

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/211097 / HA ZA 14-68

Vonnis van 11 februari 2015

in de zaak van

de vennootschap naar Belgisch recht
ESSEGÉ S.A.,
gevestigd te Brussel, België,
eiseres,
advocaat mr. A. van Hees te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RUBY DÉCOR B.V.,
gevestigd te Broek op Langedijk,
gedaagde,
advocaat mr. L. Kroon te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Essegé en Ruby Décor genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 28 mei 2014
 - het proces-verbaal van comparitie van 18 november 2014 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 17 januari 1994 heeft Essegé het merk RUBY voor waren in klasse 11 (verwarmingsinstallaties in het bijzonder inbouw-, voorzet- en vrij hangende (open) haarden en kachels, rookkanalen voor schoorstenen; rookkanalen, gasbranders, elektrische kachels, keramische branders o.a. werkend op bio-ethanol; rookgas- afvoerkanalen; asladen; gasblokken en schijnvuren. Alsmede andere onderdelen van verwarmingsinstallaties, in het bijzonder van open haarden, voor zover niet begrepen in andere klassen) in het Benelux merkenregister gedeponneerd.

2.2. Op 11 november 1994 is de eenmanszaak Ruby Decoratie op naam van Ruby Stam in het handelsregister ingeschreven met als activiteiten onder meer de detailhandel in sfeerhaarden en gipsdecoratie.

2.3. Op 1 mei 1998 is de domeinnaam ruby-decoratie.nl geregistreerd op naam van Ruby Decoratie. Op 26 maart 2000 is de domeinnaam rubydecor.com geregistreerd. Op 3 september 2002 is de domeinnaam rubydecor.nl geregistreerd op naam van Ruby Decoratie.

2.4. Op 29 september 2003 is Ruby Décor opgericht. Ruby Décor is vervolgens ingeschreven in het handelsregister met als handelsnamen Ruby Decor B.V. en Ruby Fires. Bestuurder en enig aandeelhouder van Ruby Décor is ██████████ Beheer B.V.

2.5. Op 22 augustus 2007 zijn vervolgens de domeinnaam rubyfires.nl en rubyfires.com geregistreerd op naam van Ruby Fires.

2.6. Ruby Décor gebruikt het merk Ruby Fires sinds 2000 voor sfeerhaarden zonder luchtkanaal, waaronder bio- ethanol sfeerhaarden. Zie hieronder twee voorbeeld afbeeldingen.



wandmodel bio-ethanol sfeerhaard



sierschouw met bio-ethanol inzethaard

2.7. Op 14 maart 2008 heeft Ruby Décor het merk RUBY FIRES gedeponeerd in het Benelux merkenregister onder nummer 0842040 voor waren in klassen 6, 11 en 19, waarna het merk op 7 juli 2008 is ingeschreven. Op 20 januari 2014 is hierop een beperking aangebracht, inhoudende dat de waren waarvoor het merk is ingeschreven in klasse 11 slechts ziet op inbouw-, voorzet en vrijhangende (open) haarden; rookkanalen voor schoorstenen; rookkanalen, gasbranders, keramische branders o.a. werkend op bio-ethanol; rookgas- afvoerkanalen; asladen; gasblokken en schijnvuren.

2.8. Essegé gebruikt haar merk Ruby voor radiatoren, ontvochtigingsapparaten, terrasverwarmers, petroleumkachels, elektrische kachels en bio-ethanol haarden. Zie hieronder twee voorbeeld afbeeldingen van petroleumkachels en elektrische kachels van Essegé.



petroleumkachel van Essegé



wiekkachel van Essegé

3. Het geschil

3.1. Essegé vordert – samengevat en uitvoerbaar bij voorraad – Ruby Décor te veroordelen met onmiddellijke ingang het gebruik van het merk, althans de benaming RUBY, RUBY FIRES en/of RUBY DÉCOR, dan wel de domeinnaam www.rubyfires.nl dan wel enig ander merk, handels- of domeinnaam, althans enig hiermee verwarring wekkend overeenstemmend teken voor verwarmingsinstallaties, haarden althans aanverwante producten, te staken en gestaakt te houden, met een aantal nevenvorderingen waaronder rekening en verantwoording, schadevergoeding en de nietigverklaring en doorhaling van het merk in het Benelux merkenregister, vermeerderd met de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Essegé legt aan haar vordering ten grondslag dat zij als houdster van het oudste depot rechthebbende is op het merk Ruby voor verwarmingsinstallaties en dat Ruby Décor inbreuk maakt op het merkrecht van Essegé door dit merk, althans een in hoge mate overeenstemmend teken, te gebruiken:

- ter aanduiding van artikelen die soortgelijk zijn aan de artikelen van Essegé, althans in hoge mate daaraan soortgelijk zijn, alsmede
- in haar handelsnaam en in domeinnamen.

