

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 350837 / HA ZA 09-3638

Vonnis van 27 oktober 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NSD INTERNATIONAL NL B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **NSD LABELLING GROUP B.V.**,
gevestigd te Rotterdam,
eiseressen,
advocaat mr. M. Westerik te Den Haag,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **DEPA DISPOSABLES B.V.**,
gevestigd te Wijchen,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. van Ginkel te Den Haag.

Eiseressen tezamen zullen hierna NSD, in enkelvoud, genoemd worden. Gedaagde zal worden aangeduid als Depa.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 27 oktober 2010;
 - het proces-verbaal van comparitie van 30 maart 2010, de bij die gelegenheid overgelegde producties en de pleitnotities.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. NSD legt zich toe op de productie van zelfklevende materialen en de verwerking hiervan. Zij is actief in heel Europa en ook daarbuiten.
- 2.2. NSD brengt een groot aantal innovatieve producten op de markt, variërend van eenvoudige etiketten en de bijbehorende soft- en hardware tot de zogenoemde 'booklet' labels.

2.3. Een van de producten van NSD betreft de kleurcoderingssystemen. Met deze systemen, welke bestaan uit rollen met zelfklevende etiketten en de dispenser waarin deze rollen kunnen worden geplaatst, is de afnemer in staat op eenvoudige maar doeltreffende wijze al zijn bereide voedsel van een houdbaarheidsdatum (THT) of uiterste gebruiksdatum (TGT) te voorzien. NSD brengt dit product op de markt sinds eind 1998 onder de naam "LabelLord".

2.4. NSD International NL B.V. is, onder de oude statutaire naam Nederlandse Speciaal Drukkerijen B.V., onder meer houdster van het Beneluxmerk "LABELLORD", met inschrijvingsnummer 0647044 voor de klassen 07 en 16. Dit woordmerk is op 26 mei 1999 gedeponeerd, de inschrijving is op 1 oktober 1999 gepubliceerd.

2.5. NSD International NL B.V. is daarnaast ook houdster van het Gemeenschapsmerk "LABELLORD", met inschrijvingsnummer 003777588 voor de klassen 07, 09 en 16. Dit woordmerk is op 23 april 2004 gedeponeerd en op 2 september 2009 geregistreerd.

2.6. Voorts is NSD Labelling Group B.V. houdster van het Beneluxmerk "LABEL-LOCK", met inschrijvingsnummer 0672432 voor de klassen 09 en 16. Dit woordmerk is op 31 augustus 2000 gedeponeerd en op 1 maart 2001 ingeschreven.

2.7. Depa distribueert een assortiment zogeheten 'disposables' en verpakkingen voor zowel de foodservice- als retailmarkt in de Benelux. Depa richt zich met name op disposables en verpakkingen voor het bereiden, bewaren, transporteren en consumeren van eten en drinken. Depa levert uitsluitend aan foodservice-groothandels en retail-organisaties.

2.8. Via een aan haar gelieerde vennootschap is Depa in het verleden ook distributeur geweest van verschillende NSD producten waaronder ook het LabelLord voedselveiligheidssysteem.

2.9. Depa bracht op een later moment een eigen voedselveiligheidssysteem met kleurcodering op de markt in de Benelux met de naam "LabelLocker". Het systeem wat door Depa op de markt wordt gebracht, aanvankelijk met de naam LabelLocker thans met de naam FoodSecure, vertoont in opzet gelijkenis met het kleurcoderingssysteem LabelLord van NSD. Het systeem bestaat uit dagetiketten met een kleurcodering en daaraan gekoppelde HACCP labels in een kunststof dispenser. De doelgroepen die door Depa met dit product worden benaderd zijn identiek aan die van LabelLord. Er wordt eveneens gebruik gemaakt van dezelfde distributiekkanalen.

2.10. Stellende dat Depa met het gebruik van het teken LabelLocker voor een veiligheidssysteem door middel van het gebruik van diverse soorten labels inbreuk maakt op de rechten van NSD, heeft NSD per brief van 23 september 2008 gesommeerd deze inbreuk onmiddellijk te staken.

2.11. Partijen hebben in december 2008 in beginsel overeenstemming bereikt over het beëindigen van het geschil. Aansluitend daarop is Depa begonnen (aan de hand van een draaiboek) met de overeengekomen naamsverandering van LabelLocker naar FoodSecure. In januari 2009 heeft Depa haar klantenbestand geïnformeerd over de naamswijziging.

