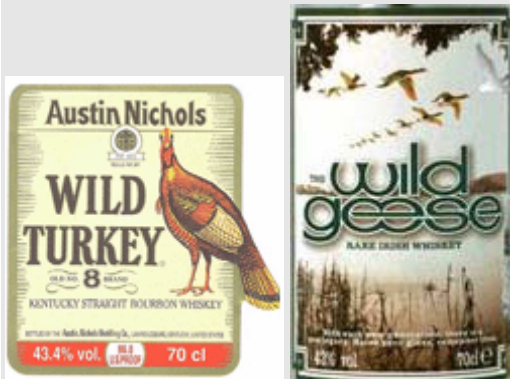


Rb Amsterdam, 8 april 2009, Austin Nichols v Lodestar – Wild Geese



MERKENRECHT

Niet geslaagd in bewijslevering normaal gebruik Wild Geese

- [Uit de getuigenverklaring is niet af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey](#)

Uit de getuigenverklaring van Levy is niet af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. De enkele mededeling van Levy dat de e-mails Zijn verstuurd door medewerkster Jules Boadle aan alle op Exhibit B, behorend bij de als productie 8 bij conclusie van antwoord overgelegde verklaring van Levy, genoemde mensen die allen te maken hebben met de handel in wijn en spiritualia, alsmede dat hij geen twijfel heeft over de daadwerkelijke verzending van de e-mails door haar, is hiertoe onvoldoende. Dat hij voorts heeft verklaard dat een aantal kopers hem mondeling bevestigde dat zij de email hadden ontvangen wordt te mager geacht om het bewijs van verzending aan een relevant aantal zich op de Benelux richtende potentiële kopers of leveranciers geleverd te achten. Ook de omstandigheid dat hij op de beurs intensiever contact heeft gehad met een aantal partijen die op exhibit B voorkomen, zoals afgevaardigden van KLM, Schiphol, Belgian Sky Shop, Pen Trade, Kamstra, Paul Whole Sales en Stenaline, is onvoldoende om het bewijs geleverd te achten van verzending van de e-mails, nog afgezien ervan dat de inhoud van de gesprekken met deze bedrijven onvoldoende concreet zijn toegelicht.

Daarnaast is, ook indiende verzending van de e-mails aan deze bedrijven zou komen vast te staan, dit bewijs te mager om normaal gebruik van het merk in de zin van de BMW aan te kunnen nemen.

Uit de verklaring van Levy blijkt voorts dat geen backup meer voorhanden is waaruit de verzending van de e-mails blijkt.

Verval merk Wild Geese wegens niet normaal gebruik

- [Gelet op het vorenstaande komt de rechtbank tot de slotsom dat Lodestar haar merk WILD GEESE](#)

[ook voor de klasse 33 niet normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 5 lid 1 aanhef en onder a BMW, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.](#)

Vindplaatsen:

Rb Amsterdam, 8 april 2009

(L. Voetelink)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323595 / HAZA05-2461

Vonnis van 8 april 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

AUSTIN NICHOLS & CO. INC.,

gevestigd te New York (de Verenigde Staten),

eiseres,

advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen,

tegen

de stichting

STICHTING LODESTAR,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat prof. 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 tussenvonnis van 6 februari 2008 met de daarin genoemde stukken,
- het proces-verbaal van getuigenverhoor van 4 juni 2008 met de daarin genoemde stukken;
- afzien door Austin Nichols van contra-enquête;
- afzien door Lodestar van conclusie na enquête;
- conclusie na enquête van Austin Nichols;
- de conclusie na enquête van Lodestar met producties;
- de akte uitlating producties van Austin Nichols.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De verdere beoordeling

2.1. De rechtbank volhardt in hetgeen is overwogen en beslist bij [tussenvonnis van 6 februari 2008 \(hierna: het tussenvonnis\)](#). Bij genoemd tussenvonnis is Lodestar toegelaten te bewijzen dat de e-mails, zoals genoemd onder 2.5 onder a van het tussenvonnis (hierna: de e-mails) 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.

2.2. Lodestar heeft in het kader van het haar opgedragen bewijs de volgende getuige gehoord:

- de heer [...] (hierna: Levy), werknemer van Protégé International Ltd.

Daarnaast heeft Lodestar, nadat zij aanvankelijk had afgezien van het nemen van een conclusie na enquête, alsnog bij conclusie de volgende schriftelijke bewijsstukken overgelegd:

a) als productie 37 kopieën van facturen aan Overseas Trading Company N.V. uit België, alle daterend uit april 2008. Volgens Lodestar is dit bedrijf klant van haar geworden ten gevolge van het op de TFWA met haar gelegde contact;

b) als productie 38 een factuur d.d. 23 september 2008 waaruit volgens Lodestar blijkt dat Anker Dranken inmiddels ook WILD GEESE whiskey verkoopt in Nederland. Het contact met Anker Dranken zou tijdens de TFWA zijn gelegd;

c) als productie 39 een lijst van geadresseerden uit de Benelux die ter voorbereiding op een TFWA beurs in oktober 2004 in Cannes zijn benaderd;

d) als productie 40 een schriftelijke verklaring van B. Kearny (hierna: Kearny) waaruit volgens Lodestar blijkt dat de in productie 39 genoemde bedrijven in de Benelux zijn gevestigd en dat een aankondiging van de TWFA in oktober 2004 in Cannes aan hen is verzonden.

