

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 321615 / HA ZA 08-3359

Vonnis van 21 oktober 2009 (bij vervroeging)

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
MSR DOSIERTECHNIK GMBH,
gevestigd te Wolfersheim, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
AREDAL FOAM SYSTEMS HB,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
gedaagde,
advocaat mr. P.A. Ruig te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna MSR en Aredal genoemd worden. De zaak is voor MSR inhoudelijk behandeld door mr. A.C.M. Alkema, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 13 mei 2009,
- het proces-verbaal van comparitie van partijen van 7 oktober 2009 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. MSR houdt zich bezig met productie van en handel in brandblussystemen, waaronder zogenaamde doseerpompen. Zij vermarkt deze doseerpompen in Europa onder het merk Firedos. Voor zover in deze zaak relevant is MSR houdster van het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk FireDos, gedeponeerd op 12 juni 2006 en op 31 mei 2007 onder nummer 5164256 ingeschreven voor waren in klassen 7, 9 en 11, onder meer voor *fire-extinguishing apparatus*. Het ingeschreven Gemeenschapsmerk ziet er zo uit:

FireDos

2.2. Aredal drijft eveneens een onderneming die zich bezighoudt met verhandeling van brandblussystemen. Zij is houdster van een internationale merkinschrijving met voorheen ook gelding voor de Benelux voor het woordmerk FireDos voor waren in klasse 9 (*dosage equipment for fire extinguishing*) gedeponeed op 21 januari 1997 en onder nummer 680237 ingeschreven.

2.3. Bij brief van 4 januari 2008 is de Nederlandse distributeur van MSR door de Zweedse advocaten van Aredal onder inroeping van het in 2.2 bedoelde merk gesommeerd gebruik van het teken FIREDOS te staken wegens gestelde merkinbreuk. Daarop is zijdens MSR geantwoord dat zij zich daartoe niet gehouden achtte, stellende dat het ingeroepen merk langer dan vijf jaar niet normaal als merk was gebruikt in de Benelux.

2.4. Daarop heeft Aredal MSR te kennen gegeven procedures aanhangig te zullen maken bij het BHIM om onder meer het in 2.1 bedoelde Gemeenschapsmerk van MSR nietig te laten verklaren op grond van de oudere merkrechten van Aredal bedoeld in 2.2. Aredal heeft deze procedures vervolgens ook ingesteld en deze lopen nog.

2.5. Bij brief van 25 januari 2008 is zijdens MSR aan Aredal verzocht de gewraakte inschrijving voor de Benelux van het woordmerk van Aredal vrijwillig door te halen, maar daar is voorafgaand aan de dagvaarding door Aredal geen gehoor aan gegeven.

2.6. Ter comparitie van partijen is door beide partijen bevestigd dat Aredal inmiddels de Beneluxdesignatie van haar internationale woordmerk FireDos vrijwillig heeft laten doorhalen.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat sprake is van *non usus* van Aredals woord/beeldmerk FireDos in de Benelux voor een aaneengesloten periode van langer dan vijf jaar vordert MSR – samengevat – vervallenverklaring van de merkrechten in de Benelux verbonden aan meerbedoelde internationale inschrijving onder nummer 680237 met bevel tot doorhaling van deze inschrijving vergezeld van een op straffe van verbeurte van dwangsommen door Aredal te doen verzoek aan het BBIE de vervallen merkregistratie door te halen met in de plaatstelling van dit vonnis voor de machtigingsakte aan MSR om zelf doorhaling te verzoeken aan het BBIE, kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv.

3.2. Aredal voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Ambtshalve overweegt de rechtbank dat zij op grond van art. 4.6(2) BVIE bevoegd is van deze zaak kennis te nemen.

4.2. Aredal heeft om haar moverende redenen in deze procedure expliciet geen inhoudelijk verweer gevoerd tegen de daarmee dragend wordende stelling dat sprake is van *non usus* in de Benelux over een periode van langer dan vijf jaar van het merk FireDos waar Aredal zich aanvankelijk jegens MSR op heeft beroepen. Daarmee zou in beginsel bij gebreke van inhoudelijk verweer de doorhalingsvordering toewijsbaar zijn, ware het niet dat daarbij inmiddels geen belang meer bestaat, omdat erkend is dat de doorhaling van de Beneluxdesignatie door Aredal inmiddels heeft plaatsgevonden.

4.3. De enige reden waarom de zaak niettemin is doorgezet, is een deelgeschil tussen partijen over de proceskostenvergoeding. Dat is de reden dat MSR niet bereid is geweest de zaak op verzoek van Aredal in te trekken wegens gebreke van belang ex art. 3:303 BW.

