

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 376701 / HA ZA 10-3487

Vonnis van 4 januari 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar Duits recht
EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V.,
gevestigd te Münster, Duitsland,
2. de vereniging naar Nederlands recht
NEDERLANDS COMITÉ EUROPEAN PALLET ASSOCIATION,
gevestigd te Tilburg,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WIJNMAALEN PALLETS B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. R.A.D. Blaauw te Rotterdam.

Eiseressen in conventie tevens verweersters in reconventie worden hierna gezamenlijk Epal c.s. genoemd en afzonderlijk Epal en Nederpal. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie wordt hierna Wijnmaalen genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de inleidende dagvaarding van 2 september 2010, met producties 1 tot en met 9;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie, met productie 1;
 - het tussenvonnissen van 24 november 2010 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de conclusie van antwoord in reconventie tevens akte overlegging producties, met producties 10, 11 en 12;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 8 september 2011, met de daarin genoemde stukken;
 - de brief van mr. Blaauw van 25 september 2011, met opmerkingen ten aanzien van het proces-verbaal van de comparitie.

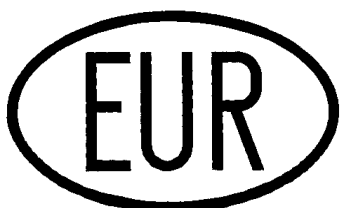
1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Epal is houdster van het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk EPAL, ingeschreven op 22 december 1998, onder nummer 472415, voor onder meer waren en diensten in klasse 6 en 20, waaronder “palettes”.



2.2. Rail Cargo Austria AG te Wenen, Oostenrijk, (hierna: Rail Cargo) is houdster van de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux, voor het hieronder afgebeelde woord-/beeldmerk EUR, ingeschreven op 11 mei 1977, onder nummer 430337, voor waren in de klassen 6 en 20, waaronder “palettes”.



2.3. Ook is er een Gemeenschapsdepot met nummer 4848206 op naam van Rail Cargo. Dit depot wordt gevormd door de letters EUR geplaatst in een ovaal, en is gedeponeerd voor onder meer waren en diensten in klasse 6 en 20, waaronder “palettes”.

2.4. Epal is belast met het beheer van en de controle op de kwaliteit van de EUR-/EPAL-pallets. Deze pallets worden onder de merken EUR en EPAL in het economisch verkeer gebracht. Epal heeft als doelstelling wereldwijd een open poolsysteem te creëren en in stand te houden, waarin de kwaliteit en kenmerken van de pallets constant is om de ruil van de pallets mogelijk te maken. Tevens richt Epal zich op het tegengaan van vervalsing van deze pallets. Epal verleent licenties aan producenten en reparateurs van EUR-/EPAL-pallets.

2.5. In Nederland is sinds juli 2005 namens Epal een nationaal comité actief onder de naam Nederpal. Nederpal heeft onder meer tot doel:

- de behartiging van de belangen van producenten, reparateurs, handelaren, gebruikers en alle overige belanghebbenden die te maken hebben met EUR-/EPAL-pallets;
- de bescherming van de EUR-/EPAL-pallets, meer bepaald met betrekking tot fraude, namaak of oneerlijke concurrentie;
- het coördineren van de controle op de naleving van de reglementering met betrekking tot de EUR-/EPAL-pallets;

- de bevordering van de kwaliteit van de EUR-/EPAL-pallets en de uitwisseling ervan binnen de EPAL-pool.

2.6. De EUR-/EPAL-pallets moeten voldoen aan bepaalde normen ten aanzien van de te gebruiken houtsoorten, de houtvochtigheid, de plankdiktes, het brandmerkteken, de draadnagels alsmede de draadnagelverdeling, de klossen etc. Het formaat van een EUR-/EPAL-pallet is 800 mm x 1200 mm. Op de klossen van de EUR-/EPAL-pallets zijn de merken EUR en EPAL aangebracht door middel van een brandmerk. Ook ten aanzien van de te gebruiken spijkers gelden voorschriften. De spijkers hebben eigenschappen waardoor ze hogere belastingen in het gebruik garanderen. De kop van de spijkers heeft een speciale dimensie om te voorkomen dat deze te diep in het hout wordt aangebracht. Wanneer erkende reparateurs de pallets repareren, moeten de klossen door hen worden voorzien van een controlespijker. Dit is geen bevestigingselement maar uitsluitend een kenmerk dat de pallet is gerepareerd door een gelicentieerd bedrijf. Iedere licentienemer heeft een eigen uniek genummerde controlespijker. Genoemde normen zijn opgenomen in de UIC (Union Internationale des Chemins de fer) Code 435-2 (productienormen) en UIC Code 435-4 (reparatienormen). Naast de UIC Codes is het Technisch Regelwerk (Technical Regulations) van EPAL op de pallets van toepassing.

