

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/444079 / HA ZA 13-634

Vonnis in incident van 22 januari 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOLIATH B.V.,
gevestigd te Hattem,
eiseres in het incident tot voeging,
advocaten mr. P.L. Tjiam en mr. R.M.A. van der Poel te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
SCHMIDT SPIELE GMBH,
kantoorhoudende te Berlijn, Duitsland,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident tot voeging,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

en

1. **[A]**,
2. **[B]**,

beiden wonende [C],
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
verweersters in het incident tot voeging,
advocaten mr. P.L. Tjiam en mr. R.M.A. van der Poel te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Schmidt, [A c.s.] en Goliath genoemd worden.

De zaak wordt voor Schmidt behandeld door mr. M.H.L. Hemmers en mr. R. Chalmers
Hoyneck van Papendrecht, advocaten te Breda.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 27 februari 2013, met 4 producties;
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende conclusie van eis in reconventie,
met 9 producties;

- de incidentele conclusie tot voeging van Goliath;
- de incidentele conclusie van antwoord van Schmidt;
- de incidentele conclusie van antwoord van [A c.s.]

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De vorderingen in de hoofdzaak

in conventie

2.1. Schmidt vordert - samengevat - een verklaring voor recht dat de Beneluxmerken met inschrijvingsnummers 0442723, 0443005 en 0442725 nietig zijn, en subsidiair vervallenverklaring van deze merken, telkens met veroordeling van [A c.s.] in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

2.2. Schmidt legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. [A c.s.] heeft Schmidt bericht dat zij inbreuk zou maken op deze aan [A c.s.] toebehorende Beneluxmerken met betrekking tot het gezelschapsspel Rummikub. Primair geldt dat de merken nietig zijn in de zin van artikel 2.28 lid 1 sub a juncto 2.1 lid 1 en 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE) op de grond dat de ingeschreven tekens geen merk kunnen vormen. Voor zover de rechtbank van oordeel is dat bedoelde tekens wel als merk kunnen dienen, kan Schmidt het verval van de betreffende merkrechten inroepen op grond van artikel 2.27 juncto 2.26 lid 2 BVIE omdat de merken gedurende een tijdvak van vijf jaren niet normaal gebruikt zijn voor de waren waarvoor de merkinschrijvingen zijn verkregen.

in reconventie

2.3. [A c.s.] vordert, samengevat:

- (i) een verklaring voor recht dat het gebruik van de My Rummy jokersteen door Schmidt inbreuk maakt op (a) het Beneluxmerk van [A c.s.] met inschrijvingsnummer 0442725 en (b) de Gemeenschapsmerken van [A c.s.] met inschrijvingsnummers 006860936 en 005179585;
- (ii) een verklaring voor recht dat het gebruik van de My Rummy spelstenen met nummer 1 en 7 door Schmidt inbreuk maakt op het Beneluxmerk van [A c.s.] met inschrijvingsnummer 0443005;
- (iii) een verklaring voor recht dat Schmidt aansprakelijk is voor de door [A c.s.] als gevolg van deze merkinbreuken geleden en te lijden schade en gehouden is deze schade, op te maken bij staat, te vergoeden;
- (iv) een verbod op inbreuk binnen de Benelux op bedoelde Beneluxmerkrechten;
- (v) een verbod op inbreuk binnen Nederland op bedoelde Gemeenschapsmerkrechten;
- (vi) een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording betreffende de met de verkoop van My Rummy in de Benelux behaalde winst;
- (vii) een verklaring voor recht dat Schmidt onrechtmatig heeft gehandeld jegens [A c.s.] door bij het Office of Harmonization of the Internal Market (OHIM) een verzoek tot vervallenverklaring van Gemeenschapsmerk 005179585 in te dienen en aansprakelijk is voor de daardoor door [A c.s.] geleden en te lijden schade, met veroordeling van Schmidt tot vergoeding daarvan;

- (viii) het onder iv, v en vi gevorderde op straffe van een dwangsom;
- (ix) veroordeling van Schmidt in de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

