

vonnis^{4x}

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/586364 / HA ZA 20-33

Vonnis in incident van 21 oktober 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
LEDAR GMBH,
te Berlijn, Duitsland,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. J.A.K. van den Berg te Amsterdam,

tegen

1. **IKEA B.V.**,
gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Haarlem,
2. **INTER IKEA SYSTEMS B.V.**,
te Delft,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. R.A.C. Stoop te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Ledar en Ikea c.s. genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de exploten van dagvaarding van 14 november 2019;
 - de akte overlegging producties bij dagvaarding van 22 januari 2020, met producties EP01 t/m EP07;
 - de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van 22 april 2020, met producties GP01 t/m GP59;
 - de brief van het European Union Intellectual Property Office (EUIPO – hierna: het Bureau) aan de rechtbank van 29 april 2020 waarbij de rechtbank in kennis is gesteld van het bij het Bureau aanhangig zijn van *revocation* en *invalidity* procedures betreffende de hierna onder 2.2.2. onder a) en b) genoemde merken;
 - de akte uitlaten schorsing van de procedure van Ledar van 15 juli 2020.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident welk vonnis nader bepaald is op heden.

2. Het geschil in de hoofdzaak

In conventie

2.1. Ledar vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. voor recht verklaart dat Ikea c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Ledar;
2. Ikea c.s. ieder afzonderlijk en voor zich beveelt iedere (verdere) inbreuk in alle landen van de Europese Unie op de merkrechten van Ledar te staken en gestaakt te houden;
3. Ikea c.s. veroordeelt tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor ieder individueel exemplaar van een product waarmee het onder 2 gevorderde bevel wordt geschonden of – zulks ter keuze van Ledar – een dwangsom van € 50.000,- per dag (een dagdeel daaronder begrepen) waarop in strijd wordt gehandeld met het onder 2 gevorderde bevel;
4. Ikea c.s. beveelt om aan de advocaat van Ledar te verstrekken een door een registeraccountant opgestelde verklaring zoals in de dagvaarding onder 4 sub a. tot en met f. gevorderd;
5. Ikea c.s. beveelt een dwangsom te voldoen van € 10.000,- per dag of gedeelte van de dag dat zij in gebreke blijft ten aanzien van enig onderdeel van het sub 4 gevorderde;
6. Ikea c.s. veroordeelt tot vergoeding van de volledige schade die Ledar heeft geleden als gevolg van de door Ikea c.s. gepleegde merkinbreuk, te vermeerderen met de wettelijke rente en op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
7. Ikea c.s. hoofdelijk veroordeelt in de kosten van deze procedure als bedoeld in artikel 1019h Rv¹.

2.2. Ledar legt aan deze vorderingen – voor zover hier van belang – de volgende stellingen ten grondslag.

2.2.1. Ledar verhandelt op het gebied van verlichting diverse producten onder de merken LEDARC en LEDAR. Ledar richt zich voornamelijk op de consumentenmarkt en biedt haar producten zowel online als in fysieke winkels aan.

2.2.2. Ledar is houdster van de volgende merkregistraties:

- a) het Uniewoordmerk LEDARC, op 26 juli 2011 aangevraagd en op 28 december 2011 geregistreerd onder registratienummer 010150506 voor waren en diensten in klasse 11 (*Lighting apparatus and installations, in particular lamps; Light bulbs, in particular for lighting*) – hierna: het LEDARC-merk;
- b) de op 4 november 2015 onder nummer 1281207 geregistreerde internationale registratie met gelding in de Europese Unie voor het woordmerk LEDAR, voor waren en diensten in de klassen 11 (*Lighting and lighting reflectors; parts and fittings of all the aforesaid goods, included in this class*) en 35 (*Wholesale services in relation to lighting; retail services in relation to lighting*) – hierna: het LEDAR-merk.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

2.2.3. Ikea c.s. is onderdeel van het bekende IKEA-concern en verkoopt zowel online als in fysieke winkels onder meer (led)lampen met gebruikmaking van het teken LEDARE.

2.2.4. Ikea c.s. maakt met het gebruik van het teken LEDARE inbreuk op het LEDARC-merk en LEDAR-merk van Ledar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b Uniemerkenverordening². Het teken LEDARE vertoont immers een zodanige gelijkenis met de door Ledar geregistreerde merken zoals hiervoor onder 2.2.2 onder a. en b. weergegeven, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat het gevaar van indirecte of directe verwarring ontstaat. Ledar lijdt als gevolg daarvan schade.

2.3. Ikea c.s. concludeert tot afwijzing van de vorderingen, met veroordeling van Ledar in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

In reconventie

2.4. Ikea c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- a. het LEDAR-merk en het LEDARC-merk nietig verklaart;
- b. voor recht verklaart dat Ledar onrechtmatig heeft gehandeld jegens Ikea c.s. door deze procedure in te stellen;
- c. Ledar veroordeelt in de door Ikea c.s. geleden schade, nader te bepalen bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- d. Ledar veroordeelt in de volledige kosten van deze procedure, op de voet van artikel 1019h Rv.

2.5. Ikea c.s. legt aan deze vorderingen – voor zover hier van belang – ten grondslag dat het LEDARC-merk en het LEDAR-merk nietig dienen te worden verklaard, omdat zij:

- a) elk onderscheidend vermogen missen;
- b) uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de bestemming of andere kenmerken van de waren;
- c) uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
- d) zijn ingeschreven terwijl de aanvrager bij indiening te kwader trouw was.

Daarnaast dient het LEDARC-merk vervallen te worden verklaard, omdat het in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Unie is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden bestaat voor dit niet gebruik.

3. Het geschil in het (preliminair opgeworpen) incident

3.1. In de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie heeft Ikea c.s. bij wijze van incident gevorderd om de procedure op grond van artikel 128 lid 4 j° 132 lid 1 UMVo te schorsen wegens aanhangige procedures bij het EUIPO. Ikea c.s. heeft immers op 24 december 2019, nog voordat zij de eis in reconventie heeft ingesteld, bij het EUIPO het verval van het LEDARC-merk ingeroepen. Voorts heeft Ikea c.s. op 21 januari 2020 bij het

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken

EUIPO de nietigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk ingeroepen. Van bijzondere redenen om de behandeling voort te zetten is geen sprake.

- 3.2. Ledar voert verweer en concludeert tot afwijzing van de verzochte schorsing.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in de hoofdzaak

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Ledar in conventie zijn gegrond op het LEDARC-merk en het LEDAR-merk en de vorderingen van Ikea c.s. in reconventie zijn gegrond op de nietigheid en/of het verval van die merken, is deze rechtbank op grond van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en d, en artikel 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen, omdat Ikea c.s. gevestigd is in Nederland.

4.2. Het voorgaande betekent dat deze rechtbank bevoegd is om van de geschillen op grond van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk kennis te nemen. Ten aanzien van het hierna te bespreken schorsingsincident is deze rechtbank dan ook een rechtbank voor het Uniemerk zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo.

in het incident

4.3. Artikel 128 lid 4 (laatste volzin) UMVo bepaalt dat, indien bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring van het Uniemerk was ingesteld alvorens de reconventionele vordering [tot vervallen- of nietigverklaring, Rb] werd ingesteld, de procedure overeenkomstig artikel 132 lid 1 UMVo wordt geschorst totdat de beslissing (van het Bureau) over de vordering in kracht van gewijsde is gegaan of de vordering is ingetrokken.

4.4. Artikel 132 lid 1 UMVo schrijft onder meer voor dat, indien bij een rechtbank voor het Uniemerk een vordering als bedoeld in artikel 124 UMVo – anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk – is ingesteld terwijl bij het Bureau (ten aanzien van hetzelfde merk) al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, die rechtbank de procedure ambtshalve of op verzoek van een partij schorst, tenzij er bijzondere redenen zijn de behandeling voort te zetten.

4.5. De rechtbank stelt met partijen vast dat de vorderingen bij het Bureau tot nietig- en vervallenverklaring van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk zijn ingesteld vóórdat Ikea c.s. de reconventionele vordering heeft ingesteld. Anders dan Ledar stelt is om die reden op de voet van artikel 128 lid 4 UMVo, welk artikel kort gezegd de situatie behelst

waarbij voor een rechtbank voor een Uniemerkt, zoals hier, een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, voldaan aan het vereiste om tot schorsing van de procedure zoals bedoeld in artikel 132 lid 1 UMVo over te gaan.

4.6. Het belang dat Ledar stelt te hebben bij een op korte termijn door de rechtbank te geven oordeel over de merkinbreuk door Ikea c.s. kan niet worden aangemerkt als een bijzondere reden om de behandeling voort te zetten in de zin van artikel 132 lid 1 UMVo.

4.7. Nu de vorderingen over en weer enkel betrekking hebben op het LEDARC-merk en het LEDAR-merk, komt de rechtbank tot de conclusie dat de procedure geheel zal worden geschorst, totdat er door het Bureau definitief uitspraak is gedaan in de procedure over het LEDARC-merk en het LEDAR-merk. Met een 'definitieve beslissing' bedoelt de rechtbank in dit verband een beslissing waartegen geen rechtsmiddel meer openstaat. De meest gereede partij kan de zaak dan weer aanbrengen op de continuatierol voor een akte uitlaten over de voortgang van de procedure. Deze schorsing geldt zowel voor de conventionele als de reconventionele vorderingen betreffende deze twee merken.

4.8. De beslissing omtrent de kosten van dit incident wordt aangehouden, totdat in de hoofdzaak wordt beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident:

5.1. schorst de procedure in de hoofdzaak, totdat het Bureau definitief uitspraak heeft gedaan aangaande de geldigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk;

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak:

5.3. bepaalt dat de meest gereede partij de zaak kan opbrengen op de continuatierol voor de in 4.7. beschreven akte, als definitief is beslist in de procedure over de geldigheid van het LEDARC-merk en het LEDAR-merk;

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en door mr. D. Nobel in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2020.