

Hof Den Haag, 11 januari 2007 en 13 januari 2005, Viking



versus

Noorse 83 merk



Noorse 98 merk



## MERKENRECHT

### Normaal gebruik voor schoenen

[dat dit gebruik, nu het gaat om een in die jaren net beginnende activiteit door een aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven, voldoende is om merkhandhavend normaal gebruik aan te nemen](#)

Op grond van voormeld rapport, voormeld artikel en de als producties 10 tot en met 13 in eerste aanleg overgelegde advertenties in uitgaven van het blad Sportcult in 2000 en 2001, gaat het hof ervan uit dat in 2000 in ieder geval het serieuze voornemen bestond schoenen van het merk Viking in de Benelux op de markt te brengen. (...) Het hof is voorshands van oordeel dat dit gebruik, nu het gaat om een in die jaren net beginnende activiteit door een aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven, voldoende is om merkhandhavend normaal gebruik aan te nemen (vergelijk HR 23 december 2005. BIE 2006,65 inz. Sidoste/Bonnie Doon).

### Heilung voor laarzen door normaal gebruik c.q. serieuze introductie

[aantal verkopen voldoende voor normaal gebruik, mede in aanmerking nemende dat het gaat om laarzen van betere kwaliteit voor specifieke doeleinden](#)

### [en dus niet om massaproducten of consumptiegoederen](#)

Het hof is van oordeel dat voormeld aantal verkopen voldoende is om te spreken van normaal gebruik in de periode van 1996 tot de inleidende dagvaarding, mede in aanmerking nemende dat het kennelijk gaat om laarzen van betere kwaliteit (vergelijk de als productie 15 van Hevea c.s. in eerste aanleg overgelegde ongedateerde brochure), voor specifieke doeleinden (jacht, golf en bescherming bij bijzondere werkzaamheden) en dus niet om massaproducten of consumptiegoederen. (...). Overigens zou ook een serieuze introductie en verkoop van waren onder het merk vanaf medio 2000 een aanwijzing kunnen zijn om aan te nemen dat sprake is van "Heilung". Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het verval van het Noorse 83 merk niet meer kan worden ingeroepen voor laarzen en dat de rechtbank het merk ten onrechte (ook) vervallen heeft verklaard voor laarzen.

### Normaal gebruik van het merk in afwijkende vorm

[Op grond van artikel 5 lid 3, onder a BMW wordt onder gebruik van een merk mede verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd](#)

Een soortgelijke bepaling is neergelegd in artikel 5C, lid 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: het Verdrag van Parijs). Bij het Noorse 83 merk is het woordmerk VIKING in zoverre in een bijzonder schrijfwijze gedeponeerd dat de eerste letter V lager ligt dan de andere letters en daarin een driehoek voorkomt - hierna ook aan te duiden als de dubbele V -. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het teken op de golfclublaarzen in ieder geval geldt als gebruik van het Noorse 83 merk als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub a, BMW, nu daarop het woord VIKING in de gedeponeerde schrijfwijze in zijn geheel - en derhalve ook de onderscheidende kenmerken van het merk - voorkomt, terwijl de toevoeging van de golfclub geen het merk overheersende rol speelt.

### algemeen bekend merk

• [Schaatsmerk Viking geen algemeen bekend merk ten tijde van depot in 1983, zodat geen sprake is van depot te kwader trouw](#)

De schaatsenfabriek heeft (als producties 6 en 9 in eerste aanleg) een aantal artikelen overgelegd uit kranten en/of tijdschriften overgelegd waarin haar merk wordt genoemd. Hiervan zijn er, voorzover na te gaan, slechts drie gedateerd voor 1983. Voorts heeft zij vijf of zes advertenties en één folder uit de periode voor het depot (als producties 7 en 8 in eerste aanleg) overgelegd. Het hof is van oordeel dat deze stukken onvoldoende zijn om aan te nemen dat ten tijde van het depot in 1983 sprake was van een (algemeen) bekend merk. Nu de schaatsenfabriek terzake in hoger beroep ook geen (concreet) bewijs heeft aangeboden, gaat het hof ervan uit dat geen sprake was van een algemeen bekend merk in 1983. Dit brengt mee dat de nietigheid van het Noor-

se 83 merk niet kan worden ingeroepen wegens depot te kwader trouw of verwarring met een algemeen bekend merk.

• **Niet gemotiveerd betwist dat schaatsmerk Viking thans bekend merk is ter zake van inbreukoordeel**

Nu niet gemotiveerd betwist is dat het de merken, althans de woordmerken VIKING van de schaatsenfabriek thans bekende merken zijn, zal het hof, de producties 6 tot en met 9 van de schaatsenfabriek in eerst aanleg mede in aanmerking nemende, daarvan uitgaan.

**Soortgelijkheid**

**Schaatsen en laarzen zijn niet soortgelijk, nu ze noch concurrerend noch complementair zijn**

Bij de beoordeling van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Schaatsen zijn uitsluitend bestemd en geschikt om mee te schaatsen, in het bijzonder om daarmee de schaatsport te beoefenen. De onderhavige waren zijn naar het oordeel van het hof noch concurrerend, noch complementair. Niet gesteld of gebleken is dat schaatsen in het algemeen worden geproduceerd door producenten van schoenen en laarzen en omgekeerd. Gelet hierop is het hof van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren. Dat de waren soms (en dan vaak nog slechts in bepaalde periodes (van natuurijs)) in dezelfde winkels worden verkocht kan daaraan onvoldoende afdoen, mede in aanmerking nemende dat regelmatig vele zeer uiteenlopende producten in een en dezelfde winkel worden verkocht en de onderhavige waren evenzeer juist in afzonderlijke winkels worden verkocht.

**Rechtsverwerking wegens gedogen**

**dat de schaatsenfabriek al vanaf 1991 op de hoogte was van het gebruik voor laarzen van het Noorse 83 merk en al ruim voor 1991 van het daarvoor door Hevea c.s. gebruikte (in een ander lettertype geschreven) woord VIKING voor laarzen**

Uit voormelde brief van 10 oktober 1991 blijkt dat de schaatsenfabriek al vanaf 1991 op de hoogte was van het gebruik voor laarzen van het Noorse 83 merk en al ruim voor 1991 van het daarvoor door Hevea c.s. gebruikte (in een ander lettertype geschreven) woord VIKING voor laarzen. Op grond van het bovenstaande is het hof dan ook van oordeel dat de schaatsenfabriek het gebruik van het Noorse 83 merk (in ieder geval voor laarzen) bewust heeft gedoogd vanaf 1991. In het midden kan blijven of voor toepassing van dit artikel ook de jaren waarin het gebruik voor 1996 is gedoogd meetellen, nu ook vanaf 1996 gedurende vijf jaren het gebruik is gedoogd. Dit brengt mee dat de schaatsenfabriek zich, ook ten opzichte van de merkhouder, niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit merk voor laarzen

**Misbruik van recht**

**Misbruik van recht doordat wel het Noorse 83 merk maar niet het verder van de merken van de schaatsenfabriek afstaande Noorse 98 merk gebruik zou mogen worden?**

De vraag rijst of het onder deze omstandigheden zich vervolgens in 2001 verzetten tegen het gebruik van het woord VIKING, los of als onderdeel van het Noorse 98 merk, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dan wel daardoor misbruik van recht wordt gemaakt. Hevea c.s. stellen dat dit het geval is. Indien dat niet het geval zou zijn, zou het gevolg zijn dat Hevea c.s. wel het Noorse 83 merk, maar niet het verder van de merken van de schaatsenfabriek afstaande Noorse 98 merk zou mogen gebruiken. De schaatsenfabriek is hierop niet ingegaan omdat het hof partijen niet had gevraagd zich hierover uit te laten. Het hof zal haar spoedshalve in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen bij memorie na enquête of akte.

