

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/591427 / HA ZA 20-380

### Vonnis van 28 december 2022

in het incident en in de hoofdzaak in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**I4F LICENSING N.V.**,  
te Hamont-Achel (België),  
eiseres in conventie,  
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,  
verweerster in het incident,  
advocaat mr. P.L. Tjiam te Amsterdam,

tegen

1. **REFLIN B.V.**,  
te Bergen,
2. **FLOOR LOCKING TECHNOLOGY B.V.**,  
te Bergen,
3. [REDACTED]  
te [REDACTED]  
gedaagden in conventie,  
eisers in (voorwaardelijke) reconventie,  
eisers in het incident,  
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna “I4F” en “Reflin c.s.” (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden. Gedaagden in conventie, tevens eisers in reconventie en eisers in het incident, zullen afzonderlijk ook “Reflin”, “FLT” en “[REDACTED]” genoemd worden.

De zaak is voor I4F inhoudelijk behandeld door de advocaat voornoemd en mr. E.R van der Velde, advocaat te Amsterdam, en voor Reflin c.s. door de advocaat voornoemd en mr. D.E. Colenbrander, advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van I4F van 7 april 2020, met producties EP01 t/m EP20;
  - het antwoord in het incidentele verzoek tot voortzetting cq. schorsingsincident, conclusie van antwoord in conventie, tevens voorwaardelijke eis in reconventie van Reflin c.s. van 27 mei 2020, met producties GP01 t/m GP17;

- 
- de akte overlegging aanvullende producties van I4F van 21 juli 2020, met producties EP21 t/m EP24;
  - de conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie en in het schorsingsincident van I4F van 9 september 2020, met producties EP25 t/m EP29;
  - het rolbericht van 1 maart 2021 waarin aan partijen is medegedeeld op welke datum een mondelinge behandeling gehouden zou worden;
  - de akte verandering van eis en overlegging aanvullende producties van I4F van 12 mei 2021, met producties EP30 t/m EP32;
  - de akte overlegging aanvullende producties van I4F van 26 mei 2021, met producties EP33 en EP34;
  - de akte overlegging aanvullende productie van I4F van 26 mei 2021, met producties EP35;
  - het aanvullend proceskostenoverzicht van Reflin c.s. van 26 mei 2021, met bijlagen;
  - het proces-verbaal van mondelinge behandeling van 26 mei 2021 en de daarin genoemde gedingstukken, waaronder de pleitnota's van beide partijen.

1.2. Het proces-verbaal van de mondelinge behandeling is met instemming van partijen buiten hun aanwezigheid opgemaakt. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld opmerkingen te maken over het proces-verbaal. Partijen hebben hiervan gebruik gemaakt bij brieven van 22 juni 2021 en 25 juni 2021. Deze brieven zijn aan het proces-verbaal gehecht en maken onderdeel uit van het procesdossier.

1.3. I4F heeft de rechtbank bij de aanvang van de mondelinge behandeling op 26 mei 2021 nog afschrift toegestuurd van haar schriftelijke aantekeningen in reactie op de pleitnota van Reflin c.s. Voor zover de inhoud van die schriftelijke aantekeningen is voorgedragen, vormt het proces-verbaal en de reactie daarop van I4F, de schriftelijke vastlegging van die voordracht. De toegezonden schriftelijke aantekeningen zelf vormen geen onderdeel van het procesdossier.

1.4. Vonnis is nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. I4F is een Belgische onderneming die zich bezighoudt met het ontwikkelen van vloertechnologieën. Zij is houdster van verschillende octrooien op kliksystemen voor vloerpanelen zoals laminaat. I4F verstrekt licenties voor de toepassing van deze octrooien aan producenten en distributeurs van vloerpanelen, die de technologie vervolgens in hun producten verwerken en onder hun eigen merknaam op de markt brengen.

2.2. Eén van de kliksystemen van I4F noemt zij '3L Triplelock'. Dit betreft een kliksysteem waarbij vloerdelen tegen elkaar aan worden gelegd en verbonden doordat de vloerdelen op drie punten in elkaar grijpen. 3L Triplelock is ontstaan na doorontwikkeling van een ouder systeem genaamd Perlami. Perlami is ontwikkeld door het bedrijf van [REDACTED] (4Sight Innovation B.V.) in opdracht van het investeringsbedrijf van I4F (Ramphastos B.V.). Voor deze uitvinding is in 2010 het Europese octrooi EP 2440724 (hierna: 'EP 724') aangevraagd, waarin [REDACTED] wordt vermeld als uitvinder. In 2011 is 4Sight Innovation overgenomen door de heer [REDACTED] (de eigenaar van Ramphastos), die daarmee de rechten verwierf op EP 724. Op 14 mei 2014 is EP 724 verleend. 4Sight Innovation heeft Perlami na de overname doorontwikkeld tot een kliksysteem dat commercieel bruikbaar is

en heeft de rechten daarop overgedragen aan I4F. I4F brengt sinds december 2013 wereldwijd dit kliksysteem voor vloerpanelen op de markt.

2.3. I4F is houdster van het hierna weergegeven, op 27 augustus 2014 onder nummer 012575461 ingeschreven, Unie-woordbeeldmerk (hierna: 'het 3L Triplelock-Uniemark'):



Het 3L Triplelock-Uniemark is (oorspronkelijk) ingeschreven voor de hierna opgesomde waren en diensten in de klassen 19, 27 en 35:

- Klasse 19: Vloerpanelen, vloerplanken, parketpanelen, parketplanken, laminaatpanelen en laminaatplanken, al dan niet voorzien van een kliksysteem; Verbindingsystemen, niet van metaal; Verbindingsmaterialen, niet van metaal; Onderdelen van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.
- Klasse 27: Vloerbedekkingen, niet van textielmateriaal, al dan niet voorzien van een kliksysteem; Vloerpanelen en vloerdelen van vinyl; Gelamineerde vloerbedekkingen, laminaat van geweven vinyl in combinatie met polyester, alsmede samenstellende delen van voornoemde waren; Onderdelen van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.
- Klasse 35: Commercieel-zakelijke bemiddeling bij de aankoop en verkoop, de import en export, alsmede groot- en detailhandelsdiensten betreffende bouwmaterialen, niet van metaal, houten vloeren, parketvloeren en laminaatvloeren, alsmede samenstellende delen van voornoemde waren, vloerpanelen, vloerplanken, parketpanelen, parketplanken, laminaatpanelen en laminaatplanken, al dan niet voorzien van een kliksysteem; verplaatsbare vloeren en ondervloeren, niet van metaal, verbindingssystemen, niet van metaal, verbindingsmaterialen, niet van metaal; zwevende kunststofvloeren, al dan niet voorzien van een kliksysteem, vloerpanelen en vloerdelen van vinyl, gelamineerde vloerbedekkingen, laminaat van geweven vinyl in combinatie met polyester, alsmede samenstellende delen van voornoemde waren en onderdelen van alle voornoemde waren, producten voor het leggen van vloeren, parket, laminaat en vloerbedekking.

2.4. In een licentie-overeenkomst uit september 2016 voor het territorium van de octrooirechten (onder andere een groot aantal lidstaten van de EU) is ten aanzien van merkgebruik bepaald:

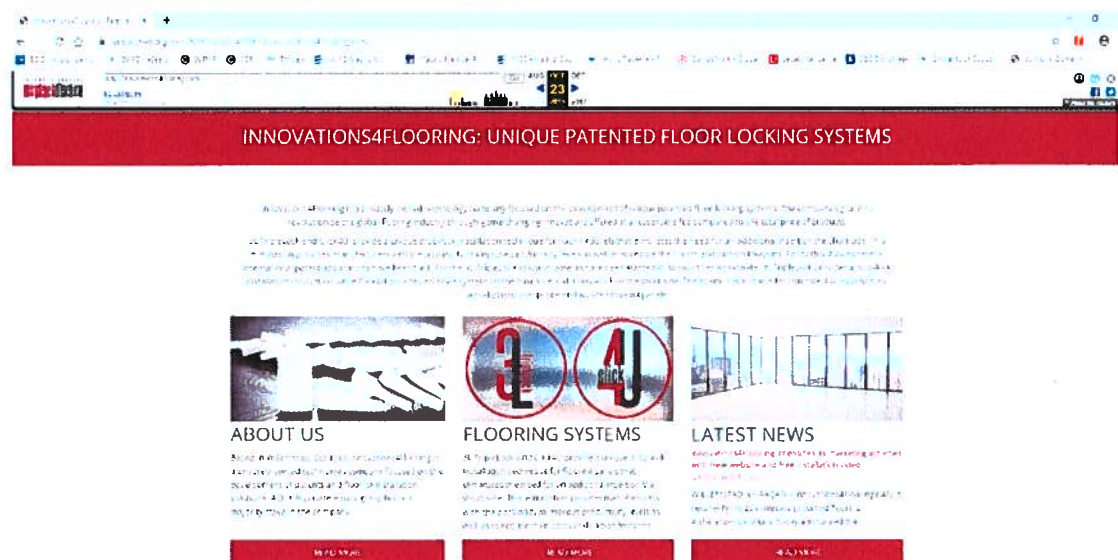
## 9. MARKING AND OTHER ISSUES

- 9.1 Licensee shall market the Product under one or several brand names. Licensee may seek, at its own cost and expense, appropriate trademark or copyright protection for one or several brand names under which Licensee shall market the Product.
- 9.2 If requested by Licensor, Licensee shall ensure that at any time and on all of the packages containing the Product, the sentence "Produced under license from Innovations 4 Flooring" in combination with the logo's of Triple Lock and/or Click4U (if applicable) and/or other such sentences as dictated in writing by Licensor to Licensee shall be clearly marked. Licensee is also entitled to request Licensor to allow Licensee the aforementioned markings on its packages, which request Licensor cannot unreasonably deny.
- 9.3 The Licensee shall mark all Products in a manner consistent with Licensee's patent marking practices, which shall at a minimum be in accordance with applicable laws.

