

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 394131 / HA ZA 11-1479

Vonnis in verzet van 14 maart 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PROMODYNE B.V.**,
gevestigd te Haarlem,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **GREAT BLUE SKY INTERNATIONAL LIMITED COMPANY**,
gevestigd te Macau, Volksrepubliek China,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
gedaagden in het verzet,
advocaat mr. J.A.F. Considine te Rotterdam,

tegen

ZHU QUPING,
wonende te Macau, Volksrepubliek China,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
eiser in het verzet,
advocaat mr. E.M. Matser te Rosmalen.

Eiseressen in conventie, verweersters in reconventie, gedaagden in het verzet worden hierna afzonderlijk Promodyne en GBS genoemd en samen Promodyne c.s. Gedaagde in conventie, eiser in reconventie, eiser in het verzet wordt hierna Zhu genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de oorspronkelijke dagvaarding van 13 juli 2009, met producties 1 tot en met 3;
 - het door deze rechtbank bij verstek gewezen vonnis van 5 januari 2011 (hierna: het verstekvonnis);
 - de verzetdagvaarding van 29 april 2011, met producties 1 tot en met 4;
 - het tussenvonnis van 1 juni 2011, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 4 tot en met 14;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 3 november 2011, met de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Sinds (in ieder geval) 2005 bestaan er handelscontacten tussen Promodyne en Zhu.
- 2.2. Zhu is handelaar in sigaretten op de markten in zuidoost Azië. Agencia Iek Seng (hierna: AIS) is een handelsnaam van Zhu.
- 2.3. Cia De Imp. Tak Chong Heng LDA (hierna: Tak Chong Heng) is een (van Zhu) onafhankelijk bedrijf dat in de tabakshandel in zuidoost Azië zit en dat ook levert aan Zhu.
- 2.4. GBS is een onafhankelijke handelsfirma die zich bezighoudt met import van tabaksproducten in zuidoost Azië en export van die producten binnen zuidoost Azië. GBS is klant van Promodyne.
- 2.5. Promodyne heeft in Nederland sigaretten, door sigarettenfabrikant HTH Tabak B.V. te Denekamp (hierna: HTH), en verpakkingen daarvoor, laten produceren voorzien van het merkteken "Maba", en heeft in 2005 sigaretten in verpakkingen voorzien van het merkteken "Maba" aan Zhu en Tak Chong Heng in zuidoost Azië geleverd. Promodyne heeft Zhu en Tak Chong Heng daarvoor facturen gezonden.
- 2.6. Vanaf 2006 heeft Zhu verschillende merkdepots verricht ten aanzien van het merkteken "Maba" in verschillende landen in zuidoost Azië.
- 2.7. GBS is houderster van het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk MABA, dat met toestemming van Promodyne op 11 augustus 2008 is gedeponereerd, op 17 november 2008 is gepubliceerd en op 17 mei 2009 is geregistreerd onder nummer 7181341, voor onder andere "*tobacco*" en "*smokers' articles*" in warenclassificatie 34.



- 2.8. Zhu is houder van het hieronder afgebeelde Benelux-woord-/beeldmerk MABA, dat is gedeponereerd op 21 november 2008 en is ingeschreven op 11 maart 2009 onder nummer 856170, voor onder andere "*tabac*" en "*articles pour fumeurs*" in warenclassificatie 34.



