

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.274.057/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/10/550483 / HA ZA 18-489

arrest van 30 maart 2021

inzake

de vennootschap naar Duits recht **TRAVELTREX GMBH**,
gevestigd te Keulen, Duitsland,
appellante,
hierna te noemen: TravelTrex,
advocaat: mr. T.S. Kriense te Amsterdam,

tegen

ROTTERDAM LEISURE HOLDING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
hierna te noemen: RLH,
geïntimeerde,
advocaat: mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 5 februari 2020 is TravelTrex in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Rotterdam tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van 13 november 2019. TravelTrex heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG –, met producties, drie grieven tegen het vonnis aangevoerd. RLH heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 18 februari 2021 tijdens een zitting via een videoverbinding doen bepleiten, TravelTrex door haar voormelde advocaat en mr. K.S. Guldemond, advocaat te Amsterdam, en RLH door haar voormelde advocaat en mr. M.A.J. van Aar, advocaat te Amsterdam. Door het hof zijn op 18 februari 2021 op voorhand (aanvullende) kostenopgaven ontvangen. De producties van partijen in eerste aanleg (ea) en in hoger beroep (hb) zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] TT /hb TT, respectievelijk RLH/hb RLH.

De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.17 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil, zodat het hof van die feiten uitgaat. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak, voor zover in beroep nog van belang, om het volgende.

1.1. TravelTrex B.V. is een Nederlandse vennootschap, opgericht in oktober 1998. Zij verkocht wintersportreizen. Op 12 februari 1999 heeft zij het hierna afgebeelde, op 1 augustus 1999 onder nummer 0643332 ingeschreven, **Benelux** woord-/beeldmerk - hierna het Bx-SNOWTREX-merk 1 - gedeponeerd voor de volgende diensten:
Kl 39 Personen- en goederenvervoer.
Kl 41 Ontspanning, waaronder tijdverdrijf; sportieve en culturele activiteiten; opleidingen.
Kl 43 Hoteldiensten, hotelreserveringen voor reizigers.



Bij het aanbieden van de wintersportreizen maakte TravelTrex B.V. gebruik van het woord SnowTrex en het ontwerp van dit SnowTrex-merk

1.2. TravelTrex (GmbH) is in oktober 1999 opgericht door de toenmalige aandeelhouders van TravelTrex B.V., de heren [redacted] hierna ook: de Nederlandse aandeelhouders - en de Duitser [redacted]. De Nederlandse oprichters hielden 66,7% van de aandelen in TravelTrex. In 2009 hebben de Nederlandse aandeelhouders hun aandelen in TravelTrex verkocht aan de huidige Duitse aandeelhouders. TravelTrex houdt zich sinds haar oprichting in 1999 bezig met het organiseren van onder meer wintersportreizen in Europa.

1.3. In de eerste jaren na de oprichting van TravelTrex verkocht zij reizen van TravelTrex B.V. in Duitsland en gebruikte zij het ontwerp van de catalogus en het toenmalige boekingsstelsel van TravelTrex B.V. Na 2002 is dit gebruik geëindigd en verkocht TravelTrex alleen nog door haarzelf georganiseerde reizen. Vanaf haar oprichting gebruikt TravelTrex het merk SNOWTREX in Duitsland en in andere Europese landen buiten de Benelux voor het organiseren van reizen. Aanvankelijk had TravelTrex geen activiteiten in de Benelux.

- 1.4. TravelTrex is houdster van (onder meer) de volgende SNOWTREX-merken:
- het Duitse woordmerk SNOWTREX met registratienummer 30126035, gedeponeerd op 24 april 2001;
 - het Duitse woordmerk SNOWTREX met registratienummer 302008054143, gedeponeerd op 16 december 2001;
 - het Duitse woord-/beeldmerk met registratienummer 302013000613, gedeponeerd op 31 januari 2013;



- Het beeldelement wordt hierna ook aangeduid als het bergslingerpad;
- het internationale woordmerk SNOWTREX met registratienummer 1003203, datum registratie 11 februari 2009, met gelding in vele landen maar niet in de Benelux.
- Deze merken zijn alle ingeschreven voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.

1.5. Na oktober 2006, nadat de aandelen van TravelTrex B.V. door de Nederlandse aandeelhouders waren verkocht (zie overweging 1.10), maar voor 2009, toen de Nederlandse

aandeelhouders hun aandelen in TravelTrex aan Duitse aandeelhouders hebben verkocht, heeft TravelTrex haar activiteiten uitgebreid naar de Benelux. In de Benelux is TravelTrex onder de naam WinterTrex actief.

1.6. TravelTrex heeft onder meer de volgende WINTERTREX-merken gedeponeerd:

- het Duitse woordmerk WINTERTREX, gedeponeerd op 16 december 2008;
- het internationale woordmerk WINTERTREX, met als registratiedatum 3 juni 2009.

Ook deze merken zijn ingeschreven voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.

1.7. 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, een Facebookpagina, een (niet actief) Instagram-account alsook een YouTube kanaal met de naam WinterTrex.

1.8. TravelTrex hanteert buiten de Benelux nog een aantal andere merken, met als gemeenschappelijke delers het woordelement "Trex" en het bergslingerpad als figuratieve element.

1.9. RLH is opgericht in 2005. RLH houdt zich sinds haar oprichting bezig met onder meer reisbemiddeling en de organisatie (het verzorgen) van reizen. RLH is enig aandeelhoudster van Sundio Groep B.V - hierna: Sundio. 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 - hierna: ook Sunweb. Sundio, Sunweb en RLH worden hierna tezamen ook aangeduid als RLH.

1.10. In 2006 hebben [] en de vennootschap van [], Bitt Holding B.V. - hierna: Bitt - de (alle) aandelen in TravelTrex B.V. overgedragen aan Jiba Holding BV. - hierna: Jiba - (vertegenwoordigd door Marysol B.V.). De overeenkomst is meegetekend door Sunweb Holding B.V., die garant stond voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst door Jiba en Marysol B.V. Uiteindelijk is TravelTrex in 2010 na een aantal fusies opgegaan in Sundio/RLH.

Deze aandelenoverdracht is in de door Marysol B.V. namens Jiba en door Sunweb Holding enerzijds en [] anderzijds getekende SHARE PURCHASE AGREEMENT ("SPA") van 29 september 2006 neergelegd (productie 1 hb RLH). In artikel 14 daarvan is vermeld:

"NON-COMPETITION

Both Mr. [] and Seller 2 [Bitt] hereby undertake towards both the Purchaser and the Company [TravelTrex BV] that they will not themselves or allow any of the companies of its group without the prior written consent of the Purchaser

(...)

d. use the names JIBA, Snow-Trex and/or Travel Trex (...) other than in relation to TravelTrex GmbH, which has the right to use the name Snow-Trex and Travel Trex.

