

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/421111 / HA ZA 12-719

Vonnis van 26 maart 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
HOTEL CIPRIANI SRL,
gevestigd te Venetië, Italië,
eiser,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
ALTUNIS-TRADING, GESTAO E SERVICOS LDA,
gevestigd te Funchal, Madeira, Portugal,
gedaagde,
advocaat mr. W.A. Roos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Hotel Cipriani en Altunis genoemd worden. De zaak is voor Hotel Cipriani behandeld door mr. G.S.P. Vos en mr. S.D. Brommersma en voor Altunis door mr. Roos voornoemd, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 mei 2012 met producties 1 tot en met 5;
- de conclusie van antwoord van 4 september 2013 met producties 1 tot en met 12;
- het tussenvonnissen van 18 september 2013, waarin een comparitie van partijen is bepaald;
- het proces-verbaal van comparitie van 4 december 2013 en de daarin vermelde akte eisvermindering van Hotel Cipriani;
- de ter gelegenheid van de comparitie door Altunis overgelegde akte overlegging producties met producties 13 tot en met 17.

1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Hotel Cipriani drijft een hotel in Venetië. Eén van de oprichters van het hotel, Giuseppe Cipriani sr., had ten tijde van de opening van het hotel in 1958 bekendheid verworven als uitbater van een bar, 'Harry's Bar', waarvoor hij onder meer een cocktail met

de naam 'Bellini' had bedacht. In de loop der tijd zijn Hotel Cipriani en Harry's Bar bekend geworden vanwege een aantal beroemde gasten. In 1967 heeft Giuseppe Cipriani sr. zijn aandelen in Hotel Cipriani verkocht. Bij die verkoop is een overeenkomst gesloten, waarin partijen onder meer afspraken hebben gemaakt over het voortgezette gebruik van de naam 'Cipriani' door Hotel Cipriani. Ook is daarin bepaald dat Giuseppe Cipriani sr. en zijn familie de naam 'Cipriani' gedurende een periode van vijf jaar niet zouden gebruiken voor een onderneming. Over de uitleg van die afspraken zijn later geschillen tussen de contractspartijen gerezen. In een vonnis van de rechtbank Venetië van 29 juli 2011 is voor recht verklaard (samengevat) dat het Giuseppe Cipriani sr. en Cipriani SpA sinds 21 maart 1972 vrij staat om de naam 'Cipriani' te gebruiken voor een onderneming.

2.2. Altunis is een onderdeel van de groep van vennootschappen die eigendom is van de familie Cipriani, nazaten van Giuseppe Cipriani sr. Tot die groep van vennootschappen behoren ook Cipriani International Group S.A. te Luxemburg en Cipriani Industria SRL (hierna: 'CI') te Venetië.

2.3. Altunis is houder van de volgende internationale merkinschrijvingen met gelding in de Benelux (hierna samen: 'de Altunis merken'):

2.3.1. IR 528953 (hierna: 'IR 953') voor het hierna weergegeven woord/beeldmerk met registratiedatum 20 september 1988:



CIPRIANI

ingeschreven (in het Engels) voor de volgende waren en diensten in de klassen 16, 29, 30, 32, 33 en 42:

16 Paper, cardboard and goods made of these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; materials for artists; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional or teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); playing cards; printing type; printing blocks.

29 Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruit and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams; eggs, milk and dairy products; edible oils and fats; salad dressings; canned meat, fish, fruit and vegetables.

30 Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle syrup; yeast, bakingpowder; salt, mustard; vinegar, sauces (except dressings for salads); spices; ice for refreshment.

32 Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

33 Alcoholic beverages (except beers).

42 Hotels, restaurants, coffee houses and bars; bath houses and cure establishments; health resorts; beauty parlors; hotel reservation agencies.

