

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Vonnis van 17 oktober 2012

in de zaak met zaaknummer / rolnummer : 394360 HAZA 11-1501 (zaak I) van:

de vennootschap naar vreemd recht
NEW JET SYSTEM S.A.S.,
gevestigd te Sirignano, Italië,
gekozen woonplaats te Bleiswijk, gemeente Lansingerland,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. A.C. van 't Hek te Bleiswijk,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AVO ANTHURIUM VOGELS B.V.,
gevestigd te Wateringen, gemeente Westland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat: mr. F.E. Boonstra te Noordwijk,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BSP NEDERLAND B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gevoegde partij in conventie aan de zijde van Avo Anthurium Vogels B.V.
advocaat: mr. F.E. Boonstra te Noordwijk,

en in de zaak met zaaknummer / rolnummer : 399247 HAZA 11-2134 (zaak II) van:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. **AVO ANTHURIUMS B.V.**,
 2. **AVO ANTHURIUM VOGELS B.V.**,
 3. **BSP NEDERLAND B.V.**,
- alle gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseressen,
advocaat: mr. F.E. Boonstra te Noordwijk,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
NEW JET SYSTEM S.A.S.,
gevestigd te Sirignano, Italië,
gekozen woonplaats te Bleiswijk, gemeente Lansingerland,
2. **[X]**, handelende onder de naam Mist and More,

wonende te [A],
gedaagden,
advocaat: mr. A.C. van 't Hek te Bleijswijk.

Partijen zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid in enkelvoud als [X] c.s. (New Jet System S.A.S. en [X]) en Avo (Avo Anthuriums B.V., Avo Anthurium Vogels B.V. en BSP Nederland B.V.) en waar nodig afzonderlijk als New Jet, [X], Avo Anthuriums, Avo Anthurium Vogels en BSP.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

in zaak I:

- het vonnis in het voegingsincident van 26 oktober 2011 en de daarin vermelde stukken;
- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie, met producties;
- het tussenvonnissen van 21 december 2011, waarin een comparitie van partijen is gelast;
- de conclusie van Avo Anthurium Vogels en BSP van 25 april 2012 met producties;

in zaak II:

- de dagvaarding van 13 juli 2011 met producties;
- de conclusie van antwoord met producties;
- het tussenvonnissen van 28 september 2011, waarin een comparitie van partijen is gelast;
- de conclusie van Avo van 25 april 2012 met producties;

in beide zaken:

- het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 30 januari 2012;
- de conclusie van [X] c.s. van 14 maart 2012, met producties.

1.2. De beide zaken zijn feitelijk gevoegd behandeld. Het vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. New Jet en [X] enerzijds en Avo Anthurium Vogels en BSP anderzijds hebben op 8 juni 2007 een 'Exclusive Distribution Agreement' gesloten met betrekking tot verkoop van vernevelingssysteem (hierna: de overeenkomst). De overeenkomst bevat onder meer de navolgende bepalingen:

3. for the following products New Jet System gives the exclusivity to AVO/BSP for the further ascertained area

-New Jet Hight Pressure Fog System (...)

4. the ascertained area is Europe except Italy.

5. (...)

New Jet System will see to it that herself and any other distributors or agents of New Jet System ...will respect the exclusivity of AVO/BSP as far as possible under the applicability of the National Competitions Rights.

Herewith New Jet System gives AVO/BSP an exclusive license to use the trade marks and other intellectual property rights within Europe which is necessary to execute this agreement.

AVO/BSP will market the products under its own trade name 'Holland Fine Fog System'

6. Obligations AVO/BSP

AVO/BSP guarantees that she will devote herself on a commercially responsible way regarding the retail/sales of the products in the agreed area.

(...)

7. Prices and deliveries

(...)

The products will be delivered to AVO/BSP in Holland including costs of freight. (...) New Jet System will invoice AVO/BSP after delivery and AVO/BSP will pay New Jet System within 30 days after date of invoice (...)

8. The running time of this agreement starts from 1 July 2007 period till 1 July 2012, and will be extended tacitly for an unlimited period of time. After 1 July 2012 the time of denunciation of this agreement is thirty six months. Every denunciation has to occur through registered letter.

9. This agreement, all sales agreements which will be brought about from this, and also all disputes resulting from one of another, will be ruled by Dutch law for Court of The Hague.

2.2. Avo Anthuriums is houdster van Nederlands octrooi 1033856 voor een 'systeem voor het nevelvormig verspreiden van een vloeistof' (verder: het octrooi).