Vindplaatsen:

**Hof Den Haag, 11 januari 2007**

(Fasseur-van Santen, Kiem-Becking en Mout-Bouwman)

(...)

Rolnummer: 021785

Rolnr. Rechtbank: 0112190

(...)

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht VIKING FOTTOY A.S.

gevestigd te Oslo, Noorwegen,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht HEVEA A.S.

gevestigd te Oslo, Noorwegen,

3. HEVEA B.V.

gevestigd te Raalte,

appellanten,

hierna te noemen: Fottoy, Hevea A.S. en Hevea B.V.

en tezamen: Hevea C.S., -2 procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: **mr. S.M. Kaak** te Amsterdam,

tegen

SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V.

gevestigd te Almere,

geïntimeerde,

hierna te noemen: de schaatsenfabriek,

procureur: mr. W. Heemskerk,

advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam.

**Het verdere geding**

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen **tussenarrest van 13 januari 2005**. Ter voldoening aan dat arrest hebben Hevea c.s. een akte na tussenarrest,

met producties, genomen, waarna de schaatsenfabriek een antwoordakte na tussenarrest. met producties, heeft genomen. Vervolgens hebben Hevea C.S. nog een akte uitlating producties genomen. Tenslotte is opnieuw arrest gevraagd.

**Verdere beoordeling van het hoger beroep**

1. Overgenomen wordt hetgeen in voormeld tussenarrest is overwogen.

2. De schaatsenfabriek is houdster van het op 8 oktober 1971 voor schaatsen (klasse 28) gedeponeerde Benelux-woordmerk VIKING. Op 23 juli 1985 heeft de schaatsenfabriek voor schaatsen, met schaatsen gerelateerde waren en diverse andere waren in de klassen 8, 18, 25 en 28 het Benelux-woordmerk VIKING gedeponeerd. Op 27 februari 1989 heeft de schaatsenfabriek voor schaatsen, met schaatsen gerelateerde waren en diverse andere waren in de klasse 8, 18, 25 en 28 en diensten in de klasse 41 de volgende Benelux-merken gedeponeerd.



De in 1985 en 1989 gedeponeerde merken zijn vervallen verklaard voor, kort gezegd, niet met schaatsen gerelateerde waren (voor koffers en reistasen, sportschoenen, sportartikelen en sporttassen in algemene zin)

#### Noorse 83 merk

3. Hevea A.S. heeft op 7 december 1983 het volgende teken gedeponeerd als Benelux merk - hierna aan te duiden als het Noorse 83 merk.



Het merk is gedeponeerd voor de volgende waren in Klasse 9: Scaphandres, combinations ainsi que vêtements de protection (contre gaz, huiles, produits chimiques et feu). Klasse 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

4. De schaatsenfabriek heeft onder meer vervallenverklaring gevorderd van het Noorse 83 merk wegens niet gebruik. De rechtbank heeft het Noorse 83 merk vervallen verklaard. Tegen deze beslissing en de daarvoor gegeven motivering richt zich grief I.

5. In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat het verval van het Noorse 83 merk niet meer kan worden ingeroepen voor laarzen, dat de rechtbank het merk ten onrechte (ook) vervallen heeft verklaard voor laarzen en grief I in zoverre slaagt.

6. Hevea C.S. hebben gesteld dat (ook) sprake is van "Heilung" met betrekking tot (outdoor)schoenen. In advertenties in uitgaven van het blad Sportcult in 2000 en 2001 (producties 10 tot en met 13 van Hevea C.S. in eerste aanleg) wordt reclame gemaakt voor Viking (outdoor) schoenen. Hierin wordt gesteld dat in 2000 Viking schoenen in de Benelux zijn geïntroduceerd en sedertdien op de markt zijn. Uit de door Hevea c.s. overgelegde verkoopoverzichten valt echter zonder nadere toelichting niet af te leiden dat ook sprake is geweest van verkopen van schoenen in de Benelux, met uitzondering van 4 paar Rockyschoenen in 2000. Bovendien blijkt niet welk merk of teken op eventueel

verkochte schoenen voorkomt. Het hof heeft de zaak naar de rol verwezen om Hevea c.s. in de gelegenheid te stellen door middel van bescheiden te bewijzen dat vanaf 2000 tot 29 juni 2001 (dag van de inleidende dagvaarding) normaal gebruik is gemaakt van het Noorse 83 merk voor schoenen en concreet aan te geven of, en zo ja hoe, zij dat bewijs (ook) door middel van getuigen wil leveren.

7. Hevea C.S. hebben een schoen ter griffie gedeponeerd. Van deze schoen hebben zij een foto als productie 7 bij hun akte na tussenarrest overgelegd. Op deze schoen komt het Noorse 83 merk voor. Voorts hebben zij (als producties 5 en 6 bij deze akte) brochures van Zandstra van de jaren 1997 en 2000 overgelegd. Hierin komt de "Hiking" wandelschoen met artikelnummer 1617 voor. Hevea C.S. stellen dat dit de gedeponeerde schoen is. De schaatsenfabriek heeft dat gemotiveerd betwist. Zij stelt dat de "Hiking" schoen met artikelnummer 1617 afwijkt van de gedeponeerde schoen nu op de "Hiking" schoen aan de zijkant een noormannetje voorkomt (hetgeen overigens door Hevea c.s. in punt 3.9 van hun akte uitlating productie wordt erkend; zij stellen dat op de achterzijde van de afgebeelde schoen het Noorse 83 merk is afgebeeld) en de bies verschilt. Zij wijst daarbij op de als producties 2 tot en met 6 bij genoemde akte en productie 15 in eerste aanleg door Hevea C.S. overgelegde (delen van) brochures van Zandstra. Hoewel de foto's van de "Hiking" schoen niet erg duidelijk zijn, is voorshands aannemelijk dat de daarop afgebeelde schoen afwijkt van de gedeponeerde schoen, zodat de overgelegde folders onvoldoende zijn om te concluderen dat Zandstra schoenen voorzien van het Noorse 83 merk heeft aangeboden.

Bij hun akte hebben Hevea C.S. als productie 8 een Noorse folder Hosuvinter 96/97 overgelegd, waarin schoenen worden afgebeeld en het Noorse 83 merk voorkomt. Zij stelt dat deze ook door detaillisten in de Benelux is gebruikt. Nu deze stelling door de schaatsenfabriek wordt betwist, kan het hof evenmin op grond van deze folder gebruik in de Benelux van het Noorse 83 merk voor schoenen aannemen. De schaatsenfabriek heeft bij haar antwoordakte als productie C een onderzoeksrapport van De Verlichting B.V. d.d. 12 januari 2001 overgelegd. Hieruit valt af te leiden dat - zoals het hof in zijn tussenarrest op andere gronden heeft beslist - sprake is van normaal gebruik van (een van) de Noorse merken voor laarzen. Hierin is, voor zover van belang, vermeld:

*"in 1999 is de firma Viking Foftoy S.A. verkocht aan het Nederlandse bedrijf Hevea B. V. (. . .).*

*Er is contact opgenomen met de firma Hevea BV in Raalte, Nederland. Er is gesproken met de heer Klink. Hij heeft medegedeeld dat met ingang van januari 2001 alle producten van het merk Viking van de merkhouder te verkrijgen zullen zijn in de Benelux (. . .) Toegevoegd werd dat de producten van het merk Viking van de merkhouder uitsluitend wandel- en trekkingschoenen, alsmede laarzen betreffen; (. . .).*

*Verder deelde de heer Klink mede dat de firma Zandstra distributeur blijft van de rubberen laarzen van het*

merk Viking van de merkhouders. Voor de distributie van de overige producten van het merk Viking van de merkhouders door de gehele Benelux, werd verwezen naar de firma Steep Part (. . .).

