

vonnis

RECHTBANK NOORD-NEDERLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Groningen

zaaknummer / rolnummer: C/18/134016 / HA ZA 12-178

Vonnis van 14 augustus 2013

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY CO. LTD.,
gevestigd te Beijing, China,
eiseres,
advocaat mr. P.E. Mazel te Groningen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BAIDU EUROPE B.V.,
statutair gevestigd te Foxhol,
gedaagde,
advocaat mr. S.R. Hagen te Utrecht.

Partijen zullen hierna Baidu Online Network en Baidu Europe genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de conclusie van antwoord,
- de conclusie van repliek, tevens houdende een vermeerdering van eis,
- de rolbeslissing van 19 december 2012,
- de akte tot aanzegging van hervatting van het geding ex artikel 225 Rv,
- de conclusie van dupliek,
- het proces-verbaal van de zitting, gehouden op 4 juni 2013,
- de brief van Baidu Europe van 13 juni 2013,
- de brief van de rechtbank van 25 juni 2013.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

1.3. In het proces-verbaal van de zitting, gehouden op 4 juni 2013, is abusievelijk als gedaagde partij ██████████ (hierna: ████████) genoemd. Bij rolbeslissing van 19 december 2012 heeft de rechtbank het verzoek tot schorsing van de procedure van ████████ toegewezen en de zaak naar de rol van 30 januari 2013 verwezen voor akte tot aanzegging van hervatting van het geding door Baidu Europe. Op deze datum heeft Baidu Europe deze akte genomen, waarna de procedure op haar naam is voortgezet. In het proces-verbaal had als gedaagde partij derhalve Baidu Europe vermeld moeten worden.

2. De feiten

2.1. Baidu Online Network is een in 2000 opgerichte Chinese onderneming (met het hoofdkantoor in Beijing) die zich bezighoudt met het aanbieden van internetdiensten, onder andere een Chinees-talige internetzoekmachine voor websites, geluidsbestanden en afbeeldingen, Baidu PostBar, een Chinees-talige en doorzoekbare online community platform, Baidu Knows, een Chinees-talige interactieve kennisdelingsplatform en Baidu Encyclopedia, een door gebruikers gegenereerde Chinees-talige encyclopedie. Naast deze producten biedt Baidu Online Network op internet zoekproducten aan als Maps, Image Search, Video Search en News Search. Sinds 2000 gebruikt Baidu Online Network haar merk op haar website www.baidu.com.

2.2. In 2003 is ████████ een eenmanszaak begonnen, handelend onder de naam Baidu Europe, een internetdienstverleningsbedrijf dat zich toelegt op software consultancy, automatisering en webportals design.

2.3. Baidu Online Network staat sinds augustus 2005 genoteerd aan de Nasdaq.

2.4. Op 22 december 2005 heeft ████████ het woordmerk 'Baidu' gedeponeed en op 23 december 2005 ingeschreven in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren/diensten in de klassen 35, 38 en 42 met inschrijvingsnummer 786805.

2.5. Op 25 augustus 2006 heeft ████████ het woord/beeldmerk 'Baidu' gedeponeed en op 5 januari 2007 ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren/diensten in de klassen 35, 36, 38 en 42 met inschrijvingsnummer 813452.

2.6. Op 20 maart 2007 heeft ████████ het woord/beeldmerk 'Baidu' gedeponeed en op 7 augustus 2007 ingeschreven in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor waren/diensten in de klassen 16, 35, 36, 38 en 42 met inschrijvingsnummer 823415.

2.7. In december 2007 is Baidu Online Network opgenomen in de Nasdaq-100 index.

2.8. Op 14 oktober 2010 heeft Baidu Online Network haar woordmerk en haar beeldmerk *Baidu* in de Europese Unie gedeponeed als Europees merk (CTM) met depotnummers 944.7194 en 944.7293. Op 20 december 2010 heeft Baidu Online Network een derde Europees merkdepot gedaan. ████████ heeft tegen deze merkdepots van Baidu Online Network oppositie ingesteld.

2.9. Op 16 oktober 2012 heeft [REDACTED] de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baidu Europe B.V. opgericht. De oprichting van deze vennootschap heeft te gelden als een rechtsopvolging onder bijzondere titel van de eenmanszaak van [REDACTED]. Dientengevolge behoren de rechten en verplichtingen van de (voormalige) eenmanszaak van [REDACTED], waaronder de drie in de Benelux gedeponeerde en ingeschreven woord/beeldmerken, thans toe aan Baidu Europe B.V.

