

vonnis

RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/550483 / HA ZA 18-489

Vonnis van 13 november 2019

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRAVELTREX GMBH,
gevestigd te Keulen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.F.A. de Voldere te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ROTTERDAM LEISURE HOLDING BV,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna TravelTrex en RLH genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 april 2018, met producties 1 t/m 21;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in (voorwaardelijke) reconventie, met producties 1 t/m 10;
- de brief van deze rechtbank van 5 september 2019 waarbij een comparitie is bepaald.
- de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie tevens houdende akte overlegging producties, met producties 22 t/m 49;
- de fax van 27 november aan de zijde van TravelTrex, met productie 50;
- de akte overlegging producties tevens houdende akte vermeerdering van (voorwaardelijke) eis in reconventie en opgave proceskosten van RLH;
- het proces-verbaal van de op 12 december 2018 gehouden comparitie van partijen en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleit- en comparitieaantekeningen van TravelTrex respectievelijk RLH;
- op verzoek van partijen is de zaak vervolgens enige tijd aangehouden teneinde hen in de gelegenheid te stellen (verder) te onderhandelen;
- na bericht van partijen op 6 februari 2019 is de zaak naar de rol van 20 februari 2019 verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van RLH;
- op 20 februari 2019 is een akte niet dienen verleend aan de zijde van RLH.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. TravelTrex is een in Duitsland gevestigde onderneming (GmbH) die is opgericht in 1999.

2.2. De oprichter van (nu) TravelTrex heeft voordien, dat wil zeggen in 1998, samengewerkt met de in Nederland gevestigde onderneming TravelTrex B.V. onder de naam SnowTrex.

2.3. TravelTrex houdt zich sinds haar oprichting in 1999 bezig met het organiseren van onder meer wintersportreizen in Europa. In Duitsland doet zij dat onder de naam SnowTrex. In de Benelux is TravelTrex onder de naam WinterTrex actief.

2.4. TravelTrex is blijkens afschriften uit de merkenregisters (van april 2018) houdster van (onder meer) de navolgende merken:

- het Duitse woordmerk SNOWTREX met registratienummer 30126035, datum depot 24-04-2001, datum inschrijving 23-07-2001, verlengd 01-05-2011,

- het Duitse woordmerk SNOWTREX met registratienummer 302008054143 datum depot 16-12-2001, datum inschrijving 30-01-2009,

- het Duitse woord-beeldmerk met registratienummer 302013000613, datum depot 31-01-2013, datum inschrijving 26-03-2013:



- het internationale woordmerk SNOWTREX met registratienummer 1003203, datum registratie 11-02-2009, met gelding in vele landen maar niet in de Benelux,

- het Duitse woordmerk WINTERTREX, datum depot 16-12-2008, datum registratie 30-01-2009,

- het internationale woordmerk WINTERTREX, datum registratie 03-06-2009.

Deze merken zijn alle ingeschreven voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.

2.5. TravelTrex heeft in 2008 de domeinnaam <wintertrex.nl> geregistreerd in het SIDN-register en heeft een actieve website onder deze naam (www.wintertrex.nl), waarop reizigers wintersportvakanties kunnen boeken. Ook heeft TravelTrex een twitteraccount, facebookpagina, een (niet actief) Instagram-account alsook een YouTube kanaal met de naam WinterTrex.

2.6. TravelTrex hanteert buiten de Benelux daarnaast nog een aantal merken, met als gemeenschappelijke delers het wordelement "Trex" en het figuratieve element van het slingerpad gelijk aan het onder 2.4. afgebeelde beeldelement in het merk SnowTrex.

2.7. RLH is opgericht in 2005. RLH houdt zich sinds haar oprichting bezig met onder meer reisbemiddeling en de organisatie (het verzorgen) van reizen. RLH en de aan haar gelieerde ondernemingen richten zich vooral op het (online) aanbieden van zowel zomervakanties als wintersportvakanties.

2.8. RLH heeft in 2006 de Nederlandse onderneming TravelTrex B.V. inclusief het Beneluxmerk Snowtrex en de daarbij behorende goodwill overgenomen.

2.9. RLH is (sinds medio 2015) een dochteronderneming van Holiday Holding Rotterdam. Onder RLH vallen ondernemingen zoals Sunweb Group Holding B.V. en Sunweb Group SSC B.V.

