

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 223572 / HA ZA 10-1584

Vonnis van 21 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PEETERS LANDBOUWMACHINES BV,
gevestigd te Achtmaal,
eiseres,
advocaat mr. P.N.A.M. Claassen,

tegen

De vennootschapschap naar Ests recht
AS FORS MW,
gevestigd te Saue, Estland,
gedaagde,
advocaat mr. H.G.A.M. Spoormans.

Partijen zullen hierna Peeters en Fors genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding, met producties
- de conclusie van antwoord, met producties
- de akte wijziging van eis
- de akte houdende bezwaar wijziging van eis
- het extract uit het audiëntieblad van de rolbehandeling van 19 januari 2011
- de conclusie van repliek, met een productie
- de conclusie van dupliek, met producties

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Peeters vordert, na wijziging en vermindering van eis:

- te verklaren voor recht dat het merk "BIGAB" geregistreerd voor de Benelux onder nummer 777624, klasse 7, op 4 november 2005 te kwader trouw is gedeponneerd en dat Fors daarmee onrechtmatig gehandeld heeft;
- Fors op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige proceskosten.

2.2. Fors heeft de vordering weersproken.

3. De beoordeling

3.1. De rechtbank stelt in deze procedure tussen partijen de volgende feiten vast. Peeters is opgericht in 1990. Peeters houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van landbouwmachines. Zij verhandelt sinds 1996 onder meer voermengmachines onder de naam BIGA. De verkoop vindt (ook) in Europa plaats via door Peeters geselecteerde wederverkopers. (De rechtbank stelt gelet op het debat tussen partijen geen tijdstippen en landen vast). Peeters heeft op 20 juli 2007 haar merk BIGA gedeponeed in het Benelux merkenregister onder nummer 0827067 voor de klassen 7 (Machines en werktuigmachines en landbouwmachines en -instrumenten, waaronder begrepen voermeng-, kip-, mest- en schuifmachines) en 12 (Kipwagens, mestwagens, voermengwagens en schuifwagens; wielen en banden voor gebruik met agrarische instrumenten en voertuigen).

3.2. Fors is in 1992 opgericht. Fors houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en verkoop van kleine en middelgrote producten en machines voor de landbouw en houtvesterij, waaronder haakarmtrailers. Haakarmtrailers zijn in het begin van de jaren tachtig ontwikkeld en geïntroduceerd door het Zweedse bedrijf Bilindustri i Blidsberg AB, eigendom van Göte Hakansson. Dit bedrijf is destijds overgenomen door het Finse Partec (nu bekend als Cargotech). Vervolgens is de onderneming met betrekking tot haakarmtrailers in 1990 teruggekocht door Göte Hakansson, die in dit verband het bedrijf Blidsberg Investment Group BIG AB oprichtte. De naam BIGAB werd gebruikt als afkorting van de handelsnaam voor Blidsberg Investment Group BIG AB en als merk voor haakarmtrailers, geproduceerd en op de markt gebracht door Blidsberg Investment Group BIG AB. Fors heeft de rechten op het merk BIGAB in 1999 van Blidsberg Investment Group BIG AB overgenomen en is de naam BIGAB voor haar haakarmtrailers gaan gebruiken. Zij verkoopt de trailers (ook) in Europa. (De rechtbank stelt gelet op het debat tussen partijen geen tijdstippen en landen vast). Op 31 maart 2005 heeft Fors het merk BIGAB als Gemeenschapsmerk gedeponeed onder nummer 4 363 842 voor waren in de klassen 6, 7 en 12. Op 4 november 2005 heeft Fors het merk BIGAB in de Benelux gedeponeed onder nummer 777624 voor waren in de klassen 6, 7 en 12.

3.3. Fors is op 21 augustus 2007 bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een oppositieprocedure gestart tegen het Benelux depot van Peeters van het merk BIGA op grond van haar Gemeenschapsmerk BIGAB en haar Benelux merk BIGAB. In september 2007 is Peeters vervolgens een procedure tot nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk BIGAB gestart bij het Office for Harmonisation of the International Market (OHIM) omdat het depot van Fors te kwader trouw zou zijn verricht. Het BBIE heeft om die reden de oppositieprocedure geschorst in afwachting van de uitkomst van de procedure bij het OHIM. De Cancellation Division van het OHIM heeft bij uitspraak van 4 december 2009 geoordeeld dat het depot van Fors niet te kwader trouw is verricht en heeft de vordering van Peeters afgewezen. Daartoe heeft die Division - in navolging van jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie van de EG (hierna: het Hof) - onder meer overwogen dat het begrip kwade trouw een subjectief begrip is dat geobjectiveerd moet worden en dat bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw alle objectieve omstandigheden ten tijde van het depot in ogenschouw moeten worden genomen. De Division heeft onder meer niet als feit vastgesteld dat sprake is van eerder gebruik van het merk BIGA, maar geoordeeld dat juist sprake was van voorgebruik van het merk BIGAB.

