

Rb Den Haag, 23 januari 2008, Wack Chemie v Brookside Imports Specialties



## MERKENRECHT

### Depot te kwader trouw

- [dat BIS op grond van een rechtstreekse betrekking, te weten de distributieovereenkomst met Wack, op de hoogte was van het gebruik van het merk door Wack in Duitsland.](#)

Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat Wack sinds 1976 in Duitsland een merk dat overeenstemt met het merk dat BIS heeft gedeponeerd (S100), te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor BIS haar merk heeft gedeponeerd (reinigingsmiddelen voor motorfietsen) en dat Wack dat merk sindsdien is blijven gebruiken. Het merkdepot van BIS is dus verricht terwijl Wack een overeenstemmend merk voor soortgelijke waar gebruikte in de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot. Voorts moet worden aangenomen dat BIS op grond van een rechtstreekse betrekking, te weten de distributieovereenkomst met Wack, op de hoogte was van het gebruik van het merk door Wack in Duitsland. Voor zover BIS die wetenschap heeft bedoeld te betwisten, verwerpt de rechtbank die betwisting in het licht van het feit dat BIS, zoals Wack als zodanig onweersproken heeft aangevoerd, de producten in de Verenigde Staten aanbood met teksten als "Made in Germany", "Sole importers of Germany's Finest Automotive and Motorcycle Products" en "Germany's incredible Cycle Cleaner is Here".

- [Het verweer van BIS dat zij geen wetenschap van het gebruik van het merk door Wack in de periode van drie jaar voorafgaand aan het depot kan hebben gehad op grond van een rechtstreekse betrekking met Wack omdat de distributieovereenkomst is geëindigd vóór aanvang van die periode, slaagt niet.](#)

Het feit dat de distributieovereenkomst beëindigd is, impliceert immers niet dat de aan die distributieovereenkomst ontleende kennis verdwijnt. Mede gelet op het feit dat slechts enkele jaren liggen tussen de beëindiging van de distributieovereenkomst en het merkdepot, moet worden aangenomen dat BIS ten tijde

van het merkdepot nog wist dat Wack het merk in Duitsland gebruikte. Voor zover BIS heeft bedoeld te betogen dat die kennis op dat moment niet meer actueel was, faalt het omdat gesteld noch gebleken is dat BIS aanwijzingen had dat haar aan de distributieovereenkomst ontleende kennis omtrent het gebruik van het merk door Wack in Duitsland niet meer klopte in de drie jaar voorafgaand aan haar merkdepot in de Benelux. Integendeel, gebleken is dat partijen in die jaren juist verwickeld waren in diverse gerechtelijke procedures waarin Wack zich uitdrukkelijk beriep op haar gebruik van het merk in Duitsland.

- [Voorts moet – anders dan BIS betoogt – worden aangenomen dat BIS al wist van het merkgebruik door Wack in Duitsland op het moment dat zij, naar zij zelf stelt, een begin maakte met het gebruik van het merk in de Benelux.](#)

Daargelaten of de door BIS in dit verband aangevoerde feiten (de verkoop door Harley-Davidson van S100-producten van BIS aan dealers in de Benelux) kunnen worden aangemerkt als merkgebruik door BIS in de Benelux, is dat gebruik volgens de stelling van BIS namelijk pas begonnen in 1986, dat wil zeggen twee jaar na de totstandkoming van de distributieovereenkomst.

### [Vijf jaarstermijn bij omgezet Gemeenschapsmerk dat bij een Beneluxaanvraag zoals de aanvraag van BIS, die voortvloeit uit een omgezette Gemeenschapsmerkaanvraag, niet de datum van indiening van de oorspronkelijke Gemeenschapsmerkaanvraag, maar de datum van indiening van de in een Beneluxaanvraag omgezette aanvraag bij het Bureau, heeft te gelden als datum van het depot waarop de termijn voor het indienen van de nietigheidsvordering gaat lopen.](#)

