

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 221318 / HA ZA 04-1608

Vonnis van 7 januari 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEMP B.V.,

gevestigd te Vianen,

eiseres in reconventie,

— advocaat: mr. L.M. Bruins te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap naar buitenlands recht
HOMER TLC, Inc,
gevestigd te Claymont, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
HOME DEPOT U.S.A., Inc,
gevestigd te Atlanta, Georgia, Verenigde Staten van Amerika,
verweersters in reconventie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

Partijen worden hierna aangeduid als Demp en Home Depot. Verweersters in reconventie worden afzonderlijk aangeduid als Homer TLC en Home Depot USA. De zaak wordt voor Demp behandeld door mr. J.M.B. Seignette, advocate te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het incidenteel vonnis van de rechtbank Utrecht van 18 februari 2004 (zaak- / rolnummer: 150736 / HA ZA 02-1711) en de daarin genoemde stukken;
- het schorsingsverzoek van 17 mei 2004 van Home Depot met drie bijlagen;
- de akte uitlating schorsingsverzoek van Demp;
- de brief van 24 juni 2004 van Home Depot;
- de brief van 26 september 2008 van Home Depot;
- de akte uitlating stand van de procedure van Home Depot;
- de antwoordakte van Demp.

2. De merkenregistraties

2.1. Homer TLC is houdster van de volgende merkregistraties:

- het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmerk, op 24 maart 2000 ingeschreven onder registratienummer 000051482 voor waren en diensten in de klassen 19, 35 en 42 en waartegen door de Bauhaus A.G. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna te noemen: "Bureau") een vordering tot nietig- en vervallenverklaring is ingesteld;



- het Gemeenschapsmerk 'THE HOME DEPOT', op 16 februari 2000 ingeschreven onder registratienummer 000051458 voor waren en diensten in de klassen 19, 35 en 42 en waartegen door de Bauhaus A.G. bij het Bureau een vordering tot nietig- en vervallenverklaring is ingesteld;
- het Amerikaanse merk 'PROSERIES', op 18 augustus 1987 ingeschreven onder registratienummer 1452925 voor gereedschappen;
- het Amerikaanse merk 'PROBOOK', op 1 april 1997 ingeschreven onder registratienummer 2049601 voor catalogi en detailhandeldiensten;
- het hieronder afgebeelde Gemeenschapsmerk, op 16 oktober 2000 ingeschreven onder registratienummer 00051516 voor waren en diensten in de klassen 19, 35 en 42;



- het Amerikaanse merk 'EXPO', op 13 april 1993 ingeschreven onder registratienummer 1,765,379 voor retail home improvement stores;
- het Beneluxmerk 'EXPO', ingeschreven op 1 mei 1995 onder registratienummer 0556175 voor waren en diensten in de klassen 35, 37 en 42. De inschrijving is op 1 april 2005 vernieuwd.

2.2. Demp is houdster van de navolgende merkregistraties:

- het hieronder afgebeelde Beneluxbeeldmerk, op 1 juli 2001 ingeschreven onder registratienummer 0680863 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40;



- het hieronder afgebeelde internationale merk, op 20 april 2001 ingeschreven onder registratienummer 771204 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7,8, 9, 11, 12, 16, 17,19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40;



- het Beneluxwoordmerk BAUHAUS HOME STORE, ingeschreven onder registratienummer 653226 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7,8, 9, 11, 12, 16, 17,19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40;
- de internationale inschrijving van het merk BAUHAUS HOME STORE onder nummer 734677
- het hieronder afgebeelde Beneluxmerk, op 1 februari 2000 ingeschreven onder registratienummer 0653226 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40;



- het hieronder afgebeelde internationale merk, op 20 december 1999 ingeschreven onder registratienummer 734677 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7,8, 9, 11, 12, 16, 17,19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40;



- het hieronder afgebeelde Beneluxmerk, op 1 november 2001 ingeschreven onder registratienummer 0691003 voor waren en diensten in de klassen 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 27, 31 en 40; dit merk is tevens basis van het nog ongepubliceerde det met nummer 0983448 van 13 februari 2001;



- het hieronder afgebeelde Beneluxmerk, op 1 juni 2001 ingeschreven onder registratienummer 0677560 voor waren en diensten in de klassen 2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 37, 40 en 42;



- het Beneluxmerk 'EXPO AMBIENTE', op 1 april 2001 ingeschreven onder registratienummer 0674413 voor waren en diensten in de klassen 2, 6, 11, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 37, 40 en 42.