1.11. RLH is (thans) houdster van het Bx-SNOWTREX-merk 1 en de volgende merken:

- het Benelux woordmerk "SNOWTREX" met inschrijvingsnummer 0848825, gedeponeerd op 1 augustus 2008 - hierna: het Bx-SNOWTREX-merk 2;

het Benelux woord-/beeldmerk met inschrijvingsnummer 0848826, gedeponeerd op 1 augustus 2008 - hierna: het Bx-SNOWTREX-merk 3;



Bx-SnowTrex-merken 2 en 3 zijn gedeponeerd voor de volgende diensten:

Kl 39 Organiseren van reizen en bemiddeling daarbij, tevens door reisbureaus en reisagentschappen; diensten van toeroperators; vervoer van reizigers en passagiers, ook per trein, vliegtuig, boot en autobus; reizigersbegeleiding, tevens door reisguides; reserveringen van vervoerplaatsen; organisatie van excursies en rondleidingen; verhuur van auto's, fietsen en boten; bodediensten (post of goederen); koerierdiensten; reisreserveringen; repatriëring van reizigers (vervoer); organisatie van toeristische uitstapjes; toeristenbureaus (uitgezonderd hotel- en pensionreservering); verhuur van parkeerterreinen; inlichtingen op het gebied van vervoeren en reizen.

Kl 41 Opvoeding en ontspanning, waaronder het organiseren van ontspannende activiteiten ten behoeve van reizigers en toeristen, ook op culinair gebied; amusement; het organiseren en uitvoeren van concerten, het vertonen van films, het organiseren en uitvoeren van toneelvoorstellingen, diensten van bioscopen, alsmede het organiseren en houden van ontspannende en culturele activiteiten, alle in het kader van reizen; ontspannende en educatieve diensten van clubs; het organiseren en houden van colloquia, congressen, symposia, conferenties en seminars over reizen en toerisme; filmproductie; filmverhuur; organisatie van wedstrijden; organisatie van tentoonstellingen op het gebied van toerisme voor culturele of educatieve doeleinden; verhuur van niet-publicitaire videofilms over reizen; uitgave van niet-publicitaire brochures en boeken over reizen en toerisme; diensten van vakantieparken (ontspanning); verhuur van sportuitrustingen (behalve voertuigen) en van duikersuitrustingen; het al dan niet ten behoeve van toeristen verstrekken van informatie inzake amusement en recreatie.

Kl 43 Kamer- en hotelreserveringen, reservering van pensions en restaurants, voornoemde diensten door reisbureaus; bemiddeling bij het reserveren van tijdelijke accommodatie; beheer van tentoonstellingsruimtes; diensten van vakantiehuizen; verhuur van tijdelijke accommodatie en bemiddeling ter zake; horecadiensten; restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); catering.

het Benelux woord-/beeldmerk met inschrijvingsnummer 0874501, gedeponeerd op 30 december 2009 - hierna: het Bx-SNOWTREX-merk 4,



voor de volgende diensten:

Kl 36 Bemiddeling inzake reisverzekeringen; uitgifte van reischeques; financiële dienstverlening; diensten van een holding maatschappij.

Kl 39 Diensten van reisbureaus en touroperators te weten organiseren van reizen, excursies en rondleidingen, vervoer van goederen en personen en reisreserveringen;

reizigersbegeleiding; verhuur en bemiddeling bij de verhuur van auto's en andere vervoermiddelen; advisering inzake voornoemde diensten.

Kl 43 Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting; verhuur en reservering van appartementen, vakantiewoningen, hotels en andere tijdelijke accommodaties; reservering van restaurants; het verschaffen van informatie alsmede advisering en bemiddeling met betrekking tot voornoemde diensten.

- het internationale woord-/beeldmerk dat gelijk is aan het Bx-SNOWTREX-merk 4, met gelding in de Benelux, met inschrijvingsnummer 1042774 gedeponneerd op 8 juni 2010 voor diensten in de klassen 36, 39 en 43.

1.12. Bij e-mail van 28 april 2009 (productie 24 TT) informeert [] van TravelTrex [] [] van RLH omtrent het door TravelTrex gewijzigde Nederlandse logo van WinterTrex, bestaande uit het woord WINTERTREX in grote kapitalen en daaronder SKIVAKANTIES in kleinere kapitalen. Hij schrijft:

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

Daarop antwoordt []: *"For me this is ok."*

1.13. Bij e-mail van 20 oktober 2011 (productie 7 TT) vraagt [] van TravelTrex aan [] van RLH of zij het (Benelux)merk SnowTrex van RLH kan kopen, nu RLH met het gebruik daarvan is gestopt.

[] antwoordt daarop bij mail van 21 oktober 2011 (productie 8 TT):

"May be my spoken German is not too bad, my written is awful (...) I can understand your question but 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 strat [start, hof] using brands again."

1.14. In 2012 (tot 6 november 2012) heeft enig tijd op de website www.snowtrex.nl de volgende tekst gestaan (productie 5 TT):

Wintersportvakantie 2012

In de afgelopen jaren heeft u uw wintersportvakantie kunnen boeken bij SnowTREX.nl. Wij hebben ervoor gekozen om met SnowTREX te stoppen vanaf het komende wintersportseizoen. Bent u nog steeds geïnteresseerd in de SnowTREX accommodaties?

Dan verwijzen we u graag door naar Sunweb wintersport. Hier zijn alle interessante, leuke en bekende SnowTREX accommodaties vanaf nu opgenomen in het assortiment en boekbaar voor het komende wintersportseizoen. Kwaliteit, zekerheid en een zorgeloze vakantie: ook bij Sunweb Vakanties.

Wi zijn er zeker van dat Sunweb Vakanties u dezelfde kwaliteit en zekerheid biedt als SnowTREX. Sunweb Vakanties is al jarenlang marktleider op het gebied van wintersportvakanties en zal u dan ook een zorgeloze en onvergetelijke wintersport bieden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via 0900-0290 (15 c.p.m.) of via info@sunweb.nl

1.15. In de maanden november en december 2015 corresponderen partijen met elkaar over het door TravelTrex gesignaleerde gebruik (buiten de Benelux) van SnowTrex voor een Adwords-reclame door RLH. In een mail van [] van TravelTrex aan [] van RLH van 24 november 2015 (productie 49 TT) staat:

"(...) : Wir haben festgestellt, dass eure Google-Anzeigen auch auf "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 anderen Reiseveranstalter (. . .) da man durch solche Anzeigen nichts gewinnt, wenn es alle tun, sondern nur Google profitiert, möchte ich dich bitten, die Anzeige bis zum 26.11 zu deaktivieren und SnowTrex als Keyword aktiv auszuschliessen. Andernfalls bliebe uns leider keine andere Wahl, als ebenfalls auf alle eure Marken Anzeigen zu schalten."

In een door [] aan [] doorgestuurde mail van [] aan [] van 15 december 2015 (productie 11 RLH) is vermeld:
*"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 [] auch zugesichert wurde.
(...)"*

Naar aanleiding hiervan schrijft [] op diezelfde datum aan [] van de Sunweb group (productie 11 RLH):
*"Willen jullie nog een keer kijken?
Sluit SnowTrex in alle landen maar helemaal uit behalve benelux.
(...)"*

1.16. Bij mail van 7 maart 2018 (productie 9 TT) schrijft [] van TravelTrex aan [] van RLH:
*(...) wie du vermutlich weisst, verliert der Inhaber einer Marke seinen Anspruch auf die Marke, wenn er diese 5 Jahre nicht nutzt. Das ist, wenn wir uns nicht sehr täuschen, bei euch der Fall. Aus diesem Grund möchte ich dich hiermit auf freundschaftlicher Basis bitten, die Markenrechte an uns abzutreten. (...)
Da wir eine driemonatige Frist beachten müssen und ihr evtl. schon Ende Januar von unseren Bemühungen erfahren habt, bitte ich um Verständnis, dass wir uns für eine freundschaftliche Lösung maximal bis zum 31.03.2018 Zeit lassen können. Danach würden wir auf Löschung der Marke und Übertragung auf uns klagen (...)*

[] antwoordt daarop bij mail van 9 maart 2018 (productie 10 TT):
"I know you asked me several times for the brand (...) We still use the brand so giving the brand to you is no option (...)"

Gevraagd door TravelTrex naar de wijze waarop het merk wordt gebruikt, antwoordt [] bij mail van 11 maart 2018 (productie 12 TT):
"(...) As you can see, snowtrex links to sunweb, this is how we use the url and brand. I am sure this is more then enough. Up to you to start a procedure (...)"

1.17. Op 4 juni 2018 (derhalve na de inleidende dagvaarding - hierna: ID -) heeft TravelTrex bij het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) het Uniewoordmerk SNOWTREX aangevraagd voor diensten in de klassen 39, 41 en 43.

1.18. Op 27 november 2018 was op de Nederlandstalige websites van TravelTrex (www.wintertrex.nl en www.wintertrex.be) onder meer de navolgende afbeelding te zien:



De vorderingen, de beslissing van de rechtbank en de grieven

2. In conventie heeft TravelTrex, kort gezegd, de vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken 1, 2, 3 en 4 gevorderd, met veroordeling van RLH in de proceskosten, met rente.

Zij heeft daartoe gesteld dat RLH van deze merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar zonder geldige reden geen normaal gebruik heeft gemaakt, zodat zij als belanghebbende op grond van artikel 2.26, leden 2, sub a, en 3, juncto artikel 2.27, lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (Merken en tekeningen of modellen) (BVIE) (oud), thans artikel 2.27, lid 2 juncto artikel 2.28, lid 4 juncto artikel 2.23bis BVIE¹ de vervallenverklaring daarvan kan vorderen.

3. In voorwaardelijke reconventie (indien en voor zover haar merken niet vervallen worden verklaard) heeft RLH, kort gezegd gevorderd TravelTrex:

- te bevelen iedere inbreuk op haar merkrechten als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub a en b, BVIE (oud)², voor zover in beroep nog aan de orde, in het bijzonder het gebruik van het teken SNOWTREX, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- te veroordelen tot betaling van de door RLH gederfde winst en de door TravelTrex genoten winst door de merkinbreuk, nader op te maken bij staat;
- te veroordelen in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4. De rechtbank heeft het in conventie gevorderde afgewezen en het in reconventie gevorderde deels toegewezen, met veroordeling van TravelTrex in de kosten van het geding in conventie. De kosten in reconventie zijn gecompenseerd. De rechtbank heeft daartoe in conventie overwogen dat het TravelTrex niet vrij stond het verval van de Bx-SNOWTREX-

¹ Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd.

² De huidige versie van het BVIE verschilt voor zover hier van belang niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2.

merken in te roepen omdat zij door dit te doen, in het licht van de langlopende relatie tussen partijen en het gedogen over en weer, onbehoorlijk jegens RLH handelde door dit wel te doen, gelet op de omstandigheden:

1. dat bij de verkoop van (de aandelen van) TravelTrex **B.V.** een afspraak is gemaakt van co-existentie van de SnowTrex-merken (van RLH in de Benelux en van TravelTrex elders in Europa);
2. dat partijen zich blijkens de hiervoor weergegeven correspondentie uit 2015 over en weer tegenover elkaar, althans in het verleden, gebonden acht(t)en aan de bestaande co-existentie;
3. dat het TravelTrex bekend was dat RLH geen afstand wilde doen van haar merk(en) en bij het gebruik daarvan (voor de URL www.snowtrex.nl, die doorlinkt naar Sunweb.nl) nog steeds een commercieel belang heeft.

De rechtbank is niet toegekomen aan de vraag of sprake is (geweest) van normaal gebruik.

In reconventie heeft de rechtbank overwogen dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2:20, lid 2, sub a, BVIE omdat op de op de Benelux gerichte websites www.wintertrex.nl en www.wintertrex.be van TravelTrex afbeeldingen zijn geplaatst waarop het aan haar hiervoor afgebeelde woord-/beeldmerken gelijke teken



voorkomt. De gevorderde verboden van het gebruik van het woord SNOWTREX als handelsnaam en van het teken en/of de naam WINTERTREX zijn afgewezen.

5. Grief I richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat TravelTrex onbehoorlijk handelt door het verval van de Bx-SNOWTREX-merken te vorderen. Met grief II verwijt TravelTrex de rechtbank de vordering tot vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken niet inhoudelijk te hebben behandeld en te hebben afgewezen. Grief III richt zich tegen de gedeeltelijke toewijzing van de voorwaardelijke reconventionele vordering.

De beoordeling in hoger beroep

Grief I: Onbehoorlijk handelen door TravelTrex door de vervallenverklaring te vorderen?

6. TravelTrex heeft gemotiveerd betwist dat sprake is van enige co-existentie-afpraak/overeenkomst tussen partijen. RLH beroept zich op het hiervoor in overweging 1.10 vermelde artikel 14, sub d, van de SPA van 2006, stellende dat daaruit blijkt dat partijen co-existentie zijn overeengekomen.

