appellante, zodat er sprake is van gebruik van het merk voor export. Nu de inleidende dagvaarding dateert van 12 december 2003 is de relevante niet-gebruiksperiode aangevangen in december 1998. De stukken die betreffende deze campagne zijn overgelegd dateren uit 1997 (producties 4 en 26 tot en met 36 van appellante in eerste aanleg). Daaruit valt af te leiden dat de campagne is begonnen in september en liep tot (in) november 1997, althans dat op dat moment de daarbij behorende, op de flyers aangekondigde, actie "(You could) win a trip to Holland" afliep (zie productie 35). In ieder geval blijkt uit deze stukken niet dat de campagne ook na 1997 nog doorliep. Appellante stelt dat deze campagne in 1998 is gecontinueerd, maar dat blijkt nergens uit. Wel heeft zij als productie 10 in eerste aanleg een press release op haar website overgelegd waaruit valt af te leiden dat de campagne is gevolgd door een nieuwe campagne "Fresh from Holland just say alstublieft", welke blijkens de press release liep van 21 september tot midden november 1998. Nog daargelaten dat niet gesteld of gebleken is dat de in het kader van deze campagne te leveren bloemen ook in Nederland werden voorzien van flyers met de merken van appellante, valt ook deze campagne buiten de relevante niet-gebruiksperiode en kan op grond daarvan geen gebruik worden aangenomen. Zij heeft ter zake ook geen voldoende concreet bewijsaanbod gedaan.

15. Ad 10h Gebruik van merken op internet banners op websites van derden/
affiliate programs

Appellante stelt dat banners met haar merken op websites van derden in de Benelux voorkwamen- en komen, via welke banners wordt doorgeklikt naar de website van appellante, waartegenover die derden provisie ontvangen. Op pagina 37 van haar conclusie van dupliek in conventie heeft zij een aantal Engelstalige banners afgedrukt. In productie 1 exhibit N heeft zij een lijst "Beneluxmembers of the 1-800-FLOWERS affiliate marketing program as of 1/23/03" overgelegd, waarop namen met websites in de Benelux staan vermeld. Deze affiliates zouden op haar program hebben ingeschreven. Nu Zockoll heeft betwist dat banners zijn geplaatst op de op de lijst vermelde websites en de rechtbank heeft overwogen dat niet kan worden aangenomen dat zij op deze wijze haar merken in de Benelux heeft gebruikt, omdat zij geen enkel voorbeeld heeft overgelegd van een op de Benelux gerichte website waarop haar banner daadwerkelijk is geplaatst, had het op de weg van appellante gelegen deze stelling in hoger beroep nader te onderbouwen, bijv door voorbeelden van websites, verklaringen of bewijzen van provisiebetalingen over te leggen. Nu zij dat heeft nagelaten gaat het hof aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij.

16. Ad 10i. advertenties en publicaties in nationale en internationale, mede in de Benelux
verschijnende, media

In eerste aanleg heeft appellante een aantal publicaties overgelegd waarin haar merk/handelsnaam voorkomt. Als producties 46 tot en 58 zijn publicaties van derden uit de periode 1999 tot 2001 overgelegd. Deze kunnen, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet worden aangemerkt als merkgebruik door appellante. De publicatie van AgriHolland van 6 november 1998, waarvan appellante stelt dat die met haar instemming (waarvan overigens maar de vraag is of dat geldt als gebruik met toestemming van de merkhouder als bedoeld in artikel 2.26, lid 3, sub c BVIE) is geplaatst en free publicity oplevert, dateert van voor de relevante niet-gebruiksperiode. Producties 60 tot en met 62 zijn advertenties in de Herald Tribune, New York uit december 2001. Niet gezegd kan worden dat dit normaal gebruik in de Benelux oplevert. Voor zover deze krant in 2001 al in de Benelux verkocht werd, gaat het om een zodanig gering en incidenteel gebruik dat deze drie advertenties onvoldoende zijn om normaal gebruik aan te nemen. Aan het bewijsaanbod van appellante dat zij middels de door haar ingezette media gebruik maakt van haar merken, ook in de Benelux, gaat het hof voorbij, als niet relevant voor zover dat betrekking heeft op de overgelegde publicaties en als onvoldoende geconcretiseerd voor zover het betrekking zou hebben op andere "door haar ingezette media".