2.3.2. IR 698073 (hierna: 'IR 073') voor het hierna weergegeven woord/beeldmerk met registratiedatum 16 februari 1998:



ingeschreven (in het Frans) voor diensten in de klassen 39, 41 en 42:

39 Services d'agences de voyages, à savoir réservations de billets pour trains avions et bateaux.

41 Boîtes de nuit.

42 Services de traiteur, service de restauration, bar, hôtel, restaurant, services d'agences de voyages, à savoir réservations d'hôtels.

2.4. Altunis heeft een exclusieve licentie verstrekt aan CI voor het gebruik van de Altunis merken.

2.5. Hotel Cipriani is houder van de volgende Gemeenschapsmerkregistraties voor waren in de klassen 16, 35 en 42 (hierna: 'de Hotel Cipriani merken'):

2.5.1. het woordmerk CIPRIANI met registratienummer 115824, geregistreerd op 9 juli 1998;

2.5.2. het woordmerk HOTEL CIPRIANI met registratienummer 115857, geregistreerd op 9 juli 1998.

3. Het geschil

3.1. Hotel Cipriani vordert na eisvermindering - samengevat - dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis (I en II) de Altunis merken, voor zover gelding hebbend in de Benelux, vervallen verklaart en de doorhaling van de inschrijving daarvan in het Benelux Merkenregister beveelt, met (III) bepaling dat het vonnis geldt als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij Altunis Hotel Cipriani een machtiging verleent om doorhaling te verzoeken bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), en (IV) veroordeling van Altunis in de proceskosten.

3.2. Hotel Cipriani legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Altunis de Altunis merken gedurende een ononderbroken tijdvak van meer dan vijf jaar voorafgaand aan de dagvaarding op 10 mei 2012, zonder geldige reden niet normaal heeft gebruikt in de Benelux voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven, zodat de Altunis merken op grond van het bepaalde in artikel 2.26 lid 2 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) vervallen dienen te worden verklaard. Hotel Cipriani is belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE omdat zij de houder is van de Hotel Cipriani merken, zodat het verval door haar ingeroepen kan worden.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. In de onderhavige zaak is geen van beide partijen in Nederland gevestigd, maar strekken de vorderingen tot vervallenverklaring van Beneluxmerkrechten. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag¹ geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is deze rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de 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 2 BVIE. Altunis heeft de internationale bevoegdheid van deze rechtbank overigens niet bestreden. Relatief is deze rechtbank bevoegd nu deze bevoegdheid niet is bestreden (artikel 110 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)), althans op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE.

Hotel Cipriani belanghebbende?

4.2. Altunis bestrijdt dat Hotel Cipriani aangemerkt kan worden als belanghebbende in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE. Zij betoogt daartoe dat Hotel Cipriani zich uitsluitend bezig houdt met het drijven van een hotel in Venetië en de restaurants die zich in dat hotel bevinden en niet actief is in de Benelux op de terreinen waar Altunis haar merken gebruikt. Toewijzing van de vorderingen zou Hotel Cipriani dus niet baten. Daardoor is niet voldaan aan de eisen van artikel 3:303 Burgerlijk Wetboek (BW) en artikel 2.27 lid 1 BVIE, aldus nog steeds Altunis.

4.3. De rechtbank overweegt hierover als volgt. Hotel Cipriani is houder van Gemeenschapsmerken waarvan het woord 'cipriani' het enige of het meest onderscheidende bestanddeel vormt. Dit woord vormt ook een bestanddeel van de (oudere) Altunis merken, die gelding hebben in (onder meer) een deel van de Gemeenschap, de Benelux. De merken van beide partijen zijn bovendien deels voor dezelfde waren geregistreerd (bijvoorbeeld *printed matter* in klasse 16 en *hotels, restaurants en bars* in klasse 42). Er is daarom sprake van potentieel conflicterende merkregistraties, ook al staan partijen niet daadwerkelijk met elkaar in een concurrentieverhouding. Dat dit geen academisch risico is, blijkt al uit het feit dat Altunis naar eigen zeggen een nietigheidsprocedure tegen de Hotel Cipriani merken heeft ingesteld bij het BHIM². Hotel Cipriani heeft derhalve voldoende belang bij haar vorderingen, zowel in de zin van artikel 3:303 BW als in de zin van artikel 2.27 lid 1 BVIE.