Er is contact opgenomen met Mr. Ad van der Horst van de firma Steep Part. Hij heeft medegedeeld dat momenteel de distributie van de producten van merk Viking van de merkhouders nog in de opbouwfase verkeert, maar dat men vanaf het voorjaar van 2001 de verkoop van de producten van het merk Viking van de merkhouders breed hoopt te kunnen realiseren in de Benelux (. . .)

Tot slot is medegedeeld, dat men in de toekomst de productlijn van het merk Viking wil uitbreiden. Zo zal men wat modieuze schoenen uitbrengen, maar ook bijvoorbeeld kleding zoals jacks en broeken. (. . .)

Bij Carl Denig Amsterdam, Carl Denig Den Haag, Bever Zwerfsport Utrecht, Bever Zwerfsport Arnhem, Bever Zwerfsport Nijmegen, Demmenie en Spac Sport is het merk Viking van de merkhouders bekend voor rubberen laarzen. Deze laarzen worden al sedert een groot aantal jaren verkocht. (. . .)

#### CONCLUSIE

Aan de hand van bovenstaand onderzoek, kan het gebruik van het merk VIKING door de merkhouders in de Benelux worden bevestigd."

Voorts heeft de schaatsenfabriek bij haar antwoordakte als productie B nog een artikel "mensen en bedrijven" van medio 2000 overgelegd, waarin ook wordt gesproken over de introductie van schoenen van Viking.

Op grond van voormeld rapport, voormeld artikel en de als producties 10 tot en met 13 in eerste aanleg overgelegde advertenties in uitgaven van het blad Sportcult in 2000 en 2001, gaat het hof ervan uit dat in 2000 in ieder geval het serieuze voornemen bestond schoenen van het merk Viking in de Benelux op de markt te brengen. Uit de advertenties blijkt dat het gaat om schoenen van leer en/of Gore-Tex, althans niet om de rubberen "Hiking" schoenen die door Zandstra al veel langer (zij staan al afgebeeld in de folder van 1988) werden verkocht. Uit de door Hevea C.S. bij haar akte als productie 26 overgelegde facturen in samenhang met de als productie 26 tot en met 28 overgelegde brochures valt af te leiden dat in 2000 en 2001 in Nederland leren en/of Gore-Tex schoenen - naar Hevea c.s zelf stellen - onder het Noorse 98 merk zijn geleverd aan een Nederlands bedrijf. Het hof is voorshands van oordeel dat dit gebruik, nu het gaat om een in die jaren net beginnende activiteit door een aanbieder die tracht zich een plaats op de markt te verwerven, voldoende is om merkhandhavend normaal gebruik aan te nemen (vergelijk HR 23 december 2005. BIE 2006,65 inz. Sidoste/Bonnie Doon).

Er zijn echter geen stukken overgelegd waaruit valt af te leiden dat op eventueel verkochte leren en/of Gore-Tex schoenen het Noorse 83 merk voorkomt. Voor zover in genoemde advertenties al een merk afgebeeld is gaat het om het Noorse 98 merk. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen is het hof van oordeel dat voormeld rapport, artikel, voormelde brochures, facturen en advertenties onvoldoende zijn om aan te nemen dat het

Noorse 83 merk in 2000 en 2001 is gebruikt voor schoenen. Het hof begrijpt dat Hevea c.s thans stellen dat het Noorse 83 merk in de Benelux vanaf (in ieder geval) 1996 is gebruikt voor door Zandstra verkochte rubberen schoenen en in de periode 2000 en 2001 ook voor andere schoenen. Het zal Hevea C.S. overeenkomstig haar aanbod toelaten deze stelling te bewijzen. Het hof vraagt zich af of het Noorse 83 merk thans nog wordt gebruikt en geeft Hevea C.S. bij ontkennende beantwoording van die vraag in overweging af te zien van het getuigenverhoor gelet op de afweging van het (ontbreken van) belang daarbij en de kosten daarvan.

8. Het hof heeft in zijn tussenarrest overwogen dat niet voldoende gemotiveerd is betwist dat het Noorse 83 merk niet gebruikt is voor andere waren dan laarzen en schoenen en dat het merk dan ook in zoverre terecht vervallen is verklaard en grief I in zoverre faalt.

9. Voor zover het merk niet vervallen wordt verklaard diende het hof nog toe te komen aan de door de rechtbank (voorzover nodig) verworpen stelling van de schaatsenfabriek dat het Noorse 83 merk nietig is.

In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat de nietigheid van het Noorse 83 merk niet kan worden ingeroepen wegens depot te kwader trouw of verwarring met een algemeen bekend merk en dat ook de vordering tot nietigverklaring van het Noorse 83 merk wegens rangorde faalt.

#### **Inbreuk**

10. Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Hevea c.s. inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b BMW, thans artikel 2.20, lid 1, sub b, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE - maken op de merkrechten van de schaatsenfabriek door het gebruik van de aanduiding VIKING of een daarmee overeenstemmend teken voor andere waren dan waren in klasse 9.

11. Teneinde te beoordelen of sprake is van inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b, BWI 2.20, lid 1, sub b. BVIE dient te worden beoordeeld of sprake is van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en de waren waarvoor de vermeend inbreukmakende tekens worden gebruikt, waarbij het hof zal uitgaan van de waren- en dienstomschrijvingen als door de rechtbank in het dictum van het vonnis in reconventie beperkt, welke beslissing in hoger beroep niet is bestreden.

12. Alvorens de vraag te beoordelen of sprake is van soortgelijke waren dient vast te staan waarvoor Hevea c.s hun merken/het teken Viking in de Benelux hebben gebruikt.

Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen gaat het hof ervan uit dat, hoewel niet vaststaat dat het Noorse 83 merk is gebruikt voor schoenen, Hevea c.s. wel een van hun Viking-merken, althans het woord Viking in de Benelux hebben gebruikt zowel voor laarzen als voor schoenen. Uit de bij de akte na tussenarrest als producties 2 tot en met 6 overgelegde brochures valt immers af te leiden dat Zandstra naast laarzen schoenen heeft aangeboden, waarop - hoewel niet duidelijk is of daarop het Noorse 83 merk voorkomt - in ieder geval

het woord Viking voorkomt. Bovendien zijn, zoals hiervoor overwogen, schoenen onder het Noorse 98 merk verkocht in de Benelux in 2000/2001.

13. Het hof heeft Hevea C.S. verzocht zich nader uit te laten over de vraag of zij de merken/de aanduiding Viking in de Benelux gebruikt of voornemens is te gebruiken voor kleding en hoofddeksels (niet vallende in klasse 9). Hevea C.S. hebben gesteld dat zij de beoogde plannen in 2000 en 2001 voor het verkopen van kleding en hoofddeksels in de Benelux onder het Noorse 98 merk niet heeft doorgezet en ook niet voornemens is haar assortiment uit te breiden naar kleding en hoofddeksels. De schaatsenfabriek heeft deze stelling van Hevea C.S. niet gemotiveerd betwist. Het hof gaat er dan ook van uit dat Hevea c.s. in de Benelux de Noorse merken of het woord Viking niet (dreigen te) gebruiken voor kleding of hoofddeksels. De stelling van de schaatsenfabriek dat van de Noorse merken vanzelfsprekend per definitie een dreiging van gebruik, naar het hof begrijpt, ook voor kleding en hoofddeksels uitgaat, kan het hof zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet volgen.

