

Rb Den Bosch, 9 januari 2008, REV'IT! v Dainese



Benelux inschrijving 0563597

REV'IT![®]

v

Intern. Inschrijving 486574



MERKENRECHT

Rechtsverwerking wegens gedogen

Het kan Dainese SPA in de twaalfjaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REV'IT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde.

Zonder toelichting, welke ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat Dainese SPA zich daarvan en van andere promotionele activiteiten van REV'IT! waarop haar merk duidelijk zichtbaar werd gebruikt, niet bewust was. Desondanks heeft, naar REV'IT! onweersproken stelde, Dainese SPA tot 10 december 2004 nooit tegen dit merkgebruik van REV'IT! opgetreden. Deze feitelijkheden brengen de rechtbank tot het oordeel dat Dainese SPA het gebruik door REV'IT! van haar jongere merk in de periode van 1 januari 1996 tot en met december 2004 en alzo méér dan vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. Ingevolge het in die periode geldende artikel 14 bis van de Eenvormige Benelux-wet op de Merken kon Dainese SPA zich in ieder geval na 31 december 2000 niet meer verzetten tegen gebruik door REV'IT! c.s. van hun merk. Op de

ze gronden kan het door REV'IT! c.s. pri-mair gevorderde worden toegewezen.

PROCESRECHT

Litispdentie

Zaak tussen andere partijen en inzake situatie in Frankrijk derhalve niet tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp en dezelfde oorzaak

Dainese SPA heeft de rechtbank gewezen op het ambtshalve toe te passen [artikel 27 EEX-Vo](#). Anders dan REV'IT! betoogt, is in dat geding, naast een zaak tussen Dainese SPA en Marc Foucher-Creteau en een zaak tussen Dainese SPA en Artech SARL, ook een zaak tussen Dainese SPA en REV'IT! aanhangig. Maar die zaak betreft gedragingen van REV'IT! in Frankrijk, te beoordelen naar de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom. De vorderingen daar behelzen een verklaring voor recht met betrekking tot merkgebruik in Frankrijk in het verleden door REV'IT! en een verbod voor die merkinbreuk in Frankrijk in de toekomst. De vorderingen zijn mitsdien beperkt tot gedragingen in Frankrijk. Ook de geldvordering betreft schade geleden ten gevolge van beweerdelijk onrechtmatige gedragingen in Frankrijk. De onderhavige zaak betreft de geoorloofdheid van het merkgebruik door Ivan Vos BV en REV'IT! in de Benelux en de vorderingen zijn gegrond op de BeneluxMerkenwet en dienen naar de maatstaven van die wet beoordeeld te worden. Het is niet vanzelfsprekend dat de in Frankrijk voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom enerzijds en de in de Benelux voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Benelux-Merkenwet dezelfde zijn en tot eenzelfde uitkomst van de procedures behoren te leiden. Eenvoudig voorstelbaar is dat merkgebruik door REV'IT!, dat feitelijk en juridisch in Frankrijk nog juist toelaatbaar is, dat in de Benelux niet is, of omgekeerd. Zonder toelichting, welke ontbreekt, valt niet aan te nemen dat de feiten en de maatstaven dezelfde zijn en de uitkomsten dezelfde behoren te zijn. Dan betreffen de gedingen, zoals ook uit de formulering van de vorderingen naar voren komt, niet hetzelfde onderwerp maar andere rechtsfeiten (gedragingen in Frankrijk onderscheidenlijk de Benelux) met mogelijk andere rechtsgevolgen. Over de gedragingen van REV'IT! c.s. in de Benelux zal de rechter te Parijs zelfs geen uitspraak kunnen doen, reeds omdat daarover de vordering van Dainese SPA zich niet uitstrekt. Artikel 24 EEX-Vo. vindt mitsdien geen toepassing en het beroep van Dainese SPA daarop faalt.