2.10. RLH opereert onder diverse handelsnamen en met verschillende merken op de Europese markt. RLH is blijkens afschriften uit de merkenregisters (onder meer) houder van de navolgende merken:

- het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer 0643332 (in de kleuren licht- en donkerblauw), datum depot 12-02-1999 en datum inschrijving 01-08-1999, vernieuwd 10-09-2008,



- het Benelux woordmerk "SNOWTREX" met inschrijvingsnummer 0848825, datum depot 01-08-2008 en datum inschrijving 10-11-2008, vernieuwd op 05-03-2018,

het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer 0848826, datum depot 01-08-2008 en datum inschrijving 10-11-2008:



in de klassen 39, 41 en 43,

- het Benelux beeldmerk met inschrijvingsnummer 0874501, datum depot 30-12-2009 en datum inschrijving 12-04-2010:



ingeschreven in de klassen 36, 39 en 43,

- het internationale beeldmerk SnowTrex (gelijk aan het hierboven als laatste afgebeelde Benelux beeldmerk) met gelding in de Benelux, met inschrijvingsnummer 1042774, datum inschrijving 08-06-2010, eveneens in de klassen 36, 39 en 43.

2.11. De hiervoor genoemde klassen staan voor de hierna omschreven diensten:
Kl 36 bemiddeling inzake reisverzekeringen, uitgifte reischeques, financiële dienstverlening, diensten van een holdingmaatschappij;
Kl 39 diensten van reisbureaus en touroperators, organiseren van reizen en bemiddeling daarbij, vervoer van goederen en personen en reisreserveringen;
Kl 41 ontspanning, waaronder tijdverdrijf; sportieve en culturele activiteiten; opleidingen;
Kl 43 hoteldiensten, hotel (e.a. tijdelijke accommodaties) reserveringen voor reizigers.

2.12. Bij e-mail van 28 april 2009 informeert Andreas Rühl van TravelTrex Joost Romein van de Sunwebgroup omtrent het door TravelTrex gewijzigde Nederlandse logo van Wintertrex. Hij merkt daarbij het navolgende op:

"(...)

Ich denke, damit sollte jegliche Ähnlichkeit mit dem von Euch geschützten SnowTrex-Logo beseitigt sein, sofern es sie denn gegeben hat. Über eind Feedback würde ich mich freuen, ansonsten würden wir das Logo Anfang Mai hochladen.

"(...)"

Daarop antwoordt Joost Romein:

"(...)

For me this is ok.

"(...)"

2.13. Op 20 oktober 2011 vraagt TravelTrex aan RLH of zij het (Benelux)merk SnowTrex van RLH kan overnemen, nu RLH met het gebruik daarvan is gestopt. RLH antwoordt daarop als volgt:

"(...)

our general strategy is not to sell brands. Even when we don't use it anymore, Snowtrex is still a good brand in the dutch market and we use it to sent people to sunweb.nl. After that we let it sleep. Sometimes we start using brands again.

"(...)"

2.14. In de maanden november en december 2015 corresponderen partijen met elkaar over het door TravelTrex gesignaleerde gebruik van SnowTrex als Adword door RLH, althans Sunweb. Daaraan zijn de navolgende passages ontleend.

Van Andreas Rühl van TravelTrex aan Joost Romein van de Sundiogroup op 24-11-2015:

"(...)

Nun aber zum grund meiner E-Mail: Wir haben festgestellt, dass eure Google-Anzeigen auch "SnowTrex" als Suchbegriff erscheinen (...).

Da wir es bisher als ungeschriebenes Gesetz verstanden haben, nicht auf Markennamen der Mitbewerber zu bieten, woran wir uns bisher ebenso gehalten haben wie alle andere Reiseveranstalter (...) möchte ich dich bitten, die Anzeige bis zum 26.11 zu deaktivieren uns SnowTrex als Keyword aktiv auszuschließen.

"(...)"

en op 15 december 2015 uit een doorgestuurd bericht van een medewerker:

"(...)

*Bin in Dänemark auf nachfolgende Google AdWords-Anzeige von Sunweb gestoßen. Auch hier wieder SnowTrex in Kombination mit einem Skiort. SnowTrex wird scheinbar nicht aktiv von Sunweb eingebucht, allerdings auch definitiv nicht 'negativiert', wie es eigentlich richtig wäre und von Joost auch zugesichert wurde.
(...)"*

Naar aanleiding hiervan geeft Joost Romein op diezelfde datum aan Bas Geenen van de Sunwebgroup de navolgende opdracht:

"Willen jullie nog een keer kijken?"