Ook overige aangevoerde feiten en omstandigheden hebben de Division niet tot het oordeel gebracht dat sprake was van kwade trouw aan de zijde van Fors. De Board of Appeal van het OHIM heeft die uitspraak op 4 november 2010 bevestigd. Fors heeft vervolgens haar hierboven vermelde inschrijving van het Benelux merk BIGAB doorgehaald, omdat haar Gemeenschapsmerk afdoende bescherming biedt. Peeters heeft tegen de uitspraak van de Board of Appeal van het OHIM beroep ingesteld bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het Hof van Justitie.

3.4. Peeters legt aan haar vordering ten grondslag dat Fors op 4 november 2005 bij haar Benelux depot van het merk BIGAB te kwader trouw was als bedoeld in artikel 2.4. aanhef en sub f van het BVIE. Fors heeft primair aangevoerd dat Peeters geen belang meer heeft bij haar gewijzigde vordering nu Fors haar Benelux inschrijving van het merk BIGAB heeft doorgehaald.

3.5. De rechtbank ziet zich allereerst voor de vraag gesteld of Peeters voldoende belang heeft bij haar vordering als bedoeld in artikel 3:303 BW. Peeters heeft in verband daarmee gesteld:

“Peecon (rechtbank: lees Peeters) heeft ook na de doorhaling van het Beneluxmerk voldoende belang bij het verkrijgen van een verklaring voor recht omtrent de kwade trouw ten tijde van het depot. Deze vaststelling kan haar behulpzaam zijn in de nietigheidsprocedure ten aanzien van het Gemeenschapsmerk.

Op zichzelf is het juist dat het depot van het Beneluxmerk BIGAB acht maanden na het depot van het gemeenschapsmerk BIGAB plaatsvond. Derhalve kan niet met volledige zekerheid worden vastgesteld dat, indien het depot van het Beneluxmerk te kwader trouw heeft plaatsgevonden, per definitie ook het Gemeenschapsmerkdepot te kwader trouw is geweest.

Desalniettemin maakt de vaststelling dat het Beneluxdepot in november 2005 te kwader trouw is geweest, het wel bijzonder aannemelijk dat ook het depot van het Gemeenschapsmerk acht maanden eerder te kwader trouw was.

Dit geldt temeer nu de producties die Peeters ter staving van haar vordering bij dagvaarding heeft overgelegd, een aanmerkelijke hoeveelheid bewijsmateriaal bevatten dat het bestaan van de wetenschap van AS Fors (rechtbank: van normaal gebruik van het merk BIGA in de Benelux door Peeters) vanaf 1998 aannemelijk maakt. Peeters benadrukt dat het overgelegde bewijs geen documenten bevat die betrekking hebben op de periode maart 2005 tot en met november 2005. Indien uw rechtbank op basis van het overgelegde bewijs oordeelt dat er in november 2005 een bezwaar bestond tegen het depot van AS Fors, dan is dit oordeel gevormd op basis van bewijsmiddelen die zien op de periode voor maart 2005. Het oordeel omtrent de situatie in november 2005 valt in dat geval dus geenszins anders uit dan het oordeel ten aanzien van de kwade trouw in maart 2005.”

3.6. Fors heeft bepleit dat Peeters geen belang meer heeft bij haar vordering. Zij heeft daartoe aangevoerd:

“Het enige belang dat Peeters in paragraaf 40 van haar conclusie van repliek van 2 februari 2011 aanvoert ter rechtvaardiging van de voortzetting van onderhavige procedure - namelijk dat de uitkomst in onderhavige procedure richting zou kunnen bieden aan de Europese rechter - zou kunnen leiden tot de volgende onwenselijke situatie. Indien Peeters standpunt wordt gevolgd zou iedere partij, betrokken bij een geschil over een Gemeenschapsmerk voor de Europese rechter, het risico lopen in nationale procedures te worden betrokken omdat bepaalde feiten verband houden met feiten in de Gemeenschapsprocedure, om zo op basis van een nationale registratie de Europese procedure te beïnvloeden. Dit zou leiden tot een onjuiste interpretatie van de Gemeenschapsmerk Verordening, die harmonisatie binnen de lidstaten beoogt te bewerkstelligen. Bovendien volgt uit artikel 95 van de Gemeenschapsverordening dat alleen rechtbanken voor het gemeenschapsmerk jurisdictie hebben met betrekking tot geschillen over gemeenschapsmerken.