Austin Nichols heeft afgezien van contra-enquête. Wel heeft Austin Nichols gemotiveerd verweer gevoerd tegen de inhoud van de getuigenverklaring van Levy alsmede de aanvullend overgelegde bewijsmiddelen, en acht zij Lodestar niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

2.3. De rechtbank overweegt dat de enkele omstandigheid dat Lodestar aanvankelijk heeft afgezien van het nemen van een conclusie na enquête onvoldoende grond oplevert de alsnog op 26 november 2008 genomen conclusie als tardief geheel buiten beschouwing te laten. Daarbij wordt opgemerkt dat Austin Nichols in voldoende mate in de gelegenheid is geweest tegen deze alsnog genomen conclusie na enquête verweer te voeren, van welke gelegenheid zij ook gebruik heeft gemaakt.

Met Austin Nichols is de rechtbank echter wel van oordeel dat in deze procedure enkel nog de beperkte bewijsopdracht aan Lodestar ten aanzien van de verzending van de e-mails aan de orde is, en het Lodestar in dit stadium van de procedure niet meer vrij stond nog ander bewijs van normaal merkgebruik te leveren, nu zij hiertoe reeds ruimschoots de gelegenheid heeft gehad.

2.4. Op grond van de door Levy afgelegde getuigenverklaring, in onderling verband en samenhang beschouwd met de overgelegde schriftelijke bewijsstukken alsmede het hiervoor onder 2.3 overwogene in aanmerking nemend, oordeelt de rechtbank Lodestar niet geslaagd in het haar opgedragen bewijs.

2.5. Uit de getuigenverklaring van Levy is niet af te leiden dat de e-mails daadwerkelijk zijn verzonden aan een relevant aantal, zich op de Beneluxmarkt richtende potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey. De enkele mededeling van Levy dat de e-mails Zijn verstuurd door medewerkster Jules Boadle aan alle op Exhibit B, behorend bij de als productie 8 bij conclusie van antwoord overgelegde verklaring van Levy, genoemde mensen die allen te maken hebben met de handel in wijn en spiritualia, alsmede dat hij geen twijfel heeft over de daadwerkelijke verzending van de e-mails door haar, is hiertoe onvoldoende. Dat hij voorts

heeft verklaard dat een aantal kopers hem mondeling bevestigde dat zij de email hadden ontvangen wordt te mager geacht om het bewijs van verzending aan een relevant aantal zich op de Benelux richtende potentiële kopers of leveranciers geleverd te achten. Ook de omstandigheid dat hij op de beurs intensiever contact heeft gehad met een aantal partijen die op exhibit B voorkomen, zoals afgevaardigden van KLM, Schiphol, Belgian Sky Shop, Pen Trade, Kamstra, Paul Whole Sales en Stenaline, is onvoldoende om het bewijs geleverd te achten van verzending van de e-mails, nog afgezien ervan dat de inhoud van de gesprekken met deze bedrijven onvoldoende concreet zijn toegelicht.

Daarnaast is, ook indiende verzending van de e-mails aan deze bedrijven zou komen vast te staan, dit bewijs te mager om normaal gebruik van het merk in de zin van de BMW aan te kunnen nemen.

Uit de verklaring van Levy blijkt voorts dat geen backup meer voorhanden is waaruit de verzending van de e-mails blijkt.

2.6. De overgelegde bewijsstukken a) en b) als hiervoor onder 2.2 genoemd zijn eveneens onvoldoende om het bewijs geleverd te achten. Nog afgezien van de omstandigheid dat het klant worden van de twee genoemde bedrijven vele jaren na de bewuste beurs de verzending van de e-mails niet aantoon, zou het bewijs van de verzending van twee e-mails boven op het reeds geleverde bewijs eveneens te mager zijn om van meer dan symbolisch gebruik van het merk te kunnen uitgaan.

2.7. De overgelegde bewijsstukken c) en d) als hiervoor onder 2.2 genoemd vallen buiten de aan Lodestar gegeven bewijsopdracht. Ten overvloede wordt ten aanzien van deze bewijsstukken nog opgemerkt dat uit een enkele lijst met e-mailadressen nog niet kan worden afgeleid dat de e-mails, waarvan geen enkel exemplaar is overgelegd en van welke e-mail de inhoud ook onbekend is gebleven, daadwerkelijk zijn verzonden aan de op de lijst voorkomende adressen. Daarnaast is de schriftelijke verklaring van Kearny onvoldoende om bewezen te achten dat de genoemde e-mail ook daadwerkelijk is verzonden aan een relevant aantal zich op de Benelux markt richten de potentiële leveranciers en/of afnemers van whiskey.

2.8. Gelet op het vorenstaande komt de rechtbank tot de slotsom dat Lodestar haar merk WILD GEESE ook voor de klasse 33 niet normaal heeft gebruikt in de zin van artikel 5 lid 1 aanhef en onder a BMW, zodat de door Austin Nichols gevorderde vervallenverklaring en doorhaling toewijsbaar is.

Uit het bij tussenvonnissen van 30 mei 2007 onder 4.22, 4.23 en 4.29 overwogene volgt dat het overigens door Austin Nichols gevorderde, behoudens ten aanzien van de proceskosten, niet toewijsbaar is.

2.9. Lodestar zal als de overwegend in het ongelijkgestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Austin Nichols begroot op:

- exploitkosten	EUR	71,93
- vastrecht		244,-
- getuigenkosten		0,-

- salarisadvocaat 2.712,- (6 punten x tarief EUR 452,-)
Totaal EUR 3.027,93.

2.10. In het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank aanleiding de vervallenverklaring en doorhaling van het merk niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, doch slechts de proceskostenveroordeling.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. verklaart vervallen en gelast de doorhaling in het Benelux merkenregister van het voor de Benelux geregistreerde teken WILD GEESE onder registratienummer 661535 voor alle waren en dienstklassen waarvoor het is geregistreerd;

3.2. veroordeelt Lodestar in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Austin Nichols begroot op EUR 3.027,93;

3.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

3.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Voetelink en in het openbaar uitgesproken op 8 april 2009.