Sluit SnowTrex in alle landen maar helemaal uit behalve benelux.

(...)"

2.15. Op 7 maart 2018 vraagt TravelTrex nogmaals aan RLH het (Benelux)merk SnowTrex over te mogen nemen. RLH antwoordt daarop dat men het merk nog steeds gebruikt en dat opgeven van het merk geen optie is. Gevraagd door TravelTrex naar de wijze waarop men het merk gebruikt, meldt RLH bij mail van 11 maart 2018:

(...)"

As you can see, snowtrex links to sunweb, this is how we use the url end brand. I am sure this is more then enough.

(...)"

2.16. Op 4 juni 2018 (derhalve na datum dagvaarding) heeft TravelTrex nog bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) het woordmerk SNOWTREX gedeponeerd in de klassen 39, 41 en 43.

2.17. Op 27 november 2018 was op de Nederlandstalige websites van TravelTrex (www.wintertrex.nl en www.wintertrex.be) onder meer de navolgende afbeelding met begeleidende tekst geplaatst:



3. Het geschil


in conventie

3.1. TravelTrex vordert bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. als vervallen te verklaren de merken:

- het Benelux woordmerk 'SNOWTREX', met inschrijvingsnummer 0848825,



- het Benelux beeldmerk  met inschrijvingsnummer 0643332,



- het Benelux beeldmerk  met inschrijvingsnummer 0848826 en

- het Benelux beeldmerk  met inschrijvingsnummer 0874501

2. alsmede tot betaling van de kosten van de onderhavige procedure, onder bepaling dat indien de geding kosten niet binnen veertien dagen na de dag, waarop het vonnis is gewezen aan eiser zullen zijn voldaan, daarover vanaf de veertiende dag wettelijke rente verschuldigd is.


3.2. TravelTrex heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat RLH van haar merken SNOWTREX gedurende een ononderbroken periode van vijf jaren en wel vanaf eind 2012 tot aan datum dagvaarding (26 april 2018) zonder geldige reden geen normaal gebruik heeft gemaakt, zodat deze rechten ingevolge artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE vervallen verklaard dienen te worden.

3.3. RLH voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering met veroordeling van TravelTrex in de kosten van het geding.

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

in reconventie

3.5. RLH vordert na vermeerdering van eis in (voorwaardelijke, dat wil zeggen voor zover zij in conventie in het gelijk wordt gesteld/ geoordeeld wordt dat haar Merken als geldige merken moeten worden beschouwd) reconventie:

1. TravelTrex te verbieden inbreuk te maken op de Merken van RLH, meer specifiek
 - a. ieder (toekomstig) gebruik van de Uniemerkaanvraag SNOWTREX te staken en gestaakt te houden en deze aanvraag in te trekken,
 - b. ieder (toekomstig) gebruik van de handelsnaam SNOWTREX te staken en gestaakt te houden,
 - c. ieder gebruik van het internationale woordmerk WINTERTREX te staken en gestaakt te houden,
 - d. ieder gebruik van het teken  te staken en gestaakt te houden.

e. ieder gebruik van de handelsnaam WINTERTREX te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 ineens, te vermeerderen met een dwangsom van € 1.000,00 voor elke dag of dagdeel dat de inbreuk voortduurt;

2. TravelTrex te veroordelen tot betaling van de door RLH gederfde winst en de onrechtmatige winst die TravelTrex heeft genoten door de inbreuk op de SnowTrex-merken van RLH, nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente;

3. TravelTrex te veroordelen in de kosten van de eis in reconventie conform artikel 1019h Rv, alsmede tot de wettelijke verpagingsrente indien zij niet betaalt binnen twee weken na datum vonnis.

3.6. TravelTrex voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vordering, met veroordeling van RLH in de kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Deze rechtbank is bevoegd van het geschil kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 juncto lid 4 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).¹

in conventie voorts

belanghebbende / misbruik van recht?