3. Het geschil

3.1. Baidu Online Network vordert na vermeerdering van eis, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

primair

Nietig te verklaren de merkregistraties van Baidu Europe met registratienummers 0786805, 0813452 en 0823415, alsmede te bevelen dat Baidu Europe binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de bevoegde instantie verzoekt de betreffende merkregistraties door te halen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Baidu Europe 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 Baidu Europe aan Baidu Online Network en/of de raadsman van Baidu Online Network de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Baidu Europe komen en Baidu Online Network deze op Baidu Europe kan verhalen;

subsidiair

Vervallen te verklaren de merkregistraties van Baidu Europe met registratienummers 0786805, 0813452 en 0823415, alsmede te bevelen dat Baidu Europe binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de bevoegde instantie verzoekt de betreffende merkregistraties door te halen, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Baidu Europe 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 Baidu Europe aan Baidu Online Network en/of de raadsman van Baidu Online Network de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige doorhaling te verzoeken, waarbij de daarmee gemoeide kosten voor rekening van Baidu Europe komen en Baidu Online Network deze op Baidu Europe kan verhalen;

zowel primair als subsidiair

Baidu Europe te veroordelen in de werkelijk gemaakte redelijke en evenredige kosten van het geding ex artikel 1019h Rv.

3.2. Baidu Europe heeft geconcludeerd tot niet-ontvankelijk verklaring van Baidu Online Network in al haar vorderingen, althans al deze vorderingen af te wijzen, met veroordeling van Baidu Online Network in de kosten van deze procedure.

4. De standpunten

4.1. Baidu Online Network heeft (samengevat) aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat Baidu Europe haar Benelux registraties te kwader trouw heeft gedeponereerd met geen andere intentie dan Baidu Online Network geld afhandig te maken, zodra Baidu Online Network zover zou zijn om haar werkgebied uit te breiden naar de Europese Unie, meer in het bijzonder naar de Benelux. Baidu Online Network heeft daarbij een beroep gedaan op het bepaalde in artikel 2.4 sub e en f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE), op grond waarvan de inschrijving van een merk nietig kan worden verklaard indien (e) dat merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs (hierna: VvP) dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend of als (f) een merk te kwader trouw is ingeschreven. Baidu Online Network heeft gesteld dat het woord/beeldmerk *Baidu* ten tijde van de inschrijving door [REDACTED] aan haar toebehoorde, dat het woord/beeldmerk *Baidu* op dat moment in de Benelux een algemeen bekend merk was, en dat zij aan [REDACTED] geen toestemming voor de inschrijvingen heeft verleend, alsook dat [REDACTED] ten tijde van de inschrijvingen te kwader trouw was, zodat de inschrijvingen van [REDACTED] om beide redenen nietig verklaard dienen te worden. Daarnaast heeft Baidu Online Network gesteld dat Baidu Europe de registraties niet op een normale wijze heeft gebruikt in de zin van artikel 2.26, tweede lid, sub a, BVIE, hetgeen met zich brengt dat de registraties vervallen verklaard dienen te worden.

4.2. Baidu Europe heeft de vorderingen van Baidu Online Network betwist, waarbij zij (samengevat) heeft aangevoerd dat ten tijde van de inschrijving van de woord/beeldmerken *Baidu* door [REDACTED] het woord/beeldmerk *Baidu* in de Benelux geen algemeen bekend merk was in de zin van artikel 6bis VvP, zodat deze inschrijvingen niet met een beroep op artikel 2.4 sub e BVIE nietig verklaard kunnen worden. Daarnaast heeft Baidu Europe betwist dat er bij het deponeren van de woord/beeldmerken sprake was van kwade trouw, zodat nietig verklaring op grond van artikel 2.4 sub f BVIE evenmin aan de orde is. [REDACTED] heeft de naam *Baidu* volgens Baidu Europe zelf bedacht en is deze naam vanaf 1 januari 2004 gaan voeren. [REDACTED] was volgens haar op dat moment onbekend met het Chinese Baidu Online Network en had daar ten tijde van de deponering van de woord/beeldmerken in de Benelux evenmin van gehoord. Baidu Europe heeft voorts aangevoerd dat zij op een normale wijze gebruik heeft gemaakt van de door haar geregistreerde merken. Het is aan Baidu Online Network om te bewijzen dat Baidu Europe niet op een normale wijze van de geregistreerde merken gebruik heeft gemaakt, maar Baidu Online Network heeft daartoe onvoldoende gesteld.