3. Het geschil

in conventie

3.1. Promodyne c.s. hebben in de verstekprocedure gevorderd – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. de nietigheid uitspreekt van het Benelux-merk geregistreerd onder nummer 856170 en ambtshalve daarvan de doorhaling gelast;
2. Zhu beveelt elk gebruik van het door hem gedeponeerde teken, dan wel van een met het teken van GBS overeenstemmend teken, in de Benelux voor de waren waarvoor het merk van GBS is ingeschreven, dan wel voor soortgelijke waren, in het bijzonder tabaksproducten, te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een dwangsom in geval van overtreding;
3. Zhu veroordeelt tot vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Promodyne c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd – zakelijk weergegeven – dat Promodyne een nieuw merk voor sigaretten heeft ontwikkeld. Zij heeft daarvoor de merknaam “Maba” bedacht, een verpakking ontworpen en de blends van tabak samengesteld. Zij is auteursrechthebbende ten aanzien van de verpakking. Promodyne heeft Zhu aangesteld als vertegenwoordiger van de Maba-sigaretten in Macau en hem Maba-sigaretten geleverd om deze op de markt van Macau te introduceren. GBS is houdster van het Gemeenschapsmerk MABA, waarvoor zij – met toestemming van Promodyne – op 11 augustus 2008 een aanvraag heeft ingediend, die op 17 november 2008 is gepubliceerd. Het depot op 21 november 2008 door Zhu van zijn Benelux-merk MABA, komt in rangorde na het depot van het Gemeenschapsmerk MABA van GBS zoals bedoeld in artikel 2.3 aanhef en sub a. en b. van het Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom (merken en modellen) (BVIE). Daarnaast is het depot van het Benelux-merk van Zhu een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 aanhef en sub f. BVIE, omdat Zhu ten tijde van het depot van dit merk wist – op grond van een rechtstreekse betrekking – dat Promodyne het teken of een overeenstemmend teken voor identieke dan wel soortgelijke waren binnen het Benelux-gebied heeft gebruikt en Promodyne voor dit depot geen toestemming heeft gegeven. Om de hiervoor genoemde redenen roepen Promodyne c.s. op grond van artikel 2.28 lid 3 BVIE de nietigheid van het depot van het Benelux-merk MABA van Zhu in. Aan

het depot van Zhu's Benelux-merk ontlenen Promodyne c.s. een vermoeden van dreigende merkinbreuk op hun merkrechten door Zhu, op grond waarvan zij een gebruiksverbod vorderen.

3.3. Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van Promodyne c.s. toegewezen behoudens het gevorderde inbreukverbod, dat slechts is toegewezen voor Nederland en behoudens de gevorderde vergoeding van proceskosten, die slechts is toegewezen voor zover het de kosten betrof begroot conform het liquidatietarief. De proceskosten waarin Zhu als de in het in het ongelijk gestelde partij is veroordeeld, zijn aan de zijde van Promodyne c.s. tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 746,98.

3.4. Zhu vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat de vorderingen van Promodyne c.s. alsnog worden afgewezen, met veroordeling van Promodyne c.s. in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.6. Zhu vordert – zakelijk weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis: nietig verklaart het Gemeenschapsmerk van GBS geregistreerd onder nummer 7181341, met veroordeling van Promodyne c.s. in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.7. Zhu legt aan zijn vorderingen ten grondslag – zakelijk weergegeven – dat hij vanaf 2005 de originele ideeën en concepten voor de Maba-sigaretten heeft ontwikkeld. Hij heeft de naam "Maba" bedacht en het beeldmerk van het handelsmerk en de smaak van de sigaretten ontwikkeld. Promodyne heeft het ontwerp van Zhu onder toezicht en leiding van Zhu verder ten uitvoer gebracht en heeft, vanwege de taalbarrière, Zhu geassisteerd in zijn contacten met de Nederlandse sigarettenfabrikant. Zhu is houder van het Benelux-merk MABA, ingeschreven onder nummer 856170 en is rechthebbende met betrekking tot de naam "Maba" en tot de auteursrechten ten aanzien van de verpakking van de Maba-sigaretten. Zhu heeft als eerste gebruik gemaakt van het handelsmerk "Maba" en is rechthebbende op eerdere merkregistraties in China en Hongkong. Het Gemeenschapsmerk van GBS is gelet op het voorgaande te kwader trouw gedeponeerd en dient op grond van artikel 52 lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo), nietig te worden verklaard.

3.8. Promodyne c.s. voeren verweer.

3.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Verzet

4.1. Het verzet kan geacht worden tijdig en op de juiste wijze te zijn ingesteld, nu het tegendeel gesteld noch gebleken is, zodat Zhu in zoverre in zijn verzet kan worden ontvangen.