2.5. 14F heeft het 3L Triplelock-Uniemark en de naam 3L Triplelock in de periode tussen 27 augustus 2014 en 27 augustus 2019 (onder andere) als volgt gebruikt:

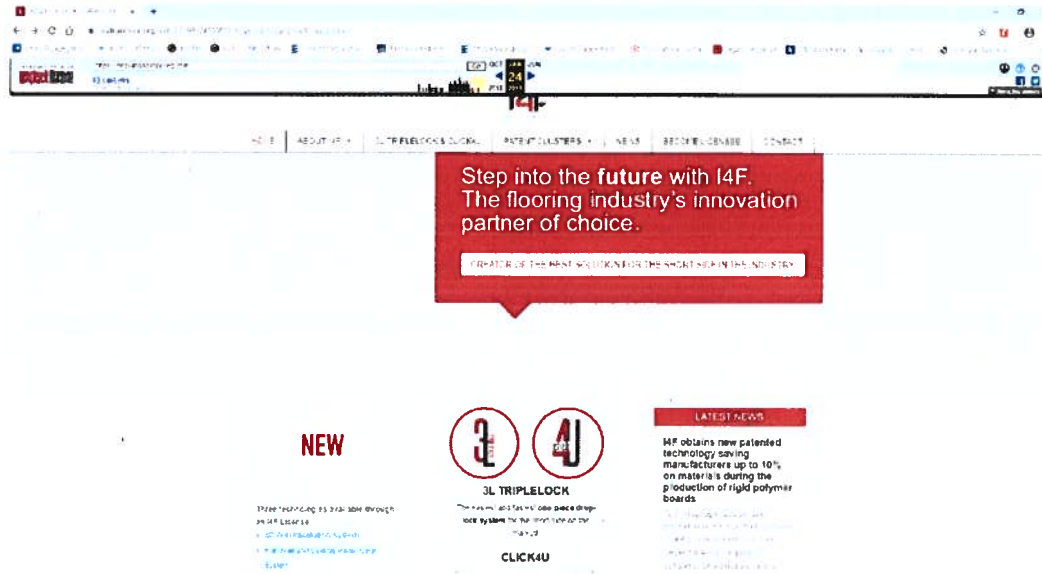
2.5.1. Op haar website in de periode 2015-2019:

<https://web.archive.org/web/2015102322421/http://innovations4flooring.com/>

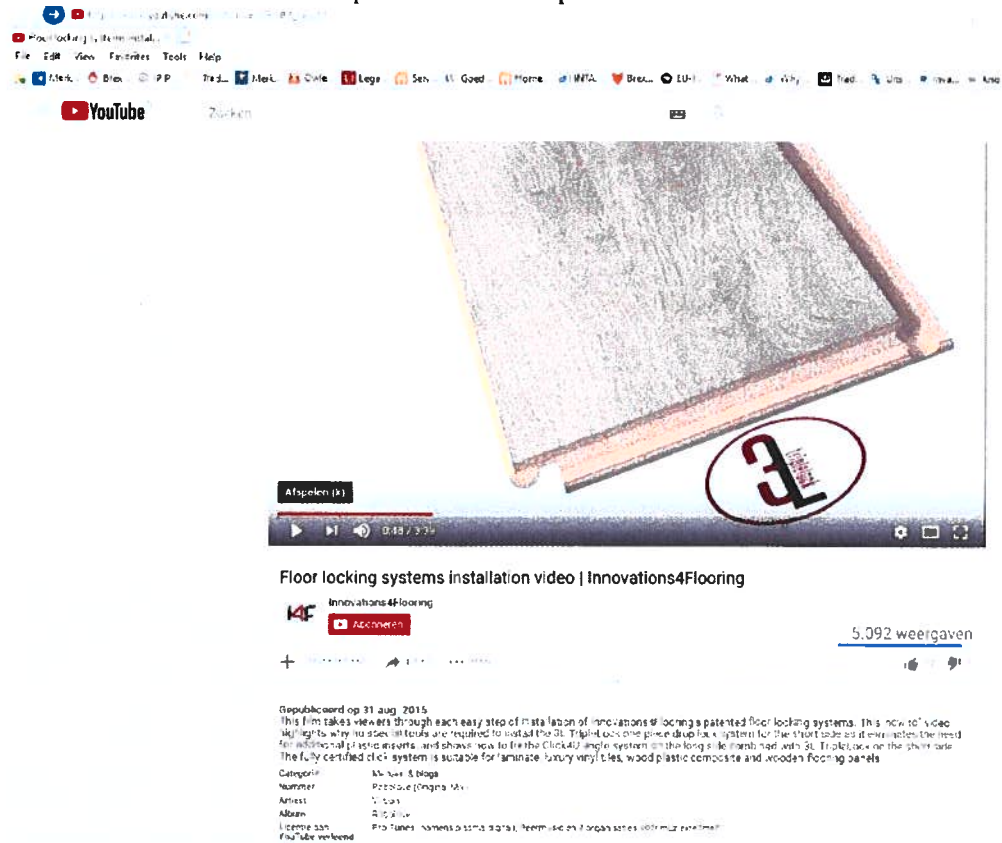


of als volgt:

<https://web.archive.org/web/20190124200552/https://innovations4flooring.com/>



## 2.5.2. In video-materiaal op YouTube in de periode 2015-2018:



of als volgt:

TESTED FOR  
**LOCKING STRENGTH,  
FLATNESS AND  
GAPS**

**INNOVATIONS  
4FLOORING**

**TEST PERFORMANCES - EN STANDARDS**

- Castor chair test	✓
- Locking strength test	✓
- Slipping test	✓
- Gapping test	✓

**Floor locking systems installation video | Innovations4Flooring**

Innovations4Flooring

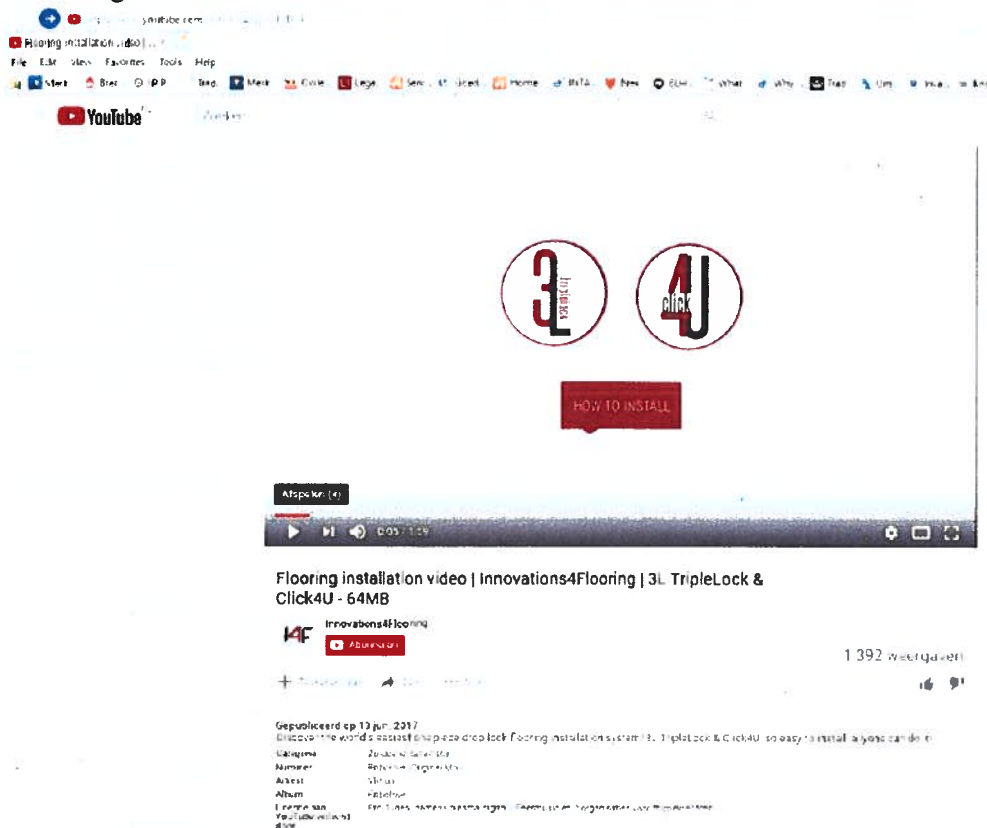
5,692 weefQuaeth

Goed score op 31 aug. 2015

This film takes you through the necessary steps of installation of Innovations4Flooring's patented floor locking system. This innovative locking system is designed to ensure long-lasting stability and to take care of your floor's system for the entire lifetime. It is also designed for additional benefits and provides you with the G4Lock system of the long side combined with 3L TripLock on the short side. The innovative floor locking system is suitable for laminate, luxury vinyl tile, wood-look laminate and wood-look vinyl plank.

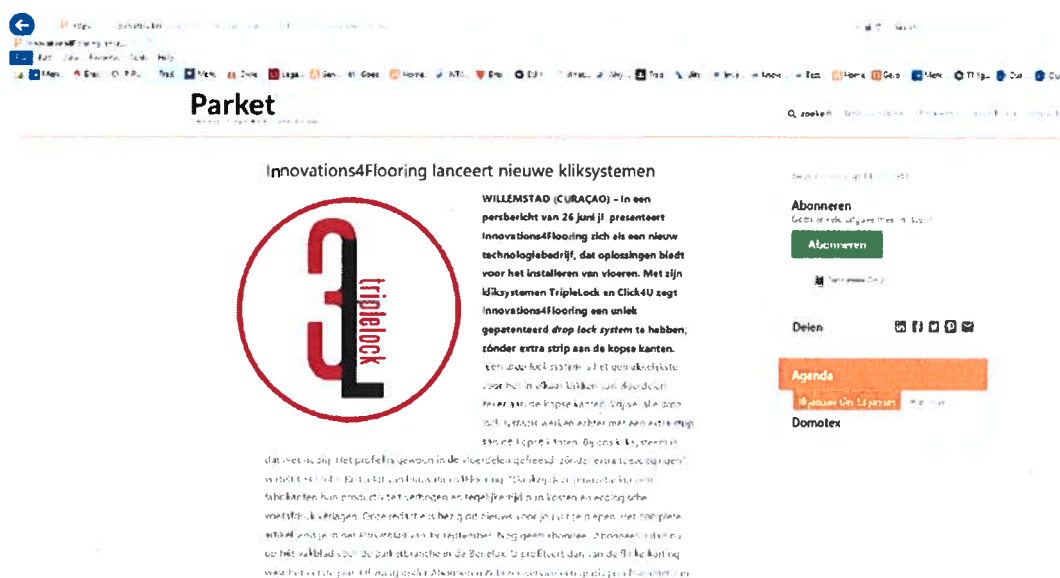
Category	Home & Garden
Number	Episode 09/01/2015
Artist	YouTube
Artist	YouTube
Location	YouTube
Release date	YouTube
File size	YouTube

of als volgt:



### 2.5.3. In een persbericht uit juli 2014:

<https://www.parketblad.nl/nieuws/6291/innovations4flooring-lanceert-nieuwe-kliksystemen>



2.5.4. In reclame in een vakblad in augustus 2017:



**Innovations online**

Innovations4Flooring (IF), a technology company providing flooring solutions, today announced that it has launched a new set of marketing materials including a new website and two new films available for free download on the company's YouTube channel as well as the new website.

The completely new website incorporates industry updates and introduces new pages outlining its strategic partnerships, innovations and patent strategy. Additionally, a new section on IF and its one piece drop lock installation system provides manufacturers and installers access to the latest research and IF test results. Information is split by consumers and the industry for increased relevance. First hand industry news can be obtained by subscribing

to IF's newsletter. Two new installation films are now freely available for download on the company's YouTube channel as well as the new website. John Retveldt said, "We are excited to launch these new materials as part of our on going marketing strategy designed to support manufacturers, retailers and installers during this important transformation towards our advanced one piece drop lock system. Our licensees can now view information relevant to them on line and have a dedicated point of contact via the website. In a fast moving industry, where new technologies are key towards the creation of high value customer propositions, staying up to date is critical."

IF is the original creator and provider of a truly innovative one piece drop lock solution, protected by a sound international patent portfolio, based on a threefold locking mechanism, suitable for laminate, LVL, wooden flooring panels as well as RCF and MLI.

T +31 641899515 [www.innovations4flooring.com](http://www.innovations4flooring.com)

**Virtual and reality at V4**

An innovative and exciting new £3 million design centre in Woking, which will offer architects, builders, specifiers and customers the opportunity to see V4 Woodflooring products in individual room settings is set to become a reality.

Chris Vincent, owner of V4 Woodflooring, has been granted planning permission to build a 6,000 square foot showroom and office extension to the existing V4 warehouse at Greenbays Park.

