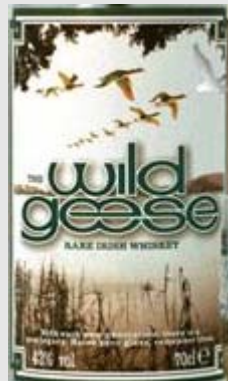


Rb Amsterdam, 30 mei 2007, Austin Nichols v Lodestar



MERKENRECHT

Verval wegens niet normaal gebruik

- **Belanghebbende:** [Uitgangspunt dat Austin Nichols slechts dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt als het vorderen van vervallenverklaring van het merk WILD GEESE op grond van bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot merkhoudster Lodestar \(uiterst\) onbehoorlijk handelen zou opleveren](#)

Daarbij kan gedacht worden aan situaties waarin partijen, bijvoorbeeld door gevoerde onderhandelingen, in een bijzondere verhouding ten opzichte van elkaar staan, waardoor zij meer rekening met elkaars belangen dienen te houden dan willekeurige derden. Nog afgezien van de vraag of het afbreken van de contractsonderhandelingen door Irish Distillers jegens Avalon als onbehoorlijk jegens Lodestar in voornoemde zin kan worden aangemerkt, heeft Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit valt af te leiden dat Austin Nichols van de (inhoud van de) onderhandelingen op de hoogte was, Austin Nichols enige invloed op de gedragingen van Irish Distillers kon uitoefenen, dat (derhalve) de handelwijze van Irish Distillers aan Austin Nichols is toe te rekenen en dat de conclusie is gerechtvaardigd dat ook Austin Nichols kan worden geacht onbehoorlijk jegens Lodestar te hebben gehandeld.

- **Heilung:** [Wereldwijd verzet tegen gebruik Wild Geese frustreert ook heilung in Benelux](#)

Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd verzet tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld

- **Bewijslast:** [Gelet op de bewijstechnische problemen die een \(negatieve\) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt wordt Lodestar belast met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.](#)

- **Relevant gebruik door derde met toestemming merkhoudster:** [onder gebruik van het merk door Lodestar dient mede verstaan gebruik van het merk door een derde met haar toestemming als merkhoudster.](#)

- **Geen geldige reden voor non-usus:** [De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan.](#)

Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Distillers ofwel via Cooley's. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley's heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drankbeurs te Cannes.

Geen inbreuk

[Geen overeenstemming Wild Turkey en Wild Geese](#)

Naar het oordeel van de rechtbank stemmen het door Lodestar gebruikte teken WILD GEESE auditief en visueel niet, althans onvoldoende overeen met het merk WILD TURKEY. Alleen het woord WILD is bij beide tekens identiek, maar dit onderdeel van het teken vormt bij beide het minst dominante en minst onderscheidende onderdeel ervan tegenover de wel afwijkende en meest onderscheidende elementen TURKEY en GEESE. Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoenen (in enkelvoud), zijnde twee verschillende (wilde) dieren.

“Central attack” slaagt niet

[Betekening van de dagvaarding niet binnen termijn van vijf jaar na de datum van de internationale merkregistratie op 21 juni 2000](#)

Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4 juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure. Glet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21 juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijf jaar heeft ingesteld.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Amsterdam, 30 mei 2007

(L. Voetelink)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 323595 / HA ZA 05-2461

Vonnis van 30 mei 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

AUSTIN NICHOLS & CO. INC.,

gevestigd te New York (de Verenigde Staten),

eiseres,

procureur eerst mr. D.M. Wille, thans mr. R.M.R. van

Leeuwen,

tegen

de stichting

STICHTING LODESTAR,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

procureur mr. Ch.E.F.M. Gielen

Partijen zullen hierna Austin Nichols en Lodestar ge-

noemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

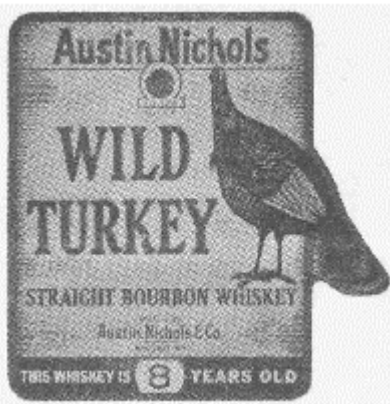
- de dagvaarding met bewijsstukken,
- de conclusie van antwoord met bewijsstukken,
- het tussenvonnis van 4 januari 2006,
- de conclusie van repliek, tevens akte houdende wijziging van eis, met bewijsstukken,
- de conclusie van dupliek met bewijsstukken,
- de akte houdende uitlating producties tevens houdende overlegging producties,
- afzien door Lodestar van akte uitlating producties,
- het [proces-verbaal van het op 12 april 2007](#) gehouden pleidooi met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Austin Nichols is een Amerikaanse producent en distributeur van alcoholhoudende dranken waaronder van whiskey onder de aanduiding Wild Turkey.

