

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/404815 / HA ZA 11-2527

Vonnis van 28 augustus 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAREL STORK POULTRY PROCESSING B.V.,
gevestigd te Boxmeer,
eiseres in conventie,
verweester in reconventie,
advocaat mr. L.Ph.J. van baron Utenhove te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RODON PARTS B.V.,
gevestigd te Heemstede,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. drs. A.J. Spiegelers te Den Haag.

Partijen zullen hierna Stork en Rodon genoemd worden. De zaak wordt voor Stork behandeld door mrs. W.A. Hoyng en R. van Kleeff, advocaten te Amsterdam. De zaak wordt voor Rodon behandeld door de advocaat voornoemd en mr. A-C.S.M. van Emde Boas, advocaat te Den Haag.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 28 september 2011;
- het herstelexploit van 4 oktober 2011;
- de akte houdende overlegging producties van Stork, met producties 1 tot en met 16;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie, met producties A tot en met M;
- de conclusie van repliek in conventie tevens van antwoord in reconventie tevens akte wijziging/correctie van eis en akte overlegging producties, met producties 17 tot en met 35;
- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie, met producties N tot en met Q;
- de conclusie van dupliek in reconventie tevens akte overlegging producties, met productie 36;
- de akte houdende overlegging producties van Stork, met producties 37 A en B;

- de brief van mr. Spiegelers van 17 mei 2013, met de kostenspecificatie van Rodon en de mededeling dat partijen overeenstemming hebben bereikt over een bedrag waartoe de winnende partij gerechtigd is als proceskosten ex artikel 1019h Rv;
- het pleidooi van 31 mei 2013 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnotities en de akte wijziging van eis in conventie van Stork.

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Stork ontwikkelt en produceert – onder meer – een breed scala aan apparatuur voor de verwerking van geslachte dieren, in het bijzonder gevogelte, waaronder complete productielijnen. Zij biedt – onder meer – aan apparatuur voor het verwijderen van ingewanden, voor het opdelen, het uitbenen en het verpakken van gevogelte en reserveonderdelen voor dergelijke productielijnen. De onderdelen van deze productielijnen van Stork zijn uitgevoerd in blauw/grijs.

2.2. Stork kan op basis van een licentieovereenkomst met Stork Intellectual Property B.V. (hierna: Stork IP) gebruikmaken van verschillende “Stork”-merken die op naam van Stork IP geregistreerd zijn. Stork beschikt over een procesvolmacht van Stork IP om de navolgende merken (hierna ook aangeduid als: de Stork-merken) tegen Rodon in te roepen:

- het Benelux-woordmerk STORK, ingeschreven op 13 september 2005 onder nummer 772182, voor (onder meer) “*slachtmachines, waaronder wit- en roodvlees-slachtmachines*” en “*machines voor het verwerken van vlees en vleesproducten en vis en visproducten*” in klasse 7;

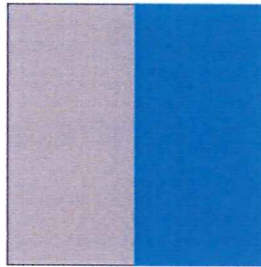
- het hieronder afgebeelde Benelux-beeldmerk, gedeponeerd op 15 oktober 1991 en ingeschreven onder nummer 506360, voor (onder meer) “*machines voor de vee- en pluimveeslachterij*” in klasse 7:

STORK

- het hieronder afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk, geregistreerd op 28 mei 2003 onder nummer 001343870, voor (onder meer) “*slaughtering machines, including white en red meat slaughtering machines*” in klasse 7:

STORK

2.3. Stork is daarnaast zelf houdster van het hieronder afgebeelde Benelux-merk (hierna ook aangeduid als: het kleurmerk), ingeschreven op 15 mei 2006 onder nummer 0800107, voor “*Haken van metaal (haken hoofdzakelijk van metaal), bestemd voor slachterijen*” in klasse 6 en “*Haken van kunststof (haken hoofdzakelijk van kunststof), bestemd voor slachterijen*” in klasse 20:



In de inschrijving is de volgende vermelding opgenomen:

“CFE 25.5.1;29.1.12

- Grijs, blauw.

- RAL 7004 (“Signalgrau”), Pantone Cool Grey 8 C; RAL kleur 5015,

- Pantone Process Blue.

Het merk bestaat uit de combinatie van de kleuren grijs (RAL 7004 (“Signalgrau”), Pantone Cool 8 C) en blauw (RAL 5015, Pantone Process Blue); de wielen aan de bovenkant van de haak zijn blauw; de houder waar het gevogelte of het deel/de delen van het gevogelte ingeklemd wordt is blauw; het vergrendelingsmechanisme is blauw; al het overige is grijs.”

2.4. Rodon houdt zich sinds 1993 binnen de Europese Unie bezig met het verkopen van (machine)onderdelen voor de pluimveeverwerkende industrie. Zij verkoopt wereldwijd vervangingsonderdelen voor inrichtingen voor de verwerking van pluimvee en productielijnen van verschillende producenten, zoals van Meyn, Stork, Systemate en Linco. De reserveonderdelen voor de productielijnen van Stork worden door Rodon in blauw/grijs uitgevoerd.

2.5. In 1993 heeft Stork een stuk roodgelakte ketting bij Rodon gekocht.

2.6. In 2004 heeft Stork Rodon aangesproken op inbreuk op een beeldmerk. Bij brief van 24 maart 2004 heeft de advocaat van Stork aan Rodon het volgende geschreven:

“Zonder afstand te doen van haar stellingen in eerdere correspondentie, heeft mijn cliënte om haar moverende redenen besloten om de kwestie inzake uw gebruik van haar merken en artikelnummers voorlopig te laten rusten.

Stork behoudt zich echter nadrukkelijk alle rechten voor om in de toekomst op deze zaak terug te komen en haar rechten veilig te stellen.”

2.7. Na enige correspondentie tussen partijen, is door Stork toegezegd een bespreking te beleggen met Rodon op de Eurotierbeurs november 2004 te Hannover. Dat gesprek heeft niet plaatsgevonden.

2.8. Op 12 oktober 2010 heeft Stork Rodon gesommeerd in verband met inbreuk op de Stork-merken, haar kleurmerk en een van haar octrooien, te weten het Europese octrooi EP 0577821 B1 (hierna ook: EP 821).

2.9. Rodon heeft geen gevolg gegeven aan Storcks sommatie. Op 4 januari 2011 heeft Stork Rodon gedagvaard in kort geding.