Zij stelt dat hierdoor bij het publiek verwarring ontstaat, inhoudende de mogelijkheid van associatie met haar merk. Essegé stelt dat zij een verbod op dit gebruik kan invoeren op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b en d Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE) en artikel 5a van de Handelsnaamwet. Essegé stelt in dit verband dat zij door de handelwijze van Ruby Décor schade lijdt. Ter comparatie heeft zij hieraan toegevoegd dat zij voor wat betreft het handelsnaamgebruik van de tekens RUBY FIRES en RUBY DÉCOR zich ook beroept op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

3.3. Ruby Décor voert verweer. Zij beroept zich er primair op dat het door Essegé gedeponeerde merk in de periode van 5 jaar voor februari 2008 (de datum dat Ruby Décor haar merk deponeerde), derhalve tussen februari 2003 en februari 2008, niet normaal is gebruikt, zodat het merk van Essegé op het moment van inschrijving van het merk RUBY FIRES vervalrijp was op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Ruby Décor erkent dat het verval van het merk van Essegé niet (langer) kan worden ingeroepen, maar voert aan dat Essegé zich op grond van artikel 2.27 lid 3 BVIE niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het merk RUBY FIRES en evenmin de nietigverklaring en doorhaling van dat merk kan vorderen, omdat Ruby Décor haar merk tijdens de vervalrijpe periode heeft gedeponeerd. Subsidiair voert Ruby Décor aan dat geen sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid

1 sub b BVIE of strijd met artikel 5a Handelsnaamwet zodat Essegé zich ook niet kan verzetten tegen het gebruik van de handelsnamen Ruby Fires en Ruby Décor. Meer subsidiair beroept Ruby Décor zich op rechtsverwerking ex artt. 2.24 lid 1 en 2.29 BVIE. Ter comparitie heeft Ruby Décor zich voorts op het standpunt gesteld dat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2.20 lid 1 sub d BVIE en voorts dat sprake is van misbruik van recht.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid en toepasselijk recht

4.1. De vorderingen in deze procedure zien onder meer op de nietigverklaring en/of vervallenverklaring van een Benelux merk. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van deze vorderingen op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo althans, voor zover artikel 22 lid 4 EEX-Vo de internationale bevoegdheid niet uitputtend zou regelen, op grond van artikel 22 lid 4 EEX-Vo jo artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat Ruby Décor in Nederland, in het arrondissement Noord-Holland is gevestigd (vergelijk Gerechtshof Den Haag, november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466, H&M/G-Star). Ruby Décor heeft de bevoegdheid van deze rechtbank overigens ook niet bestreden.

4.2. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van de vorderingen tot vervallenverklaring en/of nietigverklaring van het Beneluxmerk RUBY FIRES dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 99 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank.

Inbreuk

4.3. Ruby Décor beroept zich er primair op dat het door Essegé in 1994 gedeponeerde merk vervalrijp was toen zij haar merk RUBY FIRES deponeerde, zodat Essegé zich ex artikel 2.26 lid 2 sub a jo 2.27 lid 3 BVIE niet meer kan verzetten tegen het gebruik van het merk RUBY FIRES en evenmin de nietigverklaring en doorhaling van dat merk kan vorderen.

4.4. Bij de beoordeling van dit verweer stelt de rechtbank het volgende voorop. Essegé heeft haar merk gedeponeerd vóór de inwerkingtreding van het BVIE, onder de vigeur van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken. Met het op 1 januari 1996 in werking getreden Protocol houdende wijziging van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 1992 (het Protocol) is de regeling van het verval wegens niet-normaal gebruik in zoverre veranderd, dat de termijn waarbinnen gebruik na het depot moet plaatsvinden van drie op vijf jaar is gesteld. Nu het depot van Essegé minder dan drie jaar voor de inwerkingtreding van het Protocol is verricht, geldt – ingevolge artikel IV van het Protocol – de termijn van vijf jaar. Het herstellen van een vervalrijp depot kan sinds inwerkingtreding van het Protocol, door opnieuw (of alsnog) met het gebruik te beginnen. Artikel V van het Protocol bepaalt dat geen beroep kan worden gedaan op (hernieuwd of eerste) gebruik dat vóór inwerkingtreding van het Protocol is gemaakt. Uit dit artikel vloeit voort dat ter zake van depots van vóór 1 januari 1996 wel een beroep kan worden gedaan op (hernieuwd of eerste) gebruik van na de datum van inwerkingtreding van het Protocol. Nu partijen hun standpunten in de

onderhavige kwestie hebben toegespitst op het (non) gebruik in de periode tussen februari 2003 en februari 2008, is in de onderhavige zaak dus geen sprake van een overgangsrechtelijk probleem.

