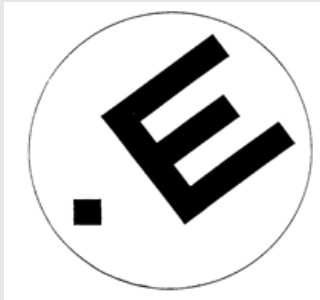


Hof Den Haag, 14 juli 2009, Dell



MERKENRECHT

Verval merk wegens niet normaal gebruik

- Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen.

Allereerst zijn deze stellingen al niet relevant nu niet gesteld of gebleken is dat voormelde teksten al voor 11 februari 2005 op de website voorkwamen. Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen. Dat ooit daadwerkelijk aan of voor derden over de genoemde onderwerpen is geadviseerd of geanalyseerd of terzake dienstverlening wordt aangeboden, is gesteld noch gebleken, waarbij het hof nog in het midden laat of hier sprake is van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Ook is gesteld noch gebleken dat met licentiering van merken enige omzet is verworven en of serieuze pogingen zijn gedaan omzet te verwerven. Uit de als productie 35 bij dupliek overgelegde verklaring van [appellant] en [T], aan wie in 2005 toestemming is verleend het .E-merk te gebruiken, blijkt dat geen financiële vergoeding voor het gebruik is afgesproken. Er is naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van normaal gebruik van het merk via deze website

Geen bewijs gebruik merk voor Exxelland voor 2005

- Uit geen van deze producties, zowel afzonderlijk als in combinatie gezien, blijkt van daadwerkelijk gebruik van het merk voor 11 februari 2005.

Dit wordt evenmin aannemelijk. Er is geen enkele afdruk van de website, die dateert van voor 11 februari 2005, terwijl [appellant] daarvoor al op de hoogte was van de gebruiksverplichting en de stelling van Dell dat hij daaraan niet voldeed. Op de overgelegde afdruk van 25 april 2005 komt het merk niet voor. Ook als de stelling van [appellant] dat bij het uitprinten het merk (de banner/ de bovenste strook) in het algemeen (ook

thans) niet wordt afgedrukt, juist zou zijn, betekent dat nog niet dat uit het ontbreken van het merk op de afdruk kan worden afgeleid dat dit merk wel voorkwam op de website in februari 2005. De omstandigheid dat [appellant] wel in staat is gebleken in augustus 2005 bij dupliek een afdruk over te leggen waarop het merk voorkomt is veeleer een aanwijzing voor het tegendeel. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat op de afdruk van de website van www.xxell.com van 25 april 2005 het merk in de banner/bovenste strook wel voorkomt. Dat domeinregistratie van het domein www.exxelland.nl met ingang van 30 januari 2005 heeft plaatsgevonden, betekent niet dat op de desbetreffende website het merk al voor 11 februari 2005 werd gebruikt, maar slechts dat deze website voor 30 januari 2005 nog niet bestond. In de overgelegde verklaringen wordt niet verklaard dat het merk voor 11 februari 2005 op de website stond. De "Afbeeldingen van de ontwikkeling van Exxelland.nl" betreffen kennelijk afbeeldingen die zijn gebruikt voor de (interne)ontwikkeling van de website, hetgeen geen relevant, namelijk extern gebruik oplevert. In ieder geval blijkt daaruit niet dat deze afbeeldingen al voor 11 februari 2005 op de website stonden.

Vindplaatsen: LJN: [BL4887](#)

Hof Den Haag, 14 juli 2009

(J.C Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en G.J Heevel)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.005.149/01

Rolnummer (oud) : 06/937

Rolnummer rechtbank : 05/658

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 14 juli 2009

inzake

[Naam], wonende te [plaats],

appellant,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat onttrokken,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht DELL INC.

gevestigd te Round Rock, Texas, Verenigde Staten van Amerika,

2. DELL B.V, gevestigd te Amsterdam

Geïntimeerden, hierna te noemen Dell Inc, Dell B.V. en

tezamen Dell (in enkelvoud),

procesadvocaat: mr. P.J.M von Schmidt auf Altenstadt

te Den Haag,

behandelend advocaten: mr. M.E. Wallheimer en K.E.

Verzijden te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 18 juli 2006 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 19 april 2006.

