

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht – Enkelvoudige Kamer

zaaknummer / rolnummer: 301871 / HA ZA 08-84

Vonnis in incident van 13 augustus 2008

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
EUROPEAN PALLET ASSOCIATION E.V.,
gevestigd te München, Duitsland,
2. de vereniging
NEDERLANDS COMITÉ EUROPEAN PALLET ASSOCIATION,
gevestigd te Tilburg,
eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
procureur: mr. E. Grabandt,
advocaat: mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PALLET RECYCLING BAAK B.V.,
gevestigd te Steenderen,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in het incident,
procureur: mr. L.Ph.J. van Utenhove,
advocaat: mr. H.J.D. ter Waarbeek te Velp.

Eiseressen tezamen zullen hierna worden aangeduid als EPAL (omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud). Gedaagde zal worden aangeduid als Baak.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 20 december 2007 met 25 producties;
 - de conclusie van antwoord tevens exceptie van onbevoegdheid van 11 juni 2008 met 3 producties;
 - de incidentele conclusie van antwoord van 2 juli 2008.
- 1.2. Ten slotte is het vonnis in het incident nader bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. EPAL vordert in de hoofdzaak, kort samengevat, bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat Baak 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 overeenkomstig de UIC Code 435-4 (reparatienormen) te werken, inbreuk maakt op de merkenrechten van EPAL respectievelijk onrechtmatig jegens haar handelt. EPAL vordert daarenboven een bevel tot het staken en gestaakt houden van het repareren en verhandelen van vorrenstaande pallets, met gebruikelijke nevenvorderingen, vergoeding van de bij staat op te maken schade alsmede veroordeling van Baak in de proceskosten te begroten volgens artikel 1019h Rv. Tevens vordert zij betaling van een bedrag van €2.400 (licentievergoeding 2006 en 2007) en €6.000 (opeisbare boetes).
- 2.2. Aan haar vorderingen legt EPAL ten grondslag dat Baak inbreuk maakt op de volgende merkenrechten:
- a) internationale registratie met gelding in de Benelux geregistreerd onder nummer 617158 op 16 maart 1994 voor waren in de klassen 6 en 20 (pallets):



- b) Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 472415, geregistreerd op 22 december 1998 voor waren in de klassen 6, 16 en 20 (pallets):



- c) internationale registratie met gelding in de Benelux geregistreerd onder nummer 430337 op 11 mei 1977 voor waren in de klassen 6 en 20 (pallets):



-
- 2.3. EPAL is rechthebbende van de hiervoor in r.o. 2.2. onder a) en b) genoemde merkenrechten. Zij is tevens licentiehouster van het daar onder c) genoemde merkrecht. Rechthebbende is Rail Cargo Austria AG te Wenen.
 - 2.4. EPAL stelt daarnaast dat zij licentiehouster is van – wat zij aanduidt als – een Gemeenschapsbeeldmerk ten name van Rail Cargo Austria AG te Wenen met nummer 4848206 voor het teken EUR, afgebeeld in een ovaal, en legt dat mede aan de vorderingen ten grondslag.
 - 2.5. Verder baseert EPAL haar vorderingen mede op onrechtmatige daad. Daartoe stelt EPAL dat Baak niet over de vereiste toestemming beschikt om pallets die oorspronkelijk onder de EUR- en/of EPAL-merken in het verkeer zijn gebracht te repareren en te verhandelen, terwijl, aldus EPAL, die reparatie bovendien niet geschiedt conform de UIC Code. Ten slotte baseert EPAL haar vorderingen mede op de met Baak aangegane – maar inmiddels opgezegde – licentieovereenkomst.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Baak vordert voor alle weren de vaststelling van de relatieve onbevoegdheid van de rechtbank, althans, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: BVIE). Zij stelt daartoe dat de beweerde merkinbreuken niet mede in het arrondissement van de rechtbank 's-Gravenhage (kunnen) plaatsvinden en aan de rechtbank 's-Gravenhage derhalve geen bevoegdheid toekomt krachtens het bepaalde in artikel 4.6 BVIE. Volgens Baak komt voor dat deel van het geschil bevoegdheid toe aan de rechtbank Zutphen.
- 3.2. EPAL voert gemotiveerd verweer. Zij voert aan dat de rechtbank bevoegd is om van de vorderingen gebaseerd op de internationale beeldmerken met gelding in de Benelux kennis te nemen, omdat deze vorderingen en de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsbeeldmerk aan elkaar verknocht zijn.

