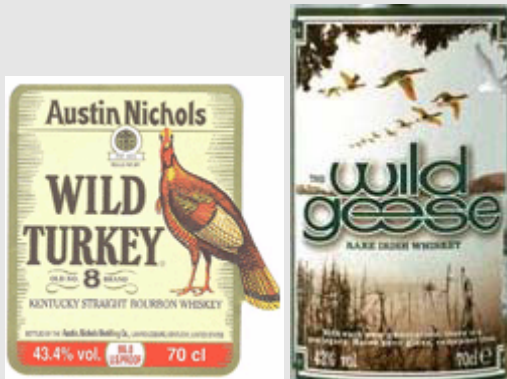


Rb Amsterdam, 6 februari 2008, Austin Nichols v Lodestar – Wild Geese



MERKENRECHT

Bewijs normaal gebruik Wild Geese

- [e-mail aan 28 bedrijven die als potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey kunnen worden aangemerkt en die zich richten op de Beneluxmarkt, kan als normaal gebruik van het merk in de zin van de BMW kan worden aangemerkt](#)

Een en ander neemt echter niet weg dat, indien de e-mail met de onder 4.11 onder a) van het tussenvonnissen geciteerde inhoud voorafgaand aan de beurs aan 28 verschillende bedrijven is gezonden die als potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey kunnen worden aangemerkt en die zich richten op de Beneluxmarkt, dit als normaal gebruik van het merk in de zin van de BMW kan worden aangemerkt.

De door Austin Nichols genoemde omstandigheid dat de beurs zich voornamelijk richt op de Aziatische markt, staat verder niet eraan in de weg dat deze beurs tevens kan worden bezocht door leveranciers en/of afnemers van whiskey die zich (mede) richten op de Beneluxmarkt.

- [Lodestar toegelaten tot nader bewijs van verzending van de e-mails aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey.](#)

Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat het bewijs nog steeds niet geleverd kan worden geacht. Lodestar heeft verder nog bewijs aangeboden van verzending van de e-mails door middel van het horen van A. Levy van Protégé International. De rechtbank vat dit bewijsaanbod aldus op dat Lodestar uitdrukkelijk bewijs aanbiedt van verzending van de e-mails aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey, zodat van normaal gebruik van het merk WILD GEESE in de relevante periode in de zin van de BMW kan worden uitgegaan. Lodestar zal hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Weliswaar is de rechtbank met Austin Nichols van oordeel dat Lodestar reeds van de mogelijkheid tot bewijslevering door middel van getuigen gebruik had kunnen maken, maar in dit geval ziet de rechtbank desondanks aanleiding Lodestar nogmaals gelegenheid te geven tot het leveren van nader bewijs

door middel van het horen van getuigen, en kan niet ervan worden uitgegaan dat Lodestar haar recht op het leveren van bewijs door middel van het horen van getuigen reeds definitief heeft verwerkt. Daarbij wordt relevant geacht dat het de rechtbank doelmatig voorkomt eerst zoveel mogelijk alle voorhanden schriftelijke bewijsstukken te beoordelen alvorens tot een eventueel getuigenverhoor over te gaan. De door Austin Nichols genoemde omstandigheid dat er mogelijk meer valide schriftelijke mogelijkheden zijn om aan te tonen dat de e-mails zijn verzonden, staat niet eraan in de weg om Lodestar toe te staan bewijs te leveren op de door haar gewenste wijze.

Vindplaatsen:

Rb Amsterdam, 8 april 2009

(L. Voetelink)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323595/ HA ZA 05-2461

Vonnissen van 6 februari 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht AUSTIN NICHOLS & CO. INC., gevestigd te New York (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.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 30 mei 2007 met de daarin genoemde stukken,

- de akte houdende nadere bewijslevering en overlegging aanvullende producties 34 tot en met 36 van Lodestar,

- de antwoord-akte nadere bewijslevering en overlegging aanvullende producties van Austin Nichols,

- het afzien door Lodestar van het nemen van een akte uitlating producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt in hetgeen is overwogen en beslist bij [tussenvonnissen van 30 mei 2007 \(hierna: het tussenvonnissen\)](#).

2.2. In rechtsoverweging 4.15 van het tussenvonnissen heeft de rechtbank overwogen dat Lodestar het bewijs dat zij haar merk WILD GEESE in de periode van vijf jaren en drie maanden voorafgaand aan de dagvaarding (de relevante periode) normaal heeft gebruikt in de Benelux nog niet heeft geleverd, en is Lodestar toegelaten tot het leveren van (nader) bewijs.