4.4. Ook ziet de rechtbank niet in waarom het gegeven dat Hotel Cipriani in 1967 met Giuseppe Cipriani sr. is overeengekomen dat hij tot 21 maart 1972 de naam 'Cipriani' niet

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

² Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).

zou gebruiken voor een onderneming, met zich brengt dat Hotel Cipriani nu geen belang zou hebben bij vervallenverklaring van de Altunis merken. Dat het Giuseppe Cipriani sr. sinds 21 maart 1972 weer contractueel is toegestaan de naam 'Cipriani' voor een onderneming te gebruiken, betekent immers niet dat Hotel Cipriani geen recht zou hebben om de vervallenverklaring van ongebruikte merken van Altunis te vorderen, laat staan dat zij daarbij geen belang zou hebben.

Normaal gebruik?

4.5. De rechtbank stelt voorop dat van normaal gebruik van een merk sprake is wanneer het merk, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk³. Het gebruik van het merk hoeft niet kwantitatief gezien omvangrijk te zijn om als normaal te kunnen worden beschouwd. Gebruik van het merk dat er niet hoofdzakelijk op gericht is marktaandeel voor de beschermde producten of diensten te behouden of te verkrijgen, moet echter worden geacht in feite tot doel te hebben een mogelijke vordering tot vervallenverklaring te verijdelen. Een dergelijk gebruik kan niet als normaal gebruik worden beschouwd⁴. Het subjectieve doel van de merkhouder is in dat geval niet bepalend⁵.

4.6. Bij de beoordeling van het gebruik door Altunis dient gekeken te worden naar de periode van vijf jaar die is geëindigd op 10 mei 2012 (de datum van dagvaarding) en derhalve begon op 10 mei 2007 (hierna: 'de relevante periode').

4.7. Altunis heeft gesteld dat zij de Altunis merken in de relevante periode in de Benelux heeft gebruikt voor levensmiddelen en dranken, waaronder pasta's, sauzen, cake, brood, honing, jam, olijfolie, tomaten, alcoholvrije Bellini cocktailmix, prosecco, rijst en noga. Volgens Altunis betreft het waren in de klassen 29, 30, 32 en 33. Zij heeft daartoe aangevoerd dat CI, haar licentienemer, deze waren in Luxemburg aan twee distributeurs verkocht, Bondani (2007-2010) en La Provençale (2009-2012). In België heeft CI deze waren volgens Altunis verkocht aan distributeur Delicatessa (2008-2012) en in Nederland aan distributeur De Kweker (2008-2012). Alle vier de distributeurs verhandelen de waren aan delicatessenwinkels en traiteurs, aldus Altunis.

³ HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax.

⁴ HvJEG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul/Ajax; HvJEG 27 januari 2004, C-259/02, La Mer en HvJEG 11 mei 2006, C-416/04, Vitafruit.

⁵ Aldus ook A-G Langemeijer in r.o. 3.28 van zijn conclusie bij HR 23 december 2005, LJN AU2850 (Sidoste/Bonnie Doon) en J.H. Spoor in zijn noot onder dat arrest.

4.8. Hotel Cipriani heeft ter comparitie betoogd dat nergens uit blijkt dat CI de Altunis merken feitelijk heeft aangebracht op haar Bellini Mix en prosecco. Altunis heeft weliswaar geen afbeeldingen van deze producten of de verpakking daarvan in het geding gebracht, maar wel facturen voorzien van de Altunis merken aan haar distributeurs in de Benelux in het geding gebracht, waarop de verkoop van deze producten is vermeld. Nu Hotel Cipriani deze stelling niet nader heeft gemotiveerd, bijvoorbeeld door te stellen onder welk ander merk CI die producten mogelijk verhandelde, en vast staat dat CI al haar andere producten onder de Altunis merken verhandelde, wijst de rechtbank de stelling dat de Altunis merken helemaal niet zijn gebruikt voor de Bellini mix en prosecco van CI van de hand als onvoldoende gemotiveerd. Aan de in artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE gegeven mogelijkheid om Altunis te belasten met het bewijs van het gebruik, komt de rechtbank derhalve niet toe.

