

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 328125 / HA ZA 09-0964 (Rotterdam)  
377091 / HA ZA 10-3554 (Den Haag)

### Vonnis van 20 april 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**FORTRESS INVESTMENT GROUP LIMITED**,  
gevestigd te Londen,  
eiseres,  
advocaat mr. J. Knepelhout te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FORTRESS PARTICIPATIONS B.V.**,  
gevestigd te Rotterdam,  
gedaagde,  
advocaat mr. H.J.A. Knijff te Amsterdam.

Partijen zullen hierna FIG en FP genoemd worden. Aan de zijde van FIG is de zaak behandeld door mrs. S.A. Klos en S.A. Hoogcarspel, advocaten te Amsterdam. Voor FP is de zaak behandeld door mrs. J.C.H. van Manen en E.S. Rethmeijer, advocaten te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 maart 2009 met producties 1 tot en met 7;
- de conclusie van antwoord met producties 1 tot en met 69;
- de conclusie van repliek met productie 8;
- de conclusie van dupliek met producties 70 tot en met 74;
- de akte houdende overlegging producties van FP met de producties 75 tot en met 81.

1.2. Deze zaak is aangebracht bij de rechtbank Rotterdam. Op 7 juni 2010 is deze zaak overgedragen aan de rechtbank Den Haag met het verzoek deze zaak te doen behandelen door een rechter in zijn hoedanigheid van rechter-plaatsvervanger te Rotterdam.

1.3. Bij pleidooi gehouden op 30 november 2010 in het Paleis van Justitie te Den Haag, hebben partijen hun standpunt doen bepleiten door hun advocaten aan de hand van de overgelegde producties en pleitnotities.

1.4. Met partijen heeft de rechtbank de mogelijkheid van een onderlinge regeling besproken. Partijen hebben vervolgens een termijn tot 15 december 2010 verzocht om in die periode een onderlinge regeling te beproeven.

1.5. Op 16 december 2010 hebben partijen bericht dat de beoogde regeling niet tot stand is gekomen en hebben zij vonnis gevraagd. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. FIG is een dochter van Fortress Investment Group LLC, een onderneming die zich bezighoudt met vermogensbeheer, waaronder het opzetten en beheren van en het investeren in private equity fondsen, hedgefondsen, risicodragend kapitaal en andere investeringsfondsen. De FIG groep van ondernemingen heeft vestigingen verspreid over grote delen van de wereld met New York als hoofdvestiging.

2.2. FIG heeft op 5 april 2007 een tweetal aanvragen gedaan voor het Gemeenschapswoordmerk FORTRESS met nummer 5815824 en voor het Gemeenschapswoord- en beeldmerk met nummer 5815956, zoals hieronder weergegeven, beide voor diensten in de klassen:

35 (reclame; commercieel-zakelijk advies; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing advies; management adviezen) en

36 (financiële zaken; monetaire zaken; beleggingen; financieel advies; financiering- en haalbaarheidsstudies; financieringen; vermogensbeheer; diensten van geldschietters; diensten van investment trusts en holding companies).

Het woord/beeldmerk is hieronder afgebeeld.



2.3. FP is een onderneming die zich bezighoudt met investeringen, projectontwikkeling, management en exploitatie van vastgoed, diensten op het gebied van verhuur van vastgoed en handelen in vastgoed. Ter investering in verschillende projecten gaat FP samenwerkingsverbanden aan met particuliere- en institutionele beleggers. FP is actief in Nederland, België en Luxemburg.