2.3. Bij akte heeft Lodestar nadere bewijsstukken met toelichting in het geding gebracht. Bij antwoordakte heeft Austin Nichols, eveneens onder overlegging van bewijsstukken, aangevoerd dat Lodestar niet in het haar opgedragen bewijs is geslaagd.

Lodestar heeft afgezien van het geven van een inhoudelijke reactie op de bij akte van 19 september 2007 door Austin Nichols overgelegde stukken.

2.4. Gelet op de niet betwiste, want inhoudelijk door Lodestar onbesproken gebleven productie 15 bij antwoordakte van Austin Nichols d.d. 19 september 2007, wordt het ervoor gehouden dat van de oorspronkelijk genoemde mailinglijst (overgelegd als exhibit B bij productie 8 van de conclusie van antwoord) feitelijk slechts 28 bedrijven overblijven die als potentiële leveranciers dan wel afnemers kunnen worden aangemerkt die zich richten op de Beneluxmarkt. Dat er soms meerdere personen van één bedrijf op de mailinglijst staan vermeld, doet aan het vorenstaande niet af. Voorts zijn er kennelijk ook een heleboel bedrijven genoemd die niets met whiskey van doen hebben en die bij het thans in deze procedure te leveren bewijs buiten beschouwing dienen te blijven.

Een en ander neemt echter niet weg dat, indien de e-mail met de onder 4.11 onder a) van het tussenvonnis geciteerde inhoud voorafgaand aan de beurs aan 28 verschillende bedrijven is gezonden die als potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey kunnen worden aangemerkt en die zich richten op de Beneluxmarkt, dit als normaal gebruik van het merk in de zin van de BMW kan worden aangemerkt.

De door Austin Nichols genoemde omstandigheid dat de beurs zich voornamelijk richt op de Aziatische markt, staat verder niet eraan in de weg dat deze beurs tevens kan worden bezocht door leveranciers en/of afnemers van whiskey die zich (mede) richten op de Beneluxmarkt.

2.5. In het kader van het haar opgedragen bewijs heeft Lodestar bij voornoemde akte de volgende nadere bewijsstukken in het geding gebracht:

a) als productie 34 de reeds bij tussenvonnissen onder 4.11 onder a) geciteerde e-mail van 5 mei 2004 alsmede een e-mail met gelijke tekst gedateerd 22 april 2004 (hierna: de e-mails).

Bij beide e-mails is als subject vermeld: "TFWA 2004 SINGAPORE – PROTEGE INTERNATIONAL - STAND K34". Deze e-mails zijn volgens Lodestar verzonden aan potentiële leveranciers en afnemers in de Benelux voorafgaand aan de beurs;

b) als productie 35 een lijst met diverse e-mailadressen waarnaar volgens Lodestar de e-mails zijn verstuurd;

c) als productie 36 negen e-mails die volgens Lodestar zijn ontvangen van de geadresseerden als reactie op de e-mails.

2.6. De rechtbank overweegt als volgt:

Zoals al eerder is overwogen, kan uit de onder a) genoemde e-mails zelf niet worden afgeleid dat deze ook daadwerkelijk zijn verzonden aan de diverse geadresseerden en/of dat deze zijn ontvangen door potentiële leveranciers en afnemers van whiskey die zich richten op de Beneluxmarkt.

Ook de onder b) genoemde lijst is onvoldoende om het bewijs geleverd te achten. Nog daargelaten dat een groot aantal op de lijst genoemde e-mailadressen gelet op hun diverse uitgangen duiden op geadresseerden buiten de Benelux en daargelaten dat zonder nadere

toelichting, die ontbreekt, niet eenvoudig kan worden vastgesteld dat de in deze productie genoemde e-mailadressen tevens voorkomen op de bij productie 8 bij conclusie van antwoord als exhibit B overgelegde oorspronkelijke mailinglijst, kan uit een enkele lijst met e-mailadressen niet worden afgeleid dat de e-mails ook daadwerkelijk zijn gezonden aan de op de lijst voorkomende adressen.