2.10. Op 11 februari 2011 heeft Rodon een schriftelijke verklaring opgesteld en ondertekend waarin het volgende is opgenomen:

“Overwegende dat:

- *Rodon zich sinds 1993 toelegt op de verkoop van machine onderdelen voor de pluimvee industrie;*
- *Rodon sinds 1993 onder meer de kleurcombinatie grijs en blauw voor machine onderdelen in haar assortiment heeft;*
- *Rodon op 12 oktober 2010 een sommatie heeft ontvangen van Marel Stork Poultry Processing B.V. (hierna te noemen: ‘Stork’), gevestigd te Boxmeer aan de Handelstraat 3 (5831 AV);*
- *Stork in voornoemde sommatie beroep deed op haar octrooi, woordmerk en kleurmerk;*
- *Stork in 2004 stelde een probleem met Rodon te hebben inzake de merknaam, waarover partijen een afspraak voor een bespreking hebben gemaakt tijdens de Eurotierbeurs in Hannover, op welke afspraak Stork niet is komen opdagen;*
- *Rodon eerst de stellingen van Stork nader heeft onderzocht en vervolgens in overleg is getreden met de advocaat van Stork teneinde de kwestie in der minne te regelen;*
- *Stork drie weken voor de zitting toch afzag van een regeling ondanks dat deze meer verplichtingen oplegde aan Rodon dan Stork zelfs op basis van de door haar gepretendeerde rechten in een procedure zou kunnen claimen;*
- *Stork houdster is van het Europese octrooi EP 0577821 B1 (verder: ‘EP821’);*
- *Stork sinds 2006 een Benelux merk bezit met inschrijvingsnummer 0800107 inzake een beeldmerk in de kleurencombinatie grijs en blauw inzake haken (verder: ‘Kleurmerk’) dat zij tot op heden niet eerder in rechte heeft ingeroepen;*
- *Stork sinds 1993 op de hoogte is van het bestaan van Rodon en het gebruik door Rodon van de kleurcombinatie grijs en blauw;*
- *Stork een licentie van Stork Intellectual Property B.V. heeft tot het gebruik van het Benelux-woordmerk ‘Stork’ met inschrijvingsnummer 772182 (verder: ‘Woordmerk’);*
- *Rodon daarop haar website, www.rodonparts.com heeft aangepast en categorieën die voorheen werden aangeduid met ‘Stork’, heeft gewijzigd en ‘Compatible with Stork machines’, zodat het gebruik van het Woordmerk voldoet aan de regels van refererend merkgebruik;*
- *Tussen partijen onenigheid bestaat betreffende de geldigheid van het Kleurmerk en EP821;*
- *Rodon bereid is aan de octrooihouder voorbehouden handelingen, met betrekking tot delenhaken die geschikt zijn voor door EP821 beschermde inrichtingen (verder: EP821 Delenhaken), zoals de voornoemde delenhaken*

-
- voor het ACM-MX en het ACM-NT systeem, - onder protest – te staken en gestaakt te houden tot na afloop van de van de octrooibeschermining. Rodon zich niettemin alle rechten voorbehoud voor het geval dat de EP821 nietig mocht blijken te zijn. EP821 Delenhaken betreffen overigens in feite de 'pootdrager' en niet de trolley's alsmede de verbindingsmiddelen;*
- *Rodon EP821 Delenhaken derhalve voor de landen dat het merk geldig is uit haar assortiment heeft gehaald;*

Verklaart Rodon hierbij als volgt:

- 1. Rodon heeft de brochure en iedere andere uiting waarbij EP821 Delenhaken worden aangeboden aangepast.*
- 2. Rodon heeft sinds 12 oktober 2010 geen EP821 delenhaken vervaardigd, gebruikt, in het verkeer gebracht of verder verkocht, verhuurd, afgeleverd of anderszins verhandeld;*
- 3. Rodon zal zolang het octrooi van kracht is geen EP821 delenhaken (doen) vervaardigen, gebruiken, in het verkeer brengen of verder verkopen, verhuren, afleveren of anderszins verhandelen, dan wel EP821 Delenhaken voor een van deze handelingen aanbieden, invoeren of in voorraad hebben*
- 4. Rodon heeft het gebruik van Benelux-woordmerk 'Stork' aangepast, zodat zij voldoet aan de eisen van refererend merkgebruik met gebruik van de aanduiding 'Compatible with Stork machines'*
- 5. Rodon tevens op haar website de vergelijking van haar reserveonderdelen met OEM reserveonderdelen heeft aangepast conform bestaande rechtspraak."*

2.11. Stork heeft het kort geding vervolgens ingetrokken.

2.12. Tot 11 februari 2011 bood Rodon de door haar geproduceerde reserveonderdelen voor de Stork-productielijnen – onder meer – aan door verspreiding van een folder getiteld "Overhead Conveyor Systems Stork Style", die ook kon worden gedownload op haar website. Daarnaast bood zij tot dat moment op haar website de reserveonderdelen voor de Stork-productielijnen aan in een categorie die zij aanduidde met "Stork". Bij de reserveonderdelen voor de Stork-productielijnen vermeldde zij het artikelnummer van Stork voor het vergelijkbare reserveonderdeel en haar eigen artikelnummer.

van reserveonderdelen zoals omschreven in de dagvaarding onder 80 tot en met 94 en toegelicht in productie 16, te staken en gestaakt te houden;

II. Rodon te veroordelen om aan Stork de schade te vergoeden die Stork heeft geleden als gevolg van de inbreuk op haar rechten en de rechten van Stork IP, c.q. het onrechtmatig handelen jegens Stork, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en/of, zulks ter keuze van Stork de met de orde zijnde handelingen genoten winsten aan Stork af te dragen, vermeerderd met wettelijke rente, vanaf de dag die vijf jaren voor de dag van de betekening van de dagvaarding is gelegen;

III. Rodon te veroordelen rekening en verantwoording af te leggen van de met de in productie 16 genoemde onderdelen behaalde bruto- en nettowinst;

IV. Rodon te veroordelen om aan Stork dwangsommen te betalen bij handelen in strijd met het onder I., II. en III. gevorderde;

V. Rodon te veroordelen in de proceskosten ex artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Daartoe voert Stork het volgende aan.

3.2.1 Stork is door Stork IP gevolmachtigd om op te treden tegen Rodon op grond van de Stork-merken. Rodon heeft tot 11 februari 2011 (de datum van de door Rodon afgelegde schriftelijke verklaring) inbreuk gemaakt op de Stork-merken door gebruik van de aanduiding "Stork style" op folder (die ook te zien was op Rodons website) en het aanbieden van reserveonderdelen in de categorie "Stork". Rodon is aansprakelijk voor de schade die hierdoor is ontstaan in een periode van vijf jaar voor (de betekening van) de dagvaarding aangezien Rodon wist dan wel redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk maakte.