2.4. FP is rechthebbende tot:

a) het Beneluxwoordmerk FORTRESS met nummer 0691114, geregistreerd op 20 februari 2001 voor diensten in de klassen (na de wijziging bedoeld in 2.11):

- 35 (commercieel-zakelijk advies; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing advies; management advies, alle voornoemde diensten op het gebied van onroerend goed), en

- 36 (financiële zaken; monetaire zaken; beleggingen; financieel advies; financiering- en haalbaarheidsstudies; vermogensbeheer; diensten van investment trusts en holding companies, alle voornoemde diensten op het gebied van onroerend goed;

---

makelaardij; handel in onroerend goed; financieringen; beheer en exploitatie van onroerende goederen en zaken; diensten op het gebied van huur, verhuur en taxatie van onroerend goed; diensten van geldschietters) en

- 42 (planning en advisering voor de bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling; diensten van bouwkundige ingenieurs).

b) het Gemeenschapswoordmerk FORTRESS, geregistreerd op 3 april 2002 onder nummer 002095784 voor diensten in de klassen:

- 35 (advertising; business advice; business management; business administration; office functions; marketing advice; management advice),

- 36 (financial affairs; monetary affairs; investments; financial advice; monetary and feasibility studies; real estate affairs; trading in real estate; financing; management and exploitation of real estate and affairs; asset management; services in the field of rent, rental and taxation of real estate; services of financiers; services of investment trusts and holding companies) en

- 42 (project development; advice in the field of project development; legal services; services of construction engineers).

c) het Gemeenschapswoordbeeldmerk, geregistreerd op 4 mei 2005 onder nummer 003398451, zoals hieronder afgebeeld voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

The logo for FORTRESS, featuring the word "FORTRESS" in a bold, sans-serif font. The letter "R" is stylized with a red square containing a white horizontal bar.

2.5. FP is aanvrager van het Gemeenschapswoordbeeldmerk met nummer 006409585, gedeponeerd op 6 november 2007, zoals hieronder afgebeeld voor diensten in de klassen 35, 36 en 42.

The logo for FORTRESS BUILDING CREATIVITY. It features the word "FORTRESS" in a bold, sans-serif font, with the stylized "R" as seen in the previous logo. Below it, the words "BUILDING CREATIVITY" are written in a smaller, all-caps, sans-serif font.

#### *Procedures*

2.6. FP heeft op basis van haar oudere Benelux woordmerk (2.4 sub a, hierna te noemen het Fortress-merk) en Nederlandse handelsnaamrechten oppositie ingesteld tegen de aanvragen voor de Gemeenschapswoord- en beeldmerken van FIG.

2.7. FP heeft in een procedure in Frankfurt, Duitsland, gesteld dat de Duitse tak van FIG inbreuk maakt op de merkrechten van FP ten aanzien van het Gemeenschapswoordmerk FORTRESS. De vordering van FP is door het Landgericht Frankfurt op 16 mei 2007 toegewezen. FIG heeft hoger beroep ingesteld tegen deze beslissing.

2.8. FIG is op de grondslag non-usus een nietigheidsprocedure gestart bij het OHIM<sup>1</sup> tegen het Gemeenschapsmerk van FP (2.4 sub b). Deze beslissing ligt thans bij de Board of Appeals. De hoger beroepsprocedure in Duitsland is aangehouden in afwachting van deze nietigheidsprocedure.

<sup>1</sup> Office for Harmonization in the Internal Market for Trade Marks and Design

2.9. FP heeft oppositie ingesteld bij het OHIM tegen de door FIG gewenste Gemeenschapsmerkinschrijving bedoeld in 2.2 op grond van

- 1) haar eigen Gemeenschapsmerken (2.4 sub b en c) en
- 2) haar Fortress-merk.

2.10. Omdat het Gemeenschapsmerk van FP al wordt beoordeeld in de procedure die thans bij het Board of Appeals ligt, heeft het OHIM haar beslissing op de oppositie van FP bedoeld onder 2.9 op grond van haar Gemeenschapsmerk, opgeschort. De oppositie van FP, gegrond op haar Beneluxmerk, wordt thans eveneens opgeschort in afwachting van de onderhavige procedure.

2.11. FP heeft haar Fortress-merk per 25 mei 2010 gewijzigd in die zin dat zij de omschrijving van alle diensten in de klasse 35 en een deel van de diensten in de klasse 36 waarvoor het merk is ingeschreven, heeft beperkt door middel van de toevoeging 'alle vernoemde diensten op het gebied van onroerend goed'. De inschrijving van het merk voor de diensten 'reclame' in klasse 35 en 'juridische diensten' in klasse 42 zijn per die datum geheel geschrapt.

2.12. FP gebruikt het Fortress-merk in elk geval voor bepaalde diensten in de klasse 36, te weten: makelaardij; handel in onroerend goed, beheer en exploitatie van onroerend goed.<sup>2</sup>

### **3. Het geschil**

3.1. FIG vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

Primair:

A. vervallen te verklaren de merkrechten van FP in de Benelux verbonden aan het Fortress-merk, alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van de desbetreffende registratie van FP in het Benelux Merkenregister, alsmede te bevelen dat FP het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom binnen drie dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis zal verzoeken de vervallen merkregistratie door te halen, zulks op straffe van een dwangsom van €5.000 (zegge: vijf duizend euro) per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat FP in gebreke blijft dit bevel na te komen en met de uitdrukkelijke bepaling dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij FP aan FIG en/of de raadsman van FIG de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van FP komen en FIG deze op FP kan verhalen;

Subsidiair:

B. het Fortress-merk vervallen te verklaren voor de volgende diensten:

- alle diensten in klasse 35:

Reclame; commercieel-zakelijk advies; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; marketing advies; management advies.

- de volgende diensten in klasse 36:

<sup>2</sup> Zulks is ter pleidooi van 30 november 2010 door FIG erkend.

---

Financiële zaken; monetaire zaken; beleggingen; financieel advies; financiering-haikbaarheidsstudies; financieringen; vermogensbeheer; diensten van geldschietters; diensten van investment trusts en holding companies.

- alle diensten in klasse 42:

Planning en advisering voor bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling; juridische diensten; diensten van bouwkundig ingenieurs.

alsmede de doorhaling te bevelen van de inschrijving van de desbetreffende registratie van FP voor deze diensten in het Benelux Merkenregister, alsmede te bevelen dat FP het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom binnen drie dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis zal verzoeken de merkregistratie door te halen voor deze diensten, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000 (zegge: vijfduizend euro) per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat FP in gebreke blijft dit bevel na te komen en met de uitdrukkelijke bepaling dat dit vonnis, eenmaal in kracht van gewijsde gegaan, zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij FP aan FIG en/of de raadsman van FIG de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van FP komen en FIG deze op FP kan verhalen;

Primair en subsidiair:

C. FP te veroordelen in de kosten van deze procedure, bestaande uit de volledige feitelijk door FIG gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en de procureur of een ander door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die FIG heeft gemaakt in de zin van art. 1019h Rv.

3.2. FIG legt aan haar vordering sub A ten grondslag de stelling dat FP van het Fortress-merk gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik heeft gemaakt, zodat het merk op basis van artikel 2.26 lid 1 sub a BVIE<sup>3</sup> vervallen dient te worden verklaard. Voorts stelt FIG zich op het standpunt dat FP uitsluitend haar Beneluxbeeldmerk heeft gebruikt, hetgeen geen normaal gebruik van het vervallen te verklaren woordmerk oplevert. Subsidiair stelt FIG dat FP het Fortress-merk alleen heeft gebruikt voor een aantal diensten in klasse 36, te weten makelaardij; handel in onroerend goed; beheer en exploitatie van onroerende goederen en zaken; diensten op het gebied van verhuur en taxatie van onroerend goed, maar niet voor de overige diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat het merk ten minste voor de overige diensten vervallen dient te worden verklaard.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. De rechtbank Rotterdam is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen aangezien FP is gevestigd in het arrondissement Rotterdam.

<sup>3</sup> Benelux Verdrag intellectuele eigendom.

