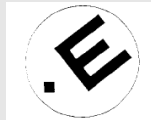


Rb Den Haag, 19 april 2006, Dell

Bekrachtigd: IEPT20090714, Hof Den Haag, Dell



MERKENRECHT

Verval wegens niet gebruik

Geen bewijs gebruik in relevante periode

Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties noch afzonderlijk, noch in onderling verband gezien enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het zojuist weergegeven criterium.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 30, p. 188

Rb Den Haag, 19 april 2006

(J.W. du Pon, G.R.B. van Peurseem en R. Kalden)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 237866 / HA ZA 05-658

Vonnis van 19 april 2006

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht DELL INC.,
gevestigd te Round Rock, Texas, Verenigde Staten van
Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DELL B.V.,

gevestigd te Amstendam,

eiseressen,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mrs. M.E. Wallheimer en K.E. Verzijden te
Amsterdam,

tegen

[X], wonende te Delft,

gedaagde,

procureur mr. L.Ph.J. baron van Utenhove,

advocaat mr. A.S. Dogan te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Dell en [X] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 februari 2005,
- de conclusie van antwoord,
- de conclusie van repliek,
- de conclusie van dupliek,
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Dell is een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met het ontwerpen, produceren en verhandelen van computers en toebehoren.

2.2. Dell is houdster van diverse merken, ingeschreven voor computergerelateerde waren en diensten, onder meer van een Beneluxmerk (nr. 516521) en een daaraan identiek Gemeenschapsmerk (nr. 83345) dat er als volgt uit ziet:



2.3. [X] heeft op 11 februari 2000 bij het Beneluxmerkenbureau een beeldmerk gedeponeerd. Dat merk is ingeschreven onder nr. 659406 voor waren en diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42, voor wat laatstgenoemde klasse betreft onder meer voor het ontwikkelen van computerprogrammatuur en de implementatie daarvan. Het merk van [X] ziet er als volgt uit:



2.4. Dell heeft op 17 maart 2000 onder nummer 1 564 061 een aanvraag gedaan voor een Gemeenschapsmerk in de klassen 9, 35, 39, 40 en 42 dat er als volgt uitziet:



2.5. Op 2 januari 2001 heeft [X] tegen voormelde aanvraag van Dell oppositie ingesteld bij het OHIM, zulks op de grond dat er gevaar voor verwarring bestond tussen het door Dell aangevraagde Gemeenschapsmerk en het anterieure Beneluxmerk van [X].

2.6. Bij beslissing van 21 juni 2004 heeft de oppositieafdeling van het OHIM de oppositie gedeeltelijk gegrond verklaard en de aanvraag van Dell afgewezen voor een aantal waren en diensten waarop die aanvraag betrekking had, meer in het bijzonder voor waren en diensten op het gebied van computers.

2.7. Op 11 augustus 2004 heeft Dell tegen voormelde beslissing van de oppositieafdeling beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM. Op dat beroep is, in afwachting van de beslissing in de onderhavige procedure, nog niet beslist.

3. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

3.1. Dell vordert primair dat de rechtbank het Beneluxmerk nr. 659 406 nietig zal verklaren en subsidiair dat de rechtbank de vervallenverklaring van dat merk zal uitspreken en ambtshalve de doorhaling daarvan in het Beneluxmerkenregister zal bevelen, met veroordeling van [X] in de proceskosten.

3.2. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt Dell aan die vordering (samengevat) de volgende stellingen ten grondslag:

– [X] heeft zijn merk te kwader trouw gedeponeerd in de zin van artikel 4, aanhef en onder 6 sub a van de Benelux-merkenwet (BMW), aangezien hij wist of behoorde te weten dat Dell binnen drie jaren vóór het depot in het Beneluxgebied een overeenstemmend merk (te weten het hierboven onder 2.2. weergegeven merk) te goeder trouw en op een normale wijze had gebruikt, terwijl Dell geen toestemming aan [X] heeft gegeven voor het gewraakte depot. [X] heeft derhalve geen merkrecht verkregen zodat de inschrijving nietig dient te worden verklaard.

– [X] heeft gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van zijn merk gemaakt binnen het Benelux-gebied, zodat dit merk vervallen behoort te worden verkaart nu Dell die vervallenverklaring tijdig heeft ingeroepen.

3.3. [X] voert tegen de vordering van Dell gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling

4.1. De rechterbank stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux- Merkenwet (BMW) vast dat zij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu [X] in het arrondissement 's-Gravenhage woonachtig is.

4.2. De rechtbank zal daarlaten of het merk van [X] te kwader trouw is gedeponeerd, nu het in elk geval vervallen behoort te worden verklaard wegens non-usus. Tot dat oordeel naar aanleiding van de subsidiaire grondslag van de vordering van Dell is het volgende redengevend.

4.3. Voorop staat dat (mede gelet op de uitspraak van HvJ EG van 11 maart 2003, IER 2003, nr. 31, inzake *Ajax/Ansu!*) het te dezen ter zake dienende criterium is dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt -of daarmee een begin wordt gemaakt- 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.

4.4. [X] heeft betoogd dat hij wel degelijk in de periode van 11 februari 2000 tot 11 februari 2005 van zijn merk gebruik heeft gemaakt in voormelde zin. Teneinde die stelling te waar te maken heeft hij ten processe een aantal producties overgelegd.

