

IN NAAM DES KONINGS
beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.143.981/01

beschikking d.d. 28 april 2015

inzake

GEORG VAISE,

wonende te Berlijn, Duitsland,

verzoeker,

hierna te noemen: Vaise,

advocaat: mr. N.M. Ketelaar te Amsterdam,

tegen

DISTILLEERDERIJ EN LIKEURSTOKERIJ HERMAN JANSEN B.V.,

gevestigd te Schiedam,

verweerster,

hierna te noemen: Jansen,

advocaat: mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam.

De verdere procedure

Het hof verwijst naar zijn in deze zaak gewezen tussenbeschikking van 5 augustus 2014, waarbij het hof Vaise in de gelegenheid heeft gesteld nadere inlichtingen te verschaffen, als in de beschikking nader omschreven.

Bij brief van mr. J.A.K. van den Berg van 3 maart 2015, met producties, heeft Vaise inlichtingen verschaft. Hierop is door Jansen gereageerd bij brief van mr. Bravenboer voornoemd van 17 maart 2015. Vervolgens heeft Vaise nog aanvullende inlichtingen verschaft bij brief van mr. Van den Berg van 20 maart 2015, waarop door Jansen bij brief van 3 april 2015 is gereageerd. Bij brief van 3 april 2015 heeft mr. Van den Berg nog stukken aan het hof doen toekomen.

Verdere beoordeling van het verzoek

1. Het hof handhaaft hetgeen het in voormelde tussenbeschikking heeft overwogen, met dien verstande dat in rechtsoverweging 2, vierde regel van onderen, in plaats van “Truvo” moet worden gelezen “Vaise”.
2. In voormelde tussenbeschikking heeft het hof het verweer van Jansen dat Vaise niet-ontvankelijk is in haar verzoek verworpen.
3. Vaise heeft een internationale registratie aangevraagd voor onder andere de Benelux (nummer I 1146346) van het woordmerk SAVOY CLUB – hierna ook aan te duiden als het teken – voor de waren alcoholische dranken (met uitsluiting van bier) in klasse 33. Als “date of the registration” is vermeld 12.11.2012.

-
4. Op 29 april 2013 heeft Jansen oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op haar Benelux inschrijving met nummer 111311 van het woordmerk SAVOY – hierna ook: het merk –, ingediend op 6 april 1971 voor de waren wijnen, gedistilleerd en likeuren in klasse 33.
5. Bij beslissing van 22 of 24 januari 2014 heeft het Bureau de oppositie (nr 2008611) afgesloten en medegedeeld dat Vaise geacht wordt afstand te hebben gedaan van zijn rechten op het depot. In verband daarmee is de inschrijving van het teken voor de Benelux geweigerd.
5. De oppositie is klaarblijkelijk gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. Het voornaamste verweer van Vaise tegen de oppositie is (blijkens punten 30 en 31 van haar verzoekschrift en 4 en 7a van haar pleitaantekeningen) dat het merk meer dan vijf jaar niet normaal is gebruikt als vereist voor het slagen van de oppositie.
6. Vaise heeft bij de rechtbank Rotterdam een procedure tegen Jansen aanhangig gemaakt waarbij vervallenverklaring van het merk wegens non-usus werd gevorderd. Het hof heeft de zaak aangehouden totdat daarover zou zijn beslist.
Op grond van voormelde brieven van mr. Van den Berg van 3 en 20 maart 2015 en de reactie daarop van Jansen in de brieven mr. Bravenboer van 17 maart en 3 april 2015 kan worden aangenomen dat het merk bij (verstek)vonnissen van 27 augustus 2014 vervallen is verklaard, dat tegen dit vonnis geen rechtsmiddel is ingesteld en het in kracht van gewijsde is gegaan en dat het desbetreffende merkdepot inmiddels is doorgehaald.
7. In artikel 2.16, lid 2, aanhef en sub b, BVIE is bepaald dat de oppositieprocedure wordt opgeschort wanneer een vordering tot vervallenverklaring van het merk waarop de oppositie is gebaseerd is ingesteld. In artikel 2.16, lid 3, aanhef en sub d, BVIE is bepaald dat de oppositieprocedure wordt afgesloten wanneer dat (oudere) merk niet meer geldig is. De vraag rijst of deze bepalingen overeenkomstig kunnen worden toegepast wanneer, zoals in casu, de dagvaarding tot vervallenverklaring pas tijdens de beroepsprocedure is ingesteld en of de oppositie al reeds op grond van de daarop volgende vervallenverklaring kan worden afgewezen. Enerzijds lijkt de opposant ook dan geen belang meer bij zijn vordering te hebben, maar anderzijds volgt uit artikel 2.16, lid 3, sub a, BVIE, juncto regel 1.29, sub 2, van het Uitvoeringsreglement van het BVIE dat de oppositie niet kan slagen indien de opposant niet voldoende bewijs heeft overgelegd van normaal gebruik in de periode van *vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van het merk waartegen de oppositie zich richt*. De datum van publicatie was 14 februari 2013, zodat relevant zou zijn of het merk in de periode van 13 februari 2008 tot 14 februari 2013 (niet) normaal is gebruikt. In het kader van een procedure tot nietigverklaring wegens rangorde zou de daarvóór liggende depotdatum bepalend zijn. Bij voormelde brief van 3 april 2015 van mr. Van den Berg zijn aan het hof voormeld verstekvonnis en de daaraan ten grondslag liggende dagvaarding van 27 juni 2014, gezonden. Uit deze stukken kan (slechts) worden afgeleid dat het merk gedurende ten minste vijf jaar voor de datum van inleidende dagvaarding, derhalve van 26 juni 2009 tot 27 juni 2014 niet normaal is gebruikt.
8. Het hof is van oordeel dat voormelde vraag geen beantwoording behoeft nu Vaise, die al in haar beroepschrift en tijdens de mondelinge behandeling het verweer heeft gevoerd dat de oppositie niet kan slagen omdat gedurende vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt van het merk, in de brief van 3 maart 2015 stelt dat duidelijk is dat het merk van Jansen geen basis

kon vormen voor de ingestelde oppositie en verzoekt de oppositie alsnog ongegrond te verklaren en Jansen in zijn reactie op deze brief bij brief van 17 maart 2015 deze stelling en het daarop gebaseerde verzoek niet heeft weersproken.

Het hof gaat er dan ook vanuit dat geen normaal gebruik is gemaakt van het merk in de relevante periode van vijf jaar en zal de beslissing van het Bureau vernietigen en de oppositie alsnog afwijzen.

9. Gelet op de gang van zaken in de oppositiefase, waarbij de gemachtigde van Vaise zich heeft beroepen op een procedure tot vervallenverklaring van een merk dat niet aan de oppositie ten grondslag was gelegd en niet om gebruiksbewijzen heeft verzocht, waardoor deze beroepsprocedure noodzakelijk is geworden, zal het hof de kosten van de oppositie (die zou zijn afgesloten als Vaise in die fase vervallenverklaring van het juiste merk zou hebben gevorderd of om gebruiksbewijzen zou hebben verzocht) en van het beroep compenseren.

Beslissing

Het hof:

vernietigt de beslissing in oppositie (nr 2008611) van het Bureau van 22 (of 24) maart 2014 tot afsluiting van de oppositieprocedure


en opnieuw rechtdoende

besluit:

- de oppositie met nummer 2008611 wordt afgewezen;
- de internationale registratie voor de Benelux met nummer I 1146346 wordt ingeschreven voor alle waren waarvoor het is aangevraagd;

compenseert de kosten van de oppositieprocedure en van het beroep, des dat elk van partijen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en A.J. van de Meer; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 28 april 2015, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *M.M. Ketelaar*
Advocaat van: *app./geint*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag