



vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht
ES/AW

zaaknummer / rolnummer: 96895 / HA ZA 07-622
datum: 3 december 2008

Vonnis van de enkelvoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de Republiek Polen
ODLEWNIA ZELIWA SPÓLKA AKCYJNA,
gevestigd te Zawiercie, te Polen,
eiseres in conventie bij dagvaarding van 12 augustus 2007,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. H R.M. Jenné,

tegen

de besloten vennootschap
BUS HOLLAND ALKMAAR B.V.,
gevestigd te Stompvoren, gemeente Schermer,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. K. Meijer.

Partijen zullen hierna als "Odlewnia" respectievelijk "Bus Holland" worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding met producties 1 t/m 21,
- de conclusie van antwoord in conventie tevens eis in reconventie,
- de akte houdende overlegging producties met producties 1 t/m 4 zijdens Bus Holland,
- de conclusie van antwoord in reconventie,
- de akte overlegging producties met producties 1 t/m 8 zijdens Odlewnia,
- de akte overlegging producties met producties 9 en 10 zijdens Odlewnia,
- de akte houdende overlegging producties met producties 5 t/m 12 zijdens Bus Holland,
- het tussenvonnissen van 24 oktober 2007,
- het proces-verbaal van comparitie van 28 maart 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Odlewnia is een in 1886 door Ernest Erbe opgerichte ijzergieterij die diverse ijzeren producten vervaardigt. Zij vervaardigt in het bijzonder smeedijzeren fittingen. Sinds vele jaren exporteert Odlewnia een groot deel van haar productie. Zij behoort tot de drie grootste producenten van smeedijzeren fittingen in Europa.

2.2. Bus Holland is een groothandel in technische goederen, met name stalen fittingen en buizen. Zij importeert en exporteert onder meer fittingen van verschillende merkhouders en producenten.

2.3. In 1998 zijn Odlewnia en Bus Holland met elkaar in contact gekomen. Aanvankelijk liepen deze contacten via de aan Bus Holland gelieerde vennootschappen Bus België BVBA en Jesse Bergen B.V.. Vanaf 2000 onderhielden Odlewnia en Bus Holland direct contact.

2.4. Op 14 mei 2000 hebben Odlewnia en Bus België BVBA een overeenkomst gesloten. Op basis van die overeenkomst hebben Odlewnia en Bus Holland van 2000 tot 2006 zaken gedaan, inhoudende dat Bus Holland bij Odlewnia fittingen inkocht om deze door te verkopen aan haar klanten.

2.5. Fittingen afkomstig van Odlewnia zijn voorzien van "EE".

2.6. Na het einde van de contractuele relatie tussen Odlewnia en Bus Holland is Bus Holland voortgegaan fittingen aan derden te verkopen waarop "EE" is afgebeeld.

2.7. Odlewnia heeft de volgende merken gedeponereerd:

- a. het Benelux woordmerk EE, gedeponereerd op 13 november 1972, voor de warenklasse 6, ingeschreven onder nummer 0316803, op naam van Odlewnia;
- b. het Benelux woordmerk ERNEST ERBE, gedeponereerd op 22 mei 2006, voor de warenklasse 6, ingeschreven onder nummer 0801436, op naam van Odlewnia.

2.8. Voorts zijn de volgende merken gedeponereerd:

- a. het Benelux woordmerk ERNEST ERBE DIN FITTINGEN, gedeponereerd op 23 oktober 2000, voor de warenklasse 6, ingeschreven onder nummer 0677528, op naam van Bus Holland;
- b. het internationale woordmerk ERNEST ERBE DIN FITTINGEN, ingeschreven op 15 november 2002, voor de warenklasse 6, onder nummer 792160, op naam van Jesse Bergen B.V.;
- c. het Benelux beeldmerk bestaande uit een logo met de tekst EE ERNEST ERBE ® SINDS 1886, gedeponereerd op 26 februari 2004, voor de warenklassen 6 en 17, ingeschreven onder nummer 0747497, op naam van Bus Holland;
- d. het internationale beeldmerk bestaande uit een logo met de tekst EE ERNEST ERBE ® SINDS 1886, ingeschreven op 30 juni 2006, voor de warenklassen 6 en 17, onder nummer 906048, op naam van Bus Holland.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Odlewnia vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

I. voor recht te verklaren dat Bus Holland door haar handelwijze inbreuk maakt op de merkrechten van Odlewnia;

II. Bus Holland te gelasten met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Odlewnia als omschreven in de dagvaarding te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

III. te gelasten dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 25 000,00 voor iedere keer, of ter grootte van € 1 000,00 per product, zulks ter uitsluitende keuze van Odlewnia, dat Bus Holland in strijd met het onder II. gevorderde of enig gedeelte daarvan handelt;

IV. *primair*: Bus Holland te gelasten binnen 14 dagen na het vonnis door te halen de inschrijvingen op de merken als omschreven onder 7. van de dagvaarding, door middel van het ondertekenen van daartoe op te maken akten;

subsidiar: Bus Holland te gelasten binnen 14 dagen na het vonnis aan Odlewnia over te dragen de rechten op de merken als omschreven onder 7. van de dagvaarding, door middel van het ondertekenen van daartoe op te maken akten;

primair en subsidiar: te gelasten dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 10 000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft aan het onder IV. gevorderde te voldoen;

