

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 503485 / HA ZA 11-2693

Vonnis van 31 oktober 2012 (bij vervroeging)

in de zaak van

1. **ELISE** [REDACTED],
wonende te [REDACTED] (Luxemburg),
2. **PHILIPPE** [REDACTED],
wonende te [REDACTED] (Luxemburg),
eisers,
niet verschenen,
advocaat voorheen mr. A. van Hees, zich ten processen onttrokken op 2 oktober 2012,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPAR INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. A. Knigge.

Partijen zullen hierna **elise** c.s. en Spar genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnissen van 15 februari 2012, waarin een comparitie van partijen is gelast,
 - het proces-verbaal van comparitie van 10 oktober 2012 en de daarin genoemde (proces)stukken.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. **elise** c.s. heeft de volgende merkdepots dan wel merkaanvragen verricht:
- d.d. 28 augustus 2008:
 - * Benelux merkdepot met depotnummer 0093137 en inschrijvingsnummer 0851304 voor het woordmerk 'AMERICOLA';
 - d.d. 27 februari 2009:
 - * EU merkaanvraag met nummer 008128555 voor het woordmerk 'AMERICOLA';
 - * Benelux merkdepot met depotnummer 1190986;

- * Benelux merkdepot met depotnummer 1190987;
- * Benelux merkdepot met depotnummer 1190989;
- d.d. 16 juni 2011:
 - * Benelux merkdepot met depotnummer 1227363 voor het woordmerk 'AMERICOLA'.

2.2. Spar heeft de volgende merkinschrijvingen verricht:

- Benelux merkinschrijving d.d. 27 september 1995 met nummer 0582053 voor het woordmerk 'AMERICAN COLA';
- Benelux merkinschrijving d.d. 9 oktober 1995 met nummer 0578459;
- Benelux merkinschrijving d.d. 13 april 2010 met nummer 0879778 voor het woordmerk 'SPAR AMERICAN COLA'.

2.3. Spar is nadien oppositieprocedures gestart tegen alle merkdepots dan wel merkaanvragen als vermeld in 2.1.

3. Het geschil

3.1. **elise** c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de Benelux merkinschrijving ten name van Spar met nummer 0582053 nietig te verklaren op de in de dagvaarding genoemde gronden en de ambtshalve doorhaling daarvan te bevelen;
2. Spar te bevelen op straffe van (verbeurte van) een dwangsom te bevelen zich te onthouden van het intropen tegenover **elise** c.s. van registraties voor woordmerken waarin 'American Cola' en/of 'American' wordt gecombineerd met een ander woord of andere merken (zoals Spar) of registraties voor figuratieve merken die het woordelement 'American Cola' bevatten, meer in het bijzonder ook de Benelux merkregistraties met nummer 0578459 en 0879778;
3. Spar te bevelen op straffe van (verbeurte van) een dwangsom de tegen **elise** c.s. aanhangig gemaakte oppositieprocedures in te trekken binnen een termijn van zeven werkdagen na het in deze procedure te wijzen vonnis;
4. Spar te veroordelen tot vergoeding van de schade die is of nog zal worden geleden door **elise** c.s. ten gevolge van het in de dagvaarding genoemde onrechtmatige handelen van Spar, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
5. Spar te veroordelen in de proceskosten.

3.2. Spar voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. *de vorderingen 1 en 3*

Spar heeft aangevoerd dat zij reeds eenzijdig heeft voldaan aan de vorderingen 1 en 3, zodat **elise** c.s. geen belang meer heeft bij deze vorderingen. Spar heeft dit verweer met bewijsstukken gestaafd. Nu **elise** c.s. dit verweer niet heeft weersproken, slaagt het. De vorderingen 1 en 3 worden daarom afgewezen.

4.2. *vordering 2*

Spar heeft aangevoerd dat vordering 2 te breed en algemeen is gesteld. Het gevraagde verbod zal daarom onmiddellijk aanleiding geven tot executiegeschillen en bovendien Spar in onredelijke en disproportionele mate belemmeren haar rechten uit te oefenen. Spar heeft diverse merken geregistreerd waarin zowel het woord Spar als het woord American (Cola) voorkomen. Toewijzing van de vordering zou inhouden dat Spar deze merken niet meer zou mogen invoeren tegen eisers. Dit zou Spar beperken in haar fundamentele recht een beroep te doen op haar geldige en ingeschreven merken. Aldus steeds Spar. Dit verweer, dat door **elise** c.s. niet is betwist, wordt door de rechtbank onderschreven. Reeds daarom zal deze vordering worden afgewezen.

4.3. vordering 4

Spar heeft meest verstrekkend aangevoerd dat van enige schade geen sprake kan zijn omdat eisers niet actief zijn onder de door hen geregistreerde merken en zij geen enkele onderbouwing hebben gegeven die aannemelijk maakt dat zij dit zullen worden. De rechtbank overweegt dat voor een verwijzing naar de schadestaatprocedure weliswaar niet vereist is dat **elise** c.s. bewijst dat hij schade heeft geleden, maar hij dient wel de mogelijkheid dat schade is geleden aannemelijk te maken. Uit de stellingen van **elise** c.s. en de onderbouwing daarvan volgt dit laatste onvoldoende, terwijl **elise** c.s. de betwisting hiervan door Spar onweersproken heeft gelaten. Dit leidt ertoe dat vordering 4 niet voor toewijzing in aanmerking komt.

4.4. proceskostenveroordeling

elise c.s. als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Spar vordert vergoeding van de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. Daartoe heeft zij een kostenoverzicht overgelegd, uitkomend op een bedrag van EUR 17.802,38. Het door Spar betaalde griffiegeld bedraagt EUR 560,00. De gevorderde proceskostenvergoeding van in totaal derhalve EUR 18.362,38 is door **elise** c.s. niet betwist en zal worden toegewezen.

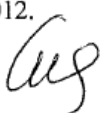
5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt **elise** c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Spar tot op heden begroot op EUR 18.362,38,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van Eekeren en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2012.

type: PJvE
coll: CM


UITGEGEVEN VOOR GROESSE
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam 