

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 359617 / HA ZA 10-636

### Vonnis van 10 augustus 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**AM DENMARK A/S**,  
gevestigd te Kokkedal, Denemarken,  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BANDRIDGE GROUP B.V.**,  
gevestigd te Leiden,  
gedaagde in conventie,  
verweerster in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam,

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**BANDRIDGE EUROPE N.V.**,  
gevestigd te Leiden,  
derde in conventie in het geding opgeroepen partij,  
tevens eiseres in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat mr. M.W. Rijsdijk te Amsterdam.

Partijen zullen hierna enerzijds AM en anderzijds Bandridge Group, Bandridge Europe en gezamenlijk Bandridge genoemd worden.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het exploit van dagvaarding van 8 februari 2010,
  - de producties 1-15 overgelegd door AM op 17 februari 2010,
  - de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van Bandridge Group, met 16 producties,
  - het exploit van oproeping (door AM) van een derde partij (Bandridge Europe),
  - het herstelexploit,

- 
- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie van Bandridge Europe, met 15 producties,
  - het tussenvonnissen van 28 juli 2010,
  - de conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende akte producties van AM, met productie 16,
  - het proces-verbaal van comparitie van 3 mei 2011 en de daarin aangeduide stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. AM produceert accessoires voor audiovisuele en IT apparatuur waaronder schoonmaakproducten voor toetsenborden, beeldschermen en laptops.

2.2. AM is houdster van het Gemeenschapsmerk met nummer 005185079, dat op 13 februari 2008 is geregistreerd voor onder meer schoonmaakmiddelen (klasse 3) en houders van schoonmaakmiddelen (klasse 21). Het merk is als volgt afgebeeld:



2.3. De hiervoor afgebeelde cleaner is ontworpen in 2002 door het Deense ontwerpbureau Tools Design en wordt sinds dat jaar tentoongesteld en sinds 2003 door AM verkocht in Europa.

## **3. Het geschil**

### **in conventie**

3.1. AM vordert – samengevat – een verbod, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, op inbreuk op haar Gemeenschapsmerkrechten in de Europese Unie en opgave van inkoop-, verkoop-, winst- en voorraadgegevens, afgifte van de voorraad, alles met bepaling van dwangsommen, alsmede een veroordeling tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat en winstafdracht, een en ander met veroordeling van Bandridge in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: ‘Rv’), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. AM legt aan haar vorderingen ten grondslag dat een door Bandridge verhandelde schermcleaner inbreuk maakt op de rechten voortvloeiend uit haar Gemeenschapsmerk en op haar auteursrechten. AM stelt daardoor schade te lijden.

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

---

### **in voorwaardelijke reconventie**

3.4. Bandridge vordert – samengevat – de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk uit te spreken, subsidiair de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk, met veroordeling van AM in de kosten op basis van 1019h Rv.

3.5. AM voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

## **4. De beoordeling**

### **in conventie**

#### *ontvankelijkheid jegens Bandridge Europe*

4.1. Bandridge Europe heeft zich – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat AM jegens haar niet-ontvankelijk is in haar vordering omdat AM ten onrechte haar op de voet van artikel 118 Rv in het geding heeft betrokken. De rechtbank overweegt als volgt. In artikel 118 Rv is de zogenoemde gedwongen tussenkomst geregeld, zonder dat daarbij echter tevens is aangegeven in welke gevallen die gedwongen tussenkomst kan worden toegelaten. Uit de Parlementaire Geschiedenis kan worden afgeleid dat het om zaken zou moeten gaan waarbij drie partijen belangen hebben waarover tezamen zal moeten worden beslist. De Hoge Raad heeft in een tweetal zaken waarbij het ging over welk erf een noodweg diende te worden aangelegd voor enige verruiming gekozen.<sup>1</sup> Geoordeeld werd dat het niet tot niet-ontvankelijk verklaring leidt als niet alle eigenaren van andere in aanmerking komende erven in het geding waren betrokken, maar dat daarvoor de weg van gedwongen oproeping op de voet van 118 Rv (12a Rv oud) kan worden gebruikt.

4.2. Het voorgaande overziende staat artikel 118 Rv oproeping van derden in het geding alleen toe als dat wettelijk vereist is of anderszins nodig is voor de goede beoordeling van het geschil tussen de oorspronkelijke partijen in het geding. Daarvan is in dit geval geen sprake. Anders dan een geschil over op welk erf een eventuele noodweg moet komen, kan het geschil tussen AM en Bandridge Group probleemloos worden beoordeeld zonder dat Bandridge Europe partij is. Dit geldt eens te meer nu AM niet de stelling van Bandridge heeft betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister, zodat de vordering jegens Bandridge Group voor afwijzing gereed ligt, zoals hierna zal worden overwogen.

4.3. Kenmerkend verschil met een geschil over een noodweg is dat het in deze zaak niet zozeer om een gezamenlijke weging van belangen (in de zin van: welk erf wordt het minst bezwaard door aanleg van een noodweg) gaat – waarbij die belangen vanzelfsprekend het beste over het voetlicht kunnen worden gebracht door de op te roepen derde zelf – maar om de vraag of (bewezen kan worden dat) Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht of zal verrichten. AM heeft Bandridge Europe bovendien niet opgeroepen ten behoeve van de beoordeling van haar geschil met Bandridge Group. AM heeft Bandridge

<sup>1</sup> HR 14 oktober 1994, NJ 1995, 564 en HR 12 april 1996, NJ 1996, 437

---

Europe slechts opgeroepen om ook een vordering tegen Bandridge Europe te kunnen instellen (vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 12 mei 2010, BIE 2010, 15 r.o. 4.13 ev).

4.4. Het betoog van AM dat een gezamenlijke behandeling in het belang is van de proceseconomie, kan niet leiden tot een andere conclusie. Dat belang acht de rechtbank als hiervoor overwogen op zichzelf onvoldoende voor gedwongen oproeping van een derde conform 118 Rv. Bovendien had AM net zo goed een afzonderlijke zaak aanhangig kunnen maken tegen Bandridge Europe en voeging met de zaak tegen Bandridge Group kunnen vorderen.

*inbreukmakend handelen Bandridge Group*

4.5. AM heeft de stelling van Bandridge niet betwist dat het Bandridge Europe is die de beweerdelijk inbreukmakende producten verhandelt en Bandridge Group slechts holding-activiteiten verricht conform de bedrijfsomschrijving opgenomen in het handelsregister. Dit betekent dat, zelfs als de door Bandridge Europe verhandelde schermreinigers inbreuk zouden maken op enig intellectueel eigendomsrecht van AM, niet valt aan te nemen dat er Bandridge Group inbreukmakende handelingen heeft verricht danwel er een reële dreiging van inbreuk door Bandridge Group bestaat. Zodoende moeten de vorderingen jegens Bandridge Group worden afgewezen.

*proceskosten*

4.6. AM zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Bandridge heeft gevorderd veroordeling in de redelijke proceskosten conform 1019h Rv en een bedrag van (80% van EUR 57.784,- =) EUR 46.227,38 ter zake opgevoerd. AM heeft de hoogte van deze kosten als buitenproportioneel gekenschetst. De rechtbank zal aansluiting zoeken bij hetgeen AM vordert (EUR 32.379,07), rekening houdend met een zelfde verdeelsleutel 80:20 over de conventie en de reconventie, zodat AM kennelijk zelf een tarief van EUR 25.903,26 voor de conventie redelijk en evenredig zou achten. Dergelijke kosten liggen bovendien dicht bij het indicietarief van (maximaal) EUR 25.000,- voor een reguliere, niet eenvoudige, bodemprocedure met een pleidooi. Ervan uitgaande dat de griffierechten niet in de bedragen betrokken waren, worden de kosten aan de zijde van Bandridge derhalve begroot op:

- griffierecht	EUR 263,00
- kosten advocaat	<u>25.903,26</u>
Totaal	EUR 26.166,26

**in voorwaardelijke reconventie**

4.7. Zowel Bandridge Group als Bandridge Europe hebben hun eis in reconventie ingesteld onder de voorwaarde dat AM in conventie ontvankelijk in haar vorderingen zou worden geacht.

Ten aanzien van Bandridge Group ging het hierbij om niet-ontvankelijkheid omdat een rechtspersoon die niet handelt in de beweerdelijk inbreukmakende producten is gedagvaard. Zoals hiervoor is overwogen treft dat verweer doel zodat de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering door Bandridge Group is ingesteld, niet vervuld is te achten. Ten aanzien van Bandridge Europe ging het hierbij om niet-ontvankelijkheid omdat er geen basis voor gedwongen tussenkomst op de voet van 118 Rv zou zijn. Zoals hiervoor is overwogen treft ook dat verweer doel zodat de voorwaarde waaronder de reconventionele vordering door Bandridge Europe is ingesteld, niet vervuld is te achten.

---

4.8. Nu het instellen van de voorwaardelijke eis in reconventie als een redelijke vorm van verdediging tegen de vordering in conventie is te beschouwen zal AM als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Dezelfde verdeelsleutel als hiervoor aanhoudend zijn de kosten in reconventie te begroten op (20% van EUR 32.379,07 =) EUR 6.475,81.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie**

- 5.1. verklaart AM niet-ontvankelijk in haar vordering jegens Bandridge Europe,
- 5.2. wijst de vordering jegens Bandridge Group af,
- 5.3. veroordeelt AM in de proceskosten, aan de zijde van Bandridge tot op heden begroot op EUR 26.166,26,
- 5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

### **in voorwaardelijke reconventie**

- 5.5. verstaat dat de voorwaarden waaronder de reconventionele vorderingen zijn ingesteld, niet vervuld zijn,
- 5.6. veroordeelt AM in de proceskosten, aan de zijde van Bandridge tot op heden begroot op EUR 6.475,81,
- 5.7. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2011.