Bevoegdheid

4.2. Voor zover de vorderingen van Promodyne c.s. tot het uitspreken van een gebod tot staken van merkinbreuk in conventie gegrond zijn op het Gemeenschapsmerk van GBS geldt dat deze rechtbank, gelet op het bepaalde in artikel 97 lid 5 jo. artikel 98 lid 2 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, slechts bevoegd is met betrekking tot (dreigende) handelingen in Nederland, nu noch de houdster van het ingeroepen Gemeenschapsmerk, GBS, noch gedaagde in conventie, Zhu, is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie. Dat Promodyne in Nederland is gevestigd doet hieraan niet af. Voor zover de vorderingen van GBS zijn gegrond op het Benelux-merkenrecht, stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE bevoegd is daarvan kennis te nemen. De vorderingen van Promodyne zijn daaraan verknocht te achten, zodat de rechtbank ook ten aanzien daarvan bevoegdheid toekomt. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de door Zhu in reconventie ingestelde vorderingen volgt uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

Depot te kwader trouw

4.3. Kern van het geschil tussen partijen in conventie en in reconventie is dat zij elkaar het recht betwisten op elkaars merk MABA, stellen een dergelijk merkteken als eerste te hebben bedacht en gebruikt en in verband daarmee de nietigheid van het merk van de ander inroepen. Partijen verschillen niet van mening waar het de gelijkheid of overeenstemming van de betrokken merken betreft of soortgelijkheid van de waren waarvoor deze zijn ingeschreven. Evenmin staat ter discussie dat het Gemeenschapsmerk van GBS in relatie tot het Benelux-merk van Zhu het oudere merk is, waarvoor in beginsel een jonger merk, zoals dat van Zhu, dient te wijken. Gelet op de vorderingen en de stellingen van partijen in conventie en in reconventie zal de rechtbank eerst dienen te oordelen over de door Zhu gestelde kwade trouw ten aanzien van het Gemeenschapsmerk van GBS.

4.4. Ingevolge artikel 52 lid 1 onder b GMVo kan een Gemeenschapsmerk nietig worden verklaard indien de aanvrager bij de indiening van de aanvraag te kwader trouw was. De rechter dient bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw rekening te houden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als Gemeenschapsmerk, en met name met: (i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd; (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en

het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten (HvJEG 11 juni 2009 C-529/07, r.o. 53; BIE 2009, 59; IER 2010, 11; LJN BI8974 (Lindt & Sprüngli/Frans Hauswirth). De rechtbank neemt de hierna te noemen relevante feiten en omstandigheden bij haar beoordeling in aanmerking.

4.5. Zhu voert ter zake van het bestaan van kwade trouw bij GBS het volgende aan. Hij, Zhu, heeft de naam "Maba" bedacht en het beeldmerk van het handelsmerk en de smaak van de sigaretten ontwikkeld. R. de Groot, tegenwoordig aandeelhouder in GBS, heeft hem desgevraagd aangeraden de hulp van Promodyne in te roepen voor de illustraties met betrekking tot een nieuw te ontwikkelen sigarettenmerk. Promodyne heeft het ontwerp van Zhu onder toezicht en leiding van Zhu verder ten uitvoer gebracht en heeft vanwege de taalbarrière Zhu geassisteerd in zijn contacten met HTH. Zhu heeft in 2005 als eerste gebruik gemaakt van het handelsmerk "Maba" en is rechthebbende ten aanzien van merkregistraties vanaf 2006 in China en Hongkong. Hij heeft een kopie van een door hem in 2006 verrichte merkregistratie in Macau overgelegd, een kopie van een reclame-uiting, kopieën van foto's van een horloge en een aansteker met daarop "Maba" en een factuur van 31 mei 2005 van Promodyne aan Tak Chong Heng ter zake van 240.000 pakjes "*MABA cigarettes Hing Lid Box 20 Brown, gold ringed tip Brown paper*". Zhu heeft er op gewezen dat op deze factuur vermeld is dat betaling daarvan onderhevig is aan goedkeuring. Ter gelegenheid van de comparitie is van de zijde van Zhu nader toegelicht dat in dit verband van belang is dat hij als eerste gebruik heeft gemaakt van het teken "Maba" voorafgaand aan het merkdepot door GBS omdat hij de desbetreffende sigaretten het eerst heeft verkocht in Macau. GBS wist van dit voorgebruik, althans moet daarvan hebben geweten.

4.6. Promodyne c.s. betwisten de juistheid van hetgeen Zhu heeft aangevoerd ten aanzien van het bedenken en het (eerste) gebruik door hem van het merkteken en zij betwisten dat hier sprake is van (voor)gebruik door Zhu dat van belang is ten aanzien van de merken. Promodyne c.s. stellen dat Promodyne het merkteken heeft bedacht en de eerste gebruiker is geweest van het merkteken waarvoor vervolgens met toestemming van Promodyne door GBS een Gemeenschapsmerk is aangevraagd.

