

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 310297 / HA ZA 08-1437

Vonnis in incident tot oproeping in vrijwaring van 29 oktober 2008 (bij vervroeging)

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
CONTAINER CENTRALEN A.m.b.A.,
gevestigd te Odense, Denemarken,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
CONTAINER CENTRALEN A/S,
gevestigd te Odense, Denemarken,
3. de vennootschap naar buitenlands recht
VARIANT SYSTEMET A/S,
gevestigd te Odense, Denemarken,
4. de vennootschap naar buitenlands recht
UNISTO GmbH,
gevestigd te Konstanz, Duitsland,
5. de vennootschap naar buitenlands recht
STOBA AG,
gevestigd te Horn, Zwitserland,
eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat: mr. S. Ćimović te Amsterdam,
zaak mede behandeld door mr. J.S. Hofhuis, advocaat te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
L. SCHALKOORT BEHEER B.V.,
gevestigd te Hoek van Holland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LEO SCHALKOORT B.V.,
gevestigd te Hoek van Holland,
gedaagden in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat: mr. R.C. van Keulen te Naaldwijk.

Eiseressen en gedaagden zullen hierna worden aangeduid als Container Centralen respectievelijk Schalkoort (beide omwille van de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud).

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 23 april 2008;
 - de akte houdende overlegging producties met de producties 1 tot en met 5, 6a en 6b, 7, 8, 9a en 9b;
 - de incidentele conclusie tot het stellen van zekerheid ex artikel 224 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen: "Rv");
 - het antwoord in het incident tot het stellen van zekerheid ex artikel 224 Rv;
 - het vonnis in het incident van 30 juli 2008;
 - de incidentele conclusie houdende oproeping in vrijwaring;
 - het antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring.
- 1.2. Vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. Container Centralen vordert in de hoofdzaak – zakelijk weergegeven –, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een verklaring voor recht dat Schalkoort door het gebruik van het teken "CC" op de klemmen en de hangsloten, zoals afgebeeld in de dagvaarding, inbreuk maakt op de Beneluxwoord-/beeldmerken, op het Beneluxmodel en op het octrooirecht van Container Centralen alsmede dat Schalkoort door het gebruik van de handelsnamen Container Centralen A.m.b.A., Container Centralen A/S en Unisto GmbH en het gebruik van klemmen en hangsloten met hetzelfde uiterlijk als die van eiseressen onrechtmatig jegens Container Centralen handelt. Container Centralen vordert verder een bevel tot het staken en gestaakt houden van elke inbreuk op het Beneluxmerk, het Beneluxmodel en het octrooirecht en van elk onrechtmatig handelen jegens Container Centralen, met nevenvorderingen, waaronder winstafracht en vergoeding van de door Container Centralen als gevolg van de inbreuk en het onrechtmatig handelen geleden schade, alsmede veroordeling van Schalkoort in de proceskosten te begroten volgens artikel 1019h Rv.
- 2.2. Aan haar vorderingen legt Container Centralen ten grondslag dat Schalkoort inbreuk maakt op de Beneluxwoord- en beeldmerken "CC" met registratienummers 397151 en 587079, geregistreerd op naam van Container Centralen A.m.b.A., op het Beneluxmodeldepot voor een antidiefstal label/klem met registratienummer 16494-00, geregistreerd op naam van Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A., en op het Europees octrooi op een hangslot met registratienummer EP 1 522 085, geregistreerd op naam van Stoba AG. Zij baseert haar vorderingen daarboven op onrechtmatige daad en meer specifiek op het leerstuk van de slaafse nabootsing.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Bij incidentele conclusie vordert Schalkoort voor alle weren dat de rechtbank haar zal toestaan de coöperatieve vereniging SNB-REACT U.A., gevestigd en kantoor-

houdende aan de Amstelveenseweg 864 te (1081 JM) Amsterdam, hierna te noemen: “SNB-REACT”) in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat mevrouw Penkoski, werkzaam als Coördinator Opsporingen bij SNB-REACT, in de hoedanigheid van mevrouw Dasic uit Kroatië bij Schalkoort een proefbestelling heeft geplaatst en zodoende de door Container Centralen gestelde inbreuk heeft uitgelokt.

- 3.2. Container Centralen concludeert tot afwijzing van de incidentele vordering. Zij voert daartoe aan dat er geen verplichting tot vrijwaring aan de zijde van SNB-REACT bestaat. Verder voert zij aan dat SNB-REACT niet kan worden verweten dat Schalkoort counterfeit klemmen en hangsloten heeft geleverd, dat de proefbestelling door SNB-REACT is geplaatst in opdracht van Container Centralen en dat er geen sprake is van onrechtmatig handelen door uitlokking van merkinbreuk, maar slechts van gebruik van een agent-provocateur door Container Centralen in het kader van de bewijsvergaring. Container Centralen voert ten slotte aan dat Schalkoort het onderhavige incident tegelijk met het incident tot zekerheidstelling had kunnen opwerpen, dat Schalkoort het onderhavige incident pas in een zeer laat stadium heeft opgeworpen, te weten vier maanden na het eerste incident, en dat het haars inziens de voorkeur verdient om de eventuele vrijwaringsprocedure separaat van de hoofdzaak te behandelen opdat verdere vertraging wordt voorkomen.

4. De beoordeling in het incident

- 4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien de gedaagde in de hoofdzaak voldoende gemotiveerd en concreet stelt op grond van zijn rechtsverhouding tot deze derde voldoende recht en belang te hebben de nadelige gevolgen van een voor hem ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.
- 4.2. Schalkoort heeft weliswaar aangevoerd dat SNB-REACT door het doen van de proefbestelling onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, zij heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom dat zou meebrengen dat SNB-REACT de nadelige gevolgen dient te dragen van eventuele inbreuken door Schalkoort op rechten van Container Centralen. De incidentele vordering strekkende tot vrijwaring zal derhalve worden afgewezen.
- 4.3. De beslissing omtrent de kosten van het incident zal de rechtbank aanhouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. wijst de incidentele vordering af;
- 5.2. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan;

in de hoofdzaak

- 5.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **woensdag 26 november 2008** voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en bij vervroeging in het openbaar uitgesproken op 29 oktober 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.