V. Bus Holland te gebieden om aan de raadsman van Odlewnia, binnen 30 dagen na het vonnis, een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen van Bus Holland gecontroleerde en geaccordeerde verklaring te doen toekomen, waaruit blijkt a. het totale aantal door, met medewerking van, of in opdracht van Bus Holland in het verkeer gebrachte inbreukmakende fittingen met opgave van verkoopprijzen en verkoopdata, gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere in- en verkoopbescheiden, gespecificeerd per afnemer,

b. de volledige lijst met namen, adressen, telefoon- en faxnummers van alle ondernemingen in binnen- en buitenland aan wie Bus Holland de in de dagvaarding bedoelde fittingen heeft aangeboden, verkocht en/of heeft geleverd;

VI. te gelasten dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft aan het onder V. gevorderde te voldoen;

VII. Bus Holland te veroordelen, tegen behoorlijk bewijs van kwijting, aan Odlewnia te betalen alle door Odlewnia geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

VIII. Bus Holland te veroordelen in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. De grondslag en de onderbouwing van Odlewnia's vorderingen zullen hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling van haar vorderingen aan de orde komen.

3.3. Bus Holland voert verweer concluderend tot het niet-ontvankelijk verklaren van Odlewnia in haar vorderingen, althans afwijzing van haar vorderingen, met veroordeling – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – van Odlewnia in de proceskosten op de voet

van artikel 1019h Rv. Op de stellingen van Bus Holland wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Bus Holland vordert, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,
A Odlewnia te veroordelen tot betaling van een schadebedrag aan Bus Holland, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 10 oktober 2007 tot de dag van algehele voldoening;
B voor recht te verklaren dat de door Odlewnia op 22 mei 2006 verkregen Benelux merkregistratie ERNEST ERBE onder nummer 0801436 nietig is;
C Odlewnia te veroordelen in de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv.

3.5. De grondslag en de onderbouwing van Bus Hollands vorderingen zullen hierna, voor zover van belang, bij de beoordeling van haar vorderingen aan de orde komen.

3.6. Odlewnia voert verweer concluderend tot het niet-ontvankelijk verklaren van Bus Holland in haar vorderingen, dan wel afwijzing van haar vorderingen, met veroordeling van Bus Holland in de proceskosten. Op de stellingen van Odlewnia wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op grond van de vestigingsplaats van Bus Holland, bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen

in conventie voorts

Inbreuk op de merkrechten van Odlewnia

4.2. Odlewnia vordert in conventie onder meer een verklaring voor recht dat Bus Holland door met de verkoop van EE fittingen die niet van Odlewnia afkomstig zijn, dan wel niet met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht, in strijd handelt met hetgeen is bepaald in artikel 2.20 lid 1 sub a. of b. BVIE. Tevens vordert zij dat Bus Holland wordt gelast de inbreuk op de haar toekomstige merkrechten te staken en gestaakt te houden, versterkt door middel van een dwangsom. Daarbij beroept zij zich op haar rechten voortvloeiende uit de hiervoor onder 2.7 sub a. en b. genoemde merken. Odlewnia onderbouwt haar stelling dat Bus Holland van het woordmerk EE voorziene fittingen verhandelt die niet van Odlewnia afkomstig zijn, als volgt. Bus Holland heeft gedurende een aantal jaren tot het einde van 2004 een groot aantal tonnage aan EE fittingen per jaar van Odlewnia afgenomen. De omvang van die transacties nam eind 2004 af en eindigde in 2006 geheel. Bus Holland verhandelt ook na begin 2006 van het woordmerk EE voorziene fittingen. Bus Holland maakte gebruik van de merken EE en ERNEST ERBE op een beurs in Milaan in maart 2006. Odlewnia produceert en verkoopt slechts fittingen

vervaardigd van whiteheart ijzer. Via twee van haar wederverkopers heeft zij door Bus Holland verhandelde EE fittingen ontvangen. Uit onderzoek bleek dat deze fittingen vervaardigd zijn uit blackheart ijzer.

4.3. Bus Holland erkent dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst met Odlewnia nog fittingen aan derden verkoopt waarop het woordmerk EE is afgebeeld, maar verweert zich tegen Odlewnia's stelling dat daarmee sprake is van merkinbreuk, met een beroep op uitputting van Odlewnia's merkrechten zoals bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE. Bus Holland stelt dat de door haar verhandelde fittingen voorzien van het woordmerk EE, afkomstig zijn van Odlewnia en dat deze met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht. Odlewnia kan zich niet met een beroep op haar merkrechten verzetten tegen verdere verhandeling van deze fittingen; dit recht is uitgeput. Indien komt vast te staan dat de door haar verhandelde fittingen voorzien van het woordmerk EE, niet van Odlewnia afkomstig zijn, stelt Bus Holland zich op het standpunt dat haar dit niet kan worden aangerekend omdat zij erop mocht vertrouwen dat de fittingen die zij bij wederverkopers van Odlewnia en bij Odlewnia zelf heeft gekocht, geen inbreuk maken op aan Odlewnia toekomende merkrechten.

Ter onderbouwing van de door haar gestelde inkoop van fittingen voorzien van het woordmerk EE bij wederverkopers van Odlewnia en Odlewnia, heeft Bus Holland een groot aantal facturen en andere (ver)koopbescheiden (als productie 3 bij conclusie van antwoord in conventie) overgelegd. Daarnaast stelt zij nog fittingen te verhandelen die zij voor het beëindigen van de overeenkomst met Odlewnia bij Odlewnia heeft betrokken.

4.4. Uit de stellingen van Odlewnia en de toelichting die zij daarop geeft, volgt dat de vorderingen die gegrond zijn op merkinbreuk, betrekking hebben op het door Bus Holland verhandelen van fittingen met daarop het EE merk, dat wil zeggen het hiervoor onder 2.7 sub a. genoemde merk. Uit de stellingen van partijen volgt voorts dat niet in geschil is tussen partijen dat Bus Holland fittingen verhandelt waarop het woordmerk EE is afgebeeld. Uit Bus Hollands beroep op uitputting van Odlewnia's merkrechten volgt dat evenmin in geschil is dat in beginsel – dat wil in dit verband zeggen: tenzij er sprake is van uitputting – het gebruik van EE in dit verband aan (toestemming van) Odlewnia is voorbehouden. Wat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de door Bus Holland verhandelde fittingen met daarop EE met Odlewnia's toestemming in het verkeer zijn gebracht, dan wel of Bus Holland daar onder de gegeven omstandigheden van uit mocht gaan, of dat het hier gaat om het zonder toestemming van Odlewnia gebruik maken van haar EE merk.

4.5. Bij de beantwoording van deze vraag, stelt de rechtbank het volgende voorop. Artikel 2.23 lid 3 BVIE bepaalt, voor zover hier van belang, dat het uitsluitend recht om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, niet omvat waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Deze toestemming moet betrekking hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd. De bewijslast ter zake van de vraag of sprake is van uitputting, rust in beginsel op degene die stelt dat dit het geval is, i.c. Bus Holland. (HvJ EG 8 april 2003, Van Doren/Lifestyle, IER 2003, p. 345.)

4.6. Ten aanzien van de stelling van Bus Holland dat zij EE fittingen afkomstig van Odlewnia verhandelt, waartegen Odlewnia zich niet kan verzetten omdat haar merkrechten zijn uitgeput, overweegt de rechtbank als volgt. De door Bus Holland als productie 3 bij

akte houdende overlegging producties in het geding gebrachte bescheiden, kunnen niet dienen ter onderbouwing van Bus Hollands stelling dat de door haar verhandelde EE fittingen afkomstig zijn van Odlewnia, noch van haar stelling dat de door Bus Holland verhandelde EE fittingen met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht. Slechts in een enkel geval komt de aanduiding "EE" voor in deze stukken. In vrijwel alle gevallen gaat het dan om een met de hand toegevoegde aanduiding "EE". Die stukken dateren bovendien uit 2000 (de voorraadlijst) en uit 1999 (twee facturen), zodat ook om die reden niet valt in te zien op welke wijze deze stukken tot onderbouwing kunnen dienen van de door Bus Holland ingenomen stelling ter zake van uitputting ten aanzien van door haar vanaf 2006 verhandelde fittingen. Ook uit de ene factuur gedateerd 10 januari 2007, voor een verhoudingsgewijs kleine bestelling van "4 Karton Fabrikat 'EE'", valt niet af te leiden dat het hier om EE fittingen van Odlewnia gaat

4.7. De stelling dat de door Bus Holland na beëindiging van de handelsrelatie met Odlewnia in 2006 verhandelde EE fittingen afkomstig zijn uit partijen die zij voordien van Odlewnia heeft afgenomen, wordt door Odlewnia betwist en is door Bus Holland niet nader, althans onvoldoende onderbouwd. Dat Bus Holland gedurende een aantal jaren tot het einde van 2004 een gemiddelde van 70 ton aan EE fittingen per jaar van Odlewnia afnam en dat de omvang van die transacties eind 2004 terugliep om in 2006 geheel te eindigen, wordt door Bus Holland niet betwist. Gezien deze niet door Bus Holland betwiste stelling van Odlewnia ligt het op de weg van Bus Holland om haar stelling ter zake van de verhandeling van EE fittingen uit oude voorraden nader te onderbouwen.