4.2. Ter beoordeling ligt allereerst voor het (formele) verweer van RLH dat TravelTrex niet-ontvankelijk is in haar vordering. RLH voert daartoe aan dat TravelTrex niet kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 (thans artikel 2.28 lid 1) BVIE en artikel 3:303 BW en dat TravelTrex - in het licht van de lang bestaande relatie met RLH en het gedogen van de merken over en weer - misbruik maakt van haar bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. TravelTrex gebruikt binnen de Benelux immers het merk WinterTrex, zodat binnen de Benelux geen sprake is van conflicterende merkregistraties. In het kader van bescherming van haar internationale merk SnowTrex is het belang bovendien niet noemenswaardig, aldus RLH.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat het begrip belanghebbende in deze context ruim moet worden uitgelegd. De regeling van de vervallenverklaring in het BVIE is immers bedoeld om het register te zuiveren van niet geldige inschrijvingen, welk doel niet gediend zou zijn met het opwerpen van hoge drempels. Anderzijds moet er – aldus het Benelux-Gerechtshof (BenGH 18 november 1989, NJ 1989/299) – van worden uitgegaan dat het BVIE in beginsel bedoelt rekening te houden met hetgeen de merkhouders en de overige deelnemers aan het economisch verkeer met inachtneming van elkaars belangen betaamt.

¹ laatstelijk gewijzigd op 11 december 2017 (Trb. 35, i.w.tr. 1 maart 2019)

Daaruit volgt dat mag worden verondersteld dat artikel 2.27 lid 1 (thans artikel 2.28 lid 1) BVIE er niet toe strekt een vordering tot vervallenverklaring mogelijk te maken die op grond van de bijzondere omstandigheden van het geval, in de onderlinge verhouding tussen de merkhouder en degene die bij vervallenverklaring van diens merk belang heeft, als onbehoorlijk moet worden aangemerkt. Door de Hoge Raad is dit in eerste instantie aldus verstaan dat sprake moet zijn van een handelen van zodanige aard dat het neerkomt op misbruik van bevoegdheid, met de daaraan verbonden verzwaarde stel- en motiveringsplicht (Hoge Raad 5 januari 1990 ECLI:NL:PHR:1990:AB9000, NJ 1990/728, m.nt. Verkade). Van dit laatste is de Hoge Raad in het arrest van 14 januari 2000 (Interbuy/Intergrero, ECLI:NL:PHR:2000:AA4274, NJ 2000/173) echter teruggekomen in die zin dat 'onbehoorlijk handelen' in de onderlinge verhouding tussen partijen volstaat.

4.4. TravelTrex heeft toegelicht dat zij onder gebruik van haar (inter)nationale merk SnowTrex behalve in Duitsland ook elders buiten de Benelux in de wintersportgebieden reizen verkoopt. Zij zou dit merkgebruik graag uitgebreid willen zien tot de Benelux. Dat is naar het oordeel van de rechtbank in beginsel voldoende om als belanghebbende in de zin van artikel van artikel 2.27 lid 1 (thans artikel 2.28 lid 1) BVIE en artikel 3:303 BW te worden aangemerkt, zodat haar in beginsel de bevoegdheid toekomt een vordering tot vervallenverklaring wegens non-usus in te stellen. Het enkele feit dat TravelTrex binnen de Benelux met succes reeds gebruik maakt van het merk WinterTrex staat daar op zichzelf niet aan in de weg.

4.5. Dit laat echter onverlet dat – gelet op de bijzondere omstandigheden van dit geval – er sprake kan zijn van onbehoorlijk handelen aan de zijde van TravelTrex, hetgeen een beroep op de vervallenverklaring van het Benelux woord- en beeldmerk SnowTrex in de weg staat. In dat kader is het navolgende van belang. Zoals uit de weergave onder 2 van de vaststaande feiten blijkt, hebben TravelTrex B.V. (NL), waarvan RLH de rechtsopvolger is en TravelTrex (GmbH, Dtsl.) een gemeenschappelijke oorsprong. Na verkoop van TravelTrex B.V. aan RLH beschikte RLH over het Beneluxmerk SnowTrex en TravelTrex over de overige SnowTrex-merken. Naar RLH stelt is bij deze verkoop, waar de aandeelhouders van TravelTrex (GmbH, Dtsl.) bij betrokken waren, de afspraak gemaakt van co-existentie van de SnowTrex-merken. TravelTrex heeft deze, door haar als 'noodgedwongen' bestempelde, afspraak van co-existentie als zodanig niet betwist. Zij acht dit echter niet relevant, nu nimmer de expliciete afspraak is gemaakt dat TravelTrex ook nooit meer aanspraak zou maken op het Beneluxmerk SnowTrex, zodat het inroepen van het verval van het merk haar vrij staat. De rechtbank volgt TravelTrex hierin niet. Dat partijen zich over en weer tegenover elkaar, althans in het verleden, gebonden achtten aan de bestaande co-existentie blijkt duidelijk uit de hiervoor onder 2.14. weergegeven e-mail correspondentie uit 2015. Daarop aangesproken door TravelTrex heeft Sunweb immers toen het door haar (met toestemming van RLH) gebruik van het merk als Adword buiten de Benelux gestaakt. Het was TravelTrex voorts bekend dat RLH geen afstand wilde doen van haar Beneluxmerk. Zowel in 2011 als in 2018 heeft zij TravelTrex desgevraagd in duidelijke bewoordingen laten weten SnowTrex via Sunweb te willen blijven gebruiken in de Benelux. Daarbij komt dat RLH ter zitting nog heeft toegelicht dat zij bij het gebruik van het haar toekomende merk (wat er zij van de vraag of dit gebruik aan de zijde van RLH al dan niet kwalificeert als normaal gebruik, partijen verschillen daarover van mening) nog steeds commercieel belang heeft. Van een op haar beurt onbehoorlijk handelen door RLH jegens TravelTrex is dan ook geen sprake.