2.7. Daarmee resteren de als productie 36 overgelegde reacties.

Met betrekking tot de eerste twee reacties, de "Auto response" van mpetchey@alphagroup.com en de reactie van vanjohnsut@batelco.com.bh wordt overwogen dat die het bewijs niet kunnen leveren. Uit deze reacties kan immers niet met zekerheid worden afgeleid, mede gelet op het daarin vermelde afwijkende subject, dat die zijn gezonden naar aanleiding van de e-mails. De derde reactie van afroz@aitlbd.net lijkt voorts betrekking te hebben op een andere beurs, te weten de TFAP-2004, en bovendien dateert deze reactie van 21 april 2004, derhalve van vóór de verzenddatum van de e-mails in kwestie, zodat met overlegging van deze derde reactie het bewijs evenmin geleverd kan worden geacht.

De vierde reactie, van hsroka@alpha-group.com, betreft weer een autoresponse, waarbij wederom het originele subject niet is terug te vinden en waarbij evenmin de tekst van de originele e-mail wordt getoond, zodat ook aan dit bewijsstuk voorbij zal worden gegaan.

In de vijfde reactie (van marilyn@mas.com.my), de zesde reactie (van loblea@qatarairways.com.qa), de zevende reactie (van harrysamson@bigpond.com), de achtste reactie (van issy@tdf.co.za) en in de negende reactie (van samjinco@aftak.com) is telkens hetzelfde subject vermeld als in de originele e-mails, terwijl uit deze e-mails ook de tekst van de originele e-mail, als bedoeld onder 2.5 a), blijkt (met uitzondering van de e-mail van marilyn@mas.com.my). Hieruit kan worden afgeleid dat de e-mails inderdaad aan diverse mensen zijn gezonden. Daarbij wordt andermaal bij gebrek aan concrete aanwijzingen hiertoe voorbij gegaan aan het argument dat met e-mails, met (de inhoud van) de reacties daarop alsmede met de afzenders van e-mailberichten op eenvoudig wijze gefraudeerd kan worden. Laatstgenoemde bewijsstukken (de reacties vijf tot en met negen) worden evenwel nog onvoldoende geacht om het bewijs van normaal gebruik in de zin van de BMW in de relevante periode geleverd te achten. Mede gelet op de regio-uitgangen van sommige e-mailadressen en de vestigingsplaats, volgens Austin Nichols, van Bigpond te Australië en Samjin Trading Corporation te Zuid Korea, staat het nog onvoldoende vast dat de personen, van wie deze reacties afkomstig zijn, kunnen worden aangemerkt als potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey die zich (mede) richten op de Benelux. Daarnaast is het bewijs van verzending van vijf e-mails te mager om meer dan symbolisch gebruik aan te kunnen nemen.

2.8. Het vorenstaande leidt tot het oordeel dat het bewijs nog steeds niet geleverd kan worden geacht. Lodestar heeft verder nog bewijs aangeboden van ver-

zending van de e-mails door middel van het horen van A. Levy van Protegé International. De rechtbank vat dit bewijsaanbod aldus op dat Lodestar uitdrukkelijk bewijs aanbiedt van verzending van de e-mails aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey, zodat van normaal gebruik van het merk WILD GEESE in de relevante periode in de zin van de BMW kan worden uitgegaan. Lodestar zal hiertoe in de gelegenheid worden gesteld. Weliswaar is de rechtbank met Austin Nichols van oordeel dat Lodestar reeds van de mogelijkheid tot bewijslevering door middel van getuigen gebruik had kunnen maken, maar in dit geval ziet de rechtbank desondanks aanleiding Lodestar nogmaals gelegenheid te geven tot het leveren van nader bewijs door middel van het horen van getuigen, en kan niet ervan worden uitgegaan dat Lodestar haar recht op het leveren van bewijs door middel van het horen van getuigen reeds definitief heeft verwerkt. Daarbij wordt relevant geacht dat het de rechtbank doelmatig voorkomt eerst zoveel mogelijk alle voorhanden schriftelijke bewijsstukken te beoordelen alvorens tot een eventueel getuigenverhoor over te gaan. De door Austin Nichols genoemde omstandigheid dat er mogelijk meer valide schriftelijke mogelijkheden zijn om aan te tonen dat de e-mails zijn verzonden, staat niet eraan in de weg om Lodestar toe te staan bewijs te leveren op de door haar gewenste wijze.

2.9. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. laat Lodestar toe te bewijzen dat de e-mails, zoals genoemd onder 2.5 onder a, daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende, potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey, zodat van normaal gebruik van het merk WILD GEESE in de hier relevante periode in de zin van de BMW kan worden uitgegaan;

3.2. verwijst de zaak naar de rol van 20 februari 2008 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;

3.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2008.