Daarnaast heeft zowel de Cancellation Division als de Board of Appeal van het OHIM de kwestie reeds inhoudelijk beoordeeld en geoordeeld dat er geen sprake is van kwade trouw aan de zijde van Fors en dat haar gemeenschapsmerk geldig is. Peeters heeft nu een verzoekschrift ingediend bij het Gerecht van Eerste Aanleg van het Europese Hof van Justitie (hierna: "het Gerecht") inhoudende het verzoek tot herziening dan wel vernietiging van de beslissing van de Board of Appeal. Het Gerecht zal de rechtmatigheid van de beslissing van de Board of Appeal toetsen door na te gaan of deze het gemeenschapsrecht heeft nageleefd, gelet op de feitelijke gegevens die voor de instanties van het OHIM zijn aangevoerd. Het Gerecht zal derhalve geen rekening houden met feiten die voor het eerst voor hem worden aangevoerd. Een eventuele vaststelling dat het Benelux depot te kwader trouw is geregistreerd zal Peeters dus niet behulpzaam zijn in de procedure bij het Gerecht omdat dit een nieuwe feitelijke kwestie zou betreffen".

3.7. De rechtbank oordeelt als volgt. De vordering van Peeters betreft een verklaring voor recht. Deze heeft inhoudelijk betrekking op de merkenrechtelijke beschermingsbepalingen van het BVIE. Fors heeft na voormelde doorhaling van het merk BIGAB geen Benelux merk meer. Peeters wenst met haar vordering in rechte vastgesteld te zien dat Fors met het Benelux depot van het merk BIGAB op 4 november 2005 te kwader trouw heeft gehandeld en aldus jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld. Het zou dan in de rede liggen dat Peeters als belang daarbij zou aanvoeren dat zij zich (later) hetzij op grond van een bepaling uit het BVIE, hetzij op grond van artikel 6:162 BW op een gevolg van een depot te kwader trouw of van onrechtmatigheid wenst te beroepen. De rechtbank stelt vast dat Peeters dat niet als haar belang bij de gevorderde verklaring heeft aangevoerd.

3.8. Peeters voert als belang aan dat het oordeel van deze rechtbank, dat het Benelux depot van Fors van haar merk BIGAB te kwader trouw is geweest, van invloed kan zijn (Peeters spreekt van "behulpzaam zijn") op het oordeel van het Gerecht over de uitspraak van de Board of Appeal van het OHIM. De stellingname van Peeters na de doorhaling van het merk BIGAB door Fors is naar het oordeel van de rechtbank, mede gelet op het in 3.7. overwogene, te duiden als een principieel standpunt ten aanzien van het Benelux depot van Fors. Het is vaste rechtspraak dat een partij onvoldoende belang heeft bij het verkrijgen van een rechterlijke uitspraak - een verklaring voor recht - over een principieel standpunt, indien zo'n uitspraak niet tot enig praktisch resultaat voor die partij kan leiden.

3.9. Aan de orde nu is dan ook of een door de rechtbank te geven verklaring voor recht over het Benelux depot van Fors voor Peeters van praktisch belang kan zijn, in die zin dat het oordeel van de rechtbank van invloed kan zijn op het door het Gerecht te geven oordeel over de uitspraak van de Board of Appeal van het OHIM.

3.10 Het Hof heeft in zijn arrest van 16 juli 2006 (C 214-05 "Rossi") over de toetsing van een uitspraak van een instantie van het OHIM onder meer het volgende overwogen: "Volgens artikel 63 van verordening nr. 40/94 (rechtbank: thans artikel 65 van verordening 207/2009) inzake het gemeenschapsmerk kan een beslissing van de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) slechts worden vernietigd of herzien wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van verordening nr. 40/94 of van een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid. Het toezicht dat de gemeenschapsrechter op deze beslissing uitoefent, gaat derhalve niet verder dan het toezicht op de rechtmatigheid ervan, en omvat dus geen nieuw onderzoek van de feiten die zijn beoordeeld door de instanties van het Bureau."

3.11. De Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, bepaalt over het feitenonderzoek door het OHIM het volgende:

Artikel 76

Ambtshalve onderzoek van de feiten

1. Tijdens de procedure onderzoekt het Bureau amtsshalve de feiten; in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden (rechtbank: kwader trouw is een absolute grond) blijft dit onderzoek echter beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

2. Het Bureau hoeft geen rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.

3.12. Aan het Hof is de taak toebedeeld toe te zien op de eerbiediging en de juiste toepassing van de regelgeving en de oprichtingsverdragen van de Europese Unie door onder meer de rechtsprekende organen van de lidstaten. Hieronder valt ook de taak te waken voor een juiste en eenduidige toepassing van de Gemeenschapsmerkverordening door de (speciaal aangewezen) rechtsprekende organen van de lidstaten. Uit deze taakomschrijving volgt dat het Hof als hoogste rechter in het stelsel van Gemeenschapsrecht zijn oordeel over de toepassing van Gemeenschapsrecht niet bepaalt op grond van een rechtsoordeel van een nationale rechter, maar dit zelfstandig doet. Daar doet niet aan af dat het Hof het oordeel van een nationale rechter over de toepassing van Gemeenschapsrecht wel als juist kan beoordelen, maar dat geldt evenzeer voor een door een partij daarover in te nemen stelling.