Belang

Voornemen om gebruik merk te staken brengt niet met zich dat geen sprake meer is van voldoende belang

REV'IT! c.s. hebben voldoende belang bij hun vordering. Hun voornemen (DY, pt. 6 en pt. 11) om een ander merk en logo te gaan gebruiken en hun attenderen bij Dainese SPA daarop, waar zulks luce clarius

zou kunnen bijdragen aan het bereiken van een allesomvattende schikking tussen de betrokken partijen, betekent niet, nu een dergelijke, ook Frankrijk omvattende schikking niet werd bereikt, dat REV'IT! c.s. hun belang bij voortgezet gebruik van hun merk hebben verloren. Zij hebben daar hoe dan ook niet formeel van afgezien.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Den Bosch, 9 januari 2008

(J.H.W. Rullmann)

RECHTBANK 's-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 153273 / HA ZA 07-144

Vonnis van 9 januari 2008

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IVAN VOS HOLDING B.V., gevestigd te Oss,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid REV'IT! SPORT INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Oss,

eiseressen,

procureur mr. P.C.M. van der Ven,

advocaat mr. Ch. Gielen te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar Italiaans recht DAINESE S.P.A., gevestigd te Molvena,

gedaagde,

procureur mr. H.E.G. van der Flier,

advocaat mr. C.A. Thomas te Amsterdam.

Partijen zullen hierna REV'IT! c.s. en Dainese SPA genoemd worden.

1. De procedure

1.1 . Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 20 juni 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 3 september 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Dainese SPA is rechthebbende op een beeldmerk dat zij beschrijft als "Devil's Face" en dat zij als internationaal beeldmerk op 7 augustus 1984 onder nummer 486572¹ heeft geregistreerd als internationaal merk voor klasse 25 (kleding, daaronder begrepen laarzen, schoenen en pantoffels). Zij gebruikt dat merk sedertdien voor kleding en accessoires die de motorrijder bescherming bieden. Zij ontleent aan de inschrijving merkbescherming in onder meer de Benelux en Frankrijk.

2.2. Ivan Vos BV is rechthebbende op de beeldmerken:

a. het Benelux woordbeeldmerk " ▼ REV' IT! " dat op zij op 18 januari 1995 onder nummer 0563597 heeft doen registreren voor onder meer klasse 25 (kleding etc.);

b. het internationaal woordbeeldmerk " ▼ REV' IT!" dat zij op 20 mei) 995 onder nummer 657760 heeft doen registreren voor onder meer klasse 25 (kleding etc.).

Het beeldelement " ▼ " staat in dit vonnis voor een gestileerde motorrijder, van bovenaf gezien.

Ivan Vos BV en REV' IT!, de laatste als licentiehouders, gebruiken die merken sedertdien voor kleding en accessoires voor motorrijders. Zij ontleen aan die inschrijvingen merkbescherming in onder meer de Benelux en Frankrijk.

2.3. Vanaf december 2004 maakt Dainese SPA bij REV' IT! bezwaar tegen het gebruik door REV'IT! van het merk " ▼REV' IT! " op motorkleding wegens: merkgebruik voor een identiek produkt, gelijkenis van de beeldmerken en gevaar van verwarring bij het publiek.

2.4. Bij dagvaarding d.d. 27 februari 2006 heeft Dainese SPA voor de rechtbank te Parijs gedagvaard:

(1) Marc Foucher-Cretau (de winkelier/eigenaar van "MFC Etoile"),

(2) Artech SARL (de importeur in Frankrijk),

(3) REV' IT! (de producent/handelaar).

In die dagvaarding stelde zij, samengevat:

a. dat zij kort tevoren had opgemerkt dat een winkel te Parijs, genaamd "MFC Etoile", kleding verhandelde die was voorzien van het merk " ▼REV'IT!";

b. dat dat merk een nabootsing door imitatie van het beeldmerk van Dainese SPA., vallend onder artikel L 713-3 (b) van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom oplevert; en vorderde zij , zakelijk weergegeven:

1. een verklaring voor recht terzake de gestelde merkinbreuk; 2. een verbod om producten voorzien van het merk van REV'IT! in Frankrijk te vervaardigen, importeren of verkopen; 3. een veroordeling tot schadevergoeding, vast te stellen na deskundigenonderzoek, en betaling van een voorschot daarop van € 200.000; met enkele hier niet verder terzake doende nevenvorderingen. Die zaak is nog aanhangig.

2.5. Bij dagvaarding d.d. 31 oktober 2006 hebben eisers de onderhavige zaak aanhangig gemaakt.

3. Het geschil

3.1 REV'IT! c.s. vorderen, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank zal verklaren voor recht: primair) dat Dainese SPA zich niet kan verzetten tegen gebruik door eiseressen van het " ▼REV'IT!" in de Beneux; subsidiair) dat eiseressen geen inbreuk maken op de merkrechten van Dainese SPA in de Benelux; lles met volledige kostenveroordeling ex artikel 14 van de Richtlijn Handhaving IErechten. rondslag van het primaire onderdeel van de vordering is: dat Dainese SPA het gebruik door REV'IT! c.s. van hun merk gedurende vijf opeenvolgende jaren heeft gedoogd, en van het subsidiaire onderdeel: dat de merken zodanig verschillend zijn dat er geen verwarring bij het publiek te duchten is.

4. De beoordeling

4.1 . Dainese SPA is op de dagvaarding voor deze rechtbank verschenen, zonder de bevoegdheid van de rechtbank te betwisten; ingevolge artikel 24 EEX-Vo. is de rechtbank bevoegd.

4.2. Dainese SPA heeft de rechtbank gewezen op het ambtshalve toe te passen artikel 27 EEX-Vo. Anders dan REV'IT! betoogt, is in dat geding, naast een zaak tussen Dainese SPA en Marc Foucher-Creteau en een

¹ Red. IEPT: 486754

zaak tussen Dainese SPA en Artech SARL, ook een zaak tussen Dainese SPA en REVIT! aanhangig.

4.2.1. Maar die zaak betreft gedragingen van REVIT! in Frankrijk, te beoordelen naar de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom. De vorderingen daar behelzen een verklaring voor recht met betrekking tot merkgebruik in Frankrijk in het verleden door REVIT! en een verbod voor die merkinbreuk in Frankrijk in de toekomst. De vorderingen zijn mitsdien beperkt tot gedragingen in Frankrijk. Ook de geldvordering betreft schade geleden ten gevolge van beweerdelijk onrechtmatige gedragingen in Frankrijk.

4.2.2. De onderhavige zaak betreft de geoorlooftheid van het merkgebruik door Ivan Vos BV en REVIT! in de Benelux en de vorderingen zijn gegrond op de Benelux-Merkenwet en dienen naar de maatstaven van die wet beoordeeld te worden.

4.2.3. Het is niet vanzelfsprekend dat de in Frankrijk voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Franse Wet op de Intellectuele Eigendom enerzijds en de in de Benelux voorgevallen feiten en de daarvoor geldende beoordelingsmaatstaven van de Benelux-Merkenwet dezelfde zijn en tot eenzelfde uitkomst van de procedures behoren te leiden. Eenvoudig voorstelbaar is dat merkgebruik door REVIT!, dat feitelijk en juridisch in Frankrijk nog juist toelaatbaar is, dat in de Benelux niet is, of omgekeerd. Zonder toelichting, welke ontbreekt, valt niet aan te nemen dat de feiten en de maatstaven dezelfde zijn en de uitkomsten dezelfde behoren te zijn. Dan betreffen de gedingen, zoals ook uit de formulering van de vorderingen naar voren komt, niet hetzelfde onderwerp maar andere rechtsfeiten (gedragingen in Frankrijk onderscheidenlijk de Benelux) met mogelijk andere rechtsgevolgen. Over de gedragingen van REVIT! c.s. in de Benelux zal de rechter te Parijs zelfs geen uitspraak kunnen doen, reeds omdat daarover de vordering van Dainese SPA zich niet uitstrekt.

4.2.4. Artikel 24 EEX-Vo. vindt mitsdien geen toepassing en het beroep van Dainese SPA daarop faalt.

4.3 REVIT! c.s. hebben voldoende belang bij hun vordering.

4.3.1. Hun voornemen (DY, pt. 6 en pt. 11) om een ander merk en logo te gaan gebruiken en hun attenderen bij Dainese SPA daarop, waar zulks *luce clarius* zou kunnen bijdragen aan het bereiken van een allesomvattende schikking tussen de betrokken partijen, betekent niet, nu een dergelijke, ook Frankrijk omvattende schikking niet werd bereikt, dat REVIT! c.s. hun belang bij voortgezet gebruik van hun merk hebben verloren. Zij hebben daar hoe dan ook niet formeel van afgezien.

4.3.2. Dat Dainese SPA er formeel en definitief van heeft afgezien (evA, pt. 3.3) om tegen REVIT! c.s. te ageren terzake van merkinbreuk wegens gebruik van het oude merk in de Benelux, ook voor de toekomst, heeft de rechtbank in de stukken niet kunnen lezen. De vaststelling dat het gebruik door REVIT! c.s. van haar merk in de Benelux rechtmatig was, nog altijd rechtmatig is en rechtmatig zal blijven, kan voorts van belang zijn voor de vraag of in dat geval een verbod tot import

in een andere lidstaat tot een ongerechtvaardigde verdeling van de markt leidt, die in strijd is met het beginsel van vrij verkeer van goederen. Die kwestie is in dit geding echter niet aan de orde.