Het betoog van BIS dat de termijn van vijf jaren is overschreden die de wet stelt aan het invoeren van de nietigheid van het merk van BIS, is ongegrond. In dit verband kan in het midden blijven of het – onweersproken – standpunt van BIS dat op dit geval de tot 1 januari 2004 geldende tekst van de BMW van toepassing zou zijn, wel in overeenstemming is met het overgangsrecht van het protocol waarbij die tekst is gewijzigd (Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001, Trb. 2002, 37). Ook indien dat het geval is, en derhalve niet de datum van inschrijving van het merk maar de "de datum van het depot" als startpunt van de termijn zou gelden, moet worden geoordeeld dat de nietigheid tijdig is ingeroepen. De rechtbank is namelijk van oordeel dat bij een Beneluxaanvraag zoals de aanvraag van BIS, die voortvloeit uit een omgezette Gemeenschapsmerkaanvraag, niet de datum van indiening van de oorspronkelijke Gemeenschapsmerkaanvraag, maar de datum van indiening van de in een Beneluxaanvraag omgezette aanvraag bij het Bureau, heeft te gelden als datum van het depot waarop de termijn voor het indienen van de nietigheidsvordering gaat lopen. Anders dan BIS heeft betoogd volgt het tegendeel niet uit artikel 108 lid 3

van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG 1994, L11)(hierna: "GMV"). Artikel 108 lid 3 GMV bepaalt dat een nationale aanvraag die uit de omzetting van aanvraag van een Gemeenschapsmerk voortvloeit, in de betrokken Lidstaat de datum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of de datum van voorrang van de Gemeenschapsmerkaanvraag krijgt. Deze bepaling heeft naar het oordeel van de rechtbank betrekking op de rangorde van het depot. Het artikel voorkomt dat een aanvraag die oorspronkelijk als Gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend, wordt achtergesteld bij een later ingediende nationale aanvraag. Die situatie is in dit geval echter niet aan de orde.

4.13. De door BIS bepleitte gelijkstelling van een Gemeenschapsmerke depot met een Beneluxdepot vindt ook geen steun in de bepalingen inzake Gemeenschapsmerken in hoofdstuk VI van de BMW. In de artikelen 44 en 45 BMW is slechts bepaald dat het Gemeenschapsmerke depot voor de rangorde meetelt, met nadrukkelijke verwijzing naar artikel 14 B onder 1 BMW (vernietiging op grond van de rangorderegeling), maar niet naar artikel 14 B onder 2 BMW (vernietiging vanwege een depot te kwader trouw). Daar komt bij dat de termijn van vijf jaar is gekozen enerzijds om derden een redelijke gelegenheid te geven te ageren tegen depots te kwader trouw, en anderzijds om merkhouders na verloop van tijd zekerheid te geven over de geldigheid van hun merk. Het door de wetgever gekozen evenwicht tussen deze twee belangen zou worden verstoord indien de datum van indiening van de Gemeenschapsmerkaanvraag als startdatum van de termijn zou gelden. In dat geval wordt de periode waarin derden een nietigheidsvordering kunnen instellen, bekort omdat die vordering pas kan worden ingesteld na omzetting van de aanvraag in een nationale aanvraag. Dat pleit ervoor om de datum van indiening van de omgezette Beneluxaanvraag als startdatum van de termijn te nemen. Daar komt bij dat voor zover de periode van rechtsonzekerheid voor de merkhouder daardoor wordt verlengd, dit een gevolg is van diens eigen keuze eerst een Gemeenschapsmerkaanvraag in te dienen (die vervolgens wordt geweigerd of ingetrokken). Dat dient voor rekening van de merkhouder te komen.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 18, p. 59

### Rb Den Haag, 23 januari 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen, E.F. Brinkman en P.H. Blok)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 192767 / HA ZA 03-39

Vonnis van 23 januari 2008

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

DR. O.K WACK CHEMIE GMBH,

gevestigd te Ingolstadt, Duitsland,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur en advocaat mr. P.P.J.M. Verhaag,  
tegen

de vennootschap naar buitenlands recht

BROOKSIDE IMPORTS SPECIALTIES, INC.,

gevestigd te Brandford, Connecticut, Verenigde Staten  
van Amerika,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. W. Heemskerk,

advocaat mr. Ch. Gielen en mr. A.M.E. Verschuur te  
Amsterdam.

Partijen zullen hierna Wack en BIS genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 1 oktober 2002, met producties 1-12,

- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie tevens overlegging producties, met producties 1-15,

- de conclusie van repliek tevens conclusie van antwoord in reconventie, tevens akte houdende vermeerdering van (grondslag van) eis tevens akte overlegging aanvullende productie 13, met productie 13,

- de conclusie van dupliek in conventie tevens uitlating vermeerdering van (grondslag van) eis in conventie tevens conclusie van repliek in reconventie,

- de conclusie van dupliek in reconventie,

- de akte houdende overlegging producties van de zijde van BIS, met producties 16-19,

- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan door beide partijen overgelegde pleitnotities, alsmede een door Wack overgelegd afschrift van het arrest van het Hof Brussel van 15 juni 1999 (PK Elektronics).