5. De beoordeling

Regelgeving BVIE

5.1. In artikel 2.4, sub e, BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen als de inschrijving van een merk verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend. In sub f van artikel 2.4. BVIE is bepaald dat geen recht op een merk wordt verkregen als de inschrijving te kwader trouw is verricht.

5.2. In artikel 2.28, derde lid, sub b, BVIE is bepaald dat de nietigheid op grond van artikel 2.4, sub e en f moet worden ingeroepen binnen een termijn van vijf jaren, te rekenen van de datum van inschrijving en dat deze termijn niet van toepassing is op inschrijvingen van "algemeen bekende" merken als bedoeld in artikel 2.4, sub e, die te kwader trouw zijn gedeponeerd.

Toetsingskader inschrijvingen

5.3. Vast staat dat de merkregistraties van ██████ dateren van 23 december 2005, 5 januari 2007 respectievelijk 7 augustus 2007, terwijl de dagvaarding van Baidu Online Network is gedateerd op 27 april 2012. Tussen de eerste twee inschrijvingen van ██████ en de dag van dagvaarden ligt derhalve een periode van meer dan 5 jaren. Het in artikel 2.4, sub f, BVIE bepaalde kan door Baidu Online Network dus niet (meer) tegen deze twee eerste inschrijvingen worden ingeroepen.

5.4. Ter zake de eerste twee registraties resteert daarmee slechts het in artikel 2.4, sub e, BVIE bepaalde, hetgeen betekent dat de nietigheid van deze registraties enkel kan worden ingeroepen als cumulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden:

- (1) dat de registraties verwarring kunnen stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend,
- (2) dat de inschrijvingen van de merkregistraties te kwader trouw zijn verricht.

5.5. Tussen de datum van de derde merkregistratie en de dag van dagvaarden is nog geen termijn van 5 jaren versteken. Baidu Online Network kan zich ter zake deze derde merkregistratie derhalve beroepen op zowel het in artikel 2.4, sub e, als sub f BVIE bepaalde. Dit houdt in dat de nietigheid kan worden ingeroepen zowel op de grond dat de registratie verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis VvP dat toebehoort aan een derde die zijn toestemming niet heeft verleend, alsook omdat de inschrijving te kwader trouw is verricht.

Algemeen bekend merk

5.6. In artikel 6bis VvP is bepaald dat de landen der Unie zich verbinden om, hetzij ambtshalve, indien de wetgeving van het land dit toelaat, hetzij op verzoek van de belanghebbende, de inschrijving te weigeren of nietig te verklaren en het gebruik te verbieden van een fabrieks- of handelsmerk, dat de reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving of van gebruik aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren.

5.7. Op 1 januari 1995 is in Nederland het TRIPs-Verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) in werking getreden. In dit verdrag is in artikel 16, tweede lid, bepaald dat artikel 6bis VvP van overeenkomstige toepassing is op diensten. Tevens is bepaald dat bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening wordt gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in het land verworven bekendheid als gevolg van de reclame van het handelsmerk.

5.8. De rechtbank overweegt dat voor de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag werd aangenomen dat “algemene bekendheid” in de zin van artikel 6bis VvP inhield dat het algemene publiek het merk moest kennen, ook het publiek dat niet behoort tot de sector van het publiek dat afnemer is van de betrokken waren of diensten. In het verlengde daarvan werd aangenomen dat de enkele bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen, onvoldoende was om “algemene bekendheid” in de zin van artikel 6bis VvP aan te nemen. Met de inwerkingtreding van het TRIPs-Verdrag moet echter bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, rekening worden gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek, met inbegrip van de in dat land verworven bekendheid als gevolg van de reclame voor het handelsmerk. De rechtbank is van oordeel dat aldus de bekendheid van het merk bij de desbetreffende sector van het publiek voldoende kan zijn om algemene bekendheid van het merk in de zin van artikel 6bis VvP aan te nemen, en in ieder geval een belangrijke indicator is dat daarvan sprake is (Hof Den Haag, 13 april 2006, LJN AY5802 en Hof Den Haag, 3 april 2012, LJN BW0685).

5.9. Het voorgaande brengt de rechtbank tot het oordeel dat de uitleg die door Baidu Europe aan het vereiste van “algemene bekendheid” is gegeven, te weten dat het moet gaan om bekendheid van het merk bij het grote publiek te ruim is. Evenzeer is de rechtbank echter van oordeel dat de door Baidu Online Network voorgestane uitleg, te weten dat reeds aan de kwalificatie “algemeen bekend” is voldaan wanneer het gaat om bekendheid van het merk in de computer- en/of financiële sector en/of bij het Chinese internet gebruikende publiek in Nederland, een te beperkte uitleg is.

