

vonnis

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht
CVZ/JB

KG nummer: 135699/KG ZA 12-69
datum: 12 april 2012

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DAALIMPEX VELSEN B.V.,
gevestigd te Velsen en kantoor houdende te Velsen-Noord,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KLOOSBEHEER B.V.,
gevestigd en kantoor houdende te IJmuiden,
EISERESSEN IN KORT GEDING,
advocaten mr. F.C. Folmer en mr. H.H.L. Klingenberg te Amsterdam,

tegen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLANKENDAAL TRADE B.V.,
statutair gevestigd en kantoor houdende te Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BLANKENDAAL COLDSTORES B.V.,
statutair gevestigd en kantoor houdende te Tuitjenhorn, gemeente Harenkarspel,
GEDAAGDEN IN KORT GEDING,
advocaat mr. L. Bakers te Amsterdam.

Partijen zullen verder worden genoemd eiseressen gezamenlijk "Daalimpex c.s." en ieder afzonderlijk "Daalimpex Velsen" respectievelijk "Kloosbeheer" en gedaagden gezamenlijk "Blankendaal c.s." en ieder afzonderlijk 'Blankendaal Trade' en 'Blankendaal Coldstores'.

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 2 april 2012 zijn verschenen namens Daalimpex c.s. de heer J.M. Kloosterboer, vergezeld van mrs. Folmer en Klingenberg voornoemd, alsmede namens Blankendaal c.s. de heer P.L. Blankendaal, vergezeld van mr. Bakers voornoemd.

Daalimpex c.s. hebben gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Blankendaal c.s. hebben de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Daalimpex c.s. de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

- 2.1 In 1976 heeft P.L. Blankendaal samen met M. Roozendaal het Daalimpex-concern opgericht. Dit concern bestond indertijd uit onder meer Daalimpex Beheer B.V., Daalimpex Holdings B.V., Daalimpex Logistics B.V. (voorheen Daalimpex Coldstores B.V.) en Daalimpex Vastgoed B.V. P.L. Blankendaal (via Blankendaal Beheer B.V.) was indertijd bestuurder en enig aandeelhouder van deze vennootschappen.
- 2.2 In 2006 heeft Blankendaal Beheer B.V. 40% van haar aandelen in het Daalimpex-concern (Daalimpex Beheer B.V.) verkocht aan de Nederlandse vestiging van een IJslandse onderneming: Eimskip Holding B.V. te Rotterdam (hierna: Eimskip). In 2007 zijn ook de resterende 60% van de aandelen in Daalimpex Beheer B.V. verkocht aan Eimskip. Na de verkoop trad P.L. Blankendaal af als bestuurder.
- 2.3 In de overname van het Daalimpex-concern was niet begrepen Daalimpex B.V. De naam van deze vennootschap werd op 25 juli 2007 gewijzigd in Daalimpex Trade B.V. en per 6 maart 2009 werd de naam gewijzigd in Blankendaal Trade B.V.
- 2.4 Ook het pand behorend bij het Daalimpex-concern aan de Veilingweg 9 te Tuitjenhorn werd niet verkocht aan Eimskip. Dit pand werd na de overname door Eimskip, aan laatstgenoemde verhuurd en (een deel van) de bedrijfsvoering van het overgenomen Daalimpex-concern werd vanuit dit pand voortgezet. Deze huurovereenkomst is na het faillissement in 2009 opgezegd en per 1 april 2009 beëindigd.
- 2.5 In de overnameovereenkomst (sale and purchase agreement) is tussen Blankendaal Beheer B.V. als verkoper en Eimskip als koper onder meer het volgende overeengekomen:
 “(...)

10 separate agreements

(...)

10.2 In the future, the Purchaser (vzr.: Eimskip) shall continue to use the name Daalimpex Coldstores in the same manner as it is now being used and it shall use this name also when expanding its Dutch-based or European cold and frozen food storage operations unless the board of Eimskipafelag will decide otherwise.”
- 2.6 In 2008 is de moedermaatschappij van Eimskip omgevallen en dit heeft uiteindelijk ook geleid tot het faillissement van het Daalimpex-concern in februari 2009.
- 2.7 Op 20 februari 2009 heeft Kloosbeheer de activiteiten en alle activa van de failliete Daalimpexvennootschappen overgenomen; er heeft met toestemming van de curator een doorstart van de Daalimpexactiviteiten plaatsgevonden vanuit Daalimpex Velsen.