4.8. Voor zover Bus Holland zich op het standpunt stelt dat haar niet kan worden aangerekend dat zij EE fittingen verhandelt die niet van Odlewnia afkomstig zijn omdat zij erop mocht vertrouwen dat de fittingen die zij bij wederverkopers van Odlewnia heeft gekocht geen inbreuk zouden maken op aan Odlewnia toekomende merkrechten, geldt dat zij er daarmee ten onrechte aan voorbij gaat dat zij in beginsel een eigen verantwoordelijkheid heeft voor de door haar verhandelde producten. Indien de verhandeling van niet van Odlewnia afkomstige EE fittingen berust op een vergissing van Bus Holland, dienen de gevolgen daarvan voor rekening van Bus Holland te komen. Hier geldt dat gesteld noch gebleken is, dat Odlewnia op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan het ontstaan van mogelijke onduidelijkheid ten aanzien van de herkomst van de door Bus Holland verhandelde EE fittingen.

4.9. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Odlewnia van Bus Hollands beroep op uitputting, ligt het op de weg van Bus Holland nader te onderbouwen op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij EE fittingen afkomstig van Odlewnia verhandelt. Bus Holland beperkt zich daarbij tot het betwisten van de conclusies die aan de twee onderzochte aankopen via wederverkopers van Odlewnia kunnen worden ontleend. Bus Holland gaat er daarmee aan voorbij dat zij met die betwisting – wat daar ook van zij – nog geen onderbouwing van haar eigen stelling ter zake van uitputting heeft gegeven. Bus Hollands beroep op uitputting zal dan ook, bij gebreke van een voldoende feitelijke onderbouwing, worden afgewezen.

4.10. Het voorgaande leidt er toe dat de rechtbank van oordeel is dat Bus Holland door het verhandelen van fittingen voorzien van de aanduiding "EE" inbreuk maakt op de rechten die Odlewnia ontleent aan haar EE merk, die niet door of met toestemming van Odlewnia in

het verkeer zijn gebracht. De verklaring voor recht en het gebod tot staken en gestaakt houden, zullen op hierna te noemen wijze worden toegewezen.

Nu geen verweer door Bus Holland is gevoerd tegen de door Odlewnia gevorderde accountantsverklaring, zal deze eveneens op hierna te noemen wijze worden toegewezen. Door Bus Holland is evenmin verweer gevoerd tegen de door Odlewnia gevorderde dwangsommen, zodat deze op hierna te noemen wijze zullen worden toegewezen. De rechtbank zal ambtshalve een maximum aan de gevorderde dwangsommen verbinden.

Depots te kwader trouw

4.11. Odlewnia vordert voorts in conventie doorhaling (subsidiar overdracht) van de hiervoor onder 2.8 sub a tot en met d. genoemde merken, versterkt door middel van dwangsommen. Odlewnia grondt haar vordering op artikel 6septies Unieverdrag van Parijs en artikel 2.4 aanhef en sub f. BVIE. Zij stelt dat Bus Holland de hiervoor onder 2.8 sub a tot en met d. genoemde merken heeft gedeponeerd in strijd met Odlewnia's oudere rechten en zonder dat Odlewnia Bus Holland daarvoor toestemming heeft verleend, hetgeen tot gevolg heeft dat Bus Holland deze merken te kwader trouw heeft gedeponeerd. Met de verwijzing naar haar oudere rechten, beroept Odlewnia zich op haar hiervoor onder 2.7 sub a. genoemde EE merk en op haar voorgebruik van de aanduiding "Ernest Erbe". Odlewnia stelt dat Bus Holland op grond van haar rechtstreekse betrekking tot Odlewnia wist dat laatstgenoemde te goeder trouw en op normale wijze gebruik maakte van dit merk en deze aanduiding

4.12. Bus Holland betwist dat sprake is van depots te kwader trouw, omdat de merken in kwestie zijn gedeponeerd met medeweten en toestemming van Odlewnia.

4.13. Op grond van artikel 2.4 sub f. BVIE wordt geen recht op een merk verkregen door de inschrijving van een merk waarvan het depot te kwader trouw is verricht. In het artikel worden voorts twee voorbeelden gegeven van een depot te kwader trouw. Het gaat dan om het depot dat wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten, dat een derde binnen de laatste drie jaren in het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde zijn toestemming niet heeft verleend. Voorts gaat het om het depot dat wordt verricht terwijl de deposant op grond van zijn rechtstreekse betrekking tot een derde weet, dat die derde binnen de laatste drie jaren buiten het Benelux-gebied een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, tenzij die derde zijn toestemming heeft verleend, of bedoelde wetenschap eerst is verkregen nadat de deposant een begin had gemaakt met het gebruik van het merk binnen het Benelux-gebied.

4.14. Ten aanzien van de vraag of er sprake is van door Bus Holland te kwader trouw gedeponeerde merken, overweegt de rechtbank als volgt. Dat Bus Holland wist dat Odlewnia gebruik maakte van haar merk EE, is door Bus Holland niet betwist en is derhalve niet in geschil. Dat Odlewnia voorgebruik heeft gemaakt van de aanduiding "Ernest Erbe", is door Bus Holland aanvankelijk betwist, maar uit hetgeen namens Bus Holland ter comparitie naar voren is gebracht, volgt dat Bus Holland die betwisting heeft prijsgegeven. Namens Bus Holland is, door Stadegaard, immers ter comparitie verklaard dat "Ernest Erbe" door Odlewnia wel in Polen wordt gebruikt. Het geschil betreft in de kern het door

Bus Holland gestelde medeweten van Odlewnia en Odlewnia's toestemming ten aanzien van het deponeren van de merken door Bus Holland.