5.10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft voor de algemene bekendheid van het merk *Baidu* in de Benelux ten tijde van de inschrijvingen in 2005 en 2007 als belangrijke indicator te gelden de bekendheid van dit merk in de ICT-sector binnen de Benelux. Het is daarbij aan Baidu Online Network om onderbouwd te stellen en zo nodig te bewijzen dat het merk *Baidu* in deze sector ten tijde van de inschrijvingen dermate bekend was dat gesproken moet worden van “algemene bekendheid” in de zin van artikel 6bis VvP.

5.11. De rechtbank stelt vast dat Baidu Online Network ter onderbouwing van haar stelling dat het merk *Baidu* in 2005 en/of 2007 in de Benelux een algemeen bekend merk was (kranten)artikelen heeft overgelegd die veelal afkomstig zijn uit dan wel betrekking hebben op de financiële sector en met name zien op de bekendheid van de onderneming Baidu Online Network in het thuisland China en het succes dat volgde op de notering in augustus 2005 op de Nasdaq. De rechtbank is van oordeel dat hieruit geenszins kan worden afgeleid dat het merk *Baidu* in 2005 en/of 2007 in de Benelux een algemeen bekend merk was, dan wel een bekend merk was in de ICT-sector in de Benelux. Integendeel, alle overgelegde producties wijzen veeleer in de richting van een tot 2010 alom geconstateerde “onbekendheid” van het merk *Baidu* buiten China, kennelijk als gevolg van een ondernemingskeuze om zich met haar uitsluitend in Chinese karakters gepubliceerde producten niet op “het westen” te richten; een bedrijfspolicy waarin men pas na 2010 verandering wilde aanbrengen. Door Baidu Online Network zijn voor het overige geen (nadere) stukken overgelegd waaruit de algemene bekendheid van het merk *Baidu* ten tijde van de inschrijvingen door [REDACTED] in 2005 en/of 2007 in de Benelux, dan wel in de ICT-sector in de Benelux zou kunnen worden afgeleid.

5.12. De rechtbank stelt vast dat Baidu Online Network (bij conclusie van repliek) ter zake de algemene bekendheid van het merk *Baidu* in 2005 in de Benelux bewijs heeft aangeboden, bestaande uit het overleggen van aanvullende stukken en het horen van getuigen, in het bijzonder dhr. Duan Zhiyong, legal (IP) counsel at Baidu. Dit betreft naar het oordeel van de rechtbank evenwel een dermate weinig specifiek en onvoldragen, in de zin van onvoldoende inzichtelijk, bewijsaanbod, dat de rechtbank aan dit aanbod voorbij gaat. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking dat door Baidu Online Network geen te bewijzen stellingen zijn aangevoerd waaruit de gestelde bekendheid zou kunnen worden afgeleid.

5.13. Het oordeel dat niet is gebleken van algemene bekendheid van het merk *Baidu* in 2005 en/of 2007 in de Benelux leidt ertoe dat niet is voldaan aan de in artikel 2.4, sub e, BVIE gestelde voorwaarde voor nietigverklaring van de door [REDACTED] verrichte inschrijvingen. Het beroep van Baidu Online Network op deze bepaling kan dus niet tot nietigverklaring van de door [REDACTED] verrichte inschrijvingen leiden. Nu Baidu Online Network zich ter zake de eerste twee inschrijvingen niet (meer) op het in artikel 2.4, sub f, BVIE bepaalde kan beroepen, zullen de vorderingen van Baidu Online Network tot nietigverklaring van de eerste twee inschrijvingen van Baidu Europe worden afgewezen.

Inschrijving van 7 augustus 2007

5.14. De rechtbank heeft hiervoor reeds overwogen dat er tussen de datum van de derde merkregistratie en de dag van dagvaarden minder van 5 jaren zijn verstreken, zodat Baidu Online Network zich ter zake deze inschrijving kan beroepen op het in artikel 2.4, sub f, BVIE bepaalde, te weten dat de inschrijving nietig is omdat deze te kwader trouw is verricht.