2.7. In Nederland is de feitelijke controle op de naleving van de kwaliteit van de pallets en het naleven van de UIC codes opgedragen aan de audit-organisatie SGS Germany GmbH (hierna: SGS).

2.8. Wijnmaalen legt zich sinds haar oprichting in 1994 toe op de in- en verkoop en reparatie van pallets (waaronder EUR-/EPAL-pallets). Wijnmaalen is niet aangesloten bij Epal of Nederpal noch bij een van de andere landelijke organisaties van Epal en beschikt niet over een licentie van een van deze organisaties.

2.9. Op 26 mei 2009 is door SGS een bezoek gebracht aan het bedrijf van Wijnmaalen. Door SGS is toen geconstateerd dat Wijnmaalen zich bezig houdt met reparatie van pallets voorzien van onder meer de EUR-merken en het EPAL-merk. Van dit bezoek is door SGS een rapport opgemaakt.

2.10. Bij brief van 3 juni 2010 is Wijnmaalen door Epal c.s. ervan op de hoogte gesteld dat Epal c.s. menen dat zij zich schuldig maakt aan merkinbreuk en dat zij onrechtmatig jegens Epal c.s. handelt. Epal c.s. hebben Wijnmaalen voor de keuze gesteld om ofwel te verklaren dat zij elk ongeoorloofd gebruik van de EUR- en EPAL-merken, waaronder het repareren van met toestemming van Epal c.s. op de marktgebrachte pallets, met onmiddellijke ingang staakt en gestaakt zal houden ofwel te verklaren dat zij lid wenst te worden van Nederpal en/of Epal en dat zij het bedrag voor de "initial visit" van SGS voldoet.

2.11. In reactie op voornoemde brief heeft Wijnmaalen bij brief van 11 juni 2010 zich op het standpunt gesteld dat de merkrechten van Epal c.s. zijn uitgeput, dat van merkinbreuk geen sprake is en dat het haar vrijstaat om aan haar ter reparatie aangeboden pallets te repareren.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Epal c.s. vorderen – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
1. voor recht te verklaren dat Wijnmaalen zich schuldig maakt aan merkinbreuk, respectievelijk onrechtmatig heeft gehandeld jegens Epal c.s., door reparatie en verhandeling van gerepareerde pallets die oorspronkelijk onder de EUR- en/of EPAL-merken in het verkeer zijn gebracht, alsmede door bij reparatie niet conform de UIC Code 435-4 te werken;
 2. Wijnmaalen te bevelen om, af te geven:
 - a. alle onder zich bevindende pallets voorzien van het/de EUR-merk(en) en/of het/de EPAL-merk(en) die door Wijnmaalen zijn gerepareerd;
 - b. alle werktuigen/instrumenten die geschikt zijn om EUR- en/of EPAL-merken te plaatsen op pallets en alle overige zaken die dienen ter identificatie van al dan niet gerepareerde EUR/EPAL-pallets;een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
 3. Epal c.s. te machtigen de hiervoor bedoelde pallets voor rekening van Wijnmaalen te (doen) vernietigen;
 4. Wijnmaalen te verplichten om te staken en gestaakt houden het repareren van alle pallets voorzien van de EUR- en/of EPAL-merken, alsmede het verdere verhandelen van die pallets, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
 5. Wijnmaalen te gebieden een schriftelijke, door een registeraccountant gecertificeerde opgave te doen van:
 - a. de totale hoeveelheid geproduceerde, gerepareerde, ingekochte en/of verkochte inbreukmakende producten;
 - b. de door Wijnmaalen betaalde (inkoop)prijs alsmede de gehanteerde verkoopprijs van het desbetreffende artikel;
 - c. de totale hoeveelheid thans in voorraad zijnde inbreukmakende artikelen;
 - d. het totale bedrag van de door Wijnmaalen als gevolg van de verhandeling van de bewuste artikelen genoten winst (verschil tussen inkoopprijs- en verkoopprijs);
 - e. de naam en adresgegevens van de (rechts-)persoon/personen die de artikelen aan Wijnmaalen heeft/hebben geleverd, alsmede de naam en adresgegevens van de (rechts-) persoon/personen aan wie Wijnmaalen de artikelen heeft geleverd,een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom;
 6. Wijnmaalen te veroordelen aan Epal c.s. de ten gevolge van de inbreuk en het onrechtmatig handelen geleden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat, dan wel aan Epal c.s. af te dragen de door Wijnmaalen ter zake van de inbreuk en het onrechtmatig handelen genoten winst;
 7. Wijnmaalen te veroordelen aan Epal c.s. te vergoeden de wettelijke rente over alle bedragen die zij uit hoofde van dit vonnis aan Epal c.s. verschuldigd zal zijn;
 8. Wijnmaalen te veroordelen in de kosten van deze procedure, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten.
- 3.2. Epal c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Wijnmaalen door het (zonder toestemming daartoe) repareren en verhandelen van gerepareerde EUR-/EPAL-pallets inbreuk maakt op Epal's EPAL-merk en op de EUR-merken van Rail Cargo, ten aanzien waarvan Epal licentiehoudster is en gevolmachtigd is tot het instellen van rechtsvorderingen met betrekking tot op die merken gemaakte inbreuk. Wijnmaalen handelt

daarmee tevens onrechtmatig jegens Epal c.s., alsook door bij reparatie niet conform de UIC Codes te werken en desondanks pallets die zijn voorzien van de EUR- en EPAL-merken in het verkeer te brengen.

3.3. Wijnmaalen voert gemotiveerd verweer.

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

in reconventie

3.5. Wijnmaalen vordert – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat de reparatie en/of verhandeling door Wijnmaalen van gebruikte EUR-/EPAL-pallets geen inbreuk maakt op enig merkrecht van de merkhouders van het Gemeenschapdepot 472415 en/of het internationale merkdepot met gelding voor de Benelux 4303307 en/of het Gemeenschapsdepot 4848206;

2. Epal c.s. te gebieden zich te onthouden van uitlatingen waarbij wordt gesteld, of waarvan de strekking is, dat gebruikte EUR-/EPAL-pallets betrokken van niet-licentienemers van de hiervoor bedoelde merkhouders, inferieur zijn en dat pallethandelaren die geen licentienemer zijn van de merkhouders van de hiervoor bedoelde merkdepots, inferieure gerepareerde EUR-/EPAL-pallets verhandelen, op straffe van verbeurte van een door de rechtbank te bepalen dwangsom;

en met veroordeling van Epal c.s. in de kosten van de procedure.

3.6. Wijnmaalen legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Epal c.s. ten onrechte menen dat Wijnmaalen inbreuk maakt op hun merkrechten door het repareren en verhandelen van gerepareerde EUR-/EPAL-pallets. Daarnaast zijn zij op zeer agressieve wijze bezig met werving van licentienemers, waarbij zij niet-licentienemers afschilderen als “beunhazen” die inferieure producten verkopen, waardoor Wijnmaalen zwartgemaakt wordt bij (potentiële) klanten, hetgeen onrechtmatig is.

3.7. Epal c.s. voeren gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Gezien de nauwe samenhang tussen de door partijen over en weer ingestelde vorderingen, zullen de in conventie en de in reconventie ingestelde vorderingen samen worden besproken.

Bevoegdheid

4.2. Voor zover de vorderingen van Epal c.s. en Wijnmaalen Gemeenschapsmerken betreffen, is de rechtbank krachtens de artikelen 95, 96 aanhef en onder a, en 97 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet bevoegd van het geschil kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het

Benelux-deel van de internationale merkinschrijving, komt de rechtbank bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), nu de door Epal c.s. gestelde merkinbreuk zou hebben plaatsgevonden in het gehele land, dus ook in dit arrondissement. Op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Wijnmaalen. Ten aanzien van de grondslag onrechtmatig handelen is de rechtbank reeds bevoegd, omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

Nederpal

4.3. Wijnmaalen stelt zich op het standpunt dat Nederpals doelstellingen geen grondslag bieden voor haar vorderingen en Nederpal slechts verwijst naar de vorderingen van Epal. Volgens Wijnmaalen heeft Nederpal geen eigen belang bij de (mede) door haar ingestelde vorderingen.

4.4. De rechtbank overweegt dat nu gesteld noch gebleken is dat Nederpal merkhoudster is dan wel dat zij licentiehoudster is en een volmacht heeft om op eigen naam uit hoofde van de EUR- en EPAL-merken op te treden, niet valt in te zien dat Wijnmaalen jegens haar merkinbreuk kan worden verweten. Daarnaast hebben Epal c.s. niet, althans onvoldoende concreet onderbouwd gesteld dat, en waarom, het handelen van Wijnmaalen (ook) onrechtmatig is jegens Nederpal. De enkele, niet onderbouwde stelling dat Wijnmaalen door het repareren en verhandelen van de EUR-/EPAL-pallets zonder in het bezit te zijn van een licentie en zonder zich daarbij te houden aan de reglementering voor de EUR-/EPAL-pallets, de doelen van Nederpal frustreert, kan niet – zonder meer – leiden tot de aannahme dat sprake is van onrechtmatig handelen. Dit betekent dat de vorderingen ingesteld door Nederpal zullen worden afgewezen.

Het EUR-merk en depot

4.5. Door Wijnmaalen is aangevoerd dat Epal geen bewijs heeft overgelegd van de gestelde licentie en volmacht met betrekking tot de EUR-merken van Rail Cargo en dat zij de bevoegdheid van Epal betwist. Tijdens de comparitie van partijen heeft Epal gewezen op een overeenkomst die zij als productie 10 in het geding heeft gebracht. Ten aanzien van de gestelde volmacht is door Wijnmaalen ter zitting vervolgens aangevoerd dat die niet uit de overgelegde overeenkomst volgt, omdat uit artikel II van die overeenkomst blijkt dat deze slechts betrekking heeft op Polen en Roemenië en dat Epal aan artikel IV evenmin bevoegdheid kan ontlenen. Dat artikel II beperkt is tot Polen en Roemenië, is vervolgens door Epal als juist erkend.

4.6. De rechtbank overweegt dat artikel IV, volgens de tekst van deze bepaling, betrekking heeft op vertegenwoordiging in “allen außergerichtlichen und sonstigen außerbehördlichen Angelegenheiten”. Daarin kan derhalve geen volmacht worden gevonden met betrekking tot het optreden in rechte. Epal heeft verder geen onderbouwing gegeven voor haar stelling ten aanzien van het bestaan van de door haar gestelde licentie. Gesteld noch gebleken is dat deze in het merkenregister is ingeschreven. Het vorenstaande betekent dat de vorderingen voor zover deze zijn gebaseerd op het Benelux-deel van de internationale merkinschrijving ter zake van het EUR-merk van Rail Cargo, zullen worden afgewezen. Dat geldt ook voor het Gemeenschapsdepot met nummer 4848206, eveneens ten name van Rail

Cargo, nu dit niet in het geding is gebracht en bovendien niet is gesteld of gebleken dat dit depot tot een merkregistratie heeft geleid.

Het EPAL-merk

4.7. Het vorenstaande betekent dat de merkenrechtelijke vorderingen van Epal nog uitsluitend kunnen worden gebaseerd op het in 2.1 weergegeven Gemeenschapsmerk.

4.8. Wijnmaalen betwist dat dit merk onderscheidend vermogen heeft. Daartoe voert zij aan dat de EUR-pallet of “europallet” (een door de spoorwegen ingevoerde pallet met standaardafmetingen, voorzien van de aanduiding EUR) reeds geruime tijd bekend is en dat op enig moment het merk EPAL, op de plaats waar voorheen de naam van de spoorwegmaatschappij stond, aan dergelijke pallets is toegevoegd. Omdat alle EUR-pallets nu zijn voorzien van het merk EPAL, onderscheidt dit merk deze EUR-pallets niet.

4.9. De rechtbank overweegt dat uit het betoog van Wijnmaalen niet volgt dat het merk EPAL geen onderscheidend vermogen heeft. Niet valt in te zien dat het merk EPAL beschrijvend voor pallets is noch dat dit merk anderszins niet in staat is pallets te onderscheiden. Met Epal is de rechtbank van oordeel dat het collectieve merk EPAL in staat is een of meer gemeenschappelijke kenmerken te onderscheiden van waren afkomstig van of diensten verleend door verschillende ondernemingen die dit merk onder toezicht van de houder gebruiken, althans Wijnmaalen heeft onvoldoende aangevoerd dat tot een ander oordeel kan leiden. Dat het merk EPAL steeds gezamenlijk met de aanduiding EUR wordt gebruikt doet er – zonder meer – niet aan af dat het merk zelf een onderscheidende functie vervult. Hetzelfde geldt voor de veronderstelling van de zijde van Wijnmaalen dat het EPAL-merk is toegevoegd om te kunnen optreden voor de EUR-pallet.

4.10. Voor zover Wijnmaalen haar betoog over inburgering ook betreft op het EPAL-merk, overweegt de rechtbank dat Wijnmaalen onvoldoende concrete onderbouwing heeft gegeven waaruit zou kunnen volgen dat EPAL de gebruikelijke benaming is geworden voor pallets.

4.11. Het beroep van Wijnmaalen op rechtsverwerking wegens gedogen onder verwijzing naar artikel 54 GMVo, dient alleen al te worden afgewezen omdat geen sprake is van het gedogen van een jonger merk door de houder van een ouder merk. De enkele omstandigheid dat de praktijk van het repareren en verhandelen van gerepareerde pallets al langer bestaat, is ook overigens onvoldoende om te kunnen aannemen dat Epal haar rechten om daartegen bezwaar te maken, zou hebben verwerkt. Bovendien heeft Epal onbetwist gesteld in de loop van de tijd actief te zijn (geweest) met het (ook) aanspreken van andere marktpartijen op het zonder haar toestemming repareren en verhandelen van gerepareerde EPAL-pallets.

Uitputting

4.12. Niet in geschil is dat Wijnmaalen pallets voorzien van het EPAL-merk, die door de merkhoudster, Epal, althans met haar toestemming, binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, repareert en verder verhandelt. Dat Wijnmaalen daarbij niet (geheel) volgens de in de UIC Codes opgenomen normen werkt, staat, met het door SGS opgestelde rapport ter zake en ook met hetgeen daarover door Wijnmaalen is verklaard,

vast. Zo staat vast dat Wijnmaalen niet het voorgeschreven type spijkers bij reparatie van de pallets gebruikt. Aldus houdt die reparatie een wijziging in de toestand van de waar in als bedoeld in artikel 13 lid 2 GMVo. Dat door deze wijziging geen verslechtering van de waar optreedt – zoals door Wijnmaalen is gesteld – doet daaraan niet af omdat uit de wijziging volgt dat deze pallets niet meer beantwoorden aan de in de UIC Codes voor de te gebruiken materialen gegeven specificaties. Daarbij is niet komen vast te staan dat het zou gaan om een wijziging in de toestand van de waar van geheel ondergeschikte betekenis.