3.2.2. Rodon maakt ook na 11 februari 2011 inbreuk op de Stork-merken omdat zij op niet geoorloofde wijze – namelijk: in strijd met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel – gebruik maakt van deze merken bij het aanbieden van haar eigen reserveonderdelen. Rodon handelt niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handelt omdat:

- de reserveonderdelen van Rodon zonder noodzaak worden uitgevoerd in dezelfde kleuren als die Stork voor haar reserveonderdelen gebruikt;
- Rodon haar reserveonderdelen niet voorziet van een duidelijke aanduiding ter indicatie dat het niet om originele reserveonderdelen gaat;
- de vormgeving van Rodons reserveonderdelen zonder noodzaak (vrijwel) identiek is aan die van de originele reserveonderdelen;
- de reserveonderdelen van Rodon worden aangeboden onder vermelding van de originele artikelnummers van Stork.

3.2.3. Daarnaast maakt Rodon inbreuk op Storks kleurmerk door (onderdelen van) delenhaken en andere reserveonderdelen voor slachtlijnen op de markt te brengen in dezelfde kleuren(combinatie) die Stork daarvoor gebruikt.

3.2.4. Voorts is sprake van slaafse nabootsing. De producten van Stork hebben een eigen positie op de markt en zijn eerder op de markt gebracht dan die van Rodon. Rodon maakt voor haar producten gebruik van dezelfde kleuren(combinatie) en van (vrijwel) dezelfde vormgeving, waardoor verwarring bij het in aanmerking komende publiek kan ontstaan, terwijl het mogelijk is om in kleur en vormgeving af te wijken zonder aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van haar producten af te doen.

3.3. Rodon voert verweer.

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

4. Het geschil in reconventie

4.1. Rodon vordert, samengevat: nietigverklaring van het kleurmerk, en het uitspreken van de doorhaling daarvan, met veroordeling van Stork in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

4.2. Aan haar vordering legt Rodon ten grondslag dat het kleurmerk elk onderscheidend vermogen mist. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft zij daar als grondslagen aan toegevoegd: dat het kleurmerk geen merk kan zijn omdat het uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar dan wel die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen en dat Stork de kleuren van het kleurmerk niet heeft gebruikt gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaren.

4.3. Stork voert verweer.

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

5. De beoordeling in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

5.1. Voor zover de vorderingen van Stork zijn gebaseerd op een Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat Rodon in Nederland woonplaats heeft. Aangezien de gestelde op Benelux-merken inbreukmakende handelingen (mede) bestaan uit het aanbieden en verkopen van producten via de website van Rodon, vinden deze handelingen mede plaats in het arrondissement Den Haag en is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen partijen op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). De bevoegdheid om kennis te nemen van de op slaafse nabootsing gegronde vorderingen, volgt alleen al uit het feit dat Rodon is verschenen en de bevoegdheid van deze rechtbank niet is bestreden. Ten aanzien van de in reconventie ingestelde vordering geldt dat de rechtbank bevoegd is op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE.

Nietigheid dagvaarding/niet ontvankelijkheid/misbruik van procesrecht

5.2. Naar aanleiding van de door Rodon opgeworpen bezwaren tegen (de betekening van) de dagvaarding, wordt als volgt overwogen. Daargelaten of er sprake is van gebreken (Stork heeft dat gemotiveerd bestreden), moet het beroep op de nietigheid van de dagvaarding dat Rodon daarop baseert, worden verworpen omdat Rodon ondanks de gestelde gebreken wel is verschenen en zij naar het oordeel van de rechtbank niet onredelijk in haar belangen is geschaad door de gestelde gebreken (122 lid 1 Rv).

5.3. Ten aanzien van het door Rodon gestelde rauwelijks dagvaarden overweegt de rechtbank als volgt. In het midden kan blijven of er sprake is van rauwelijks dagvaarden omdat ook als zulks het geval zou zijn, dat – anders dan Rodon meent – niet meebrengt dat Stork niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vorderingen. Anders dan Rodon aanvoert, kan ook niet worden geoordeeld dat Stork geen rechtens te respecteren belang heeft bij haar vorderingen en dat zij (al) om die reden niet-ontvankelijk zou dienen te worden verklaard nu de vorderingen door Rodon worden bestreden.

5.4. Evenmin is in te zien dat Stork zich schuldig maakt aan misbruik van procesrecht om de enkele reden dat zij eerdere procedures niet heeft doorgezet.

Rechtsverwerking

5.5. Volgens Rodon was Stork al vanaf de aankoop in 1993 op de hoogte van het bestaan van Rodon en heeft Stork haar rechten verwerkt althans handelt zij in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid door, nadat zij in 2004 niet was komen opdagen bij een geplande bijeenkomst, pas in 2010 actie te ondernemen. Zij heeft volgens Rodon aldus het vertrouwen gewekt dat zij haar merkrechten niet meer tegen Rodon zal invoeren.

5.6. Het beroep op rechtsverwerking en het beroep op de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid worden door de rechtbank verworpen. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking. Daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwakt in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Dat een dergelijke situatie zich hier voordoet, heeft Rodon onvoldoende onderbouwd. Haar toelichting beperkt zich tot het erop wijzen dat Stork heeft stilgezeten, althans geen stappen zou hebben genomen tegen het gestelde gebruik van de merken. Dat Rodon er na 2004 op kon vertrouwen dat Stork haar rechten niet meer geldend zou maken wordt weersproken door de hiervoor in 2.6 bedoelde brief waarin zij zich nadrukkelijk alle desbetreffende rechten heeft voorbehouden. Niet valt in te zien dat de omstandigheid dat er geen bespreking tussen partijen heeft plaatsgevonden op de Eurotierbeurs later dat jaar, daaraan zou kunnen afdoen. Daar komt bij dat – naar Stork onbestreden heeft aangevoerd – het handelen van Rodon met betrekking tot de reserveonderdelen voor de productielijnen van Stork in de loop van de jaren niet steeds hetzelfde is geweest, zodat alleen al daardoor niet valt in te zien dat Stork haar rechten zou hebben verwerkt om op te treden tegen dit veranderde handelen. De in het BVIE (in de artikelen 2.24 en 2.29) en de GMVo (in artikel 54) opgenomen regeling met betrekking tot rechtsverwerking is hier niet van toepassing omdat die ziet op een situatie dat een jonger merk bewust wordt gedoogd door de houder van een ouder merk en hier geen (jongere) merken van Rodon aan de orde zijn. Nog los van de vraag of naar analogie van deze artikelen ook rechtsverwerking moet worden aangenomen in geval sprake is van een jonger, niet als merk gedeponerd teken, is voor dergelijke rechtsverwerking een bewust gedogen vereist. Nu niet is vast komen te staan dat Stork het door haar in deze procedure aan de orde gestelde gebruik van haar merken bewust gedurende langere tijd heeft gedoogd, kan hierin ook geen grond voor rechtsverwerking worden gevonden.