4.5. Essegé betwist dat haar merk in februari 2008 vervalrijp was door niet-normaal gebruik tussen februari 2003 en februari 2008 en heeft daartoe – onder protest ter zake haar gehoudenheid daartoe – stukken overgelegd betreffende het gebruik van haar merk.

4.6. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is geweest van niet-normaal gebruik van het merk van Essegé, is van belang dat het normale gebruik van het merk moet zien op gebruik voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Ruby Décor haar merk gebruikt en heeft gedeponereerd. Het is immers mogelijk dat een merkrecht niet normaal wordt gebruikt voor *een deel* van de waren waarvoor het is gedeponereerd, waarna het voor *dat deel* vervalt.

4.7. Uit de door Essegé overgelegde stukken blijkt – en dit is door Essegé ook met zoveel woorden erkend – dat Essegé het merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het depot door Ruby Décor, voor zover daarbij al sprake is van merkgebruik, enkel heeft gebruikt voor radiatoren, terrasverwarmers, ontvochtigingsapparaten, petroleum- en elektrische kachels. De bio-ethanol kachel die Essegé thans op de markt brengt, dateert, zoals ter comparitie door Essegé zelf is verklaard, van 2009/2010, zodat die niet kan bijdragen aan het gebruik in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het depot door Ruby Décor.

4.8. Vaststaat dat Ruby Décor haar merk in februari 2008 reeds gebruikte voor – kortgezegd – sfeerhaarden zonder luchtkanaal, waaronder bio-ethanol haarden. Ruby Décor heeft zelf een bio-ethanol haard ontwikkeld en geöctrooieerd. Volgens Essegé zijn de haarden van Ruby Décor soortgelijk aan de waren waarvoor Essegé het merk RUBY in de periode tussen februari 2003 en februari 2008 gebruikte, omdat de door Ruby Décor op de markt gebrachte haarden evenals de door Essegé op de markt gebrachte waren een niet te verwaarlozen verwarmingsfunctie hebben. De rechtbank volgt Essegé niet in dit betoog. De waren waarvoor Essegé haar merk RUBY in de periode van vijf jaar voorafgaande aan het merkdepot van Ruby Décor heeft gebruikt en de waren waarvoor Ruby Décor haar merk RUBY FIRES heeft gedeponereerd en toentertijd gebruikte, zijn naar het oordeel van de rechtbank immers bepaald niet soortgelijk. Weliswaar geven de producten van beide partijen warmte af, maar iemand die op zoek is naar een petroleum- of elektrische kachel dan wel een radiator, terrasverwarmer of ontvochtigingsapparaat, komt niet met een sfeer- en/of bio-ethanol haard thuis of andersom. De rechtbank verwijst in dit kader naar de afbeeldingen onder 2.6. en 2.8. Het feit dat de producten naast elkaar in bouwmarktcrantjes worden aangeprijsd, doet hieraan niet af, nu bouwmarkten juist veel diverse niet soortgelijke producten verkopen. Dat de producten niet soortgelijk zijn ondanks dat beide een verwarmingsfunctie hebben, blijkt ook uit het feit dat zij lange tijd naast elkaar hebben bestaan zonder enige verwarring. Ruby Décor heeft haar eerste bio-ethanol haard in 2001 op de markt heeft gebracht. Pas 7 jaar daarna zijn ze van elkaars bestaan op de hoogte geraakt.

4.9. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat Essegé het merk RUBY in de periode tussen februari 2003 en februari 2008 niet normaal heeft gebruikt voor sfeerhaarden en bio-ethanol haarden (of daaraan soortgelijke waren), zodat het depot van het merk RUBY voor deze waren in februari 2008 vervalrijp was.

4.10. Nu geen sprake is van soortgelijkheid kan in het midden blijven of Essegé überhaupt afdoende gebruik heeft gemaakt van haar merk in de periode van vijf jaar voor februari 2008, om dat merk in stand te houden. Tevens behoeft er geen antwoord gegeven te worden op de vraag of er sprake is van overeenstemming tussen de merken van Essegé en Ruby Décor en of er verwarringsgevaar bestaat.

4.11. Ingevolge artikel 2.27 lid 3 BVIE kan Essegé zich in de gegeven omstandigheden niet verzetten tegen het gebruik dat Ruby Décor van haar merk maakt, en evenmin kan zij de nietigheid of het verval van het merk van Ruby Décor invoeren. Een en ander neemt niet weg dat Essegé inmiddels haar merk is gaan gebruiken voor soortgelijke producten als waarvoor Ruby Décor haar merk gebruikt en Ruby Décor in beginsel evenmin het verval van het merk van Essegé kan invoeren voor sfeer- of bio-ethanol haarden of zich tegen dit gebruik door Essegé kan verzetten. Artikel 2.27 lid 3 BVIE brengt met zich dat twee dezelfde merken voor dezelfde waren naast elkaar voortbestaan (co-existentie).