7. Met TravelTrex is het hof van oordeel dat uit deze bepaling in de SPA niet kan worden afgeleid dat TravelTrex aan enige overeenkomst is gebonden. Zij was immers geen partij bij de SPA. Dat [] haar kon binden is gesteld noch gebleken. Overigens blijkt uit deze bepaling niet dat TravelTrex het teken SnowTrex niet in de Benelux mag gebruiken. Integendeel, er staat juist dat zij “*has the right to use the name Snow Trex*”. Dat dat gebruiksrecht beperkt is tot landen buiten de Benelux staat er niet.

8. RLH stelt voorts dat een (impliciete) co-existentie-overeenkomst, althans feitelijke co-existentie tussen partijen (die, begrijpt het hof, TravelTrex verplichtte het teken Snowtrex nooit te gebruiken in de Benelux en geen vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-

merken te vorderen) vaststaat op grond van, althans blijkt uit de volgende gedragingen van partijen:

- TravelTrex heeft RLH gevraagd om toestemming voor het gebruik van het teken WinterTrex in de Benelux en RLH heeft daarmee ingestemd;
- RLH heeft eind 2015 het gebruik van het teken SNOWTREX als adword buiten de Benelux gestaakt na daarop te zijn aangesproken door TravelTrex;
- TravelTrex heeft in een e-mail van 11 maart 2018 aan RLH gevraagd of zij het teken SNOWTREX in de Benelux mocht gebruiken.

9. Traveltrex betwist gemotiveerd dat uit deze gedragingen van partijen blijkt dat co-existentie was overeengekomen of dat er een situatie van zodanige co-existentie bestond dat zij het teken Snowtrex nooit in de Benelux zou mogen gebruiken of de onderhavige vervallenklaring niet zou mogen vorderen. Zij stelt dat deze gedragingen noodgedwongen voortvloeiden en dus te verklaren zijn uit de feitelijke situatie ten aanzien van de SNOWTREX-merkrechten, namelijk dat RLH de merkgerechtigde was in de Benelux en TravelTrex daarbuiten.

10. Het hof is van oordeel dat de feitelijke situatie met betrekking tot de merkrechten tot gevolg had en heeft dat partijen beide, net als ieder ander en los van enige afspraak of bijzondere relatie, rekening moe(s)ten houden met die merkrechten bij het (voorgenomen) gebruik van een aan SNOWTREX gelijk of daarmee overeenstemmend teken daar waar de ander de merkrechten bezit. De gevraagde instemming met het gebruik van het teken Wintertrex in 2010 en van het teken Snowtrex in 2018 in de Benelux laat zich volledig verklaren door de omstandigheid dat RLH de merkrechten daar heeft. Dat geldt andersom ook voor het bezwaar dat TravelTrex had tegen het gebruik van het adword Snowtrex in landen waar zij de merkrechten heeft en de daarop volgende staking daarvan door RLH. Gelet op deze verklaring voor de desbetreffende gedragingen, acht het hof de stelling van RLH dat daaruit de gestelde co-existentie (afpraak) is af te leiden, zonder nadere toelichting die ontbreekt, onvoldoende onderbouwd en gaat het daaraan om die reden voorbij.

11. De overige omstandigheden waarop RLH zich beroept, namelijk de gezamenlijke oorsprong van partijen, hun relatie en samenwerking, haar afwijzende reactie op de verzoeken van TravelTrex om de Bx-SNOWTREX-merken te mogen overnemen en haar (gestelde) commerciële belang bij het gebruik van de merken, rechtvaardigen ieder op zich, maar ook in samenhang niet het oordeel dat TravelTrex onbehoorlijk handelde door in 2018 de vervallenverklaring van de Bx-SNOWTREX-merken te vorderen. TravelTrex heeft onbetwist gesteld dat partijen in ieder geval vanaf 2003 volledig op zichzelf stonden en concurrenten waren, en dat sedertdien geen sprake meer was van een bijzondere (een synergetische) samenwerking. Dat RLH een commercieel belang had bij de Bx-SNOWTREX-merken en deze niet wilde verkopen is ook geen reden om aan te nemen dat op TravelTrex bijzondere (onthoudings)verplichtingen rusten. TravelTrex heeft immers niets gedaan of nagelaten waaruit zulke verplichtingen zouden voortvloeien. Overigens kan een ondernemer reeds een commercieel belang hebben bij het beletten van gerechtvaardigde of toegestane handelingen door zijn concurrent.

12. Bij gebreke van (impliciete) afspraken daaromtrent, is er geen reden om aan te nemen dat voormelde omstandigheden meebrengen dat tussen partijen met betrekking tot het gebruik van tekens andere (onthoudings)verplichtingen gelden dan de verplichtingen die voor eenieder jegens een merkhouder gelden. Het hof is op grond van het bovenstaande dan ook van oordeel dat het TravelTrex vrijstaat het verval van de Bx-SNOWTREX-merken te

vorderen en zij door dat te doen niet onbehoorlijk handelt. Van misbruik van recht of handelen in strijd met de eisen van goede trouw is geen sprake. Grief I slaagt derhalve.

Grief II: Normaal gebruik?

13. Voormeld oordeel brengt mee dat het hof moet beoordelen of de Bx-SNOWTREX-merken gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal zijn gebruikt.

Van een merk wordt een „normaal gebruik” gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven (in hier voege, dat de consument deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst) wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe 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 reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJEG 11 maart 2003, EU:C:2003:145, Ajax/Ansul, punt 43 en HvJEU 22 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:854, Ferrari/DU, punt 32 ev.).

14. TravelTrex stelt, begrijpt het hof, dat RLH in elk geval vanaf 6 november 2012 (punten 12 en 13 ID) met het gebruik van het merk is gestopt en dat de vijfjaarperiode toen is gaan lopen. Die periode loopt derhalve van 6 november 2012 tot 7 november 2017- hierna ook: de relevante periode.

Eigen gebruik op internet in de relevante periode

15. RLH stelt dat de Bx-SNOWTREX-merken normaal zijn gebruikt op internet door het gebruik van de website www.snowtrex.nl en het gebruik van het woord snowtrex in een adwords-advertentie/-campagne - hierna tezamen ook aan te duiden als gebruik op internet - voor bemiddeling bij het organiseren/ aanbieden van vakantie-reizen, waarvoor de merken (naar het hof begrijpt de Bx-SNOWTREX-merken 2 en 3) zijn gedeponerd. Het gaat dan om bemiddeling tussen potentiële klanten en Sunweb, waarbij de (voormalige) snowtrex accommodaties zijn ondergebracht, aldus RLH. Zij stelt dat het doorverwijzen op deze wijze in de reiswereld gebruikelijk en belangrijk is en dat het daarbij gaat om het in standhouden en gebruik maken van de associatie die het woord/merk snowtrex bij potentiële klanten opwekt. TravelTrex betwist dat dit gebruik normaal gebruik voor de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven oplevert.