Inbreuk Stork-merken

5.7. Storks bezwaren betreffen het gebruik door Rodon van het teken “Stork” in de titel van de oude en de nieuwe folder en het gebruik van dat teken als categorie aanduiding op de website tot 11 februari 2011.

5.8. Dat met de tot 11 februari 2011 verspreide folder getiteld “Overhead Conveyor Systems Stork Style” en het gebruik van “Stork” als categorie aanduiding op de website tot 11 februari 2011 inbreuk is gemaakt op de Stork-merken, is door Rodon niet, althans niet gemotiveerd bestreden en staat diens gevolg vast.

5.9. Volgens Rodon is het gebruik van het teken “Stork” in de titel van de nieuwe folder refererend merkgebruik.

5.10. De rechtbank overweegt dat ingevolge artikel 23 lid 1 aanhef en sub c BVIE en artikel 12 aanhef en sub c GMVo het merkrecht niet omvat het recht zich te verzetten tegen gebruik van het merk dat noodzakelijk is om de bestemming van een waar, met name een onderdeel, aan te geven voor zover er sprake is van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel. Een eerlijk gebruik in nijverheid en handel is – zo oordeelde het Hof van Justitie¹ – in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder. Het gebruik van het merk is met name dan niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel wanneer:

- het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat;
- dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan;
- de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over het merk worden gedaan,
- of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is.

Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijkerwijs dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product.

5.11. Niet valt in te zien dat de vermelding “Compatible with Stork” de indruk wekt dat er een commerciële band bestaat met Stork. Dat de producten “compatible” met die van Stork zijn, wijst eerder op het tegendeel, te weten: dat de producten afkomstig zijn van een ander dan Stork of een aan Stork gelieerde onderneming en als vervanging van of samen met de producten van Stork kunnen worden gebruikt. Er is onvoldoende gesteld waaruit kan volgen dat sprake is van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Stork-merken. Gesteld noch gebleken is sprake is van kleinerende uitlatingen, imitatie of namaak.

5.12. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Stork zich niet op grond van de Stork-merken kan verzetten tegen het gebruik van het teken “Compatible with

¹ HvJ EG 17 maart 2005, zaak C-228/03, r.o. 49, LJN: AU0683 (Gillette/LA Laboratories)

Stork” door Rodon. De door Stork aangevoerde omstandigheden (in 3.2.2 samengevat) kunnen niet leiden tot een andere conclusie. Die omstandigheden betreffen namelijk niet het gebruik van het teken “Stork”, maar andere feiten waarmee Rodon volgens Stork verwarring zaait. De uitzondering op de beperking op het merkrecht van door het in artikel 23 lid 1 sub c BVIE en artikel 12 sub c GMVo genoemde eerlijke gebruik gaat niet zover dat dit ook omvat niet in het gebruik van de Stork-merken begrepen gedragingen van Rodon, zoals de keuze van de kleur, vorm en artikelnummers van haar producten of het niet vermelden van de producent.

5.13. Ten aanzien van het door Stork gestelde “stilzwijgende” gebruik van de Stork-merken door gebruik van Storcks artikelnummers bij het aanbieden door Rodon van haar reserveonderdelen, overweegt de rechtbank dat – wat ook zij van de door Stork gestelde en door Rodon betwiste gevonden Rodon-artikelen wanneer door middel van een zoekmachine op het internet gezocht wordt op het Stork-artikelnummer – niet valt in te zien dat dergelijk gebruik van alleen de artikelnummers gebruik van de Stork-merken inhoudt. Zelfs als een internetgebruiker door het zoeken op een Stork-artikelnummer bij een Rodon-artikel terecht komt (zoals Stork stelt en Rodon bestrijdt), gebruikt hij, noch de zoekmachine immers een van de Stork-merken. Vervolgens wordt bij die Rodon-artikelen alleen gebruik gemaakt van de Stork-merken door middel van de mededeling dat zij “compatible with Stork” zijn, hetgeen – zoals hiervoor is overwogen – een toegelaten wijze van aanduiding van de bestemming van die artikelen is.

5.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie, dat gebruik van de titel van de folder “Overhead Conveyor Systems Compatible with Stork” en/of Rodons gebruik van de Stork-artikelnummers, geen inbreuk maakt op de Stork-merken. Dat geldt overigens ook voor de thans gebruikte categorieaanduiding “Compatible with Stork machines”. Het gevraagde verbod, de vorderingen tot het afleggen van rekening en verantwoording en vergoeding van schade met betrekking tot deze titel en de artikelnummers zullen dan ook worden afgewezen.

Geldigheid kleurmerk

5.15. Mede naar aanleiding van de in reconventie gevorderde nietigverklaring van het kleurmerk dient eerst de geldigheid van het kleurmerk te worden onderzocht.

5.16. Aan haar vordering tot nietigverklaring van Storcks kleurmerk legt Rodon, zoals overwogen, ten grondslag dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist. Het gaat volgens Rodon hier om een merk dat uitsluitend bestaat uit de kleurencombinatie blauw/grijs zonder bepaalde omtrek. Een dergelijke kleurencombinatie heeft in de regel alleen onderscheidend vermogen na een proces van inburgering. Daarvan is sprake wanneer een aanzienlijk deel van het in aanmerking komende publiek de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert. Daarbij moet sprake zijn van langdurig (jarenlang) gebruik. In casu is daarvan volgens Rodon geen sprake. Voordat Stork het kleurmerk heeft aangevraagd werd eenzelfde kleurencombinatie naar Rodon stelt al significant gebruikt door andere marktpartijen. Als gevolg identificeert het relevante publiek de producten van Stork niet aan de hand van de kleurencombinatie.

5.17. Stork betwist dit en voert aan dat zij voor de inschrijving van haar kleurmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) op verzoek van het

BBIE informatie heeft aangeleverd waaruit bleek dat het kleurmerk op dat moment onderscheidend vermogen had. Zij wijst erop dat het om een specifieke combinatie van specifieke kleuren gaat, die op een specifieke wijze op het product is aangebracht, terwijl het gaat om zeer specifieke producten voor een specifiek publiek. Daarbij maakte zij voorafgaand aan de aanvraag ten minste tien jaar gebruik van dit kleurmerk. Stork betwist dat het in aanmerking komende publiek haken in de bedoelde kleurencombinatie niet als van haar afkomstig identificeert en bestrijdt dat het door Rodon overgelegde materiaal, waaruit het (eerdere) gebruik van een kleurencombinatie blauw/grijs door andere marktspelers zou moeten blijken, voldoende is om haar kleurmerk ongeldig te achten.