2.3. Avo Anthuriums is voorts houdster van het onder nummer 5374558 geregistreerde Gemeenschapswoord- beeldmerk HOLLAND FINE FOG SYSTEM, onder meer geregistreerd voor de waren 'water- en nevel-verstuifinstallaties' (verder te noemen: het HFFS-merk).

2.4. Partijen hebben samengewerkt met Van der Arend Tuinbouwtechniek B.V. te Poeldijk (verder: Van der Arend). Van der Arend droeg klanten aan en verrichtte voor partijen installatiewerkzaamheden van vernevelingssystemen.

2.5. Bij brieven van 16 februari 2011, bestemd voor haar wederpartijen bij de overeenkomst¹, heeft [X] c.s. gesteld dat artikel 7 van de overeenkomst niet wordt nagekomen en om die reden de ontbinding van de overeenkomst ingeroepen met ingang van 19 februari 2011.

2.6. Bij brieven van 29 juli 2011 heeft [X] c.s. de overeenkomst voor zover nodig beëindigd per 1 juli 2012.

3. Het geschil

3.1. New Jet vordert in zaak I in conventie na wijziging van eis, naar de rechtbank begrijpt, van Avo Anthurium Vogels betaling van facturen tot een bedrag van €112.405,67 inclusief rente, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over €103.329,39 vanaf de vervaldatum van de facturen waarvan de betaling wordt gevorderd tot aan de dag van voldoening, met veroordeling van Avo Anthurium Vogels in de proceskosten, waaronder buitengerechtelijke kosten, beslagkosten en nakosten.

3.2. Aan deze vorderingen legt New Jet, naar de rechtbank begrijpt, de volgende stellingen ten grondslag.

3.2.1. New Jet heeft voor werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst, het leveren en installeren van vernevelingssystemen, opeisbare bedragen van Avo Anthurium Vogels te vorderen. Onder aftrek van al verrichte betalingen resteert een bedrag van €103.329,39 exclusief rente en €112.405,67 inclusief rente. Ondanks sommatie is geen minnelijke betaling van Avo Anthurium Vogels te verkrijgen. Avo Anthurium Vogels is dan ook in verzuim geraakt.

3.2.2. Door het handelen van Avo Anthurium Vogels lijdt New Jet schade, waartoe onder meer behoren de kosten ter verkrijging van betaling buiten rechte. Conform het rapport Voorwerk II bedragen deze kosten €1.200. Deze kosten zien op werkzaamheden die niet kunnen worden beschouwd als voorbereiding van de procedure maar verband houden met een poging om in der minne betaling te verkrijgen.

3.2.3. Ter verzekering van verhaal heeft New Jet conservatoir beslag gelegd op een registergoed en onder derden. De kosten van de gelegde beslagen bedragen €916,85.

3.2.4. New Jet maakt tevens aanspraak op nakosten.

3.3. In reconventie vordert Avo Anthurium Vogels in zaak I zakelijk weergegeven:

- 1) een verklaring voor recht dat de overeenkomst niet rechtsgeldig is ontbonden en daarom in stand blijft tot de overeengekomen beëindigingsdatum zijnde 1 juli 2012;
- 2) veroordeling van New Jet tot het staken van elke overtreding van de overeenkomst, hetgeen in ieder geval omvat een verbod om de in de overeenkomst omschreven vernevelingsinstallatie geheel of in onderdelen te produceren, in voorraad te hebben

¹ De brieven zijn gericht aan BSP en Avo Anthuriums, maar kennelijk bestemd voor BSP en Avo Anthurium Vogels.

of te verhandelen, tenzij in overleg en/of opdracht van Avo Anthurium Vogels en BSP, op straffe van een dwangsom;

- 3) opgave van alle opdrachtgevers en van alle transacties die New Jet buiten medeweten en toedoen van Avo Anthurium Vogels en BSP hebben uitgevoerd, al dan niet in samenwerking met derden;
- 4) veroordeling van New Jet tot betaling van de door Avo Anthurium Vogels en BSP geleden schade met rente, nader op te maken bij staat;
- 5) veroordeling van New Jet in de volgens artikel 1019 Rv² te begroten proceskosten, inclusief die van gelegde beslagen, met rente.