4.13. Ten aanzien van het beroep van Wijnmaalen op de uitputtingsregel van artikel 13 lid 1 GMVo geldt dat het Benelux Gerechtshof bij arrest van 6 november 1992 (NJ 1993, 454 m.nt. DWFV; LJN AB9577 (AP/Valeo)) handvatten heeft aangereikt die, hoewel betrekking hebbend op de uitleg van artikel 13A van de (oude) Benelux Merkenwet, niettemin richtinggevend zijn voor de interpretatie van eerstgenoemd artikel. Daarnaast heeft het Hof van Justitie in meer recente jurisprudentie zich uitgelaten over de beoordeling van een beroep op uitputting in geval van – kort gezegd – hergebruik van waren waarop het merk van de merkhouder is aangebracht (HvJ EU 8 juli 2010, zaak C-558/08, LJN BN8983, Portakabin/Primakabin; HvJ EU 14 juli 2011, zaak C-46/10, LJN BS7442, Viking Gas/Kosan Gas). Uitgangspunt is dat het wederverkopen van gereviseerde waren die zijn voorzien van het oorspronkelijke merk en het in de handel brengen van waren onder dat merk, handelingen zijn waartegen de merkhouder zich kan verzetten. Daarop zijn uitzonderingen mogelijk, maar een belangrijke eis daarbij is dat degene die de gereviseerde waren verhandelt, bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder controle van de merkhouder gereviseerde waren.

4.14. Aan deze eis is door Wijnmaalen – zoals Epal terecht stelt – niet voldaan. Wijnmaalen vermeldt niet bij of op de door haar gerepareerde pallets dat het niet om oorspronkelijke waren gaat maar om (door haar) gerepareerde waren noch brengt Wijnmaalen op of bij de door haar gerepareerde pallets tekens aan die dit duidelijk maken. Wijnmaalen heeft erkend dat het voor haar mogelijk is om het EPAL-merk te verwijderen van de door haar gerepareerde pallets, namelijk door dit weg te lakken. Epal heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen dergelijke verwijdering van het merk. Wijnmaalen heeft echter verklaard het EPAL-merk niet weg te lakken op de door haar verhandelde gerepareerde pallets. Onder deze omstandigheden heeft Epal een gegronde reden zich tegen de verhandeling van de door Wijnmaalen gerepareerde EPAL-pallets te verzetten, omdat dat dit gebruik van haar merk bij afnemers de (onjuiste) indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en Wijnmaalen, meer in het bijzonder de indruk dat Wijnmaalen tot het distributienet van de merkhouder behoort of daarbij als licentienemer/reparateur is aangesloten of dat er een vergelijkbare, bijzondere band tussen hen bestaat. Dat – zoals Wijnmaalen stelt – Wijnmaalens afnemers “natuurlijk” weten dat de pallets door haar zijn gerepareerd, doet daaraan niet af. Daarbij komt dat – zoals door Epal onbetwist is gesteld – de gerepareerde EPAL-pallets verder worden verhandeld (geruild) en daarmee terecht komen bij anderen dan de afnemers van Wijnmaalen die niet (kunnen) weten dat het om (door Wijnmaalen) gerepareerde pallets gaat, waardoor de reputatie van het EPAL-merk in het geding kan komen.

4.15. Het vorenstaande leidt ertoe dat Epals beroep op inbreuk op het Epal-merk slaagt. Zoals Epal terecht heeft opgemerkt zal het op te leggen verbod niet de handel in (gebruikte) Epal-pallets dienen te betreffen, maar is het verbod gericht op de verhandeling van gerepareerde EPAL-pallets, waarbij de rechtbank voor de beantwoording wat precies onder

“reparatie” dient te worden verstaan, aansluiting vindt bij Epals uitleg van dit begrip ter comparitie. Reparatie zal in dit verband dienen te worden opgevat als: de vervanging van een of meer van voor pallets essentiële onderdelen zoals: planken, blokken en spijkers. Naar het oordeel van de rechtbank wordt daarmee voldoende tegemoetgekomen aan de door Wijnmaalen verlangde duidelijkheid aangaande hetgeen haar wordt verboden.