---

*Non usus*

4.2. De rechtbank stelt voorop dat, nu FIG ter pleidooi heeft erkend dat het Fortress-merk wel wordt gebruikt voor de diensten makelaardij, handel in onroerend goed en het beheer en de exploitatie van onroerend goed, drie subdiensten van klasse 36, het reeds vaststaat dat het Fortress-merk in ieder geval in de afgelopen vijf jaar is gebruikt. Uitsluitend dit merk is ten grondslag gelegd aan de vordering sub A van FIG. Nu vaststaat dat dit merk is gebruikt, dient de primaire vordering van FIG, vervallenverklaring van het Fortressmerk wegens non-usus, te worden afgewezen.

4.3. Dit geschil spitst zich derhalve toe op de subsidiaire vordering. Na mutatie in de inschrijving van het Fortress-merk, is een tweetal diensten geheel vervallen en is aan klasse 35 en 36 een zin toegevoegd. Beoordeeld dient te worden of dit Beneluxmerk door non-usus gedeeltelijk is vervallen doordat FP haar merk niet normaal heeft gebruikt voor de resterende (sub)diensten waarvoor het is ingeschreven.

*Normaal gebruik*

4.4. De rechtbank stelt voorop dat de lat voor normaal gebruik niet bijzonder hoog ligt, vergelijk de arresten Ansul/Ajax en La Mer<sup>4</sup>. Voldoende is dat de merkhouder een afzet beoogt te vinden of te behouden voor de gemerkte waren of diensten, en wel op een manier die naar de maatstaven van de betrokken economische sector commercieel verantwoord is. Ook zeer kleine omzetten kunnen derhalve commercieel verantwoord zijn. Naar oordeel van de rechtbank kan hiertoe ook gerekend worden de deelname met gebruik van het merk in een eenmalig bouwproject.

4.5. Gebruik door derden met toestemming van de merkhouder kan gelden als instandhoudend merkgebruik door de merkhouder<sup>5</sup>. FP is een onderneming die participaties aangaat met andere partijen op de onroerend goed markt teneinde gezamenlijk te investeren in een onroerend goed project. De participatie krijgt meestal vorm in een nieuw op te richten vennootschap, die als zodanig als derde is aan te merken. Naar oordeel van de rechtbank is het gebruik door die derden van de merken van FP aan te merken als gebruik door FP.

*Betekenis van de classificatie van waren en diensten*

4.6. De in artikel 1 Overeenkomst van Nice omschreven classificatie is de internationale classificatie van waren en diensten. Deze overeenkomst omvat een lijst van klassen en een alfabetische lijst van waren en diensten met voor elke waar of dienst de aanduiding van de klasse waarin zij thuishoort. In artikel 2 van de Overeenkomst van Nice wordt bepaald dat de classificatie in elk aangesloten land de betekenis heeft welke daaraan in dat land zal worden toegekend en dat zij de aangesloten landen niet bindt ten aanzien van de bepaling van de aan een merk toe te kennen beschermingsomvang of ten aanzien van de erkenning van merken voor diensten. Veeleer is de classificatie bestemd voor administratieve en fiscale doeleinden. Zij biedt tevens een handleiding voor de bepaling van de waren of diensten die tot eenzelfde klasse kunnen worden gerekend. Artikel 2.5 lid 5 BVIE impliceert dat de in een depot opgegeven waren of diensten conform de Overeenkomst van Nice moeten zijn gerangschikt. In artikel 1.1 sub d Uitvoeringsreglement van het BVIE<sup>6</sup> is opgenomen dat de

<sup>4</sup> HvJ EG 11 maart 2003, NJ 2004, 339, en HvJ EG 27 januari 2004, NJ 2007, 80.

<sup>5</sup> Vergelijk artikel 2.26.3.c BVIE.

<sup>6</sup> 1 september 2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2009, 122.