Deze omstandigheden tezamen bezien brengen de rechtbank tot het oordeel dat het TravelTrex niet vrij stond het verval het Beneluxmerk SnowTrex in te roepen. Door dit wel te doen handelde TravelTrex in het licht van de langlopende relatie tussen partijen en het gedogen over en weer onbehoorlijk jegens RLH.

4.6. Het voorgaande leidt er toe dat de vordering zal worden afgewezen. Dit brengt mee dat de overige weren geen bespreking behoeven.

proceskosten

4.7. TravelTrex zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding aan de zijde van RLH. Nu RLH in conventie geen kostenveroordeling heeft gevorderd op grond van artikel 1019h RV zullen deze kosten overeenkomstig het normale liquidatietarief worden begroot op € 1.086,- aan advocaatkosten (2 x € 543,-).

in reconventie voorts


4.8. Aan de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering van RLH is ingesteld is voldaan, zodat de rechtbank toekomt aan de beoordeling van deze vordering.

gebruik SNOWTREX

4.9. Aan haar vordering tot het staken en gestaakt houden door TravelTrex van de Uniemerkaanvraag SNOWTREX en de intrekking van deze aanvraag (hiervoor weergegeven onder 3.5. sub 1a) heeft RLH bij conclusie van eis aanvankelijk ten grondslag gelegd dat door de Uniemerkaanvraag van TravelTrex een inbreuk op haar (Benelux)merk dreigt. Bij akte overlegging producties en ter zitting heeft zij dat aangevuld in die zin dat zij onder overlegging van een uitdraai van afbeeldingen van de door TravelTrex binnen de Benelux gebruikte Nederlands- en Franstalige websites (www.wintrex.nl en www.wintertrex.be) van 27 november 2018 heeft gesteld dat TravelTrex binnen de Benelux het teken SNOWTREX gebruikt bij het verkopen en het aanbieden van haar producten en diensten. RLH heeft zich daarbij beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.


4.10. Krachtens artikel 2.20 lid 1 (thans lid 2) sub a BVIE is de houder van een ingeschreven Beneluxmerk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Europese Hof heeft beslist dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen (HvJEG 20 maart 2003, nr. C-291/00 (Arthur & Félicie), ECLI:EU:C:2003:169, IER 2004,47). Van gebruik als hier bedoeld kan bijvoorbeeld sprake zijn door het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken of het gebruik in advertenties (zie o.a. opsomming als thans in lid 3 vermeld).

4.11. TravelTrex heeft ten verweere allereerst betoogd dat RLH geen belang meer heeft bij de vordering, omdat TravelTrex heeft toegezegd de Uniemerkaanvraag in te trekken indien zij in deze procedure in het ongelijk wordt gesteld.