2.2. Op 12 februari 1971 heeft Austin Nichols onder registratienummer [005367](#) het volgende Benelux (beeld)merk geregistreerd voor de klasse 33:



2.3. Op 31 januari 1980 heeft Austin Nichols onder registratienummer 363462 het Benelux woord/beeldmerk WILD TURKEY geregistreerd voor de klasse 33.

2.4. Op 22 december 1999 heeft Lodestar onder registratienummer 661535 het Benelux woordmerk WILD GEESE geregistreerd voor de klassen 25,32 en 33.

3. Het geschil

3.1. Austin Nichols vordert na wijziging van eis dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. nietig dan wel vervallen verklaart (de rechten uit) de inschrijving van het teken WILD GEESE op naam van Lodestar in de Benelux ([depot nr. 661 535](#)), en ambtshalve de doorhaling daarvan beveelt;

II. Lodestar beveelt om onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elk (dreigend) gebruik van het teken WILD GEESE, of enig ander met het merk WILD TURKEY overeenstemmend teken, blijvend te staken, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 25.000,- voor elke overtreding c.q. niet nakoming van het voorgaande bevel, dan wel ter keuze van Austin Nichols EUR 5.000,- voor elke dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, waarop de overtreding c.q. niet nakoming voortduurt;

III. voor recht verklaart dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig c.q. vervallenverklaring van (de rechten uit) de inschrijving van het teken WILD GEESE op naam van Lodestar in de Benelux (no. 661 535), tevens zijnde de basisregistratie van de internationale merkinschrijving van het teken WILD GEESE (no. [737715](#)), heeft ingesteld tegen Lodestar vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaren na de datum van deze internationale merkinschrijving;

IV. Lodestar veroordeelt in de proceskosten.

3.2. Lodestar voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Inwerkingtreding Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom

4.1. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.

Ambtshalve vaststelling bevoegdheid rechtbank en toepasselijk recht

4.2. De rechtbank is op grond van het bepaalde van artikel 37A BMW bevoegd van het onderhavige geschil kennis te nemen, nu de vorderingen van Austin Nichols zijn gebaseerd op Benelux merkinschrijvingen en Lodestar in het arrondissement Amsterdam is gevestigd.

4.3. Op de onderhavige vorderingen is Nederlands recht van toepassing aangezien beide partijen hun vorderingen en verweer op de BMW hebben gebaseerd en de rechtbank geen aanleiding ziet hiervan af te wijken.

Het inhoudelijke geschil

De vordering tot vervallenverklaring, belanghebbende

4.4. Lodestar heeft betwist dat Austin Nichols als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW kan worden aangemerkt en dat het Austin Nichols derhalve niet is toegestaan de vervallenverklaring van haar merk in te roepen. Volgens Lodestar staan partijen in een bijzondere verhouding tot elkaar omdat zij hebben onderhandeld over een overeenkomst strekkende tot levering van whiskey, welke onderhandelingen in een zeer ver gevorderde stadium door Irish Distillers Ltd. (hierna: Irish Distillers), net als Austin Nichols behorend tot de Pernod Ricard Group, eenzijdig zijn afgebroken. De contractsonderhandelingen zijn door Irish Distillers gevoerd met Avalon Group Inc. (hierna: Avalon), licentienemer van Lodestar, waarbij Avalon werd vertegenwoordigd door A. Levy van marketingbureau Protégé International. Irish Distillers, die na het bereiken van een basisakkoord de overeenkomst ingrijpend eenzijdig heeft gewijzigd, wist dat Lodestar voor de levering van whiskey afhankelijk was van ofwel Irish Distillers ofwel Cooley's Distillery Limited (hierna: Cooley's), en wist eveneens dat Lodestar door de stukgelopen onderhandelingen geruime tijd nodig zou hebben om tot een akkoord met Cooley's te komen. Om die reden heeft Austin Nichols, aan wie de gedragingen van Irish Distillers zijn toe te rekenen, onbehoorlijk jegens Lodestar gehandeld, aldus Lodestar. Irish Distillers heeft misbruik gemaakt van haar machtspositie op de markt. Austin Nichols betwist dat gedragingen van Irish Distillers aan haar kunnen worden toegerekend en voorts dat dat eveneens heeft te gelden voor de gedragingen van Avalon ten opzichte van Lodestar. Zij betwist dat zij iets met de onderhandelingen te maken heeft gehad of dat zij daar wetenschap van had. Austin Nichols betwist voorts dat sprake was van uiterst onbehoorlijk handelen (door Irish Distillers) jegens Avalon en/of jegens Lodestar.