4.7. De rechtbank overweegt dat uit de door Zhu overgelegde producties niet – althans niet zonder meer – volgt dat hij het merkteken "Maba" heeft bedacht en/of dit (eerder dan Promodyne) als merk heeft gebruikt. Gesteld noch gebleken is bovendien dat Zhu gebruik heeft gemaakt van het merkteken "Maba" in de Gemeenschap of de Benelux. Het merkdepot in Macau zegt niets over gebruik van eenzelfde merkteken, laat staan dat dit ondersteuning geeft aan het betoog dat een dergelijk merkteken in de Gemeenschap of de Benelux wordt gebruikt. Deponeren van een merkteken buiten de Gemeenschap maakt – zonder meer – nog niet dat het indienen van een aanvraag voor daarop gelijkend merk in de Gemeenschap te kwader trouw is. Gesteld noch gebleken is dat GBS of Promodyne op de hoogte waren van het merkdepot in Macau ten tijde van het indienen van de aanvraag door GBS. De kopieën van de foto's van horloge en aansteker zijn ongedateerd en erg onduidelijk. Uit deze foto's kan niet worden afgeleid dat, wanneer en waar Zhu het merkteken heeft gebruikt. Hetzelfde geldt voor de kopie van, wat volgens Zhu is, een reclame-uiting (productie 2 bij verzetdagvaarding) waarop naast teksten in karakters, de aanduiding "Maba", afbeeldingen van sigaretten(verpakkingen) en (naar het lijkt) de datum 12 december 2005 is afgebeeld. Zhu heeft voorts geen enkele feitelijke onderbouwing gegeven waaruit kan worden afgeleid dat hij de bedenker van het merkteken "Maba" is.

4.8. Promodyne c.s. daarentegen hebben hun stellingen onderbouwd door overlegging van diverse producties waaruit gebruik door Promodyne van het merkteken "Maba" blijkt: een factuur van 27 juli 2005 van HTH aan Promodyne ter zake van "*Ma Ba HB 20 10.000.000 cig*"; een schriftelijke verklaring van een oud-medewerker van HTH, die verklaart dat "Maba" door HTH is geproduceerd in opdracht van en uitsluitend alleen geproduceerd is voor Promodyne; een factuur van 4 oktober 2005 van TSO Packaging Printers B.V. te Goirle aan Promodyne ter zake van "*HINGELIDS en OUTERS MABA*"; een factuur van 15 november 2005 met specificatie van bestede tijd van Matt Art Concept & Design te Haarlem aan Promodyne ter zake van "*Ontwerp 'MABA' verpakking*" en een brief van 23 december 2005 waarin dit bedrijf verklaart zoals afgesproken alle auteursrechten van de MABA verpakking over te dragen aan Promodyne; en een factuur van 10 mei 2005 van Promodyne aan AIS ter zake van 260.000 pakjes "Maba"-sigaretten. Ook is overgelegd een email van 16 oktober 2006 van Promodyne aan Zhu waarin wordt meegedeeld dat Promodyne ontevreden is over de verkopen door Zhu van de "Maba"-sigaret en waarin zij aankondigt dat in geval er geen nieuwe bestellingen komen van Zhu zij zal gaan leveren aan andere klanten en de reactie daarop van de zijde van Zhu waaruit niet blijkt dat daar van de zijde van Zhu bezwaar tegen wordt gemaakt.

4.9. Zhu heeft deze door Promodyne c.s. overgelegde producties niet weersproken zodat de rechtbank vaststelt dat het Promodyne is geweest die in 2005 een ontwerp voor de Maba-verpakking in Nederland heeft laten ontwerpen en laten produceren, en in 2005 de Maba-sigaretten in Nederland heeft laten produceren en deze heeft geleverd aan AIS (Zhu) en Tak Chong Heng in Macau.