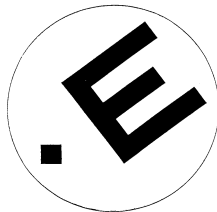
[appellant] heeft bij memorie van grieven vier grieven tegen het vonnis aangevoerd. Dell heeft de grieven be-

streden. Vervolgens heeft Dell nog een akte genomen. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.7 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. [appellant] is houder van het hieronder afgebeelde, op 11 februari 2000 gedeponeerde, beeldmerk, ingeschreven onder nummer 659 406 voor diensten in de klassen 35, 36, 38, 39, 40, 41 en 42. In klasse 42 is het merk onder meer ingeschreven voor het ontwikkelen van computerprogrammatuur en de implementatie hiervan en het verlenen van licenties.



3. In eerste aanleg heeft Dell primair nietigverklaring van de inschrijving van dit merk gevorderd op grond van artikel 14B, lid 2, juncto artikel 4, lid 6, BMW (oud), stellende dat dit merk te kwader trouw is gedeponeerd, nu zij reeds voor het depot van [appellant] in de Benelux merken/tekens gebruikte waarvan een gekantelde E (prominent) onderdeel uitmaakt. Subsidiair heeft zij vervallenverklaring van het merkrecht gevorderd op grond van artikel 14C, lid 1, juncto artikel 5, lid 2, sub a, BMW (oud), stellende dat het merk gedurende vijf jaar niet normaal is gebruikt.

4. De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE. Artikel 4, lid 6 BMW is vervangen door 2.4, sub f, BVIE, artikel 14B, lid 2 BMW door 2.28, lid 3, sub b, BVIE, artikel 14C, lid 1, BMW door artikel 2.27, leden 1 en 2, BVIE en artikel 5, lid 2, sub a, BMW door 2.26, lid 2, sub a, BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen.

5. De rechtbank heeft het subsidiair gevorderde toegewezen en voormelde merkinschrijving vervallen verklaard en de doorhaling daarvan gelast.

De grieven 1, 2 en 3 richten zich tegen deze beslissing en de daarvoor gegeven motivering.

De vordering tot vervallenverklaring van het merk.

6. Op grond van het arrest van het [HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 \(Ansul/Ajax\)](#) en de beschikking van het [HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 \(La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA\)](#) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - hierna: de merkenrichtlijn - moet ervan worden uitgegaan

"dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is

ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of het gebruik daarvan door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn"(rechtsoverweging 27 La Mer).

7. In artikel 2.26, lid 2 aanhef en onder a is bepaald dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard indien na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Ook onder de BMW begint deze termijn te lopen op de datum van inschrijving. Als datum van inschrijving geldt de dag waarop het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het BBIE) vaststelt dat het depot voldoet aan de in de BMW/BVIE en het uitvoeringsreglement gestelde eisen (zie artikel 7, lid 4, Uitvoeringsreglement BMW/artikel 1.6, lid 3 Uitvoeringsreglement BVIE). Voor 1 januari 2004 werd door het BBIE geen inschrijvingsdatum vastgesteld.

Nu Dell bij pleidooi in eerste aanleg (punt 7) uitdrukkelijk heeft gesteld dat de datum van inschrijving van het onderhavige merk (ook) 11 februari 2000 is, [appellant] dit niet heeft betwist en er zelf ook vanuit gaat dat de gebruikstermijn loopt tot 11 februari 2005, zal het hof daarvan uit gaan.

Voorts is in voormeld artikel bepaald dat de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk kan belasten met het bewijs van het gebruik.

8. [appellant] stelt dat zijn merk door hem of met zijn toestemming sinds 2000 of 2002 wordt of is gebruikt op de websites www.xtrella.virtuallove.net en www.dot-e.net, sinds december 2004 op de website www.xxell.com en sinds februari 2005 op de website www.excelland.nl. Dell heeft het gestelde gebruik betwist en/of betwist dat het gestelde gebruik normaal gebruik in de zin van artikel 2.26, lid 2, sub a, BVIE oplevert.