5.18. Beide partijen verwijzen bij de onderbouwing van hun standpunten naar de uitspraken van het Hof van Justitie inzake Libertel² en Heidelberger Bauchemie³. In de uitspraak Heidelberger Bauchemie, die verder bouwt op de Libertel-uitspraak, is geoordeeld dat kleuren ab initio geen onderscheidend vermogen hebben, behoudens in uitzonderlijke omstandigheden, maar dat zij eventueel onderscheidend vermogen kunnen krijgen door het gebruik ervan met betrekking tot de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft. Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen volgens het Hof een merk vormen, op voorwaarde dat wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen, moet volgens het Hof de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken, bovendien nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.⁴

5.19. De rechtbank overweegt dat het kleurmerk betrekking heeft op een kleurencombinatie waarvan de betrokken kleuren door middel van RAL- en Pantone-kleurnummers zijn beschreven en waarbij ook de specifieke plaatsing van deze kleuren op de specifieke waren (haken) is beschreven. In zoverre voldoet het aan de eisen om een merk te kunnen vormen die het Hof van Justitie heeft geformuleerd. Dat er andere ondernemingen zijn die een blauw/grijze kleurencombinatie gebruiken voor haken, leidt er niet zonder meer toe dat aan het kleurmerk van Stork geen onderscheidend vermogen kan worden toegedicht, zelfs niet wanneer zij eerder dan Stork gebruik hebben gemaakt van deze kleurencombinatie. Het gaat er om of het in aanmerking komende publiek in het blauw/grijs

² HvJ EG 6 mei 2003, zaak C-104/01, LJN: AF8501 (Libertel)

³ HvJ EG 24 juni 2004, zaak C-49/02, LJN: AR6985 (Heidelberger Bauchemie)

⁴ Ibidem r.o. 39-42

dat Stork heeft vastgelegd voor (kort gezegd) haken, een teken ziet die de haken als van haar afkomstig identificeert. In dat verband bezien, kan het van belang zijn of er andere ondernemingen zijn die gebruik maken van dezelfde kleurencombinatie voor haken in die mate dat het in aanmerking komende publiek daar geen onderscheidingsmiddel (meer) in kan zien. Ingevolge Storks betwisting van Rodons stellingen met betrekking tot het ontbreken van onderscheidend vermogen, is het aan Rodon om daarvan bewijs bij te brengen.

5.20. Rodon noemt Linco Benelux B.V., Systemate Nufama B.V., Hill Parts, Stewart Gill, Sarnatec BNL, JM, Tieleman en Market als voorbeelden van ondernemingen die ook in grijs/blauw uitgevoerde haken op de markt brengen. Zij heeft afbeeldingen overgelegd van producten van een aantal van deze ondernemingen. Stork voert daartegen aan dat voor zover zij dat kan beoordelen aan de hand van de overgelegde producties, de gebruikte de kleurencombinatie anders is (Linco) of niet consistent wordt gebruikt, de genoemde onderneming zich niet (meer) richt op de Benelux (Hill Parts, Sarnatec), alleen trolleywieljes verkoopt (Sarnatec), dat originele (al dan niet gereviseerde) Stork-apparatuur (JM) wordt aangeboden of dat de betreffende ondernemingen de kleurencombinatie juist gebruiken om aan te haken bij de kleuren van Stork. Voorts hebben beide partijen schriftelijke verklaringen overgelegd van personen werkzaam in de pluimveeslachterij ter onderbouwing van hun respectieve standpunten dat het keurmerk wel dan wel geen onderscheidend vermogen heeft. Beide partijen nemen het standpunt in dat de verklaringen overgelegd door de wederpartij vooringenomen zijn en/of incorrect.

5.21. Beide partijen verwijzen naar de verklaringen van brancheorganisatie NEPLUVI. Op 29 december 2006 heeft NEPLUVI – onder meer – verklaard:

“Stork PMT B.V. gebruikt al meer dan tien jaar de kleurencombinatie blauw met grijs voor haar haken. Omdat wij goed bekend zijn met Stork PMT B.V. en haar producten, worden blauw met grijze haken in slachterijen door ons herkend als afkomstig van Stork PMT B.V.”

5.22. In een brief van 14 februari 2011 aan Linco Benelux B.V. heeft NEPLUVI – onder meer – geschreven:

“Door de algemeen secretaris van NEPLUVI (...) is in december 2006 een verklaring afgegeven met betrekking tot het feit dat bekend is dat Stork PMT B.V. gebruik maakt van de kleuren blauw en grijs voor de slachthaken. U geeft in uw brief aan, dat er ook andere partijen dan Stork van de kleuren blauw en grijs gebruik maken. Het is mij uit de reacties van verschillende bestuursleden duidelijk geworden dat de kleuren blauw en grijs inderdaad al decennia lang door de firma Linco worden gebruikt, bijvoorbeeld voor onderdelen van de slachthaken. Daarnaast heeft het bestuur aangegeven dat het voor slachterijen wenselijk is dat ze, wat betreft de kleur voor onderdelen, een keuze kunnen maken. De slachterijen willen dat de kleur van onderdelen zo goed mogelijk aansluit bij de kleuren die zij reeds gebruiken.”

5.23. In een brief van 30 maart 2011 aan Stork heeft NEPLUVI – onder meer – geschreven:

“Het is mij duidelijk geworden dat Stork al lange tijd systematisch en consequent het gebruik van een bepaalde kleur grijs in combinatie met een bepaalde kleur blauw in de door haar ontwikkelde en geproduceerde haken gebruikt, blauw voor de product drager en grijs voor het transport gedeelte. Door Stork wordt op deze wijze een kleur blauw gebruikt, zoals bijvoorbeeld door de firma Meyn een kleur groen wordt gebruikt. Op deze manier wordt door deze firma’s een herkenbaar kleurbeeld voor hun producten, en daarmee herkenbaarheid in de markt nagestreefd.

Door de firma Linco worden verschillende kleuren gebruikt, waaronder ook kleuren grijs en blauw, maar de firma Linco doet dat niet op dezelfde wijze als de firma Stork.

(...)