4.5. Nog daargelaten dat uit geen van die producties valt af te leiden dat die ondubbelzinnig betrekking hebben op de relevante periode tot 11 februari 2005, leveren die producties noch afzonderlijk, noch in onderling verband bezien enige aanwijzing, laat staan bewijs op voor normaal gebruik in de zin van het **zojuist weergegeven criterium**. Nadere beschouwing van die producties levert immers het volgende beeld op:

– productie 19 houdt in een afdruk (gedateerd 24 april 2005) van de door [X] onderhouden website www.xxell.com. Hoewel op die afdruk het merk van [X] -zij het in combinatie met een woord - valt waar te

nemen, wordt in de niet aanstonds begrijpelijke tekst op deze site geen enkele waar of dienst aangeboden.

– producties 20, 32 en 33 zijn afdrucken van een andere website, te weten www.exellland.nl. Deze website staat niet op naam van [X]. Al deze afdrucken zijn gedateerd na 11 februari 2005. Het merk van [X] komt alleen voor in productie 33, en dan nog slechts als onderdeel van de naam “Excellland”. Deze productie bestaat uit één bladzijde waarin ongespecificeerd “alle systemen” computers worden genoemd alsmede enige nauwelijks nader omschreven diensten op computergebied.

– productie 35 betreft een licentieovereenkomst, gedateerd 12 augustus 2005, tussen [X] en een zekere [A] aanzien van (onder meer) het merk van [X]. Dit stuk bevat geen relevante informatie over eventueel gebruik van het merk vóór 11 februari 2005.

– hetzelfde geldt voor productie 36, een verklaring van Tilburg d.d. 13 augustus 2005.

– productie 37 is een e-mail van Tilburg aan de raadvrouw van [X] van 10 augustus 2005. Daarin vermeldt Tilburg gegevens omtrent omzet van “mijn bedrijf” in de jaren 2003, 2004 en 2005. Het merk van [X] wordt in die mail niet genoemd.

– productie 38 behelst een factuur van 19 mei 2005 van Excellland (met in die naam het merk van [X]). Die factuur heeft betrekking op computerapparatuur, maar de klant aan wie de factuur is gericht staat er niet op vermeld en evenmin volgt uit die factuur dat de daarin genoemde goederen zouden zijn besteld en/of afgeleverd vóór 11 februari 2005.

– productie 39 geeft door Excellland in de Gouden Gids geplaatste advertenties weer, maar het merk van [X] valt in die producties niet waar te nemen.

– productie 40 is een blanco-overeenkomst getiteld “Web-ontwikkeling afspraken en voorwaarden 19-7-2005”. Feitelijke gegevens over enige plaatsgevonden hebbende commerciële activiteit zijn daarin niet te vinden.

– productie 41 maakt uit (andermaal) een afdruk van de website www.exellland.nl, nu gedateerd 11 augustus 2005. In die afdruk worden enige computers aangeboden onder de aanduiding “in samenwerking met Excell®”. Het merk van [X] komt in deze productie niet voor, ook niet in het woord Excell.

4.6. [X] heeft nog te kennen gegeven dat hij altijd van plan is geweest zijn merk te gaan gebruiken, maar daarin werd gehinderd doordat hij (door het aanspannen van een oppositieprocedure) actie moest ondernemen tegen Dell. Voorzover [X] daarmee geacht moet worden te hebben willen betogen dat hij voor het niet gebruiken van zijn merk een geldige reden had faalt dat verweer, nu de door hem daaraan ten grondslag gelegde feitelijkeheden niet een dergelijke geldige reden opleveren.

4.7. Onder verwijzing naar het KIM-arrest van het Benelux-Gerechtshof (18 november 1988, NJ 1989,299) heeft [X] betoogd dat, voorzover er sprake is van non-usus, Dell in elk geval niet kan gelden als belanghebbende in de zin van de door haar ingeroepen wetsbepaling. Ook dat verweer gaat niet op, nu dat slechts gegrond zou kunnen zijn indien zou blijken van

bijzondere omstandigheden op grond waarvan Dell in haar verhouding tot [X] onbehoorlijk zou handelen door vervallenverklaring van het merk van [X] te vorderen. [X] heeft geen feiten of omstandigheden gesteld waaruit een dergelijk onbehoorlijk handelen van Dell kan volgen.

4.8. Het laatste verweer van [X] tegen de vordering van Dell tot vervallenverklaring van zijn merk houdt in, dat Dell als grote onderneming die talloze merken op haar naam heeft geregistreerd geen belang heeft bij die vervallenverklaring, althans minder belang dan [X] bij instandhouding van zijn merk. Dat verweer behoeft niet te worden onderzocht, nu voor een belangenafweging als door [X] kennelijk voorgestaan in het kader van een procedure als de onderhavige geen plaats is (zie rb 's-Gravenhage 9 juli 2003, BIE 2004 nr. 80 inzake Montana, met name r.o. 11).

4.9. Een en ander voert tot de slotsom dat het merk van [X] vervallen zal worden verklaard. Bij een beslissing omtrent de primaire vordering heeft Dell aldus geen belang meer.

4.10. [X] zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. VERKLAART de Benelux-merkinschrijving van 11 februari 2000 met registratienummer 659406 van [X] vervallen en beveelt de doorhaling van die merkinschrijving in het Benelux-merkenregister.

5.2. VEROORDEELT [X] in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Dell begroot op EUR 329,60 aan verschotten en EUR 1.808,- aan procureurssalaris.

5.3. VERKLAART dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.