2.12. Op 13 februari 2009 hebben Partijen de overeenstemming schriftelijk vastgelegd in een “Overeenkomst ter beëindiging van een geschil”, hierna de Overeenkomst. De belangrijkste bepalingen van de Overeenkomst luiden als volgt.

1. *Depa Disposables zal het gebruik van het woord LabeLocker, waaronder het gebruik op haar producten, verpakkingen, website(s) en in overige promotieuitingen, zoals promotiemateriaal (folders en brochures) en advertenties, per de datum van ondertekening staken en gestaakt houden. Daarnaast zal zij er voor zorg dragen dat ook haar groepsvennootschappen dergelijk gebruik zullen staken.*
2. *Depa Disposables garandeert dat er op de datum van ondertekening geen significante voorraad van de bestreden LabeLocker producten bij haar, haar groepsvennootschappen en bij haar distributeurs resteert. Een voorraad van meer dan vijftig (50) producten of meer dan vijf (5) dozen zal als significant gelden.*
3. *Depa Disposables zal aan NSD uiterlijk een week na de datum van ondertekening een verklaring ter beschikking stellen waaruit blijkt dat er bij haar en bij haar distributeurs geen bestreden LabeLocker producten meer aanwezig zijn.*
4. *Depa Disposables garandeert dat er geen producten, promotiemateriaal, verpakkingen en ander materiaal met de aanduiding LabeLocker op de Horecava beurs (welke plaatsvindt op 12 januari 2009 tot en met 15 januari 2009) aanwezig zullen zijn.*
5. *Depa Disposables zal aan NSD een bedrag betalen van 9500 EUR voor de kosten van juridische bijstand. Dit bedrag zal worden overgemaakt op de derdenrekening van Bird & Bird met nummer 22.8181 410 (Van Lanschot) o.v.v. NEDSD.0002.*
6. *Depa Disposables zal een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van 1.000 EUR voor iedere keer of - en zulks ter keuze van NSD - 5.000 EUR voor iedere dag dat zij hetgeen hierboven is vermeld in punt 1 tot en met 5 niet of niet volledig nakomt, met ingang van de datum van ondertekening.*
9. *Deze overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en partijen doen uitdrukkelijk afstand van hun recht om ontbinding, vernietiging, dan wel wijziging van deze overeenkomst te vorderen.*
11. *Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing en de Rechtbank te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd om geschillen en eventuele vorderingen uit onrechtmatige daad die samenhangen met deze overeenkomst.*

2.13. Depa is al voor de dag van ondertekening van deze overeenkomst aangevangen uitvoering te geven aan de eerder bereikte overeenstemming, onder meer door haar website aan te passen, afnemers te informeren en producten en promotiemateriaal terug te halen. Van deze acties is vóór 13 februari 2009 door Depa mededeling gedaan aan NSD.

2.14. Stellende dat Depa de Overeenkomst niet volledig is nagekomen, heeft de advocaat van NSD Depa op 24 april 2009 aangeschreven met een sommatie als volgt:

(...)

Nog op 13 februari 2009 zelf hebben de heer Edmund Siegers en de heer Rob Hanff van Depa desgevraagd expliciet aan Erik Bussemaker en Ronald van de Nieuwe Giessen van NSD bevestigd dat elke verwijzing naar het betreffende teken van de eigen websites (Depa en Paardekooper) en zelfs die van Depa's distributeurs was verwijderd.

Depa heeft zich echter niet gehouden aan hetgeen bepaald is in die overeenkomst. Tot haar grote verrassing heeft NSD recentelijk moeten vaststellen dat Depa het ge-

bruik van het bewuste teken nog altijd niet heeft gestaakt en zij dus in strijd handelt met de schikkingsovereenkomst van 13 februari 2009.

Zo is NSD gebleken dat er tot op de dag van vandaag (24 april 2009) op zowel de website van Depa als de website van Paardekooper evenals op de sites van diverse distributeurs c.q. wederverkopers en retailers LABELOCKER producten te zien zijn (print-outs zijn bijgevoegd in de bijlage).

Gezien de uiterste ruime termijnen die NSD Depa heeft geboden om de markt en in ieder geval haar eigen bedrijf op te schonen, evenals de gegeven expliciete garanties, is het des te teleurstellender dat het hier - wederom - gaat om inbreuken gepleegd door Depa en haar zusterbedrijven.