14. In voormeld tussenarrest heeft het hof overwogen dat het van oordeel is dat schaatsen en met schaatsen gerelateerde waren niet soortgelijk zijn aan schoenen en laarzen.

Voorts heeft het hof overwogen dat niet gesteld of gebleken is dat schoenen en laarzen soortgelijk zouden zijn aan de diensten in klasse 41, (het organiseren van sportieve evenementen, het organiseren van sportwedstrijden). Dit brengt mee dat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b, BMW12.20, lid 1, sub b, BVIE en grief IIII in zoverre slaagt.

15. Het bovenstaande brengt mee dat het beroep van de schaatsenfabriek op artikel 13A, lid 1, sub c, BMW12.20, lid 1, sub c, BVIE aan de orde dient te komen.

Zoals in het tussenarrest is overwogen gaat het hof ervan uit dat de merken, althans de woordmerken VIKING van de schaatsenfabriek bekende merken zijn. Het hof heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich over (de overige vereisten voor een geslaagd beroep op) artikel 13A, lid 1, sub c BMW12.20, lid 1, sub c BVIE nader uit te laten.

#### **Gedogen rechtsverwerking**

16. Voorts heeft het hof partijen in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de vraag of de schaatsenfabriek het gebruik van het Noorse 83 merk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd als bedoeld in artikel 14 bis, lid 1, BMW, thans artikel 2.24, lid 1, BVIE. Het hof zal eerst hierop ingaan.

17. Hevea c.s. beroepen zich op rechtsverwerking wegens gedogen ex artikel 14bis onder 1 BMWI 2.24, lid 1, BVIE. Zij beroept zich op de sommatiebrief van de gemachtigde van de schaatsenfabriek van 10 oktober 1991 (productie 10 bij de akte van Hevea C.S.). Hierin is vermeld:

*"U brengt reeds geruime tijd bootlaarzen in het economisch verkeer, die eveneens van het merk VIKING voorzien zijn. Onze cliënte is hiervan op de hoogte en heeft dit gebruik altijd getolereerd. (. . .) Onze cliënte*

*heeft echter thans moeten constateren dat de schrijfwijze van het merk, zoals aangebracht op de door u in het economisch verkeer gebrachte bootlaarzen, veranderd is. De nieuwe schrijfwijze is schrijfwijze no.2 van de bijlage (dat is het Noorse 83 merk, hof). De thans gebruikte schrijfwijze zo goed als identiek aan de schrijfwijze die schrijfwijze cliënte hanteert. (. . .) Hierboven schreven wij dat de tolerantie van onze cliënte gebaseerd was op het feit dat een andere schrijfwijze gebruikt werd (. . .) Onze cliënte zal verder geen verdere bezwaren maken wanneer u opnieuw schrijfwijze no. 1 gaat hanteren."*

Nadat door de raadsman van Zandstra, mr. Th A. Jansen bij brief van 24 oktober 1991 afwijzend op de sommatie is gereageerd, heeft de schaatsenfabriek geen actie meer ondernomen.

Uit voormelde brief van 10 oktober 1991 blijkt dat de schaatsenfabriek al vanaf 1991 op de hoogte was van het gebruik voor laarzen van het Noorse 83 merk en al ruim voor 1991 van het daarvoor door Hevea c.s. gebruikte (in een ander lettertype geschreven) woord VIKING voor laarzen.

18. Op grond van het bovenstaande is het hof dan ook van oordeel dat de schaatsenfabriek het gebruik van het Noorse 83 merk (in ieder geval voor laarzen) bewust heeft gedoogd vanaf 1991. In het midden kan blijven of voor toepassing van dit artikel ook de jaren waarin het gebruik voor 1996 is gedoogd meetellen, nu ook vanaf 1996 gedurende vijf jaren het gebruik is gedoogd. Dit brengt mee dat de schaatsenfabriek zich, ook ten opzichte van de merkhouder, niet meer kan verzetten tegen het gebruik van dit merk voor laarzen. Dat de brief van 10 oktober 1991 is geschreven aan Zandstra en niet aan de merkhouder doet daar aan niet af, nu het hof daaruit slechts afleidt dat de schaatsenfabriek op de hoogte was van het gebruik van het merk en dat (dus) bewust heeft gedoogd. De schaatsenfabriek stelt nog dat in de brief van 10 oktober 1991 niet wordt gerefereerd aan het Noorse 83 merk en dat de schaatsenfabriek daarvan (waarschijnlijk) niet op de hoogte was. Het hof gaat aan deze stelling als onvoldoende onderbouwd voorbij, nu in de brief (van een op merkegebied deskundige gemachtigde) steeds wordt gesproken over het op de markt brengen door Zandstra van laarzen onder het merk VIKING, terwijl in de brief van 24 oktober 1991 van mr. Jansen (productie 12 bij voormelde akte) wordt gesproken van "het door Viking Noorwegen sedert 1983 ook gedeponeerde beeldmerk". Bovendien is door de gemachtigde van de schaatsenfabriek bij haar brief van 11 oktober 1991 (productie 11 bij voormelde akte) als bijlage een afbeelding van het onderhavige merk gevoegd, zodat duidelijk was welk merk de schaatsenfabriek bedoelde.

De vraag of de schaatsenfabriek het gebruik van dit merk ook voor schoenen heeft gedoogd kan afhankelijk zijn van het antwoord op de vraag of Zandstra onder dit merk schoenen op de markt heeft gebracht, waaromtrent een bewijsopdracht zal worden gegeven.

19. Uit voormelde brief aan Zandstra van 10 oktober 1991 blijkt ook dat de schaatsenfabriek al ruim voor 1991 op de hoogte was van het gebruik van het woord

VIKING voor laarzen van Hevea c.s. in de Benelux en daartegen bewust geen bezwaar heeft gemaakt. Gelet op de brochures van Zandstra over de jaren 1988, 1989, 1993, 1997 en 2000 (producties 2 tot en met 6 bij voormelde akte van Hevea C.S.), waarin steeds de "Hiking" schoen voorkomt en het feit dat - naar Hevea C.S. onbetwist hebben gesteld - de schaatsenfabriek en Zandstra elkaars grootste concurrenten zijn op het gebied van schaatsen, gaat het hof er voorshands van uit dat de schaatsenfabriek ook op de hoogte was van het gebruik in de Benelux van het woord VIKING voor schoenen (omtrent het gebruik van het Noorse 83 merk voor schoenen moet nog bewijslevering plaatsvinden). Voorts heeft zij vanaf 1991 het gebruik van het Noorse 83 merk voor laarzen gedoogd, hoewel de schrijfwijzen van haar in 1989 gedeponeerde merk met inschrijvingsnummer 459929 en van het Noorse 83 merk dicht bij elkaar liggen.

De vraag rijst of het onder deze omstandigheden zich vervolgens in 2001 verzetten tegen het gebruik van het woord VIKING, los of als onderdeel van het Noorse 98 merk, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn dan wel daardoor misbruik van recht wordt gemaakt. Hevea c.s. stellen dat dit het geval is. Indien dat niet het geval zou zijn, zou het gevolg zijn dat Hevea c.s. wel het Noorse 83 merk, maar niet het verder van de merken van de schaatsenfabriek afstaande (hieronder afgebeelde) Noorse 98 merk zou mogen gebruiken.



