

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 320582 / HA ZA 08-3222

Vonnis van 2 februari 2011

in de zaak van

[Eiser],
wonende te [woonplaats],
eiser,
advocaat mr. M.A. Koot,

tegen

[Gedaagde],
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
advocaat mr. D. Tap.

Partijen zullen hierna [eiser] en [gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 september 2008, met producties 1-10;
- de incidentele conclusie van [gedaagde], waarin voeging is gevorderd van de zaak met een destijds bij deze rechtbank aanhangige procedure van [derde], handelende onder de naam Designer Art India (hierna: DAI), tegen [eiser] (zie hierna r.o. 2.5);
- de conclusie van antwoord in het incident;
- het tussenvonnissen van 10 december 2008, waarbij de onderhavige zaak is gevoegd met de hiervoor genoemde procedure van DAI tegen [eiser];
- de conclusie van antwoord, met producties 1-3;
- het tussenvonnissen van 18 november 2009, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- het proces-verbaal van comparitie van 3 maart 2010.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. [Eiser] is houder van het hierna weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 2 september 2005 onder nummer 772053 voor onder meer zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions in klasse 3 (verder te noemen: het Kamal-merk):



2.2. In december 2007 heeft de douane een voor [gedaagde] bestemde zending van DAI van goederen afkomstig uit India tegengehouden krachtens artikel 4 van de Anti-Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003). De zending bestaat deels uit hennapoeder en andere cosmetica waarop het Kamal-merk is aangebracht.

2.3. [Eiser] heeft op 8 januari 2008 conservatoir beslag tot afgifte op de zending gelegd.

2.4. Op vordering van [eiser] heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank [gedaagde] bij vonnis van 4 maart 2008 onder meer verboden om inbreuk te maken op het Kamal-merk en bevolen om de inbeslaggenomen goederen, voor zover voorzien van het Kamal-merk, af te geven aan [eiser].

2.5. Bij dagvaarding van 4 november 2008 heeft DAI nietigverklaring van het Kamal-merk gevorderd omdat het Kamal-merk volgens haar te kwader trouw is gedeponeerd in de zin van artikel 2.4 sub f van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) (zaak 326440 HA ZA 08-3656 bij deze rechtbank).

2.6. Bij vonnis van 10 december 2008 is de onderhavige zaak op vordering van [gedaagde] gevoegd met de hiervoor genoemde nietigheidsprocedure van DAI.

2.7. Bij arrest van 14 april 2009 heeft het hof 's-Gravenhage het hiervoor genoemde vonnis van de voorzieningenrechter van 4 maart 2008 vernietigd omdat er naar het oordeel van het hof een serieuze, niet te verwaarlozen kans zou bestaan dat de inschrijving van het Kamal-merk in de door DAI aangespannen bodemprocedure nietig zou worden verklaard (zaaknummer 200.004.944/01, niet gepubliceerd).

2.8. Bij vonnis van 30 september 2009 is DAI niet-ontvankelijk verklaard in haar vordering in de nietigheidsprocedure omdat DAI de bij incidenteel vonnis bevolen zekerheid voor proceskosten niet heeft gesteld.

3. Het geschil

3.1. [Eiser] vordert – samengevat – verbod op inbreuk op het Kamal-merk, met nevenvorderingen en proceskostenveroordeling in de zin van 1019h Rv. Aan zijn vordering

legt [eiser] ten grondslag dat [gedaagde] onder meer door invoer van de door de douane tegengehouden zending goederen inbreuk heeft gemaakt op zijn Kamal-merk.

3.2. [Gedaagde] voert verweer. Volgens [gedaagde] is het Kamal-merk te kwader trouw gedeponereerd. Daarnaast betwist hij dat hij producten voorzien van het Kamal-merk heeft verhandeld. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

depot te kwader trouw

4.1. In het midden kan blijven of de inschrijving van het Kamal-merk nietig is wegens een depot te kwader trouw in de zin van artikel 2.4 sub f BVIE. [Gedaagde] heeft ter comparitie verklaard geen beroep meer te doen op de nietigheid van het Kamal-merk omdat DAI geen partij meer is in deze procedure na de niet-ontvankelijkverklaring van DAI in de gevogde nietigheidsprocedure. Daarmee zou, volgens [gedaagde], niet meer zijn voldaan aan de in artikel 2.28 lid 3 BVIE gestelde eis dat de nietigheid van een merk wegens een depot te kwader trouw alleen kan worden ingeroepen als de in artikel 2.4 sub f BVIE bedoelde derde aan het geding deelneemt.

