

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/441540 / HA ZA 13/455

Vonnis in het incident van 15 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
THE GREENERY B.V.,
gevestigd te Den Haag,
eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat: mr. K. Limperg te Amsterdam,

tegen

1. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid
COÖPERATIEVE TELERSVERENIGING FRUTANOVA U.A.,
gevestigd te Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GIELEN KWEKERIJ B.V.,
gevestigd te Horst, gemeente Horst aan de Maas,
3. de vennootschap onder firma
[X-Y] V.O.F.,
gevestigd te [A],
4. **[X]**,
wonende te [A],
5. **[Y]**,
wonende te [A],
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JAAREN B.V.,
gevestigd te Venlo,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TRIOMAAS B.V.,
gevestigd te 's-Gravenzande, gemeente Westland,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VEREIJKEN KWEKERIJEN B.V.,
gevestigd te Aarle-Rixtel, gemeente Laarbeek,
9. de coöperatieve vereniging met uitsluiting van aansprakelijkheid
COÖPERATIEVE TELERSVERENIGING ZUIDOOST-NEDERLAND U.A.,
gevestigd te Venlo,
gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie in de hoofdzaak,
eisers in het incident,
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag.

Eiseres in conventie tevens verweerster in reconventie in de hoofdzaak en tevens verweerster in het incident zal hierna worden aangeduid als The Greenery. Gedaagden in conventie tevens eisers in reconventie in de hoofdzaak en eisers in het incident zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als Frutanova c.s. (in enkelvoud). Afzonderlijk zullen zij worden aangeduid als: Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas, Vereijken en Veiling Zon.

De zaak is voor The Greenery mede behandeld door mr. R.M. Sjoerdma, advocaat te Amsterdam. Voor Frutanova c.s. is de zaak behandeld door mrs. G.S.C.M. van Roeyen en M.J.M.G. van Gerwen, advocaten te 's-Hertogenbosch.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 15 april 2013;
 - de akte overlegging producties 1 tot en met 18 van de zijde van The Greenery van 24 april 2013;
 - de incidentele conclusie tot oproeping van derden als partij ex artikel 118 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) en tot schorsing van onderhavige procedure, tevens conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie van 17 juli 2013 met producties 1 tot en met 43;
 - de conclusie van antwoord in het incident van 31 juli 2013;
 - de brief van 20 augustus 2013 van de zijde van Frutanova c.s. met het verzoek om pleidooi in het incident;
 - de brief van 21 augustus 2013 van de zijde van The Greenery met het verzoek tot afwijzing van het verzoek om pleidooi in het incident;
 - het B-3 formulier van de zijde van Frutanova c.s. met productie 44;
 - de brief van 21 november 2013 van de zijde van The Greenery met het verzoek tot annulering van het geplande pleidooi in het incident en de zaak op de rol te plaatsen voor vonnis in het incident;
 - de brief van 22 november 2013 van de zijde van Frutanova c.s. met instemming dat het pleidooi geen doorgang vindt en vonnis zal worden gewezen in het incident.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak in conventie en in reconventie

- 2.1. The Greenery vordert in de hoofdzaak in conventie, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
- (a) primair:
- voor recht verklaart dat The Greenery de licentieovereenkomsten tussen partij en rechtsgeldig heeft opgezegd per 28 juli 2009 respectievelijk 28 januari 2010 door middel van haar aangetekende brief van 28 januari 2009; en
- subsidiar:
- de licentieovereenkomsten tussen partijen met onmiddellijke ingang ontbindt, althans per een zodanige datum als de rechtbank in goede justitie redelijk zal oordelen;

-
- (b) voor recht verklaart dat de rechtsvordering van Veiling Zon jegens The Greenery ingevolge artikel 26(2) overeenkomst van uittreding is verjaard;
 - (c) Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas en Vereijken beveelt inbreuk op de Tasty Tom-merken (en, waar toepasselijk, op de auteursrechten met betrekking tot de Tasty Tom-merken) van The Greenery in de Europese Unie, althans in de Benelux, te staken en gestaakt te houden;
 - (d) Frutanova, VOF [X-Y], [X], [Y] en Jaaren beveelt te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het merk "Tasty Tom", of een daarmee verwarringwekkend overeenstemmend teken, als (deel van een) handelsnaam, domeinnaam en/of e-mailadres (en meer in het bijzonder de domeinnamen tastytom.nl en tastytomteler.nl en het e-mailadres mmmmm@tastytom.nl);
 - (e) Frutanova beveelt de domeinnaam tastytom.nl aan The Greenery over te dragen;
 - (f) VOF [X-Y], [X], [Y] en Jaaren beveelt de domeinnaam tastytomteler.nl aan The Greenery over te dragen;
 - (g) Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas en Vereijken beveelt verpakings- en reclamemateriaal waarop de Tasty Tom-merken voorkomen te vernietigen;
 - (h) op straffe van een dwangsom en
 - (i) hoofdelijke veroordeling van Frutanova c.s. in de werkelijke proceskosten.

- 2.2. The Greenery legt – kort gezegd – aan haar vorderingen het volgende ten grondslag.
 - 2.2.1 Frutanova c.s., althans Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas en Vereijken maken inbreuk op haar Tasty-Tom merken (een Gemeenschapsmerk en twee Benelux-merken) op grond van artikel 2.20(1)(a), (b), (c) en (d) Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE), artikel 9(1)(a), (b) en (c) Verordening (EG) nummer 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en handelen voorts in strijd met artikel 5a Handelsnaamwet. Het handelen van Frutanova c.s. is bovendien onrechtmatig jegens The Greenery. Voor zover er auteursrechten rusten op de enkele naam "Tasty Tom" heeft The Greenery te gelden als auteursrechthebbende en maakt Frutanova c.s. tevens inbreuk op de aan The Greenery toekomende auteursrechten.
 - 2.2.2 The Greenery heeft in 2000 en 2001 licentieovereenkomsten gesloten met Frutanova. Conform de artikelen 3(2) en 5(2) van de licentieovereenkomsten heeft The Greenery deze overeenkomsten met Frutanova echter rechtsgeldig opgezegd.
 - 2.2.3 The Greenery en Veiling Zon waren voorheen beide betrokken bij CBT (de vereniging Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen). Bij CBT waren diverse veilingen aangesloten. Bij een overeenkomst van uittreding is Veiling Zon uitgetreden. Artikel 26(2) van deze overeenkomst bevat de verplichting van The Greenery om met de uittredende veilingen te overleggen omtrent de verdeling van (onder meer) de Tasty-Tom merken. De in artikel 26(2) van de overeenkomst van uittreding opgenomen rechtsvordering van Veiling Zon is echter op grond van artikel 3:307 Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 6:38 BW verjaard omdat het gaat om een verbintenis waarvoor geen tijd voor de nakoming is bepaald.
- 2.3. Frutanova c.s. heeft hiertegen gemotiveerd verweer gevoerd en tevens een eis in reconventie ingesteld, onderverdeeld in sub A tot en met D. Voor zover voor de beoordeling van de incidentele vordering van belang vordert Veiling Zon onder sub

B.2 in de hoofdzaak in reconventie, zakelijk weergegeven, van de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de ‘Tasty Tom’ en ‘Red Vine’ merken en de daaraan gekoppelde merkschrijvingen te verdelen en wel in die zin dat deze om niet worden toegedeeld aan Veiling Zon en – indien en voor zover vereist – The Greenery te bevelen binnen zeven dagen na het te wijzen vonnis, op straffe van verbeurte van een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom (voorziening), de voor inschrijving van de betrokken merken ten name van Veiling Zon benodigde schriftelijke bescheiden te ondertekenen, met de bepaling dat indien The Greenery daaraan geen gevolg geeft, het te wijzen vonnis daarvoor in de plaats zal treden.

- 2.4. Frutanova c.s. legt aan haar vordering sub B.2 het volgende ten grondslag. CBT was de branche-organisatie van de tuinbouwveilingen in Nederland. Een aantal groente- en fruitmerken – waaronder ‘Tasty Tom’ voor tomaten – stond op naam van CBT. In 1996 besloot een aantal veilingen te fuseren, in welke fusie ook CBT werd betrokken. De gefuseerde veilingen hebben The Greenery opgericht. Tijdens het fusieproces zijn een aantal betrokken veilingen uit de fusie gestapt. Veiling Zon is één van de uitgetreden veilingen. De overeenkomst van uittreding en de gang van zaken rond de fusie en het verdwijnen van CBT dat door de fusie is opgegaan in The Greenery wijzen er op dat The Greenery hangende de fusie merken ‘op naam’ gesteld heeft gekregen ten aanzien waarvan bij de uittreding de vraag opkwam hoe deze merken onderling moesten worden verdeeld. Er is toen voor gekozen deze verdeling vooruit te schuiven, waarbij partijen overeenkwamen dat de uittredende veilingen het gebruik van de betrokken – in afwachting van de verdeling bij The Greenery ‘geparkeerde’ – merken zolang konden continueren. Frutanova c.s. stelt dat door de overeenkomst van uittreding de merken onderdeel zijn geworden van een gemeenschap waarin de partijen bij de overeenkomst van uittreding deelgenoot zijn en dat er nog steeds een verdelingsverplichting op de merken rust. Veiling Zon heeft recht en belang bij de vordering onder B.2 en beroept zich daarbij op – kort gezegd – onrechtmatige gedragingen van The Greenery en niet-nakoming door The Greenery van de op haar rustende verplichting om de merkenportefeuille bijeen te houden ter verdeling tussen de tuinbouwveilingen.
- 2.5. Tegen de vorderingen in reconventie is door The Greenery nog geen verweer gevoerd.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert Frutanova c.s., zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, dat de rechtbank bij tussenvonnis haar, meer in het bijzonder Veiling Zon zal toestaan de navolgende derden op te roepen als partij deel te nemen aan onderhavige procedure:
- I. de coöperatie Coöperatieve vereniging land- en tuinbouwveiling St. Annaland en Omgeving B.A., gevestigd te Sint Annaland;
 - II. de coöperatie Coöperatieve Fruitveiling Zuid-Limburg B.A., gevestigd te Margraten;
 - III. de coöperatie Coöperatieve Tuinbouwveiling Zaltbommel en omstreken B.A., gevestigd te Zaltbommel;