4.5. Tot uitgangspunt wordt genomen dat Austin Nichols slechts dan niet als belanghebbende kan worden aangemerkt als het vorderen van vervallenverklaring van het merk WILD GEESE op grond van bijzondere omstandigheden van het geval in haar verhouding tot merkhoudster Lodestar (uiterst) onbehoorlijk handelen zou opleveren. Daarbij kan gedacht worden aan situaties waarin partijen, bijvoorbeeld door gevoerde onderhandelingen, in een bijzondere verhouding ten opzichte van elkaar staan, waardoor zij meer rekening met elkaars belangen dienen te houden dan willekeurige derden.

4.6. Nog afgezien van de vraag of het afbreken van de contractsonderhandelingen door Irish Distillers jegens Avalon als onbehoorlijk jegens Lodestar in voornoemde zin kan worden aangemerkt, heeft Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit valt af te leiden dat Austin Nichols van de (inhoud van de) onderhandelingen op de hoogte was, Austin Nichols enige invloed op de gedragingen van Irish Distillers kon uitoefenen, dat (derhalve) de handelwijze van Irish Distillers aan Austin Nichols is toe te rekenen en dat de conclusie is gerechtvaardigd dat ook Austin Nichols kan worden geacht onbehoorlijk jegens Lodestar te hebben gehandeld. De enkele omstandigheid dat

Irish Distillers en Austin Nichols beide behoren tot de Pernod Ricard Group maakt nog niet dat deze beide ondernemingen met elkaar kunnen worden vereenzelvigd. Daarmee is niet komen vast te staan dat de handelwijze van Irish Distillers een beletsel vormt om Austin Nichols als belanghebbende in de zin van artikel 14 C BMW aan te kunnen merken.

Non-usus

4.7. Lodestar heeft erkend dat zij haar merk WILD GEESE niet normaal in de zin van artikel 5 lid I aanhef en onder a BMW heeft gebruikt voor waren en/of diensten in de klassen 25 en 32 gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar, terwijl zij evenmin een geldige reden voor dit niet gebruik heeft gesteld, zodat de vordering tot vervallenverklaring in ieder geval voor de klassen 25 en 32 voor toewijzing gereed ligt.

4.8. Ter discussie staat nog wel of Lodestar haar merk voor waren en/of diensten in klasse 33 al dan niet normaal heeft gebruikt. Relevant voor de vraag of de merkregistratie van Lodestar voor vervallen verklaring in aanmerking komt - de mogelijkheid van Heilung daarbij in aanmerking nemend - is het antwoord op de vraag of Lodestar haar merk in de periode van vijf jaren en drie maanden voorafgaand aan de dagvaarding (hierna: de relevante periode), normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW. Gelet op de vanaf 2001 daterende procedures waarin Austin Nichols zich wereldwijd tegen het gebruik van het teken WILD GEESE, kan beginnend of hernieuwd gebruik van het merk drie maanden voorafgaand aan de vordering tot vervallenverklaring (de dagvaarding) krachtens artikel 14C lid 1 BMW het verval van het merk WILD GEESE niet herstellen, omdat het ervoor moet worden gehouden dat Lodestar toen al kennis had van de mogelijkheid dat een vervallenverklaring ook in de Benelux kon en zou worden ingesteld.

4.9. Alhoewel in beginsel de bewijslast terzake de non-usus op Austin Nichols rust, die zich immers op de rechtsgevolgen van de non-usus beroept, zal de rechtbank gelet op de bewijstechnische problemen die een dergelijke (negatieve) bewijsopdracht voor Austin Nichols met zich brengt, gebruik makend van haar in artikel 5 lid 2 aanhef en onder a BMW toegekende bevoegdheid, Lodestar belasten met het bewijs van het normale gebruik van haar merk in de Benelux in de relevante periode.

4.10. Van normaal gebruik in de zin van de BMW is sprake wanneer het merk, 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 enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken

economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Tussen partijen is verder niet in geschil dat ook van normaal gebruik sprake kan zijn indien het merkgebruik heeft plaatsgevonden in het kader van (voldoende) promotionele activiteiten die erop gericht zijn afzet voor het merk te vinden in de Benelux.

