

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/596865 / HA ZA 15-1010

Vonnis van 3 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERWEIJ FASHION B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
BLUESTAR EXCHANGE GERMANY GMBH,
thans genaamd
GIORDANO (HONG KONG) GERMANY GMBH,
gevestigd te Keulen, Duitsland,
gedaagde,
advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Verweij en Giordano Germany genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 juli 2016
- het proces-verbaal van comparitie van 20 februari 2017 en de daarin vermeldde stukken
- de brief namens Giordano Germany van 28 februari 2017 naar aanleiding van het proces-verbaal.

-

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Giordano Germany is door internationale registratie voor onder meer de Benelux houder van de Beneluxwoord/beeldmerken:

2.1.1.



onder nummer IR 411414A, in ingeschreven op 10 oktober 1974:
in klasse 25 voor de waren:
ochtendjassen en schoudermantels.

2.1.2.



onder nummer IR 582434 ingeschreven op 8 februari 1992:
in klasse 18 voor de waren:
koffers en reistassen, sport (opberg)koffers en tassen,
in klasse 25 voor de waren:
tenue de ville, inclusief sportkleding; laarzen schoenen en pantoffels,
en
in klasse 28 voor de waren:
sportartikelen en gymnastiektoestellen (voor zover begrepen in deze klasse),

2.2. De vennootschap naar vreemd recht Abanicos Ltd. is in het Beneluxmerkenregister ingeschreven als houder van het onder nummer 0465445 op 1 april 1990 ingeschreven woordmerk:

GIORDANO

in klasse 18 voor de waren:

Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen

en

in klasse 25 voor de waren:

Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel.

Verweij is in het Beneluxregister ingeschreven als licentiehouder voor dat merk.

2.3. Giordano Germany maakt deel uit van de Giordano-groep, een concern van ondernemingen die zich toeleggen op de verkoop en distributie van kleding en accessoires.

2.4. Op 14 januari 2014 heeft Ishwar Chugani (hierna: Chugani), executive director van Giordano International Ltd - onderdeel van de Giordano-groep - aan Verweij een e-mail gestuurd die, voor zover van belang, inhoudt:

“[...]

I would like to introduce our company and our brand - Giordano.

Giordano International, founded in Hong Kong in 1981, currently operates 2,800 stores in 40 countries around the world.

We understand that your company has also been distributing Giordano branded shirts, especially in the Benelux countries, and I would like to start a discussion on the possibility of us working together.

[...]”

2.5. Op 24 januari 2014 heeft Verweij geantwoord dat dat zij graag meer informatie ontvangt over wat Giordano International zich bij een samenwerking voorstelt.

Nog dezelfde dag antwoordt Chugani, voor zover van belang:

“[...]

we are now looking to expand our operations beyond Asia and the Middle East.

As you have been operating in the Benelux countries for many years now, there could be opportunities for both sides.

Some thoughts:

- you can expand your range of Giordano products in Europe supplied by Giordano International

- we can expand our range of shirts manufactured and sold by you.

- we can look at possible options on how to jointly expand the Giordano brand within the Benelux countries.

[...]”

2.6. Op 26 maart 2014 antwoordt Verweij, voor zover van belang:

“[...]

We are certainly interested to talk with you about possibilities for the future, also with a view to avoid any possible conflicts.

[...]”

2.7. In de loop van 2014 en 2015 is er vervolgens tussen partijen nader e-mailcontact en vinden twee ontmoetingen plaats.

Bij brief van 27 mei 2015 aan Chugani geeft Verweij een overzicht van de tussen partijen besproken mogelijkheden om te voorkomen dat er op dezelfde markt door twee niet geaffilieerde partijen kleding onder het merk Giordano wordt verkocht. De conclusie van die brief is dat Verweij er de voorkeur aan zou geven indien partijen een afspraak maken over een geografische verdeling van de markt.

De brief eindigt als volgt:

“[...]

Please be advised that for the sole purpose of safeguarding our position under trademark law, we have had no alternative - as you will know by now - but to lodge opposition proceedings against two European trademark applications filed by you , and we will have to do the same against some other trademark registrations you filed. However, in light of the agreementsto be made we trust that we will not have to pursue those proceedings, and we look forward to receiving your response.

[...]”

2.8. Bij brief van 27 augustus 2015 schrijft de advocaat van Verweij aan de general counsel van Giordano International dat Chugani op 5 augustus 2015 de brief van Verweij van 27 mei 2015 heeft beantwoord en dat hij in dat antwoord heeft gezegd dat Giordano International bereid is een wederzijds voordelige oplossing te bespreken, maar dat zij ondertussen haar wettelijke rechten en belangen wil beschermen, maar dat er geen indicatie is gegeven wat een dergelijke oplossing zou inhouden en hoe die te bereiken zou zijn. Vervolgens wordt teleurstelling uitgesproken over het feit dat Giordano International oppositie heeft aangetekend tegen aanvullende merkregistraties van Verweij. De brief vervolgt dan:

“[...]

For sure you will know that the invoked Benelux trademark registration (BX 201032) is not valid as it has not been put to genuine use in the Benelux in relation to goods for which it is registered.

If your company chooses to pursue these opposition proceeding, my client has no other option than to start revocation proceedings against BX 201032.

[...]”

2.9. De Giordano-groep biedt kleding onder het merk Giordano te koop aan via het platform AliExpress. Dat platform kent de mogelijkheid een keuze te maken voor de taal, de valuta waarin de waren worden aangeboden en de plaats waarheen de goederen moeten worden verscheept. Onder meer bestaat daardoor de mogelijkheid dat de website in het Nederlands en in het Frans te zien is, de waren in euro worden aangeboden en de waren naar bestemmingen in de Benelux worden verscheept. Er kan op verschillende wijzen worden betaald, onder meer door middel van Ideal, een op Nederland gerichte betaalmethode. Ook via de website www.giordano.com is het mogelijk kleding van het merk Giordano bij (een onderdeel van) Giordano-groep te bestellen en naar de Benelux te doen verzenden.

2.10. Giordano Germany heeft facturen overgelegd betreffende de door haar c.q. Giordano-groep naar aanleiding van bestellingen via de genoemde websites naar de Benelux verzonden artikelen.