Work will shortly begin on the 'V4 World' design centre, which will enable the company to showcase its luxury flooring products and wall panels in an aesthetically pleasing environment.

The state-of-the-art design centre will be equipped with the latest technology including virtual reality goggles to allow customers to visualise the flooring in place. Customers will also benefit from a cafe, and the centre will host training days for installers and educational events for schools to discuss how best to protect the environment and sustainability in business.

V4 is the country's leading supplier to retail of quality and responsibly sourced hardwood flooring, with a unique collection of 50 hardwood floors. It also offers Panneau wooden cladding which is made from recycled timber ranging from old industrial and farm buildings to reused wine casks.

In addition, the company supplies the innovative and versatile Concrete wall and floor eco-friendly pre-cast concrete panels, which are lightweight, easy to install and work in almost any interior space without any of the difficulties of traditional concrete flooring.

Chris Vincent, managing director of V4 Woodflooring, said: "This is a major multi-million pound investment for the company and one which we are very excited about."



"The new design centre will assist customers to see the full ranges, locate retailers and talk to our knowledgeable team about the best products for their bespoke project."

T 01276 418079 [www.v4woodflooring.co.uk](http://www.v4woodflooring.co.uk)



**Fast pack**

Mapel's best-selling Ultraplano Eco 3210 is now available in 20kg packaging, rather than the original 23kg weight. Ultraplano Eco 3210 is an ultra-fast hardening, self-levelling and smoothing compound for levelling differences in substrate thickness and can be applied in 3-10mm per coat.

The very low VOC content of Ultraplano Eco 3210 means that it is excellent for use on eco and sustainable projects. Part of Mapel's Fast Track range, the compound can be trowel or pump applied, ready to receive floor coverings after approximately 12 hours. Ultraplano Eco 3210 can be installed with underfloor heating and also where maximum resistance to loads and traffic are required.

T 0121 508 6970 [www.mapel.co.uk](http://www.mapel.co.uk)

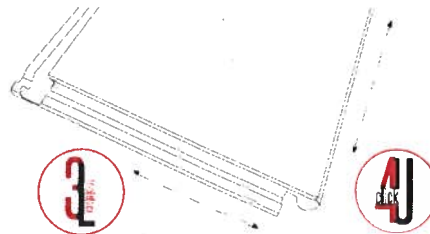


2.5.5. In haar eigen brochure uit 2018:

Our unique patented floor locking systems

Discover the world's easiest one piece drop-lock system on the market for patented floor locking systems:

**3L TRIPLELOCK AND CLICK&U.**  
Suitable for use on all flooring materials



**3L TRIPLELOCK**

A one piece drop-lock system for the short side that eliminates the need for additional inserts.

3L TripleLock provides a unique one piece drop-lock installation technique for flooring panels that eliminates the need for an additional insert on the short side. This elimination provides manufacturers with the possibility to improve productivity levels as well as to reduce the costs and carbon footprint. The 3L TripleLock click system is suitable for existing high speed production.

**CLICK&U**


An angle system for the long side, compatible with 3L TripleLock on the short side.

The angle system has proven itself for many years and combined with the drop-lock on the short side the locking strength is very high. Just like 3L TripleLock, Click&U is suitable for existing high speed production machinery. The system has multiple installation variants as well. It is fast and easy to install and installation does not require special tools.

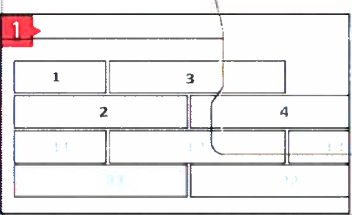


2.5.6. in een gebruikshandleiding uit 2018:


**Installation Instructions**  
Engaging 3L TripleLock and Click4U using a rubber mallet



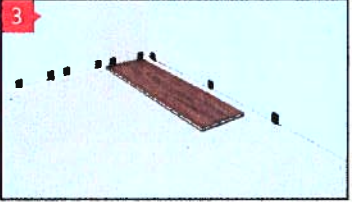
**1**



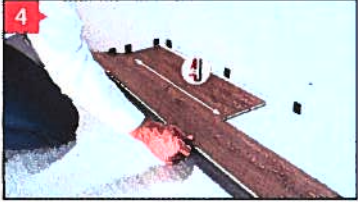
**2**




**3**



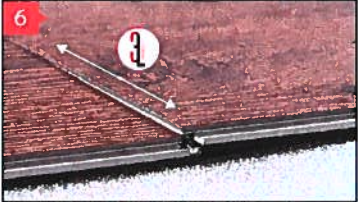
**4**



**5**



**6**



**ESTABLISH STAGGER AND ALIGN TOOLS**  
Products should be staggered in brick laid pattern, stagger equal to half of a plank. Tools needed: planks, underlayment, spacers, rubber mallet

**PREPARE FLOOR**  
In case of an uneven floor, place underlayment. Get spacers of equal thickness, appropriately distanced, for the required expansion gap

**INSTALL 1<sup>ST</sup> PLANK**  
It is very important that the first row is installed straightly. To realize this, installation alternates back and forth between rows one and two, for the first two rows only. Start with a small plank (1) and position this plank close to the wall.

**INSTALL 2<sup>ND</sup> PLANK**  
Now select a long plank (2). Using the **Click4U** angle system, angle the long side of plank 2 on to the long side of plank 1. Drop plank 2 to lock. Make sure there are no gaps.

**ENGAGE 3<sup>RD</sup> PLANK ON LONG SIDE**  
Take another long plank (3). Repeating the previous step, insert the long side of plank 3 into the long side of plank 2. Then slide plank 3 to your left until the short side is in contact with the short side of plank 1.

**ENGAGE 3<sup>RD</sup> PLANK ON SHORT SIDE (Use 1)**  
Using the **3L TripleLock** one piece drop-lock system, drop the short side of plank 3 onto the short side of plank 1.

© 2018 [www.innovations4flooring.com](http://www.innovations4flooring.com) Page 1/2

2.5.7. Tijdens de Domotex beurs in Hannover in 2015 in haar stand:



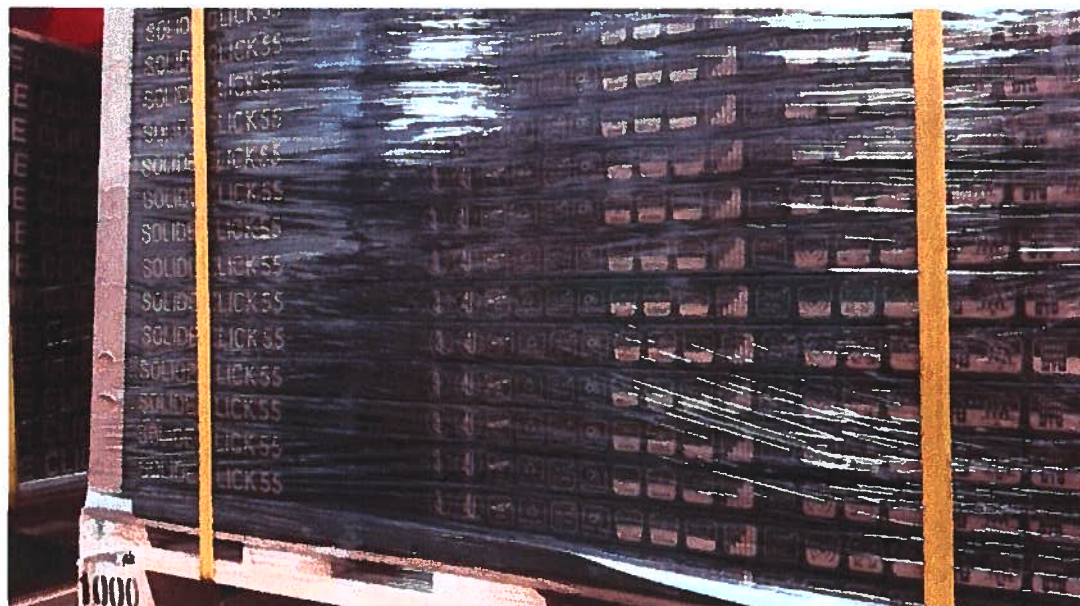
2.5.8. Tijdens de Domotex Asia beurs in Shanghai 2018 in haar stand:

On the other hand, I4F came at this year's Domotex Asia with its two flooring installation technologies, the



**3L TripleLock** and **Click4U**. Both systems provide a one piece drop-lock installation on the short side of the flooring panel that eliminates the need for an additional insert. This elimination, according to I4F, provides manufacturers with the possibility to improve productivity levels as well as to reduce their costs and carbon footprint.

2.6. Op verpakkingen van Oneflor Europe, een licentienemer van I4F wordt het 3L Triplelock-Uniemark als volgt gebruikt:



Een vertegenwoordiger van Oneflor Europe schrijft hierover:

Je te confirme que nous utilisons bien the logo 3L Triple Lock sur nos boîtes SOLIDE CLICK 30 et SOLIDE CLICK 55 depuis près de 2 ans.

Lancement des gammes : Q1 2018

Volumes annuels : ~ [redacted] m<sup>2</sup>

Oneflor gebruikt op haar eigen website voor haar producten ook video-materiaal afkomstig van I4F waarin het 3L Triplelock-Uniemark wordt gebruikt ter aanduiding van het verbindingssysteem dat zij toepast op (onderdelen van) haar vloerpanelen.

2.7. MFlor, eveneens een licentienemer van I4F, schrijft op 5 januari 2018 aan I4F:

Hierbij de verpakking inclusief Triplelock logo.

We hebben te maken met een rode achtergrond, vandaar dat we het op de manier opgelost hebben.

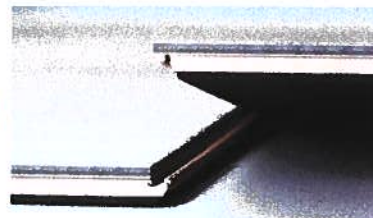
Graag jouw akkoord, dan kunnen we de dozen in productie nemen.