- 4.12. De rechtbank stelt voorop dat voor zover het betreft de vordering tot het intrekken van de Uniëmerkaanvraag het niet aan deze rechtbank is daarover te oordelen; daartoe staat de weg van oppositie open als bedoeld in artikel 8 GMVo. Dit betekent echter nog niet dat RLH bij haar vordering geen enkel belang meer heeft bij de vordering onder sub 1a, nu deze tevens ziet op het staken van het daadwerkelijk gebruik van het teken door TravelTrex in de Benelux. RLH kan dan ook worden ontvangen in haar vordering.
- 4.13. TravelTrex heeft voorts aangevoerd dat uit de overgelegde productie niet blijkt van inbreukmakend merkgebruik in de Benelux, omdat op de website staat vermeld dat TravelTrex (GmbH) in Nederland opereert onder de naam WinterTrex.
- 4.14. Ook dit verweer kan TravelTrex niet baten. Vaststaat dat de litigieuze website zowel in het Nederlands als in het Frans is gesteld. Daarmee richt het zich op het publiek in de Benelux. Op de website zijn afbeeldingen geplaatst met daarop het teken gelijk aan het hiervoor onder 2.4. afgebeelde Duitse woord-/beeldmerk SNOWTREX :  SNOWTREX van TravelTrex. Dit teken kan naar het oordeel van de rechtbank worden geacht gelijk te zijn aan in ieder geval het Benelux woordmerk SNOWTREX van RLH, nu in zijn geheel beschouwd het verschil gevormd door het beeldelement de consument zal ontgaan. Dit teken is op verschillende wijze op de afbeeldingen te zien: als los logo in een foto van een skiënde wintersporter, als logo op trainingspakken van wintersporters en als logo op een spandoek geplaatst voor een groep wintersporters (zie hiervoor onder 2.17.). Dit gebruik van het SNOWTREX-merk op de website, via welke de wintersportvakanties van TravelTrex worden aangeboden aan het Benelux publiek, kwalificeert als gebruik van het teken in het economisch verkeer binnen de Benelux. Door het gebruik op de afbeeldingen wordt de indruk gewekt dat de SnowTrex reizen onderdeel vormen van de door TravelTrex aangeboden diensten binnen de Benelux, waarmee afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functie van het merk, het duiden van de herkomst van de diensten. Anders dan TravelTrex kennelijk meent, wordt deze indruk niet weggenomen door de enkele mededeling in de tekst dat op de Nederlandse markt het bedrijf (TravelTrex GmbH) zich succesvol met het merk "Wintertrex" heeft kunnen vestigen. Een en ander leidt tot het oordeel dat sprake is van inbreukmakend gebruik van het merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 (thans lid 2) sub a BVIE.
- 4.15. Het voorgaande brengt met zich dat de vordering onder sub 1a althans deels voor toewijzing gereed ligt, dat wil zeggen voor zover ziend op het staken en gestaakt houden van het gebruik van het SNOWTREX teken binnen de Benelux. De daarbij gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als hierna bepaald.
- 4.16. De gevraagde veroordeling tot betaling van de door RLH gederfde winst door de inbreuk op de SnowTrex merken en de onrechtmatige winst die TravelTrex heeft genoten door de inbreuk op de SnowTrex-merken van RLH, nader op te maken bij staat, nader op te maken bij staat (hiervoor weergegeven onder 3.5 sub 2) zal eveneens worden toegewezen, nu voldoende aannemelijk is dat RLH althans enige schade door de inbreuk heeft geleden en deze zich vooralsnog, bij gebrek aan enig aanknopingspunt, niet laat begroten. Daarbij kan zonedig tevens aandacht worden besteed aan de vraag of uit hoofde van artikel 2:20 juncto artikel 2:21 BVIE naast de aanspraak op schadevergoeding tevens aanspraak kan worden gemaakt op winstafdracht.

4.17. RLH heeft daarnaast nog een verbod gevorderd van (toekomstig) gebruik van SNOWTREX als handelsnaam (hiervoor weergegeven onder 3.5. sub 1b). Zij heeft deze vordering echter – ook na verweer van TravelTrex op dit punt – op geen enkele wijze nader onderbouwd, zodat de vordering reeds hierom dient te worden afgewezen.

gebruik WinterTrex

4.18. RLH heeft voorts gevorderd TravelTrex te gebieden het gebruik van haar internationale woordmerk WINTERTREX en van het teken Wintertrex (met figuratief element ) , alsmede het gebruik van de handelsnaam te staken en gestaakt te houden (hiervoor weergegeven onder 3.5. sub 1c, d en e). Zij heeft daaraan artikel 2:20 lid 1 (thans lid 2) sub b en d BVIE ten grondslag gelegd.