9. [appellant] stelt dat hij via de eerste twee websites domeinnamen in de periode van 2000 tot 2002 heeft aangeboden. In (punt 2 van) zijn conclusie van antwoord heeft [appellant] gesteld dat zijn eerste pogingen om zaken op te zetten via deze websites om verschillende redenen zijn gestrand. [appellant] heeft met

betrekking tot deze websites als productie 45 in eerste aanleg een afdruk van de site www.xtrella.virtuallove.net en een lijst met domeinnamen die hij via de website www.dot-e.net zou hebben aangeboden overgelegd. Voorts heeft hij als productie 8 bij grieven een voorlopige factuur d.d. 10.02.00 betreffende de domeinnaam www.dot-e.net overgelegd. Op geen enkel stuk betreffende de website www.dot-e.net komt het merk voor, terwijl [appellant] ook niet heeft aangegeven hoe hij zijn merk op deze site zou hebben gebruikt. Gelet daarop gaat het hof aan zijn stelling dat hij het merk op die site heeft gebruikt als onvoldoende onderbouwd voorbij. Op de als productie 45 in eerste aanleg overgelegde afdruk van de website www.xtrella.virtuallove.net d.d. 19 juni 2002 is zijn merk, alsmede een aantal domeinnamen te zien. Verdere informatie wordt op deze website niet vermeld. [appellant] heeft weliswaar een lijst van domeinnamen overgelegd, maar deze zouden volgens zijn stellingen zijn aangeboden op dot-e.net. In zijn pleitnota in eerste aanleg (punten 4, 35 en 38) stelt [appellant] herhaaldelijk dat hij op zijn website [www.dot.E\(e\).net](http://www.dot.E(e).net) een aanvang met zijn "dot-E-business strategie" heeft gemaakt en in de periode 2000 tot en met 2002 via deze website domeinnamen aanbood. [appellant] heeft zijn stelling dat ook via zijn website www.xtrella.virtuallove.net door hem domeinnamen werden aangeboden op geen enkele wijze onderbouwd. Ook aan deze stelling gaat het hof om die reden als onvoldoende onderbouwd voorbij. Dat er sprake zou zijn van enige andere reële commerciële exploitatie via deze website is gesteld noch gebleken. Het hof gaat er derhalve vanuit dat geen sprake is geweest van normaal gebruik van het merk via de websites www.xtrella.virtuallove.net of www.dot-e.net. Overigens heeft Dell bij memorie van antwoord gemotiveerd betwist dat de domeinnaam www.xtrella.virtuallove.net op naam van [appellant] staat. Aan het toelaten van [appellant] - die in hoger beroep geen bewijs heeft aangeboden - tot (nadere) bewijslevering komt het hof niet toe.

10. Tussen partijen staat vast dat het merk van [appellant] voor 11 februari 2005 (vanaf december 2004 of januari 2005) is afgebeeld op zijn website www.xxell.com.

Dell betwist echter dat daarbij sprake was van normaal gebruik, nu via deze website geen goederen of diensten werden aangeboden. In het door Dell (als productie 16 in eerste aanleg) overgelegde gebruiksrapport voor de Benelux van, naar Dell stelt, januari 2005 wordt vermeld dat toen slechts sprake was van een Latijnse tekst op de website. Dat blijkt ook uit bijlage 4 bij dat rapport. In de inleidende dagvaarding (van 3 februari 2005) stelt Dell dat kort daarvoor de website gewijzigd is en daarop een Nederlandse tekst voorkomt en een verwijzing naar de oppositieprocedure tussen Dell en [appellant].

Als productie 19 bij conclusie van antwoord heeft [appellant] een afdruk van zijn website www.xxell.com d.d. 25 april 2005 overgelegd. Daarop komt de volgende Engelse tekst voor

"Excell promotes integrative & creative foresight by developing new instruments to reveal truth, implement, 100% transparency and open source information to enhance stability ...

by assessing and unraveling forced public-private relations, especially transatlantic affairs in respect of corporate conduct and public governance...

in order to improve parliamentary democracies c.q. the knowledge and capability to choose for change and progress aimed at sustainable common securities under a visionary condition of duality and a fair & open competition-economy"

en

"Earmark your products :licence the "E" mark IP@xxell.com"

waarna een aantal tekens wordt genoemd waarvan de letter E onderdeel uitmaakt.

Bij grieven stelt [appellant] dat hij deze website gebruikt om te adviseren en te analyseren omtrent

"De machtsverhoudingen in de mondiale energie-sector en de invloed daarvan op de wereldpolitiek en internationale diplomatie".

en dat hij via deze website zijn .E-merk(en) ter licentiering heeft aangeboden.