NEPLUVI is eigenlijk geen partij in de discussie en wil dat ook niet zijn. Door de discussie die is ontstaan dreigt dit echter wel te gebeuren. Aan de andere kant moet gezegd worden dat de kleuren die Stork gebruikt in combinatie met de wijze waarop die kleuren worden gebruikt herkenbaar zijn. Dat ook de firma Linco gebruik maakt van verschillende kleuren, waaronder grijs en blauw, doet daar niets aan af.”

5.24. Dat uit deze correspondentie zou blijken dat het standpunt van NEPLUVI is dat het kleurmerk geen onderscheidend vermogen heeft, zoals Rodon aanvoert, valt niet in te zien. De brief van aan Linco kan niet worden beschouwd zonder ook acht te slaan op de laatste brief. Daaruit volgt dat volgens NEPLUVI in ieder geval – ondanks de door Linco gebruikte kleuren – het blauw/grijs van Stork voor haar haken een herkenbaar kleurbeeld oplevert. Dat NEPLUVI geen neutrale partij is omdat Stork, als partij die 40% van de markt beheerst, een vinger in de pap heeft, is door Rodon niet onderbouwd en maakt evenmin – zonder meer – duidelijk dat aan NEPLUVI’s verklaringen daarmee in dit verband geen of een beperkte waarde dient te worden toegekend.

5.25. Bij deze stand van zaken is het de rechtbank niet mogelijk om vast te stellen wie van partijen het gelijk aan haar zijde heeft. Nu het, zoals hiervoor aan de orde is gekomen, aan Rodon is om haar stelling omtrent het ontbreken van onderscheidend vermogen te bewijzen, had het op haar weg gelegen haar stelling van een deugdelijke onderbouwing te voorzien, bijvoorbeeld door een marktonderzoek over te leggen waar een en ander uit volgt. Bij gebreke van een deugdelijke onderbouwing kan niet als vaststaand worden aangenomen dat het kleurmerk onderscheidend vermogen mist. Nu Rodon ook geen gespecificeerd aanbod heeft gedaan aanvullend bewijs van haar stelling te leveren, dient deze te worden verworpen.

5.26. Het betoog van Rodon dat het algemeen belang zou meebrengen dat de kleuren blauw en grijs niet als kleurmerk voor haken in aanmerking kunnen worden genomen, omdat deze kleuren moeten worden vrijgehouden voor alle marktpartijen voor haken, kan niet leiden tot een ander oordeel over het onderscheidend vermogen van het kleurmerk. Daargelaten of dit algemene belang moet worden meegewogen bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen (Stork heeft dat bestreden), is het belang door Rodon onvoldoende onderbouwd in het licht van de door beide partijen overgelegde afbeeldingen

van haken in allerlei verschillende kleuren. Daar komt bij dat het kleurmerk niet elk gebruik van die kleuren voor haken omvat, maar slechts gebruik voor specifieke onderdelen van de haken, te weten: de wielen aan de bovenkant van de haak zijn blauw; de houder waar het gevogelte of het deel/de delen van het gevogelte ingeklemd wordt is blauw; het vergrendelingmechanisme is blauw; al het overige is grijs.

5.27. Met het voorgaande staat het onderscheidend vermogen van het kleurmerk vast.

5.28. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft Rodon als nieuwe grondslagen voor haar nietigheidsvordering toegevoegd dat het kleurmerk geen merk kan zijn omdat het uitsluitend bestaat uit een vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar dan wel die noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen. Dit is door Stork bestreden. Stork heeft zich niet tegen de aanvulling van de grondslagen verzet.

5.29. De uitsluitinggrond van artikel 2.1 lid 2 BVIE heeft betrekking op vormmerken. Zoals ook Rodon zelf opmerkt (in haar cva in conventie in 4.3.8) is het kleurmerk van Stork geen vormmerk. Ook door de bij de inschrijving opgenomen beschrijving op welke wijze de kleuren dienen te worden toegepast op de haak, wordt het merk geen vormmerk. Nu met het kleurmerk geen bescherming wordt gevraagd voor de vorm van de haak, is deze uitsluitinggrond voor de geldigheid van het kleurmerk niet relevant.

5.30. Voorts is door Rodon tijdens het pleidooi nog als grondslag toegevoegd dat Stork het kleurmerk niet heeft gebruikt gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaren. Rodon heeft in dit verband de aandacht gevraagd voor kleurverschillen in de door Stork op de markt gebrachte onderdelen. Die zouden meebrengen dat er geen gebruik is gemaakt van de RAL- en Pantone-kleuren zoals die in de inschrijving zijn genoemd. Stork betwist dit.

5.31. Hetgeen door Rodon is aangevoerd is onvoldoende om te komen tot het oordeel dat normaal gebruik gedurende een periode van vijf jaar heeft ontbroken. De getoonde kleurverschillen acht de rechtbank namelijk te gering om aan te nemen dat deze het onderscheidend vermogen van het kleurmerk wijzigen.⁵ Rodon heeft ook geen informatie gegeven over de frequentie en duur van het gebruik van de gesteld afwijkende kleuren en het is niet in alle gevallen voldoende duidelijk dat het bij de gesignaleerde kleurverschillen om (onderdelen van) haken van Stork gaat.

5.32. Gelet op het voorgaande is niet komen vast te staan dat het kleurmerk nietig of vervallen dient te worden verklaard. Rodons reconventionele vordering zal derhalve worden afgewezen.

⁵ Vergelijk HvJ EU 25 oktober 2012 zaak C-553/11, LJN: BY2182 (Rintisch/Eder)

Inbreuk kleurmerk

5.33. Het kleurmerk is ingeschreven, zoals hiervoor overwogen, voor de volgende waren: “*Haken van metaal (haken hoofdzakelijk van metaal), bestemd voor slachterijen*” (in klasse 6) en “*Haken van kunststof (haken hoofdzakelijk van kunststof), bestemd voor slachterijen*” (in klasse 20). Deze haken, door partijen ook aangeduid als delenhaken, bestaan uit een geheel van trolley (inclusief wieltjes), pootdrager en verbindingsdeel, zo volgt uit hetgeen door partijen hierover hebben aangevoerd. De rechtbank zal in het hierna volgende van die betekenis van “delenhaak” uitgaan.

5.34. Dat Rodon in ieder geval tot 11 februari 2011 de kleuren(combinatie) blauw/grijs voor delenhaken heeft gebruikt op de in de merkinschrijving genoemde wijze, staat niet ter discussie, althans dit wordt door Rodon niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden, zodat de rechtbank daarvan uitgaat.