4.16. Door Wijnmaalen is nog aangevoerd dat zij heeft toegezegd de handel in (gerepareerde) EPAL-pallets te staken tot dat er duidelijkheid is of sprake is van inbreuk en dat zij heeft aangeboden het EPAL-merk weg te lakken. Dat doet er echter niet aan af dat vaststaat dat Wijnmaalen pallets voorzien van het EPAL-merk heeft gerepareerd en verhandeld. Bovendien zijn deze toezeggingen niet ongeclausuleerd gedaan en heeft Wijnmaalen – ondanks haar aanbod daartoe – het EPAL-merk niet weggelakt. Epal heeft er derhalve recht op en belang bij dat Wijnmaalen zoals volgt wordt veroordeeld.

4.17. Wijnmaalen zal een verbod worden opgelegd met betrekking tot de verhandeling van door haar gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk, zoals in het dictum te melden. Daarmee valt niet in te zien – en Epal heeft dit ook niet gemotiveerd gesteld – dat zij nog belang heeft bij een beoordeling van de vorderingen op de andere grondslag, zodat deze zal worden afgewezen.

Nevenvorderingen

4.18. Nu Epal evenmin aannemelijk heeft gemaakt dat zij naast het toe te wijzen verbod, een afzonderlijk belang heeft bij de sub 1 van het petitum gevorderde verklaring voor recht, zal die vordering worden afgewezen. Ook de vorderingen sub 2a, en 3 van het petitum worden afgewezen. Ter comparitie heeft Epal immers verklaard geen bezwaar te hebben tegen het weglakken van het EPAL-merk op de pallets, zodat er een alternatief is voor de gevorderde afgifte en vernietiging van gerepareerde pallets en die daarmee als disproportioneel niet voor toewijzing in aanmerking komen. Voorts zal het sub 2b gevorderde worden afgewezen. Ter comparitie heeft Epal immers verklaard dat niet geconstateerd is dat Wijnmaalen zelf het EPAL-merk aanbrengt op de pallets en ook overigens is in deze procedure niet aannemelijk geworden dat Wijnmaalen over dergelijke werktuigen/instrumenten beschikt.

4.19. De sub 5 van het petitum gevorderde opgave zal worden toegewezen, zij het dat de opgave slechts betrekking dient te hebben op de verhandeling van door Wijnmaalen gerepareerde pallets voorzien van het EPAL-merk en het ter verdere verhandeling in voorraad hebben daarvan. Het betoog van Wijnmaalen dat zij het meeste van deze informatie niet kan geven omdat die informatie er niet is, is geen reden deze vordering af te wijzen. Dat Wijnmaalen door haar gerepareerde EPAL-pallets heeft verkocht staat immers vast; Epal heeft dan ook recht op en belang bij de informatie die Wijnmaalen hierover wel kan verschaffen. Voor de periode waarover informatie dient te worden verschaft, heeft Epal – naar aanleiding van bezwaren van Wijnmaalen – voorgesteld aan te knopen bij de wettelijke bewaartermijnen. De rechtbank overweegt dat de Hoge Raad bij arrest van 15 februari 2002 (NJ 202, 464 en LJN AD6095, Jack Daniel’s/Kamstra) heeft beslist dat de informatieplicht geen betrekking heeft op de periode voor de eerste door de merkhouders bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk op diens recht. Op grond van de nadien aan artikel 2.22 BVIE toegevoegde tekst van lid 4 kan degene die merkinbreuk heeft gepleegd ook worden bevolen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen

van de goederen en diensten waarmee die inbreuk is gepleegd mee te delen en alle daarop betrekkinghebbende gegevens te verstrekken. Uit hetgeen Epal heeft aangevoerd, volgt dat het eerste concrete door haar genoemde voorbeeld van merkinbreuk door Wijnmaalen bestaat uit hetgeen SGS heeft geconstateerd naar aanleiding van haar bezoek aan Wijnmaalen op 26 mei 2009. Uit het voorgaande volgt dat hier sprake is van merkinbreuk. De gevorderde opgave zal derhalve worden toegewezen voor zover deze de inbreuk op het merk EPAL betreft vanaf 26 mei 2009 en omvat tevens de gegevens omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten waarmee die inbreuk is gepleegd. De opgave zal voorts worden beperkt tot bedrijfsmatig bij de levering en/of verkoop door Wijnmaalen betrokken partijen, derhalve niet zijnde consumenten. De opgave van genoten winst wordt daarnaast beperkt tot de nettowinst. Omwille van de praktische uitvoerbaarheid zal de termijn waarbinnen de opgave dient te worden gedaan worden bepaald op twee maanden.

4.20. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum te noemen.

4.21. Nu aannemelijk is dat Epal door de inbreuk ten minste enige schade heeft geleden, is verwijzing naar de schadestaat, zoals gevorderd sub 6 van het petitum, aangewezen.