5.15. Baidu Europe heeft, naast haar betwisting van de door Baidu Online Network gestelde kwader trouw, betoogd dat Baidu Online Network geen belang heeft bij nietigverklaring van de inschrijving op 7 augustus 2007, omdat dit de twee eerdere inschrijvingen van Baidu Europe met betrekking tot het merk *Baidu* onverlet laat. Het enkele verschil is dat de inschrijving op 7 augustus 2007 niet alleen de klassen 35, 36, 38 en 42 betreft, zoals de inschrijving op 5 januari 2007, maar tevens de klasse 16 (drukwerk, kantoorbenodigdheden etc.). Buiten China, waar Baidu Online Network haar merken voor alle klassen heeft ingeschreven, heeft Baidu Online Network zich nog nooit ingeschreven voor klasse 16, zodat hierin het belang van Baidu Online Network volgens haar niet gelegen kan zijn.

5.16. Baidu Online Network heeft betwist dat zij geen belang heeft bij de vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van 7 augustus 2007. Baidu Online Network heeft daartoe gesteld dat zij belang heeft bij duidelijkheid omtrent de beschermingsomvang van de registraties van Baidu Europa alvorens zij kan beslissen of, en zo ja met welke waren en diensten, zij de Benelux markt zal betreden. Dat Baidu Online Network haar merk *Baidu* op dit moment niet voor alle waren en diensten gebruikt waarvoor Baidu Europe registraties heeft ingediend doet daarbij volgens haar niet ter zake.

5.17. Het door de rechtbank is r.o. 5.13. gegeven oordeel dat de vordering van Baidu Online Network tot nietigverklaring van door [REDACTED] in 2005 en 2007 verrichte eerste twee registraties van het woord/beeldmerk *Baidu* wordt afgewezen, brengt met zich dat deze merkenschrijvingen van kracht blijven en Baidu Europe in de Benelux gerechtigd is tot het gebruik van dit woord/beeldmerk.

5.18. In die zin heeft Baidu Online Network reeds de door haar verlangde duidelijkheid omtrent de beschermingsomvang van de registraties van Baidu Europe, inhoudende dat Baidu Europe gerechtigd is tot het gebruik van het woord/beeldmerk *Baidu* voor waren / diensten in de klassen 35, 36, 38 en 42, en heeft zij geen belang bij haar vordering tot nietig verklaring van de derde door [REDACTED] verrichte merkregistratie waar deze ziet op de registratie van het woord/beeldmerk *Baidu* voor dezelfde waren/klassen. Weliswaar betreft de derde merkregistratie ook inschrijving voor klasse 16 (drukwerk, kantoorbenodigdheden etc.), maar nu Baidu Online Network niet heeft gesteld, en ook overigens niet is gebleken, dat zij daadwerkelijk voornemens is om met betrekking tot deze klasse activiteiten in de Benelux te gaan ontplooiën, is de rechtbank van oordeel dat Baidu Online Network ter zake haar belang bij nietig verklaring van de inschrijving op 7 augustus 2007 onvoldoende heeft gesteld. Aldus zal de vordering van Baidu Online Network tot nietig verklaring van de merkregistratie van 7 augustus 2007 worden afgewezen.

5.19. Het voorgaande brengt met zich dat de rechtbank de primaire vordering van Baidu Online Network tot nietig verklaring van de door [REDACTED] verrichte merkregistraties zal afwijzen.

Normaal gebruik merkregistraties

5.20. Subsidiair heeft Baidu Online Network gevorderd de door [REDACTED] verrichte merkregistraties vervallen te verklaren. Daartoe heeft Baidu Online Network gesteld dat zij, hoewel Baidu Europe op haar website veel waren en diensten lijkt aan te bieden, gegronde redenen heeft om te betwijfelen of de merkregistraties wel normaal zijn/worden gebruikt in de zin van artikel 2.26, tweede lid, sub a, BVIE. Baidu Europe is immers in feite maar een eenmanszaak, die zich veel groter voor lijkt te doen dan zij in werkelijkheid is.

5.21. De rechtbank stelt dienaangaande voorop dat in artikel 2.26, tweede lid, sub a, BVIE is bepaald dat het recht op een merk vervallen wordt verklaard voor zover 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; in een geding kan de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van het gebruik belasten.

5.22. Degene die zich op verval van het recht wegens niet-normaal gebruik beroept, zal gemotiveerd moeten stellen waarom hij meent dat het merk niet normaal is gebruikt. Uitgangspunt is dat degene die het verval inroept, het niet-normale gebruik moet bewijzen. Verder is bepaald dat de rechter de merkhouder geheel of gedeeltelijk met het bewijs van normaal gebruik kan belasten. De rechter kan aldus, onder meer rekening houdend met de problemen om negatieve feiten te bewijzen en met de onmogelijkheid voor de merkhouder om documenten lange tijd te bewaren, de bewijslast op de meest billijke wijze verdelen.