NSD heeft zich veel moeite getroost deze zaak eerder in den minne met Depa te regelen en het zal u dan ook niet verbazen dat NSD deze toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de gemaakte afspraken dan ook zeer serieus neemt. NSD ziet zich thans gehouden de verbeurde boetesommen van Depa te vorderen.

Op grond van de vastgestelde inbreukmakende feiten is het duidelijk dat Depa reeds sinds 13 februari 2009 in overtreding is geweest van het in artikel 1 van de schikkingsovereenkomst. Op grond van artikel 6 van de schikkingsovereenkomst heeft Depa dan ook thans reeds het volgende bedrag aan boetesommen verbeurd:

70 dagen x EUR 5000,- = EUR 350.000,- (zegge: driehonderd en vijftig duizend euro)

Op grond van het bovenstaande verzoek, en zo nodig sommeer ik u om (...)

2.15. Depa heeft hierop gereageerd met onder meer een e-mail van 28 april 2009 met voor zover van belang navolgende inhoud:

In ons gesprek van vrijdag 13 februari 2009, waarin we op een ons inziens constructieve wijze de zaak hebben besproken, was ik in de veronderstelling dat de zaak afgerond was. Ik vind het dan ook vervelend dat op enkele zaken de naam LabeLocker nog terug te vinden is. Zoals wij in dit gesprek hebben aangegeven hebben wij met de naamswijziging 'Depa Foodsecure' geen enkel commercieel belang meer om de naam LabeLocker te ondersteunen. Om deze naamsverandering duidelijk naar de markt te communiceren hebben wij derhalve volgende acties ondernomen:

(...)

2) De websites van Paardekooper en Depa aangepast

(...)

Al en al heeft Depa kosten noch moeite gespaard om dit zo goed als mogelijk te communiceren en daarmee alle uitingen van LabeLocker te hebben verwijderd. Wij hebben toen ook afgesproken als NSD dit onverhoopt zou tegenkomen Depa hiervan op de hoogte zou stellen. Depa zou dan ook direct actie ondernemen om dit op te volgen.

De eerste kennisgeving heb ik via een aangetekend schrijven van Bird & Bird, d.d. 24 april 2009, vernomen en heeft Depa geen enkele mogelijkheid gegeven aan het bovenstaande gehoor te geven, wat ik in het licht van de gemaakte afspraken overigens zeer betreurt.

Op de websites van Depa en Paardekooper wordt veelvuldig over Foodsecure gesproken, echter op één link was men dit vergeten aan te passen. Wij hebben de website dan ook direct aangepast. (...).

Wij zijn derhalve van mening dat Depa zich in alle redelijkheid heeft gehouden aan de gemaakte afspraken.

(...)

3. Het geschil

3.1. NSD vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Depa te veroordelen tot betaling van de verbeurde boetesommen voor een bedrag van EUR 350.000,- (zegge: driehonderd en vijftigduizend Euro), vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 24 april 2009, althans vanaf de dag van de dagvaarding.

2. Depa te veroordelen in de kosten van het geding, waaronder begrepen de redelijke en evenredige kosten in en buiten rechte, zulks op grond van artikel 1019h Rv, en de nakosten die aan het geschil zijn verbonden.

3.2. Depa voert verweer waarop hierna, voor zover van belang, zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In de loop van deze procedure, met name voorafgaande aan de in deze zaak gehouden comparitie van partijen heeft NSD melding gemaakt van meerdere of andere niet-nakomingen van de Overeenkomst. Omdat NSD hieraan geen conclusie of gevolgen verbindt zal de rechtbank in het navolgende daaraan voorbij gaan.

4.2. Het geschil betreft daarmee uitsluitend de vermelding op de websites van Depa en Paardekooper van het teken LabeLocker. Over de wijze waarop dit teken is vermeld, met name de wijze waarop dit teken gevonden kon worden, heeft NSD geen uitvoerige informatie verschaft. De rechtbank begrijpt dat na twee of meer klikken een webpagina gevonden kon worden met daarop, zeer klein, het teken LabeLocker. Ter comparitie is die pagina vergroot en in kleur afgedrukt aan de comparitierechter getoond. De comparitierechter heeft op die pagina de inbreukmakende aanduiding niet kunnen lezen. De rechtbank begrijpt dat vanaf die pagina kan worden doorgedrukt en dat dan een pagina verschijnt met groot en leesbaar het teken LabeLocker.