De schaatsenfabriek is hierop niet ingegaan omdat het hof partijen niet had gevraagd zich hierover uit te laten. Het hof zal haar spoedshalve in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen bij memorie na enquête of akte.

20. Op de overige stellingen en wren van partijen, in het bijzonder op het op grond van artikel 13A, lid 1, sub c BMW12.20, lid 1, sub c BVIE gevorderde inbreukverbod, de gevorderde nietigverklaring van het Noorse 98 merk en grief IV, gericht tegen de toegewezen vordering tot winstafdracht, zal het hof zo nodig in een later stadium ingaan. Nu de Hoge Raad onlangs in zijn arrest van 27 oktober 2006 (NJ 2006, 588) vragen heeft gesteld aan het Benelux-Gerechtshof over "gebruik te kwader trouw" als bedoeld in artikel 13A lid 5 BMW (winstafdracht), zal het hof zijn eventuele beslissing op dat punt in ieder geval aanhouden tot dat daarover door het Benelux-Gerechtshof zal zijn beslist.

#### Beslissing

Het hof:

alvorens verder te beslissen,

- laat Hevea C.S. toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat het Noorse 83 merk in de Benelux vanaf (in ieder geval) 1996 en/of in de periode 2000/2001 is gebruikt voor schoenen;  
- bepaalt dat het getuigenverhoor zal plaatsvinden voor de ten deze benoemde raadsheercommissaris mr. A.D. Kiers-Becking op dinsdag 13 maart 2007 om 10.00 uur in het paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

---

#### Hof Den Haag, 13 januari 2005

(Fasseur-van Santen, Kiers-Becking en Mout-Bouwman)

(...)

Uitspraak: 13 januari 2005

Rolnummer: 02/785

Rolnr. Rechtbank: 01/2190

(...)

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht VIKING FOT-TOY A.S.

gevestigd te Oslo, Noorwegen,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht HEVEA A.S.

gevestigd te Oslo, Noorwegen,

3. HEVEA B.V.

gevestigd te Raalte,

appellanten,

hierna te noemen: Fottoy, Hevea A.S. en Hevea B.V.

en tezamen: Hevea c.s.,

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

advocaat: mr. S.M. Kaak te Amsterdam,

tegen

SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V.

gevestigd te Almere,

geïntimeerde,

hierna te noemen: de schaatsenfabriek,

procureur: mr. H.C. Grootveld,

advocaat: mr. D.M. Wille te Amsterdam.

#### Het geding

Bij exploit van 25 juni 2002 zijn Hevea c.s. in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 24 april 2002. Hevea c.s. hebben vijf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, welke door Viking zijn bestreden.

Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde advocaten, bij welke gelegenheid door Hevea c.s. als productie een brief van mr. Th.A. Jansen aan Octrooibureau Polak en Charlouis d.d. 24 oktober 1991 in het geding is gebracht. Mr. Wille heeft daarmee ingestemd, hoewel de productie te laat aan het hof en de wederpartij is gezonden. Andere producties die Hevea c.s. nog wensten over te leggen zijn geweigerd. Deze zijn tijdens het pleidooi getoond. Tenslotte is arrest gevraagd.

#### Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverweging 1 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. De schaatsenfabriek is houdster van het op 8 oktober 1971 voor schaatsen (klasse 28) gedeponeerde woordmerk VIKING en van het op 23 juli 1985 voor schaatsen, met schaatsen gerelateerde waren en diverse andere waren in de klassen 8, 18, 25 en 28 gedeponeerde woordmerk VIKING.

Voorts is zij houdster van de volgende, op 27 februari 1989 voor schaatsen, met schaatsen gerelateerde waren en diverse andere waren in de klasse 8, 18, 25 en 28 en diensten in de klasse 41 gedeponeerde merken.



In reconventie heeft de rechtbank de in 1985 en 1989 door de schaatsenfabriek gedeponeerde merken vervallen verklaard voor, kort gezegd, niet met schaatsen gerelateerde waren (voor koffers en reistassen, sportschoenen, sportartikelen en sporttassen in algemene zin). Tegen de beslissing in reconventie is geen grief gericht, zodat het hof zal uitgaan van de waren- en dienstenomschrijving, zoals deze door de rechtbank in het dictum van het vonnis in reconventie is beperkt (zie ook punt 2.2 memorie van antwoord).

Dit is met name van belang bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijke waren als vereist voor de toepasselijkheid van de artikelen 3, lid 2, sub b en 13A, lid 1, sub b BMW.

3. Hevea A.S. is houdster van het volgende op 7 december 1983 gedeponeerde Benelux merk – hierna aan te duiden als het Noorse 83 merk.



Het merk is gedeponeerd voor de volgende waren in Klasse 9: Scaphandres, combinations ainsi que vêtements de protection (contre gaz, huiles, produits chimiques et feu). Klasse 25: Vêtements, y compris les bottes, les souliers et les pantoufles.

4. Fottoy is houdster van het volgende op 1 april 1998 internationaal (met gelding in de Benelux) geregistreerd merk – hierna aan te duiden als het Noorse 98 merk.



Het merk is geregistreerd voor de volgende waren in Klasse 9: Protection devices for personal use against accidents; clothing, shoes and boots for protection

against accidents, irradiation and fire. Klasse 25: Clothing, footwear, headgear.

#### Noorse 83 merk

5. De schaatsenfabriek heeft onder meer vervallenverklaring gevorderd van het Noorse 83 merk wegens niet gebruik.

Hevea heeft gemotiveerd betwist dat zij het merk niet normaal heeft gebruikt en bovendien een beroep gedaan op “Heilung” als bedoeld in artikel 14C, lid 1 BMW, op grond waarvan het verval van een merkrecht niet meer kan worden ingeroepen wanneer het merk binnen vijf jaar voor de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt.

De rechtbank heeft het Noorse 83 merk vervallen verklaard en ambtshalve doorhaling van de inschrijving bevolen. Tegen deze beslissing en de daarvoor gegeven motivering richt zich grief I.

6. Van een merk wordt normaal gebruik 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 die waren of diensten een afzet te vinden of behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van een merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden (HvJEG 11 maart 2003, NJ 2004, 339, inzake **Ansul/Ajax**).

Nu het Noorse 1983 merk in 1983 is gedeponeerd geldt, voorzover van belang, de oude BMW en kan het merk in beginsel vervallen worden verklaard als daarvan hetzij gedurende drie jaar volgend op de depotdatum, hetzij gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren, zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt. Ook voor het onderhavige merk geldt dat op grond van artikel 14C lid 1 BMW het verval van een merkrecht echter niet meer kan worden ingeroepen wanneer het merk binnen vijf jaar voor de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw is gebruikt, waarbij slechts het hernieuwde (of eerste) gebruik na 1 januari 1996 relevant is (artikel V Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken - hierna: het Protocol).

De inleidende dagvaarding is uitgebracht op 29 juni 2001. De bewijslast van niet normaal gebruik rust in beginsel op de schaatsenfabriek als degene die het verval van het merkrecht wegens niet gebruik inroept. De rechter kan de merkhouders geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten. Volgens oud recht moet niet-gebruik in een meer dan zes jaar voor de dagvaarding liggend tijdvak echter bewezen worden door degene die zich op niet-gebruik beroept (art. 5, lid 3, BMW (oud). De bewijslast van de door Hevea c.s. gestelde “Heilung” rust naar het oordeel van het hof op Hevea c.s.