4.9. Daarnaast bestrijdt Hotel Cipriani dat het door Altunis gestelde gebruik een zodanige omvang had dat gesproken kan worden van *normaal* gebruik in de zin van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE. Zij wijst er daarbij op dat het om levensmiddelen gaat, niet om luxeproducten. Altunis heeft daarop betoogd dat haar producten van een hoge kwaliteit zijn en dat zij zich daarmee richt op een hoog marktsegment, onder meer bestaande uit exclusieve delicatessenwinkels. In deze niche markt worden volgens Altunis veel kleinere volumes verhandeld dan in supermarkten. De door haar verhandelde aantallen producten zijn volgens Altunis dan ook aan te merken als een reële commerciële exploitatie, gericht op het verkrijgen en behouden van een afzetmarkt. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.10. Hotel Cipriani heeft onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de markt voor levensmiddelen die worden verhandeld in delicatessenwinkels onderscheiden kan worden van de markt voor voedingsmiddelen die in supermarkten worden aangeboden, in de zin dat sprake is van een niche markt. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat CI haar levensmiddelen aanbiedt op een specifieke niche markt voor Italiaanse delicatessen. Het ligt voor de hand dat er in die markt veel kleinere aantallen producten worden verhandeld dan de volumes die verhandeld worden in supermarkten.

pasta

4.11. Volgens de onweersproken berekeningen van Hotel Cipriani blijkt uit de facturen die Altunis heeft overgelegd dat CI in de relevante periode ongeveer 57.000 (consumenten-)verpakkingen pasta heeft verkocht aan haar vier distributeurs in de Benelux. Uit de facturen van CI blijkt voorts dat de verkoop aan de distributeurs niet een éénmalige grote bestelling was, maar dat die distributeurs de pasta producten gedurende een aantal jaren jaarlijks een aantal keer bestelden (de Belgische groothandel 3 à 4 keer per jaar, de Nederlandse groothandel 5 à 7 keer per jaar en de Luxemburgse groothandels 1 à 3 keer per jaar).

4.12. Altunis heeft als bewijs van gebruik tevens reclamemateriaal van haar distributeurs La Provençale en De Kweker met aanbiedingen voor de pasta voorzien van de Altunis merken overgelegd. De distributeurs waar CI de pasta aan verkocht, probeerden daarmee zichtbaar een markt voor de pasta te creëren of te behouden.

4.13. Daarnaast neemt de rechtbank in aanmerking dat CI haar gehele assortiment voorzag van de Altunis merken en dat CI haar producten ook in andere landen verhandelt onder de Altunis merken.

4.14. Gelet op de hiervoor beschreven niche markt waarin kleine volumes worden verhandeld en de in 4.11 tot en met 4.13 beschreven omstandigheden is er sprake van een reële commerciële exploitatie gericht op het behouden en/of verkrijgen van afzet van de pasta producten onder de Altunis merken. Pasta valt onder de waar '*flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices*', waarvoor IR 953 is ingeschreven in klasse 30. Voor deze waren is IR 953 derhalve normaal gebruikt.

4.15. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of Altunis haar merken ook normaal heeft gebruikt voor cake, brood en noga. Deze waren vallen immers, evenals pasta, onder de waren '*flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery*'.