misbruik van recht

4.2. Hoewel [gedaagde] de nietigheid van het Kamal-merk niet meer inroept, stelt hij zich nog wel op het standpunt dat het Kamal-merk te kwader trouw is gedeponereerd. Hij betoogt dat de gestelde kwade trouw meebrengt dat het beroep van [eiser] op het Kamal-merk in deze procedure moet worden aangemerkt als misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 BW. Dat betoog kan niet slagen. Daargelaten dat [eiser] de kwade trouw uitdrukkelijk betwist, kan de procedurele beperking die artikel 2.28 lid 3 BVIE stelt aan een beroep op kwade trouw niet worden omzeild met een beroep op artikel 3:13 BW. Met die procedurele beperking heeft de Benelux-wetgever namelijk uitdrukkelijk willen voorkomen dat een merkhouders in het kader van een nietigheids- of inbreukprocedure zijn recht moet verdedigen tegen de eventuele aantasting van belangen van derden die niet aan de procedure deelnemen (Memorie van toelichting bij het Benelux-verdrag inzake de warenmerken en de Eenvormige Beneluxwet op de warenmerken, Algemeen deel onder 5 en toelichting bij artikel 14 van die – op dit moment niet meer geldende – wet, waarop artikel 2.28 lid 3 BVIE is gebaseerd). Het handhaven van een merkrecht ondanks een beroep op kwade trouw tegen een niet in de procedure betrokken derde levert dus geen misbruik op, maar heeft de wetgever juist uitdrukkelijk mogelijk willen maken.

inbreuk door invoer

4.3. In het kader van zijn betoog dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op het Kamal-merk voert [eiser] ten eerste aan dat [gedaagde] goederen voorzien van dat merk heeft ingevoerd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft [eiser] met betrekking tot deze stelling voorshands voldaan aan de op hem rustende bewijslast. Hij heeft namelijk verwezen naar het feit dat producten voorzien van het Kamal-merk zich bevonden in de door de douane tegengehouden container die bestemd was voor [gedaagde]. Dat feit heeft [gedaagde] erkend

en maakt voorshands aannemelijk dat die goederen door [gedaagde] zijn ingevoerd, zoals [eiser] stelt dat het geval is.

4.4. [Gedaagde] voert echter aan dat de betreffende producten door [eiser] zelf bij DAI zijn besteld. Volgens [gedaagde] zijn de producten verscheept in een container met andere producten die wel door [gedaagde] waren besteld, omdat partijen in het verleden hebben samengewerkt en daarom vaker containers deelden. [Gedaagde] heeft daarom ook geen bezwaar gemaakt tegen de afgifte van de producten aan [eiser]. Ter onderbouwing van dit standpunt verwijst [gedaagde] onder meer naar een door hem in het geding gebrachte verklaring van DAI waaruit zou blijken dat de producten met het Kamal-merk door [eiser] bij DAI zijn besteld. Gelet daarop zal de rechtbank [gedaagde] toelaten tot het leveren van tegenbewijs.

inbreuk door leveringen

4.5. Ten tweede heeft [eiser] ter zitting aangevoerd dat [gedaagde] inbreuk maakt op het Kamal-merk door levering van producten voorzien van dat merk aan winkeliers in Den Haag. Ook die stelling heeft [gedaagde] nadrukkelijk bestreden, en kan – anders dan de gestelde invoer door [gedaagde] – niet voorshands bewezen worden geacht. De rechtbank zal daarom [eiser], op wie ook met betrekking tot deze stelling de bewijslast rust, opdragen tot het leveren van het bewijs van de gestelde leveringen.

getuigenverhoor

4.6. Om redenen van proceseconomie zal het verhoor van getuigen van [gedaagde] over de eerstgenoemde invoer worden gecombineerd met het verhoor van getuigen van [eiser] over de laatstgenoemde leveringen.

4.7. Bij het oproepen van de getuigen moet er rekening mee worden gehouden dat het verhoor van een getuige gemiddeld 60 minuten duurt. De namen en woonplaatsen van de getuigen en de tijdstippen waartegen zij zijn opgeroepen, dienen ten minste een week voor het verhoor aan de wederpartij en aan de griffier van de rechtbank te worden opgegeven.

4.8. Partijen moeten erop voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnissen kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom in persoon op de getuigenverhoren verschijnen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat [gedaagde] toe tegenbewijs te leveren tegen de voorshands bewezen geachte stelling van [eiser] dat de producten voorzien van het Kamal-merk die onderdeel uitmaakten van de door de douane tegengehouden zending, door hem zijn ingevoerd,

5.2. draagt [eiser] op te bewijzen dat [gedaagde] producten voorzien van het Kamal-merk heeft geleverd aan winkeliers in Den Haag,

5.3. bepaalt dat [gedaagde] en [eiser], indien zij het (tegen)bewijs door middel van **getuigen** willen leveren, **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden maart 2011 tot en met mei 2011 moeten opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.4. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. P.H. Blok in het paleis van justitie te 's-Gravenhage aan Prins Clauslaan 60,

5.5. bepaalt dat [gedaagde] en [eiser], indien zij het genoemde (tegen)bewijs niet door getuigen willen leveren maar door overlegging van **bewijsstukken** en / of door een ander bewijsmiddel, zij dit **binnen twee weken** na de datum van deze uitspraak schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van de sector civiel - en aan de wederpartij moeten opgeven; in dat geval zal het getuigenverhoor (gedeeltelijk) geen doorgang vinden en zal de zaak naar een nader te bepalen rolzitting worden verwezen voor het nemen van een akte met dit doel door [gedaagde] en/of [eiser],

5.6. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.7. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 2 februari 2011.