5.35. In de dagvaarding heeft Stork (in 19) aangevoerd dat Rodon, ondanks haar verklaring, haar inbreuk op het kleurmerk niet heeft beëindigd en heeft Stork (in 67) aangevoerd dat Rodon alle reserveonderdelen voor Stork-productielijnen uitvoert in de “Stork-kleuren” blauw en grijs. Stork heeft (in haar cvr in conventie in 64, waarbij zij haar eis heeft gewijzigd) naar aanleiding van Rodons opmerking dat Stork haar merkrecht uitbreidt naar alle reserveonderdelen die Stork in die kleurstelling aanbiedt, duidelijk gesteld dat het kleurmerk slechts ziet op haken bestemd voor slachterijen en dat haar vorderingen niet zo kunnen worden uitgelegd dat sprake is van een oneigenlijke uitbreiding van het kleurmerk naar andere reserveonderdelen. Eveneens in reactie op hetgeen Rodon heeft aangevoerd, heeft Stork (in haar cvr in conventie in 52) verduidelijkt dat het kleurmerk niet ziet op “wieltes an sich”. Rodon heeft (in haar cvd in conventie in 49) er blijk van gegeven dat zij Storks vorderingen ook zo opvat maar opgemerkt dat die niet kunnen worden toegewezen omdat zij al eerder (in haar verklaring van 11 februari 2011) heeft verklaard geen haken meer te verhandelen tot 13 januari 2013, de datum waarop Storks octrooi expireert. Daarmee staat vast dat tot het pleidooi de door Stork gestelde inbreuk slechts zag op de verhandeling in de kleurencombinatie blauw/grijs van delenhaken en nadrukkelijk niet op onderdelen van delenhaken of van andere onderdelen van de productielijn.

5.36. Eerst bij pleidooi heeft Stork haar stellingen met betrekking tot de inbreuk op het kleurmerk uitgebreid in de zin dat niet slechts sprake is van inbreuk op het kleurmerk indien dit wordt gebruikt voor volledige, geassembleerde delenhaken, maar dat ook sprake is van inbreuk indien onderdelen die worden gebruikt om de delenhaak samen te stellen, respectievelijk andere onderdelen voor een transportbaan in de Stork-kleuren worden geleverd (pleitaantekeningen in 44). De rechtbank oordeelt deze uitbreiding strijdig met de eisen van een goede procesorde. Daarbij neemt de rechtbank in aanmerking het (late) tijdstip waarop deze uitbreiding is gedaan, zonder dat daarvoor een rechtens te respecteren aanleiding is en het feit dat deze uitbreiding een wijziging van het eerder uitdrukkelijk ingenomen standpunt behelst, waar Rodon niet op bedacht behoefde te zijn. Ook omdat Stork heeft volstaan met de stelling dat dit inbreuk op haar kleurmerk betekent, maar niet meer concreet heeft aangegeven waar zij zich precies tegen verzet (alle onderdelen, alle onderdelen van delenhaken, delenhaken die in onderdelen worden aangeboden/geleverd) en welke argumenten zij daarvoor aandraagt en de beperkte mogelijkheden van Rodon om bij pleidooi haar visie op deze stellingen uiteen te zetten, is de rechtbank onvoldoende in staat de juistheid van deze stellingen te onderzoeken. Daaraan dient voorbijgegaan te worden. De

rechtbank richt zich dus uitsluitend op de vraag of complete, geassembleerde delenhaken van Rodon inbreuk maken op het kleurmerk. Die vraag moet bevestigend worden beantwoord. Rodon heeft dat ook niet bestreden. De vraag of de afzonderlijke onderdelen – al dan niet bedoeld als onderdeel van een delenhaak – als zelfstandige vorm van inbreuk op het kleurmerk dienen te worden aangemerkt, zal hier gelet op het voorgaande niet aan de orde kunnen komen.

Slaafse nabootsing

5.37. Voor de beoordeling van de vorderingen gegrond op slaafse nabootsing is het – nu Rodon deze bestrijdt – onder meer noodzakelijk dat kan worden beoordeeld of het uiterlijk van de verschillende producten zodanig overeenstemt dat sprake kan zijn van slaafse nabootsing. Stork heeft echter alleen de door haar verhandelde delenhaak uit het ACM-NT-systeem getoond en daarbij aangegeven op welke punten een producent zou kunnen variëren met het uiterlijk van deze delenhaak zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van het product, terwijl Rodon het uiterlijk van Storks delenhaken zonder te veranderen heeft overgenomen voor haar eigen delenhaak. Van andere producten en/of onderdelen is door Stork in het geheel geen onderbouwing gegeven waaruit de overeenstemming in uiterlijk kan blijken, laat staan de punten van overeenstemming die nodeloos zijn overgenomen door Rodon, zodat dat rechtbank zich daarvan geen beeld kan vormen. Andere producten en onderdelen dan de delenhaak, blijven derhalve – bij gebrek aan een concrete onderbouwing – buiten beschouwing bij de beoordeling of sprake is van slaafse nabootsing.

5.38. Met de hiervoor geoordeelde inbreuk door Rodon op het kleurmerk door het aanbieden van complete, geassembleerde delenhaken en het verbod daarop, valt niet (meer) in te zien welk belang Stork heeft bij beoordeling van ditzelfde handelen op de grondslag van slaafse nabootsing, zodat die vordering zal worden afgewezen.

Vorderingen

5.39. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Rodon tot 11 februari 2011 inbreuk heeft gemaakt op de Stork-merken door gebruik van het teken “Stork” op haar website en in haar folder, en op het kleurmerk door verhandeling van complete, geassembleerde delenhaken in de kleuren(-combinatie) blauw/grijs. Dat brengt mee dat Stork een belang heeft bij een verbod met betrekking tot die inbreuken. Het feit dat Rodon in haar verklaring van 11 februari 2011 heeft aangegeven het gebruik van het teken “Stork” aan te passen en de verhandeling van delenhaken te staken, neemt dat belang niet weg. Er ligt namelijk geen met een boeteclausule versterkte verklaring dat Rodon het oude gebruik van het teken “Stork” niet zal hervatten. Daarom is een verbod op inbreuk op de Stork-merken nog op zijn plaats. Wat betreft het kleurmerk is van belang dat Rodon slechts heeft verklaard dat zij zich zal onthouden van het aanbieden van delenhaken tot na afloop van de octrooibescherming die EP821 Stork biedt. Volgens Rodon is deze bescherming afgelopen in januari 2013. Nu Rodon niet heeft verklaard zich (ook) na die periode te onthouden van het aanbieden van complete, geassembleerde delenhaken in de door haar gebruikte kleuren(combinatie) blauw/grijs, kan Stork een belang bij een verbod op het door Rodon aanbieden van complete, geassembleerde delenhaken in de kleuren(combinatie) blauw/grijs, niet worden ontzegd.