2.8. In 2018 en in maart 2019 heeft I4F aan drie producenten van vloerpanelen in de Europese Unie presentaties gegeven over de verbindingssystemen en onderdelen van vloerpanelen volgens haar geotrooieerde techniek, met het oog op het in licentie geven daarvan, waarbij zij gebruik maakte van het hieronder weergegeven promotiemateriaal:

### 3L TripleLock & Click4U



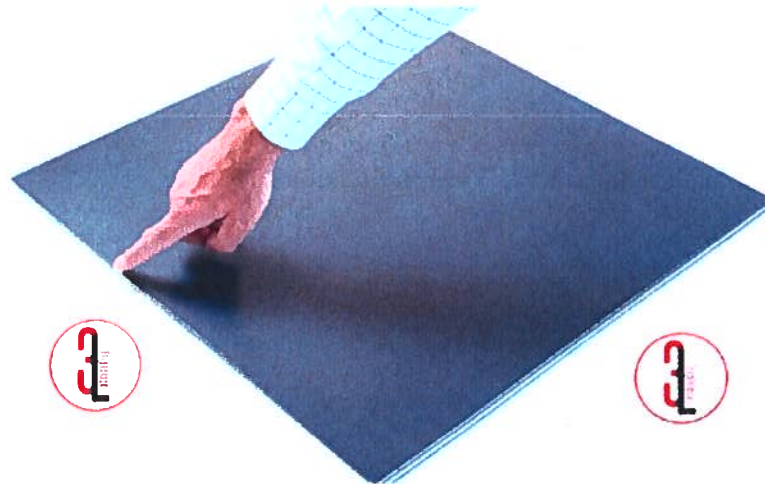
**Short side** →   
**One piece drop-lock**  
Easiest and fastest system on the market



**Long side** →   
**Angle system for the long side,**  
**combined with drop-lock on the short side**  
Proven for many years



## 4 sides 3L TripleLock



www.i4f.com

## Marketing4U

Look to help you promote your floor with our technology



<p><b>1</b></p> <p>Step by Step installation Instructions pdf</p> <p>Step by Step dismantling Instructions pdf</p>	<p><b>2</b> <b>FAQ sheet</b> about installation</p> <p><b>3</b> <b>Image library</b> with over 30 high quality professional images</p>	<p><b>4</b> <b>WeChat</b> platform to provide support to fix issues</p> <p>14F 一站式服务系统 服务</p> <p>14F www.i4f.com</p> <p>14F 一站式服务系统</p>
--	--	---

www.i4f.com

## Marketing4U

How to help you promote your brand with our technology



### 5 Videos

3D animation videos explaining the locking systems, their USPs, installation patterns, how to install, test performances. An absolute marketing necessity in today's social media-driven world



[How to install  
3L TripleLock  
& Click4U](#)



[1-2-3 Step  
demonstration  
3L TripleLock &  
Click4U](#)



[Installation  
Multi Layer PVC board -  
using a soft-faced hammer](#)



[Installation  
Laminate -  
using your hands](#)

Private & Confidential

CONFIDENTIAL

23

2.9. █████ is een innovatief persoon die diverse uitvindingen heeft gedaan, waaronder het hiervoor onder 2.2 genoemde kliksysteem Perlami. Rond 2019 heeft █████ een nieuw systeem ontwikkeld waarmee vloerpanelen aan elkaar kunnen worden verbonden, waarvoor hij twee octrooiaanvragen heeft ingediend. █████ heeft aan deze technologieën de namen Griplock en Gripler gegeven.

2.10. Reflin en FLT zijn in 2019 opgericht en worden via het bedrijf Whitestone Holding B.V. bestuurd door █████ Beide ondernemingen houden zich bezig met innovaties op het gebied van vloeren. FLT is houdster van de (intellectuele eigendoms-)rechten op Griplock en Gripler. Reflin houdt zich bezig met het vermarkten van deze technologieën en heeft daartoe licenties verkregen van FLT.

2.11. Begin 2019 heeft (de advocaat van) Reflin I4F benaderd om te bezien of I4F interesse had in de Griplock- en Gripler-technologie. Partijen hebben elkaar ontmoet om de uitvinding te beoordelen, maar I4F had uiteindelijk geen interesse.

2.12. FLT heeft op 23 april 2019 onder nummer 018054692 het hierna weergegeven Unie-woord/beeldmerk (hierna: 'het 3G TripleLock-Uniemark') gedeponeerd voor waren in de klassen 19 en 27:



2.13. Reflin c.s. heeft op respectievelijk 23 april 2019 en 1 mei 2019 de domeinnamen [www.3gtriplelock.com](http://www.3gtriplelock.com) en [www.3gtriplelock.nl](http://www.3gtriplelock.nl) geregistreerd.

2.14. Reflin c.s. heeft op 25 april 2019 per e-mail aan I4F medegedeeld dat zij een nieuw kliksysteem voor vloerpanelen op de markt wil brengen onder de naam 3G TripleLock.

2.15. Op 8 mei 2019 schrijft een advocaat namens Reflin c.s. aan I4F:

- **Website:** In relation to the website I also informed you upfront of some parts of the content to be published. You objected immediately to the fact that ██████ would be mentioned as the inventor of 3L Triplelock. However, you know very well that ██████ is the inventor of the EP 2 440 724 which is the essence of the 3L Triplelock. You even claim this in your own press releases re your continuing dispute with Unilin. Nevertheless, I advised REFLIN to change the text on its website to meet your objection even though they are unfounded. Again, REFLIN tried to be reasonable here;

en:

- **Inventions & patent applications:** the reason ██████ approached I4F first, is simply because he honestly believed the new inventions GRIPLER and GRIPLOCK could strengthen the commercial position and IP portfolio of I4F. GRIPLER is truly unique in the market, better and easier to use than existing products, and can even be combined to a large extent with the locking mechanisms of existing products without infringing the patents of parties like I4F, Unilin and Vålinge. Furthermore, it already received a very positive search report. GRIPLOCK is an improvement of the existing 3L TripleLock and more importantly the new patent application does NOT infringe the EP 2 440 724 of I4F. For this reason, ██████ assumed it would be interesting to I4F. We understand that I4F sees no added value which is for your account and risk of course.

2.16. Op 9 juli 2019 heeft I4F oppositie ingesteld tegen het 3G TripleLock-Uniemark op grond van verwarringsgevaar met het 3L Triplelock-Uniemark. De oppositieprocedure is aangehouden in afwachting van de beslissing in de vervallenverklaringsprocedure zoals hierna genoemd in punt 2.17.

2.17. Reflin heeft op 28 augustus 2019 bij het EUIPO<sup>1</sup> (hierna ook: 'het Bureau') een vordering tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark ingediend op de grond dat het merk niet normaal is gebruikt (*non usus*) in de afgelopen vijf jaar in de zin van artikel 58 UMVo (hierna: 'de vervallenverklaringsprocedure').

2.18. I4F heeft op 28 januari 2020 de onderstaande Benelux merkaanvragen met spoedinschrijving gedaan:

<sup>1</sup> European Union Intellectual Property Office (Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie)



- het hierna weergegeven op 28 januari 2020 onder nummer 1410405 ingeschreven Benelux-woordbeeldmerk (hierna: 'het Benelux woord/beeldmerk'):



- het op 28 januari 2020 onder nummer 1410404 ingeschreven Benelux-woordmerk 3L TRIPLELOCK (hierna: 'het Benelux woordmerk' en samen met het Benelux woord/beeldmerk: 'de Beneluxmerken'. De Beneluxmerken worden hierna samen met het 3L Triplelock-Uniemark: 'de 3L Triplelock-merken' genoemd).

De Beneluxmerken zijn ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 19, 27 en 45, te weten:

Kl 19 Houten vloeren, parketvloeren en laminaatvloeren, alsmede samenstellende delen van voornoemde waren; vloerpanelen, vloerplanken, parketpanelen, parketplanken, laminaatpanelen en laminaatplanken, al dan niet voorzien van een kliksysteem; vloeren, vloerdelen, verplaatsbare vloeren en ondervloeren, niet van metaal; panelen en platen, niet van metaal, waaronder voor de bekleding van vloeren, wanden, muren en plafonds; profielen, profiellijsten en plinten, niet van metaal; materialen voor vloeren (niet van metaal); verbindingssystemen, niet van metaal; verbindingsmaterialen, niet van metaal; onderdelen van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse

Kl 27 Vloerbedekkingen, wandbekleding en plaatbedekkingen, niet van textielmateriaal, al dan niet voorzien van een kliksysteem; zwevende kunststofvloeren, al dan niet voorzien van een kliksysteem; vloerpanelen en vloerdelen van vinyl; gelamineerde vloerbedekkingen, laminaat van geweven vinyl in combinatie met polyester, alsmede samenstellende delen van voornoemde waren; onderdelen van voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.

Kl 45 Licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom; advisering en licentieverlening met betrekking tot octrooien.

### **3. Het geschil**

#### **in het incident**

3.1. Reflin c.s. heeft schorsing van de procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo<sup>2</sup> gevorderd totdat het EUIPO op de vordering tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark heeft beslist:

- primair ten aanzien van alle vorderingen;

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark

---

- subsidiair voor zover de vorderingen betrekking hebben op het 3L Triplelock-Uniemark,  
met veroordeling van I4F in de proceskosten van dit incident op grond van artikel 1019h Rv<sup>3</sup>, met wettelijke rente, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

3.2. I4F heeft gemotiveerd verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen in het incident wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **in de hoofdzaak**

#### **in conventie**

3.3. I4F vordert in conventie - na wijziging van eis en samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, jegens Reflin c.s.:

- I. een verklaring voor recht dat het gebruik van 3G Triplelock-tekens voor (verbindings)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen inbreuk maakt op de 3L Triplelock-merken en dat Reflin c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade van I4F;
- II. een verklaring voor recht dat sprake is van misbruik van bevoegdheid door het instellen van de vordering tot vervallenverklaring bij het EUIPO en dat Reflin c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade van I4F;
- III. een verbod om inbreuk te maken op het 3L Triplelock-Uniemark en het Benelux-beeldmerk in de Europese Unie en de Benelux door het verbieden van het gebruik van 3G Triplelock-tekens (en elk ander verwarringwekkend teken) voor verbindingsonderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen;
- IV. een inbreukverbod voor het Benelux-woordmerk in de Benelux;
- V. een bevel om alle domeinnamen met daarin verwerkt '3G Triplelock' over te dragen;
- VI. een bevel om de vordering tot vervallenverklaring bij het EUIPO in te trekken;
- VII. een dwangsom (hoofdelijk) voor overtreding van bevel III. t/m VI.;
- VIII. hoofdelijke veroordeling tot vergoeding van schade die I4F heeft geleden als gevolg van het instellen van de vervallenverklaringsprocedure bij het EUIPO tegen het 3L Triplelock-Uniemark, met wettelijke rente;
- IX. een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente.

3.4. I4F legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Reflin c.s. inbreuk maakt op haar 3L Triplelock-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en/of c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b, c en/of d BVIE<sup>4</sup>. Reflin c.s. wil de naam 3G TripleLock en het in 2.12 weergegeven woord/beeldteken (hierna samen 'de 3G Triplelock-tekens') gaan gebruiken voor het op de markt brengen van haar eigen kliksysteem voor vloerpanelen en heeft daartoe het 3G TripleLock-Uniemark gedeponereerd en de domeinnamen [www.3gtriplelock.nl](http://www.3gtriplelock.nl) en [www.3gtriplelock.com](http://www.3gtriplelock.com) geregistreerd. Zij maakt hiermee inbreuk op de 3L Triplelock-merken van I4F, aangezien de merken en de tekens met elkaar overeenstemmen en gebruikt (zullen) worden voor gelijke waren, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Bovendien wordt door het gebruik van de 3G Triplelock-tekens ongerechtvaardigd voordeel

<sup>3</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>4</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

---

getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de bekende 3L Triplelock-merken.

3.5. Daarnaast stelt I4F dat Reflin c.s. zich schuldig maakt aan misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW<sup>5</sup>, door bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark in te stellen wegens niet normaal gebruik daarvan, terwijl Reflin c.s. op de hoogte was van het gebruik van het merk in de Europese Unie in de periode 2014-2019 voor waren waarvoor het merk is ingeschreven. Door dit misbruik van bevoegdheid lijdt I4F schade, die Reflin c.s. (hoofdelijk) dient te vergoeden.

3.6. Reflin c.s. voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van I4F in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met nakosten en wettelijke rente, uitvoerbaar bij voorraad.

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

#### **in voorwaardelijke reconventie**

3.8. Reflin c.s. vordert in voorwaardelijke reconventie, in het geval de zaak niet wordt geschorst op grond van artikel 132 lid 1 UMVo - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark;
2. en 3. nietigverklaring van de Beneluxmerken;
4. een bevel tot doorhaling van de vervallen- en/of nietigverklaarde merken op straffe van een dwangsom van € 1.000,- per dag;
5. een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv met nakosten en wettelijke rente.

3.9. Reflin c.s. voert daartoe, in aanvulling op haar stellingen in conventie, het volgende aan. Het 3L Triplelock-Uniemark moet op grond van artikel 58 lid 1 sub a UMVo vervallen worden verklaard omdat I4F het merk in de afgelopen vijf jaar - zonder geldige reden - niet normaal heeft gebruikt in de Europese Unie voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven. De Beneluxmerken moeten op grond van artikel 2.2bis lid 2 BVIE nietig worden verklaard omdat I4F de aanvraag om inschrijving daarvan te kwader trouw heeft ingediend, namelijk met geen ander doel dan om over nieuwe merkregistraties te beschikken en die in te kunnen roepen in de onderhavige procedure. Ten aanzien van het Beneluxwoordmerk geldt bovendien dat dit een uitsluitend beschrijvend karakter heeft in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

3.10. I4F voert verweer strekkende tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Reflin c.s. in de proceskosten op grond van artikel 1019h Rv, met wettelijke rente, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad.

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

<sup>5</sup> Burgerlijk Wetboek

---

#### 4. De beoordeling

##### *Bezwaar tegen de eiswijziging*

4.1. I4F heeft bij akte verandering van eis van 12 mei 2021 aan haar gevorderde verklaring voor recht van merkinbreuk en de gevorderde inbreukverboden toegevoegd dat die niet alleen zien op het gebruik voor '(verbindings)onderdelen van vloerpanelen', maar ook op 'verbindingssystemen van vloerpanelen'. Daarnaast heeft I4F aan het in 3.3 onder III gevorderde inbreukverbod toegevoegd dat het territorium waarover het inbreukverbod zich moet uitstrekken, voorzover het om inbreuk op het Benelux woord/beeldmerk gaat, niet de Europese Unie maar de Benelux betreft.

4.2. Reflin c.s. maakt bezwaar tegen de eiswijziging van I4F, die zij gezien het vergevorderde stadium van de procedure in strijd acht met de eisen van de goede procesorde. I4F probeert hiermee haar eigen onzorgvuldigheden met betrekking tot het petitum recht te zetten en bovendien de reikwijdte van de procedure uit te breiden met de Beneluxmerken voor het geval de procedure met betrekking tot het 3L Triplelock-Uniemark wordt geschorst, aldus Reflin c.s.

4.3. De rechtbank verwerpt de bezwaren tegen de eiswijziging. Op grond van artikel 130 Rv is een eiswijziging mogelijk in elke stand van het geding, tenzij die wijziging in strijd is met de eisen van een goede procesorde. De gewijzigde eis is in dit geval toelaatbaar, in het licht van het debat tussen partijen. I4F heeft haar petitum verduidelijkt in reactie op het verweer van Reflin c.s., die in haar conclusie van antwoord al verweer heeft gevoerd tegen het (beweerdelijke) gebruik van de 3G Triplelock-tekens voor 'verbindingssystemen voor vloerpanelen'. Daarnaast had I4F in de dagvaarding al een inbreukverbod op haar Benelux woord/beeldmerk gevorderd, waarop Reflin c.s. in de daaropvolgende processtukken ook heeft gereageerd. De Europese Unie beslaat ook de Benelux, zodat de rechtbank de eiswijziging op dit punt ziet als een verduidelijking en geen eiswijziging of -vermeerdering. Reflin c.s. is om die redenen niet in haar verdediging geschaad door deze eiswijzigingen, zodat het bezwaar niet slaagt.

##### *Bevoegdheid*

4.4. Voor zover de vorderingen zien op het 3L Triplelock-Uniemark, is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Reflin c.s. in Nederland gevestigd is. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Europese Unie.

4.5. Voor zover de vorderingen zien op de Beneluxmerken, volgt de bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien de (dreigende) inbreuk via internet en in verkooppunten in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux.

4.6. Voor zover aan de vorderingen onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, zijn de vorderingen verknocht aan de vorderingen betreffende de 3L Triplelock-merken, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegdheid toekomt.

---

### **in het incident in conventie**

#### *Schorsing op grond van artikel 132 lid 1 UMVo*

4.7. De rechtbank heeft ambtshalve kennis genomen van het feit dat in de vervallenverklaringsprocedure bij het Bureau op 29 november 2021 een beslissing is genomen. Uit het openbare register van het Bureau blijkt dat er geen beroep is ingesteld tegen die beslissing. De beroepstermijn is inmiddels verstreken, zodat die beslissing definitief is geworden. Gelet daarop is de grond aan het schorsingsincident ontvallen en is de gevorderde schorsing van de procedure op grond van artikel 132 lid 1 UMVo niet toewijsbaar.

4.8. Gelet op het voorgaande is er ook geen grond meer om de procedure tevens te schorsen voor zover het de vorderingen betreft die op andere grondslagen zijn gebaseerd.

4.9. De rechtbank zal de proceskosten in het incident compenseren, nu geen van partijen overwegend in het ongelijk is gesteld.

### **in de hoofdzaak in reconventie**

4.10. Omdat de rechtbank de procedure niet zal schorsen, is aan de voorwaarde voor de vorderingen in reconventie voldaan.

#### *3L Triplelock-Uniemark vervallen?*

4.11. De rechtbank heeft, zoals hiervoor al is overwogen, ambtshalve kennisgenomen van de beslissing van het Bureau van 29 november 2021 in de procedure tussen Reflin en I4F, waarin het 3L Triplelock-Uniemark gedeeltelijk vervallen is verklaard vanwege *non-usus*, en gedeeltelijk in stand is gelaten. Het 3L Triplelock-Uniemark is in stand gelaten voor:

*Class 19: Connection systems and connection materials, not of metal, and parts for these goods included in this class; parts of building materials (non-metallic), namely connection systems and connection materials; components and parts included in this class for wooden floors, parquet flooring and laminated flooring; parts included in this class for floor panels, floorboards, parquet panels, parquet boards, laminate panels and laminate boards, whether or not involving a click system; parts included in this class for floors, movable floors and subfloors, not of metal; parts included in this class for panels and sheets, not of metal, for covering floors.*

*Class 27: Parts included in this class for floating plastic floors, whether or not involving a click system, floor panels and floor parts of vinyl, laminated floor coverings, laminate of woven vinyl in combination with polyester; components for laminated floor coverings, laminate of woven vinyl in combination with polyester.*

4.12. Op grond van artikel 128 lid 2 UMVo verwerpt de rechtbank de reconventionele vordering van Reflin jegens I4F tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark vanwege *non usus*. Op die vordering, die was gebaseerd op dezelfde gronden, is tussen Reflin en I4F al definitief beslist door het Bureau.

---

4.13. FLT en █████ waren geen partij in de vervallenverklaringsprocedure. Artikel 128 lid 2 UMVo is derhalve niet van toepassing op de vordering tot vervallenverklaring van deze twee eisers in reconventie. FLT en █████ hebben nog belang bij hun vervallenverklaringsvordering voor zover het 3L Triplelock-Uniemark in stand is gelaten. Dat is het geval voor de hiervoor genoemde waren in de klassen 19 en 27. Immers, voor de overige waren is het merk vervallen verklaard, welke verklaring ten opzichte van iedereen (*erga omnes*) werkt. De rechtbank zal de vervallenverklaringsvordering van FLT en █████ daarom beoordelen voor de waren opgesomd onder 4.11.

4.14. De rechtbank is van oordeel dat I4F het 3L Triplelock-Uniemark normaal heeft gebruikt in de periode tussen de inschrijving op 27 augustus 2014 en 28 augustus 2019 voor de waren opgesomd onder 4.11. 28 augustus 2019 is de datum waarop Reflin de vervallenverklaringsprocedure aanspande bij het Bureau. Op die datum heeft I4F er derhalve kennis van gekregen dat er een reconventionele vordering tot vervallenverklaring ingesteld zou kunnen worden door FLT en █████. Op grond van artikel 58 lid 1 UMVo diende I4F voor die datum het 3L Triplelock-Uniemark normaal te gebruiken.

4.15. Volgens vaste jurisprudentie<sup>6</sup> moet ervan worden uitgegaan dat van een merk normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het overeenkomstig zijn voornaamste functie – dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met 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. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient, kan zelfs een gering gebruik van het merk volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik.<sup>7</sup>

4.16. De rechtbank merkt het gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark dat is weergegeven in 2.4 tot en met 2.8, bij elkaar genomen, aan als normaal gebruik om voor de waren opgesomd in 4.11 een afzet te vinden die een commercieel reële exploitatie vormt. Er is sprake van gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark bij de aanprijzing van verbindingssystemen die zijn toegepast in onderdelen van vloerpanelen van hout, kunststof en laminaat, waarvoor I4F aan producenten van vloerpanelen octrooi- en knowhow licenties geeft. Deze uitingen zijn onmiskenbaar manieren van gebruik als herkomstaanduiding van vloerpanelen met de verbindingseigenschappen die I4F in licentie geeft. Dat deze uitingen hebben plaatsgevonden in de relevante periode, heeft I4F voldoende aangetoond aan de hand van overgelegde data uit de WayBackMachine, gegevens van YouTube, publicatiedata van het persbericht en de advertentie en data van correspondentie.

<sup>6</sup> HvJEG van 11 maart 2003. NJ 2004. 339. ECLI:EU:C:2003:145 (Ansul/Ajax)

<sup>7</sup> HvJEG van 27 januari 2004. NJ 2007. 280. ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA) en Hoge Raad 23 december 2005. ECLI:NL:HR:2005:AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon)

---

4.17. Ook het gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark in de stand op een Duitse beurs, merkt de rechtbank aan als normaal gebruik in de betrokken economische sector van het 3L Triplelock-Uniemark ter exploitatie van de betrokken waren: verbindingssystemen en onderdelen van vloerpanelen waarvoor I4F licenties aan producenten verstrekt. Dat geldt ook voor de beurs in Shanghai. Ook op die, volgens I4F grootschalige, beurs zullen bezoekers komen die zijn gevestigd in de Europese Unie, zodat ook dat gebruik mede gericht was op de Europese Unie.

4.18. I4F heeft haar licentienemers ook het recht verleend het 3L Triplelock-Uniemark te gebruiken. Een aantal van de door I4F overgelegde licentie-overeenkomsten bevatten, zoals Reflin c.s. terecht heeft opgemerkt, geen uitdrukkelijke licentie van het 3L Triplelock Uniemark, hoogstens een recht voor I4F om haar licentienemers te verplichten het 3L Triplelock-Uniemark te gebruiken. De overeenkomst beschreven in 2.4 bevat echter wel een licentie voor het 3L Triplelock-Uniemark. Immers, I4F kan dat gebruiksrecht niet op onredelijke gronden weigeren. Uit de in 2.6 afgebeelde verpakkingen van licentienemer Oneflor en correspondentie over weergave van het 3L Triplelock-Uniemark op verpakkingsmateriaal van MFlor (zie 2.7) blijkt bovendien dat dit merkgebruik in ieder geval ook stilzwijgend is toegestaan door I4F. Het gebruik door Oneflor naast haar eigen merkgebruik op de verpakking, als indicatie voor het in haar product toegepaste verbindingssysteem, is een gebruikelijke vorm van merkgebruik in de markt voor bouwmaterialen. De toestemming voor het gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark blijkt ook uit het gebruik van promotie-video's van I4F door Oneflor op haar website.