5.23. De rechtbank is van oordeel dat Baidu Online Network haar stelling dat er sprake is van niet-normaal gebruik van de merkregistraties door Baidu Europe onvoldoende handen en voeten heeft gegeven. Zij heeft immers slechts gesteld dat zij gegrond redenen heeft of te betwijfelen of de merkregistraties wel op normale wijze worden gebruikt, waarbij zij enkel heeft gewezen op de grote van Baidu Europe en haar stelling dat Baidu Europe zich veel groter voor doet dan zij daadwerkelijk is. Aldus is de rechtbank van oordeel dat Baidu Online Network haar stelling onvoldoende heeft onderbouwd.

5.24. Weliswaar heeft Baidu Online Network (bij conclusie van repliek) ter zake het normale gebruik van de *Baidu* registraties bewijs aangeboden, bestaande uit het overleggen van aanvullende stukken en het horen van getuigen, in het bijzonder dhr. Duan Zhiyong, legal (IP) counsel at Baidu, maar dit betreft naar het oordeel van de rechtbank een dermate weinig specifiek en onvoldragen, in de zin van onvoldoende inzichtelijk, bewijsaanbod, dat de rechtbank aan dit aanbod voorbij gaat.

5.25. Het voorgaande brengt met zich dat de rechtbank ook de subsidiaire vordering van Baidu Online Network zal afwijzen.

Proceskosten

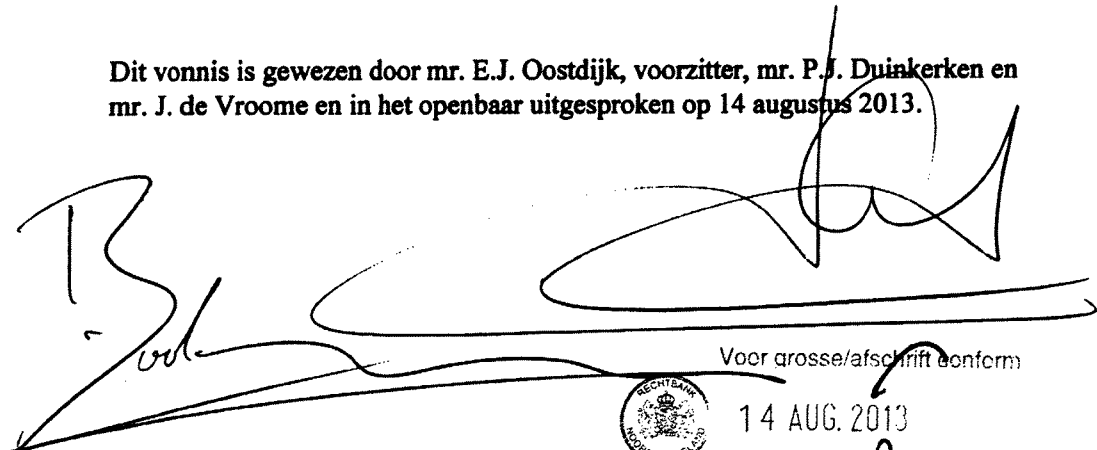
5.26. Als de in het ongelijk gestelde partij zal de rechtbank Baidu Online Network, zoals door Baidu Europe is gevorderd, overeenkomstig de hoofdregel van artikel 1019h Rv veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten die Baidu Europe heeft gemaakt. Baidu Europe heeft deze kosten begroot op € 43.726,61 en inzichtelijk gemaakt door overlegging van een 'Proceskosten overzicht + specificatie' (productie 41). De omvang en de hoogte van deze kosten zijn door Baidu Online Network niet betwist. De rechtbank zal de kosten dan ook op de door Baidu Europe voorgestelde wijze toewijzen.

6. De beslissing

De rechtbank:

- 6.1. wijst de vorderingen af,
- 6.2. veroordeelt Baidu Online Network in de proceskosten, aan de zijde van Baidu Europe tot op heden begroot op € 43.726,61,
- 6.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.J. Oostdijk, voorzitter, mr. P.J. Duinkerken en mr. J. de Vroome en in het openbaar uitgesproken op 14 augustus 2013.



Voor grosse/afschrift conform



14 AUG. 2013

De griffier.

type: 2.9.3.2.
coll: chb/ahs