16. Alvorens te beoordelen of dit gebruik op internet normaal gebruik oplevert moet eerst worden beoordeeld wat dit gebruik op internet *in de relevante periode* inhield. Tussen partijen staat vast

- dat RLH in 2012 gestopt is met het aanbieden van wintersportreizen, de activiteiten als touroperator en het organiseren van reizen op locatie onder de SNOWTREX-merken (zie punten 12 ID, 2.23 en 3.13, 3.21 conclusie van antwoord tevens voorwaardelijke eis in reconventie - hierna: CvAconv./rec -, 15 en 43 MvG, productie 5 TT, en de verklaring van mr. Silva Santos tijdens de comparitie e.a.)

- dat RLH vanaf april 2018 het woord snowtrex in de Benelux gebruikt als zoekterm voor een adwords-advertentie, die na het intikken van de zoekterm snowtrex verschijnt en er aldus uitziet:

Snowtrex Wintersport | Onderdeel van Sunweb Group | sunweb.nl

[Adv.] www.sunweb.nl/Snowtrex/Sunweb ^

Boek jouw complete wintersport, inclusief verblijf, skipas & reisleiding!

Zomer Vroegboeken Gratis bedenktijd

Wintersport incl. Skipas Wintersport met Kinderen Wintersport Oostenrijk

- hierna: **de** adwords-reclame - en vanwaar de internetgebruiker na het aanklikken daarvan werd doorgelinkt naar de hieronder afgebeelde "landingspagina" van de website www.sunweb.nl, waarop de aanduiding snowtrex.nl voorkomt - hierna **de** landingspagina -;
- dat RLH het woord(merk) SNOWTREX in de periode tussen 2012 en 2018 heeft gebruikt voor de URL (het webadres) www.snowtrex.nl, vanwaar direct werd doorgelinkt naar de website www.sunweb.nl, waarop vakantie-reizen worden aangeboden;
- dat na 26 april 2018 en thans, na een onderbreking in of omstreeks de periode van 19 november 2019 tot 20 mei 2020, van de URL www.snowtrex.nl wordt/werd doorgelinkt naar **de** landingspagina van sunweb.nl, waarop de aanduiding snowtrex.nl voorkomt;
- dat **de** landingspagina (productie 18 TT) er uitziet als volgt:



Home > Wintersport > SnowTREX

SnowTREX.nl is onderdeel van Sunweb Group

Boek hier jouw complete wintersportvakantie, inclusief verblijf, skipas en reisleiding. Daarnaast kun je kiezen voor vervoer, skimateriaal, skilessen en nog veel meer! Kortom, jouw wintersportvakantie van A tot Z.

Bekijk het aanbod en boek nu jouw ideale wintersportvakantie!

BEKIJK HET AANBOD

- dat de internetbezoeker die op **de** landingspagina klikt op "bekijk het aanbod" wordt doorgelinkt naar een pagina van Sunweb.nl, waarop wintersportlocaties staan, die worden aangeboden en kunnen worden geboekt - hierna ook: de Sunweb zoek- en boekpagina - (zie producties 18 en 19 TT), waarop het woord/merk snowtrex niet voorkomt.

17. TravelTrex heeft gesteld

1. dat vóór de ID op 26 april 2018 en dus in de relevante periode vanaf de URL www.snowtrex.nl niet werd doorgelinkt naar **de** landingspagina, maar direct naar de Sunweb zoek- en boekpagina (punten 32 en 45 ID en productie 16 TT);
2. dat ervan moet worden uitgegaan dat pas kort (binnen drie maanden) voor de ID op 26 april 2018 **de** adwords-advertentie, die doorlinkt naar **de** landingspagina, is gelanceerd (punten 35 en 44 ID) en dus in de relevante periode geen sprake was van een adwords-advertentie, althans niet van een advertentie met voormelde tekst of een advertentie die doorlinkte naar **de** landingspagina.

Zij heeft deze stellingen onderbouwd door verwijzingen naar onderzoek in het webarchief / de Wayback Machine (web.archive.org).

18. RLH heeft deze stellingen naar het oordeel van hof niet voldoende gemotiveerd betwist. Daartoe overweegt het hof het volgende.

Ad 1. Wat betreft het doorlinken vanaf www.snowtrex.nl heeft RLH in eerste aanleg en in haar MvA niet gereageerd op voormelde stelling van TravelTrex dat voor 26 april 2018 en dus in de relevante periode direct werd doorgelinkt naar de Sunweb zoek- en boekpagina. Ook uit de door RLH overgelegde producties blijkt niet dat in die periode werd doorgelinkt naar **de** landingspagina. Zij heeft als productie 16 een stuk overgelegd waaruit het aantal doorverwijzingen vanaf www.snowtrex.nl in 2016 zou blijken en als productie 18 een overzicht van het aantal bezoekers van www.snowtrex.nl in (de periode van 1 juli – 22 november 2018). Nog daargelaten dat TravelTrex de conclusies die daaruit door RLH worden getrokken betwist, blijkt daaruit niet naar welke pagina van de website van Sunweb werd doorgelinkt. Op een vraag van het hof tijdens het pleidooi aan partijen of vanaf www.snowtrex.nl voor de inleidende dagvaarding werd doorgelinkt naar **de** landingspagina of naar de zoek- en boekpagina van Sunweb, is namens RLH weliswaar verklaard dat werd doorgelinkt naar *een* landingspagina die qua design geregeld veranderde, maar zij heeft dat ondanks de betwisting door TravelTrex ook toen niet onderbouwd. TravelTrex heeft op die vraag geantwoord dat uit onderzoek, en tevens uit een onderzoek ter zitting via de Wayback Machine op een willekeurige datum voor 2018, blijkt dat steeds direct werd doorverwezen naar de Sunweb zoek- en boekpagina.

Ad 2. Met betrekking tot het gebruik van **de** adwords-advertentie heeft RLH weliswaar gesteld dat zij in 2017 en 2018 adwords-campagnes is gestart (punt 3.30 CvA), maar zij onderbouwt dat niet en geeft evenmin aan hoe die gestelde adwords-advertentie(s) er toen uit zag(en). Zij verwijst naar grafieken om aan te geven dat de campagne in 2018 heeft geresulteerd in vijf boekingen. Die grafieken lijken ook op een eerdere periode betrekking te hebben, maar dat stelt zij niet. In ieder geval blijkt niet dat het gaat om **de** adwords-advertentie of een andere adwords-advertentie van waar naar **de** landingspagina werd doorgelinkt. Voorts heeft zij als productie 17 een stuk overgelegd dat betrekking zou hebben op (volgens TravelTrex zeer lage) uitgaven voor adwords-campagnes in 2018. Dit stuk zegt niets zegt over de daaraan voorafgaande relevante periode, terwijl ook daaruit niet blijkt hoe die adwords-reclame er uitzag en naar welke pagina bij het aanklikken van de advertentie werd doorgelinkt. Hetzelfde geldt voor het als productie 18 overgelegde stuk. Dat het woord(merk) snowtrex (meer dan drie maanden) voor de ID als zoekterm werd gebruikt voor **de** adwords-reclame, die naar **de** landingspagina doorlinkte kan niet worden aangenomen. Als er toentertijd al sprake was van adwords-reclames/campagnes is niet duidelijk wat deze concreet inhielden.