Hieronder is een chronologisch overzicht opgenomen van de betreffende facturen:

	Datum	WEBSHOP	aantal	bedrag	Land waarheen
1	9-5-2011	GB.e-giordano.com	19	523,7500	Nederland
2	4-6-2011	GB.e-giordano.com	4	110,0000	Nederland
3	20-7-2011	GB.e-giordano.com	2	138,5000	Nederland
1	2-8-2011	GB.e-giordano.com	5	118,7500	België
2	15-5-2012	GB.e-giordano.com	3	85,5000	Nederland
3	20-8-2012	GB.e-giordano.com	4	76,0000	Nederland
4	11-4-2013	GB.e-giordano.com	2	85,5000	Nederland
5	7-7-2013	GB.e-giordano.com	4	22,8000	Nederland
6	28-7-2013	GB.e-giordano.com	6	123,5000	Nederland
7	1-8-2013	GB.e-giordano.com	3	133,0000	Nederland
8	29-10-2014	GB.e-giordano.com	3	110,0000	Nederland
9	13-12-2014	GB.e-giordano.com	6	42,0000	Nederland
10	2-1-2015	GB.e-giordano.com	3	67,0000	Nederland
11	18-3-2015	全球速卖通	1	40,8500	Nederland
12	1-6-2015	全球速卖通	1	30,4000	Nederland
13	21-7-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
14	24-8-2015	全球速卖通	1	22,8000	België
15	15-9-2015	全球速卖通	1	19,0000	België
16	29-9-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
17	4-10-2015	全球速卖通	1	13,7800	Nederland
18	6-10-2015	GB.e-giordano.com	1	15,0000	Nederland
19	20-10-2015	全球速卖通	1	21,8500	Nederland
20	25-10-2015	全球速卖通	1	13,3000	België
21	26-10-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
22	26-10-2015	全球速卖通	1	16,5300	Nederland
23	27-10-2015	全球速卖通	1	16,5300	Nederland
24	13-11-2015	全球速卖通	1	15,1100	Luxemburg
	totaal		78	1918,4500	

De karakters 全球速卖通 hebben naar op de comparitie is verklaard, betrekking op de webshop van AliExpress. De bedragen zijn in euro's.

3. Het geschil

3.1. Verweij vordert dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

- A. voor recht verklaart dat de merkrechten verbonden aan de internationale merkinschrijvingen met nummer IR 411.414A en nummer IR 582.434 voor de Benelux vervallen zijn;

- B. Giordano Germany beveelt het Benelux-deel van de internationale merkin-schrijvingen met nummers IR 411.414A en IR 582.434 te doen doorhalen;
- C. Giordano Germany veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van Verweij terzake deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag zal worden vermeer-derd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf de dag der betekening tot aan de dag van volledige voldoening.

3.2. Giordano Germany voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) dient de rechter ambtshalve en uitdrukkelijk zijn bevoegdheid vast te stellen. Die bevoegdheid dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 4.6 lid 1 en 2 BVIE. Het HvJEU heeft immers in het arrest van 14 juli 2016 C-230/15 (ECLI:EU:C:2016:560) geoordeeld dat

Artikel 71 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gelezen in het licht van artikel 350 VWEU, staat er niet aan in de weg dat de in artikel 4.6 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te 's-Gravenhage door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast.

Dat geldt onverkort voor zaken als de onderhavige die temporeel vallen onder het bereik van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, waarin een eensluidend artikel 71 is opgeno-men.

4.2. Artikel 4.6 lid 1 BVIE wijst in dit geval geen bevoegde rechter aan, nu de gedaagde niet is gevestigd in een Beneluxland en met “de woonplaats van gedaagde” in die bepaling redelijkerwijze niet anders kan worden bedoeld dat een woonplaats in de Benelux. Dat betekent dat de bevoegdheid wordt gegrond op lid 2 van dat artikel, de woonplaats van eiser. Verweij is gevestigd te Amsterdam, zodat de rechtbank Amsterdam bevoegd is. Een en ander is door Giordano Germany ook niet betwist.

4.3. Het gaat in deze zaak om de vraag of Verweij met succes de vervallenverklaring van de merken van Giordano Germany kan inroepen op de voet van artikel 2.26 jo 2.27 BVIE. Artikel 2.26 BVIE luidt, voor zover van belang:

“[...]”

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. 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; [...]"

3 Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;

b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;

c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Artikel 2.27 BVIE luidt, voor zover van belang:

1 Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2 Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. [...]"

4.4. Giordano Germany voert primair aan dat Verweij niet de bevoegdheid heeft om het verval van de merken in te roepen, kort gezegd omdat zij Giordano Germany "zo lang mogelijk aan de praat" heeft gehouden terwijl zij niet werkelijk behoefte had aan samenwerking, maar Giordano Germany slechts zo lang mogelijk van de Beneluxmarkt wilde weren, om vervolgens het verval van de Giordano merken in te kunnen roepen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan dat verweer niet slagen.

Denkbaar is wel dat de acties van een belanghebbende zodanig te kwader trouw zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat die partij het verval inroept. Daartoe is echter onvoldoende dat, zoals in het onderhavige geval, een partij enige tijd contact heeft met een houder van het met verval bedreigde merk, om te bezien of de partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Dat Verweij een vooropgezet plan heeft gehad om Giordano Germany in onderhandelingen te betrekken, met geen ander doel dan om tegen te gaan dat Giordano Germany de merken in de Benelux normaal zou gaan gebruiken vóór het verstrijken van de vervaltermijn is ook daarom niet aannemelijk, omdat het initiatief niet van Verweij, maar van de Giordano-groep is uitgegaan. Het is immers de Giordano-groep geweest die met de e-mail van Chugani van 14 januari 2014 contact heeft gezocht met Verweij.