4.10. Voor de vaststelling dat dit Promodyne dit alles zou hebben ondernomen en gedaan op verzoek van of in opdracht van Zhu, zoals door Zhu gesteld en door Promodyne c.s. betwist, is door Zhu onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. De enige concrete onderbouwing ten aanzien van het bestaan van zijn verzoek of opdracht aan Promodyne, bestaat uit verwijzing naar de vermelding van de tekst "*Second payment 30% At approval Artwork*" op de factuur van 31 mei 2005 van Promodyne aan Tak Chong Heng. Daaruit blijkt – volgens Zhu – dat hij de ontwerper is van het merkteken "Maba" is en dat Promodyne slechts de uitwerker van ideeën en concepten van Zhu is en zijn assistent tijdens vergaderingen met de sigarettenfabrikant HTH. Zhu's lezing ten aanzien van de door Promodyne aan hem verleende assistentie wordt echter door de schriftelijke verklaring van de oud-medewerker van HTH weersproken. Promodyne c.s. betwisten dat uit de mededeling op de factuur kan worden afgeleid dat het ging om goedkeuring van het ontwerp dat Promodyne had laten maken voor de verpakking en voeren aan dat het ging om goedkeuring van de finale versie van de verpakking die diende te beantwoorden aan de regels voor sigarettenverpakkingen in Macau. De rechtbank overweegt dat het zonder nadere toelichting – die ontbreekt – niet duidelijk is dat, en waarom Tak Chong Heng een ontwerp van Promodyne voor Zhu zou hebben goedgekeurd. De tekst "*Second payment 30% At approval Artwork*" staat namelijk op de factuur aan Tak Chong Heng. Als Promodyne Zhu om goedkeuring voor het ontwerp zou hebben gevraagd, ligt het in de rede dat dat zou hebben plaatsgevonden in een contact tussen Promodyne en Zhu al dan niet naar aanleiding van een levering aan Zhu. Op de eerdere factuur aan Zhu (productie 4 bij CvA in reconventie) wordt echter in het geheel niet gesproken over goedkeuring van *artwork*. Dat in "*At approval Artwork*" dient te worden gelezen dat Zhu de ontwerper van het merkteken en de bedenker van de Maba-sigaret is, is daarmee niet onderbouwd. Hetgeen ter comparitie van de zijde van Zhu is aangevoerd over de rol van Tak Chong Heng die optrad "*als een soort*

vertegenwoordiger van Zhu", in samenhang gezien met wat eveneens ter comparitie namens Zhu naar voren is gebracht over de wijze waarop Promodyne haar kosten voor ontwikkeling en productie zou terugverdienen, is dusdanig vaag en niet concreet met feiten en omstandigheden onderbouwd, dat de rechtbank zich van de door Zhu gestelde afspraak geen beeld heeft kunnen vormen. Daarbij komt dat Zhu de door Promodyne c.s. (als productie 8 bij CvA in reconventie) overgelegde correspondentie niet bestrijdt. De correspondentie wijst er in het geheel niet op dat het hier gaat om een door Zhu bedacht en in zijn opdracht ontwikkeld sigarettenmerk; de correspondentie wijst op een door Promodyne ontwikkeld sigarettenmerk waarvan Zhu afnemer is. Bij deze stand van zaken had het op de weg van Zhu gelegen zijn stellingen van een deugdelijke onderbouwing te voorzien. Bij gebreke daarvan gaat de rechtbank voorbij aan deze stellingen.

4.11. Het voorgaande leidt de rechtbank tot de conclusie dat Zhu onvoldoende onderbouwd heeft gesteld waaruit kan volgen dat hij de bedenker is van het merkteken "Maba" en/of dat hij gebruik heeft gemaakt van het merkteken "Maba" voorafgaand of ten tijde van het moment dat GBS haar aanvraag indiende en dat GBS en/of Promodyne daarvan op dat moment op de hoogte waren of dienden te zijn. Gesteld noch gebleken is dat GBS en/of Promodyne met de indiening van de aanvraag het oogmerk hadden Zhu het verdere gebruik van zijn teken in de Gemeenschap te beletten. Onduidelijk is gebleven of Zhu aanspraak kan maken op enige rechtsbescherming voor het door hem gestelde concept of idee. Niet is komen vast te staan dat GBS of Promodyne met de indiening van de aanvraag door GBS inbreuk hebben gemaakt op een dergelijk mogelijk recht. Hetgeen door Zhu is aangevoerd, is onvoldoende om kwade trouw bij GBS aan te kunnen nemen, althans Zhu heeft daarvoor onvoldoende concrete onderbouwing verschaft. Er is daarom geen aanleiding om Zhu bewijs op te dragen van zijn stellingen betreffende het als eerste bedenken van dit merkteken of het (voor)gebruik door hem, nog daargelaten dat hij ter zake geen concreet bewijsoanbod heeft gedaan. Daarmee staat in deze procedure vast dat het Gemeenschapsmerk van GBS niet nietig is ten gevolge van kwade trouw.