4.19. Uit 2.8 blijkt bovendien dat I4F potentiële licentienemers uitdrukkelijk wijst op hun mogelijkheden om het 3L Triplelock-Uniemark te gebruiken en om de reclamematerialen en handleidingen van I4F die voorzien zijn van het 3L Triplelock-Uniemark, te gebruiken bij de marketing van vloerdelen voorzien van het gelicentieerde verbindingssysteem. Ook dit merkt de rechtbank aan als gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven op een wijze die gebruikelijk is in de markt voor bouwmaterialen.

4.20. Volgens FLT en █████ is bij het gebruik dat door I4F is gemaakt geen sprake van gebruik als merk om de oorsprong van de waren te identificeren, maar als aanduiding van een abstracte technologie. Dat is echter niet juist. I4F verstrekt licenties om een techniek toe te passen in verbindingsonderdelen van vloerpanelen. I4F en haar licentienemers gebruiken het 3L Triplelock-Uniemark ter onderscheiding van onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen waarbij die techniek is toegepast. Het 3L Triplelock-Uniemark is dus niet slechts een benaming voor een techniek.

4.21. Gelet op het hiervoor besproken bewijs van normaal gebruik, is het 3L Triplelock-Uniemark niet vervallen op grond van *non usus* voor de in 4.11 beschreven waren.

*Beneluxmerken te kwader trouw gedeponeerd? Nee*

4.22. Reflin c.s. heeft aangevoerd dat de Beneluxmerken te kwader trouw zijn gedeponeerd, namelijk met het enkele doel om de onderhavige procedure voort te kunnen zetten in het geval dat de procedure geschorst wordt ten aanzien van het 3L Triplelock-Uniemark. I4F heeft vlak voor het starten van deze bodemprocedure op 28 januari 2020 een spoeddepot ingediend voor de Beneluxmerken, volgens Reflin c.s. enkel om zich hier in

deze procedure ook op te kunnen beroepen. Voor de Beneluxmerken hoeft immers geen gebruiksbewijs te worden ingediend aangezien deze registraties jonger zijn dan vijf jaar.

4.23. I4F voert aan dat van kwade trouw geen sprake is omdat de aanvraag voor de Beneluxmerken voortvloeit uit haar gebruik in de Benelux van deze merken sinds 2013. I4F voert aan dat zij gebruik heeft gemaakt van haar recht om ook in de Benelux merkrechten te registreren voor haar gebruik van het woord/beeldmerk dat gelijk is aan haar Uniemerken en voor het woordmerk. De inschrijving is gericht op het gebruik van de merken (in de Benelux) en I4F heeft dit gebruik ook aangetoond. De omstandigheid dat Reflin c.s. voorafgaand aan deze inschrijvingen een overeenstemmend teken is gaan gebruiken leidt er niet toe dat de merkaanvraag van I4F te kwader trouw is.

4.24. Het begrip kwade trouw in artikel 2.2bis lid 2 BVIE is een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd.<sup>8</sup> Uit vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat bij de beoordeling van de vraag of sprake is van kwade trouw van de aanvrager steeds rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval die bestonden op het tijdstip van de indiening van de beweerdelijk te kwader trouw gedane aanvraag. Ook het oogmerk van de aanvrager op het tijdstip van de indiening van de inschrijvingsaanvraag dient in aanmerking te worden genomen.<sup>9</sup> Met betrekking tot Uniemerken is geoordeeld dat het (steeds) opnieuw indienen van een aanvraag voor hetzelfde merk, niet automatisch impliceert dat die merkaanvraag te kwader trouw wordt verricht. Echter, een dergelijke 'herhaal-merkaanvraag' kan wel kwade trouw opleveren indien uit het feitenrelaas volgt dat de aanvrager bewust heeft beoogd daarmee een fundamentele regel van het Uniemerkenrecht te omzeilen, namelijk dat bewijs moet worden geleverd van het (normale) gebruik van het oudere merk, met het oogmerk om die regeling te vervalsen en het evenwicht te verstoren dat met die regeling bereikt wordt.<sup>10</sup>

4.25. Uit hetgeen hiervoor ten aanzien van het 3L Triplelock-Uniemerken is overwogen, blijkt dat I4F voldoende bewijs heeft kunnen overleggen dat zij het 3L Triplelock-Uniemerken normaal heeft gebruikt. Het betreft dezelfde bewijsstukken die ook in de vervallenverklaringsprocedure door I4F zijn overgelegd. Het was dus niet zo dat I4F behoorde te weten dat haar oudere Uniemerken aan verval onderhevig was.

4.26. Uit die bewijsstukken volgt ook dat I4F het Benelux woord/beeldmerk voor 30 januari 2020 (depotdatum) in de Benelux heeft gebruikt voor (verbindings)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen. I4F is zelf gevestigd in de Benelux, zodat haar eigen uitingen, die mede gericht waren op het relevante publiek in de Benelux, gebruik van het woord/beeldmerk in de Benelux vormen. Verder heeft zij (impliciete) licenties verleend voor gebruik van de 3L Triplelock-merken aan Oneflor en Mflor, beide gevestigd in de Benelux. Daarmee heeft zij dat woord/beeldmerk voorafgaand aan de inschrijving in de Benelux gebruikt voor de waren in de klassen 19 en 27 waarvoor zij het vervolgens heeft ingeschreven.

<sup>8</sup> HvJ 27 juni 2013. C-320/12. ECLI:EU:C:2012:435 (Malaysia Dairy). r.o. 29

<sup>9</sup> HvJ 11 juni 2009. C-529/07. ECLI:EU:C:2009:361 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Hauswirth). r.o. 37 en 41

<sup>10</sup> Gerecht EU 21 april 2021. T-663/19. ECLI:EU:T:2021:211 (Monopoly). r.o. 49-65 en 67-69



4.27. De in 2.5.2, 2.5.5, 2.5.6 en 2.8 weergegeven uitingen van I4F laten eveneens zien dat zij het Benelux woordmerk al gebruikte voor de waren in klassen 19 en 27 waarvoor het merk vervolgens is ingeschreven.

4.28. Naar het oordeel van de rechtbank is het aanvragen van een merkinschrijving voor de Benelux in de onderhavige omstandigheden een gerechtvaardigde manier om merkenrechtelijke bescherming van de tekens die I4F gebruikte voor dit beperktere territorium dan de Europese Unie te verzekeren. I4F heeft daarmee niet haar verplichtingen terzake het normaal gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark kunnen ontwijken en dus geen fundamentele regels van Benelux- of Uniemarkenrecht geschonden. Van een merkinschrijving uitsluitend om Reflin c.s. dwars te zitten is evenmin gebleken.

4.29. Dat geldt ook voor de diensten in klasse 45, te weten ‘licentieverlening op het gebied van intellectuele eigendom’ en/of ‘advisering en licentieverlening met betrekking tot octrooien’ waarvoor de Beneluxmerken zijn ingeschreven. In het midden kan blijven of I4F de Beneluxmerken ook gebruikt ter promotie van de octrooilicenties die zij verleent. Zoals volgt uit het arrest Sky/SkyKick<sup>11</sup> hoeven de in de inschrijving aangeduide waren en diensten niet exact aan te sluiten op het daadwerkelijke gebruik van het merk om geldig te zijn. Bovendien is op grond van de feiten in deze zaak niet op voorhand al duidelijk dat I4F de Beneluxmerken nooit zal gaan gebruiken voor die diensten.

4.30. De Beneluxmerken zijn derhalve niet te kwader trouw gedeponerd.

*Benelux-woordmerk uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de waren? Nee.*

4.31. Reflin c.s. heeft verder aangevoerd dat het Benelux-woordmerk 3L Triplelock een uitsluitend beschrijvend karakter heeft. De 3 verwijst immers naar ‘triple’ en de L naar ‘lock’, zodat ‘3L Triplelock’ een kenmerk van de waar aanduidt, namelijk de verankering van vloerdelen op drie punten. De verwijzing naar een abstracte technologie levert geen gebruik op als merk ter onderscheiding van een bepaald product, aldus Reflin c.s..

4.32. Op grond van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE kan een Beneluxmerk nietig worden verklaard als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Het daaraan ten grondslag liggende algemeen belang is dat tekens of benamingen voor een ieder vrij beschikbaar blijven zodat ook anderen deze tekens en benamingen ongestoord kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren en diensten te beschrijven. Voor het oordeel dat een merk beschrijvend is, is voldoende dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. De uiteindelijke concrete beoordeling van het merk vindt plaats enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren of diensten. Hierbij geldt dat het verband voldoende rechtstreeks en concreet moet zijn. Voorts geldt als referentiebasis de wijze waarop het relevante publiek

<sup>11</sup> HvJ 29 januari 2020, C-371/18. ECLI:EU:C:2020:45 (Sky/SkyKick), r.o. 77-81

---

het betrokken woord normaliter opvat en kan dit worden onderbouwd bijvoorbeeld aan de hand van de uitleg in een woordenboek van vergelijkbare termen.

4.33. Het relevante publiek van systemen voor vloerpanelen en onderdelen van vloerpanelen wordt gevormd door de producenten en distributeurs van vloerpanelen die de technologie van I4F onder licentie in hun producten verwerken en de consumenten die deze vloerpanelen vervolgens kopen.

4.34. Tussen partijen is niet in geschil dat de term ‘triplelock’ verwijst naar een verbindingssysteem waarbij vloerpanelen op drie punten aan elkaar worden verankerd. In die zin heeft het onderdeel ‘Triplelock’ van het merk van huis uit een beschrijvend karakter. Reflin c.s. lijkt zich op het standpunt te stellen dat het onderdeel ‘3L’ afzonderlijk ook uitsluitend beschrijvend is voor kenmerken van de waar. Echter, het onderdeel ‘3L’ zal door het relevante publiek, dat mede bestaat uit consumenten van vloerpanelen, niet worden aangemerkt als een beschrijvend kenmerk van de waar, maar als een afkorting met onduidelijke betekenis. Reflin c.s. heeft geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat deze afkorting een bij (een deel van) het relevante publiek bekende betekenis heeft. Dat publiek zal die betekenis ook niet zomaar afleiden uit de toevoeging ‘Triplelock’ zoals Reflin c.s. bepleit. In het Benelux woordmerk als geheel zal het publiek dus alleen dat laatste onderdeel oppvatten als verwijzing naar het kenmerk van de drievoudige verankering.

4.35. Daarmee is het Benelux woordmerk niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven in de klassen 19 en 27. Dat geldt nog meer voor de diensten in klasse 45 waarvoor het merk is ingeschreven. Reflin c.s. heeft niet gemotiveerd waarom het Benelux woordmerk uitsluitend beschrijvend is voor die diensten en dat valt zonder een motivering ook niet in te zien.

4.36. De rechtbank gaat voorbij aan de stelling dat het merk enkel wordt gebruikt ter aanduiding van een abstract (geoctrooierde) technologie, omdat aangetoond is dat het wordt gebruikt ter aanduiding van een concreet product, namelijk een bepaald type verbindingssysteem dat is toegepast op onderdelen van vloerpanelen. De aard van dit type product sluit niet uit dat het merkrechtelijke bescherming kan toekomen.