Sauzen

4.16. Altunis stelt voorts dat haar merken normaal zijn gebruikt voor sauzen, waartoe zij pastasauzen, pesto en *passata pomodore* rekent. Hotel Cipriani heeft onweersproken gesteld dat Altunis blijkens de overgelegde facturen ongeveer 1000 (consumenten-)verpakkingen pasta sauzen heeft verkocht in de relevante periode aan Bondani, Delicatessa en De Kweker. Blijkens de facturen heeft CI in de relevante periode daarnaast ongeveer 1400 verpakkingen *passata pomodore* verkocht, met name aan Delicatessa, maar ook aan Bondani en De Kweker. Voorts heeft CI blijkens de facturen nog enkele tientallen verpakkingen pesto verkocht aan Bondani en Delicatessa. Ook bij de pastasauzen, *passata pomodore* en pesto gaat het telkens om regelmatige afname van het product door de distributeurs van CI in de Benelux, verspreid over de gehele relevante periode. Voorts is ook in dit verband van belang dat CI de Altunis merken niet alleen op de sauzen, maar ook op haar andere producten gebruikte, waaronder met name de pasta producten die complementair zijn aan de pasta sauzen.

4.17. De verkochte aantallen van de sauzen zijn, gelet op de nichemarkt waarop Altunis zich richt en de overige in 4.16 overwogen omstandigheden, van een zodanige omvang, dat er sprake is van een reële commerciële exploitatie gericht op het behouden en/of verkrijgen van afzet van deze producten onder de Altunis merken. De pasta sauzen, pesto en *passata pomodore* vallen onder de waren '*vinegar, sauces (except dressings for salads)*' waarvoor IR 953 is ingeschreven in klasse 30, zodat IR 953 normaal is gebruikt voor die waren.

Bellini mix

4.18. Uit de door Altunis overgelegde facturen blijkt dat CI op 25 juli 2007 120 (consumenten-)verpakkingen Bellini mix aan Bondani heeft verkocht en op 24 februari 2009 nog eens 120 verpakkingen. Verder blijkt uit die facturen dat CI op 2 mei 2008 24 verpakkingen Bellini mix aan De Kweker heeft verkocht. In totaal heeft CI in de relevante periode dus 264 verpakkingen Bellini mix verkocht, verdeeld over drie bestellingen. De groothandelsprijs die CI aan haar distributeurs in rekening bracht lag rond de € 1,- per verpakking. Dat CI of één van haar distributeurs in de Benelux promotie heeft gemaakt voor haar Bellini mix met gebruikmaking van de Altunis merken, is gesteld noch gebleken. In de laatste drie jaar van de relevante periode hebben geen bestellingen meer plaatsgevonden. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, kan deze beperkte verkoop van de Bellini mix niet gerechtvaardigd worden geacht om een marktaandeel te behouden of te verkrijgen. Het

gaat immers om een consumentenmarkt en om levensmiddelen met een relatief lage prijs. Daarbij neemt de rechtbank in overweging dat CI in dezelfde niche markt voor haar pasta en sauzen wel een veel groter volume heeft kunnen afzetten, terwijl het juist de Bellini cocktail is waarmee Giuseppe Cipriani sr volgens Altunis wereldwijde bekendheid zou hebben verkregen. Dat duidt er op dat zelfs in deze niche markt grotere volumes reëel zouden zijn voor deze waar. De rechtbank is derhalve van oordeel dat van normaal gebruik van de Altunis merken voor de Bellini mix geen sprake is.

Prosecco

4.19. Volgens de onweersproken berekeningen van Hotel Cipriani heeft Altunis in de relevante periode 192 flessen prosecco verkocht in de Benelux. Blijkens de door Altunis overgelegde overzichten van haar administratie gaat het om 108 flessen in 2007 en 84 flessen in 2008, beide partijen geleverd aan de Belgische distributeur Delicatessa tegen een groothandelsprijs van € 4,90. Alhoewel dit product een wat hogere prijs kent dan de hiervoor besproken Bellini mix, geldt voor dit product ook dat het om een consumptiegoed gaat. Voorts is van belang dat het product na 2008 niet meer door CI aan haar distributeurs in de Benelux is geleverd en dat niet gesteld of gebleken is dat CI of één van haar distributeurs heeft getracht met promotie een marktaandeel voor de prosecco onder de Altunis merken te verwerven. Altunis heeft ook niet nader onderbouwd dat dit aantal als commercieel verantwoord geldt in de betreffende niche markt. Ook voor de prosecco kan onder deze omstandigheden niet gesproken worden van een reële commerciële exploitatie waarmee voldaan wordt aan het vereiste van normaal gebruik.