7. In de inleidende dagvaarding heeft de schaatsenfabriek gesteld dat het Noorse 83-merk vervallen behoort te worden verklaard voor alle waren, met uitzondering

van plastic laarzen. Op dit laatste is zij later teruggekomen. De schaatsenfabriek heeft erkend ervan op de hoogte te zijn geweest dat Zandstra te Sneek al vanaf de jaren 70 of 80 VIKING laarzen verkocht, maar zij stelt dat het hier ging om zodanig geringe hoeveelheden dat geen sprake was van normaal gebruik. Bij pleidooi in hoger beroep heeft zij bovendien gesteld dat daarop niet het Noorse 83-merk voorkwam, maar het woord viking in een andere schrijfwijze (onderkast, een hoge k en een lage g), hetgeen volgens haar niet als merkgebruik kan worden aangemerkt.

Wat betreft het gebruik in de Benelux hebben Hevea c.s. de volgende stukken overgelegd:

1. een brief d.d. 10 mei 1972 waarbij wordt bevestigd dat Zandstra B.V. te Sneek is aangesteld als "Viking (Askim) Alleinagent" voor sportschoenen en kleding in Nederland (productie 5 bij conclusie van antwoord);
2. catalogi van de internationale vakbeurs voor sport- en campingartikelen SPOVAK van de jaren 1972 – 1975 en 1985, waarin Zandstra B.V. als deelnemer is vermeld en Viking laarzen als een van haar producten (producties 27-31 grieven);
3. een catalogus van de vakbeurs voor sport-, winter-sport- en vrijetijdsartikelen, sportmode en –schoenen SIA in 1994 en 1996, waarin Zandstra als deelnemer wordt genoemd en Viking (laarzen) als een van de door haar gevoerde merken (producties 32 en 33 bij grieven)
4. facturen aan Maison Marcel Jeanmart te Luik, België, voor leveranties van Viking hunting boots (artikelnr. 10378) in de jaren 1997 en 1998 (productie 9 bij de akte van Hevea c.s. in eerste aanleg);
5. advertenties uit het kennelijk voor de Nederlandstalige markt bestemde blad Sportcult van juli/augustus 2000, augustus 2000, november/december 2000 en januari 2001, waarin reclame wordt gemaakt voor schoenen onder de naam (het merk) Viking (producties 10-13 bij voormelde akte);
6. overzichten van de verkopen in de Benelux in de jaren 1994 – 2001 (producties 16 en 22 bij grieven);
7. overzichten van de op de markt zijnde Vikinglaarzen in de jaren 1996 -2001 – hierna aan te duiden als productkaarten – (producties 17-21 bij grieven);
8. een verklaring van W.Th. Zandstra, directeur van Zandstra B.V. d.d. 17 oktober 2002 dat zijn bedrijf al 33 jaar laarzen en ander schoeisel van het merk Viking voor Viking Fottoy uit Noorwegen distribueert, met name schoeisel voor golfen, zeilen en jagen, dat hij sinds 1983 waterdicht schoeisel met het Noorse 83 merk verkoopt en ieder jaar een paar duizend paar van verschillende modellen VIKING laarzen verkoopt (productie 24 bij grieven)
8. De schaatsenfabriek stelt dat uit voormelde stukken nog niet blijkt dat het Hevea 83 merk normaal is gebruikt, nu het bij de verkopen gaat om geringe aantallen en op een deel van de in de productkaarten voorkomende laarzen en schoenen niet het Noorse 83 merk, maar slechts het Noorse 98 merk of uitsluitend het woord VIKING (op verschillende wijzen geschreven) voorkomt, terwijl op de golflaarzen het Noorse 83 merk met een golfclub (door het woord Viking) voorkomt. Op grond van artikel 5 lid 3 , onder a BMW wordt on-

der gebruik van een merk mede verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend kenmerk van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven wordt gewijzigd. Een soortgelijke bepaling is neergelegd in artikel 5C, lid 2 van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom (hierna: het Verdrag van Parijs). Bij het Noorse 83 merk is het woordmerk VIKING in zoverre in een bijzonder schrijfwijze gedeponeerd dat de eerste letter V lager ligt dan de andere letters en daarin een driehoek voorkomt - hierna ook aan te duiden als de dubbele V -. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het teken op de golflaarzen in ieder geval geldt als gebruik van het Noorse 83 merk als bedoeld in artikel 5, lid 3, sub a, BMW, nu daarop het woord VIKING in de gedeponeerde schrijfwijze in zijn geheel – en derhalve ook de onderscheidende kenmerken van het merk – voorkomt, terwijl de toevoeging van de golfclub geen het merk overheersende rol speelt.

9. Het hof zal eerst de vraag behandelen of sprake is van "Heilung", er daarbij veronderstellenderwijs van uitgaande dat het merk voor 1996 door niet-gebruik is vervallen.

Uit voormelde verkoopoverzichten valt af te leiden dat in de Benelux van het Noorse 83 merk (met golfclub) voorziene, op de productkaarten voorkomende golflaarzen (artikelnummer 1-1690-35) in

- in 1996 3096 ,
- in 1998 1044,
- in 1999 1582 (1413 + 169) en
- in 2000 1690
- in 2001 1370

paar zijn verkocht.

Uit de hiervoor vermelde facturen aan Jeanmart, in samenhang met de verkoopoverzichten valt af te leiden dat in de Benelux, naast niet op de productkaarten voorkomende jachtlaarzen, van op de productkaarten voorkomende jacht/sportlaarzen ("Sport" artikelnummer 1- (0)378-8 en Slagbjorn 1-360-30),

- in 1996 3083,
- in 1997 2154,
- in 1998 2235,
- in 1999 624

paar zijn verkocht.

Niet gemotiveerd betwist is dat op deze jachtlaarzen het Noorse 83 merk voorkomt, in welk verband het hof erop wijst dat op de op de productkaarten afgebeelde "Jakt-og sportstovler", voorzover te onderscheiden, steeds het Noorse 83 merk voorkomt. Voorts kan uit de verkoopoverzichten worden afgeleid dat in de Benelux in 2000 en 2001 de verkopen zijn uitgebreid met diverse, blijkens de productkaarten van het Noorse 83-merk voorziene, andere laarzen, zoals de kennelijk voor brandbestrijders bestemde laarzen Kvarts, Flint en Firefighter.

10. Het hof is van oordeel dat voormeld aantal verkopen voldoende is om te spreken van normaal gebruik in de periode van 1996 tot de inleidende dagvaarding, mede in aanmerking nemende dat het kennelijk gaat om laarzen van betere kwaliteit (vergelijk de als productie 15 van Hevea c.s. in eerste aanleg overgelegde ongeda-

teerde brochure), voor specifieke doeleinden (jacht, golf en bescherming bij bijzondere werkzaamheden) en dus niet om massaproducten of consumptiegoederen.

11. De schaatsenfabriek stelt dat de verkoopoverzichten nog niet bewijzen dat de verkopen daadwerkelijk hebben plaatsgehad nu de onderliggende bescheiden ontbreken. De facturen betreffende de in België verkochte jachtlaarzen zijn overgelegd, terwijl de raadsman van Hevea c.s. tijdens het pleidooi in hoger beroep ook andere facturen uit de periode 1996 – 2001 heeft getoond. Gelet hierop en op voormelde stukken is het hof van oordeel dat Hevea c.s. de door hen gestelde “Heilung” zodanig hebben onderbouwd dat het op de weg gelegen had van de schaatsenfabriek haar betwisting daarvan nader feitelijk te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten, gaat het hof aan haar betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij.