-
- IV. de coöperatie Coöperatieve Koninklijke Fruitmasters Groep U.A., gevestigd te Geldermalsen; en
- V. de coöperatie Coforta U.A., gevestigd te Barendrecht;
- dat de rechtbank de onderhavige procedure daartoe zal schorsen; en in goede justitie een datum zal bepalen waartegen de als partij op te roepen derden dienen te worden gedagvaard.
- 3.2. Frutanova c.s. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Veiling Zon is één van de uitgetreden veilingen waarop de overeenkomst van uittreding van toepassing is. Van de overige uitgetreden veilingen bestaan thans nog de hiervoor onder I tot en met V genoemde. Hierna zullen zij gezamenlijk worden aangeduid als de Veilingen en ieder afzonderlijk als Annaland, Zuid-Limburg, Zaltbommel, Fruitmasters en Coforta. De betrokken merken kunnen niet worden verdeeld en toegedeeld aan Veiling Zon zonder medewerking van de betrokken Veilingen. Frutanova c.s. acht het daarom juist, dat met het oog op de oproeping van genoemde derden als partij, de onderhavige procedure wordt geschorst en dat in deze zaak nadat genoemde derden daarbij als partij zijn betrokken één vonnis wordt gewezen waarin op alle betrokken vorderingen en verweren wordt beslist.
- 3.3. The Greenery heeft in eerste instantie verweer gevoerd tegen deze incidentele vordering. Bij brief van 21 november 2013 heeft zij kenbaar gemaakt dat zij heeft besloten zich niet langer te verzetten tegen de vordering van Frutanova c.s. om de Veilingen als partij in het geding op te roepen en conformeert zij zich ter zake aan het oordeel van de rechtbank.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling in het incident

- 4.1. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk is de rechtbank bevoegd uit hoofde van de artikelen 95(1), 96(a) en 97(1) GMVo (jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet GMVo). Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Benelux-merken is de rechtbank bevoegd omdat er verknochtheid bestaat met de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk en de gedaagde partijen in Nederland gevestigd zijn. De bevoegdheid in de hoofdzaak is in zoverre en ook overigens niet bestreden. Daarmee is de rechtbank eveneens bevoegd in het incident.
- 4.2. Gelet op de aard en de inhoud van de vorderingen in de hoofdzaak, de belangen van partijen en het belang van een doelmatige procesvoering brengt de zaak mee dat op de incidentele vordering eerst en vooraf wordt beslist op de voet van artikel 209 Rv.
- 4.3. In de hoofdprocedure wordt in reconventie onder meer verdeling gevorderd van een gesteld gemeenschappelijke merkenportefeuille. Die gemeenschap kan alleen verdeeld worden zoals gevorderd als alle deelgenoten aan de verdeling zijn gebonden. Dat rechtvaardigt dat de andere deelgenoten in de procedure worden betrokken. Op zichzelf is daarvoor geen vooraf gegeven toestemming van de rechtbank vereist. Dat laat onverlet dat de partij die een derde wil oproepen toch om die toe-

stemming kan vragen door een incidentele vordering in te stellen. Nu The Greenery zich ook niet langer verzet tegen de vordering zal de rechtbank de incidentele vordering toewijzen.

- 4.4. Ofschoon Frutanova, Gielen, VOF [X-Y], [X], [Y], Jaaren, Triomaas en Vereijken geen partijen zijn bij de uittredingsovereenkomst, maar wel belang hebben bij het toescheiden van de merken aan Veiling Zon, zal om die reden de incidentele vordering aan Frutanova c.s. worden toegewezen. Frutanova c.s., in het bijzonder Veiling Zon, krijgt de gelegenheid om Annaland, Zuid-Limburg, Zaltbommel, Fruitmasters en Coforta op de voet van artikel 118 Rv als partij in de hoofdzaak op te roepen, waarbij de artikelen 128 lid 2, 6 en 7 Rv van overeenkomstige toepassing zijn.
- 4.5. Gelet op de in de hoofdzaak in conventie en in reconventie gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident aanhouden.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. staat Frutanova c.s. toe om Annaland, Zuid-Limburg, Zaltbommel, Fruitmasters en Coforta op de voet van artikel 118 Rv en derhalve met inachtneming van de voor dagvaarding geldende termijnen als partij in dit geding op te roepen tegen de rolzitting van **woensdag 26 februari 2014**;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten in het incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

- 5.3. verwijst het geding in de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 9 april** voor het nemen van de conclusie van antwoord in reconventie;
- 5.4. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. L.A.R. Siemerink en in het openbaar uitgesproken op 15 januari 2014.