- 2.8 In 1997 is binnen het toenmalige Daalimpex-concern een logo ontwikkeld. Dit logo is vervolgens in gebruik genomen door Daalimpex Trade B.V. en Daalimpex Coldstores B.V. Dit logo was nagenoeg gelijk aan het later in 1999 gedeponeerde merk. Het enige verschil was dat dit logo alleen melding maakte van 'Daalimpex' zonder de toevoeging 'coldstores b.v.'.
- 2.9 Op 22 september 1999 is ten behoeve van Daalimpex Coldstores het volgende Benelux beeldmerk geregistreerd voor de klasse 35 (import/export groente en fruit) en klasse 39 (geconditioneerde goederen opslag, laden en lossen van schepen):



Dit beeldmerk is vervolgens op 20 juli 2009 uit het faillissement van het Daalimpexconcern aan Kloosbeheer overgedragen en door haar op 7 september 2009 vernieuwd en vervolgens op haar naam als houder van het merk gezet onder inschrijvingsnummer 06662612.

- 2.10 Op 16 juni 2009 heeft Blankendaal de besloten vennootschap Blankendaal Coldstores B.V. opgericht. Deze vennootschap is op 23 juni 2009 ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel en houdt zich blijkens het uittreksel bezig met laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart en de opslag in koelhuizen e.d. Huur en verhuur van koelruimten; opslag van temperatuur gevoelige producten; stuwadoorsbedrijf.
- 2.11 Op 23 december 2011 heeft Blankendaal onder de kop 'The fresh & frozen gateway tot Europe' de volgende vooraankondiging uit laten gaan:

"Geachte relatie,

Enige jaren geleden zult u ons gekend hebben onder de naam Daalimpex. Inmiddels is zoals u waarschijnlijk weet Daalimpex in 2006 verkocht. Daarna is het met Daalimpex onder de nieuwe eigenaar niet goed afgelopen.

Voor ons een reden om ons weer actief naast de Blankendaal Trade, import en export van groente en fruit, te begeven op het gebied van coldstores. Dit gebeurt onder de naam Blankendaal Coldstores. Eerst vanuit onze coldstores in Tuitjenhorn. Hier vindt de opslag en orderpicking en distributie plaats voor vooraanstaande Nederlandse retailers. Aanvankelijk eerst alleen op het gebied van diepvriesopslag, maar vanaf januari 2012 komt hier de totale vers opslag en orderpicking en distributie bij.

Op dit moment is de bouw begonnen van een 'state of art' ultramoderne coldstore in Velsen Noord. De capaciteit van de Coldstore in Velsen Noord is 25.000 pallets. Schepen kunnen direct aan de kade bij de coldstore worden geladen en gelost.

Deze coldstore is gesitueerd aan een zijkanaal van het Noordzeekanaal. DE zeeverbinding van de haven van Amsterdam met de Noordzee.

Graag willen wij met u praten over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden in onze splinternieuwe coldstores in Velsen. Voor totale koel, vries en distributie oplossingen moet u bij Blankendaal zijn. (...)"

Op deze vooraankondiging is het volgende logo afgebeeld:



- 2.12 Het bedrijfspand waarover Blankendaal Coldstores spreekt in de vooraankondiging ligt in Velsen Noord circa 500 meter achter het bedrijfspand van Daalimpex Velsen. Op het pand van Daalimpex Velsen is haar merk als logo afgebeeld. Het is de bedoeling van Blankendaal Coldstores het logo als op de vooraankondiging vermeld eveneens op haar pand aan te brengen.
- 2.13 Voorts heeft Daalimpex ontdekt dat Blankendaal Trade gebruik maakt van het volgende logo:



Dit logo komt nagenoeg overeen met het logo van Daalimpex B.V., van welke vennootschap de naam, zoals hiervoor weergegeven onder 2.3, later is gewijzigd in Daalimpex Trade B.V en vervolgens in Blankendaal Trade B.V.,, alleen de naam 'Daalimpex' is vervangen door de naam 'Blankendaal'.