19. In aanmerking nemende dat van RLH verwacht had mogen worden dat zij haar betwisting zou onderbouwen, te meer nu niet betwist is dat het eenvoudig mogelijk is om de geschiedenis van websites op internet te achterhalen, gaat het hof uit van de juistheid van voormelde stellingen van TravelTrex.

20. Het bovenstaande brengt mee dat het hof ervan uitgaat dat het gebruik op internet van het woord(merk) snowtrex in de relevante periode eruit bestond dat gebruik werd gemaakt van de URL www.snowtrex.nl, die direct doorlinkte naar de Sunweb zoek- en boekpagina. Als er in die periode al gebruik werd gemaakt van het woord snowtrex als zoekterm voor een adwords-advertentie, kan niet worden aangenomen dat het ging om de adwords-advertentie, vanwaar wordt doorgelinkt naar de landingspagina. In dat geval kan slechts worden aangenomen dat de zoekterm snowtrex werd gebruikt voor een advertentie (met onbekende inhoud), die direct doorlinkte naar de Sunweb zoek- en boekpagina.

De vraag die beantwoord moet worden is of dit gebruik op internet normaal gebruik in de zin van het huidige artikel 2.23bis BVIE/ artikel 2.26, lid 2, BVIE (oud) oplevert.

21. Bij beoordeling van een vermeende *inbreuk* wordt het gebruik van een aan een merk gelijk teken door een derde(-adverteerder) als zoekterm voor een adword(s-advertentie) of voor een website, waarbij wordt doorgelinkt naar een advertentie(website) van die derde, aangemerkt als gebruik van het merk in de zin van artikel 2:20, lid 2, sub a, BVIE. Het teken wordt gebruikt in het economische verkeer, omdat het wordt gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd. Voorts valt het onder het begrip gebruik “voor [...] waren of diensten” als de adverteerder in zijn advertentie/site waren en/of diensten aanbiedt. De merkhouder kan zich daartegen evenwel niet verzetten als door dat gebruik geen afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie van het merk die daarin is gelegen dat aan de consument de identiteit van oorsprong van de gemerkte waar of dienst wordt gewaarborgd in dier voege, dat hij deze waar of dienst kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Of aan deze functie van het merk al dan niet afbreuk wordt gedaan in de bedoelde situaties, hangt, kort gezegd, af van wat de internetgebruiker denkt over de herkomst van de waren of diensten, die in de advertentie/de websitepagina, waarop de internetgebruiker na aanklikken terecht komt, worden aangeboden.³

22. Weliswaar is de vraag of sprake is van inbreukmakend gebruik door een derde een andere vraag dan de vraag of sprake is van normaal gebruik door de merkhouder, die ook anders moet worden beoordeeld⁴, maar de jurisprudentie over de eerste vraag kan wel aanknopingspunten bieden voor de beantwoording van de laatste vraag.

Dit mede in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat het gebruik van het woord snowtrex voor de URL www.snowtrex.nl en als zoekterm voor een adwords-advertentie gebruik in het economisch verkeer is. Van gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven, als vereist voor normaal gebruik, is slechts sprake als de internetgebruiker na doorklikken naar (uiteindelijk) de website(pagina) waar de waren of

³ HvJEG 23 maart 2010, ECLI:EU:C:2008:389, Google France.

⁴ Vgl. HvJEU 22 oktober 2020, ECLI:EU:C:2020:854, Ferrari/DU: (...) dat de houder van een merk derden het gebruik van zijn merk niet kan verbieden voor waren die reeds onder dat merk in de handel zijn gebracht, betekent niet dat hij er zelf geen gebruik van kan maken voor dergelijke waren (punt 59).

diensten worden aangeboden, denkt dat die waren of diensten worden aangeboden door een onderneming die tevens merkhouder is of die het merk gebruikt met toestemming van de merkhouder. Naar het oordeel van het hof zal de internetgebruiker die na het aanklikken van een adwords-advertentie (die verschijnt op de zoekterm snowtrex) of het intoetsen van de URL www.snowtrex.nl direct wordt doorgelinkt naar de Sunweb zoek- en boekpagina, niet denken dat de daarop aangeboden locaties (ook) worden aangeboden of dat daarbij wordt bemiddeld onder het merk SNOWTREX door of met toestemming van de houder van de Bx SNOWTREX-merken. Daarvoor is geen enkele aanwijzing te vinden op die pagina. Het woord snowtrex wordt daarop immers nergens genoemd. Omdat er onder het merk SNOWTREX derhalve geen waren of diensten worden aangeboden, is geen sprake van gebruik van het merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie. In dit verband is relevant dat de internetgebruiker weet dat het gebruikelijk is op het internet dat wordt doorgelinkt naar websites vanaf websites en adwords-advertenties van (rechts)personen die geen band hebben met de aanbieder van en dus met de herkomst van de waren of diensten die op eerstbedoelde website worden aangeboden.

23. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat het gebruik door RLH van het merk snowtrex op internet in de relevante periode van 6 november 2012 tot 7 november 2017 geen normaal gebruik van het merk oplevert.

24. Voorts geldt, ook als dit gebruik op internet wel kan worden aangemerkt als gebruik overeenkomstig de wezenlijke functie van het merk, dat RLH onvoldoende heeft gesteld, laat staan onderbouwd om normaal gebruik aan te nemen. Het hof overweegt daartoe het volgende. RLH heeft omtrent de omvang van het gebruik in de relevante periode, onder verwijzing naar haar productie 16 t/m 18 en grafieken in (punt 3.30 van) haar CvAconv/rec, uitsluitend gesteld dat de URL www.snowtrex.nl in 2016 voor meer dan 800 doorverwijzingen heeft gezorgd, dat zij kosten heeft gemaakt voor een adwords-campagne in 2018 en dat 5 boekingen (conversies) in 2018 via een adwords-campagne tot stand zijn gekomen. Producties 17 en 18 en de gestelde 5 boekingen in 2018 betreffen niet de relevante periode. TravelTrex heeft de gestelde 800 boekingen in 2016 en overigens ook de gestelde 5 boekingen in 2018 betwist; zij stelt dat dit niet blijkt uit de grafieken en de overgelegde producties. Ook het hof kan daaruit, zonder nadere toelichting die ontbreekt, de juistheid van de stellingen van RLH niet herleiden. RLH heeft vervolgens verzuimd om enig nader (begrijpelijk) bewijsstuk over te leggen, waaruit boekingen en/of omzet blijkt. TravelTrex heeft voorts onbetwist gesteld dat de kosten van genoemde adwords-campagne blijkens de overgelegde productie € 33,- hebben bedragen, hetgeen onvoldoende is om tot normaal gebruik te concluderen.