4.15. Bus Holland voert aan dat toestemming is gegeven door een (voormalig) bestuurder van Odlewnia, Barrylaw. Ter comparitie is namens Bus Holland door Stadegaard aangevoerd: *"Ik heb toestemming van de huidige directeur van Odlewnia om de naam Ernest Erbe te gebruiken en te deponeren."* en *"De stukken waaruit blijkt dat ik toestemming heb gekregen, zitten door de verhuizing in pallets"*

4.16. Odlewnia betwist dat door haar of haar directeur toestemming is gegeven voor het deponeren. In het verlegde daarvan betwist Odlewnia dat er een bewijsstuk bestaat van deze door Bus Holland gestelde toestemming. Zij wijst er daarbij op dat de kwestie van de toestemming al eerder tussen partijen heeft gespeeld (naar aanleiding van gebruik door Bus Holland van het EE merk en "Ernest Erbe" op de beurs in Milaan in maart 2006) en Bus Holland ook toen heeft verwezen naar schriftelijke toestemming van Odlewnia maar dat een dergelijk stuk sinds 3 maart 2006 niet op tafel is gekomen, ondanks de uitgebreide discussie die partijen daarover in 2006 hebben gevoerd.

4.17. Met betrekking tot de door Bus Holland gestelde toestemming, stelt de rechtbank voorop dat conform de in artikel 150 Rv gegeven hoofdregel Bus Holland de bewijslast draagt van het bestaan van de door haar gestelde toestemming, nu zij zich op de rechtsgevolgen daarvan beroept. Daarbij geldt ten aanzien van toestemming voor de deponering van merken gegeven door een oudere gerechtigde, dat deze uitdrukkelijk moet zijn gegeven; dergelijke toestemming kan niet reeds worden afgeleid uit het enkele gedogen van het conflicterende merk, maar dient uitdrukkelijk betrekking te hebben op het depot van het betreffende merk.

4.18. Dat het gebruik door Bus Holland van Odlewnia's EE merk en de aanduiding "Ernest Erbe", met medeweten van Odlewnia en zelfs met haar instemming zou hebben plaatsgevonden, is in dit verband derhalve irrelevant; daaruit kan niet de in dit verband vereiste toestemming voor het deponeren van een merk worden gedestilleerd. Bus Holland heeft echter gesteld uitdrukkelijk toestemming te hebben verkregen van Odlewnia voor het deponeren van de merken die in geschil zijn. Gelet op de betwisting daarvan door Odlewnia, heeft Bus Holland haar stelling ten aanzien van de verleende toestemming onvoldoende met feiten onderbouwd. Zo blijft uit hetgeen zij aanvoert onduidelijk wie de toestemming zou hebben verleend, een huidige of een voormalige directeur, en op grond waarvan Odlewnia door die toestemming gebonden is. Ook blijft onduidelijk wanneer die toestemming zou zijn verleend en waarop de toestemming precies betrekking heeft. Gezien de eis dat sprake moet zijn van uitdrukkelijk verleende toestemming, mag van Bus Holland worden verwacht dat zij haar stelling ter zake deugdelijk onderbouwt aan de hand van zo concreet mogelijke informatie. In het licht van de reeds eerder tussen partijen in 2006 gevoerde discussie over het al dan niet bestaan van deze toestemming, kent de rechtbank belang toe aan de omstandigheid dat kennelijk tot op heden het niet mogelijk is gebleken de bescheiden waaruit de gestelde toestemming blijkt, te produceren of anderszins het bestaan van de verleende toestemming te onderbouwen.

Al het voorgaande in aanmerking nemende gaat de rechtbank voorbij aan het beroep van Bus Holland op het bestaan van toestemming van Odlewnia voor het deponeren van de hiervoor onder 2.8 genoemde merken, evenals aan het door Bus Holland ter zake gedane (overigens ongespecificeerde) bewijsaanbod.

4.19. Door partijen wordt niet getwist over de overeenstemming tussen het door Odlewnia gedeponeerde EE merk en de door haar gebruikte aanduiding "Ernest Erbe" enerzijds en de hiervoor onder 2.8 genoemde merken anderzijds. Ook wordt niet getwist over de soortgelijkheid van waren waarvoor het merk van Odlewnia is gedeponeerd en waarvoor zij de aanduiding "Ernest Erbe" gebruikt enerzijds en de waren waarvoor Bus Holland haar merken heeft gedeponeerd anderzijds. Odlewnia's vordering waarmee zij de nietigheid van de hiervoor onder 2.8 genoemde merken inroept, ligt het voorgaande in aanmerking nemende derhalve in beginsel voor toewijzing gereed. Artikel 2.28 lid 3 aanhef en sub b. BVIE stelt echter nadere eisen aan een dergelijk beroep op nietigheid.