- 2.14 Bij brief van 7 februari 2012 heeft de advocaat van Daalimpex c.s. Blankendaal c.s gesommeerd iedere inbreuk op het aan Daalimpex c.s toekomende merkenrecht en auteursrecht te staken alsmede mededelingen te staken waarmee wordt gesuggereerd dat Blankendaal c.s op enigerlei wijze economisch verbonden zijn met Daalimpex c.s.

2.15 Aan deze sommatie is geen gevolg gegeven.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Daalimpex c.s. vorderen dat:

Blankendaal c.s. worden veroordeeld met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, in de Benelux iedere inbreuk op het merkrecht van Daalimpex c.s. te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, te staken en gestaakt te houden elk hun respectievelijk gebruik van de logo's van Blankendaal Trade en Blankendaal Coldstores als omschreven in de dagvaarding en de daarbij behorende producties, onder welk gebruik mede wordt begrepen het gebruik zoals gespecificeerd in art. 2.20 lid 2 BVIE;

2. Blankendaal c.s. worden veroordeeld met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, in Nederland te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de auteursrechten van Daalimpex c.s. op de in het lichaam van de dagvaarding en de bijbehorende producties beschreven Logo, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elke verveelvoudiging en openbaarmaking van het Daalimpex Logo al dan niet in gehele of gedeeltelijke bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm daarvan, op welke wijze dan ook, daaronder in ieder geval mede begrepen ieder (doen) afbeelden, aanbrengen, verspreiden en anderszins reproduceren van het de logos van Blankendaal Trade en Blankendaal Coldstores zoals omschreven in de dagvaarding;

3. Blankendaal c.s. worden veroordeeld met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland, het (anderszins) onrechtmatig handelen jegens Daalimpex c.s. te staken en gestaakt te houden wegens het gebruiken, verspreiden, afbeelden of anderszins vervaardigen van tekens die een nodeloze verwarringwekkende (slaafse) nabootsing zijn van het Daalimpex merk en het Daalimpex Logo;

4. Blankendaal c.s. worden veroordeeld binnen twee weken na betekening van dit vonnis ieder voor zich aan hun respectievelijke in de Benelux bevindende klanten, zonder enige begeleidende tekst een brief op eigen briefpapier zonder inbreukmakend logo per aangetekende post te verzenden en een bericht op de websites <www.blankendaaltrade.nl> en <www.blankendaalcoldstores.nl> te plaatsen met uitsluitend de volgende tekst:

“De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij diensten aangeboden en verkocht onder een logo dat inbreuk maakt op de rechten van Daalimpex Velsen B. V. gevestigd te Velsen-Noord en Kloosbeheer B. V. gevestigd te IJmuiden. De rechter heeft geoordeeld dat de door ons gebruikte logos inbreuk maken op de merk-, en auteursrechten van Daalimpex Velsen B. V. en Kloosbeheer B. V. en dat wij anderszins onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld door ons voor te doen als de opvolger van Daalimpex.

Wij hebben op last van de rechter het gebruik van de logo die in hoge mate overeenstemmen met het merk en logo van Daalimpex Velsen B. V. en

Kloosbeheer B. V. onmiddellijk gestaakt en zullen deze in het vervolg niet meer gebruiken.

Wij benadrukken hierbij uitdrukkelijk dat wij geenszins zijn verbonden aan Daalimpex Velsen B. V. of Kloosbeheer B. V. Evenmin zijn wij de (rechts-)opvolger van (een van) deze ondernemingen.

Een kopie van het vonnis is bijgesloten.

Hoogachtend

Blankendaal Trade B. V. (of) Blankendaal Coldstores B. V.”

welke brief telkens dient te zijn voorzien van een kopie van de volledige tekst van het vonnis, onder gelijktijdige toezending aan mr. F.C. Folmer, advocaat van Daalimpex c.s., van een kopie van elke verzonden brief alsmede van de verzendingsbewijzen daarvan;

5. Blankendaal c.s. worden veroordeeld binnen twee weken na betekening van dit vonnis in een tweetal lokale kranten waaronder in ieder geval het Noordhollands Dagblad, het volgende bericht te plaatsen:

“De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar heeft ons onlangs veroordeeld om u langs deze weg het volgende te berichten.