Uit de overgelegde correspondentie kan ook niet worden afgeleid dat Verweij bij Giordano Germany de indruk heeft willen wekken dat zij haar rechten op dit punt zou willen prijsgeven, noch dat Giordano Germany op voortvarendheid heeft aangedrongen. Partijen zijn kennelijk ook over en weer voortgegaan met het voeren van opposities tegen de merkinschrijvingen van elkaar in verschillende Europese jurisdicties. Ook daaruit kan worden afgeleid dat partijen hun rechten niet hebben willen prijsgeven en Giordano Germany had er dus

rekening mee moeten houden dat Verweij zich op het verval van de merken van Giordano Germany zou kunnen gaan beroepen.

4.5. Niet in geschil is dat Verweij belanghebbende is als bedoeld in artikel 2.27 BVIE. Verweij brengt immers, als licentiehouders van Abanicos, onder de merknaam Giordano kleding op de markt in de Benelux. Zij heeft er mitsdien belang bij dat Giordano Germany de merken waarvan zij de vervallenverklaring vordert niet tegen haar kan inroepen.

4.6. De rechtbank heeft daarom nu te onderzoeken of aan de voorwaarden voor vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26 BVIE is voldaan.

4.7. De merken van Giordano Germany zijn ingeschreven op 10 oktober 1974 en 8 februari 1992, zodat de merken vervalrijp zijn geworden indien niet uiterlijk 10 oktober 1979 onderscheidenlijk 8 februari 1997 of nadien in een periode van vijf jaar tot de vordering van de merken door of met toestemming van Giordano Germany normaal gebruik is gemaakt voor de waren waarvoor ze zijn ingeschreven.

Nu Giordano Germany deel uit maakt van de Giordano-groep neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat ieder gebruik door andere leden van de Giordano-groep geschiedt met toestemming van Giordano Germany, zodat een onderzoek naar de precieze entiteit binnen de groep die van de merken -beweerdelijk - normaal gebruik (heeft ge)maakt achterwege kan blijven. Ook Verweij is daar kennelijk van uitgegaan, nu zij het door Giordano Germany gestelde gebruik in ieder geval niet serieus heeft bestreden op de grond dat dat gebruik niet door of met toestemming van de merkhouder was.

4.8. Allereerst moet worden gezien welke partij de bewijslast heeft dat de merken (niet) normaal zijn gebruikt. De hoofdregel van artikel 150 Rv bepaalt dat de partij die het rechtsgevolg in roept van door haar gestelde feiten de bewijslast daarvan draagt. Dat zou betekenen dat Verweij de bewijslast draagt van het negatieve feit dat Giordano Germany geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt. De Beneluxwetgever heeft er echter in artikel 2.26 lid 2 sub a laatste zinsdeel in voorzien dat in een geding de merkhouder wordt belast met bewijs van het gebruik van het merk.

De rechtbank vindt aanleiding van die mogelijkheid gebruik te maken, nu Giordano Germany heeft erkend en dus vast staat dat zij van de merken geen gebruik heeft gemaakt door de verkoop via fysieke winkels van waren die van de merken waren voorzien. Zij stelt dat er andere vormen van gebruik zijn geweest die als normaal gebruik kwalificeren. In die omstandigheid acht de rechtbank het redelijk Giordano Germany met het bewijs van het normale gebruik te belasten.

4.9. Bij de beoordeling of van de merken 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik 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 deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer Technology/Laboratoires Goemar).

4.10. Giordano Germany stelt dat er sprake is van normaal gebruik in de vervalperiode door dat zij:

- a. andere inspanningen heeft verricht om omzet met het merk te genereren en
b. via de webshops in de Benelux afzet van waren voorzien van het merk heeft gegeneerd.

Ad a.

4.11. Giordano Germany stelt dat zij althans de Giordano-groep reeds in de jaren '90 begonnen is om plannen te maken om de Europese markt, inclusief de Benelux te betreden. Daartoe zijn Gemeenschapserken aangevraagd en merken van een derde overgenomen. Voorts is er, zo stelt zij, in 2012 daartoe een regionaal hoofdkantoor opgericht in Dubai. Ter onderbouwing van die laatste stelling verwijst Giordano Germany naar een passage uit het *chairman's statement* in het jaarverslag 2012 van Giordano International:
[...]

At the same time, we established a Business Development Office in Dubai to develop initiatives beyond East Asia, not just in the Middle East and North Africa, but in other parts of Africa, Central Asia, Europe and the Americas undertaking various forms of market penetration strategy. This new business hub will also drive our expansion in India, where we have a small business already established.

[...]

Giordano Germany laat echter na uiteen te zetten welke activiteiten vanuit Dubai daadwerkelijk zijn ondernomen om omzet met het merk te genereren. Uit niets blijkt dat zij enige op de Benelux gerichte marketingactiviteit heeft ondernomen. Zij heeft weliswaar een aantal brochures en jaarverslagen in het geding gebracht, maar daarin worden de Beneluxlanden noch gezamenlijk, noch afzonderlijk genoemd.

Zo legt zij een stuk over waaruit kan worden afgeleid dat zij is uitgeroepen tot International Retailer 2015. In dat stuk wordt haar aanwezigheid gemeld in:

“40 countries across Asia, Australia, Africa, Canada, Central America, Eastern Europe, Central Asia and the Middle East.”

De Benelux behoren echter niet tot Oost Europa.

In zoverre kunnen die activiteiten naar het oordeel van de rechtbank niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk. Voor zover er al activiteiten zouden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in Dubai die er op zijn gericht de introductie op de Benelux-markt voor te bereiden, zij, die immers in ieder geval in de Benelux voor derden niet kenbaar geweest.

4.12. Daarnaast heeft Giordano Germany correspondentie overgelegd met een aantal - wat zij noemt - (potentiële) distributeurs. Het betreft e-mailcorrespondentie met vier natuurlijke personen (Van der Schoor, Ganpat, Hilbrink en Steinebach) die in de periode van mei tot november 2012 contact hebben gezocht met de Giordano-groep met de vraag of Giordano-groep belangstelling heeft om door hen vertegenwoordigd te worden in Nederland en met een vijfde persoon (Otten) waarvan uit de overgelegde e-mailcorrespondentie niet kan worden afgeleid van wie het initiatief is uitgegaan.