4.4. REVIT! c.s. hebben gesteld (DV, pt. 18 e.v.) dat zij haar merk in een transparante niche markt met beperkte omvang, waar de spelers elkaar kennen, actief heeft gebruikt. Daartoe heeft zij onder meer gesteld:

a. dat zij prominent met haar merk adverteerde en daartoe pagina's in vooraanstaande motorsport-tijdschriften (o.m. Moto '73; Motoren en Toerisme; Motorrijder) vanaf 1996 overgelegd (REVIT!, prod. 5) waarop paginagrote advertenties van haarzelf voorzien van haar merk, in welke tijdschriften en veelal in dezelfde nummers ook Dainese SPA paginagroot adverteerde;

b. dat REVIT! vanaf 1995 aanwezig was (kennelijk met een stand) op vooraanstaande beurzen voor de motorsport (o.m. RAI Amsterdam; IFMA Keulen; EICMA Milaan). Dainese SPA heeft een en ander onweersproken gelaten.

Dienaangaande wordt overwogen:

4.4.1. Het kan Dainese SPA in de twaalf jaren na 1995 onmogelijk zijn ontgaan dat REVIT! haar merk gebruikte op dezelfde beurzen waarop zij, Dainese SPA zelf aanwezig was en in dezelfde tijdschriften als waarin zij, Dainese SPA, ook zelf adverteerde. Zonder toelichting, welke ontbreekt, kan niet worden aangenomen dat Dainese SPA zich daarvan en van andere promotionele activiteiten van REVIT! waarop haar merk duidelijk zichtbaar werd gebruikt, niet bewust was.

4.4.2. Desondanks heeft, naar REVIT! onweersproken stelde, Dainese SPA tot 10 december 2004 nooit tegen dit merkgebruik van REVIT! opgetreden.

4.4.3. Deze feitelijkheden brengen de rechtbank tot het oordeel dat Dainese SPA het gebruik door REVIT! van haar jongere merk in de periode van 1 januari 1996 tot en met december 2004 en alzo méér dan vijf opeenvolgende jaren bewust heeft gedoogd. Ingevolge het in die periode geldende artikel 14 bis van de Eenvormige Benelux-wet op de Merken kon Dainese SPA zich in ieder geval na 31 december 2000 niet meer verzetten tegen gebruik door REVIT! c.s. van hun merk.

4.4.4. Op deze gronden kan het door REVIT! c.s. primair gevorderde worden toegewezen.

4.5. Aan een beoordeling van het uitdrukkelijk (nog in de "Pleitaantekeningen bij gelegenheid van de comparitie") subsidair gevorderde komt de rechtbank: niet toe.

4.6. In deze zaak is gedagvaard op 31 oktober 2006. Zonder toelichting, welke ontbreekt, vermag de rechtbank niet in te zien waarom kosten van rechtsbijstand, gemaakt vóór 1 september 2005, niet toegerekend zouden moeten worden aan de Franse procedure maar aan deze. Daarom zal de rechtbank de volledige proceskostenveroordeling (art. 1019h Rv.) met € 1.909 verminderen tot € 13.823,75.

5. De beslissing

De rechtbank

verklaart voor recht dat Dainese SPA zich niet meer kan verzetten tegen het gebruik in de Benelux door REVIT! c.s. van haar in dit vonnis als "T REVIT!"

aangeduide merk, zulks op grond van het in de vijfop-eenvolgende jaren van 1996 tot en met 2000 door Dainese SPA bewust gedoogd hebben van dat merk als bedoeld in artikel 14bis van de Eenvormige Benelux-wet op de Merken;

veroordeelt Dainese SPA in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. aan de zijde van REV'IT! gevallen en tot aan deze uitspraak begroot op € 13 .823,75 ;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het met betrekking tot de kostenveroordeling meer of anders gevorderde;

verstaat dat de rechtbank aan een beoordeling van de subsidiair gevorderde verklaring voor recht dat van merkinbreuk geen sprake is, omdat geen gevaar voor verwarring bestaat, niet is toegekomen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.H.W. Rullmann en in het openbaar uitgesproken op 9 januari 2008.