---

waren of diensten waarvoor het merk is bestemd ‘zoveel mogelijk’ met vermelding van de nummers van de klassen waarin deze waren en diensten volgens de Overeenkomst van Nice vallen moeten worden opgegeven. Het merk kan ook voor andere, meer specifieke waren of diensten worden ingeschreven, welke onder de meest toepasselijke klasse zullen worden geschaard.

4.7. Hieruit volgt dat de indeling van het merk voor bepaalde diensten in een bepaalde klasse niet is gebonden aan stringente regels. Het doel van classificatie is vooreerst administratief. Een merkhouders geeft zelf aan voor welke specifieke diensten hij zijn merk in wil schrijven. Het is ook mogelijk om zelf een subdienst toe te voegen aan de voorgeschreven subdiensten binnen een bepaalde klasse. Deze vrijheid is een indicatie dat wat er exact moet worden begrepen onder een bepaalde subdienst, eveneens ruim dient te worden geïnterpreteerd. Als de merkhouders heeft gekozen voor een algemene dienstenomschrijving, kan het voorkomen dat het merk alleen gebruikt wordt voor een bepaald soort dienst. In beginsel leidt dit tot het aantoonbaar gebruik van het merk voor de gehele dienstenomschrijving. Dit kan anders zijn als er binnen de algemene dienstenomschrijving algemene subcategorieën te onderscheiden zijn en het gebruik dat van het merk wordt gemaakt binnen één van de subcategorieën valt. Het gebruik van het merk voor de overige subcategorieën is dan niet gegeven, zodat het merk in principe vervallen kan worden verklaard voor de overige subcategorieën. De rechtbank dient voor iedere dienst waarvoor het merk is ingeschreven en waarop de vervallenverklaring ziet, te beoordelen of het merk daarvoor normaal gebruikt is. De verdeling in klassen speelt daarbij geen rol; ook binnen één klasse kan het merk voor bepaalde diensten wel en voor andere niet vervallen worden verklaard. Andersom is eveneens mogelijk: normaal gebruik in één klasse kan instandhouding rechtvaardigen voor soortgelijke diensten in andere klassen.

#### *Gebruik beeldmerk*

4.8. FP gebruikt haar Fortress-merk niet of zelden als woordmerk zoals ingeschreven. Wel maakt zij gebruik van haar beeldmerken welke een woordelement Fortress (met liggende E) omvatten. Het gebruik van een beeldmerk, waarvan het woordmerk een essentieel element vormt, heeft evenwel ook te gelden als gebruik van het woordmerk.<sup>7</sup> Onder gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 3 sub a BVIE wordt mede verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen gewijzigde vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. In het geval van het beeldmerk “FORTRESS” is er een wijziging ten opzichte van het Fortress-merk waar te nemen, namelijk dat de letter “E” liggend is afgebeeld. Deze wijziging doet er niet aan af dat het woordelement in het beeldmerk zal worden gelezen als “Fortress”. Dit leidt tot de conclusie dat bij de beoordeling hierna, het gebruik van de beeldmerken eveneens heeft te gelden als gebruik van het Fortress-merk.

#### *Bewijslast*

4.9. Volgens de normale regels voor bewijslastverdeling is de eisende partij belast met het bewijs van het niet-gebruik van het merk. De enkele bewering van de eisende partij dat het merk niet wordt gebruikt voor bepaalde (sub)diensten heeft niet tot gevolg dat de gedaagde zal dienen te bewijzen dat zij het merk voor die (sub)diensten wel heeft gebruikt. De bewijslast kan echter worden verschoven indien de eisende partij een dusdanig begin van

<sup>7</sup> Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 januari 2010, (*Ikea*)

---

bewijs heeft geleverd dat er een vermoeden is ontstaan van non-usus. In dat geval kan de rechtbank, met toepassing van artikel 2.26.2.a BVIE ervoor kiezen om de bewijslast dat het merk wel is gebruikt bij gedaagde te leggen.