4.4. MSR maakt aanspraak op de volledige en evenredige kosten op de voet van art. 1019h Rv. Zij weerspreekt de stellingname van Aredal dat dat alleen toewijsbaar is bij kort gezegd inbreukacties, waarvan in dit geval geen sprake is. MSR voert aan dat art. 1019h Rv ook van toepassing is op procedures die samenhangen met handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zoals de onderhavige. Zij wijst er op dat deze zaak het rechtstreekse gevolg is van een poging tot handhaving van Aredal van haar FireDos merk in de Benelux jegens de Beneluxdistributeur van MSR. In dat kader heeft MSR een *non usus* verweer gevoerd, op grond waarvan het merk van Aredal voor de Benelux vervallen behoort te worden verklaard. Maar voorafgaand aan deze procedure bleef Aredal aanvankelijk bij haar standpunt dat sprake was van merkinbreuk in de Benelux en dat MSR gebruik van haar teken FireDos diende te staken, onder weigering van doorhaling van Aredals Beneluxdesignatie. Daarop heeft MSR deze procedure moeten entameren, aldus nog steeds MSR. Zoals ook een winnende gedaagde die ter zake van merkinbreuk wordt aangesproken aanspraak kan maken op een volledige proceskostenveroordeling indien de eiser in het ongelijk wordt gesteld, is dat in deze zaak niet anders, omdat ook deze zaak uiteindelijk ziet op handhaving van rechten van intellectuele eigendom, stelt MSR. MSR beroept zich tenslotte op de Indicatietaariefen in IE-zaken die uitgaan van toepasselijkheid daarvan bij zaken als de onderhavige en op vaste lagere rechtspraak dienaangaande.¹ MSR meent ook dat het redelijk is dat Aredal nu in de evenredige proceskosten wordt veroordeeld, nu zij concludeert dat zij door Aredal onnodig op kosten is gejaagd doordat Aredal een wegens niet-gebruik vervalrijp Beneluxmerk jegens haar heeft trachten te handhaven en bovendien een nietigheidsactie is gestart tegen MSR's Gemeenschapmerk en het vervalrijpe Beneluxmerk pas door te halen nadat MSR kosten had gemaakt om de onderhavige procedure te entameren. Al deze omstandigheden rechtvaardigen in de optiek van MSR een kleine afwijking naar boven van de gevorderde ruim €9.000,- ten opzichte van de volgens MSR toepasselijke €8.000,- uit de Indicatietaariefen IE.

4.5. Aredal brengt daar tegenin dat een op art. 1019h Rv gebaseerde vordering uitsluitend aan de orde kan komen bij inbreukacties. Nu het in deze zaak gaat om vervallenverklaring van een intellectueel eigendomsrecht is van inbreuk maken geen sprake en zou art. 1019h Rv niet van toepassing zijn, aldus Aredal. Zij beroept zich daartoe op de considerans onder 26 van de Handhavingsrichtlijn in verband met artt. 2 en 14 daarvan. Omdat MSR in deze procedure geen rechthebbende is en Aredal geen inbreukmaker en er bovendien geen

¹ Rb 's-Gravenhage LJN: BG4786 (Henkel/Dramers), Rb 's-Hertogenbosch LJN: BC9865 (Trianon), Rb 's-Gravenhage Boek9 nr. B9 7868 (Kamal), Rb 's-Gravenhage Boek9 nr. B9 7503 (SENSAS).

sprake is van inbreuk of schade, is er geen grond tot toewijzing van de proceskostenveroordeling, aldus Aredal.

4.6. Dit verweer van Aredal wordt verworpen om de redenen die door MSR zijn aangevoerd. Volgens vaste lagere rechtspraak is een volledige en evenredige proceskostenveroordeling in geval van het enkel aan de orde zijn van een geldigheidskwestie van een intellectueel eigendomsrecht als hier, op zijn plaats.

4.7. Hoewel de vordering tot doorhaling wegens gebrek aan belang moet worden afgewezen, is de rechtbank van oordeel dat Aredal de door MSR gemaakte kosten over zichzelf heeft afgeroepen door een vervalrijp merk te trachten te handhaven en niet te willen bewilligen in buitengerechtelijke doorhaling, maar daartoe pas na dagvaarding over te gaan. In de specifieke omstandigheden van dit geval kan MSR aanspraak maken op een kostenveroordeling ex art. 1019h Rv.

4.8. In deze zaak is vanwege de gelaste comparitie en de daar geboden pleitgelegenheid sprake van een zaak die voor toepassing van de Indicatie-tarieven IE gelijk is te stellen met een eenvoudige zaak met re- en dupliek en/of pleidooi. De gevorderde kosten van ruim €9.000,- blijven beneden de voor dergelijke zaken gestelde grens van €10.000,-, zodat het subsidiaire ter comparitie gedane beroep op matiging van Aredal in het licht van de Indicatie-tarieven moet worden gepasseerd.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Aredal wegens het nodeloos veroorzaken daarvan niettemin in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van MSR begroot op €9.021,63 aan verschotten en salaris advocaat;

5.3. verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2009.