Rangorde

4.12. Naar aanleiding van het voorgaande staat vast dat het merk van GBS niet onderhevig is aan nietigheid ten gevolge van bij GBS bestaande kwade trouw bij de indiening van de aanvraag daarvan. De indiening van de aanvraag van het Gemeenschapsmerk van GBS is van eerdere datum dan het depot van het Benelux-merk van Zhu. Artikel 2.45 BVIE bepaalt dat ten aanzien van de rangorde tussen merken de artikelen 2.3 en 2.28 lid 3, sub a BVIE van overeenkomstige toepassing zijn in geval de inschrijving berust op een eerder depot van een Gemeenschapsmerk. Gelet op het bepaalde in artikel 2:28 lid 3 BVIE roepen merkhoudster GBS en belanghebbende Promodyne terecht op grond van de rangorde de nietigheid in van Zhu's Benelux-merk. De rechtbank zal daarom de nietigverklaring van het Benelux-merk van Zhu uitspreken en de doorhaling daarvan gelasten. Gelet op artikel 1.14 BVIE wordt de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling echter afgewezen.

(Dreigende) inbreuk

4.13. Promodyne c.s. ontlenen aan het depot van Zhu's Benelux-merk een vermoeden van dreigende merkinbreuk op hun merkrechten door Zhu, op grond waarvan zij een gebruiksverbod vorderen. Nu Zhu (onder 11 van de verzetdagvaarding) beschrijft dat hij

zijn Benelux-merk heeft gedeponereerd aangezien hij voornemens was activiteiten rond het merkteken "Maba" uit te breiden naar onder andere Nederland, is er sprake van dreigende inbreuk in – onder andere – Nederland, hetgeen in beginsel een bevel tot staking en gestaakt houden van merkinbreuk rechtvaardigt. Nu het gevorderde bevel klaarblijkelijk betrekking heeft op het staken en gestaakt houden van het gebruik van tekens die overeenstemmen met het door Zhu als Benelux-merk gedeponereerde teken en het Gemeenschapsmerk van GBS, zal dit ter vermijding van mogelijke executiegeschillen, in het dictum worden vermeld. De rechtbank zal deze vordering van GBS toewijzen voor zover deze betrekking heeft op Nederland.

4.14. Nu Promodyne geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf de houdster is, bestaat er geen grondslag voor haar vordering tot staking van de (dreigende) inbreuk op het Gemeenschapsmerk van GBS. Voor zover in het noemen van het auteursrecht een beroep van Promodyne daarop dient te worden gelezen, geldt dat dit wordt afgewezen nu dit beroep op geen enkele wijze is onderbouwd. Het auteursrecht biedt daarmee evenmin grond voor toewijzing van deze vordering van Promodyne. Deze vordering van Promodyne zal dan ook worden afgewezen.

4.15. De gevorderde dwangsommen zullen worden gemaximeerd en zijn toewijsbaar als hierna in het dictum verwoord.

4.16. Hetgeen partijen overigens nog in conventie en in reconventie hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

4.17. Gelet op het voorgaande zal het verstekvonnis worden vernietigd en zal de rechtbank in conventie opnieuw rechtdoende de vorderingen van Promodyne gedeeltelijk afwijzen en die van GBS grotendeels toewijzen. De vorderingen van Zhu in reconventie zullen worden afgewezen.

Proceskosten

4.18. In de zaak in conventie tussen Promodyne en Zhu worden partijen over en weer in het ongelijk gesteld. Daarin vindt de rechtbank aanleiding de proceskosten tussen partijen te compenseren, in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen.