4. De beoordeling in het incident

- 4.1. Voor zover EPAL aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerk ten grondslag legt, is deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet.
- 4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de internationale merkenregistraties met gelding voor de Benelux, geldt dat deze rechtbank op de voet van artikel 4.6 lid 1 BVIE ten aanzien daarvan bevoegdheid toekomt nu EPAL heeft gesteld dat inbreuk op de internationale merken met gelding voor de Benelux mede in dit arrondissement plaats vindt. Baak heeft die stelling weliswaar betwist, doch zulks is slechts van belang voor de toewijsbaarheid van de vorderingen en niet voor de bevoegdheidsvraag waarvoor slechts de in de dagvaarding opgenomen stellingen bepalend zijn.

4.3. Voor zover de vorderingen voorts als rechtsbasis onrechtmatige daad hebben, geldt dat de rechtbank, opnieuw gezien de stellingen van EPAL, bevoegdheid toekomt op grond van artikel 102 Rv. Voor zover dit geschil als rechtsbasis de tussen partij- en aangegane licentieovereenkomst heeft, is dit verknocht te achten aan de overige delen van het geschil, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is.

4.4. Gelet op het vorenstaande kan het door Baak opgeworpen incident niet slagen. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. Het vervolg van de procedure in de hoofdzaak

5.1. De rechtbank zal een comparitie van partijen bevelen tot het geven van inlichtingen en/of teneinde een schikking te beproeven dan wel bepaalde geschilpunten te elimineren c.q. te bespreken hoe de bewijslast moet worden verdeeld en/of eventuele nadere afspraken te maken over het verloop van de procedure.

5.2. Met het oog op een doelmatige rechtspleging gaat de rechtbank uit van het volgende:

1. De comparitierechter kan door een instructieformulier om overlegging van bescheiden of om een reactie naar aanleiding van bepaalde stellingen vragen. Deze bescheiden/reactie dienen uiterlijk veertien dagen vóór de comparitiedatum te worden toegezonden aan het CNA-bureau, Paleis van Justitie, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage, kamer P2-15.08, ter attentie van mr. J.Th. van Walderveen, en aan de wederpartij.
2. Voor de comparitie is twee uur gereserveerd.
3. De rechter zal aan partijen vragen stellen. Aan de raadslieden wordt de gelegenheid geboden om in het kort mondeling nog een juridische toelichting te geven.
4. Partijen zal in deze zaak worden toegestaan een pleitnotitie voor te dragen. Daartoe zal voor iedere partij 15 minuten worden gereserveerd.
5. Indien tijdens de comparitie geen vaststellingsovereenkomst tot stand komt, wordt verkort en zakelijk weergegeven proces-verbaal opgemaakt van hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, voor zover al niet in de tot dan toe gewisselde processtukken is gesteld.
6. Het proces-verbaal wordt ter zitting opgesteld en ondertekend door partijen, dan wel – met toestemming van partijen – buiten hun aanwezigheid opgemaakt.
7. Een na afloop van de in de laatste volzin van artikel 9.4 van het Landelijk Rolreglement bedoelde termijn ontvangen verzoek om uitstel van de comparitie, bijvoorbeeld vanwege schikkingsonderhandelingen, zal gewoonlijk worden afgewezen.

6. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 6.1. verklaart zich bevoegd van de vorderingen tegen Baak kennis te nemen;
- 6.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de einduitspraak in de hoofdzaak.

in de hoofdzaak

- 6.3. alvorens verder te beslissen beveelt de rechtbank het verschijnen van partijen zelf, rechtspersonen deugdelijk vertegenwoordigd, en hun raadslieden, met als doel het hiervoor overwogene, op **3 december 2008 te 10.00 uur** in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag ten overstaan van mr. J.Th. van Walderveen.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2008 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.