3.4. Avo Anthurium Vogels baseert deze vorderingen voor zover thans van belang op de navolgende stellingen.

3.4.1. Avo Anthurium Vogels en BSP hebben door de overeenkomst het alleenverkooprecht verworven voor de verkoop van door [X] c.s. te produceren materialen voor vernevelingssystemen van het HFFS-merk, waarvan Avo Anthuriums het merkrecht heeft. Deze systemen zijn daarom voorzien van de naam HFFS en mogen alleen in opdracht van Avo Anthurium Vogels en BSP door [X] c.s. geproduceerd worden.

3.4.2. Avo Anthuriums heeft voor een onderdeel van het systeem, een zeshoekig spuitmondstuk, het hiervoor vermelde octrooirecht verkregen. Zij heeft [X] c.s. toestemming gegeven dit onderdeel voor Avo Anthurium Vogels en BSP te produceren voor de verwerking daarvan in de HFFS-vernevelingssystemen.

3.4.3. Onlangs heeft [X] c.s. klanten en afnemers benaderd en meegedeeld dat zij in het vervolg de HFFS-systemen zelf zou gaan leveren. Avo Anthurium Vogels en BSP kregen geen toegang meer tot materialen van het HFFS-merk en de geoctrooieerde producten. [X] c.s. had al eerder een voorraad materialen, die Avo Anthurium Vogels en BSP in overleg met [X] c.s. in een door Avo Anthurium Vogels en BSP aan [X] c.s. verhuurde loods hadden opgeslagen, uit de loods verwijderd en elders opgeslagen. Avo Anthurium Vogels en BSP kunnen daardoor hun verplichtingen jegens klanten niet meer nakomen.

3.4.4. Avo Anthurium Vogels en BSP lijden schade omdat zij opdrachten mislopen, onder meer een opdracht van Van der Arend maar ook andere lopende offertes in 2010 en 2011, in totaal circa 30 stuks. Van der Arend blijkt inmiddels buiten Avo Anthurium Vogels en BSP om HFFS-systemen aan derden te leveren, onder meer aan een Poolse opdrachtgever. Ook in zoverre hebben Avo Anthurium Vogels en BSP schade geleden. Voorts bestaat schade omdat een deel van door Avo Anthurium Vogels gedane investeringen niet kunnen worden terugverdiend.

3.5. In zaak II vordert AVO na wijziging van eis zakelijk weergegeven:

- 1) nakoming van de overeenkomst zodanig dat Avo Anthurium Vogels en BSP in staat worden gesteld de opdrachten van opdrachtgevers uit te voeren, op straffe van een dwangsom;

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

-
- 2) veroordeling van [X] c.s. tot betaling van een dwangsom voor iedere dag of dagdeel dat zij zonder toestemming van AVO het geoctrooieerde product en de merknaam aanwenden;
 - 3) opgave van afnemers, verhandelde materialen en gemaakte winst met betrekking tot leveringen in strijd met de overeenkomst;
 - 4) afdracht van de door inbreukmakend handelen genoten winst;
 - 5) een verklaring voor recht dat [X] en New Jet hoofdelijk aan AVO verschuldigd zijn een bedrag van €1.188 aan buitengerechterlijke kosten;
 - 6) veroordeling van [X] c.s. tot vergoeding van de door AVO geleden, bij staat op te maken, schade als gevolg van misgelopen orders en misbruik van het octrooi- en merkenrecht van Avo Anthuriums;
 - 7) veroordeling van [X] c.s. in de proceskosten en de kosten van gelegde beslagen, met rente.

3.6. Deze vorderingen berusten op vrijwel dezelfde stellingen als die in zaak I waaraan in zaak II nog is toegevoegd de kennelijke stelling dat [X] c.s. inbreuk maakt op het octrooi en het HFFS-merk en dat sprake is van slaafse nabootsing.

3.7. New Jet respectievelijk [X] c.s. voeren in zaak I in reconventie en in zaak II het volgende zakelijk weergegeven verweer³.

3.7.1. De overeenkomst is op 16 februari 2011 ontbonden wegens betalingsachterstand. Avo Anthurium Vogels en BSP hielden zich niet aan de in artikel 7 van de overeenkomst bepaalde betalingstermijn. Pas nadien is zaken gedaan met Van der Arend. De levering van materialen voor de klant in Polen heeft pas plaatsgevonden in juli 2011. In februari 2011 is wel aan Van der Arend gevraagd of die rechtstreeks zaken zou willen doen, maar concrete afspraken zijn toen niet gemaakt.