4.11. Teneinde dit normaal gebruik aan te tonen, heeft Lodestar de volgende bewijsstukken in het geding gebracht en/of promotionele activiteiten genoemd:

a) Protégé International heeft namens Lodestar in mei 2004 en in mei 2005 de door Tax Free World Association (TFWA) georganiseerde beurs in Singapore bijgewoond. Voorafgaand aan deze beurzen heeft Protégé International volgens Lodestar een groot aantal leveranciers en verkopers van sterke dranken in België en Nederland via een mailing geïnformeerd over hun aanwezigheid op de TFWA in Singapore. Een en ander blijkt uit de als productie 8 bij conclusie van antwoord overgelegde verklaring van A. Levy van Protégé International en de daarbij gevoegde bijlagen. De mailing van 2004 luidt, voor zover hier relevant:

"Dear Delegate

Once again, we are exhibiting at Singapore and much look forward to welcoming you to our stand K34 where we will be exhibiting our Irish whiskey, THE WILD GEESE RARE IRISH WHISKEY [..]"

b) Als productie 6 bij conclusie van antwoord legt Lodestar een print van de website van Protégé International over waarin het merk WILD GEESE wordt gebruikt.

c) In 2003 heeft Protégé International namens Lodestar de zogenaamde 'Wines and Spirits Show' in London bijgewoond.

d) Als productie 9 bij conclusie van antwoord legt Lodestar stukken over waaruit blijkt dat WILD GEESE (Rare Irish Whiskey) tijdens de in het Verenigd Koninkrijk jaarlijks gehouden cocktail en barkeeper wedstrijd zowel in 2003 als in 2004 in de prijzen is gevallen.

e) Protégé International heeft via de stand van Bord Bia tijdens de TFWA in Cannes, gehouden in oktober 2005, WILD GEESE whiskey gepromoot.

f) Als productie 21 bij conclusie van dupliek heeft Lodestar een kopie van het voorblad van het tijdschrift "Drinks International" van juli/augustus 2005 overgelegd alsmede een kopie van het in dat tijdschrift afgedrukte artikel waarin WILD GEESE whiskey wordt gepromoot. Lodestar stelt dat zij ook in de jaren 2003 en 2004 haar merk WILD GEESE heeft gebruikt in dit tijdschrift teneinde afzet te vinden voor haar whiskey. Van de desbetreffende tijdschriftartikelen heeft Lodestar nog geen exemplaar weten te bemachtigen maar zij behoudt zich het recht voor om de relevante pagina's uit deze tijdschriften alsnog in het geding te brengen indien zij deze alsnog weet te bemachtigen.

g) Als productie 33 bij akte overlegging producties overlegt Lodestar een kopie van een pagina uit het tijd-

schrift "Drinks International" van oktober 2003, waarin de resultaten van "The Drinks International Bartenders Challenge" worden gepubliceerd en waarin ook twee keer het merk WILD GEESE (Rare Irish whiskey) wordt genoemd.

h) Als productie 23 bij conclusie van dupliek legt Lodestar een door Protégé International in september 2005 uitgebrachte krant met de titel 'A New York Story' ter promotie van onder meer Wild Geese whiskey over, alsmede als productie 22 een overzicht van de Nederlandse en Belgische bedrijven aan wie deze krant is toegezonden.

i) In juni 2005 heeft Lodestar met haar merk WILD GEESE geadverteerd tijdens en deelgenomen aan de "Vinexpo Exhibition" in Bordeaux.

j) Als productie 24 bij conclusie van dupliek legt Lodestar over een voorblad van de '2006 Special Issue' van het blad 'EuroSpirit' en een in dit blad geplaatste pagina grote advertentie van Wild Geese whiskey, alsmede een interview met de heer Levy van Protégé International.

4.12. De rechtbank overweegt ten aanzien van de overgelegde bewijsstukken als volgt.

Voornoemde bewijsstukken e), f), h) i) en j) kunnen niet tot het bewijs van normaal gebruik in de relevante periode leiden, nu deze stukken van na de relevante periode dateren. Bewijsstuk b) is niet gedateerd, zodat dit bewijsstuk evenmin kan bijdragen tot het te leveren bewijs. Ook bewijsstuk c) kan niet bijdragen tot het te leveren bewijs. Austin Nichols heeft gemotiveerd betwist dat de in London gehouden Wines and Spirits Show zich specifiek richt op de Benelux. In het licht van dit verweer heeft Lodestar vervolgens onvoldoende toegelicht op grond waarvan moet worden aangenomen dat merkgebruik tijdens voornoemde show kan leiden tot normaal gebruik van het merk WILD GEESE in de Benelux. Dit heeft eveneens te gelden voor de bewijsstukken d), de barkeeper wedstrijd en de publicaties daaromtrent in Drinks International (bewijsstuk g). Ook wat deze bewijsstukken betreft heeft Lodestar onvoldoende toegelicht op grond waarvan normaal gebruik van haar merk in de Benelux kan worden aangenomen, terwijl Lodestar bovendien onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de deelname aan dergelijke wedstrijden, zo deze zich mede zouden richten op de Beneluxmarkt, afdoende gebruik oplevert om afzet te vinden voor het merk om van normaal gebruik in de zin van de BMW te kunnen spreken.