4.20. Odlewnia grondt haar vordering ter zake van het deponeren te kwader trouw van de hiervoor onder 2.8 sub a. tot en met d. genoemde merken op artikel 2.4 aanhef en sub f. BVIE. Artikel 2.28 lid 3 aanhef en sub b. BVIE bepaalt dat de nietigheid van de inschrijving op grond van artikel 2.4 sub f. BVIE kan worden ingeroepen, wanneer de houder van die inschrijving deelneemt aan het geding. De bepaling is niet strijdig met enige bepaling van het Unieverdrag van Parijs. Het merk hiervoor genoemd onder 2.8 sub b. staat ingeschreven op naam van Jesse Bergen B.V.. Nu Jesse Bergen B.V. niet deelneemt aan deze procedure, is Odlewnia niet ontvankelijk in haar vordering voor zover deze betrekking heeft op het hiervoor onder 2.8 sub b. genoemde merk.

4.21. Voor toewijzing van een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 2.4 aanhef en sub f. BVIE is voorts, volgens artikel 2.28 lid 3 aanhef en sub b. BVIE, vereist dat de nietigheid van de inschrijving van het te kwader trouw gedeponeerde merk, wordt ingeroepen binnen vijf jaren na de datum van dat merk. Het merk hiervoor genoemd onder 2.8 sub a. is gedeponeerd op 23 oktober 2000, terwijl de dagvaarding waarbij de nietigverklaring wordt ingeroepen dateert van 2 augustus 2007. Gesteld noch gebleken is dat het hier gaat om een zogenaamd algemeen bekend merk in de zin van artikel 2.4 sub e. BVIE waarvoor de termijn van vijf jaren niet geldt, zodat Odlewnia niet ontvankelijk in haar vordering is voor zover deze betrekking heeft op nietigverklaring van het hiervoor onder 2.8 sub a. genoemde merk.

4.22. Ten aanzien van het hiervoor onder 2.8 sub a. genoemde merk van Bus Holland komt de rechtbank voorts toe aan Odlewnia's subsidiaire vordering tot overdracht van dit merk aan haar. Dat Odlewnia niet meer de inschrijving van dit merk door Bus Holland kan aanvechten met een vordering tot nietigverklaring, brengt nog niet mee dat Odlewnia zich op geen enkele wijze kan verzetten tegen dit merk van Bus Holland. Zoals uit het voorgaande volgt, is de rechtbank van oordeel dat ook bij het hiervoor onder 2.8 sub a. genoemde merk van Bus Holland sprake is van een depot te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 2.4 aanhef en sub f. BVIE en artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs. Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als depositant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.

4.23. De rechtbank zal Bus Holland op hierna te noemen wijze gebieden – conform Odlewnia's primaire vordering – de merken hiervoor bedoeld onder 2.8 sub c. en d. door te halen en – conform Odlewnia's subsidiaire vordering – het merk hiervoor bedoeld onder 2.8 sub a. aan Odlewnia over te dragen. Door Bus Holland is geen verweer gevoerd tegen de door Odlewnia gevorderde dwangsommen, zodat deze op hierna te noemen wijze zullen

worden toegewezen. De rechtbank zal ambtshalve een maximum aan de gevorderde dwangsommen verbinden.

Schade nader op te maken bij staat

4.24. Odlewnia voert aan dat zij schade heeft geleden door de inbreuken die Bus Holland heeft gemaakt op haar rechten. Zij vordert vergoeding van de schade die daarvan het gevolg is. Bus Holland voert geen afzonderlijk verweer gericht tegen deze vordering.

4.25. De rechtbank acht aannemelijk dat Odlewnia schade heeft geleden door de inbreuken die Bus Holland heeft gepleegd op haar merkrechten, maar de hoogte daarvan kan thans niet worden begroot, zodat deze zal worden toegewezen op te maken bij staat.

voorts in reconventie

Schending van de overeenkomst / onrechtmatige beëindiging

4.26. Bus Holland vordert in reconventie onder meer Odlewnia te veroordelen tot vergoeding van de schade op te maken bij staat, die Bus Holland heeft geleden. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat Odlewnia op onrechtmatige wijze, in ieder geval in strijd met de destijds tussen partijen geldende afspraken, de "commercial agreement" heeft beëindigd, door rechtstreeks haar fittingen aan de grootste afnemer van Bus Holland, Kramp, te gaan leveren en daarmee Bus Holland buitenspel te zetten, waardoor zij schade heeft geleden. Bus Holland legt geen stukken over die haar stelling onderbouwen.

4.27. Odlewnia betwist dat zij de overeenkomst met Bus Holland heeft geschonden en zij betwist dat zij gehandeld heeft zoals door Bus Holland wordt gesteld. Zij erkent dat zij ten tijde van het bestaan van de overeenkomst met Bus Holland ook Kramp heeft beleverd, maar betwist dat dit strijd opleverde met de overeenkomst tussen haar en Bus Holland. Odlewnia stelt wel exclusieve overeenkomsten te sluiten met sommige afnemers, zoals Allfitt, maar betwist met Bus Holland exclusiviteit te zijn overeengekomen. Ter onderbouwing van haar betwisting legt Odlewnia over de overeenkomst die op 14 mei 2000 is gesloten tussen haar en Bus België BVBA (productie 4 bij dagvaarding), een deel van de overeenkomst die zij in 1997 heeft gesloten met Allfitt en een brief aan Kramp uit 2001 (beide productie 6 bij akte overlegging producties zijdens Odlewnia).