25. Dat RLH onvoldoende heeft gesteld, laat staan onderbouwd over de omvang van het gebruik om normaal gebruik aan te nemen geldt overigens ook als zou moeten worden aangenomen dat in de relevante periode de URL www.snowtrex.nl doorlinkte naar de landingspagina van de Sunweb-website en het woord(merk) snowtrex door RLH in die periode werd gebruikt voor de adwords-reclame die doorlinkte naar de landingspagina.

Ander gebruik in de relevante periode?

26. RLH heeft zich in eerste aanleg ter onderbouwing van het door haar gestelde normale gebruik in de relevante periode ook nog beroepen op haar producties 8, 9 en 12 tot en met 15 en op gebruik van het merk op de in punten 3.28 en 3.29 CvAconv/rec genoemde vergelijkings- en andere websites van derden.

27. Producties 8 en 13 en de in punten 3.28 en 3.29 CvAconv/rec genoemde websites, zoals www.actiekortingsbonnen.nl, www.goedbegin.nl en www.wintersport.be, betreffen screenshots van pagina's van websites van derden, waarop derden het woord snowtrex noemen. TravelTrex heeft terecht betwist dat dit gebruik door (willekeurige) derden merkgebruik door RLH oplevert.

28. Productie 9 betreft de facebookpagina van snowtrex. Nadat TravelTrex onderbouwd heeft gesteld dat de activiteiten op deze facebookpagina alle dateren van voor februari 2011 en daarna tot maart 2018 zijn gestopt (punten 5.24-5.28 van de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie tevens houdende akte overlegging producties en punt 7 van de comparitieaantekeningen van TT) en RLH daar vervolgens niet meer op is teruggekomen, gaat het hof uit van de juistheid van deze stellingen van TravelTrex en levert dit geen (normaal) gebruik op in de relevante periode.

29. Productie 12 heeft betrekking op een in februari 2012 getekende overeenkomst waarop het merk SNOWTREX tezamen met andere merken in een banner aan de bovenzijde is afgebeeld. Het gaat om een door Sundio gesloten overeenkomst met het kennelijk Oostenrijkse bedrijf Travel Partner Reizen over verhuur van (een) accommodatie(s) in Oostenrijk in de periode van 1 december 2012 tot 1 april 2013. Hieruit blijkt niet dat het gaat om levering van diensten onder de Bx-SNOWTREX-merken in de relevante periode in de Benelux. De stelling van RLH dat het ging om een SnowTrex-accommodatie en dat er een snowtrex-boekje ligt in de accommodatie (verklaring mr. Van Nieuwenhuizen tijdens de comparitie ea), is door TravelTrex betwist en bovendien in strijd met de eigen stellingen van RLH dat zij in 2012 is gestopt met het gebruiken van de Snowtrex-merken voor het aanbieden van wintersportreizen en het organiseren van reizen op locatie, zodat het hof aan die stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij gaat. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, is de enkele vermelding in de banner bovenaan het contract onvoldoende om aan te nemen dat RHL ook na 6 november 2012 de Bx-SNOWTREX-merken nog heeft gebruikt voor de diensten waarvoor zij zijn ingeschreven.

Dat geldt ook voor de als producties 14 en 15 door RLH overgelegde correspondentie van de IT-afdeling van Sunweb met een externe leverancier in de relevante periode, waarin onder de ondertekening de zin "*Sundio Group is representative of the trademarks: Sunweb Vakanties, Sudtours, Jiba, Vaya.nl, SnowTREX, GOGO, Husk Studentenreizen, X-travel, TraXs, Eliza was here, Bella Vakanza, Skikot, Odyssee, Gototravel*" voorkomt. Zonder nadere toelichting die ontbreekt, blijkt ook hieruit niet van gebruik van het merk voor de diensten waarvoor het is ingeschreven.

30. Uit voormelde producties blijkt, zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet van gebruik voor de diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven in de periode van 6 november 2012 tot 7 november 2017. Bovendien is dit gebruik zo incidenteel dat het in ieder geval onvoldoende is om als normaal gebruik te kwalificeren.

31. Op grond van het bovenstaande komt het hof tot het oordeel dat RLH in de relevante periode geen normaal gebruik heeft gemaakt van haar Bx-SNOWTREX-merken.

Heilung?

32. RLH heeft zich beroepen op Heilung als bedoeld in artikel 2.27, lid 3 (voorheen lid 2) BVIE, stellende dat zij voor het instellen van de vordering tot vervallenverklaring bij ID van

26 april 2018 de Bx-SNOWTREX-merken opnieuw normaal heeft gebruikt. Zij stelt dat zij reeds voor die datum normaal gebruik van de Bx-SNOWTREX-merken heeft gemaakt op internet door, begrijpt het hof, deze te gebruiken voor de URL www.snowtrex.nl en de adwords advertentie, waarbij in beide gevallen werd doorgelinkt naar de landingspagina. Zij gaat ervan uit dat dit gebruik op internet in ieder geval normaal merkgebruik oplevert.

33. Tussen partijen staat vast dat RLH www.snowtrex.nl vanaf 2012 gebruikt en dat vanaf die URL na de ID naar de landingspagina werd verwezen, maar niet dat dat ook het geval was vóór de ID. Nu RLH haar stellingen op dit punt niet heeft onderbouwd, gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd in zoverre voorbij.

34. Wat betreft het gebruik van de adwords-advertentie, die doorlinkt naar de landingspagina heeft TravelTrex gesteld dat het verval door het nieuwe gebruik niet wordt hersteld omdat het plaatsvond binnen drie maanden voor de ID, terwijl RLH op het moment dat zij het voornemen tot hernieuwd gebruik had, reeds kennis had genomen van de mogelijkheid dat een vordering tot vervallenverklaring kon worden ingesteld door de mail van TravelTrex aan RLH van 7 maart 2018 (zie overweging 1.16 hiervoor). Het hof is van oordeel dat ervan moet worden uitgegaan dat dit gebruik van de adwords-campagne niet eerder is gestart dan 3 maanden voor de ID op 26 april 2018 (vergelijk hiervoor rechtsoverwegingen 17 ev.). Het hof is voorts van oordeel dat TravelTrex in de mail van 7 maart 2018 laat weten een vordering tot vervallenverklaring te zullen of te willen instellen als RLH haar de merken niet vrijwillig overdraagt. Dat RLH dat ook aldus heeft begrepen blijkt uit haar reactie op deze mail, met name uit de woorden “*Up to you to start a procedure (...)*”.