4.10. FP heeft vooropgesteld dat zij gelet op het voorgaande niet de bewijslast heeft, maar zij heeft niettemin gebruiksbewijzen overgelegd welke zien op een groot deel van de (sub)diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven. In de gevallen waar FP geen bewijs heeft overgelegd van gebruik, zal de rechtbank conform de hoofdregel van de bewijslastverdeling eerst oordelen of FIG haar stelling van non usus ten aanzien van de betreffende subdienst voldoende heeft onderbouwd.

#### *Klasse 35*

4.11. FP heeft als bewijs voor de stelling dat zij het Fortress-merk gebruikt voor commercieel-zakelijk advies, een aantal producties overgelegd (16, 51, 47 en 49). FP heeft onder meer advertenties overgelegd waarin staat dat FP 'innovatief meedenkt' met derden. De rechtbank oordeelt dat het op vernieuwende wijze meedenken met klanten c.q. participanten in een gezamenlijk project, kan worden beschouwd als het geven van commercieel-zakelijk advies. Het geven van advies is een gevolg van meedenken. Nu FP heeft aangetoond dat zij haar merk aanwendt om klanten te werven voor haar diensten op het gebied van meedenken, is eveneens aangetoond dat zij het Fortress-merk evenzeer gebruikt voor het werven van klanten om adviesdiensten aan te bieden.

4.12. Het beheer van commerciële zaken blijkt volgens FP uit het feit dat FP voor een project een trust of ander vehikel opzet en dat vervolgens beheert. Zij legt daartoe de lijst over van bedrijven die zijn opgericht in de gevallen dat samenwerkingsverbanden werden aangegaan (prod. 77). Beheer van commerciële zaken is een dusdanig algemene term, dat daaronder eveneens kan vallen het beheer van een trust.

4.13. FP heeft afdoende aangetoond dat zij haar merk eveneens gebruikt voor zakelijke administratie. Zij heeft gesteld dat zij in de samenwerkingsverbanden die zij aangaat, de administratieve diensten voor haar rekening neemt. FIG heeft betwist dat dit een dienst aan een derde zou zijn, doch dit is onjuist. Het samenwerkingsverband waar FP deel van uitmaakt, is een zelfstandige entiteit en in daardoor een derde ten opzichte van FP zelf. Als FP administratieve diensten verricht voor deze entiteit, dan heeft dat te gelden als een dienst die aan een derde wordt aangeboden. Dat zij deze diensten ten behoeve van derden verricht, blijkt onder meer uit de door haar als productie 32 en 33 overgelegde facturen.

4.14. Marketing- en management advies vallen beide tevens onder de noemer commercieel-zakelijk advies en het gebruik van het Fortress-merk voor deze diensten blijkt eveneens uit het adviseren van de participanten en of de opgerichte nieuwe entiteit.

#### *Klasse 36*

4.15. Financiële zaken op het gebied van onroerend goed zijn onder meer het innen van huur, beheerkosten en het administreren van de gehele geldstroom. Dit valt derhalve samen met diensten op het gebied van huur, verhuur en taxatie van onroerend goed. FP heeft met het overleggen van (huurovereenkomsten en) facturen voor huur en beheer aangetoond actief te zijn op de markt onder het Beneluxmerk en heeft derhalve eveneens aangetoond dat zij het merk ook voor deze diensten gebruikt.



---

4.16. FIG heeft gesteld dat FP geen diensten op het gebied van monetaire zaken aanbiedt, doch heeft nagelaten deze stelling te onderbouwen. Gezien de hoofdregel van de bewijslastverdeling, zoals omschreven in randnummer 4.9, was het aan FIG om haar stelling te bewijzen. Nu zij dit heeft nagelaten, acht de rechtbank de non-usus voor het gebruik van dit merk onvoldoende aangetoond.