4.28. In haar conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie onderbouwt Bus Holland haar stelling ten aanzien van de schending van de overeenkomst, door te verwijzen naar de "commercial agreement" die Odlewnia en Bus België BVBA op 14 mei 2000 hebben gesloten. De rechtbank merkt op dat de door Odlewnia als productie 4 bij dagvaarding overgelegde overeenkomst in meerdere opzichten (datum, titel en partijen) beantwoordt aan de door Bus Holland gestelde overeenkomst. Met Odlewnia is de rechtbank van oordeel dat uit deze overeenkomst geen exclusiviteitsverplichting van Odlewnia volgt. Ook volgt uit deze overeenkomst niet dat het handelen van Odlewnia, zoals door Bus Holland is gesteld, onrechtmatig jegens Bus Holland is.

4.29 Ter comparitie heeft Stadegaard zijdens Bus Holland verklaard dat de overeenkomst waar Bus Holland zich op beroept een andere is dan die door Odlewnia als productie 4 bij dagvaarding is overgelegd. Uit deze andere overeenkomst tussen Bus België BVBA en Odlewnia zou de exclusiviteitsafpraak volgen die door Odlewnia geschonden is. Dit document kan door Bus Holland niet worden overgelegd omdat Stadegaard dit in verband met een verhuizing momenteel niet kan vinden. Odlewnia betwist dat er ooit met een rechtspersoon van Stadegaard op basis van exclusiviteit zaken is gedaan.

4.30 Tegenover de betwisting door Odlewnia, is de rechtbank van oordeel dat Bus Holland haar stelling ten aanzien van de overeengekomen exclusiviteit en de schending daarvan die tot onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst heeft geleid, onvoldoende concreet heeft onderbouwd. Zo wordt uit hetgeen Bus Holland aanvoert niet duidelijk op grond van welke overeenkomst zij exclusiviteit van Odlewnia mocht verlangen en op welke wijze dit tot onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst heeft geleid. Dat er naast de door Odlewnia overgelegde overeenkomst – die niet door Bus Holland wordt betwist – nog een andere overeenkomst zou bestaan, acht de rechtbank zonder onderbouwing van de zijde van Bus Holland en in het licht van het bestaan van de overeenkomst van 14 mei 2000, niet aannemelijk. Hetgeen door Bus Holland ten grondslag is gelegd aan haar stelling ter zake van exclusiviteitsafspraken en onrechtmatige beëindiging van de overeenkomst is onvoldoende concreet om Bus Holland toe te laten tot het door haar overigens ongespecificeerd aangeboden bewijs.

Nietigverklaring merk

4.31 Voorts vordert Bus Holland in reconventie voor recht te verklaren dat het door Odlewnia op 22 mei 2006 gedeponeerde merk ERNEST ERBE nietig is. Zij beroept zich daarbij op haar oudere rechten. Uit hetgeen door haar in deze procedure naar voren is gebracht volgt dat zij onder haar oudere rechten verstaat de merken die hiervoor onder 2.8 zijn genoemd. Zij legt aan haar vordering ten grondslag dat Odlewnia's merk van latere datum is dan haar merkrechten en dat Odlewnia ten tijde van het depot van haar merk ERNEST ERBE bekend was met de merkrechten van Bus Holland.

4.32 Odlewnia bestrijdt dat haar merk ERNEST ERBE nietig is. Zij legt daaraan ten grondslag dat de merken waarop Bus Holland zich beroept te kwader trouw zijn gedeponeerd en dat als rechtmatige voor-voorgebruiker van de aanduiding "Ernest Erbe" haar depot van dit merk niet kan gelden als een depot te kwader trouw.

4.33 Voor zover Bus Holland zich met betrekking tot deze vordering beroept op het merk hiervoor onder 2.8 sub b. genoemd, is zij niet ontvankelijk in haar vordering. Dit merk staat immers niet op naam van Bus Holland maar op naam van Jesse Bergen B.V.. Voor het invoeren van de nietigheid van een merk op grond artikel 2.28 lid 3 BVIE is vereist dat de merkhouders of de ouder gerechtigde deelneemt aan het geding. Bus Holland kan zich derhalve niet beroepen op het merk hiervoor onder 2.8 sub b. genoemd, om daarmee de nietigheid van de merken van Odlewnia in te roepen.