Recentelijk hebben wij diensten aangeboden en geleverd onder een logo dat inbreuk maakt op de rechten van Daalimpex Velsen B. V. gevestigd te Velsen-Noord en Kloosbeheer B. V. gevestigd te IJmuiden. De rechter heeft geoordeeld dat de door ons gebruikte logos inbreuk maken op de merk-, en auteursrechten van Daalimpex Velsen B. V. en Kloosbeheer B. V. en dat wij anderszins onrechtmatig jegens hen hebben gehandeld door o. a. ons voor te doen als de opvolger van Daalimpex.

Wij hebben op last van de rechter het gebruik van de logo's die in hoge mate overeenstemmen met het merk en logo van Daalimpex onmiddellijk gestaakt en zullen deze in het vervolg niet meer gebruiken.

Wij benadrukken hierbij uitdrukkelijk dat wij geenszins zijn verbonden aan Daalimpex Velsen B. V. of Kloosbeheer B. V., evenmin zijn wij de (rechts-)opvolger van een van deze ondernemingen.

Hoogachtend

Blankendaal Trade B. V. en Blankendaal Coldstores B. V.”

6. het sub 1 t/m 5 gevorderde zal worden toegewezen op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000 (zegge: tienduizend euro) voor iedere keer dat Blankendaal Trade en/of Blankendaal Coldstores niet (volledig) voldoe(n)t aan één of meer van de tegen haar uitgesproken veroordelingen, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als door Blankendaal Trade en/of Blankendaal Coldstores aan (onderdelen van) de genoemde veroordelingen niet (volledig) wordt voldaan, en, cumulatief, per dag dat de betreffende nietvoldoening voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als hele gerekend;

7. Blankendaal c.s. hoofdelijk worden veroordeeld

(a) voor zover het onderhavige geschil de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Daalimpex betreft, tot voldoening aan Daalimpex van de

redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten met betrekking tot het onderhavige geschil op de voet van art. 1019h Rv; en
(b) voor zover het onderhavige geschil anderszins onrechtmatig handelen betreft, tot voldoening aan Daalimpex van de kosten vastgesteld op basis van het liquidatietarief.

8. de redelijke termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, als bedoeld in art. 109i Rv, wordt gesteld op zes maanden nadat dit vonnis is betekend; en

9. al het bovenstaande uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

- 3.2 Daalimpex c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat Blankendaal c.s. inbreuk maken op het op naam van Kloosbeheer geregistreerde (beeld)merk van Daalimpex Coldstores. Zij stellen dat Blankendaal c.s. handelt op dezelfde markt als Daalimpex c.s. en dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde diensten als waarvoor het door Daalimpex c.s. wordt gebruikt en dat er verwarringgevaar bestaat bij het relevante publiek. Voorts stellen zij dat Blankendaal c.s. inbreuk maken op het aan Daalimpex c.s. toebehorende auteursrecht op dit logo. Tot slot stellen zij dat Blankendaal c.s. ook overigens onrechtmatig handelen jegens hen doordat zij het logo van Daalimpex c.s. klakkeloos hebben nagebootst waardoor er gevaar voor verwarring bestaat en door in de media te verkondigen dat zij de opvolgers zijn van Daalimpex, hetgeen een onjuiste mededeling is. Ondanks sommatie hebben Blankendaal c.s. tot nu toe geen toezegging gedaan de inbreuken te zullen staken, aldus Daalimpex c.s.
- 3.3 Blankendaal c.s. hebben verweer gevoerd. Zij hebben betwist dat er sprake is van inbreuk op het merk. Daartoe hebben zij zich onder meer op het standpunt gesteld dat zij een geldige reden hebben haar logo's te gebruiken. Zij voeren daartoe aan dat zij mede-auteursrechthebbende zijn op het logo en het merk, zodat om die reden de curator in het faillissement van Daalimpex aan Kloosbeheer slechts het deel van het auteursrecht dat toebehoorde aan Daalimpex Coldstores B.V. kon overdragen en niet het deel dat toebehoort aan Daalimpex B.V., welke vennootschap indertijd buiten de aandelenoverdracht aan Eimskip is gebleven. Voorts hebben Blankendaal c.s. zich op het standpunt gesteld dat zij een ouder (namelijk uit 1997 daterend) gebruiksrecht hebben en om die reden gerechtigd zijn tot het gebruik van het logo. Tot slot hebben zij aangevoerd dat Blankendaal Trade het logo onafgebroken is blijven gebruiken en dat Daalimpex hiervan op de hoogte was, maar dit tot nu toe heeft gedoogd zodat zij haar recht om hier tegenop te komen heeft verwerkt.
- 3.4 Blankendaal c.s. hebben hun aanspraak op de vergoeding van de werkelijk gemaakte proceskosten gematigd tot € 15.000,--.
- 3.5 Voor zover voor de beslissing van belang zal hierna inhoudelijk op de verschillende standpunten van partijen worden ingegaan.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING

De bevoegdheid van de voorzieningenrechter

- 4.1 Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Nu Blankendaal c.s. zijn gevestigd in Tuitjenhorn is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Inhoudelijk

- 4.2 De voorzieningenrechter begrijpt de vorderingen van Daalimpex c.s. aldus dat zij primair hun vordering baseren op een inbreuk op hun merkenrecht, subsidiair op een inbreuk op het auteursrecht en meer subsidiair op onrechtmatige daad. Deze verschillende grondslagen zullen, voor zover voor de beslissing noodzakelijk, hierna afzonderlijk worden behandeld.

Inbreuk merkenrecht

- 4.3 Kloosbeheer B.V. is houder van het beeldmerk van Daalimpex coldstores B.V. zoals hierboven onder 2.9 afgebeeld. Deze registratie is geldig tot september 2019. Gesteld is dat Daalimpex Velsen licentiehouder van het merk is. Aan de licentiehouder komt echter geen bevoegdheid toe om op te treden tegen een inbreuk op het merk. Een rechtsvordering op grond van inbreuk is voorbehouden aan de houder, in casu Kloosbeheer. De vordering voorzover ingesteld namens Daalimpex Velsen op grond van merkinbreuk komt derhalve niet voor toewijzing in aanmerking.
- 4.4 Door Blankendaal c.s. is onder meer aangevoerd dat Daalimpex c.s. het merk niet (meer) daadwerkelijk gebruiken in de markt, maar dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik, zodat er grond zou zijn om het merk als vervallen te beschouwen wegens het ontbreken van normaal gebruik. In dat verband hebben zij aangevoerd dat Daalimpex Coldstore al vanaf 2007 gebruik maakt van een ander, afwijkend teken en dat het merk slechts wordt gebruikt op de gebouwen van Daalimpex Velsen. Dit standpunt is door Kloosbeheer gemotiveerd weersproken.
- 4.5 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Kloosbeheer voldoende aannemelijk gemaakt dat het gedeponeerde merk, naast het nieuwe logo, nog altijd daadwerkelijk door haar wordt gebruikt bijvoorbeeld op de pui van haar gebouwen. Het verschil tussen het merk zoals het is gedeponeerd en zoals het wordt gebruikt (zonder de woorden "coldstores b.v.") is slechts van ondergeschikte aard en raakt niet de onderscheidende bestanddelen van het gedeponeerde merk te weten de driekleurige wimpel in combinatie met de het zonnetje en de gouden medaille. In ieder geval bestaat er op grond van hetgeen in dit kort geding is aangevoerd geen grond om te twijfelen aan het normaal gebruik van het merk zodat het niet aannemelijk is dat het merk zou zijn vervallen.