4.3. Tussen partijen staat vast dat in elk geval het leesbare gebruik van het teken LabeLocker een gebruik door Depa is, dat partijen met de Overeenkomst wilden uitsluiten.

4.4. NSD stelt dat tijdens de bijeenkomst tussen partijen waarbij de Overeenkomst getekend is, door de heer E. Bussemaker en de heer R. van de Nieuwe Giessen van NSD aan de heer E. Siegers en de heer R. Hanff van Depa onder andere expliciet is gevraagd of al het gebruik van het inbreukmakende teken van de website is gehaald. Door Depa is daarop de garantie gegeven dat elke verwijzing naar het betreffende teken van de eigen websites en ook die van Depa's distributeurs was verwijderd. In het licht van deze garantie en de getekende Overeenkomst was NSD onaangenaam verrast te moeten constateren dat Depa het gebruik van het bewuste teken op 24 april 2009 nog niet had gestaakt en met deze inbreuk op de merkrechten van NSD in strijd handelde met de Overeenkomst van 13 februari 2009.

4.5. Depa stelt dat nog voor de ondertekening van de overeenkomst een van haar medewerkers haar website heeft geschoond. Daarvan is door Depa mededeling gedaan aan NSD. Op gelijke wijze heeft zij zich ingespannen om LabeLocker producten bij haar afnemers weg te halen. Bij de ondertekening is volgens Depa de nadere mondelinge afspraak gemaakt dat als NSD bij Depa en/of haar groepsvennootschappen nog uitingen van LabeLocker zou

tegenkomen, NSD Depa onmiddellijk zou waarschuwen, zodat zij geen boetes zou verbeuren.

4.6. Depa verwijst in dit verband naar de *de minimis* regeling welke is afgesproken in artikel 2 van de Overeenkomst. Daarmee is volgens Depa tot uitdrukking gebracht dat NSD niet over kleinigheden zal vallen en in voorkomend geval zal waarschuwen. De op 24 april 2009 gevonden vermelding van het woord LabeLocker is volgens Depa een kleinigheid in die zin. De vermelding was eerst te vinden naar meermaals doorklikken. De vermelding was ook geenszins in het belang van Depa nu zij haar product onder het teken FoodSecure promoot.

4.7. Partijen weerspreken elkaar dan ook omtrent afspraken welke zijn gemaakt bij gelegenheid van de ondertekening van de Overeenkomst op 13 januari 2009. NSD stelt dat toen door Depa de garantie is gegeven dat de website schoon was. Depa stelt dat toen naast een garantie een *de minimis* regeling is afgesproken samen met een waarschuwingsplicht.

4.8. De rechtbank constateert dat de afspraken, indien ze al gemaakt zijn, niet worden weerspiegeld door de tekst van artikel 1. Het had in de rede gelegen dat NSD zou hebben verlangd dat een expliciete garantie in dat artikel zou zijn opgenomen, zoals dat wel is gebeurd in de artikelen 2 en 4. Evenzo zou de wens van Depa kunnen zijn vastgelegd met een formulering zoals in artikel 2. Artikel 1 met de tekst zoals die schriftelijk is vastgelegd is – mede door de tegenstelling met de artikelen 2 en 4 welke wordt opgeroepen door het woord garantie niet te gebruiken – eerder aan te merken als de vastlegging van een inspanningsverplichting.

4.9. Nu partijen het er wel over eens zijn dat er op 13 januari 2009 enigerlei nadere mondeling afspraak is gemaakt zal de rechtbank daarvan uitgaan. Het geschil tussen partijen ziet dan op de vraag of partijen uitsluitend een aanvullende garantie zijn overeengekomen, standpunt NSD, of een garantie plus waarschuwing en *de minimis* regeling, standpunt Depa.

4.10. Naar oordeel van de rechtbank is het standpunt van Depa het meest aannemelijk. Daartoe overweegt de rechtbank dat een dergelijke afspraak past in het systeem van de Overeenkomst. Waar artikel 1 ziet op het gebruik van het woord LabeLocker op producten en in reclame-uitingen of voor promotie, zoals op een website, ziet artikel 2 alleen op het gebruik van dat woord op de producten. Begrijpelijk is dat Depa in beide situaties een dergelijke garantie niet onverkort kan geven. Ook bij grote inspanning en zorgvuldigheid is niet uit te sluiten dat ergens een reclame-uiting of product met het woord LabeLocker zal opduiken. Dat Depa onder artikel 4 een dergelijke garantie wel zonder voorbehoud heeft willen geven kan daardoor worden verklaart dat artikel 4 ziet op een gebeurtenis in het verleden, vóór het ondertekenen van de Overeenkomst. Beide partijen konden op 3 februari 2009 vaststellen dat op de Horecava beurs van januari 2009 de aanduiding LabeLocker niet is gebruikt. De rechtbank concludeert dat ook met betrekking tot de websites een *de minimus* regeling met waarschuwingsplicht is overeengekomen.