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

### 2. De feiten

2.1. Wack en BIS houden zich bezig met de handel in reinigingsmiddelen voor onder meer motorfietsen.

2.2. Sinds haar oprichting in 1976 brengt Wack haar reinigingsmiddelen voor motorfietsen in Duitsland op de markt onder het merk S100.

2.3. Wack en BIS hebben in 1983 onderhandeld over de distributie van de reinigingsmiddelen van Wack door BIS in de Verenigde Staten. Die onderhandelingen hebben geresulteerd in een mondelinge distributieovereenkomst, op basis waarvan Wack vanaf 1984 haar producten heeft geleverd aan BIS.

2.4. Met toestemming van Wack is in 1986 het woordmerk S100 op naam van BIS geregistreerd in het Amerikaanse merkenregister.

2.5. In 1991 zijn problemen ontstaan in de samenwerking tussen partijen. Op 11 december 1991 heeft de heer Wack de heer Gay van BIS een faxbericht gestuurd waarin onder meer het volgende is opgenomen: *"Aus Deinem Fax vom 10.12 habe ich entnommen, daß Du von Deinen Schutzrechten sprichst, was P 21-S, S-100, angeht. Wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du unter diesem Label auch Fremdprodukten herausbringen. Dies ist eine Schlüsselfrage. Ich werde niemals zustimmen, daß unser Label auf Fremdprodukte kommt. Wenn wir hier unterschiedlicher Meinung sein sollten,*

*kann ich mir alle weitere Arbeit am Vertrag sparen. Eine weitere Zusammenarbeit ist dann nicht mehr möglich.*“

2.6. In 1992 is de handelsrelatie tussen partijen beëindigd.

2.7. Op 1 oktober 1994 heeft BIS een aanvraag voor het woordmerk S100 ingediend bij het Duitse merkenregister. Dat merk is op 28 april 1995 ingeschreven. Op 26 juni 1995 heeft Wack een verzoek om doorhaling (Antrag auf Löschung) van deze merkinschrijving ingediend bij het Duitse Patentamt. Zowel het Patentamt (op 6 juli 1998), het Duitse Bundespatentgericht (op 12 december 2000) als het Duitse Bundesgerichtshof (op 30 oktober 2003) hebben geoordeeld dat BIS de merkaanvraag te kwader trouw heeft ingediend en dat het verzoek tot doorhaling derhalve gegrond was.

2.8. Op 1 april 1996 heeft BIS een aanvraag voor het Gemeenschapswoordmerk S100 ingediend voor onder meer “cleansing, polishing, scouring and abrasive preparations” in klasse 3 (aanvraag nummer 123414). De aanvraag is op 2 februari 1998 gepubliceerd. Wack heeft oppositie ingesteld tegen de aanvraag. BIS heeft vervolgens op 6 november 1998 verzocht haar aanvraag in te trekken en om te zetten in een aanvraag voor onder meer een Beneluxmerk.

2.9. Op 11 november 1998 is de in een Beneluxmerkaanvraag omgezette aanvraag van BIS binnengekomen bij het Benelux-Merkenbureau. Op basis hiervan is op 1 oktober 1999 het woordmerk S100 ingeschreven onder nummer 200012 voor onder meer “préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser”.

2.10. Op 8 oktober 1998 heeft Wack een aanvraag voor het Gemeenschapswoordmerk S100 ingediend (aanvraag nummer 952234). Deze aanvraag is vervolgens ingetrokken.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Wack vordert, na vermeerdering van eis, – samen-gevat – primair nietigverklaring van “het Beneluxmerkdepot” [bedoeld zal zijn: de inschrijving van het merk] van BIS, subsidiair overdracht van dat merk. Daarnaast vordert Wack een verbod op gebruik van het merk S100 door BIS, op verbeurte van een dwangsom, alsmede een schadevergoeding nader op te maken bij staat en een proceskostenveroordeling.

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

#### **in reconventie**

3.3. BIS vordert – samengevat – (i) een verbod op gebruik van het merk S100 door Wack, op verbeurte van een dwangsom, (ii) een schadevergoeding of winstafdracht, nader op te maken bij staat, (iii) rekening en verantwoording over de genoten winst en (iv) een proceskostenveroordeling.