4.19. Het meest verstrekkende verweer van TravelTrex hiertegen is dat RLH haar recht heeft verwerkt zich tegen dit gebruik te verzetten, zowel op grond van artikel 2:24 BVIE (oud) als op grond van het gemene (Nederlandse) recht. Zij voert daartoe aan dat TravelTrex al sinds 2009 houder is van het internationale merk, dat tevens is uitgebreid naar de Benelux, en dat TravelTrex ook als sinds mei 2008 naar buiten treedt onder de domeinnaam “wintertrex”, waarvan RLH blijkens de correspondentie tussen partijen uit 2009 (hiervoor weergegeven onder 2.12.) op de hoogte was en daaraan zelfs haar akkoord heeft gegeven. RLH heeft dat gebruik derhalve bewust gedoogd gedurende meer dan vijf opeenvolgende jaren, terwijl van een depot te kwade trouw in de zin van het BVIE geen sprake is. TravelTrex mocht bovendien gerechtvaardigd vertrouwen op de mededeling van RLH dat zij geen problemen had met het gebruik van het teken “WINTERTREX”, aldus TravelTrex.

4.20. In artikel 2:24 lid 1 BVIE (oud, thans vervallen) was bepaald dat de houder van een ouder merk die het gebruik van ingeschreven jonger merk bewust heeft gedoogd gedurende vijf opeenvolgende jaren zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit jongere merk ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a, b, en c kan verzetten, tenzij het te kwader trouw is gedeponeerd. Voor het aannemen van rechtsverwerking op grond van het gemene recht is krachtens vaste jurisprudentie vereist dat sprake is van omstandigheden als gevolg waarvan in dit geval door RLH bij TravelTrex, het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat RLH haar rechten niet meer jegens TravelTrex zou doen gelden.

4.21. RLH heeft dit verweer onweersproken gelaten. Zij heeft van de haar desgevraagd geboden gelegenheid alsnog een akte na comparitie (in reconventie) te mogen nemen, geen gebruik gemaakt. De rechtbank stelt voorts vast dat op basis van de hiervoor vermelde correspondentie genoegzaam is komen vast te staan dat RLH akkoord was met het gebruik door TravelTrex van het merk/de naam Wintertrex in de Benelux. Dat past ook in het kader van de hiervoor in conventie reeds besproken co-existentie van merken, de onderlinge relatie tussen partijen en het gedogen over en weer. Dit maakt dat RLH het recht heeft verwerkt zich alsnog op haar merkrechten te beroepen.

4.22. De deelvorderingen ter zake van het gebruik van het teken en/of naam Wintertrex worden daarom alle afgewezen.

proceskosten

4.23. Nu beide partijen over en weer in het ongelijk zijn gesteld zullen de kosten van het geding in reconventie worden gecompenseerd in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten dient te dragen.

5. De beslissing

De rechtbank,

in conventie

5.1. wijst af de vordering van TravelTrex;

5.2. veroordeelt TravelTrex in de kosten van het geding tot op heden aan de zijde van RLH in totaal begroot op € 1.086, - aan advocaatkosten;

in reconventie

5.3. verbiedt TravelTrex inbreuk te maken op de SnowTrex merken van RLH in de Benelux en beveelt TravelTrex dit gebruik te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom bij inbreuk na betekening van dit vonnis van € 5.000, - ineens en van € 1.000, - voor elke dag of dagdeel dat de inbreuk voortduurt met een maximum van € 100.000, - ;

5.4. veroordeelt TravelTrex tot betaling van de door RLH gederfde winst en – indien en voor zover daarnaast toewijsbaar – de onrechtmatige winst die TravelTrex heeft genoten door de inbreuk op de SnowTrex-merken van RLH, nader op te maken bij staat, vermeerderd met de wettelijke rente;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde;

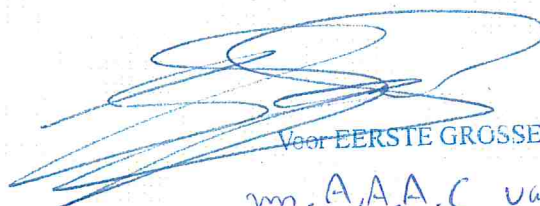
5.6. compenseert de proceskosten in dier voege dat ieder der partijen de eigen kosten draagt;

in conventie en in reconventie voorts

5.7. verklaart dit vonnis voor zover het de veroordelingen betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.J. Heevel en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2019.

1515/2066



Voor EERSTE GROSSE uitgegeven aan

mr. A.A.A.C. van Nieuwshuizen

De griffier,