Allereerst zijn deze stellingen al niet relevant nu niet gesteld of gebleken is dat voormelde teksten al voor 11 februari 2005 op de website voorkwamen. Voorts blijkt niet dat hier sprake is van enige commerciële activiteit. Het lijkt veeleer te gaan om mededelingen over abstracte algemene (wereld)beschouwingen. Dat ooit daadwerkelijk aan of voor derden over de genoemde onderwerpen is geadviseerd of geanalyseerd of terzake dienstverlening wordt aangeboden, is gesteld noch gebleken, waarbij het hof nog in het midden laat of hier sprake is van diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

Ook is gesteld noch gebleken dat met licentiering van merken enige omzet is verworven en of serieuze pogingen zijn gedaan omzet te verwerven. Uit de als productie 35 bij dupliek overgelegde verklaring van [appellant] en [T], aan wie in 2005 toestemming is verleend het .E-merk te gebruiken, blijkt dat geen financiële vergoeding voor het gebruik is afgesproken. Er is naar het oordeel van het hof dan ook geen sprake van normaal gebruik van het merk via deze website.

11. Tenslotte beroept [appellant] zich op gebruik van zijn merk met zijn toestemming door [T] vanaf februari (vóór 11 februari begrijpt het hof) 2005 op onder meer de website www.excelland.nl. Deze site wordt gebruikt door het (eenmans)bedrijf Excelland Computers van [T]. Dit bedrijf zou sedert februari 2005 computers en computergerelateerde diensten onder het merk aanbieden. [appellant] heeft ter onderbouwing van deze stelling de volgende stukken overgelegd:

- Afdrukken van de website www.excelland.nl d.d. 25 april en 11 augustus 2005 (productie 20 bij antwoord en 32 en 41 bij dupliek), waarop computers en computerdiensten worden aangeboden, maar waarop het merk van [appellant] niet voorkomt;

- ongedateerde afdrucken van laatstgenoemde de website, waarop het merk van [appellant] wel voorkomt (productie 33 bij dupliek en productie 2 bij grieven);
- een "Verklaring m.b.t. totstandkoming (mondelinge) licentieovereenkomst met betrekking tot het gebruik van de .E en in combinatie met .Excelland Computers." van [appellant] en [T] d.d. 12 augustus 2005, waarin is vermeld dat [T] het logo voor de nieuwe doorstart van zijn zaak gebruikt (productie 35 bij dupliek);
- een verklaring van [T] d.d. 13 augustus 2005 dat hij onder .E (...) via de website www.excelland.nl computersystemen en -diensten aanbiedt (productie 36 bij dupliek);
- een mail van Excelland computers aan de raadsvrouw van [appellant] d.d. 10 augustus 2005 inhoudende dat Excelland computers tot dan toe een omzet heeft gehad van €2.594,37 (productie 37 bij dupliek);
- een factuur van Excelland d.d. 19 mei 2005 voor een bedrag van €1.458,30 en een ongetekend opdrachtformulier d.d. 19 juli 2005, op welke stukken het merk voorkomt (producties 38 en 40 bij dupliek);
- een overzicht van bijschrijvingen op de bankrekening van Excelland, waaruit betalingen aan Excelland blijken vanaf eind juli 2005 (productie 6 bij grieven), waarop het bedrag van voormelde factuur - die door Dell is betwist - overigens niet voorkomt;
- een "Licentieovereenkomst gebruik .E en de totstandkoming daarvan" d.d. 26 juni 2006, getekend door [appellant] en [T], waarin is vermeld dat in januari 2005 de onderhandelingen zijn afgerond en de afspraken gerealiseerd met betrekking tot Excelland en het gebruik van het .E-merk (productie 5 bij grieven);
- een aan Excelland gerichte factuur van The Mindlab Hosting d.d. 30/1/2005 voor de domeinregistraties van excelland.nl en excelland.com (productie 4 bij grieven);
- "Afbeeldingen van de ontwikkelingen van Excelland.nl" waarop de data 5-2-2005 tot en met 10-2-2005 voorkomen (productie 7 bij grieven).

Uit geen van deze producties, zowel afzonderlijk als in combinatie bezien, blijkt van daadwerkelijk gebruik van het merk voor 11 februari 2005. Dit wordt evenmin aannemelijk. Er is geen enkele afdruk van de website, die dateert van voor 11 februari 2005, terwijl [appellant] daarvóór al op de hoogte was van de gebruiksverplichting en de stelling van Dell dat hij daaraan niet voldeed. Op de overgelegde afdruk van 25 april 2005 komt het merk niet voor. Ook als de stelling van [appellant] dat bij het uitprinten het merk (de banner/ de bovenste strook) in het algemeen (ook thans) niet wordt afgedrukt, juist zou zijn, betekent dat nog niet dat uit het ontbreken van het merk op de afdruk kan worden afgeleid dat dit merk wel voorkwam op de website in februari 2005. De omstandigheid dat [appellant] wel in staat is gebleken in augustus 2005 bij dupliek een afdruk over te leggen waarop het merk voorkomt is veeleer een aanwijzing voor het tegendeel. Dat geldt ook voor de omstandigheid dat op de afdruk van de website van www.xxell.com van 25 april 2005