4.13. Resteert het bezoek van Protégé International aan de TFWA van mei 2004 in Singapore en de aan die beurs voorafgaande door Protégé International verzonden e-mails (bewijs a). De in mei 2005 gehouden beurs dateert weer wel van na de relevante periode. Als onvoldoende betwist wordt het ervoor gehouden dat de TFWA te Singapore zich mede richt op de Beneluxmarkt. Zo heeft Austin Nichols niet, althans onvoldoende betwist dat deze beurs ook wordt bezocht door een groot aantal leveranciers en verkopers van sterke drank in de Benelux en dat deze beurs onder meer wordt georganiseerd voor de promotie van nieuwe producten en/of merken op het gebied van alcoholische dranken. Dat de beurs zelf buiten de Benelux wordt ge-

houden, wordt niet doorslaggevend geacht. De rechtbank acht het ook aannemelijk dat het presenteren van je merk op deze beurs een meer dan symbolisch gebruik van het merk kan opleveren, indien de beurs ook inderdaad door een afdoende aantal potentiële leveranciers en afnemers van Wild Geese whiskey wordt bezocht. Een goede aanwijzing dat dit inderdaad het geval is, vormt de mailinglijst. Indien inderdaad voor aanvang van de beurs een mail met de onder 4.11 onder a) geciteerde, niet betwiste inhoud is verzonden aan zo'n 67 personen en/ofbedrijven, zou dat normaal gebruik van het merk kunnen opleveren. Austin Nichols heeft echter betwist dat Protégé International deze e-mail daadwerkelijk aan de 67 genoemde personen en/ofbedrijven heeft gezonden. Tegenover deze betwisting heeft Lodestar slechts een door A. Levy zelf aan Protégé International verzonden exemplaar van de e-mail in het geding gebracht als bijlage bij de door hem afgelegde schriftelijke verklaring. Los van de vraag of de mails de afzenders ook inderdaad hebben bereikt, heeft Lodestar met deze overgelegde mail ook de verzending van de mail aan de genoemde afzenders nog niet aannemelijk gemaakt. Van Lodestar wordt voorts nog niet verwacht dat zij ook de ontvangst van alle e-mails moet aantonen, omdat geen aanwijzing ervoor bestaat dat daadwerkelijk met de (inhoud of verzending van de) emails is geknoeid. De enkele stelling van Austin Nichols dat het bekend is dat eenvoudig kan worden geknoeid met de inhoud en de afzender van e-mailberichten, brengt nog niet mee dat ook van fraude moet worden uitgegaan. Een en ander neemt echter niet weg dat het van Lodestar in ieder geval mag worden verwacht dat zij aannemelijk maakt dat zij de email wel aan genoemde afzenders heeft verzonden.

4.14. Het verweer van Austin Nichols, dat merkgebruik van Protégé International nog geen merkgebruik van Lodestar oplevert, wordt gepasseerd. Tijdens het gehouden pleidooi heeft Lodestar uitdrukkelijk verklaard dat het merkgebruik van Protégé International heeft plaatsgevonden met medeweten en toestemming van Lodestar. Austin Nichols heeft daarop onvoldoende toegelicht waarom aan deze toestemming moet worden getwijfeld. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 3 sub c BMW dient onder gebruik van het merk door Lodestar mede verstaan gebruik van het merk door een derde met haar toestemming als merkhouder. Dat hieraan geen schriftelijke (licentie)overeenkomst ten grondslag ligt, is geen reden om anderszins te oordelen, terwijl ook de inhoud van de tussen Lodestar en Avalon gesloten licentieovereenkomst niet uitsluit dat voornoemde toestemming reeds bestond ten tijde van de TWFA in mei 2004, waarbij wordt opgemerkt dat Protégé International een marketing consultantbureau is en niet zelf whiskey op de markt brengt. Het moet ervoor worden gehouden dat Protégé International ten behoeve van het vinden van afzet tevens ten behoeve van Lodestar werkzaamheden verrichtte. Voorts wordt het ervoor gehouden dat gebruik van het teken WILD GEESE Rare Irish Whiskey eveneens gebruik van het teken WILD GEESE oplevert, nu het onderscheidende element zit in de woordcombinatie Wild Geese en een

en ander als gebruik van het merk in een op onderdelen (ondergeschikte) afwijzende vorm kan worden aange-merkt in de zin van artikel 5 lid 3 sub a BMW.

4.15. Gelet op het vorenstaande heeft Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de relevante periode normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet geleverd. De rechtbank zal Lodestar toelaten tot het leveren van (nader) bewijs dat zij in de relevante periode haar merk normaal heeft gebruikt in de zin van de BMW.

