

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/435163 / HA ZA 13-76

Vonnis van 19 maart 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAJESTIC PRODUCTS B.V.,
gevestigd te Spijkenisse,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. O.E. Meijer te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
ATG GLOVES PRIVATE LIMITED,
gevestigd te Katunayake, Sri Lanka,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. J. de Vries te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Majestic en ATG genoemd worden.

De zaak is voor Majestic behandeld door mrs. M.H.L. Hemmer en R.T. Tjemkes, advocaten te Breda.

1. De procedure

- 1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 17 oktober 2012 van de rechtbank Rotterdam en de daarin genoemde stukken;
 - het oproepingsexploot van 17 december 2012.

- 1.2 Vonnis is nader bepaald op heden.

2. Verwijzing rechtbank Rotterdam

- 2.1 In het tussenvonnis van 17 oktober 2012 heeft de rechtbank Rotterdam zich in conventie en in reconventie onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vordering van Majestic voor zover deze betreft de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk en van de vordering van ATG voor zover deze betreft inbreuk op het Gemeenschapsmerk en de zaak verwezen naar de (toen nog) rechtbank ('s-Gravenhage, thans) Den Haag in de stand van het geding, waarin deze zich bevindt, om voort te procederen over deze vorderingen. In

afwachting van een beslissing van de rechtbank Den Haag is iedere verdere beslissing aangehouden.

3. De verdere beoordeling in conventie en in reconventie

3.1 De rechtbank gaat uit van de in het tussenvonnissen vastgestelde feiten.

3.2 De beoordeling door deze rechtbank beperkt zich tot de merkenrechtelijke vorderingen die door partijen over en weer zijn ingesteld.

Het geschil in conventie

3.3 Majestic vordert thans – na eisvermeerdering bij repliek – in conventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de Europese woordmerkregistratie MAXIFLEX met registratienummer 005960992 nietig te verklaren.

3.4 Majestic legt aan haar vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk ten grondslag artikel 52 lid 1 juncto artikel 7 lid 1 sub b en c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo). Zij stelt dat de aanduiding ‘MAXIFLEX’ elk onderscheidend vermogen mist. Het woord bestaat uitsluitend uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van werkhandschoenen. De bestanddelen “Maxi” (“Max”) en “Flex” worden door het (relevante) publiek in ieder geval individueel algemeen opgevat als beschrijvende aanduidingen voor maximaal en flexibel of flexibiliteit. Juist voor werkhandschoenen geldt dat een aanduiding als maxiflex voor de hand liggend is. In de branche is het gebruikelijk om een merk (ATG, Majestic) te combineren met beschrijvende typeaanduidingen. Volgens Majestic komt de typeaanduiding ‘MAXIFLEX’ dan ook niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking voor wat betreft flexibele werkhandschoenen.

Het geschil in reconventie

3.5 ATG vordert thans in reconventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, I. te verklaren voor recht dat het gebruik van de naam ‘Maxxflex’ door Majestic een onrechtmatige daad en/of een merkenrechtelijke inbreuk vormde en vormt op de door ATG gebruikte naam (de rechtbank begrijpt: merk) ‘Maxiflex’.

3.6 ATG legt aan haar vordering ten grondslag dat door het tijdelijke gebruik van de naam ‘Maxx Flex’ Majestic ongerechtvaardigd voordeel heeft genoten uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk ‘MAXIFLEX’ van ATG. Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat de kring van klanten waarbinnen Majestic de ‘Maxx Flex’-handschoenen afzette grotendeels gevormd werd door klanten die daarvoor via Majestic de ‘MAXIFLEX’-handschoenen van ATG afnamen. Onder die omstandigheden is aannemelijk dat die klanten bij hun eerste kennismaking met de ‘Maxx Flex’-handschoen zich (kunnen) vergissen met betrekking tot de herkomst of oorsprong daarvan. Dit wordt versterkt door het gegeven dat de omschrijving en aanprijzingen van de ‘Maxx Flex’-handschoenen op de website van Majestic identiek waren aan de omschrijving en aanprijzingen van de ‘MAXIFLEX’-handschoenen van ATG in haar catalogus.

Gezamenlijke behandeling

3.7 Nu de vordering van Majestic in conventie – na vermeerdering van eis – is ingesteld als verweer op de reconventionele vordering van ATG zal de rechtbank, gelet op de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie, deze vorderingen gezamenlijk behandelen.

Bevoegdheid

3.8 Met betrekking tot de vordering in reconventie is de rechtbank bevoegd uit hoofde van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GMVo (juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo) aangezien Majestic in Nederland is gevestigd.

3.9 Met betrekking tot de bevoegdheid van de rechtbank in conventie werpt ATG de vraag op of Majestic een vermeerdering van eis mocht indienen in de fase van de procedure waarin deze zich op dat moment bevond met een beroep op artikel 99 GMVo. ATG stelt dat de situaties zoals bepaalt in artikel 99 lid 3 GMVo niet aan de orde zijn en dat Majestic een zelfstandige vordering had kunnen en moeten instellen bij de volgens haar bevoegde rechtbank.

3.10 Majestic voert hiertegen aan dat zij geen andere mogelijkheid heeft om zich te verweren tegen de inbreukvordering van ATG dan door een beroep te doen op de nietigheid van het merk.

3.11 In artikel 52 lid 1 GMVo is bepaald dat het Gemeenschapsmerk op de door Majestic bedoelde gronden op vordering bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig kan worden verklaard. Artikel 96 GMVo bepaalt dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over een reconventionele vordering tot nietigverklaring en dat is in Nederland de rechtbank Den Haag.