Giordano-groep reageert in enkele gevallen primair met de opmerking: “*Giordano has not yet entered the Netherlands*”, hetgeen niet wijst op normaal gebruik van het merk in Nederland (andere Beneluxlanden worden helemaal niet genoemd). Vervolgens worden er enkele gegevens uitgewisseld, maar in alle gevallen is de belangstelling van Giordano-groep kennelijk niet van dien aard dat er ook na 2012 nog enig vervolg aan de correspondentie wordt gegeven. In ieder geval worden er kennelijk geen orders geplaatst.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen ook die activiteiten niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk.

Ad b

4.13. Giordano Germany stelt dat zij al sedert jaren via het platform Aliexpress een Nederlandstalige en Franstalige website exploiteert waarop haar producten onder het merk Giordano worden aangeboden en verkocht. Op die website wordt in euro's afgerekend en kan met Ideal - een op Nederland gerichte betaalmethode - worden afgerekend. Daarnaast heeft Giordano Germany een Engelstalige website (www.giordano.com) alwaar haar producten naar Nederland, België en Luxemburg worden verkocht. Giordano Germany doet dat met de intentie om in de Benlux afzet te vinden voor haar producten, zodat het gebruik van het merk Giordano op die sites kwalificeert als normaal gebruik in de Benelux, aldus Giordano Germany.

4.14. Verweij stelt daartegenover dat het van Aliexpress weliswaar een optie biedt om te kiezen voor Nederlandse of Franse tekst, maar dat dat een door Aliexpress aangeboden optie is, die, zo begrijpt de rechtbank, onafhankelijk is van de exploitant van de betreffende sub-site. Het duidt dus niet op een intentie van Giordano Germany om zich op de Beneluxmarkt te richten. Bovendien gaat het slechts om verwaarloosbare aantallen, aldus Verweij.

4.15. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de verkopen via Aliexpress en www.giordano.com, niet worden aangemerkt als normaal gebruik. Uit het in r.o. 2.10 opgenomen overzicht blijkt dat in de periode van 2011 tot en met 2015 in totaal 24 transacties hebben plaatsgevonden waarbij 78 items zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 1.918,45. Het gaat dus om kleding met een gemiddelde prijs van € 24,60 per item. (De rechtbank laat dan nog daar dat een deel van de transacties heeft plaatsgevonden na het uitbrengen van de dagvaarding, zodat die eigenlijk buiten beschouwing zouden moeten blijven.) Voor artikelen in die prijsklasse moeten deze omzetten (5 transacties per jaar met een gemiddelde jaaromzet van € 383,69) voor een concern als de Giordano-groep (naar zij stelt: *“een van de grootste spelers in de internationale modewereld”*, met in 2015 een omzet van ruim € 609 miljoen) als verwaarloosbaar worden aangemerkt. Bovendien blijkt ook niet van een jaar op jaar stijgende omzet, die er op zou kunnen wijzen dat er sprake is van een zich ontwikkelende penetratie van de markt. Het gaat derhalve kennelijk niet om een kleine aanbieder die zich een plaats op de markt tracht te veroveren (zie HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850). De verkopen via het internet wijzen daarom niet op een serieuze poging om omzet in de Benelux te genereren, en hebben veel meer het karakter van toevalstreffers. Van een reële exploitatie is gelet hierop geen sprake.

4.16. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat is er geen sprake is geweest van normaal gebruik van het merk door of met toestemming van Giordano Germany in de Benelux, zodat de vordering tot vervallenverklaring kan worden toegewezen.

4.17. Giordano Germany zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Anders dan Verweij is de rechtbank van oordeel de vordering slechts strekt tot vervallenverklaring en dus niet tot handhaving van een recht van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 1019 Rv, zodat artikel 1019h Rv toepassing mist en de proceskosten zullen worden begroot op de voet van het liquidatietarief (zie HvJEU 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:717, Bericap / Plastinnova). De proceskosten aan de zijde van Verweij worden begroot op:

dagvaarding	€ 77,84
griffierecht	€ 619,00
salaris advocaat	€ 904,00 (2 punten × € 452,00)
totaal	€ 1.600,84

De nakosten zullen worden toegewezen en begroot als in het dictum vermeld.

4.18. De vervallenverklaring van de merken is een verklaring voor recht, die naar zijn aard niet uitvoerbaar bij voorraad is, in het bepaalde van artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank aanleiding de doorhaling van de merken evenmin niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat de merkrechten verbonden aan de internationale merkinschrijvingen met nummer IR 411.414A en nummer IR 582.434 voor de Benelux zijn vervallen en gelast de doorhaling van het Benelux-deel van de internationale merkinschrijvingen met nummers IR 411.414A en IR 582.434;

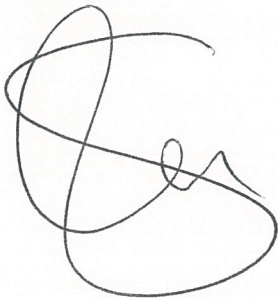
5.2. veroordeelt Giordano Germany in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Verweij begroot op € 1.600,84

5.3. veroordeelt Giordano Germany in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Giordano Germany niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak;

5.4. verklaart de beslissingen onder 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017.



JITGEGEVEN VOOR GROSSE

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/600299 / HA ZA 16-1

Vonnis van 3 mei 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VERWEIJ FASHION B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
GIORDANO ENTERPRISES LIMITED,
gevestigd te Labuan, Maleisië,
gedaagde,
advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam.

Partijen zullen hierna onderscheidenlijk Verweij en Giordano Enterprises genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 juli 2016
- het proces-verbaal van comparitie van 20 februari 2017 en de daarin vermelde stukken
- de brief namens Giordano Enterprises van 28 februari 2017 naar aanleiding van het proces-verbaal.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Giordano Enterprises is houder van het Beneluxwoordmerk;
GIORDANO

met inschrijvingsnummer 0201032, gedeponeerd op 14 september 2000 en ingeschreven op 26 augustus 2010

in de klasse 18 voor de waren:

Uit leder of kunstleder vervaardigde producten (voor zover in deze klasse begrepen) in het bijzonder tassen, strandtassen, handtassen, heuptassen, tabak- en geldbuidels, portemonnees, rugzakken (al dan niet voorzien van een frame),

plunjezakken, schooltassen (al dan niet met schouderband), schoudertassen, sporttassen, atletiektassen, boekentassen, hand(bagage)tassen en schouderriemen
en
in de klasse 25 voor de waren:
Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels.