Geldige reden non usus

4.16. Met Austin Nichols is de rechtbank van oordeel dat, indien het merk WILD GEESE voor vervallenverklaring wegens non-usus in aanmerking komt en Lodestar dus niet in vorenbedoeld bewijs slaagt, door Lodestar onvoldoende feiten en omstandigheden zijn gesteld om van een geldige reden voor dit niet-gebruik in de zin van artikel 5 lid 2 sub a BMW uit te kunnen gaan. De omstandigheid dat de onderhandelingen met Irish Distillers lang hebben geduurd en mogelijk door Irish Distillers onnodig zijn vertraagd, is onvoldoende om van een geldige reden uit te kunnen gaan. Deze omstandigheid, die meebracht dat Lodestar nog niet daadwerkelijk met whiskey op de markt kon komen, behoort wel degelijk tot haar ondernemersrisico, onder meer omdat zij op voorhand ermee bekend was dat het op de markt brengen van whiskey uitsluitend mogelijk was via Irish Distillers ofwel via Cooley's. Daarbij komt dat zij in 2002 een overeenkomst met Cooley's heeft gesloten en toen nog ruim de tijd had om haar merk normaal in de Benelux te gaan gebruiken. Voorts is niet komen vast te staan dat het aan Austin Nichols is toe te rekenen dat aan Lodestar meermaals de toegang is ontzegt tot de belangrijkste internationale (sterke) drankbeurs te Cannes. Dit volgt in ieder geval niet uit de door Lodestar als productie 10 en 11 bij conclusie van antwoord overgelegde (email)correspondentie.

Nietigheid wegens rangorde

4.17. Austin Nichols roept daarnaast de nietigheid in van het merk WILD GEESE omdat het volgens haar verwarringwekkend overeenstemt met en het in rangorde dateert van na de merkinschrijving van haar merk WILD TURKEY. Lodestar betwist dat het overeenstemmende merken betreft en dat er gevaar voor verwarring bestaat.

4.18. Naar het oordeel van de rechtbank stemmen het door Lodestar gebruikte teken WILD GEESE auditief en visueel niet, althans onvoldoende overeen met het merk WILD TURKEY. Alleen het woord WILD is bij beide tekens identiek, maar dit onderdeel van het teken vormt bij beide het minst dominante en minst onderscheidende onderdeel ervan tegenover de wel afwijkende en meest onderscheidende elementen TURKEY en GEESE.

4.19. Ook begripsmatig is er onvoldoende overeenstemming. Tegenover elkaar staan immers wilde ganzen (in meervoud) en wilde kalkoen (in enkelvoud), zijnde twee verschillende (wilde) dieren. Dat het bij beide merken om gevogelte gaat, wordt onvoldoende geacht. De totaalindrukken van de merken WILD TURKEY en WILD GEESE zijn naar het oordeel van

de rechtbank te verschillend om van verwarringwekkende overeenstemming uit te gaan. Bij vorenbedoeld oordeel is rekening ermee gehouden dat het merk WILD TURKEY een bekend merk is en dat naarmate de bekendheid van een merk groter is het een grotere onderscheidingskracht heeft. Het merk is echter niet zo bekend dat de beschermingsomvang zo ver gaat dat Austin Nichols zich kan verzetten tegen ieder gebruik van het element WILD door derden, al dan niet in combinatie met een naam van een dier of van gevogelte, in de door hen gebruikte tekens voor whiskey en/of sterke drank.

4.20. Voorts is rekening gehouden met de omstandigheid dat het hier gaat om gelijksoortige waren, waarbij over het algemeen eerder sprake ervan zal zijn dat het publiek een verband tussen merk en teken zal leggen, maar desondanks verschillen de totaalindrukken van de tekens in voldoende mate, zodat verwarringsgevaar niet aannemelijk is.

4.21. Omdat bij de beoordeling met alle omstandigheden van het geval rekening dient te worden gehouden, merkt de rechtbank voorts nog op dat ook bij het tonen van de (lege) flessen whiskey van het merk WILD TURKEY en van WILD GEESE de totaalindruk te verschillend is om tot het oordeel van overeenstemmende tekens te komen.

4.22. Het vorenstaande brengt mee dat de gevorderde nietigverklaring van het door Lodestar gebruikte teken Wild Geese niet toewijsbaar is.

(Dreigende) inbreuk staken, de vordering onder 3.1 sub 11

4.23. Nu hiervoor onder 4.18 tot en met 4.21 is overwogen dat geen sprake is van overeenstemmende tekens, is ook het onder 3.1 sub Ir gevorderde niet toewijsbaar.

Het beroep op rechtsverwerking

4.24. Nu zowel de vordering tot nietigverklaring als de vordering als genoemd onder 3.1 sub II zal worden afgewezen, behoeft het beroep van Lodestar op rechtsverwerking geen verdere bespreking meer. Een beroep op rechtsverwerking krachtens artikel 14 bis BMW staat een beroep op vervallenverklaring niet in de weg.