4.37. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank het Benelux woordmerk niet uitsluitend beschrijvend voor kenmerken van de waren/diensten in de zin van artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE.

#### *Slotsom in reconventie*

4.38. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen in reconventie tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark en nietigverklaring van de Beneluxmerken zullen worden afgewezen. Het gevorderde gebod tot doorhaling van de merkinschrijvingen is op dezelfde gronden niet toewijsbaar.

4.39. Reflin c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. I4F heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat zij € 4.785,- heeft besteed aan de conclusie van antwoord in reconventie. Verder heeft zij opgegeven dat zij na de conclusie van antwoord in reconventie, nog € 25,927.71 advocaatkosten heeft gemaakt in conventie en

---

reconventie samen. De rechtbank rekent 30% daarvan toe aan de procedure in reconventie, zodat de opgegeven advocaatkosten in totaal € 12.563,31 bedragen (30% x € 25.927,71 + € 4.785,-). De rechtbank merkt deze zaak in reconventie aan als een normale zaak, waarvoor een indicatietarief geldt van € 17.500. Nu de procedure in reconventie slechts deels samenhangt met de procedure in conventie acht de rechtbank de opgegeven advocaatkosten in reconventie in het licht van het toepasselijke indicatietarief redelijk en evenredig.

4.40. De gevorderde veroordeling tot vergoeding van wettelijke rente over de proceskostenveroordeling zal worden toegewezen en de proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard zoals door I4F gevorderd.

#### **in de hoofdzaak in conventie**

##### *Inbreuk op het 3L Triplelock-Uniemark? Ja*

4.41. I4F stelt dat Reflin c.s. inbreuk maakt of dreigt te maken op het 3L Triplelock-Uniemark, omdat Reflin c.s. van plan is de 3G Triplelock-tekens te gaan gebruiken ter onderscheiding van verbindingssystemen en onderdelen van vloerpanelen. Volgens I4F is Reflin c.s. daar ook al mee begonnen. Reflin c.s. heeft ter zitting verklaard dat FLT en Reflin voornemens zijn de 3G Triplelock-tekens te gaan gebruiken bij het in licentie geven van technische kennis en octrooien voor dergelijke verbindingssystemen, op dezelfde wijze als I4F dat doet met de 3L Triplelock merken. Volgens Reflin c.s. wacht zij daarmee tot er duidelijkheid is in de verschillende procedures tussen partijen over de rechten op de merken.

4.42. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo is sprake als het betrokken teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet in aanmerking worden genomen dat dit globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Een zekere mate van overeenstemming en een zekere mate van (soort)gelijkheid zijn daarbij cumulatieve voorwaarden.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> HvJ 4 maart 2020, C 328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (EUIPO / Equivalenza Manufactory) en daarin genoemde oudere rechtspraak HvJ

4.43. Reflin c.s. heeft het voornemen de 3G Triplelock-tekens te gaan gebruiken voor het op de markt brengen van haar eigen kliksysteem voor vloerpanelen en dus voor dezelfde waren en diensten als waarvoor het 3L Triplelock-Uniemark is ingeschreven (onder andere (verbindings)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen). Het relevante publiek wordt hierbij gevormd door de producenten en distributeurs van vloerpanelen die de technologie in hun producten verwerken en de consumenten die deze vloerpanelen vervolgens kopen. Gelet op de aard van deze waren en de betreffende markt, is aannemelijk dat de producenten en distributeurs van vloerpanelen een vrij hoog niveau van oplettendheid hebben bij het waarnemen van de merken en de consumenten een veel lager niveau van oplettendheid.

*Mate van overeenstemming van het woordbeeldmerk*

4.44. Het bij de beoordeling te betrekken 3L Triplelock-Uniemark en het woord/beeld teken dat Reflin c.s. heeft aangevraagd als Uniemark en voornemens is te gaan gebruiken, worden hierna naast elkaar weergegeven:



4.45. Reflin c.s. voert aan dat de elementen 'triplelock' en '3' in de merken uitsluitend beschrijvend zijn en daarom louter gezien zullen worden als aanduiding van de betrokken waren. Tussen partijen is niet in geschil dat 'triplelock' in de betrokken markt een vaker gebruikte aanduiding is voor een sluiting op drie punten. Daarmee is het beschrijvend voor de waren waarvoor partijen de merken gebruiken. Dat een bestanddeel beschrijvend is brengt echter niet zonder meer mee dat daaraan geen betekenis toekomt.<sup>13</sup>

4.46. De visuele overeenstemming tussen beide woord/beeldmerken bestaat uit de grotendeels overeenstemmende woorden '3L Triplelock' en '3G Triplelock', waarbij alleen verschil bestaat in de letters L en G, die wel dezelfde plaats hebben in het woord. Er is gebruik gemaakt van een heel verschillend lettertype (dunne letters in het 3L Triplelock-Uniemark en dikke letters in het 3G Triplelock teken) en de woorden/letters zijn anders gepositioneerd. Anderzijds is er wel weer sprake van vergelijkbaar kleurgebruik met een opvallend rood gekleurd cijfer 3. Die '3' overlapt in beide merken ter rechterzijde met de letter L of G in een donkere kleur. Al het voorgaande in aanmerking nemend is de visuele

<sup>13</sup> Vgl. HvJ 19 maart 2015, C-182/14 P. ECLI:EU:C:2015:187 (Mega Brands) en HvJ 19 november 2015, C-190/15 P. ECLI:EU:C:2015:778 (Solid Floor)

---

totaalindruk behoorlijk overeenstemmend. Auditief stemmen de merken sterk overeen, aangezien auditief het enige verschil bestaat uit de letters L en G. Wat betreft de begripsmatige overeenstemming staat vast dat het relevante publiek bekend is met de betekenis van het woord 'triplelock'. Dat 3L verwijst naar 'triplelock' en 3G naar 'drievoudig/triple(lock)' en 'grip, Griplock en/of Gripler' kan niet bekend worden verondersteld bij een substantieel deel van het relevante publiek, zodat de begripsmatige overeenstemming met name volgt uit het gebruik van het cijfer 3 en de beschrijvende aanduiding 'triplelock'. In combinatie met het cijfer '3' is er daardoor wel sprake van een behoorlijke mate van begripsmatige overeenstemming.

*Mate van overeenstemming van het woord '3G TripleLock'*

4.47. Het teken '3G TripleLock' stemt auditief en begripsmatig om dezelfde redenen en in dezelfde mate overeen met het 3L Triplelock-Uniemark. In visueel opzicht is eveneens sprake van een zekere mate van overeenstemming, omdat het teken gelijk is aan de woordbestanddelen van het 3L Triplelock-Uniemark.

*Identieke waren*

4.48. Reflin c.s. is van plan de 3G Triplelock-tekens te gebruiken voor dezelfde waren als die waardoor het 3L Triplelock-Uniemark (onder meer) is ingeschreven: (verbinding)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen.

*Onderscheidend vermogen*

4.49. Hiervoor is overwogen dat het Benelux woordmerk niet uitsluitend bestaat uit tekens die kenmerken van de waren en diensten beschrijven. Dat geldt op dezelfde gronden ook voor het 3L Triplelock-Uniemark. De rechtbank kent aan het 3L Triplelock-Uniemark, gelet op het voor het relevante publiek niet-beschrijvende element '3L', de beeldbestanddelen van het merk en de combinatie van die woord- en beeldbestanddelen met het element 'Triplelock' een gemiddeld onderscheidend vermogen toe.

*Verwarringsgevaar*

4.50. Uit het voorgaande volgt dat het 3L Triplelock-Uniemark en de 3G Triplelock-tekens in grote mate auditief met elkaar overeenstemmen en dat er ook sprake is van een behoorlijke mate van visuele en begripsmatige overeenstemming. Die mate van overeenstemming wordt onvoldoende gecompenseerd door de verschillen tussen '3L' en '3G', het afwijkende lettertype en de afwijkende positie van de verschillende elementen. Gelet op het gemiddeld onderscheidend vermogen van het merk en het gebruik voor identieke waren, stemmen de 3G Triplelock-tekens naar het oordeel van de rechtbank zodanig overeen met het 3L Triplelock-Uniemark dat hierdoor bij het in aanmerking komende (consumenten)publiek verwarring kan ontstaan in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo. Het door Reflin c.s. voorgenomen gebruik van de 3G Triplelock-tekens vormt derhalve een inbreuk op het 3L Triplelock-Uniemark.

---

*Vorderingen t.a.v. 3L Triplelock-Uniemark*

4.51. Reflin en FLT hebben naar eigen zeggen al een volledig pakket klaar liggen voor introductie van de 3G Triplelock-tekens als merk voor identieke waren. Het gevorderde verbod vanwege dreigende inbreuk op het 3L Triplelock-Uniemark door Reflin en FLT is derhalve toewijsbaar. Het verbod zal worden versterkt met een dwangsom zoals gevorderd, waarbij het maximum wordt gemaximeerd op een totaalbedrag van € 250.000,- voor overtredingen van Reflin en FLT samen.

4.52. I4F vordert daarnaast een verklaring voor recht dat het gebruik van de 3G Triplelock-tekens voor (verbindings)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen inbreuk maakt op de 3L Triplelock-merken en dat Reflin c.s. hoofdelijk aansprakelijk is voor de daaruit voortvloeiende schade. I4F heeft in deze procedure geen bewijs overgelegd waaruit blijkt dat Reflin c.s. de 3G Triplelock-tekens al heeft gebruikt in het economisch verkeer. I4F heeft er slechts op gewezen dat Reflin c.s. ter zitting heeft verklaard dat zij voorbereidingen treft om de 3G Triplelock-tekens te gaan gebruiken en in gesprek is met derden over het in licentie geven van haar product dat zij klaar heeft liggen als 'pakket' met marketingmaterialen, waaronder een website. Volgens I4F is het niet mogelijk om gesprekken te voeren over een product met marketingmaterialen, website en dergelijke zonder daarbij de 3G Triplelock-tekens te gebruiken. Die verklaring van Reflin c.s. vormt volgens I4F dus het bewijs dat niet slechts sprake is van een dreiging van inbreuk, maar dat die inbreuk al daadwerkelijk is gemaakt. De rechtbank vindt de enkele verklaring van Reflin c.s. over gesprekken met derden over licentieverlening echter onvoldoende concreet om vast te kunnen stellen dat Reflin c.s. de 3G Triplelock-tekens al in het economisch verkeer heeft gebruikt. Bovendien is dat onvoldoende om vast te kunnen stellen dat I4F daardoor schade heeft geleden. De gevorderde verklaring voor recht dat dat het geval is, is derhalve niet toewijsbaar.

4.53. De vordering van I4F om Reflin c.s. te gebieden de vervallenverklaringsprocedure van het 3L Triplelock-Uniemark in te trekken of te herroepen is ook niet toewijsbaar. I4F heeft geen belang meer bij het gevorderde bevel nu de vervallenverklaringsprocedure al is geëindigd.

*Beneluxmerken*

4.54. Gezien de uitkomst van de beoordeling ten aanzien van het 3L Triplelock-Uniemark, ziet de rechtbank niet in welk belang I4F daarnaast nog heeft bij de door haar afzonderlijk gevorderde verboden om inbreuk te maken op de Beneluxmerken van I4F. Die vorderingen worden dus afgewezen.