2.2. De vennootschap naar vreemd recht Abanicos Ltd. (hierna: Abanicos) is in het Beneluxmerkenregister ingeschreven als houder van het onder nummer 0465445 op 1 april 1990 ingeschreven woordmerk:

GIORDANO

in de klasse 18 voor de waren:

Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen,

en

in de klasse 25 voor de waren:

Kledingstukken, hoofddeksels, schoeisel.

Verweij is in het Beneluxmerkenregister ingeschreven als licentiehouders voor dat merk.

2.3. Giordano Enterprises maakt deel uit van de Giordano-groep, een concern van ondernemingen die zich toeleggen op de verkoop en distributie van kleding en accessoires.

2.4. Op 14 januari 2014 heeft Ishwar Chugani (hierna: Chugani), executive director van Giordano International Ltd - onderdeel van de Giordano-groep - aan Verweij een e-mail gestuurd die, voor zover van belang, inhoudt:

“[...]”

I would like to introduce our company and our brand - Giordano.

Giordano International, founded in Hong Kong in 1981, currently operates 2,800 stores in 40 countries around the world.

We understand that your company has also been distributing Giordano branded shirts, especially in the Benelux countries, and I would like to start a discussion on the possibility of us working together.

“[...]”

2.5. Op 24 januari 2014 heeft Verweij geantwoord dat dat zij graag meer informatie ontvangt over wat Giordano International zich bij een samenwerking voorstelt.

Nog dezelfde dag antwoord Chugani, voor zover van belang:

“[...]”

we are now looking to expand our operations beyond Asia and the Middle East.

As you have been operating in the Benelux countries for many years now, there could be opportunities for both sides.

Some thoughts:

- you can expand your range of Giordano products in Europe supplied by Giordano International

- we can expand our range of shirts manufactured and sold by you.

- we can look at possible options on how to jointly expand the Giordano brand within the Benelux countries.

“[...]”

-
- 2.6. Op 26 maart 2014 antwoordt Verweij, voor zover van belang:
“[...]
We are certainly interested to talk with you about possibilities for the future, also with a view to avoid any possible conflicts.
[...]”
- 2.7. In de loop van 2014 en 2015 is er vervolgens tussen partijen nader e-mailcontact en vinden twee ontmoetingen plaats.
Bij brief van 27 mei 2015 aan Chugani geeft Verweij een overzicht van de tussen partijen besproken mogelijkheden om te voorkomen dat er op dezelfde markt door twee niet geaffilieerde partijen kleding onder het merk Giordano wordt verkocht. De conclusie van die brief is dat Verweij er de voorkeur aan zou geven indien partijen een afspraak maken over een geografische verdeling van de markt.
De brief eindigt als volgt:
“[...]
Please be advised that for the sole purpose of safeguarding our position under trademark law, we have had no alternative - as you will know by now - but to lodge opposition proceedings against two European trademark applications filed by you , and we will have to do the same against some other trademark registrations you filed. However, in light of the agreementsto be made we trust that we will not have to pursue those proceedings, and we look forward to receiving your response.
[...]”
- 2.8. Bij brief van 27 augustus 2015 schrijft de advocaat van Verweij aan de general counsel van Giordano International dat Chugani op 5 augustus 2015 de brief van Verweij van 27 mei 2015 heeft beantwoord en dat hij in dat antwoord heeft gezegd dat Giordano International bereid is een wederzijds voordelige oplossing te bespreken, maar dat zij onder-tussen haar wettelijke rechten en belangen wil beschermen, maar dat er geen indicatie is gegeven wat een dergelijke oplossing zou inhouden en hoe die te bereiken zou zijn. Vervol-gens wordt teleurstelling uitgesproken over het feit dat Giordano International oppositie heeft aangetekend tegen aanvullende merkregistraties van Verweij. De brief vervolgt dan:
“[...]
For sure you will know that the invoked Benelux trademark registration (BX 201032) is not valid as it has not been put to genuine use in the Benelux in relation to goods for which it is registered.
If your company chooses to pursue these opposition proceeding, my client has no other option than to start revocation proceedings against BX 201032.
[...]”
- 2.9. De Giordano-groep biedt kleding onder het merk Giordano te koop aan via het platform AliExpress. Dat platform kent de mogelijkheid een keuze te maken voor de taal, de valuta waarin de waren worden aangeboden en de plaats waarheen de goederen moeten worden verscheept. Onder meer bestaat daardoor de mogelijkheid dat de website in het Nederlands en in het Frans te zien is, de waren in euro worden aangeboden en de waren naar bestemmingen in de Benelux worden verscheept. Er kan op verschillende wijzen worden betaald, onder meer door middel van Ideal, een op Nederland gerichte betaalmethode. Ook via de website www.giordano.com is het mogelijk kleding van het merk Giordano bij (een onderdeel van) Giordano-groep te bestellen en naar de Benelux te doen verzenden.

2.10. Giordano Enterprises heeft facturen overgelegd betreffende de door haar c.q. Giordano-groep naar aanleiding van bestellingen via de genoemde websites naar de Benelux verzonden artikelen.