De verklaring voor recht

4.25. Ter beoordeling van de vraag of Lodestar de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring van de merkinschrijving Wild Geese heeft ingesteld vóór het verstrijken van de termijn van vijf jaar na de datum van de internationale merkinschrijving op 21 juni 2000, is relevant wanneer de dagvaarding in deze procedure aan Lodestar is betekend. Volgens Austin Nichols is de dagvaarding op 15 juni 2005, althans 17 juni 2005 betekend, terwijl Lodestar zich op het standpunt stelt dat rechtsgeldige betekening pas heeft plaatsgevonden op 4 juli 2005, derhalve na het verstrijken van voornoemde termijn van vijf jaar.

4.26. Uit de overgelegde stukken, waaronder de verklaring van de deurwaarder, blijkt dat de deurwaarder de dagvaarding in eerste instantie heeft willen betekenen aan het in het Handelsregister vermelde kantooradres van Lodestar. Het moet echter ervoor worden gehouden

dat de betekening niet is doorgezet aangezien de dagvaarding vermeldt: "maar aan welk adres geen exploit kon worden gedaan, omdat Stichting Lodestar aldaar niet kantoor houdt" terwijl de betekening ook niet is doorgezet op het adres zoals vermeldt in het Benelux Merken Register, aangezien de dagvaarding voorts luidt: "welk adres blijkt uit het register van het Benelux Merken Bureau ook geen exploit kon worden gedaan, omdat Stichting Lodestar aldaar niet kantoor houdt". Lodestar had de onjuist openbaar gemaakte gegevens pas tegen zich moeten laten gelden indien de deurwaarder de betekening had doorgezet en erop vertrouwd dat de betekening op juiste wijze is gebeurd. Hier is echter geen sprake van aangezien het kennelijk een evident onjuist adres betrof, de deurwaarder spreekt van een leeg pand, en de betekening vervolgens niet is doorgezet zodat deze niet op 15 juni 2007 heeft plaatsgevonden.

4.27. Partijen zijn het erover eens dat vervolgens betekening aan het adres van de bestuurder op de Kanaaleilanden op grond van het Haags Betekeningsverdrag had dienen plaats te vinden en dat de EG Betekeningsverordering toepassing mist. De tweede poging op 17 juni 2005 om te betekenen via de EG Betekeningsverordening heeft dan ook evenmin tot betekening geleid, aangezien de stukken retour zijn gekomen omdat de Kanaaleilanden geen partij zijn bij de EG Betekeningsverordening. Austin Nichols stelt verder dat zij de dagvaarding van 17 juni 2005 eveneens per aangetekende en gewone post heeft verzonden. Aangezien de ontvangst van de dagvaarding van die datum door Lodestar wordt betwist, en Austin Nichols heeft nagelaten een bewijs van ontvangst te overleggen, hetgeen op haar weg had gelegen, moet het ervoor worden gehouden dat deze dagvaarding de bestuurder van Lodestar niet heeft bereikt. De enkele stelling van Austin Nichols dat de stukken niet retour zijn gekomen en dat het vaak zo is dat geen bericht van ontvangst wordt verstrekt maar alleen een bericht terugkomt in het geval de post niet kan worden bezorgd of de post wordt geweigerd, is onvoldoende om op dit punt anderszins te oordelen en bewezen te achten dat Lodestar, althans haar bestuurder, de dagvaarding van 17 juni 2005 per post heeft ontvangen.

4.28. Pas op 4 juli 2005, na het verstrijken van de hier relevante termijn van vijf jaar is Austin Nichols overgegaan tot juiste betekening van de dagvaarding aan het adres van de bestuurder volgens het Haags Betekeningsverdrag. Het staat vast dat de toen verzonden dagvaarding wel door de bestuurder van Lodestar is ontvangen, dit wordt immers door Lodestar erkend. Deze dagvaarding van 4 juli 2005 moet dan ook worden geacht de basis te vormen van deze procedure.

4.29. Gelet op het vorenstaande kan niet worden geconcludeerd dat betekening van de dagvaarding vóór 21 juni 2005 heeft plaatsgevonden, zodat ervan moet worden uitgegaan dat Austin Nichols de rechtsvordering tot nietig dan wel vervallenverklaring niet binnen de hier relevante periode van vijf jaar heeft ingesteld. Het onder 2.1 sub III gevorderde zal derhalve worden afgewezen.