3. Vorderingen in conventie en in reconventie

- 3.1. Home Depot vordert in conventie, na vermindering van eis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de nietigheid van de Beneluxmerken met registratienummers 0680863, 0653226, 0691003 (alsmede de daarop gebaseerde internationale merkinschrijving met registratienummer 0983448), 0677560 en 0674413 en de ambtshalve doorhaling van deze merkinschrijvingen, versterkt met een dwangsom. Home Depot vordert daarenboven een vergoeding voor de door haar ten gevolge van het onrechtmatig handelen en het merkinbreuk geleden schade en veroordeling van Demp in zowel de door Home Depot gemaakte buitengerechtelijke kosten ten bedrage van € 5.130 als de proceskosten.
- 3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Home Depot dat zij en Bauhaus – een dochtermaatschappij van Demp – onderhandelingen hebben gevoerd onder meer met betrekking tot het gebruik door Bauhaus van de merken van Home Depot, dat zij en Bauhaus geen overeenstemming hebben bereikt en de onderhandelingen in het voorjaar van 2001 hebben beëindigd en dat de onder rechtsoverweging 2.2. genoemde depots derhalve te kwader trouw zijn verricht. Zij stelt verder dat deze depots nietig zijn, omdat zij in rangorde na de merkdepots van Homer TLC komen.
- 3.3. Demp vordert in reconventie primair de nietigheid van het Beneluxmerk met registratienummer 0528824 alsmede van de Gemeenschapsmerken met registratienummers 000051458 en 000051482 en subsidiair de vervallenverklaring van de Beneluxmerken met registratienummers 0528824 en 0556175. Zij vordert daarenboven veroordeling van Home Depot in de kosten van de procedure.
- 3.4. Demp stelt daartoe dat het Beneluxmerk met registratienummer 0528824 en de Gemeenschapsmerken met registratienummers 000051458 en 000051482 ieder onderscheidend vermogen missen en dat de Beneluxmerken met registratienummers 0528824 en 0556175 sinds hun depot in 1993 en 1994 niet door Home Depot zijn gebruikt.

4. Het incident en de schorsing

Het procesverloop in de hoofdzaak

- 4.1. Demp heeft voorafgaand aan alle weren de exceptie van onbevoegdheid van de rechtbank Utrecht opgeworpen. De rechtbank Utrecht heeft zich bevoegd verklaard kennis te nemen van de door Home Depot in conventie ingestelde vorderingen, zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vorderingen van Demp in reconventie en de procedure in reconventie ter verdere afdoening naar deze rechtbank verwezen.

Het incident tot schorsing van de zaak in reconventie

- 4.2. Bij brief van 17 mei 2004 heeft Home Depot deze rechtbank verzocht de procedure in reconventie gelet op het bepaalde in artikel 100 lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "GmerkenVo") te schorsen, aangezien

de vorderingen inzake de vermeende nietigheid van de Gemeenschapsmerken van Homer TLC met registratienummers 000051482 en 000051458 voorliggen bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in Duitsland alsmede bij het Bureau. Bij akte uitlating schorsingsverzoek verzoekt Demp de rechtbank schorsing van de onderhavige procedure overeenkomstig artikel 100 lid 1 GmerkenVo totdat het Bureau op het verzoek tot nietigverklaring van deze Gemeenschapsmerken heeft beslist.