Hieronder is een chronologisch overzicht opgenomen van de betreffende facturen:

	Datum	WEBSHOP	aantal	bedrag	Land waarheen
1	9-5-2011	GB.e-giordano.com	19	523,7500	Nederland
2	4-6-2011	GB.e-giordano.com	4	110,0000	Nederland
3	20-7-2011	GB.e-giordano.com	2	138,5000	Nederland
1	2-8-2011	GB.e-giordano.com	5	118,7500	België
2	15-5-2012	GB.e-giordano.com	3	85,5000	Nederland
3	20-8-2012	GB.e-giordano.com	4	76,0000	Nederland
4	11-4-2013	GB.e-giordano.com	2	85,5000	Nederland
5	7-7-2013	GB.e-giordano.com	4	22,8000	Nederland
6	28-7-2013	GB.e-giordano.com	6	123,5000	Nederland
7	1-8-2013	GB.e-giordano.com	3	133,0000	Nederland
8	29-10-2014	GB.e-giordano.com	3	110,0000	Nederland
9	13-12-2014	GB.e-giordano.com	6	42,0000	Nederland
10	2-1-2015	GB.e-giordano.com	3	67,0000	Nederland
11	18-3-2015	全球速卖通	1	40,8500	Nederland
12	1-6-2015	全球速卖通	1	30,4000	Nederland
13	21-7-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
14	24-8-2015	全球速卖通	1	22,8000	België
15	15-9-2015	全球速卖通	1	19,0000	België
16	29-9-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
17	4-10-2015	全球速卖通	1	13,7800	Nederland
18	6-10-2015	GB.e-giordano.com	1	15,0000	Nederland
19	20-10-2015	全球速卖通	1	21,8500	Nederland
20	25-10-2015	全球速卖通	1	13,3000	België
21	26-10-2015	全球速卖通	1	19,0000	Nederland
22	26-10-2015	全球速卖通	1	16,5300	Nederland
23	27-10-2015	全球速卖通	1	16,5300	Nederland
24	13-11-2015	全球速卖通	1	15,1100	Luxemburg
	totaal		78	1918,4500	

De karakters 全球速卖通 hebben, naar op de comparitie is verklaard, betrekking op de webshop van AliExpress. De bedragen zijn in euro's.

3. Het geschil

3.1. Verweij vordert dat de rechtbank bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad

-
- A. het Benelux woordmerk GIORDANO met registratienummer 201.032 voor waren in de klassen 18 en 25 vervallen verklaart en de doorhaling van dit merk in het Benelux-merkenregister gelast;
 - B. Giordano Enterprises veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten van Verweij terzake deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te voldoen binnen veertien dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek vanaf de dag der betekening tot aan de dag van volledige voldoening.

3.2. Giordano Enterprises voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) dient de rechter ambtshalve en uitdrukkelijk zijn bevoegdheid vast te stellen. Die bevoegdheid dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 4.6 lid 1 en 2 BVIE. Het HvJEU heeft immers in het arrest van 14 juli 2016 C-230/15 (ECLI:EU:C:2016:560) geoordeeld dat

Artikel 71 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, gelezen in het licht van artikel 350 VWEU, staat er niet aan in de weg dat de in artikel 4.6 van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te 's-Gravenhage door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, neergelegde rechterlijkebevoegdheidsregel voor geschillen inzake Benelux-merken, -tekeningen en -modellen op die geschillen wordt toegepast.

Dat geldt onverkort voor zaken als de onderhavige die temporeel vallen onder het bereik van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, waarin een eensluidend artikel 71 is opgenomen.

4.2. Artikel 4.6 lid 1 BVIE wijst in dit geval geen bevoegde rechter aan, nu de gedaagde niet is gevestigd in een Beneluxland en met “de woonplaats van gedaagde” in die bepaling redelijkerwijze niet anders kan worden bedoeld dan een woonplaats in de Benelux. Dat betekent dat de bevoegdheid wordt gegrond op lid 2 van dat artikel, de woonplaats van eiser. Verweij is gevestigd te Amsterdam, zodat de rechtbank Amsterdam bevoegd is. Een en ander is door Giordano Enterprises ook niet betwist.

4.3. Het gaat in deze zaak om de vraag of Verweij met succes de vervallenverklaring van het merk van Giordano Enterprises kan inroepen op de voet van artikel 2.26 jo 2.27 BVIE. Artikel 2.26 BVIE luidt, voor zover van belang:

“[...]”

2. Het recht op een merk wordt, binnen de in artikel 2.27 gestelde grenzen, vervallen verklaard voor zover na de datum van inschrijving:

a. 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; [...]"

3 Voor de toepassing van lid 2, sub a, wordt onder gebruik van het merk mede verstaan:

- a. het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd;
- b. het aanbrengen van het merk op waren of de verpakking ervan, uitsluitend met het oog op uitvoer;
- c. het gebruik van het merk door een derde met toestemming van de merkhouder.

Artikel 2.27 BVIE luidt, voor zover van belang:

1 Iedere belanghebbende kan het verval van het merkrecht invoeren in de gevallen vermeld in artikel 2.26, lid 2.

2 Het verval van een merkrecht op grond van artikel 2.26, lid 2, sub a, kan niet meer worden ingeroepen, wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de periode van vijf jaren en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt. Begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring wordt echter niet in aanmerking genomen, indien de voorbereiding van het begin van gebruik of van hernieuwd gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat een vordering tot vervallenverklaring zou kunnen worden ingesteld. [...]"

4.4. Giordano Enterprises voert primair aan dat Verweij niet de bevoegdheid heeft om het verval van het merk in te roepen, kort gezegd omdat zij Giordano Enterprises "zo lang mogelijk aan de praat" heeft gehouden terwijl zij niet werkelijk behoefte had aan samenwerking, maar Giordano Enterprises slechts zo lang mogelijk van de Beneluxmarkt wilde weren, om vervolgens het verval van het Giordano merk in te kunnen roepen.

Naar het oordeel van de rechtbank kan dat verweer niet slagen.

Denkbaar is wel dat de acties van een belanghebbende zodanig te kwader trouw zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat die partij het verval invoert. Daartoe is echter onvoldoende dat, zoals in het onderhavige geval, een partij enige tijd contact heeft met een houder van het met verval bedreigde merk, om te bezien of de partijen tot een minnelijke regeling kunnen komen. Dat Verweij een vooropgezet plan heeft gehad om Giordano Enterprises in onderhandelingen te betrekken, met geen ander doel dan om tegen te gaan dat Giordano Enterprises het merk in de Benelux normaal zou gaan gebruiken vóór het verstrijken van de vervaltermijn is ook daarom niet aannemelijk, omdat het initiatief niet van Verweij, maar van de Giordano-groep is uitgegaan. Het is immers de Giordano-groep geweest die met de e-mail van Chugani van 14 januari 2014 contact heeft gezocht met Verweij.