3.13. Het is ook niet de bedoeling van de Europese wetgever dat een oordeel van een nationale rechter van invloed is op een eenmaal ingezette beroepsprocedure bij het OHIM. Dit volgt uit de considerans bij de Verordening (EG) nr. 207/2009, die voor zover hier van belang luidt:

“Het is strikt noodzakelijk, dat de beslissingen ten aanzien van de geldigheid van en inbreuk op Gemeenschapsmerken rechtsgevolgen voor de gehele Gemeenschap hebben, zijnde het enige middel om tegenstrijdige beslissingen van rechterlijke instanties en het Bureau (rechtbank: OHIM) en aantastingen van het eenheidskarakter van het Gemeenschapsmerk te voorkomen. Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken moet van toepassing zijn op alle rechtsvorderingen betreffende Gemeenschapsmerken, behalve indien in de onderhavige verordening anders wordt bepaald.

Voorkomen moet worden dat tegenstrijdige uitspraken worden gedaan op vorderingen waarbij dezelfde partijen betrokken zijn en die wegens dezelfde handelingen zijn ingesteld op grond van een Gemeenschapsmerk en parallelle nationale merken.”

Dat is onder meer tot uitdrukking gebracht in artikel 104 van Verordening (EG) nr. 207/2009 dat luidt:

“104. Bijzondere bepalingen inzake verknochtheid

1. Indien bij een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk een in artikel 96 bedoelde vordering - anders dan een vordering tot vaststelling van niet-inbreuk - is ingesteld en de geldigheid van het Gemeenschapsmerk al voor een andere rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bij een reconventionele vordering wordt betwist of bij het Bureau al een vordering tot vervallen- of nietigverklaring is ingesteld, schorst die rechtbank amtsshalve, de partijen gehoord, de procedure, tenzij er bijzondere redenen zijn om de behandeling voort te zetten.(...)”

3.14. Uit het vorenstaande volgt dat een oordeel van de rechtbank omtrent de al dan niet aanwezige kwade trouw bij Fors ten tijde van het depot van het Benelux merk, allereerst niet van invloed zal zijn op de oordeelsvorming door het Gerecht en bovendien in strijd zou komen met het in 3.13. weergegeven stelsel van rechtsbescherming op het gebied van het Gemeenschapsmerk. De procedure bij het OHIM is immers eerder gestart dan de onderhavige. De rechtbank zou, ook als Peeters wel belang zou hebben bij haar vordering,

deze procedure moeten schorsen in afwachting van het oordeel van het Hof. De rechtbank wijst erop dat het BBIE, in overeenstemming met het vorenstaande, de oppositieprocedure betreffende het Benelux depot ook heeft geschorst in afwachting van de uitkomst van de procedure bij het OHIM en thans het Gerecht.

3.15. Wanneer een beslissing van de rechtbank, dat Fors te kwader trouw was ten tijde van haar Benelux depot als een feit zou worden aangemerkt, geldt dat het Gerecht dit buiten beschouwing zou moeten laten. Uit het onder 3.10. overwogene volgt dat dan sprake zou zijn van een niet bij het OHIM aangevoerd feit dat het Gerecht bij zijn beoordeling buiten beschouwing moet laten.

3.16. Gelet op het vorenstaande wordt de vordering van Peeters afgewezen. Wat betreft de proceskosten geldt het volgende. De rechtbank stelt vast dat Peeters met haar vordering bij dagvaarding doorhaling van het Benelux merk BIGAB van Fors nastreefde. Waar Fors vervolgens haar inschrijving heeft doorgehaald is hetgeen Peeters met haar vordering beoogde bereikt. In zoverre heeft Peeters als de in het gelijk gestelde partij te gelden. De gewijzigde eis van Peeters, toegelicht vanaf de conclusie van repliek is afgewezen. In zoverre heeft Peeters als de in het ongelijk gestelde partij te gelden. In deze omstandigheden ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren en te bepalen dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

4. De beslissing

De rechtbank:

wijst het gevorderde af;

compenseert de proceskosten aldus dat iedere partij de eigen proceskosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W.A. van Geloven en op 21 september 2011 in het openbaar uitgesproken door mr. J. Schoenmakers, die dit vonnis heeft ondertekend.



"VOOR GROSSE"
Afgelaten aan de advocaat van gedaagde
De griffier de rechtbank te Breda