4.55. Op dezelfde gronden als overwogen in 4.52 is de door I4F gevorderde verklaring voor recht van inbreuk op de Beneluxmerken niet toewijsbaar.

4.56. Een beoordeling van de gestelde inbreuken op de Beneluxmerken door het voorgenomen gebruik van de 3G Triplelock-tekens kan dan ook achterwege blijven.

---

*Domeinnamen*

4.57. Reflin c.s. voert aan dat het registreren en geregistreerd houden van de domeinnamen [www.3gtriplelock.com](http://www.3gtriplelock.com) en [www.3gtriplelock.nl](http://www.3gtriplelock.nl) geen inbreuk op de Beneluxmerken oplevert, zolang deze tekens niet gebruikt worden ter onderscheiding van waren of diensten. I4F grondt haar vorderingen echter ook op artikel 2.20 lid 2 aanhef sub d BVIE, dat bepaalt dat sprake is van merkinbreuk als een teken wordt gebruikt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door het gebruik van dat teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De enkele registratie van de domeinnamen door Reflin c.s., zonder verder gebruik daarvan, doet echter geen afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de Beneluxmerken van I4F, noch wordt daardoor enig (ongerechtvaardigd) voordeel getrokken uit de Beneluxmerken. Mogelijk toekomstig gebruik van de domeinnamen ter onderscheiding van soortgelijke waren als die waarvoor het 3L Triplelock-Uniemark is ingeschreven vormt een inbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en valt onder het inbreukverbod dat zal worden toegewezen (zie punt 4.51). De vordering onder V zal dan ook worden afgewezen.

*Misbruik van bevoegdheid*

4.58. I4F grondt haar vorderingen onder II, VI en VIII op de stelling dat Reflin c.s. zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW door bij het EUIPO een vordering tot vervallenverklaring van het 3L Triplelock-Uniemark in te stellen wegens niet normaal gebruik daarvan, terwijl Reflin c.s. op de hoogte was van gebruik van het merk in de Europese Unie.

4.59. Ten aanzien van FLT en █████ kunnen deze vorderingen niet slagen, al omdat zij geen vervallenverklaringsprocedure bij het Bureau hebben aangespannen.

4.60. De rechtbank is van oordeel dat Reflin haar bevoegdheid om een vordering tot vervallenverklaring in te stellen niet heeft misbruikt in de zin van artikel 3:13 BW. Van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen is pas sprake als het instellen van de vordering, gelet op de evidente ongegrondheid ervan, in verband met de betrokken belangen van de wederpartij achterwege had behoren te blijven. Hiervan kan eerst sprake zijn als eiser zijn vordering baseert op feiten en omstandigheden waarvan hij de onjuistheid kende dan wel behoorde te kennen of op stellingen waarvan hij op voorhand moest begrijpen dat deze geen kans van slagen hadden.<sup>14</sup> Bij het aannemen van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen door het aanspannen van een procedure past terughoudendheid, gelet op het recht op toegang tot de rechter dat mede gewaarborgd wordt door art. 6 EVRM.<sup>15</sup> Uit lid 2 van artikel 3:13 BW volgt dat sprake kan zijn van misbruik van procesrecht als een rechtsgang wordt benut:

- a. met geen ander doel dan een ander te schaden;
- b. met een ander doel dan waarvoor het is verleend;
- c. als eiser die bevoegdheid in redelijkheid niet kon uitoefenen, in aanmerking nemende de onevenwichtigheid tussen het eigen belang en dat van de ander.

<sup>14</sup> Hoge Raad 29 juni 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA3516

<sup>15</sup> Hoge Raad 6 april 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7828

---

4.61. In de eerste plaats is Reflin in de vervallenverklaringsprocedure deels in het gelijk gesteld. De situatie dat Reflin behoorde te weten dat haar vordering geen kans van slagen had, doet zich dus niet over de volle breedte van de vervallenverklaringsvordering voor. Voor een aantal waren had Reflin het bij het juiste eind, zodat Reflin haar recht in zoverre in ieder geval niet heeft misbruikt.

4.62. Voor zover het gaat om de vordering tot vervallenverklaring van waren waarvoor die vervallenverklaring is afgewezen, is ook geen sprake van misbruik van recht. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat uit artikel 63 lid 1 UMVo volgt dat een vordering tot vervallenverklaring van een Uniemerkt kan worden ingesteld door iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of belangengroepering. Het hebben van een 'schoon' register is immers een doelstelling met een algemeen belang. Bij een dergelijk wettelijk uitgangspunt is misbruik van die procesbevoegdheid in de zin van artikel 3:13 lid 2 sub a niet snel aan de orde. Als die bevoegdheid wordt ingezet door een concurrent, dan heeft hij bovendien een zodanig eigen belang dat van de in 3:13 lid 2 sub c bedoelde situatie ook niet snel sprake is voor zover het de waren betreft die die concurrent zelf in de handel wenst te brengen. Dat geldt ook als die concurrent weet dat zijn vordering een kleine kans van slagen heeft. Toegang tot de rechter (in dit geval het Bureau en de mogelijkheid om de rechter een beslissing van het Bureau te laten toetsen) om zijn standpunt voor te leggen, prevaleert in beginsel.

4.63. Reflin was bekend met bepaalde vormen van gebruik door I4F. Dat betekent echter niet dat zij daarmee ook wist dat er geen sprake kon zijn van non usus. Of het bij Reflin bekende gebruik voldoende was om aangemerkt te kunnen worden als normaal gebruik in de zin van artikel 58 UMVo, is een vraag van normatieve aard, niet van feitelijke aard. Reflin zal niet bekend zijn geweest met al het gebruik van I4F dat nodig was om 'normaal gebruik' aan te tonen. Dat is ook niet door I4F gesteld. De situatie dat Reflin moest begrijpen dat haar vordering geen kans van slagen had, doet zich dan ook niet voor. Reflin maakte onder deze omstandigheden geen misbruik van recht door met de kennis die zij had over feitelijk gebruik door I4F, het normaal gebruik van het 3L Triplelock-Uniemerkt ter discussie te stellen bij het Bureau.

4.64. Dat Reflin de procedure daags na het einde van de vijfjaar-termijn voor normaal gebruik heeft ingesteld, leidt niet tot een ander oordeel. Voorafgaand aan dat moment was er nog geen grond voor een vervallenverklaringsprocedure, zodat Reflin die termijn moest afwachten.

#### *Bestuurdersaansprakelijkheid* [REDACTED]

4.65. I4F heeft haar vorderingen ingesteld tegen alle drie de gedaagden. Zij vordert (onder I en II) ook verklaringen voor recht dat [REDACTED] hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die I4F lijdt als gevolg van merkinbreuk en onrechtmatig handelen en (onder III en IV) mede jegens [REDACTED] een merkinbreukverbod. I4F stelt zich echter niet op het standpunt dat [REDACTED] zelf inbreuk maakt of dreigt te maken op de 3L Triplelock merken en/of misbruik van recht heeft gemaakt. De grondslag voor deze vorderingen is dat [REDACTED] als (indirect) bestuurder van Reflin en FLT onrechtmatig handelt door leiding te geven aan het inbreukmakend handelen van Reflin en FLT en door te bewerkstelligen dat Reflin een vervallenverklaringsprocedure is begonnen, terwijl hij bekend was met het merkgebruik van I4F. Daarvan kan hem volgens I4F een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt.



---

4.66. Als uitgangspunt geldt dat indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden is er evenwel, naast aansprakelijkheid van die vennootschap, ook ruimte voor aansprakelijkheid van een bestuurder/beleidsbepaler van de vennootschap. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat die bestuurder ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Aldus geldt voor het aannemen van aansprakelijkheid van een bestuurder naast de vennootschap een verzwaarde maatstaf. Een hoge drempel voor aansprakelijkheid van een bestuurder tegenover een derde wordt gerechtvaardigd door de omstandigheid dat ten opzichte van de wederpartij primair sprake is van handelingen van de vennootschap en door het maatschappelijk belang dat wordt voorkomen dat bestuurders hun handelen in onwenselijke mate door defensieve overwegingen laten bepalen. Het antwoord op de vraag of de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is afhankelijk van de aard en ernst van de normschending en de overige omstandigheden van het geval.<sup>16</sup>

4.67. Wanneer wordt vastgesteld dat een vennootschap merkinbreuk pleegt, bestaat ruimte om ook aan de bestuurder een inbreukverbod op te leggen, indien aannemelijk is dat de bestuurder door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt.<sup>17</sup>

4.68. Hiervoor is overwogen dat Reflin geen misbruik van recht heeft gemaakt doordat zij een vervallenverklaringsprocedure jegens I4F heeft aangespannen. Alleen al om die reden kan geen sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid van █████ voorzover I4F de onrechtmatigheid heeft gebaseerd op zijn persoonlijke bekendheid met gebruik van het 3L Triplelock-Uniemark door I4F toen Reflin die procedure aanspande.

4.69. Nu de gevorderde verklaring voor recht dat het gebruik van 3G Triplelock-tekens inbreuk maakt op de 3L Triplelock-merken en dat Reflin en FLT aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende schade, niet toegewezen zal worden, is er al helemaal geen grond voor toewijzing van die vordering jegens █████ uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

4.70. De rechtbank ziet ook geen aanleiding om het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het 3L Triplelock-Uniemark aan █████ op te leggen voor toekomstige inbreuken. Er zijn geen bijzondere aanwijzingen dat █████ als indirect bestuurder van Reflin en FLT in de toekomst zal bewerkstelligen dat de vennootschappen zich niet aan een inbreukverbod zullen houden. Daarbij is van belang dat Reflin c.s. heeft verklaard de 3G Triplelock-tekens niet te zullen gebruiken zolang er nog geen beslissing is in de onderhavige zaak. Partijen hebben in het verleden geschillen met elkaar gehad en █████ had ten tijde van de dagvaarding geen juist adres geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie, maar daaruit kan nog niet de conclusie worden getrokken dat hij zal bewerkstelligen dat Reflin en FLT een inbreukverbod niet zullen naleven. Derhalve bestaat onvoldoende grond voor oplegging van een inbreukverbod aan █████

<sup>16</sup> Vgl. HR 20 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC4959 en HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2627

<sup>17</sup> Vgl. HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:AD6095

---

*Proceskosten in conventie*

4.71. Nu beide partijen op niet ondergeschikte punten in het ongelijk zijn gesteld, zal de rechtbank de proceskosten in deze zaak in conventie compenseren, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

**5. De beslissing**

De rechtbank

**in het incident**

- 5.1. wijst het gevorderde af;
- 5.2. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

**in de hoofdzaak**

**in conventie**

5.3. verbiedt Reflin en FLT met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in de Europese Unie inbreuk te maken op het 3L Triplelock-Uniemark, onder meer door het gebruiken van de 3G Triplelock-tekens voor (verbindings)onderdelen en verbindingssystemen van vloerpanelen, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere overtreding van dit verbod door de betreffende gedaagde, te vermeerderen met een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 250.000,- voor Reflin en FLT samen;

- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- 5.6. wijst af het anders of meer gevorderde;

**in reconventie**

- 5.7. wijst de vorderingen af;
- 5.8. veroordeelt Reflin c.s. (hoofdelijk) in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van I4F begroot op € 12.563,31, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag, te betalen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;
- 5.9. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 28 december 2022.