De vorderingen van Wijnmaalen

4.22. Het oordeel in conventie houdt in dat Wijnmaalen inbreuk maakt op Epals merkrechten ten aanzien van het in 2.1 genoemde merk door het repareren en verhandelen van gerepareerde EPAL-pallets. De door Wijnmaalen gevorderde verklaring voor recht ten aanzien hiervan wordt dan ook afgewezen. Voorts houdt het oordeel in conventie in dat de door Nederpal ingestelde vorderingen worden afgewezen, hetgeen ook geldt voor Epals vorderingen voor zover die zijn gebaseerd op het EUR-merk en het Gemeenschapsdepot. Daarmee valt niet in te zien welk belang Wijnmaalen heeft bij de door haar gevorderde verklaring voor recht. Ter comparitie is door Wijnmaalen nog aangevoerd dat haar belang erin gelegen is te weten – in geval dat merkinbreuk wordt aangenomen – welke handelingen als inbreuk worden aangemerkt. De rechtbank overweegt dat de beslissing in de conventie daarover voldoende duidelijkheid biedt, althans dat daarover niet meer duidelijkheid kan worden verkregen met de gevorderde verklaring voor recht. Nu zonder verdere motivering – die ontbreekt – niet valt in te zien dat Wijnmaalen belang heeft bij een verklaring voor recht, zal deze worden afgewezen.

4.23. Ten aanzien van de gewraakte uitlatingen overweegt de rechtbank dat Wijnmaalen slechts één voorbeeld van een dergelijke uitlating heeft overgelegd (een artikel onder de kop “Steeds meer bedrijven zien het licht” uit: Transport & Logistiek, nummer 19, 2010). Wijnmaalen heeft verder geen andere concrete uitingen genoemd of overgelegd. In het genoemde artikel, dat bestaat uit een interview met een field manager van Nederpal, wordt Wijnmaalen niet genoemd. De term “beunhazerij” wordt gebruikt voor het zonder licentie repareren en om uit te leggen waarom volgens Epal c.s. een licentie noodzakelijk is, namelijk: “om beunhazerij tegen te gaan en de kwaliteit te borgen”. Er wordt beschreven dat om de kwaliteit van een EUR-pallet te waarborgen en de uitwisseling binnen de EPAL-pool te bevorderen de productie en reparatie van EUR-pallets voorbehouden zijn aan bedrijven met een door EPAL afgegeven licentie. In dat verband wordt gesproken over “illegaal repareren”, waarmee kennelijk wordt bedoeld op het zonder licentie repareren van pallets.

Zonder meer valt niet in te zien dat Epal c.s. zich niet op een dergelijke manier zouden mogen uitlaten. De rechtbank beoordeelt de inhoud van het artikel in ieder geval niet als onrechtmatig jegens Wijnmaalen. Nu overigens geen concrete onderbouwing is gegeven aan de vordering met betrekking tot de uitlatingen, zal deze worden afgewezen.

Proceskosten

4.24. In de procedure in conventie tussen Nederpal en Wijnmaalen zal Nederpal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Wijnmaalen heeft geen verzoek gedaan de proceskosten vast te stellen conform artikel 1019h Rv. Zij heeft aangevoerd dat Nederpal niet ageert uit rechten van intellectuele eigendom. De rechtbank zal de proceskosten daarom begroten op basis van het liquidatietarief, waarbij zij – bij gebreke van een verdeling door Wijnmaalen van haar kosten over de twee eiseressen in conventie – schat dat 50% van deze kosten zijn toe te rekenen aan de zaak van Nederpal tegen Wijnmaalen. De kosten worden derhalve begroot op: de helft van €263,- voor het vast recht + €904,- voor het salaris van de advocaat (2 punten × tarief €452,-) = €583,50.

4.25. In de procedure in conventie tussen Epal en Wijnmaalen zal Wijnmaalen als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Dat daarvoor geen aanleiding is op grond van de opstelling van Epal en de door Wijnmaalen gedane toezeggingen, verwerpt de rechtbank onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.16 reeds is overwogen. Epal vordert de proceskosten vast te stellen conform artikel 1019h Rv. Nu de vorderingen van Epal handhaving van merkrechten tot onderwerp hebben, is veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv aangewezen. Epal c.s. hebben ter comparitie toegelicht dat zij hun kosten, waarvan zij facturen en urenoverzichten hebben overgelegd, begroten op (€2.785,- + €5.087,- + €1.300,-) €9.172,-. Daarvan is volgens Epal c.s. €3.887,- toe te rekenen aan de reconventie. Volgens Epal zouden de opgegeven kosten niet lager zijn geweest als alleen Epal of alleen Nederpal als eiseres was opgetreden. Die verklaring is echter strijdig met de verklaring van Epal dat de zaak nadrukkelijk is opgezet vanuit de positie van zowel Epal als Nederpal. Nu de posities van deze partijen – zo blijkt uit de beoordeling van hun vorderingen – geheel verschillend zijn, acht de rechtbank het niet aannemelijk dat Epals kosten gelijk zijn aan die door Epal en Nederpal gezamenlijk zijn opgegeven. Bij gebreke van een specificatie ter zake, gaat de rechtbank ervan uit dat 50% van de opgegeven kosten voor de conventie kan worden toegerekend aan de procedure tussen Epal en Wijnmaalen. Dat de aan Nederpal gefactureerde kosten vervolgens zijn doorbelast aan Epal, is niet (meer) inhoudelijk door Wijnmaalen betwist, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat deze kosten uiteindelijk voor rekening van Epal zijn gekomen. Op grond van de overigens niet inhoudelijk betwiste opgave van Epal, zal Wijnmaalen worden veroordeeld tot betaling van (de helft van €5.285,- =) €2.642,50. De uitvoerbaarverklaring en wettelijke rente zullen – als gevorderd – worden toegewezen.