4.17. FP heeft aangetoond dat zij financiering- en haalbaarheidsstudies op het gebied van onroerend goed aanbiedt onder haar merk. Het als productie 81 a overgelegde rapport ten aanzien van het project ‘Tango’ geeft weer dat FP voor haar projecten en dientengevolge voor derden, zoals de participanten en de op te richten samenwerkingsentiteit, haalbaarheidsstudies verricht alvorens zij het project start.

4.18. Diensten op het gebied van beleggingen in onroerend goed behoort tot de hoofdactiviteit van FP. De stelling van FIG dat FP alleen voor zichzelf beheert is onjuist, nu FP heeft aangetoond dat de beleggingsactiviteiten ook worden aangeboden aan derden, zoals vormgegeven in de samenwerkingsverbanden. Bovendien heeft FP als productie 45 een advertentie overgelegd waarop is te lezen ‘beleggers in vastgoed (Fortress)’. Als FP, zoals FIG heeft gesteld, enkel zelf belegt in vastgoed, zonder dat zij daarmee naar buiten toe treedt onder haar merk, zou het niet zinvol zijn om een dergelijke advertentie te plaatsen. Uit het feit dat FP adverteert als belegger in vastgoed, blijkt dat zij daarmee tracht klanten te werven voor haar beleggingsdiensten. Ook dit is voldoende vast komen te staan.

4.19. Vermogensbeheer op het gebied van onroerend goed behoort tot de hoofdactiviteit van FP, evenals diensten van investment trusts en holding companies. Ook dat blijkt uit de oprichting van de samenwerkingsverbanden.

#### *Klasse 42*

4.20. Planning en advisering voor bouw en constructie in het kader van projectontwikkeling is een dienst waarvoor FP haar merk gebruikt, aangezien zij heeft aangetoond ook een adviserende rol te hebben en projectontwikkeling hetgeen is waar FP zich specifiek mee bezig houdt, zo blijkt uit onder meer producties 10, 26, 28 en 52. Naar oordeel van de rechtbank is door FP ook het gebruik van het merk voor de diensten van bouwkundige ingenieurs voldoende aangetoond, mede gelet op de onweersproken stelling van FP dat zij vier ingenieurs in dienst heeft.

#### *Overige diensten*

4.21. Voor de overige diensten waarvoor het merk is ingeschreven geldt dat FP geen overtuigende gebruiksbewijzen heeft overgelegd. Het gaat dan om de diensten: financieel advies, financieringen en diensten van geldschieters.

4.22. Nu met betrekking tot vrijwel alle diensten door FP – in beginsel onverplicht – adequate gebruiksbewijzen zijn overgelegd en de overige diensten nauw aansluiten bij de specifieke diensten ten aanzien waarvan het normaal gebruik van het merk wel voldoende is aangetoond ziet de rechtbank geen aanleiding FP met betrekking tot deze restgroep met het bewijs van gebruik te belasten. Met toepassing van de hoofdregel stelt de rechtbank vast dat FIG aan haar betwisting van het normaal gebruik onvoldoende onderbouwing heeft gegeven. Aanleiding voor omkering van de bewijslast als bedoeld in artikel 2.26.2.a BVIE is er niet.

---

4.23. Bij die stand van zaken dient te worden geoordeeld dat FIG ten aanzien van geen van de diensten de non-usus heeft aangetoond. Het Fortress-merk geldt derhalve als gebruikt voor alle diensten waarvoor het is ingeschreven. Dit betekent dat ook de vorderingen sub B van FIG zullen worden afgewezen.

4.4. FIG wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van dit geding. FP heeft een eerste kostenoverzicht overgelegd van €20.490 ex BTW en een aanvullend kostenoverzicht van €18.923 ex BTW. FP vordert aldus een proceskostenveroordeling ten bedrage van €39.413. Deze opgave is niet betwist, FIG zal daarom worden veroordeeld tot betaling van €39.413.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

wijst de vorderingen af;

veroordeelt FIG in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op €39.413;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 20 april 2011, in het bijzijn van de griffier.