4.19. In de zaak in conventie tussen GBS en Zhu, geldt Zhu als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij. Bij deze uitkomst past dat Zhu wordt veroordeeld in de kosten. GBS maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en heeft haar en Promodyne's advocaatkosten (inclusief verschotten) voor de conventie en de reconventie, voorzien van een specificatie, begroot op € 10.998,58 exclusief BTW. GBS noch Promodyne hebben bij hun kostenspecificatie een verdeling gemaakt in de kosten van elke afzonderlijke partij. De rechtbank zal die verdeling daarom schatten en komt daarbij tot het toerekenen van 50% van de gespecificeerde kosten aan GBS en 50% aan Promodyne (ieder € 5.499,29 derhalve). GBS heeft evenmin een verdeling gemaakt van de kosten die zij voor de conventie en de reconventie heeft gemaakt. De rechtbank zal die verdeling daarom ook schatten en komt daarbij tot het toerekenen van 50% aan de conventie en 50% aan de reconventie. Dat leidt tot € 2.749,65 aan kosten aan de zijde van GBS voor de conventie. Deze kosten zijn door Zhu niet bestreden. De rechtbank zal de kosten van GBS in conventie

daarom begroten op € 2.749,65 en met de onbetwist gevorderde uitvoerbaarverklaring toewijzen.

4.20. In reconventie zal Zhu als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Promodyne c.s. maken in dit verband aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, die zij – zoals hiervoor bij de conventie reeds aan de orde is gesteld – onder overlegging van een specificatie hebben begroot op € 10.998,58 exclusief BTW voor advocaatkosten (inclusief verschotten) voor de conventie en de reconventie. Net zoals hiervoor bij de conventie aan de orde is geweest, schat de rechtbank de kosten in de reconventie op 50% van de totaal opgegeven kosten. Deze kosten zijn door Zhu niet bestreden. De rechtbank zal de kosten van Promodyne c.s. in de reconventie daarom begroten op € 5.499,29. Nu Promodyne c.s. dit niet hebben gevorderd, zal de proceskostenveroordeling in reconventie niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie:

5.1. verklaart het verzet gegrond;

5.2. vernietigt het door deze rechtbank onder zaak-/rolnummer 53537 / HA ZA 09-4083 tussen partijen gewezen verstekvonnis en beslist opnieuw:

in de zaken van Promodyne c.s. tegen Zhu:

- a. verklaart nietig de Benelux-merkinschrijving MABA, gedeponeerd op 21 november 2008, ingeschreven op 11 maart 2009 onder nummer 0856170 en spreekt ambtshalve de doorhaling uit van deze inschrijving in het Benelux-Merkenregister;

voorts in de zaak van Promodyne tegen Zhu:

- b. compenseert de proceskosten tussen Promodyne en Zhu, in de zin dat partijen ieder de eigen kosten dragen;
- c. wijst af het anders of meer gevorderde;

voorts in de zaak van GBS tegen Zhu:

- d. beveelt Zhu, om met ingang van twee weken na dit vonnis, elk gebruik te staken en gestaakt te houden van tekens overeenstemmend met het door Zhu als Benelux-merk (inschrijvingsnummer 0856170) ingeschreven teken of overeenstemmend met het Gemeenschapsmerk van GBS (registratienummer 7181341), voor de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk van GBS is ingeschreven, dan wel voor soortgelijke waren, in het bijzonder tabaksproducten, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per overtreding, alsook van € 5.000,- voor elke dag dat een

overtreding voortduurt, met bepaling dat de te verbeuren dwangsommen tezamen een bedrag van € 1.000.000,- niet zullen overschrijden;

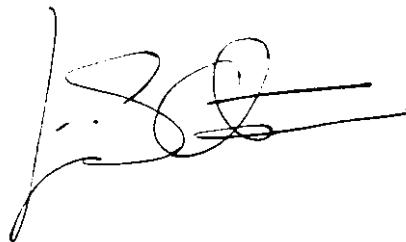
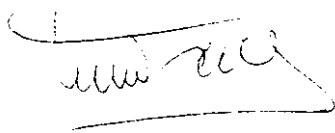
- e. veroordeelt Zhu in de proceskosten, aan de zijde van GBS tot op heden begroot op € 2.749,65;
- f. verklaart het bevel onder d. hiervoor en de proceskostenveroordeling onder e. hiervoor uitvoerbaar bij voorraad;
- g. wijst af het anders of meer gevorderde:

in reconventie:

5.3. wijst de vorderingen af;

5.4. veroordeelt Zhu in de proceskosten, aan de zijde van Promodyne c.s. tot op heden begroot op € 5.499,29.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 14 maart 2012.



Mr. J. J. J. J. J.

Mr. J. J. J. J. J.