De stelling van RLH dat ([redacted]) RLH de mail van TravelTrex niet heeft begrepen omdat die in het Duits is gesteld overtuigt niet en kan het hof niet volgen. Dat [redacted] die mail wel heeft begrepen blijkt niet alleen uit voormelde reactie, maar ook uit de omstandigheid dat [redacted] van TravelTrex [redacted] steeds in het Duits heeft aangeschreven en [redacted] deze mails blijkens zijn in het Engels geschreven reacties steeds heeft begrepen. Dit is ook in overeenstemming met de opmerking van [redacted] in zijn mail van 21 oktober 2011 (zie hiervoor overweging 1.13) “*May be my spoken German is not too bad, my written is awful (...) I can understand your question*”.

35. Het beroep op Heilung faalt al om voormelde redenen.

36. Bovendien kan het beroep op Heilung niet slagen omdat RLH ook niet heeft onderbouwd dat zij in de periode tussen 7 november 2017 en de ID op 26 april 2018 voldoende gebruik heeft gemaakt van de Bx-SNOWTREX-merken om dit als normaal gebruik te kwalificeren. Het hof verwijst naar rechtsoverweging 24 hiervoor. Hetgeen daar is overwogen geldt ook voor de periode tussen 7 november 2017 en 26 april 2018.

37. Het bovenstaande brengt mee dat ook grief 2 slaagt en de Bx-SNOWTREX-merken alsnog vervallen zullen worden verklaard. Het hof zal ambtshalve de doorhaling gelasten. Zoals RLH terecht heeft gesteld komt deze vervallenverklaring niet in aanmerking voor uitvoerbaar verklaring bij voorraad. Het vonnis voor zover in conventie gewezen zal worden vernietigd.

38. Het hof passeert het bewijsaanbod van RLH als onvoldoende geconcretiseerd. Wat betreft het aanbod nader bewijs te leveren door het overleggen van stukken gaat het hof

daaraan bovendien voorbij omdat RLH deze stukken uit eigen beweging had moeten overleggen.

Grief III: De voorwaardelijke reconventionele inbreukvordering

39. Daar de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld niet is vervuld, komt het hof niet toe aan deze vordering en grief III. Het hof zal ook het vonnis voor zover in reconventie gewezen vernietigen omdat de rechtbank het gevorderde heeft toegewezen.

Slotsom en proceskosten

40. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd voor zover in conventie en in reconventie gewezen. De in conventie gevorderde vervallenverklaring zal alsnog worden toegewezen. RLH zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg in conventie en in reconventie. Ook in reconventie heeft zij immers verweer moeten voeren.

41. TravelTrex heeft in conventie (terecht) geen veroordeling van de kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. Deze kosten zullen worden begroot aan de hand van het liquidatietarief en vermeerderd met rente zoals gevorderd in de ID. TravelTrex heeft in reconventie veroordeling van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv. gevorderd. Als productie 50 heeft zij een specificatie van deze kosten in eerste aanleg ten bedrage van € 4.496,19 overgelegd. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak in eerste aanleg in reconventie is aan te merken als een eenvoudige bodenzaak in de zin van de toepasselijke Indicatie-tarieven rechtbanken in IE-zaken. Daar het hof het gevorderde bedrag redelijk en evenredig acht en dit bedrag lager is dan het toepasselijke maximale indicatietarief, zal het hof het gevorderde bedrag toewijzen.

42. RLH zal worden veroordeeld in de kosten van het hoger beroep. TravelTrex heeft een specificatie overgelegd van de kosten van de werkzaamheden die in hoger beroep zijn besteed aan de reconventionele vordering. Deze bedragen € 1.128,75. Het hof acht dit bedrag redelijk en evenredig en zal dat toewijzen. De kosten voor het salaris van de advocaat met betrekking tot de conventionele vordering zal het hof aan de hand van de liquidatietarieven begroten op € 3.342,-- (3 punten tarief II). In totaal zal het hof voor dat salaris derhalve een bedrag van € 4.470,75 toewijzen.

43. De vordering tot veroordeling van RLH tot (terug)betaling van hetgeen TravelTrex op grond van het vernietigde vonnis heeft betaald zal als sequeel van de vernietiging worden toegewezen.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank Rotterdam gewezen vonnis van 13 november 2019, **voor zover in conventie en in reconventie gewezen**

en opnieuw rechtdoende,

in conventie

verklaart de (inschrijving van de) volgende Benelux-merken vervallen:

- het op 12 februari 1999 gedeponeerde, onder nummer 0643332 ingeschreven, Benelux woord-/beeldmerk voor alle diensten in klassen 39, 41 en 43;
- het op 1 augustus 2008 gedeponeerde, onder nummer 0848825 ingeschreven Benelux woordmerk "SNOWTREX" voor alle diensten in de klassen 39, 41 en 43;
- het op 1 augustus 2008 gedeponeerde, onder nummer 0848826 ingeschreven, Benelux woord-/beeldmerk voor alle diensten in klassen 39, 41 en 43;
- het op 30 december 2009 gedeponeerde, onder nummer 0874501 ingeschreven Benelux woord-/beeldmerk voor alle diensten klassen 36, 39 en 43;

gelast de doorhaling van de inschrijving van voormelde merken;

veroordeelt RLH in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van TravelTrex begroot op € 729,84 aan verschotten en € 1.086,-- aan salaris van de advocaat, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

wijst het meer of anders gevorderde af;

in reconventie

verstaat dat de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld niet is vervuld;

veroordeelt RLH in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van TravelTrex begroot op € 4.496,19, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt RLH in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van TravelTrex begroot op € 866,47 aan verschotten en € 4.470,75 aan salaris voor de advocaat, en op € 163,- aan nasalaris voor de advocaat, nog te verhogen met € 85,- indien niet binnen veertien dagen na aanschrijving in der minne aan dit arrest is voldaan en vervolgens betekening van dit arrest heeft plaatsgevonden, en bepaalt dat deze bedragen binnen 14 dagen na de dag van de uitspraak dan wel, wat betreft het bedrag van € 85,-, na de datum van betekening, moeten zijn voldaan, bij gebreke waarvan deze bedragen worden vermeerderd met de wettelijke rente;

veroordeelt RLH tot (terug)betaling van hetgeen TravelTrex op grond van het vernietigde vonnis heeft betaald, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van betaling door TravelTrex tot aan de dag van (terug)betaling door RLH;

verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en P.B. Hugenholtz; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 maart 2021, in aanwezigheid van de griffier.

Voorzitter
 T.S. Krensse
 Griffier
 De Griffier
 te Den Haag