4.30. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat Lodestar toe tot het in rechtsoverweging 4.15 bedoelde bewijs;

5.2. verwijst de zaak naar de rol van 27 juni 2007 opdat Lodestar alsdan kan meedelen

of zij van de gelegenheid tot bewijslevering door getuigen en zo ja, door hoeveel, gebruik maakt, en met een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald dan wel wordt voortgeprocedeerd;

5.3. bepaalt dat Lodestar, indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van bewijsstukken en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit binnen vier weken na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven,

5.4. bepaalt dat alle partijen uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor alle beschikbare bewijsstukken aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

PROCES-VERBAAL

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323595 / HA ZA 05-2461

Verkort proces-verbaal van de zitting, gehouden op 12 april 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

AUSTIN NICHOLS & CO. INC.,

gevestigd te New Vork (de Verenigde Staten),
eiseres,

procureur mr. R.M.R. van Leeuwen,

tegen

de stichting

STICHTING LODESTAR,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

procureur mr. Ch.E.F.M. Gielen.

Partijen zullen hierna Austin Nichols en Lodestar genoemd worden.

De zitting wordt gehouden in het gebouw van deze rechtbank voor het houden van pleidooien.

Tegenwoordig zijn mr. L. Voetelink, rechter, en mr. CL. de Rijke, griffier.

Na uitroeping van de zaak verschijnen

- mr. S. van Geldorp, als raadvrouw van Austin Nichols

- mrs. Ch. van Gielen en M.S. Don als raadsliden van Lodestar

- de heer A. Levy, consultant bij Protégé International Limited

De rechter merkt op voor de zitting, bij brief van Lodestar van 28 maart 2007 nog aanvullende stukken te hebben ontvangen. Mr. Geldorp geeft daarop te kennen dat deze stukken haar onbekend zijn. Nadat deze stukken alsnog aan haar zijn overhandigd heeft de rechter de zitting voor 15 minuten geschorst ten einde mr. Van Geldorp de gelegenheid te geven deze stukken alsnog door te lezen.

Na het hervatten van de zitting heeft de rechter bepaald, dat deze bij brief van 28 maart 2007 aan de rechtbank voor de zitting toegezonden stukken als tot de processtukken behorende zullen worden beschouwd.

Mrs. Don, Gielen en Geldorp lichten het standpunt van hun cliënten toe aan de hand van de door hen overgelegde pleitaantekeningen, die zich bij de stukken in het dossier bevinden. In aanvulling hierop hebben zij, voor zover hier van belang, nog het volgende verklaard:

Mr. Don:

De situatie dat Lodestar aan het in het handelsregister vermelde adres heeft betekend en in de veronderstelling verkeerde dat deze betekening juist is gebeurd, doet zich helemaal niet voor. Het was de deurwaarder al gelijk duidelijk dat het adres niet klopte en toen heeft hij de betekening niet doorgezet. Vervolgens mag er niet achterover worden geleund maar moet verdere actie worden ondernomen, zoals de verdere mogelijkheid van betekening aan de bestuurder. Dat Austin Nichols vervolgens een onjuiste weg heeft bewandeld door niet meteen het Haags Betekeningsverdrag toe te passen, kan niet aan Lodestar worden tegengeworpen.

Mr. Gielen:

Een licentieovereenkomst is niet nodig om te kunnen spreken van gebruik namens de merkhouder. Hiervoor is niet eens een schriftelijke overeenkomst nodig. Bij deze deelt Lodestar mede dat het gebruik van het merk door Protégé International en/of Avalon met haar toestemming heeft plaatsgevonden. Bij het beantwoorden van de vraag of van verwarringwekkende overeenstemming sprake is, dient acht te worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, waaronder de wijze waarop de bewuste producten worden vernarikt. Ik toon u een fles whiskey van het merk Wild Turkey en een fles van het merk Wild Geese. Hieraan is te zien dat de labels op de flessen geen kopie van elkaar zijn en dat het label op de fles whiskey van het merk Wild Geese ook niet aanhaakt bij het label van Wild Turkey.

Mr. Geldorp:

Door de verkeerde adresvermelding in het handelsregister is een vertraging in de betekening van de dagvaarding ontstaan die niet voor rekening van Austin Nichols dient te komen. Het dient voor rekening en risico van Lodestar te komen dat zij onjuiste adresgegevens hanteert. Het is verder zo dat heel vaak geen bericht van ontvangst wordt verstrekt maar dat er wel een aantekening terugkomt indien het aangetekende stuk wordt geweigerd. Een dergelijke aantekening van weigering is in dit geval niet ontvangen. Austin Nichols was verder niet op de hoogte van (de inhoud van) de tussen Irish Distillers en Avalon gevoerde onderhandelingen. Nadat van re- en dupliek is gediend, heeft

de rechter de behandeling gesloten en de zaak verwezen naar de rol van woensdag 30 mei 2007 voor vonnis. Waarvan proces-verbaal.