De tekst van de advertenties in Sportcult van augustus 2000 en januari 2001 (productie 12 en 13 bij akte van Hevea c.s. in eerste aanleg) is naar het oordeel van het hof onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Hierin wordt weliswaar gesproken van een eerste kennismaking met het Noorse outdoor(schoenen)merk Viking en gesteld dat Viking voor het eerst de sprong naar de (buiten Scandinavië liggende) rest van Europa (heeft ge)maakt, maar deze mededelingen hebben kennelijk, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen met betrekking tot Viking-laarzen en de tekst van de advertenties, slechts betrekking op Vikingschoenen en -kleding, waarvan naar het oordeel van het hof niet gebleken is dat deze al voor 2000 in de Benelux op de markt werden gebracht. Overigens zou ook een serieuze introductie en verkoop van waren onder het merk vanaf medio 2000 een aanwijzing kunnen zijn om aan te nemen dat sprake is van “Heilung”.

12. Het bovenstaande brengt mee dat het hof van oordeel is dat het verval van het Noorse 83 merk niet meer kan worden ingeroepen voor laarzen en dat de rechtbank het merk ten onrechte (ook) vervallen heeft verklaard voor laarzen. Grief I slaagt derhalve in zoverre. In het midden kan dan ook blijven of de gestelde verkopen van zeillaarzen door Zandstra in de periode 1983 –1996 voldoende zijn om aan te nemen dat sprake was van normaal gebruik in die periode.

13. Dat het merk binnen drie jaar na het depot niet normaal is gebruikt voor andere waren dan laarzen is niet gemotiveerd betwist. Hevea c.s. hebben gesteld dat ook sprake is van “Heilung” met betrekking tot (outdoor)schoenen. In advertenties in voormelde uitgaven van het blad Sportcult in 2000 en 2001 (producties 10 tot en met 13 van Hevea c.s. in eerste aanleg) wordt reclame gemaakt voor Viking (outdoor) schoenen. Hierin wordt gesteld dat in 2000 Viking schoenen in de Benelux zijn geïntroduceerd en sedertdien op de markt zijn. Uit de door Hevea c.s. overgelegde verkoopoverzichten valt echter zonder nadere toelichting niet af te leiden dat ook sprake is geweest van verkopen van schoenen in de Benelux, met uitzondering van 4 paar Rocky-schoenen in 2000. Nu op de productkaarten, waarnaar Hevea c.s. in dit verband verwijzen, met uitzondering van voormelde Rocky-schoenen, slechts laarzen staan

afgebeeld, kan het hof niet vaststellen of het bij de op de verkoopoverzichten vermelde verkopen in 2000 en 2001 (voor de inleidende dagvaarding van 29 juni 2001) ook gaat om schoenen. Bovendien blijkt niet welk merk of teken op eventueel verkochte schoenen voorkomt. Het hof zal Hevea c.s., overeenkomstig haar aanbod, toelaten te bewijzen dat vanaf 2000 tot 29 juni 2001 normaal gebruik is gemaakt van het Noorse 83 merk voor schoenen. Het hof zal de zaak daartoe naar de rol verwijzen teneinde Hevea c.s. in de gelegenheid te stellen door middel van bescheiden voormeld bewijs te leveren en concreet aan te geven of, en zo ja hoe, zij dat bewijs (ook) door middel van getuigen wil leveren. 14. Dat het Noorse 83 merk niet gebruikt is voor andere waren dan laarzen en schoenen is niet voldoende gemotiveerd betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat het merk in zoverre terecht vervallen is verklaard en grief I in zoverre faalt.

15. Voorzover het merk niet vervallen wordt verklaard dient het hof nog toe te komen aan de door de rechtbank (voorzover nodig) verworpen stelling van de Schaatsenfabriek dat het Noorse 83 merk nietig is.

De schaatsenfabriek heeft als nietigheidsgronden aangevoerd dat het Noorse 83 merk in rangorde komt na haar in 1971 gedeponeerd woordmerk VIKING (art. 14B, lid 1, BMW), dat het te kwader trouw is gedeponeerd (art. 14B, lid 2, juncto art. 4, onder 6 BMW) en dat het verwarring kan stichten met haar algemeen bekende merk VIKING (art. 14B, lid 2, juncto art. 4, onder 5 BMW). Op grond van art. 14B, lid 2, BMW moet de nietigheid van een merk op de laatste twee gronden binnen een termijn van vijf jaren vanaf de datum van inschrijving worden ingeroepen. Deze termijn van vijf jaren is echter niet van toepassing op inschrijvingen van merken die verwarring stichten met een algemeen bekend merk, welke te kwader trouw zijn gedeponeerd (deze laatste bepaling is bij de laatste wijziging van de BMW toegevoegd aan artikel 14B lid 2, maar gold daarvoor ook reeds in zoverre op grond lid 3 van artikel 6bis van het verdrag van Parijs). De schaatsenfabriek stelt dat haar merk VIKING ook al ten tijde van het depot in 1983 een algemeen bekend merk was. Hevea c.s. hebben dit betwist. De schaatsenfabriek heeft (als producties 6 en 9 in eerste aanleg) een aantal artikelen overgelegd uit kranten en/of tijdschriften overgelegd waarin haar merk wordt genoemd. Hiervan zijn er, voorzover na te gaan, slechts drie gedateerd voor 1983. Voorts heeft zij vijf of zes advertenties en één folder uit de periode voor het depot (als producties 7 en 8 in eerste aanleg) overgelegd. Het hof is van oordeel dat deze stukken onvoldoende zijn om aan te nemen dat ten tijde van het depot in 1983 sprake was van een (algemeen) bekend merk. Nu de schaatsenfabriek terzake in hoger beroep ook geen (concreet) bewijs heeft aangeboden, gaat het hof ervan uit dat geen sprake was van een algemeen bekend merk in 1983. Dit brengt mee dat de nietigheid van het Noorse 83 merk niet kan worden ingeroepen wegens depot te kwader trouw of verwarring met een algemeen bekend merk.

16. Nu het Noorse 83 merk is gedeponereerd voor de inwerkingtreding van de huidige BMW is voor nietigheid van het Noorse 83 merk wegens rangorde vereist dat de waren waarvoor het woordmerk VIKING in 1971 door de schaatsenfabriek is gedeponereerd (schaatsen) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het Noorse 83 merk is gedeponereerd (voorzover in verband met de gedeeltelijke vervallenverklaring thans nog van belang, laarzen en eventueel schoenen). Ingevolge artikel II van het Protocol geldt de (ruimere) rangorderegeling van het huidige artikel 3 lid 2 BMW alleen voor merken die zijn gedeponereerd na 1 januari 1996.

17. Bij de beoordeling van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen waren en diensten kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Schaatsen zijn uitsluitend bestemd en geschikt om mee te schaatsen, in het bijzonder om daarmee de schaatsport te beoefenen. De onderhavige waren zijn naar het oordeel van het hof noch concurrerend, noch complementair. Niet gesteld of gebleken is dat schaatsen in het algemeen worden geproduceerd door producenten van schoenen en laarzen en omgekeerd. Gelet hierop is het hof van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren. Dat de waren soms (en dan vaak nog slechts in bepaalde periodes (van natuurijs)) in dezelfde winkels worden verkocht kan daaraan onvoldoende afdoen, mede in aanmerking nemende dat regelmatig vele zeer uiteenlopende producten in een en dezelfde winkel worden verkocht en de onderhavige waren evenzeer juist in afzonderlijke winkels worden verkocht. Dat aangenomen moet worden dat er een zekere onderlinge samenhang bestaat tussen de overeenstemming van de merken, de onderscheidingskracht en de bekendheid van het oudere merk enerzijds en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben anderzijds, kan naar het oordeel van het hof evenmin aan voormeld oordeel afdoen. Wanneer de merken in hoge mate overeenstemmen en het oudere merk een grote onderscheidingskracht heeft kan daardoor een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren weliswaar worden gecompenseerd, maar dat doet er niet aan af dat nog altijd het bewijs moet worden geleverd dat de desbetreffende waren of diensten (in enige mate) soortgelijk zijn. Daarvan is naar het oordeel van het hof geen sprake.