Uit de overgelegde correspondentie kan ook niet worden afgeleid dat Verweij bij Giordano Enterprises de indruk heeft willen wekken dat zij haar rechten op dit punt zou willen prijsgeven, noch dat Giordano Enterprises op voortvarendheid heeft aangedrongen. Partijen zijn kennelijk ook over en weer voortgegaan met het voeren van opposities tegen de merkschrijvingen van elkaar in verschillende Europese jurisdicties. Ook daaruit kan worden afgeleid dat partijen hun rechten niet hebben willen prijsgeven en Giordano Enterprises had er

dus rekening mee moeten houden dat Verweij zich op het verval van het merk van Giordano Enterprises zou kunnen gaan beroepen.

4.5. Niet in geschil is dat Verweij belanghebbende is als bedoeld in artikel 2.27 BVIE. Verweij brengt immers, als licentiehouder van Abanicos, onder de merknaam Giordano kleding op de markt in de Benelux. Zij heeft er mitsdien belang bij dat Giordano Enterprises het Beneluxmerk 0201032 niet tegen haar kan inroepen.

4.6. De rechtbank heeft daarom nu te onderzoeken of aan de voorwaarden voor vervallenverklaring als bedoeld in artikel 2.26 BVIE is voldaan.

4.7. Het merk van Giordano Enterprises is ingeschreven op 26 augustus 2010, zodat het merk vervalrijp is geworden indien niet uiterlijk 26 augustus 2015 of nadien in een periode van vijf jaar tot de vordering van het merk door of met toestemming van Giordano Enterprises normaal gebruik is gemaakt voor de waren waar voor het is ingeschreven. Nu Giordano Enterprises deel uit maakt van de Giordano-groep neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat ieder gebruik door andere leden van de Giordano-groep geschiedt met toestemming van Giordano Enterprises, zodat een onderzoek naar de precieze entiteit binnen de groep die van het merk -beweerdelijk - normaal gebruik (heeft ge)maakt achterwege kan blijven. Ook Verweij is daar kennelijk van uitgegaan, nu zij het door Giordano Enterprises gestelde gebruik in ieder geval niet serieus heeft bestreden op de grond dat dat gebruik niet door of met toestemming van de merkhouders was.

4.8. Allereerst moet worden gezien welke partij de bewijslast heeft dat het merk (niet) normaal is gebruikt. De hoofdregel van artikel 150 Rv bepaalt dat de partij die het rechtsgevolg in roept van door haar gestelde feiten de bewijslast daarvan draagt. Dat zou betekenen dat Verweij de bewijslast draagt van het negatieve feit dat Giordano Enterprises geen normaal gebruik van het merk heeft gemaakt. De Beneluxwetgever heeft er echter in artikel 2.26 lid 2 sub a laatste zinsdeel in voorzien dat in een geding de merkhouders wordt belast met bewijs van het gebruik van het merk.

De rechtbank vindt aanleiding van die mogelijkheid gebruik te maken, nu Giordano Enterprises heeft erkend en dus vast staat dat zij van het merk geen gebruik heeft gemaakt door de verkoop via fysieke winkels van waren die van het merk waren voorzien. Zij stelt dat er andere vormen van gebruik zijn geweest die als normaal gebruik kwalificeren. In die omstandigheid acht de rechtbank het redelijk Giordano Enterprises met het bewijs van het normale gebruik te belasten.

4.9. 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 in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk (HvJ EG 27 januari 2004, ECLI:EU:C:2004:50, La Mer Technology/Laboratoires Goemar).

4.10. Giordano Enterprises stelt dat er sprake is van normaal gebruik in de vervalperiode door dat zij:

a. andere inspanningen heeft verricht om omzet met het merk te genereren en

b. via de webshops in de Benelux afzet van waren voorzien van het merk heeft gegeneerd.

Ad a.

4.11. Giordano Enterprises stelt dat zij althans de Giordano-groep reeds in de jaren '90 begonnen is om plannen te maken om de Europese markt, inclusief de Benelux te betreden. Daartoe zijn Gemeenschapserken aangevraagd en merken van een derde overgenomen. Voorts is er, zo stelt zij, in 2012 daartoe een regionaal hoofdkantoor opgericht in Dubai. Ter onderbouwing van die laatste stelling verwijst Giordano Enterprises naar een passage uit het *chairman's statement* in het jaarverslag 2012 van Giordano International:

[...]

At the same time, we established a Business Development Office in Dubai to develop initiatives beyond East Asia, not just in the Middle East and North Africa, but in other parts of Africa, Central Asia, Europe and the Americas undertaking various forms of market penetration strategy. This new business hub will also drive our expansion in India, where we have a small business already established.

[...]

Giordano Enterprises laat echter na uiteen te zetten welke activiteiten vanuit Dubai daadwerkelijk zijn ondernomen om omzet met het merk te genereren. Uit niets blijkt dat zij enige op de Benelux gerichte marketingactiviteit heeft ondernomen. Zij heeft weliswaar een aantal brochures en jaarverslagen in het geding gebracht, maar daarin worden de Beneluxlanden noch gezamenlijk, noch afzonderlijk genoemd.

Zo legt zij een stuk over waaruit kan worden afgeleid dat zij is uitgeroepen tot International Retailer 2015. In dat stuk wordt haar aanwezigheid gemeld in:

“40 countries across Asia, Australia, Africa, Canada, Central America, Eastern Europe, Central Asia and the Middle East.”

De Benelux behoren echter niet tot Oost Europa.

In zoverre kunnen die activiteiten naar het oordeel van de rechtbank niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk. Voor zover er al activiteiten zouden hebben plaatsgevonden, bijvoorbeeld in Dubai die er op zijn gericht de introductie op de Beneluxmarkt voor te bereiden, zij, die immers in ieder geval in de Benelux voor derden niet kenbaar geweest.

4.12. Daarnaast heeft Giordano Enterprises correspondentie overgelegd met een aantal - wat zij noemt - (potentiële) distributeurs. Het betreft e-mailcorrespondentie met vier natuurlijke personen (Van der Schoor, Ganpat, Hilbrink en Steinebach) die in de periode van mei tot november 2012 contact hebben gezocht met de Giordano-groep met de vraag of Giordano-groep belangstelling heeft om door hen vertegenwoordigd te worden in Nederland en met een vijfde persoon (Otten) waarvan uit de overgelegde e-mailcorrespondentie niet kan worden afgeleid van wie het initiatief is uitgegaan.

Giordano-groep reageert in enkele gevallen primair met de opmerking: “*Giordano has not yet entered the Netherlands*”, hetgeen niet wijst op normaal gebruik van het merk in Nederland (andere Beneluxlanden worden helemaal niet genoemd). Vervolgens worden er enkele gegevens uitgewisseld, maar in alle gevallen is de belangstelling van Giordano-groep kennelijk niet van dien aard dat er ook na 2012 nog enig vervolg aan de correspondentie wordt gegeven. In ieder geval worden er kennelijk geen orders geplaatst.

Naar het oordeel van de rechtbank kunnen ook die activiteiten niet worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk.

Ad b

4.13. Giordano Enterprises stelt dat zij al sedert jaren via het platform Aliexpress een Nederlandstalige en Franstalige website exploiteert waarop haar producten onder het merk Giordano worden aangeboden en verkocht. Op die website wordt in euro's afgerekend en kan met Ideal - een op Nederland gerichte betaalmethode - worden afgerekend. Daarnaast heeft Giordano Enterprises een Engelstalige website (www.giordano.com) alwaar haar producten naar Nederland, België en Luxemburg worden verkocht. Giordano Enterprises doet dat met de intentie om in de Benlux afzet te vinden voor haar producten, zodat het gebruik van het merk Giordano op die sites kwalificeert als normaal gebruik in de Benelux, aldus Giordano Enterprises.

4.14. Verweij stelt daartegenover dat het van Aliexpress weliswaar een optie biedt om te kiezen voor Nederlandse of Franse tekst, maar dat dat een door Aliexpress aangeboden optie is, die, zo begrijpt de rechtbank, onafhankelijk is van de exploitant van de betreffende sub-site. Het duidt dus niet op een intentie van Giordano Enterprises om zich op de Benelux-markt te richten. Bovendien gaat het slechts om verwaarloosbare aantallen, aldus Verweij.

4.15. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen de verkopen via Aliexpress en www.giordano.com, niet worden aangemerkt als normaal gebruik. Uit het in r.o. 2.10 opgenomen overzicht blijkt dat in de periode van 2011 tot en met 2015 in totaal 24 transacties hebben plaatsgevonden waarbij 78 items zijn verkocht voor een totaalbedrag van € 1.918,45. Het gaat dus om kleding met een gemiddelde prijs van € 24,60 per item. (De rechtbank laat dan nog daar dat een deel van de transacties heeft plaatsgevonden na het uitbrengen van de dagvaarding, zodat die eigenlijk buiten beschouwing zouden moeten blijven.) Voor artikelen in die prijsklasse moeten deze omzetten (5 transacties per jaar met een gemiddelde jaaromzet van € 383,69) voor een concern als de Giordano-groep (naar zij stelt: "*een van de grootste spelers in de internationale modewereld*", met in 2015 een omzet van ruim € 609 miljoen) als verwaarloosbaar worden aangemerkt. Bovendien blijkt ook niet van een jaar op jaar stijgende omzet, die er op zou kunnen wijzen dat er sprake is van een zich ontwikkelende penetratie van de markt. Het gaat derhalve kennelijk niet om een kleine aanbieder die zich een plaats op de markt tracht te veroveren (zie HR 23 december 2005, ECLI:NL:HR:2005:AU2850). De verkopen via het internet wijzen daarom niet op een serieuze poging om omzet in de Benelux te genereren, en hebben veel meer het karakter van toevalstreffers. Van een reële exploitatie is gelet hierop geen sprake.

4.16. Het bovenstaande leidt tot het oordeel dat is er geen sprake is geweest van normaal gebruik van het merk door of met toestemming van Giordano Enterprises in de Benelux, zodat de vordering tot vervallenverklaring kan worden toegewezen.

4.17. Giordano Enterprises zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Anders dan Verweij is de rechtbank van oordeel de vordering slechts strekt tot vervallenverklaring en dus niet tot handhaving van een recht van intellectuele eigendom als bedoeld in artikel 1019 Rv, zodat artikel 1019h Rv toepassing mist en de proceskosten zullen worden begroot op de voet van het liquidatietarief. (zie HvJEU 15 november 2012, ECLI:EU:C:2012:717, Bericap / Plastinnova)
De proceskosten aan de zijde van Verweij worden begroot op:

dagvaarding	€ 77,84
griffierecht	€ 619,00
salaris advocaat	€ 904,00 (2 punten × € 452,00)
totaal	€ 1.600,84

De nakosten zullen worden toegewezen en begroot als in het dictum vermeld.

4.18. De vervallenverklaring van het merk is een verklaring voor recht, die naar zijn aard niet uitvoerbaar bij voorraad is; in het bepaalde in artikel 1.14 aanhef en onder b BVIE ziet de rechtbank aanleiding de doorhaling van het merk evenmin uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart het Beneluxwoordmerk GIORDANO met registratienummer 201.032 voor waren in de klassen 18 en 25 vervallen en gelast de doorhaling van dit merk in het Benelux-merkenregister;

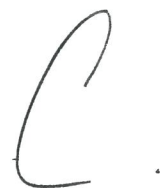
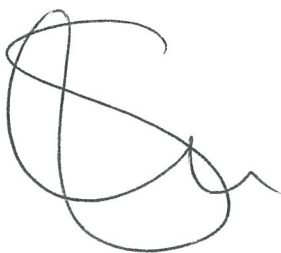
5.2. veroordeelt Giordano Enterprises in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Verweij begroot op € 1.600,84;

5.3. veroordeelt Giordano Enterprises in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Giordano Enterprises niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak;

5.4. verklaart de beslissingen onder 5.2 en 5.3 uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus en in het openbaar uitgesproken op 3 mei 2017.



JITGEGEVEN VOOR GROSSE

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