2.4. [A c.s.] stelt daartoe zakelijk weergegeven het volgende. Schmidt heeft met de verhandeling in de Benelux van het gezelschapsspel My Rummy inbreuk gemaakt op genoemde aan [A c.s.] toebehorende Beneluxmerkrechten. De verhandeling in Nederland maakt bovendien inbreuk op de Gemeenschapsmerken. Er bestaat dreiging dat de inbreuk wordt voortgezet. Het verzoek tot vervallenverklaring van het Gemeenschapsmerk op grond van non-usus heeft geen ander doel dat [A c.s.] te schaden en is daarom aan te merken als misbruik van bevoegdheid en een onrechtmatig daad.

3. De vordering in het incident

3.1. Goliath vordert dat haar wordt toegestaan zich in de hoofdzaak te voegen aan de zijde van [A c.s.]. Zij stelt daartoe dat een eventueel ongunstige uitkomst van de procedure in conventie of in reconventie voor [A c.s.], ook haar feitelijke en juridische positie nadelig zou beïnvloeden, omdat zij exclusief licentienemer en distributeur is voor Rummikub.

3.2. Schmidt heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. [A c.s.] heeft aangegeven dat zij de tekst, inhoud en strekking van de incidentele vordering van Goliath onderschrijft.

4. De beoordeling in het incident

4.1. De (internationale) bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te nemen van de vorderingen in de hoofdzaak in conventie berust op artikel 22 lid 4 van Verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) en/of artikel 4.6 lid 2 BVIE. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak in reconventie zijn gebaseerd op de ingeroepen Gemeenschapsmerken bestaat bevoegdheid op grond van artikel 95 lid 1, 96 onder a, 97 lid 5 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak in reconventie zijn gegrond op Beneluxmerken is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 6 lid 3 EEX-Vo en/of artikel 4.6 lid 4 BVIE. Daarmee is deze rechtbank op grond van artikel 6 lid 2 EEX-Vo jo. artikel 94 lid 1 GMVo en/of artikel 4.6 lid 4 BVIE tevens bevoegd kennis te nemen van de incidentele vordering.

4.2. Op grond van artikel 218 Rv dient een vordering tot voeging te worden ingesteld vóór of op de roldatum waarop de laatste conclusie in het aanhangige geding wordt genomen. Nu [A c.s.] een reconventionele vordering heeft ingesteld, zal Schmidt nog in de gelegenheid worden gesteld een conclusie van antwoord in reconventie te nemen. Daaruit volgt dat de incidentele vordering is ingesteld vóór de roldatum van de laatste conclusie in deze procedure, en derhalve tijdig.

4.3. Ingevolge artikel 217 Rv kan ieder die een belang heeft bij een tussen andere partijen aanhangig geding, vorderen zich daarin te mogen voegen. Voor het aannemen van dat belang is voldoende dat een uitkomst van de procedure die ongunstig is voor de partij

aan wier zijde de derde zich wenst te voegen, de rechtspositie van deze derde ongunstig kan beïnvloeden (zie HR 14 maart 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC6692).

4.4. Uit de (onweersproken) stellingen die Goliath aan haar vordering ten grondslag legt, valt naar het oordeel van de rechtbank voldoende af te leiden dat Goliath een rechtens te respecteren belang heeft bij voeging als bedoeld in artikel 217 Rv aan de zijde van [A. c.s.] Daarom zal die vordering worden toegewezen.

4.5. De beslissing over de proceskosten in het incident zal worden aangehouden tot de eindbeslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

5.1. staat Goliath toe zich in de hoofdzaak, zowel in conventie als in reconventie, aan de zijde van [A c.s.] te voegen;

5.2. houdt de beslissing over de kosten van het incident aan;

in de hoofdzaak

5.3. verwijst de zaak naar de rolzitting van **woensdag 5 februari 2014** voor beraad comparitie;

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. P.H. Blok in het bijzijn van de griffier op 22 januari 2014.