17. Het hof ziet ook overigens geen reden appellante tot bewijslevering toe te laten. De door haar gestelde gebruikshandelingen heeft het hof onvoldoende onderbouwd geacht of zijn naar het oordeel van het hof onvoldoende om normaal gebruik aan te nemen, zodat bewijslevering daarvan niet relevant is. Indien zij nog ander gebruik zou willen bewijzen heeft zij haar bewijsaanbod onvoldoende geconcretiseerd. Grief XIII, gericht tegen het passeren van het bewijsaanbod van appellante faalt dan ook.

18. Het bovenstaande brengt mee dat ook het hof van oordeel is dat de merken niet normaal zijn gebruikt in de Benelux in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de inleidende dagvaarding en dat de grieven III tot en met XII falen. Dit geldt ook voor grieven XIV en XX voor zover zij gericht zijn tegen toewijzing van de conventionele vordering op grond van

non-usus.

19. Grief XIV richt zich (voorts) tegen het oordeel dat geen sprake is van een algemeen bekend merk in (een van de landen van) de Benelux in de zin van artikel 6bis Unieverdrag van Parijs en artikel 16 TRIPs-Verdrag.

Van algemene bekendheid is sprake als de grote meerderheid van het relevante publiek - in casu waar het gaat om bloemen: het grote of algemene publiek - het merk (dat niet door depot of gebruik beschermd hoeft te zijn) kent. Het kan dan gaan om bekendheid van een in het desbetreffende land niet gebruikt merk door reclame in buitenlandse tijdschriften en media. Appellante wijst op hetgeen zij ter onderbouwing van het door haar gestelde gebruik in de Benelux heeft gesteld en stelt dat er sprake is van grote internationale bekendheid. Wat dit laatste betreft valt uit de overgelegde stukken hooguit (enige) bekendheid in de Verenigde Staten van Amerika af te leiden. Hetgeen appellante heeft aangevoerd is onvoldoende om algemene bekendheid in (een van de landen van) de Benelux aan te nemen. De grief faalt dan ook.

20. Met Grief XV verwijt appellante de rechtbank zich niet expliciet te hebben uitgesproken over het verzoek van appellante de gevorderde uitvoerbaarverklaring bij voorraad te weigeren.

De rechtbank heeft de vervallenverklaring en de bevolen doorhaling terecht niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard (nu het vonnis in zoverre naar zijn aard niet voor executie door Zockoll vatbaar is), zodat appellante in zoverre geen belang heeft bij haar grief.

Voor wat betreft de uitvoerbaar verklaring bij voorraad van de proceskostenveroordeling in conventie (de proceskostenveroordeling in reconventie is niet uitvoerbaar bij voorraad verklaard), welke de kosten zijn begroot volgens het normale liquidatietarief op in totaal € 2.148,--, heeft appellante geen (zwaarwegende) redenen gegeven waarom in zoverre uitvoerbaar verklaring bij voorraad achterwege had moeten blijven. In zoverre faalt de grief.

Het bovenstaande brengt mee dat de in conventie gevorderde vervallenverklaring terecht is toegewezen en de doorhaling terecht is bevolen en het vonnis in zoverre zal worden bekrachtigd.

De reconventionele vorderingen

21. De grieven XVI tot en met XIX en XX (deels) richten zich tegen afwijzing van de reconventionele vorderingen van appellante.

22. Grief XVI richt zich tegen de afwijzing van het gevorderde verbod om inbreuk op de merken van appellante te maken. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en de daarvoor gegeven motivering: de Benelux-merken zijn vervallen en de Europese merken zijn nog niet ingeschreven.

23. Grief XVII richt zich tegen de afwijzing van het verbod om inbreuk op de handelsnaam van appellante te maken. Het gaat er daarbij allereerst om of appellante haar handelsnaam 1-800-FLOWERS in Nederland voert. Daarvoor is niet nodig dat de onderneming in Nederland is gevestigd. Voldoende is dat de naam in Nederland beschermingswaardige bekendheid geniet. In het kader van het gevorderde inbreukverbod dient het hof bovendien in beginsel te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing. Niet gemotiveerd betwist is dat thans wel een aantal .nl domeinnamen wordt gebruikt. Gelet op het bovenstaande is het mogelijk dat de vraag of appellante thans in Nederland een