4.11. Depa voert verder aan dat als het zo zou zijn dat NSD wat betreft het gebruik van het woord LabeLocker in reclame-uitingen of voor promotie, zoals op een website, een garantie zonder enig voorbehoud zou hebben gegeven, het NSD niet toekomt om Depa onder de omstandigheden van het geval aan de veronderstelde garantie te houden. Depa heeft daartoe termen gehanteerd als een sportieve uitvoering van de overeenkomst en fair play.

4.12. De rechtbank begrijpt dat Depa hiermee wil zegen dat de gegeven garantie qua reikwijdte ook aan de eisen van redelijkheid en billijkheid moet beantwoorden.

4.13. Uit hetgeen hierboven onder 4.11 is overwogen volgt dat Depa dit argument niet nodig heeft. Dit neemt niet weg dat de rechtbank wel van oordeel is dat, indien aan de garantie niet het voorbehoud van waarschuwing en *de minimis* regeling zou zijn verbonden, NSD geen nakoming kan vorderen op een wijze zoals zij thans doet.

4.14. Tot die omstandigheden rekent de rechtbank onder meer het minimale van de gestelde inbreuk, de afwezigheid van enig voordeel bij Depa, de afwezigheid van enig nadeel bij NSD, de wijze waarop partijen met elkaar zijn omgegaan en tot een regeling zijn gekomen en de omstandigheid dat zij elders in de overeenkomst het voorbehoud wel expliciet zijn overeengekomen. De wanverhouding tussen omvang van de dwangsom en de afwezigheid van voordeel respectievelijk nadeel dient ook in aanmerking te worden genomen. De rechtbank deelt dan ook geenszins de mening van NSD, gelijk zij verklaarde ter zitting, dat het haar vrij zou hebben gestaan vervallen boeten tot bijvoorbeeld het bedrag van €1.825.000 te vorderen indien zij de litigieuze vermelding eerst na een jaar zou hebben ontdekt.

4.15. Dit komt er dus op neer dat indien naast de garantie geen uitdrukkelijk voorbehoud zou zijn overeengekomen – hetgeen de rechtbank onder 4.11 juist wél heeft aangenomen – dit niettemin op gronden van de eisen van redelijkheid en billijkheid tussen partijen zou gelden. De rechtbank ziet dan ook geen aanleiding partijen toe te laten tot levering van nader (tegen)bewijs, daargelaten nog dat NSD zulks niet heeft aangeboden.

4.16. De op 24 april 2009 gevonden vermelding op de website van Depa en Paardekooper is niet meer dan een minimale inbreuk op het merkrecht van NSD. Hierop is door NSD niet gereageerd met een waarschuwing. Nu de rechtbank er van uit gaat dat de garantie is gegeven met een waarschuwingsplicht, kan NSD Depa niet aan de garantie houden. Dit voert tot de slotsom dat geen boetesommen zijn verbeurd en dat de vorderingen van NSD dienen te worden afgewezen.

4.17. NSD dient bij die stand van zaken te worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij en zal worden veroordeeld tot betaling van de kosten van de procedure.

4.18. Partijen hebben over en weer kosten gevorderd en gespecificeerd met inachtneming van artikel 1019h Rv. Depa heeft kosten opgegeven ten bedrage van €19.517, te vermeerderen met griffierecht. Na betwisting zijdens NSD heeft Depa erkend dat enkele posten ten onrechte in de specificatie zijn opgenomen. Depa heeft daarop gezegd dat zij zich ook kan vinden in toepassing van het indicatietarief in IE zaken. Gelet daarop zal de rechtbank de proceskosten begroten op €8.000, zijnde het tarief voor niet complexe zaken, te vermeerderen met griffierecht.

5. De beslissing

De rechtbank:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt NSD in de kosten van de procedure, tot heden aan de zijde van Depa begroot op €12.938 waarvan € 4.938 voor griffierecht;

verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2010, in het bijzijn van de griffier.