3.12 Op de voet van artikel 99 lid 3 GMVo in samenhang met artikel 96 GMVo kan nietigheid van het Gemeenschapsmerk, voor zover hier van belang, op een andere wijze dan bij een reconventionele vordering alleen worden opgeworpen indien de gedaagde stelt dat het Gemeenschapsmerk nietig kan worden verklaard wegens een ouder recht van de gedaagde. Deze situatie doet zich hier, zoals ATG terecht aanvoert, niet voor.

3.13 In een procedure voor een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk moet aldus eerst een vordering tot merkinbreuk zijn ingesteld, alvorens er een beroep op nietigheid van het Gemeenschapsmerk kan worden gedaan. Op grond van de GMVo is er dan sprake van een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. In dit geval is feitelijk in conventie sprake van zo’n “reconventionele vordering in een inbreukprocedure”. De (conventionele) vordering van Majestic is immers een verweer tegen de (reconventionele) vordering van ATG strekkende tot verklaring voor recht dat Majestic inbreuk heeft gemaakt op het merk MAXIFLEX. Gelet hierop oordeelt de rechtbank derhalve dat de vordering van Majestic tot nietigverklaring van het merk moet worden beschouwd als een “reconventionele vordering in een inbreukprocedure” zoals is bedoeld in de GMVo (vgl. IEPT20101027, Rb Den Haag, Bonnie Doon v Anglo, rov. 4.2).

3.14 Anders dan ATG heeft aangevoerd staat artikel 99 GMVo gelet op het voorgaande derhalve niet in de weg aan de beoordeling van de door Majestic aangevoerde gronden voor nietigheid van het merk MAXIFLEX. De rechtbank is bevoegd uit hoofde van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder d en 97 lid 2 GMVo (juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo) aangezien ATG niet is gevestigd in een van de lidstaten en Majestic in Nederland is gevestigd.

Belang vordering in conventie

3.15 De rechtbank passeert het betoog van ATG dat het inroepen van de nietigheid van het merk MAXIFLEX door Majestic geen belang dient. Dit betoog, dat door Majestic gemotiveerd is bestreden, is gebaseerd op de redenering van ATG dat Majestic stelt dat zij geen enkel belang heeft bij het aantasten van merkrechten van ATG (dagvaarding sub 12.12). Deze stelling van Majestic moet echter worden gelezen in de context van haar beroep op inbreuk te goeder trouw en dus niet in het verlengde van haar beroep op nietigheid van het merk. Bij dat laatste heeft Majestic uiteraard belang gezien het door ATG gevorderde.

Verweer in conventie

3.16 ATG heeft het niet wenselijk geacht uitgebreid verweer te voeren tegen de vordering tot nietigheid gezien hetgeen zij heeft aangevoerd over de bevoegdheid in conventie en aangegeven dat indien de rechtbank Rotterdam mocht beslissen tot verwijzing, ATG na verwijzing inhoudelijk zal reageren bij de rechtbank Den Haag, naar de rechtbank begrijpt zodra de bevoegdheid van de rechtbank Den Haag vaststaat.

3.17 Majestic voert hiertegen aan dat het wel op de weg van ATG had gelegen om inhoudelijk verweer te voeren en zij hier ook alle gelegenheid voor heeft gehad.

3.18 Gelet op de belangen van partijen en het belang van een doelmatige procesvoering brengt deze zaak mee dat de rechtbank de beslissing over de bevoegdheid in conventie aanmerkt als een vordering waarop eerst en vooraf is beslist. Gelet hierop en het feit dat de vordering tot nietigverklaring van het merk MAXIFLEX bij repliek is ingesteld en daarop door ATG bij dupliek is gereageerd, oordeelt de rechtbank dat ATG nog geen inhoudelijk verweer had hoeven voeren tegen de vordering van Majestic tot nietigverklaring van het merk MAXIFLEX.

3.19 Nu tegen de vordering tot nietigverklaring van het merk door ATG verder geen inhoudelijk verweer is gevoerd en zij heeft aangegeven dat alsnog te willen doen zodra er op de bevoegdheid in conventie inzake de nietigheidsvordering is beslist, zal de rechtbank haar daar alsnog de gelegenheid voor geven. In het kader van de goede procesorde zal de rechtbank Majestic de gelegenheid geven op het verweer van ATG te reageren.

3.20 De rechtbank constateert dat ATG als procespartij niet de merkhouders is van het merk MAXIFLEX maar licentiehouder en dat zij de op het merk gebaseerde vorderingen in reconventie heeft ingesteld op grond van een procesvolmacht van de merkhouders. In het licht van artikel 100 lid 3 GMVo worden beide partijen daarom eveneens in de gelegenheid gesteld zich uit te laten over de gevolgen die dit heeft voor de ingestelde nietigheidsvordering.

3.21 Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4. De beslissing

De rechtbank:

in conventie

4.1 verwijst de zaak naar de rol van **woensdag 30 april 2014** voor het nemen van een akte door ATG waarin zij zich uitlaat over haar verweer tegen de vordering van Majestic om de Europese woordmerkregistratie MAXIFLEX met registratienummer 005960992 nietig te verklaren en over het feit dat zij geen merkhouders is van het merk;

4.2 verwijst de zaak naar de rol van **woensdag 11 juni 2014** voor het nemen van een akte door Majestic waarin zij zich uitlaat over het verweer van ATG tegen de vordering van Majestic om de Europese woordmerkregistratie MAXIFLEX met registratienummer 005960992 nietig te verklaren en over het feit dat ATG geen merkhouders is van het merk;

in conventie en in reconventie

4.3 houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.R. Siemerink en in het openbaar uitgesproken op 19 maart 2014.