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

### **4. De beoordeling**

#### **Bevoegdheid en toepasselijk recht**

4.1. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) bevoegd is om

kennis te nemen van het geschil voor wat betreft de gevorderde nietigverklaring van het merk van BIS aangezien geen van partijen woon- of verblijfplaats heeft in de Benelux en die vordering geen betrekking heeft op de uitvoering van een verbintenis. De overige onderdelen van het geschil in conventie zijn dusdanig verknocht met de nietigverklaring dat deze rechtbank zich ook ten aanzien daarvan bevoegd acht.

4.2. Voor wat betreft de vorderingen in reconventie vloeit de bevoegdheid van deze rechtbank voort uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

4.3. Partijen verwijzen in hun processtukken naar de Benelux Merkenwet (hierna: BMW). Inmiddels is de BMW vervangen door het BVIE, met dien verstande dat ingevolge artikel 5.3 BVIE de onder de BMW bestaande rechten worden gehandhaafd. De rechtbank zal derhalve – met inachtneming van eventuele bestaande rechten – de verwijzingen naar de BMW begrijpen als verwijzingen naar de overeenkomstige artikelen in het BVIE.

#### **in conventie**

##### **depot te kwader trouw**

4.4. Ingevolge artikel 2.4 sub f onder 2 BVIE wordt als merkdepot te kwader trouw aangemerkt een depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Beneluxgebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Beneluxgebied. De rechtbank is van oordeel dat het merkdepot van BIS aan deze kwalificatie voldoet.

4.5. Als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat Wack sinds 1976 in Duitsland een merk dat overeenstemt met het merk dat BIS heeft gedeponneerd (S100), te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor BIS haar merk heeft gedeponneerd (reinigingsmiddelen voor motorfietsen) en dat Wack dat merk sindsdien is blijven gebruiken. Het merkdepot van BIS is dus verricht terwijl Wack een overeenstemmend merk voor soortgelijke waar gebruikte in de laatste drie jaar voorafgaand aan het depot.

4.6. Voorts moet worden aangenomen dat BIS op grond van een rechtstreekse betrekking, te weten de distributieovereenkomst met Wack, op de hoogte was van het gebruik van het merk door Wack in Duitsland. Voor zover BIS die wetenschap heeft bedoeld te betwisten, verwerpt de rechtbank die betwisting in het licht van het feit dat BIS, zoals Wack als zodanig onweersproken heeft aangevoerd, de producten in de Verenigde Staten aanbood met teksten als “Made in Germany”, “Sole importers of Germany’s Finest Automotive and Motorcycle Products” en “Germany’s incredible Cycle Cleaner is Here”.

4.7. Het verweer van BIS dat zij geen wetenschap van het gebruik van het merk door Wack in de periode van drie jaar voorafgaand aan het depot kan hebben gehad

op grond van een rechtstreekse betrekking met Wack omdat de distributieovereenkomst is geëindigd vóór aanvang van die periode, slaagt niet. Het feit dat de distributieovereenkomst beëindigd is, impliceert immers niet dat de aan die distributieovereenkomst ontleende kennis verdwijnt. Mede gelet op het feit dat slechts enkele jaren liggen tussen de beëindiging van de distributieovereenkomst en het merkdepot, moet worden aangenomen dat BIS ten tijde van het merkdepot nog wist dat Wack het merk in Duitsland gebruikte. Voor zover BIS heeft bedoeld te betogen dat die kennis op dat moment niet meer actueel was, faalt het omdat gesteld noch gebleken is dat BIS aanwijzingen had dat haar aan de distributieovereenkomst ontleende kennis omtrent het gebruik van het merk door Wack in Duitsland niet meer klopte in de drie jaar voorafgaand aan haar merkdepot in de Benelux. Integendeel, gebleken is dat partijen in die jaren juist verwickeld waren in diverse gerechtelijke procedures waarin Wack zich uitdrukkelijk beriep op haar gebruik van het merk in Duitsland.

4.8. Voorts moet – anders dan BIS betoogt – worden aangenomen dat BIS al wist van het merkgebruik door Wack in Duitsland op het moment dat zij, naar zij zelf stelt, een begin maakte met het gebruik van het merk in de Benelux. Daargelaten of de door BIS in dit verband aangevoerde feiten (de verkoop door Harley-Davidson van S100-producten van BIS aan dealers in de Benelux) kunnen worden aangemerkt als merkgebruik door BIS in de Benelux, is dat gebruik volgens de stelling van BIS namelijk pas begonnen in 1986, dat wil zeggen twee jaar na de totstandkoming van de distributieovereenkomst.