4.12. Essegé heeft zich er echter op beroepen dat de co-existentieregeling als opgenomen in art. 2.27 lid 3 en 4 BVIE in strijd is met de Harmonisatierichtlijn (richtlijn 2008/95 van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, PbEU 2008, L299/25), die deze regeling niet kent. Of de Beneluxwetgever hier wellicht verder is gegaan dan de Harmonisatierichtlijn toelaat, kan evenwel in het midden gelaten worden, om de navolgende redenen.

4.13. Nadat Essegé heeft geconstateerd dat Ruby Décor het merk RUBY FIRES voor sfeer- en bio-ethanol haarden gebruikte, hebben partijen, na de eerste sommatie op 10 april 2008, jarenlang en met grote tussenpozen onderhandeld over co-existentie. Pas in december 2013 heeft Essegé Ruby Décor gedagvaard. In de tussentijd is Essegé begonnen met het gebruik van haar merk voor soortgelijke waren als waarvoor Ruby Décor haar merk al gebruikte. De bio-ethanol haard van Essegé is – aldus Ruby Décor, en dit is niet betwist door Essegé – een exacte kopie van de bio-ethanol haard van Ruby Décor. Nu verzet Essegé zich tegen het gebruik door Ruby Décor van haar merk voor waren waarvoor Essegé bij aanvang van de onderhandelingen haar merk helemaal niet gebruikte. Anders gezegd: bij aanvang van de onderhandelingen was geen sprake van soortgelijke waren en kon Essegé zich nog niet verzetten tegen het gebruik door Ruby Décor van haar merk, terwijl Ruby Décor wel het verval van het merk van Essegé had kunnen invoeren voor de waren waarvoor Ruby Décor haar merk al gebruikte. Was Essegé toentertijd direct een inbreukprocedure tegen Ruby Décor begonnen, dan had Ruby Décor naar alle waarschijnlijkheid tijdig het verval van het merk van Essegé voor sfeer- en/of bio-ethanolhaarden ingeroepen. Alsdan had Essegé thans helemaal niet het recht gehad haar merk te gebruiken voor deze waren. Onder die omstandigheden voert Ruby Décor naar het oordeel van de rechtbank terecht aan dat Essegé voor zover zij dit recht nu wel heeft, misbruik maakt van recht (art. 3:13 BW) door zich thans te verzetten tegen het gebruik dat Ruby Décor van haar merk maakt. In aanmerking nemende het belang van Ruby Décor bij handhaving van haar jarenlange gebruik van het merk voor waren waarvoor Essegé het merk RUBY niet gebruikte, had Essegé in de gegeven omstandigheden immers niet in redelijkheid tot uitoefening van haar (gestelde) recht kunnen komen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het gebruik door Ruby Décor van haar handels- en domeinnamen. Evenmin is voldaan aan de vereisten van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, nu Ruby Décor blijkens het voorgaande wel een geldige reden heeft om haar merk te gebruiken.

4.14. Op grond van het voorgaande zullen de vorderingen van Essegé worden afgewezen.

4.15. Essegé zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ruby Décor vordert in dit kader de werkelijke kosten ad € 14.914,02 van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft ter onderbouwing van deze vordering een specificatie overgelegd van de door haar gemaakte kosten tot aan het pleidooi ad € 12.414,02 (inclusief griffierecht) en de kosten in verband met het pleidooi begroot op € 2.500,-. De rechtbank acht het gevorderde in het licht van de aard van de zaak, de specificatie, het geldende indicatietarief in IE-zaken en de door Essegé opgevoerde proceskosten redelijk en evenredig, zodat de vordering toewijsbaar is tot dit bedrag.

5. De beslissing

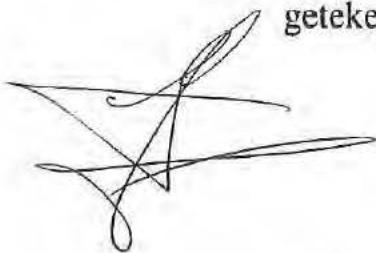
De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Essegé in de proceskosten, aan de zijde van Ruby Décor tot op heden begroot op € 14.914,02.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.S. Röell, mr. J.I. de Vreese-Rood en mr. M.P.E. Oomens en in het openbaar uitgesproken op 11 februari 2015.

**Bij ontstentenis van de rechter
getekend door**



VOOR GROSSE AFGEGEVEN
de griffier