Epal heeft voorts een veroordeling in de nakosten gevorderd. Voor nakosten geeft de veroordeling in de proceskosten een executoriale titel (HR 19 maart 2010, LJV BL1116). Ingevolge artikel 237 lid 3 Rv blijft de vaststelling van de proceskosten door de rechtbank in dit vonnis beperkt tot de vóór de uitspraak gemaakte kosten. Zo nodig kan Epal op de voet van artikel 237 lid 4 Rv voor de na de uitspraak ontstane kosten een bevelschrift verzoeken.

4.26. In de procedure in reconventie zal Wijnmaalen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Epal c.s. vorderen de proceskosten vast te stellen conform artikel 1019h Rv. Nu in ieder geval de vordering sub 1 van Wijnmaalen

handhaving van merkrechten tot onderwerp heeft, is veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv aangewezen. Op grond van de overigens niet inhoudelijk betwiste opgave van Epal c.s., zal Wijnmaalen worden veroordeeld tot betaling van €3.887,-. De gevorderde uitvoerbaarverklaring zal eveneens worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

in de zaak van Nederpal tegen Wijnmaalen:

- 5.1. wijst de vorderingen van Nederpal af;
- 5.2. veroordeelt Nederpal in de proceskosten, aan de zijde van Wijnmaalen tot op heden begroot op €583,50;

in de zaak van Epal tegen Wijnmaalen:

- 5.3. gebiedt Wijnmaalen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het verhandelen van gerepareerde pallets (dat wil zeggen: pallets waarbij een of meer van voor pallets essentiële onderdelen, zoals: planken, blokken en spijkers, is of zijn vervangen zonder toestemming van Epal) voorzien van het in r.o. 2.1 bedoelde EPAL-merk (hierna: inbreukmakend product of inbreukmakende producten), alsmede het ter verdere verhandeling in voorraad houden daarvan, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Wijnmaalen hiermee in gebreke blijft, dan wel – zulks ter keuze van Epal – van een dwangsom van €500,- per in strijd hiermee verhandeld inbreukmakend product;
- 5.4. gebiedt Wijnmaalen uiterlijk binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan Epal een schriftelijke, door een registeraccount gecertificeerde opgave te doen van de hieronder sub a. tot en met e. volgende gegevens, voor zover deze betrekking hebben op de periode vanaf 26 mei 2009 en met inbegrip van de gegevens omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de goederen en diensten waarmee de merkinbreuk is gepleegd:
 - a. de totale hoeveelheid verkochte inbreukmakende producten;
 - b. de door Wijnmaalen gehanteerde verkoopprijs van het inbreukmakende product;
 - c. de totale hoeveelheid thans bij Wijnmaalen in voorraad zijnde inbreukmakende producten;
 - d. het totale bedrag van de door Wijnmaalen als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst;
 - e. de naam en adresgegevens van de (rechts)persoon/-personen (niet zijnde consumenten) aan wie Wijnmaalen de inbreukmakende producten heeft geleverd;zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Wijnmaalen hiermee in gebreke blijft;

5.5. bepaalt dat de tengevolge van 5.3 en 5.4 te verbeuren dwangsommen tezamen een bedrag van €1.000.000,- niet zullen overschrijden;

5.6. veroordeelt Wijnmaalen tot vergoeding van de schade van Epal die het gevolg is van Wijnmaalens verhandeling van inbreukmakende producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, zulks ter keuze van Epal, tot afdracht van de door Wijnmaalen met de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van de voldoening;

5.7. veroordeelt Wijnmaalen in de proceskosten, aan de zijde van Epal tot op heden begroot op €2.642,50 en bepaalt dat dit bedrag binnen veertien dagen na de dag van deze uitspraak aan Epal moet zijn voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW verschuldigd is vanaf het einde van voormelde termijn tot aan de dag van de voldoening;

5.8. verklaart de veroordelingen onder 5.3 tot en met 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.10. wijst de vorderingen van Wijnmaalen af;

5.11. veroordeelt Wijnmaalen in de proceskosten, aan de zijde van Epal c.s. tot op heden begroot op €3.887,-;

5.12. verklaart de kostenveroordeling onder 5.11 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 4 januari 2012.