4.9. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat BIS het merk S100 te kwader trouw heeft gedeponeerd. Het betoog van BIS dat de toepassing van het begrip “te kwader trouw” in artikel 3 lid 2 sub d van de merkenrechtlijn (Eerste Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkrecht der Lid-Statens, Pb. EG 1 februari 1989 L 40/1, hierna: de Merkenrechtlijn), waarvan artikel 2.4 sub f BVIE de implementatie vormt, beperkt is tot gevallen van misbruik door de deponant, kan niet leiden tot een ander oordeel. Het deponeren van een merk wetende op grond van een rechtstreekse betrekking dat een ander het merk al jaren buiten de Benelux gebruikt, moet immers, behoudens bijzondere omstandigheden, worden gezien als misbruik. Juist daarom is die situatie in het BVIE opgenomen als voorbeeld van een depot te kwader trouw (vgl. BenGH 25 juni 2004, A 2003/1, NJ 2005, 526, r.o. 15). Bijzondere omstandigheden die maken dat er in dit geval geen sprake is van misbruik hoewel voldaan is aan alle elementen van het in de wet genoemde voorbeeld, zijn gesteld noch gebleken. Het feit dat BIS in de Verenigde Staten “rightful owner” is van de rechten op het merk S100 is, anders dan BIS meent, in dit verband onvoldoende, reeds omdat BIS voor de registratie van dat merk in de Verenigde Staten – anders dan voor het Beneluxmerk – toestemming van Wack heeft gevraagd en gekregen, terwijl voorts Wack

als eerste ter wereld het gebruik van het merk S100 is begonnen.

#### **termijn**

4.10. Het betoog van BIS dat de termijn van vijf jaren is overschreden die de wet stelt aan het inroepen van de nietigheid van het merk van BIS, is ongegrond. In dit verband kan in het midden blijven of het – onweersproken – standpunt van BIS dat op dit geval de tot 1 januari 2004 geldende tekst van de BMW van toepassing zou zijn, wel in overeenstemming is met het overgangsrecht van het protocol waarbij die tekst is gewijzigd (Protocol houdende wijziging van de Een-vormige Beneluxwet op de merken van 11 december 2001, Trb. 2002, 37). Ook indien dat het geval is, en derhalve niet de datum van inschrijving van het merk maar de “de datum van het depot” als startpunt van de termijn zou gelden, moet worden geoordeeld dat de nietigheid tijdig is ingeroepen.

4.11. De rechtbank is namelijk van oordeel dat bij een Beneluxaanvraag zoals de aanvraag van BIS, die voortvloeit uit een omgezette Gemeenschapsmerkaanvraag, niet de datum van indiening van de oorspronkelijke Gemeenschapsmerkaanvraag, maar de datum van indiening van de in een Beneluxaanvraag omgezette aanvraag bij het Bureau, heeft te gelden als datum van het depot waarop de termijn voor het indienen van de nietigheidsvordering gaat lopen.

4.12. Anders dan BIS heeft betoogd volgt het tegendeel niet uit artikel 108 lid 3 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG 1994, L11)(hierna: “GMV”). Artikel 108 lid 3 GMV bepaalt dat een nationale aanvraag die uit de omzetting van aanvraag van een Gemeenschapsmerk voortvloeit, in de betrokken Lidstaat de datum van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk of de datum van voorrang van de Gemeenschapsmerkaanvraag krijgt. Deze bepaling heeft naar het oordeel van de rechtbank betrekking op de rangorde van het depot. Het artikel voorkomt dat een aanvraag die oorspronkelijk als Gemeenschapsmerkaanvraag is ingediend, wordt achtergesteld bij een later ingediende nationale aanvraag. Die situatie is in dit geval echter niet aan de orde.

4.13. De door BIS bepleitte gelijkstelling van een Gemeenschapsmerkdepot met een Beneluxdepot vindt ook geen steun in de bepalingen inzake Gemeenschapsmerken in hoofdstuk VI van de BMW. In de artikelen 44 en 45 BMW is slechts bepaald dat het Gemeenschapsmerkdepot voor de rangorde meetelt, met nadrukkelijke verwijzing naar artikel 14 B onder 1 BMW (vernietiging op grond van de rangorderegeling), maar niet naar artikel 14 B onder 2 BMW (vernietiging vanwege een depot te kwader trouw).

