

**Vzgr Rb Den Haag, 15 april 2008, Safak**

En-Ka



Ayal



**MERKENRECHT**

**Nietigheid Gemeenschapsmerk wegens eerder nationaal recht**

[Artikel 95\(3\) GMeV staat toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.](#)

Gedaagden betwisten niet dat de verhandeling van kaas onder de tekens SAFAK inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van Aktitiz. Volgens het – ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen - artikel 98 GMeVo dient die verhandeling te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Die reden zou naar de voorzieningenrechter begrijpt volgens gedaagden moeten zijn dat aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk op de vordering van Sarik nietig zal worden verklaard door het Bureau.

Aktitiz heeft opgemerkt dat van de uitspraak van de Duitse rechter hoger beroep is ingesteld, maar dat doet er niet aan af dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het oudere Duitse merkrecht. Daarvan uitgaande is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het Bureau niet zal overleven. Het in artikel 95 lid 1 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. De bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Lid 3 van het artikel staat bovendien toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.

**Omzetting Gemeenschapsmerk in Benelux merk**

[Omzetting Gemeenschapsmerk naar Benelux geeft geen verbodsrecht voorafgaand aan Benelux-inschrijving](#)

Aktitiz heeft daarnaast nog gewezen op de in artikel 108 GMeVo neergelegde mogelijkheid om, na nietigverklaring, het Gemeenschapsmerk op zijn verzoek om te zetten in een aanvraag voor een Beneluxmerk. Die laatste mogelijkheid rechtvaardigt echter niet dat gedaagden wordt verboden in de Benelux kaas onder de

tekens SAFAK te verhandelen op een tijdstip dat het merk (nog) niet in de Benelux is ingeschreven.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 31, p. 139

**Vzgr Rb Den Haag, 15 april 2008**

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 304449 / KG ZA 08-199

Vonnis in kort geding van 15 april 2008

in de zaak van

1. [X] AKTITIZ,

wonende te Gelsenkirchen, Duitsland,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht

EN-KA WARENHANDELS GMBH,

gevestigd te Gelsenkirchen, Duitsland,

eisers,

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

advocaat mr. [O.S.C. van Raaij](#) te Utrecht,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AYAL KAAS B.V., gevestigd te Zaandam,

[Y] SARIK handelende onder de naam SARIK IMPEX

LEBENSMITTEL, te Regensburg, Duitsland,

gedaagden,

procureur mr. F. Quarles van Ufford,

advocaat mr. J.A.F. Considine te Brielle.

Partijen zullen hierna ook Aktitiz, En-Ka, Ayal Kaas en Sarik genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 februari 2008 met producties 1 tot en met 13;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 18 maart 2008;

- de pleitnota van eisers en de nadere producties 14 tot en met 17;

- de pleitnota van Ayal Kaas B.V. c.s. en de productie 1 tot en met 14.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

**2. De feiten**

2.1. En-Ka verhandelt en verkoopt levensmiddelen, waaronder kaasproducten. En-Ka is actief in onder meer Duitsland en Nederland. Aktitiz is bestuurder en enig aandeelhouder van En-Ka.

2.2. Aktitiz is houder van het Gemeenschapswoordmerk SAFAK, gedeponeerde op 28 november 2002 en op 28 oktober 2004 geregistreerd onder nummer 002951770 voor onder andere de waren kaas en schapenkaas in klasse 29.

2.3. Ayal Kaas verhandelt in Nederland kaas en kaasproducten met gebruik van de tekens SAFAK. Zij krijgt deze producten geleverd van Sarik.

2.4. Sarik is houder van het op 28 augustus 1997 gedeponeerde en op 11 februari 1998 onder nummer 39741038 geregistreerde Duitse woordmerk SAFAK voor onder meer kaas in warenklasse 29.

2.5. Sarik heeft 23 januari 2008 het woordmerk SA-FAK als Beneluxmerk gedeponereerd voor waren in klasse 29.

2.6. Aktitiz heeft wegens niet-gebruik gedurende vijf jaar verval van het Duitse merk gevorderd. Bij beslissing van het Landgericht Nürnberg – Fürth van 5 december 2007 is deze vordering afgewezen voor zover het merk is ingeschreven voor kaas.

2.7. Sarik heeft bij het in de GMeVo<sup>1</sup> bedoelde Bureau een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk SAFAK ingesteld waarbij hij zich beroept op de oudere Duitse merkinschrijving.