Het bovenstaande brengt mee dat ook de vordering tot nietigverklaring van het Noorse 83 merk wegens rangorde faalt.

#### **Inbreuk**

18. Grief III richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat Hevea c.s. inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b BMW maken op de merkrechten van de schaatsenfabriek door het gebruik van de aanduiding VIKING of een daarmee overeenstemmend teken voor andere waren dan waren in klasse 9. Tegen het oordeel van de rechtbank dat Hevea c.s. geen inbreuk maken door de aanduiding VIKING te gebruiken voor waren

in de klasse 9 is geen incidentele grief gericht, zodat het hof daarvan zal uitgaan.

19. Teneinde te beoordelen of sprake is van inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub b, BMW dient te worden beoordeeld of sprake is van soortgelijkheid tussen de waren waarvoor de merken zijn gedeponereerd en de waren waarvoor de vermeend inbreukmakende tekens worden gebruikt.

20. Zoals hiervoor in rechtsoverweging 2 overwogen zal het hof uitgaan van de waren- en dienstenomschrijvingen als door de rechtbank in het dictum van het vonnis in reconventie beperkt, nu deze beslissing in hoger beroep niet is bestreden.

21. Mede gelet op hetgeen hiervoor is overwogen gaat het hof er voorshands van uit dat Hevea c.s. hun merken/de aanduiding VIKING in de Benelux slechts hebben gebruikt voor laarzen en eventueel schoenen. Hevea c.s. stellen in de memorie van grieven (punt 52) echter dat zij hun merken (hof: mogelijk alleen buiten de Benelux) gebruiken voor kleding, schoeisel (laarzen en schoenen) en hoofddeksels. Bij de bespreking van de soortgelijkheid gaan Hevea c.s. echter weer slechts concreet in op het verschil tussen schaatsen/ met schaatsen gerelateerde waren enerzijds en schoeisel anderzijds. Ook tijdens het pleidooi in hoger beroep spreken Hevea c.s. slechts over gebruik voor laarzen en schoenen en stellen zij dat zij tot op heden geen (beschermende) kleding in de Benelux hebben verkocht en ook geen ambitie (meer) hebben dit in de toekomst te doen (zie punt 8.6 pleitnota van Hevea c.s.).

22. Op grond van hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 17 is overwogen, is het hof van oordeel dat schaatsen en met schaatsen gerelateerde waren niet soortgelijk zijn aan schoenen en laarzen. Dat schoenen en laarzen soortgelijk zouden zijn aan de diensten in klasse 41, waarvoor een van de door de schaatsenfabriek in 1989 gedeponereerde merken is gedeponereerd (het organiseren van sportieve evenementen, het organiseren van sportwedstrijden) is niet gesteld of gebleken. Dit brengt mee dat naar het oordeel van het hof Hevea c.s. door het gebruik van hun merken/de aanduiding VIKING op schoenen en laarzen geen inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b, BMW maken en grief III in zoverre slaagt.

23. Alvorens nader in te gaan op de vraag of kleding en hoofddeksels enerzijds en schaatsen en met schaatsen gerelateerde waren anderzijds als soortgelijke waren moeten worden aangemerkt wenst het hof van Hevea c.s. te vernemen of zij voornemens is ook kleding en hoofddeksels (niet vallende in klasse 9) in de Benelux op de markt te brengen. Voorts zal het hof partijen, eerst Hevea c.s. en vervolgens de schaatsenfabriek, in de gelegenheid stellen zich nader bij akte uit te laten over de soortgelijkheid van voormelde waren.

24. Voorzover het hof van oordeel is (en/of zal zijn) dat geen sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub b, BMW, dient het beroep van de schaatsenfabriek op artikel 13A, lid 1, sub c, BMW nog aan de orde te komen. Nu niet gemotiveerd betwist is dat het de merken, althans de woordmerken VIKING van de schaatsenfabriek thans bekende merken zijn, zal het

hof, de producties 6 tot en met 9 van de schaatsenfabriek in eerst aanleg mede in aanmerking nemende, daarvan uitgaan. Nu partijen in hoger beroep slechts zeer summier zijn ingegaan op (de overige vereisten voor een geslaagd beroep op) artikel 13A, lid 1, sub c BMW zal het hof partijen, eerst Hevea c.s. en vervolgens de schaatsenfabriek, in de gelegenheid stellen dit alsnog te doen bij akte.

25. Voor het geval het hof van oordeel zou zijn dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 13A, lid 1, sub c BMW is tenslotte van belang of de schaatsenfabriek het gebruik van het Noorse 83 merk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd als bedoeld in artikel 14 bis BMW. Ook hierover kunnen partijen zich bij akte nader uitlaten.

#### **Noorse 98 merk**

26. Grief II richt zich tegen de beslissing van de rechtbank dat het Noorse 98 merk deels, voor waren in de klasse 25, is vervallen en het (daaraan ten grondslag liggende) oordeel dat dit merk “op grond van artikel 14B onder 1 jo. 3 lid 2 sub b BMW gedeeltelijk vervallen moet worden verklaard”.

Terecht merken Hevea c.s. op dat vervallenverklaring van het Noorse 98 merk niet is (en ook niet kon worden) gevorderd. Al om die reden is de beslissing van de rechtbank onjuist en slaagt de grief. Kennelijk is hier, mede gelet op de door de rechtbank aangehaalde artikelen die over nietigheid gaan, sprake van een vergissing en heeft de rechtbank bedoeld het merk deels nietig te verklaren. Partijen houden er beiden rekening mee dat dit door de rechtbank bedoeld is. Daarvan uitgaande dient het hof te beoordelen of het Noorse 98 merk voor waren in de klasse 25 terecht nietig is verklaard (welke vraag het hof overigens op grond van de positieve zijde van de devolutive werking van het appèl toch had moeten behandelen) en komt het hof niet meer toe aan het oordeel of het merk ook voor waren in de klasse 9 nietig verklaard dient te worden, nu de vordering in zoverre is afgewezen en daartegen geen incidentele grief is gericht. Overigens heeft de schaatsenfabriek in hoger beroep aangegeven geen bezwaar tegen dit oordeel te hebben en handhaaft zij, begrijpt het hof, haar vordering tot nietigverklaring in zoverre niet langer.

27. Bij de beoordeling van de gevorderde nietigverklaring op grond van artikel 14B, lid 1, juncto artikel 3, lid 2 (wegens rangorde) is van belang of voldaan is aan de vereisten van artikel 3 lid 2, sub b en c BMW. Alvorens dit te kunnen beoordelen heeft het hof behoefte aan nadere inlichtingen als hiervoor omschreven in rechtsoverweging 23 en 24.

28. Op de overige stellingen en weren van partijen zal het hof, zo nodig, ingaan in een later stadium.

#### **Beslissing**

##### **Het hof:**

alvorens verder te beslissen,

- verwijst de zaak naar de rol van 17 maart 2005 voor akte aan de zijde van Hevea c.s. voor doeleinden als in de rechtsoverwegingen 13, 23, 24 en 25 nader omschreven;