- 4.6 Blankendaal c.s. zijn geen houder (meer) van het beeldmerk Daalimpex coldstore b.v. en mogen het teken derhalve niet zonder toestemming van Kloosbeheer gebruiken. Op grond van de stukken en de stellingen van partijen is voldoende aannemelijk geworden dat deze toestemming door Kloosbeheer niet aan Blankendaal c.s. is verleend, zodat het Blankendaal c.s. niet vrij staat gebruik te maken van een met het merk van Kloosbeheer overeenstemmend teken.
- 4.7 Vervolgens dient beoordeeld te worden of er daadwerkelijk sprake is van een inbreuk door Blankendaal c.s. op het beeldmerk van Kloosbeheer. Daarbij wordt het volgende in overweging genomen.
- 4.8 Zowel in het merk als in de door Blankendaal c.s. gebruikte logo's voor Blankendaal trade b.v. (zie hierboven onder 2.13) en voor Blankendaal coldstores b.v. (zie hierboven onder 2.11) zijn de meest opvallende en dus onderscheidende bestanddelen de rood/wit/blauwe wimpel op de achtergrond met aan de rechterzijde het lachende gele zonnetje. Verder komen ook de plaats en de grootte van de letters van de naam van de verschillende bedrijven overeen. Ook de kleurstelling in de belettering komt nagenoeg overeen. Voorts worden de logo's voor dezelfde waren en diensten gebruikt als waarvoor het merk is gedeponereerd. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is derhalve sprake van tekens die visueel een zodanige gelijkenis vertonen dat sprake is van overeenstemming tussen het merk en de tekens dat voldoende aannemelijk is dat het relevante publiek (ook al is dat niet de consument/eindgebruiker) hierdoor de suggestie krijgt dat de bedrijven aan elkaar gelieerd zijn. Te meer nu onweersproken is dat het merk met de voormelde overheersende bestanddelen al meer dan 15 jaar wordt gebruikt. De verschillende bedrijfsnamen kunnen de visuele gelijkenis niet opheffen.

Geldige reden?

- 4.9 Door Blankendaal c.s. is als verweer het standpunt ingenomen dat zij een geldige reden hebben voor het gebruik van haar logo's omdat (de rechtsvoorganger van) Blankendaal Trade als eerste (mede)openbaarmaker van het hierboven onder 2.13 bedoelde logo mede-auteursrechthebbende is op het logo dat aan het merk ten grondslag ligt, zodat de curator slechts bevoegd was een deel van het houderschap van het merk over te dragen. Dit standpunt is door Daalimpex c.s. weersproken en zij hebben benadrukt dat het merk onbezwaard aan hen is overgedragen. In het licht van deze betwisting hebben Blankendaal c.s. nagelaten hun standpunt nader met stukken te onderbouwen. Zo is in dit geding niet aannemelijk geworden dat de rechtsvoorganger van Blankendaal Trade naast destijds Daalimpex Coldstore B.V. voor welke vennootschap het logo was bedoeld in 1997, als eerste (mede)openbaarmaker heeft te gelden van het aan het merk ten grondslag liggende ontwerplogo. Nader feitenonderzoek en/of nadere bewijslevering is daarvoor nodig en voor dergelijk nader onderzoek leent een kort geding procedure zich naar zijn aard niet. Om die reden wordt aan dit verweer van Blankendaal c.s. voorbij gegaan.