4.14. Daar komt bij dat de termijn van vijf jaar is gekozen enerzijds om derden een redelijke gelegenheid te geven te ageren tegen depots te kwader trouw, en anderzijds om merkhouders na verloop van tijd zekerheid te geven over de geldigheid van hun merk. Het door de wetgever gekozen evenwicht tussen deze twee belangen zou worden verstoord indien de datum van

indiening van de Gemeenschapsmerkaanvraag als startdatum van de termijn zou gelden. In dat geval wordt de periode waarin derden een nietigheidsvordering kunnen instellen, bekort omdat die vordering pas kan worden ingesteld na omzetting van de aanvraag in een nationale aanvraag. Dat pleit ervoor om de datum van indiening van de omgezette Beneluxaanvraag als startdatum van de termijn te nemen. Daar komt bij dat voor zover de periode van rechtsonzekerheid voor de merkhouders daardoor wordt verlengd, dit een gevolg is van diens eigen keuze eerst een Gemeenschapsmerkaanvraag in te dienen (die vervolgens wordt geweigerd of ingetrokken). Dat dient voor rekening van de merkhouders te komen.

4.15. Gegeven het voorgaande oordeel over de startdatum van de termijn, is tussen partijen niet in geschil dat Wack de nietigheid van het merk van BIS tijdig heeft ingeroepen. Derhalve kan in het midden blijven of in dit verband de datum van feitelijke binnenkomst van de omgezette aanvraag bij het bureau, een eventuele door het bureau formeel bepaalde en in het register op te nemen datum van indiening, of de in het register opgenomen datum van inschrijving, bepalend is.

#### **vorderingen**

4.16. Op grond van het voorgaande zal de rechtbank de gevorderde nietigverklaring en doorhaling van het Beneluxmerk van BIS toewijzen. De uit te spreken doorhaling zal niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.17. Het gevorderde verbod op het gebruik van het merk S100 zal worden afgewezen. Gesteld noch gebleken is dat Wack houdster is van een (merk)recht waarop het gevorderde verbod kan worden gebaseerd. Integendeel, vast staat dat Wack haar Gemeenschapsmerkaanvraag heeft ingetrokken. Wack heeft voorts niet toegelicht waarom het gebruik van het merk door BIS overigens onrechtmatig zou zijn ten opzichte van haar, voor zover dat al mogelijk is gelet op artikel 2.19 BVIE.

4.18. Ook de gevorderde schadevergoeding is ongegrond. Wack heeft in dit verband aangevoerd dat BIS haar Gemeenschapsmerkaanvraag heeft omgezet en dat zij oppositie heeft ingesteld tegen de Gemeenschapsmerkaanvraag van Wack. Het gebruik maken van deze procedurele mogelijkheden van de GMV is echter in beginsel niet onrechtmatig. De stelling dat BIS een en ander uitsluitend heeft gedaan om Wack zoveel mogelijk dwars te zitten en schade te berokkenen, acht de rechtbank onvoldoende onderbouwd in het licht van de uitdrukkelijke betwisting daarvan door BIS.

4.19. Gelet op het feit dat de nietigverklaring zal worden toegewezen, stelt de rechtbank vast dat zij geen oordeel hoeft te geven over de subsidiair door Wack gevorderde overdracht van het merk van BIS.

4.20. BIS zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Wack tot heden worden begroot op:

- dagvaarding €91,06
- vast recht 193,00

- salaris procureur 1.536,00 (4,0 punten × tarief € 384,00)

Totaal €1.820,06

#### **in reconventie**

4.21. De door BIS ingestelde vorderingen zijn uitsluitend gebaseerd op het Beneluxmerkrecht van BIS dat, zoals hiervoor in conventie is overwogen, nietig moet worden verklaard. Derhalve is er geen grond voor toewijzing van de vorderingen.

4.22. BIS zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Wack tot heden worden begroot op €768,00 aan salaris procureur (4,0 punten × factor 0,5 × tarief € 384,00).

#### **5. De beslissing**

De rechtbank

#### **in conventie**

5.1. verklaart Beneluxmerkinschrijving 200012 ten name van BIS nietig en spreekt de doorhaling van de inschrijving uit,

5.2. veroordeelt BIS in de proceskosten, aan de zijde van Wack tot op heden begroot op €1.820,06,

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af,

5.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

#### **in reconventie**

5.5. wijst de vorderingen af,

5.6. veroordeelt BIS in de proceskosten, aan de zijde van Wack tot op heden begroot op €768,00,

5.7. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, mr. E.F. Brinkman en mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 23 januari 2008.