Rijst

4.20. Blijkens de facturen die Altunis heeft overgelegd, heeft CI 188 verpakkingen rijst verkocht aan de Belgische distributeur in de jaren 2008 tot en met 2011. Het ging daarbij meestal om bestellingen van 24 verpakkingen die gemiddeld eens in het half jaar plaatsvonden. Gesteld noch gebleken is dat CI of één van haar distributeurs promotie heeft gemaakt voor de rijst onder de Altunis merken in de Benelux. Altunis heeft ook niet onderbouwd dat dit beperkte volume in de markt als commercieel verantwoord wordt beschouwd. Ondanks de regelmaat en de nichemarkt waar Altunis zich op richt, is dit aantal voor een levensmiddel als rijst dan ook onvoldoende om te kunnen spreken van een reële commerciële exploitatie. Voor de waar rijst is daarmee geen sprake van normaal gebruik.

Olijfolie

4.21. Blijkens de door Altunis overgelegde overzichten uit de administratie van CI, heeft CI aan de Belgische distributeur Delicatessa in 2007 330 flessen olijfolie geleverd, in 2008 64, in 2009 54 en in 2010 66. De aantallen voor de jaren 2008 tot en met 2010 corresponderen met de overgelegde facturen, maar Altunis heeft geen facturen aan Delicatessa uit 2007 overgelegd. Dat het voor 2007 vermelde aantal van 330 flessen olijfolie geheel of gedeeltelijk na 10 mei 2007 (het begin van de relevante periode) is verkocht, is dan ook onvoldoende onderbouwd door Altunis. De rechtbank zal daarom enkel de verkopen in de jaren daarna bij haar beoordeling betrekken. Ten aanzien van de olijfolie heeft Altunis evenmin gesteld dat zij daarvoor promotie heeft gemaakt, noch gemotiveerd waarom dit aantal als commercieel verantwoord kan worden aangemerkt. Gelet op de

aantallen die in die jaren zijn verkocht, is ook ten aanzien van de olijfolie geen sprake van een reële commerciële exploitatie.

Honing en jam

4.22. Van het honing product heeft Altunis blijkens haar facturen alleen in 2010 36 verpakkingen verkocht aan één van haar Luxemburgse groothandelaren. Het gaat om een éénmalige verkoop. Van promotie ter verkrijging van een grotere afzet onder de Altunis merken voor dit product blijkt niets. Onder deze omstandigheden is van normaal gebruik van de Altunis merken voor het product honing geen sprake.

4.23. CI heeft blijkens de facturen 9 potten jam aan haar Nederlandse distributeur verkocht in mei 2008. Dit aantal is eveneens onvoldoende om als een reële commerciële exploitatie van de Altunis merken voor deze waar te kunnen gelden.

Instandhouding voor andere waren en diensten?

4.24. Uit het voorgaande volgt dat IR 953 niet aan verval onderhevig is voor de waren '*flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary*' en '*vinegar, sauces (except dressings for salads)*', beide in klasse 30. Volgens Altunis volgt daaruit dat er eveneens sprake is van normaal gebruik voor de overige waren in dezelfde klasse. Artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE bepaalt echter dat een merk aan verval onderhevig is indien '*geen normaal gebruik van het merk is gemaakt (...) voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven*'. Artikel 2.26 lid 3 somt een aantal vormen van instandhoudend gebruik op, maar gebruik voor waren in dezelfde warenklasse wordt niet genoemd in die opsomming. Artikel 2.30 BVIE bepaalt voorts: '*De nietig- of vervallenverklaring moet tot één of meer van de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven, worden beperkt, indien de grond voor de nietigheid of het verval slechts een deel van die waren of diensten betreft.*' Uit deze artikelen volgt dat instandhoudend gebruik van een Beneluxmerk voor een bepaalde waar waarvoor het merk is ingeschreven, beperkt is tot die waar en niet het verval van het merk voor andere waren in dezelfde warenklasse kan voorkomen. Dit strookt ook met de doctrine dat de indeling in warenklassen zuiver administratief van aard is⁶. Het gebruik door Altunis van de Altunis merken voor '*flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary*' en '*vinegar, sauces (except dressings for salads)*' vormt derhalve geen gebruik voor de overige waren waarvoor IR 953 is ingeschreven in klasse 30.