Tieken Blankendaal Trade

- 4.10 Voorts is door Blankendaal c.s. aangevoerd dat zij een geldige reden hebben om het teken (naar de voorzieningenrechter begrijpt: het logo zoals bedoeld onder 2.13) te gebruiken omdat dit teken al vanaf 1997 bij hen in gebruik is, zodat er sprake is van een ouder gebruiksrecht. Door Kloosbeheer is dit betwist, stellende dat Blankendaal c.s. van het oudere gebruik onvoldoende bewijs heeft bijgebracht. De voorzieningenrechter overweegt hieromtrent als volgt.
- 4.11 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Blankendaal c.s. in deze procedure voldoende aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een ouder gebruik van het onder 2.13 bedoelde logo voor Blankendaal Trade. Deze vennootschap is immers de opvolger van het onderdeel van het Daalimpex-concern dat niet door Blankendaal aan Eimskip was verkocht. Door Blankendaal Trade is voldoende aannemelijk gemaakt dat zij vanaf 1997 gebruik gemaakt heeft van het teken en dit gebruik ook na de aandelenoverdracht met toestemming van de toenmalige merkhouder heeft voortgezet. Blankendaal maakte derhalve al te goeder trouw gebruik van het logo voordat het merk door Kloosbeheer in 2009 werd vernieuwd. In de vaste rechtspraak van het Europese Hof op dit punt wordt aangenomen dat er onder meer sprake is van een geldige reden indien de gebruiker een eigen recht heeft. De Hoge Raad heeft in een recent arrest van 3 februari 2012 een prejudiciële vraag geformuleerd aan het Europese Hof van Justitie over de uitleg van het begrip 'geldige reden' omdat het merkenrecht ook op dit punt Europees geharmoniseerd is en het er de schijn van heeft dat de communautaire uitleg van het begrip 'geldige reden' ruimer is dan de uitleg van dit begrip zoals eerder gehanteerd in het arrest Claeryn/Klarein van het Europese Hof van 1 maart 1975 (LJN AB3388). De vraag die de Hoge Raad heeft voorgelegd aan het Europese Hof is of artikel 5 lid 2 van de Richtlijn 89/104EEG zo moet worden uitgelegd dat van een geldige reden in de zin van die bepaling ook sprake kan zijn indien het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende merk reeds te goeder trouw door de desbetreffende derde werd gebruikt voordat dit merk werd gedeponeerd.
- 4.12 Die vraag ziet derhalve ook op de onderhavige situatie met betrekking tot Blankendaal Trade. Nu (gelet op de vraagstelling door de Hoge Raad) op dit punt door de Europese harmonisatie van het merkenrecht blijkbaar onduidelijkheid bestaat omtrent de reikwijdte van het begrip 'geldige reden', kan in het kader van dit kort geding niet zonder meer geoordeeld worden dat Blankendaal Trade, van wie voldoende aannemelijk is geworden dat zij het teken al sinds 1997 te goeder trouw in gebruik heeft, inbreuk maakt op het merkenrecht van Kloosbeheer. Om die reden zal de vordering voor zover ingesteld tegen Blankendaal Trade die het logo zoals bedoeld onder 2.13 gebruikt, worden afgewezen.

Teken Blankendaal Coldstores

- 4.13 Dit ligt anders voor het gebruik van het hierboven onder 2.11 weergegeven teken door Blankendaal Coldstores. Deze vennootschap is pas opgericht in 2009, na het faillissement en op basis van de stukken is voldoende aannemelijk geworden dat deze vennootschap pas in 2011 actief gebruik is gaan maken van het van het merk van Kloosbeheer afgeleide logo. Gegevens van eerder gebruik door Blankendaal

Coldstores van haar eigen logo zijn niet in het geding gebracht noch is eerder gebruik anderszins gebleken. Ten aanzien van deze vennootschap is er derhalve geen sprake van een ouder gebruiksrecht, voorzover Blankendaal c.s. dat bedoeld heeft te betogen, zodat er geen geldige reden is voor het geclaimde gebruik. Het verweer van Blankendaal c.s. voor zover het ziet op het gebruik van het onder 2.11 bedoelde logo wordt dan ook verworpen.

Rechtsverwerking?

- 4.14 Door Blankendaal c.s. is nog aangevoerd dat zij de logo's al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex met het gebruik van de logo's door Blankendaal c.s. bekend was, maar dit gebruik gedoogd heeft, zodat zij thans niet alsnog verweer kan voeren tegen dit gebruik. Nu er voor het gebruik van het door Blankendaal Trade gebruikte logo een geldige reden wordt aangenomen heeft Blankendaal c.s. voor dat logo geen belang meer bij dit verweer. Voor zover het ziet op het gedogen van het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo, heeft Blankendaal c.s. onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij het "Coldstore logo" al langere tijd gebruikt en dat Daalimpex dat zou hebben gedoogd, integendeel. Door Kloosbeheer is gesteld dat zij pas door de vooraankondiging, zoals hiervoor onder 2.11 weergegeven, ermee bekend is geraakt dat ook Blankendaal Coldstores een van haar beeldmerk afgeleid logo gebruikt, hetgeen verwarringsgevaar oplevert. Daarbij heeft zij er nadrukkelijk op gewezen dat dit effect wordt versterkt omdat de nieuwe loods van Blankendaal c.s. slechts op circa 500 meter afstand van de loods van Daalimpex in Velsen Noord is gelegen en beide bedrijven het logo op hun pand afbeelden. Voorts heeft zij benadrukt dat het verwarringsgevaar zich door de publiciteit rond de nieuwe loods van Blankendaal c.s. en de vooraankondiging ook reeds heeft verwezenlijkt, omdat er al door meerdere klanten is gevraagd of de beide bedrijven bij elkaar horen.
- 4.15 Het verweer dat Kloosbeheer haar rechten zou hebben verwerkt om tegen het gebruik van het door Blankendaal Coldstore gebruikte logo op te treden, faalt dan ook.

Slotsom

- 4.16 Uit het vorenstaande volgt dat de vordering op basis van een inbreuk op het merkenrecht toewijsbaar is ten aanzien van Blankendaal c.s. met betrekking tot het gebruik van het logo van Blankendaal Coldstores en zal worden afgewezen ten aanzien van het gebruik van het logo van Blankendaal Trade door Blankendaal Trade. Ten aanzien van Blankendaal Coldstores is ook dit deel van de vordering toewijsbaar. Gelet op de motivering die heeft geleid tot het oordeel dat de vordering jegens Blankendaal Trade uit hoofde van een inbreuk op het merkenrecht moet worden afgewezen in dit kort geding, moet worden geconcludeerd dat de vordering op grond van een inbreuk op het auteursrecht of basis van anderszins onrechtmatig handelen om dezelfde reden niet toewijsbaar is en deze grondslagen geen nadere bespreking behoeven.
- 4.17 De gevorderde dwangsom kan worden toegewezen, zij het dat deze zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.18 Ten aanzien van de gevorderde rectificatie(s) wordt overwogen dat Daalimpex c.s. hun belang bij deze rectificaties onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt, nog los van de vraag dat gelet op de uitkomst van deze procedure de gevorderde rectificaties in de geformuleerde vorm niet voor toewijzing in aanmerking komen. Verder is onvoldoende gesteld of anderszins gebleken dat Daalimpex c.s. reeds schade hebben geleden door de inbreuk op het merk. Hun belang, zo is ter zitting nog eens benadrukt door de directeur van Kloosbeheer, is er vooral in gelegen dat Blankendaal Coldstore stopt met de inbreuk op haar merk. Aan dat belang wordt door de beslissing reeds tegemoet gekomen.

Proceskosten

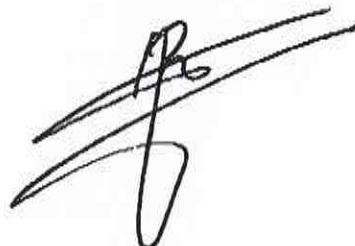
4.19 Nu partijen over en weer grotendeels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- veroordeelt Blankendaal c.s. om binnen een week na betekening van dit vonnis in de Benelux iedere inbreuk op het merkrecht van Kloosbeheer te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het logo van Blankendaal Coldstores, onder welk gebruik mede wordt begrepen het gebruik zoals gespecificeerd in artikel 2.20 lid 2 BVIE, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor elke dag dat Blankendaal Coldstores na ommekomst van genoemde termijn aan deze veroordeling geen gevolg zal geven, met een maximum aan de te verbeuren dwangsommen van € 150.000,-;
- bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na betekening van het vonnis;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- weigert de meer of anders gevorderde voorziening.

Gewezen door mr. J. Blokland, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van **12 april 2012** in tegenwoordigheid van C. Vis-van Zanden, griffier.

U kunt tegen dit vonnis in hoger beroep gaan bij het Gerechtshof te Amsterdam. U dient dit hoger beroep in te stellen binnen vier weken na de dag van de uitspraak.

Het beroep moet namens u worden ingesteld door een advocaat. Als u in aanmerking wilt komen voor door de overheid (gedeeltelijk) gefinancierde rechtsbijstand, dan kan uw advocaat daartoe namens u een verzoek indienen bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Afhankelijk van de draagkracht wordt een zogenaamde toevoeging verstrekt onder oplegging van een eigen bijdrage. Die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van de draagkracht.

Als het vonnis uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, dan geldt het vonnis al wel, zolang op het (eventuele) beroep niet is beslist.