5.40. Volgens Rodon zijn Storks vorderingen tot vergoeding van schade verjaard omdat uit de feiten zou blijken dat zij haar Stork-merken al in oktober 2004 heeft ingeroepen tegen Rodon en op grond van artikel 3:310 BW een vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Rodon meent dat die termijn ergens in 1993 of in 2004 is aangevangen. Ook wanneer ervan moet worden uitgegaan dat deze termijn in 2004 is ingegaan, is duidelijk dat Stork de onderhavige vorderingen niet binnen vijf jaren, nadat zij bekend was met de schade en de aansprakelijke, heeft ingesteld en is deze vordering derhalve verjaard, aldus Rodon.

5.41. De rechtbank overweegt dat het hier – zoals Stork aanvoert – om een reeks van (gestelde) inbreuken gaat, waarvoor men voor de vraag of er sprake is van verjaring van vorderingen, niet slechts kijkt naar de datum van de eerste inbreuk van de reeks, maar naar de data van ieder afzonderlijke tot de reeks behorende inbreuk. Dat leidt tot de conclusie dat alle vorderingen tot vergoeding van schade voor merkinbreuken die langer dan vijf jaren geleden hebben plaatsgevonden, verjaard zijn. Daarbij wordt teruggerekend vanaf de datum van betekening van de dagvaarding in de onderhavige procedure nu niet blijkt dat de verjaring eerder is gestuit. De stelling van Stork in de conclusie van repliek in conventie in alinea 155 dat zou moeten worden uitgegaan van de dagvaarding in het kort geding is niet nader gemotiveerd en daaraan wordt om die reden voorbijgegaan.

5.42. Rodon heeft niet bestreden dat Stork tevens aanspraak kan maken op winstafracht. Gelet op het voorgaande zal de af te leggen rekening en verantwoording echter ook worden beperkt tot de periode van vijf jaar voor de dagvaarding. De termijn daarvoor zal wel wat worden verruimd met het oog op de uitvoerbaarheid.

5.43. De rente zal verschuldigd zijn per datum dagvaarding. De dwangsom zal, als in het dictum vermeld, worden gemaximeerd.

Proceskosten

5.44. In conventie zijn partijen over en weer in het ongelijk gesteld. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten tussen partijen te compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5.45. In reconventie is Stork aan te merken als de in het gelijk gestelde partij. Rodon zal derhalve in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. Partijen hebben de rechtbank voor het pleidooi te kennen gegeven dat zij tot overeenstemming zijn gekomen over de hoogte van het bedrag dat als redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv aan de partij die in het gelijk wordt gesteld kan worden toegekend. Tijdens het pleidooi hebben zij verklaard dat het gaat om een totaalbedrag van € 25.000. De rechtbank begrijpt dat het daarbij gaat om de gehele procedure. Omdat door partijen geen verdeling is gemaakt in de kosten van de conventie en de reconventie, zal die door de rechtbank moeten worden geschat. De rechtbank schat deze op 80% voor de conventie en 20% voor de reconventie. Nu de in reconventie gevorderde nietigverklaring onmiskenbaar samenhangt met de inbreukactie in conventie komen de proceskosten berekend op de voet van artikel 1019h Rv in aanmerking voor vergoeding en zal aan Stork een bedrag van € 5.000 worden toegewezen samen met de onbestreden gevorderde uitvoerbaar bij voorraad verklaring.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie

6.1. beveelt Rodon om iedere inbreuk op de Stork-merken onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden, meer speciaal: het gebruik van het teken “Stork” in de foldertitel “Overhead Conveyor Systems Stork Style”, en het gebruik van het teken “Stork” als aanduiding van een categorie reserveonderdelen op de website te staken en gestaakt te houden;

6.2. beveelt Rodon om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het gebruik in het economisch verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het kleurmerk voor geassembleerde, complete delenhaken van kunststof of metaal voor slachterijen;

6.3. veroordeelt Rodon om aan Stork te vergoeden de schade die Stork heeft geleden ten gevolge van de hiervoor onder 6.1 en 6.2 beschreven inbreuk door Rodon op de rechten van Stork en Stork IP in de periode te rekenen vanaf de dag die vijf jaar vóór 28 september 2011 ligt, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2011, of (zulks ter keuze van Stork) aan Stork af te dragen de met de in 6.1 en 6.2 beschreven inbreuk op de Stork-merken en/of het kleurmerk genoten winst, in de periode te rekenen vanaf de dag die vijf jaar vóór 28 september 2011 ligt, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 28 september 2011;

6.4. veroordeelt Rodon om binnen acht weken na betekening van dit vonnis rekening en verantwoording af te leggen over de door de hiervoor onder 6.1 en 6.2 beschreven inbreuk door Rodon op de rechten van Stork en Stork IP behaalde bruto- en nettowinst door middel van een door een registeraccountant opgesteld rapport ondersteund door de daarvoor benodigde bewijzen (waaronder inkoop- en verkoopfacturen en onderformulieren);

6.5. veroordeelt Rodon tot betaling van een dwangsom van € 1.000 voor iedere handeling in strijd met het in 6.1 tot en met 6.4 bepaalde of – uitsluitend ter keuze van Stork – voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rodon hiermee in strijd handelt, met een maximum van € 1.000.000;

6.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

6.7. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

6.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

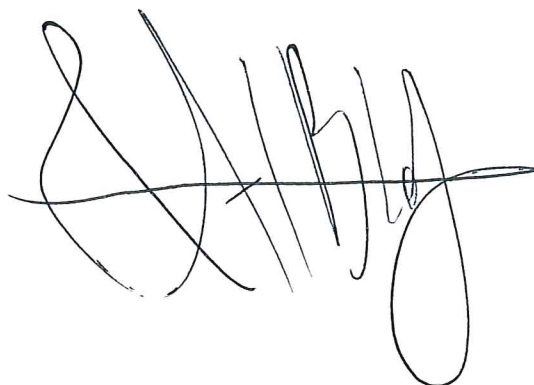
in reconventie

6.9. wijst de vorderingen af;

6.10. veroordeelt Rodon in de kosten van de procedure, aan de zijde van Stork tot op heden begroot op € 5.000;

6.11. verklaart de proceskostenveroordeling in 6.10 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. P.H. Blok en mr. E.A.W. Schippers en bij ontstentenis van de voorzitter door mr. P.H. Blok in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2013.



Voor grösse/afschrift

28 AUG. 2013

De griffier,