het merk in de banner/bovenste strook wel voorkomt. Dat domeinregistratie van het domein www.excelland.nl met ingang van 30 januari 2005 heeft plaatsgevonden, betekent niet dat op de desbetreffende website het merk al voor 11 februari 2005 werd gebruikt, maar slechts dat deze website voor 30 januari 2005 nog niet bestond. In de overgelegde verklaringen wordt niet verklaard dat het merk voor 11 februari 2005 op de website stond. De "Afbeeldingen van de ontwikkeling van Excelland.nl" betreffen kennelijk afbeeldingen die zijn gebruikt voor de (interne)ontwikkeling van de website, hetgeen geen relevant, namelijk extern gebruik oplevert. In ieder geval blijkt daaruit niet dat deze afbeeldingen al voor 11 februari 2005 op de website stonden.

Nu [appellant] bovendien in hoger beroep zijn stellingen niet verder heeft onderbouwd, gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij en komt het hof aan toelaten tot (nadere) bewijslevering niet toe. Overigens heeft [appellant] in hoger beroep geen (nader) bewijs aangeboden. Het hof gaat er dan ook van uit dat het merk niet op deze website voor 11 februari 2005 is gebruikt. Dat brengt mee dat in het midden kan blijven of het gebruik dat daarna, eerst vanaf medio 2005 - het hof is van oordeel dat uit de factuur van 19 mei 2005 geen gebruik kan worden afgeleid, nu deze gemotiveerd is betwist en het bedrag daarvan niet op de lijst met betalingen aan excelland voorkomt -, heeft plaatsgevonden, gelet op de geringe omvang van de leveranties en dienstverlening, wel als normaal gebruik kan worden aangemerkt.

12. [appellant] heeft nog gesteld dat Dell ten opzichte van haar onbehoorlijk zou handelen door de vervallenverklaring te vorderen, omdat haar met de vervallenverklaring te bereiken doel slechts zou zijn de belemmering voor de registratie van het teken waartegen [appellant] oppositie heeft ingesteld, weg te nemen. Het hof kan [appellant] hierin niet volgen. Het gestelde belang van Dell is een gerechtvaardigd belang en bovendien in overeenstemming met het systeem van het merkenrecht, waarbij merkrechten die niet worden gebruikt vervallen en niet gebruikt kunnen worden om derden te belemmeren. Voorzover [appellant] nog een beroep wil doen op een belangenafweging merkt het hof op dat er voor Dell wel degelijk een te rechtvaardigen belang bestaat om de vervallenverklaring te vorderen en de omstandigheid dat [appellant] meent dat hij een (zwaarder wegend) belang heeft bij behoud van zijn merkrechten niet relevant is voor de beoordeling van de vraag of zijn merk vervallen kan worden verklaard wegens non-usus. Daarbij kan wel relevant zijn of er een geldige reden voor het niet normaal gebruiken bestaat, maar bij grieven heeft [appellant] expliciet aangegeven daarop geen beroep te doen.

13. Het bovenstaande brengt mee dat ook het hof van oordeel is dat het onderhavige merk terecht vervallen is verklaard, zodat de grieven 1, 2 en 3 falen, en grief 4, gericht tegen het niet behandelen van de primaire vordering tot nietigverklaring door de rechtbank, geen behandeling behoeft. Niet gesteld of gebleken is dat [appellant] daarbij een te rechtvaardigen belang heeft.

Voor het door [appellant] gestelde ontstaan van de assumptie dat [appellant] het merk te kwader trouw zou hebben gedeponeerd, bestaat geen grond.

14. Het bestreden vonnis zal dan ook worden bekrachtigd, met veroordeling van [appellant] in de kosten van het hoger beroep.

Beslissing

Het hof:

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 19 april 2006; veroordeelt [appellant] in de kosten van het hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Dell begroot op € 296,- aan griffierecht en € 894,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en G.J Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 14 juli 2009, in aanwezigheid van de griffier.