handelsnaam voert anders moet worden beantwoord dan de vraag of zij haar merken in de periode 1998 -2003 normaal heeft gebruikt. Hoe die eerste vraag in casu moet worden beantwoord kan echter in het midden blijven, nu appellante niet gesteld, laat staan onderbouwd heeft dat Zockoll de naam 0800FLOWERS of andere benamingen waartegen appellante bezwaar heeft, in Nederland (als handelsnaam of merk) gebruikt. Zockoll heeft betwist een handelsnaam in Nederland te voeren - in de procedure komt slechts haar gebruik van de domeinnamen www.0800flowers.com en www.0900flowers.com (appellante stelt zelf de domeinnamen 800-flowers.nl, 800-flowers.be en 800flowers.lu te gebruiken) aan de orde -, terwijl de rechtbank heeft overwogen dat uit niets blijkt dat Zockoll in Nederland activiteiten ontwikkelt onder de benamingen waartegen appellante bezwaar maakt. Niettemin stelt appellante ook in hoger beroep niet dat Zockoll in Nederland een benaming waartegen zij bezwaar heeft (als handelsnaam of merk) gebruikt. Ook grief XVII faalt derhalve.

24. Met de grieven XVIII en XIX en de eisvermeerdering (omschreven in punt 34 van de memorie van grieven) beoogt appellante alsnog toewijzing van een aantal verboden op grond van onrechtmatige daad. Zij stelt daartoe dat Zockoll onrechtmatig handelt door
- a. overeenstemmende domeinnamen te gebruiken en/of
 - b. een qua huisstijl vrijwel identieke website te gebruiken, waarbij zij wijst op het gebruik van dezelfde kleuren en tekens en het gebruik van de in de Verenigde Staten als merk beschermde slogan "just call our name".

Het hof begrijpt dat deze vorderingen zien op een verbod van onrechtmatig handelen in Nederland, althans de Benelux. Aldus is de vordering door Zockoll begrepen nu zij in haar memorie van antwoord stelt dat appellante niet aantoont dat Zockoll handelingen, onrechtmatig of anderszins, in Nederland verricht. Dat dit ook de bedoeling van appellante is, blijkt ook uit de stelling van appellante bij pleidooi dat in Frankrijk is aangenomen dat Zockoll zich schuldig maakt aan slaafse nabootsing en niet valt in te zien waarom daarover *wat betreft Nederland c.q de Benelux* anders zou moeten worden gedacht. Daarvan uitgaande dienen deze vorderingen te worden afgewezen, nu appellante niet gesteld, althans niet onderbouwd heeft dat Zockoll (onrechtmatig) handelt in Nederland, althans de Benelux. Het hof verwijst naar hetgeen zij hiervoor in rechtsoverweging 22 heeft overwogen. Ook deze grieven falen derhalve.

25. Voor zover het bewijsaanbod ook moet worden geacht te gelden ten aanzien van de reconventionele vorderingen, gaat het hof daar als onvoldoende geconcretiseerd aan voorbij.

26. Het bovenstaande brengt mee dat de reconventionele vorderingen dienen te worden afgewezen en het bestreden vonnis ook in zoverre zal worden bekrachtigd.

27. Appellante zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van de procedure in hoger beroep. Zockoll heeft voor het eerst bij pleidooi in hoger beroep, wat betreft de kosten in hoger beroep, vergoeding gevorderd van de volledige proceskosten ten bedrage van € 27.694,60 op de voet van artikel 1019h Rv. Appellante heeft bij pleidooi op diverse gronden betwist dat zij tot vergoeding van de volledige proceskosten verplicht is. Zoals het hof hiervoor al in rechtsoverweging 1 heeft overwogen, zal het de kosten die betrekking hebben op werkzaamheden voor elf werkdagen voor het pleidooi buiten beschouwing laten, nu de daarop betrekking hebbende specificatie en stukken te laat zijn overgelegd. Voorts heeft appellante terecht gesteld dat Zockoll aanvankelijk geen volledige proceskosten heeft gevorderd en dat zijn vordering bij pleidooi tot vergoeding van de volledige kosten moet worden aangemerkt als een eiswijziging. In het midden kan blijven of

deze eisenwijziging, gelet op het arrest van de Hoge Raad van 19 juni 2009, NJ 2010,154, na memorie van antwoord nog mogelijk is, nu de eis niet op de in artikel 130 Rv voorgeschreven wijze bij conclusie of akte is gewijzigd en al om die reden niet in aanmerking zal worden genomen.
Het bovenstaande leidt ertoe dat de proceskosten begroot zullen worden volgens het normale liquidatietarief.

Beslissing

Het gerechtshof:

bekrachtigt het tussen partijen op 6 december 2006 gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage;

veroordeelt appellante in de kosten van de procedure in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Zockoll begroot op € 300,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan salaris voor de advocaat;

verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 april 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

K Th M Stöpetie