4.34 Ten aanzien van dat deel van de vordering van Bus Holland waarbij zij zich beroept op de merken hiervoor onder 2.8 sub a., c., en d. genoemd, brengt hetgeen hiervoor in conventie is overwogen mee dat de vordering van Bus Holland zal worden afgewezen, omdat deze merken te kwader trouw zijn gedeponeerd en derhalve dienen te worden

doorgehaald dan wel overgedragen. Dat Odlewnia ten tijde van de deponering van haar merk ERNEST ERBE bekend was met het bestaan van deze merken van Bus Holland, maakt nog niet zonder meer dat moet worden aangenomen dat zij haar merk te kwader trouw heeft gedeponeerd. Odlewnia is namelijk in verhouding tot Bus Holland aan te merken als de eerste voorgebruiker, ofwel de voor-voorgebruiker, van de aanduiding "Ernest Erbe"

voorts in conventie en in reconventie

Proceskosten

4.35. Bus Holland geldt in conventie en in reconventie als de in het ongelijkgestelde partij; zij zal derhalve in de proceskosten worden veroordeeld. Odlewnia maakt onder verwijzing naar artikel 1019 Rv. aanspraak op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte kosten. Zij heeft daartoe bij akte als producties 11 en 12 een achttal facturen met specificatie en een gespecificeerde kostenbegroting voor de werkzaamheden tot en met de zitting overgelegd die samen uitkomen op een bedrag van € 13.913,99. De facturen van maart 2008 en van juli 2007 blijken twee maal (in de Engelse en de Nederlandse taal) te zijn bijgevoegd. Na correctie van deze dubbeltellingen, resteert een bedrag van € 10.889,01. Uit de overgelegde bescheiden blijkt niet van een onderscheid van kosten naar conventie en reconventie. Gezien de verwevenheid van de vorderingen in conventie en reconventie zal de rechtbank overgaan tot het begroten van de toe te wijzen kosten voor de conventie en reconventie tezamen.

4.36. De rechtbank is naar aanleiding van de door Odlewnia overgelegde bescheiden van oordeel dat het hier gaat om redelijke en evenredige kosten die door Odlewnia voldoende zijn gespecificeerd. Mede gelet op de omstandigheid dat Bus Holland op het punt van deze kosten geen verweer voert, zal de rechtbank de kosten aan de zijde van Odlewnia in conventie en in reconventie begroten op € 10.889,01 (in welk bedrag begrepen zijn het vast recht ad € 251,00 en kosten van de dagvaarding ad € 84,31).

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat Bus Holland door verhandeling van fittingen voorzien van het merk EE die niet door of met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht inbreuk maakt op de merkrechten van Odlewnia;

5.2. gebiedt Bus Holland om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Odlewnia bestaande uit het gebruik van het merk EE voor het verhandelen van fittingen te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden;

5.3. bepaalt dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 25.000,00 voor iedere keer, of ter grootte van € 1.000,00 per product, zulks ter uitsluitende keuze van Odlewnia, dat Bus Holland in strijd handelt met

hetgeen waartoe zij is veroordeeld hiervoor onder 5.2 of enig gedeelte daarvan, tot een maximum van € 500.000,00;

5.4. gebiedt Bus Holland om binnen veertien dagen na de dagtekening van dit vonnis door te halen de inschrijvingen op de merken als omschreven hiervoor onder 2.8 sub c. en d., door middel van het ondertekenen van daartoe op te maken akten;

5.5. gebiedt Bus Holland om binnen veertien dagen na de dagtekening van dit vonnis aan Odlewnia over te dragen het merk als omschreven hiervoor onder 2.8 sub a., door middel van het ondertekenen van daartoe op te maken akten;

5.6. bepaalt dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft te voldoen aan hetgeen waartoe zij hiervoor onder 5.4 en 5.5 is veroordeeld, tot een maximum van € 200.000,00;

5.7. gebiedt Bus Holland om aan de raadsman van Odlewnia, binnen dertig dagen na de dagtekening van dit vonnis, een door een registeraccountant op basis van de boeken en facturen van Bus Holland gecontroleerde en geaccordeerde verklaring te doen toekomen, waaruit blijkt

a. het totale aantal door, met medewerking van, of in opdracht van Bus Holland in het verkeer gebrachte inbreukmakende fittingen met opgave van verkoopprijzen en verkoopdata, gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere in- en verkoopbescheiden, gespecificeerd per afnemer,

b. de volledige lijst met namen, adressen, telefoon- en faxnummers van alle ondernemingen in binnen- en buitenland waaraan Bus Holland de in de dagvaarding bedoelde fittingen heeft aangeboden, verkocht en/of heeft geleverd;

5.8. bepaalt dat Bus Holland aan Odlewnia een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt ter grootte van € 10.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in gebreke blijft te voldoen aan hetgeen waartoe zij hiervoor onder 5.7 is veroordeeld, tot een maximum van € 200.000,00;

5.9. veroordeelt Bus Holland aan Odlewnia te betalen tegen behoorlijk bewijs van kwijting, alle door Odlewnia geleden schade die het gevolg is van de inbreuk door Bus Holland op haar merkrechten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.10. wijst af het anders of meer gevorderde.

in reconventie

5.11. wijst de vorderingen af;

voorts in conventie en in reconventie

5.12. veroordeelt Bus Holland in de kosten van deze procedure in conventie en in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv begroot op € 10.889,01;

5.13. verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;

Dit vonnis is gewezen door mr. E A W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 3 december 2008.