### 3. Het geschil

3.1. Eisers vorderen – zakelijk weergegeven – een verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk voor alle lidstaten van de Gemeenschap, althans de Benelux, met nevenvorderingen, dit op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Zij leggen aan deze vorderingen de stelling ten grondslag dat gedaagden handelen in strijd met artikel 9 lid 1 onder a GMeVo door in het economisch verkeer tekens te gebruiken die identiek zijn aan het Gemeenschapsmerk voor waren waarvoor het merk is ingeschreven. Subsidiair beroepen zij zich op artikel 9 lid 1 onder b GMeVo.

3.2. Gedaagden voeren, voor zover thans relevant, het navolgende verweer. Zij wijzen er op dat En-Ka geen houder is van het Gemeenschapsmerk en dus geen verbod op merkinbreuk kan vorderen. Zij stellen zich daarnaast op het standpunt dat het jongere Gemeenschapsmerk moet wijken voor het oudere nationale merkrecht van Sarik. Volgens gedaagden hebben zij het merk als eerste gebruikt, ook in de Benelux, en is het depot van het Gemeenschapsmerk te kwader trouw verrecht. Gedaagden hebben afwijzing van de 1 Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk vorderingen gevorderd met veroordeling van eisers in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### 4. De beoordeling

4.1. De rechtbank is bevoegd van de vorderingen van eisers kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92, 93 lid 1 en lid 4 onder b GMeVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

4.2. Uit de gestelde voortdurende merkinbreuk volgt dat eisers een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen hebben. Dat eisers al jarenlang op de hoogte zijn van de gestelde inbreukmakende handelingen in de Benelux is onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat is dus geen reden om aan te nemen dat het gestelde belang kennelijk niet spoedeisend is.

4.3. De vorderingen van En-Ka worden afgewezen. Niet is in te zien op grond waarvan zij een verbod op merkinbreuk zou kunnen vorderen. En-Ka is geen

merkhouders. Evenmin is gesteld dat zij licentiehouders is, in welk geval zij onder omstandigheden een beroep zou kunnen doen op het bepaalde in artikel 22 lid 3 en lid 4 GMeVo. De stelling dat En-Ka producten onder merk SAFAK verhandelt en dus belang bij het gevorderde heeft wordt verworpen. Dat belang, dat zij ongetwijfeld heeft, geeft geen recht op toewijzing van het gevorderde.

4.4. Gedaagden betwisten niet dat de verhandeling van kaas onder de tekens SAFAK inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerkrecht van Aktitiz. Volgens het – ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen – artikel 98 GMeVo dient die verhandeling te worden verboden, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te doen. Die reden zou naar de voorzieningenrechter begrijpt volgens gedaagden moeten zijn dat aannemelijk is dat het Gemeenschapsmerk op de vordering van Sarik nietig zal worden verklaard door het Bureau.

4.5. Aktitiz heeft opgemerkt dat van de uitspraak van de Duitse rechter hoger beroep is ingesteld, maar dat doet er niet aan af dat in deze procedure moet worden uitgegaan van de geldigheid van het oudere Duitse merkrecht. Daarvan uitgaande is vooralsnog aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk de procedure bij het Bureau niet zal overleven. Het in artikel 95 lid 1 GMeVo neergelegde vermoeden van geldigheid staat aan dit oordeel niet in de weg. De bepaling ziet allereerst op de bodemprocedure en kan in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort worden toegepast omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Lid 3 van het artikel staat bovendien toe dat de nietigheid van het Gemeenschapsmerk bij wege van verweer kan worden opgeworpen indien wordt gesteld, zoals in deze procedure, dat het merk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde.

4.6. Aktitiz heeft gesteld dat nietigverklaring niet aan de orde is omdat Sarik het gebruik van de tekens in strijd met het Duitse nationale merk zou hebben gedaan. Dat laatste wordt echter bestreden en is niet aannemelijk gemaakt. Aktitiz heeft daarnaast nog gewezen op de in artikel 108 GMeVo neergelegde mogelijkheid om, na nietigverklaring, het Gemeenschapsmerk op zijn verzoek om te zetten in een aanvraag voor een Beneluxmerk. Die laatste mogelijkheid rechtvaardigt echter niet dat gedaagden wordt verboden in de Benelux kaas onder de tekens SAFAK te verhandelen op een tijdstip dat het merk (nog) niet in de Benelux is ingeschreven.

4.7. Gezien het voorgaande zijn de vorderingen niet toewijsbaar. Eisers worden als in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Aan de zijde van gedaagde bedragen deze volgens de onbestreden opgave exclusief B.T.W. en inclusief verschotten €12.189,20.

### 5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt eisers in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op €12.189,20.

<sup>1</sup> Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2008.

---