4.25. De stelling van Altunis dat haar gebruik voor de hiervoor genoemde etenswaren ook gebruik voor horeca diensten vormt, omdat die complementair zijn aan etenswaren die door cateraars, in restaurants of in hotels bereid en geserveerd worden, wordt op dezelfde gronden van de hand gewezen. De *non usus* regeling in artikelen 2.26 tot en met 2.30 BVIE biedt geen grondslag voor een dergelijke uitbreiding van het instandhoudend gebruik naar soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Instandhoudend gebruik is iets anders dan inbreukmakend gebruik van een merk.

⁶ Die bijvoorbeeld ten grondslag ligt aan artikel 2.20 lid 3 BVIE.

Vorderingen

4.26. De slotsom van het voorgaande is dat de gevorderde vervallenverklaring van IR 073 (voor zover gelding hebbend in de Benelux) in zijn geheel toewijsbaar is, nu niet is komen vast te staan dat Altunis dat merk heeft gebruikt voor één of meer van de diensten waarvoor het is ingeschreven. De gevorderde vervallenverklaring van IR 953 (voor zover gelding hebbend in de Benelux) is gedeeltelijk toewijsbaar, te weten voor alle waren in de klassen 16, 29, 32, 33 en 42 en voor de waren '*Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; honey, treacle syrup; yeast, bakingpowder; salt, mustard; spices; ice for refreshment*' in klasse 30. Voor de waren '*flours and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary*' en '*vinegar, sauces (except dressings for salads)*' in klasse 30 zal het merk niet vervallen worden verklaard. De rechtbank zal ook ambtshalve de doorhaling uitspreken van de vervallen verklaarde (delen van de) Altunis merken op de voet van artikel 4.5 lid 3 BVIE.

4.27. Hotel Cipriani heeft daarnaast gevorderd te bepalen dat het vonnis zal gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte tot machtiging van Hotel Cipriani en haar raadslieden om de doorhaling van de Altunis merken bij het BBIE te verzoeken. Zoals hiervoor overwogen zal de rechtbank de (gedeeltelijke) doorhaling van de Altunis merkinschrijvingen uitspreken. Vervolgens kan de meest gerede partij op grond van artikel 1.14 BVIE te zijner tijd, als dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, de doorhaling verzoeken bij het BBIE. Hotel Cipriani heeft desgevraagd niet kunnen motiveren welk belang zij daarnaast nog heeft bij toewijzing van deze vordering. Deze vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.28. Altunis zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Hotel Cipriani tot op heden begroot op € 575,- griffierecht, € 90,64 deurwaarderskosten en € 904,- salaris advocaat (2 punten x tarief II), derhalve in totaal € 1.569,64.

4.29. De vordering van Hotel Cipriani om het vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren zal worden beperkt tot de proceskostenveroordeling. De toe te wijzen vervallenverklaring en doorhaling kunnen naar hun aard niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart IR 528953, voor zover gelding hebbend in de Benelux, vervallen voor alle waren in de klassen 16, 29, 32, 33 en 42 en voor de waren *Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; honey, treacle syrup; yeast, bakingpowder; salt, mustard; spices*; en *ice for refreshment* in klasse 30 waarvoor het is ingeschreven en spreekt voor deze waren de doorhaling van dit merk in het register van het BBIE uit;

5.2. verklaart IR 698073, voor zover gelding hebbend in de Benelux, vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt de doorhaling van dit merk in het register van het BBIE uit;

-
- 5.3. veroordeelt Altunis in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Hotel Cipriani begroot op € 1.569,64;
- 5.4. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2014.