- 4.3. Demp heeft de rechtbank op 24 september 2008 verzocht de zaak naar de gewone rol te verwijzen. Bij brief van 2 oktober 2008 heeft de rechtbank de zaak naar de rol van 29 oktober 2008 verwezen voor een akte zijdens Home Depot, waarbij Home Depot de rechtbank dient te informeren omtrent de stand van de procedure bij het Bureau en de reden van de lange duur daarvan. De rechtbank heeft Home Depot tevens verzocht aan te geven of er zwaarwegende omstandigheden zijn die nopen tot opheffing van de schorsing en Demp de mogelijkheid geboden hierop bij akte te reageren.
- 4.4. Home Depot stelt dat bij het Bureau vier procedures aanhangig zijn, te weten twee procedures waarin de nietigheid van de Gemeenschapsmerken met registratienummers 000051482 en 000051458 is gevorderd (zaak 458C respectievelijk zaak 496C) en twee procedures waarin de vervallenverklaring van vorenstaande merken is gevorderd in verband met gesteld niet-gebruik (zaak 1174C respectievelijk zaak 1145C). Het Bureau heeft deze procedures geschorst tot het moment waarop door het Duitse Bundesgerichtshof uitspraak is gedaan in een zaak met betrekking tot het onderscheidend vermogen van vorenstaande Gemeenschapsmerken. Het Bundesgerichtshof heeft inmiddels op 13 september 2007 uitspraak gedaan en geoordeeld dat de vorenstaande Gemeenschapsmerken onderscheidend vermogen hebben. Home Depot stelt verder dat het Bureau naar verwachting in de zaken 458C en 496C in januari 2009, in de zaak 1174C in april 2009 en in de zaak 1145C tegen de zomer van 2009 zal beslissen. Home Depot stelt dat er geen bijzondere redenen zijn om de behandeling nu toch voort te zetten en dat tegenstrijdige beslissingen moeten worden voorkomen.
- 4.5. Demp betoogt dat zij de rechtbank Utrecht en in hoger beroep het Hof Amsterdam tevergeefs om schorsing van de behandeling in conventie heeft verzocht en daardoor het risico loopt haar merkinschrijvingen te verliezen alvorens deze rechtbank zich heeft kunnen uitspreken over de reconventionele vorderingen tot nietigheid en vervallenverklaring van de merken waarop Home Depot haar vorderingen in conventie baseert. Demp betoogt verder geen partij te zijn in de procedures in Duitsland als in Alicante, zodat er geen gevaar bestaat voor afwijkende beslissingen tussen de partijen in de onderhavige procedure.

5. **Beoordeling**

- 5.1. De rechtbank onderkent dat er gronden zijn de zaak in reconventie voorzover daarin de geldigheid van gemeenschapsmerken aan de orde is te schorsen. Van belang is echter ook dat er inmiddels in Duitsland in eerste instantie een procedure is afgerond waarbij de gemeenschapsmerken van Homer TLC overeind zijn gebleven.

Dit is minst genomen een extra aanleiding – naast het vermoeden van geldigheid ex artikel 95 GmerkenVo – om uit te gaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmerken van Homer TLC. In reconventie is met name aan de orde de beweerdelijke ongeldigheid van Beneluxmerken. Artikel 100 GmerkenVo brengt niet met zich dat de beoordeling daarvan moet worden geschorst.

- 5.2. Daarnaast speelt mee dat door de vele processuele verwickelingen deze zaak – waarin de dagvaarding is uitgebracht in 2003 – aanzienlijke vertraging heeft opgelopen. Doordat in deze zaak de conventie en de reconventie niet bijeen zijn gehouden heeft Home Depot in conventie reeds een beslissing in tweede feitelijke instantie. Home Depot heeft in conventie niettegenstaande de overwegingen omtrent de bevoegdheid van rechtbank en gerechtshof onverkort een beroep kunnen doen op de geldigheid van de gemeenschapsmerken. De processuele gelijkheid tussen partijen brengt mee dat Demp thans in de gelegenheid wordt gesteld voort te procederen in reconventie. Indien bij een verdere stand van de procedure zou blijken dat een schorsing ex artikel 100 GmerkenVo geboden is, zal de rechtbank zulks niet nalaten.
- 5.3. De in het incident verzocht schorsing zal worden afgewezen. In de hoofdzaak in reconventie zal Home Depot voortprocederen door het nemen van een conclusie van antwoord in reconventie. Partijen dienen er rekening mee te houden dat vervolgens een comparitie van partijen zal worden bepaald.

6. De beslissing

De rechtbank:

in het incident:

6.1. weigert de schorsing;

in de hoofdzaak, in reconventie:

6.2. verstaat dat partijen voortprocederen en bepaalt dat Home Depot daartoe zal antwoorden in reconventie ter rolle van 18 februari 2009;

6.3. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 7 januari 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.



Voor grosse/et ~~et~~

08 JAN. 2009

De Griffier