3.7.2. De overeenkomst is in ieder geval opgezegd tegen 1 juli 2012.

3.7.3. Van inbreuk op het octrooi of het merk is geen sprake. De installaties die geleverd zijn na ontbinding van de overeenkomst zijn niet voorzien van de geoctrooieerde nozzle en ook is daarop het HFFS-merk niet vermeld noch is het in verband met die leveranties gebruikt.

3.7.4. De gestelde schade wordt bestreden.

3.7.5. Gezien het karakter van de procedure is artikel 1019h Rv niet van toepassing.

4. De beoordeling van de vorderingen in reconventie in zaak I en de vorderingen in zaak II

ontbinding van de overeenkomst

³ De rechtbank gaat er van uit dat het verweer tegen de vorderingen in reconventie tevens ziet op de vorderingen in zaak II.

4.1. De rechtbank ziet aanleiding allereerst de gestelde ontbinding van de overeenkomst te beoordelen. Die ontbinding ziet, naar blijkt uit de brieven van 16 februari 2011, alleen op de periode vanaf 19 februari van dat jaar.

4.2. AVO heeft bestreden dat Avo Anthurium Vogels en BSP op 16 februari 2011 in verzuim waren. Zij wijst er allereerst op dat tussen partijen de gewoonte bestond dat er pas werd afgerekend na uitvoering van het project en nadat dat door de betreffende afnemer was betaald. Ter zitting heeft zij evenwel erkend dat in februari 2011 een bedrag van circa €70.000 aan [X] c.s. uitstond waarvan de helft nog niet invorderbaar was omdat het betreffende project nog niet was afgerond. De andere helft diende, naar AVO heeft erkend, wel betaald te worden. Dat voor die bedragen de in artikel 7 van de overeenkomst bepaalde betalingstermijn was overschreden, heeft AVO verder niet bestreden. Daarom moet aangenomen dat zij in ieder geval te laat was met betaling van die bedragen.

4.3. AVO meent voorts dat geen rechtgeldige ontbinding heeft plaatsgevonden omdat [X] c.s. al voor de ontbinding zelf wanprestatie pleegde door rechtstreeks met Van der Arend zaken te doen, althans hem te bewegen de zakelijke relatie met AVO te verbreken, en door de voorraad materialen uit de gezamenlijke opslag weg te halen en elders op te slaan. In dit verband verwijst AVO naar artikel 6:266 lid 1 B.W.

4.4. Wanprestatie aan eigen zijde ontnemt op zichzelf niet de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan indien ook de wederpartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. Volgens de door AVO aangehaalde bepaling staat dit pas dan aan ontbinding in de weg indien de schuldeiser zelf in verzuim is. Dat laatste is volgens artikel 6:59 B.W. onder meer het geval wanneer de schuldeiser niet voldoet aan een verplichting jegens de schuldenaar zijnerzijds en de schuldenaar om die reden bevoegdlijk de nakoming van zijn verbintenis opschort. Nu AVO zich niet, ook niet in deze procedures, op opschorting van de betalingsverplichtingen van Avo Anthurium Vogels en BSP heeft beroepen en zij dan ook niet motiveert dat en waarom Avo Anthurium Vogels en BSP gerechtigd zijn geweest hun betalingsverplichtingen op te schorten, verhinderde de gestelde wanprestatie van [X] c.s. niet dat [X] c.s. de ontbinding van de overeenkomst inriep op grond van wanprestatie aan de kant van Avo Anthurium Vogels en BSP.

4.5. AVO stelt nog dat tussen partijen een betalingsregeling tot stand was gekomen volgens welke regeling maandelijks termijnen van €5.000 op openstaande facturen zou worden afbetaald. In dit verband kan aan die stelling voorbijgegaan worden omdat zij niet aanvoert dat die betalingsregeling aan de ontbinding in de weg zou staan. De regeling wordt bovendien bestreden door [X] c.s. terwijl bewijs daarvoor ontbreekt en door AVO niet concreet is aangeboden.

4.6. De overeenkomst bindt partijen daarom niet meer na 19 februari 2011. De gestelde opzegging van de overeenkomst tegen 1 juli 2012 kan verder buiten beschouwing blijven.

handelen met derden in strijd met de overeenkomst

4.7. De overeenkomst is voor wat betreft de periode tot 19 februari 2011 in stand gebleven. Daarom moet worden onderzocht of juist is dat [X] c.s. al vóór die datum in strijd met de overeenkomst zaken heeft gedaan met derden, onder meer met het oog op de schade die AVO daardoor geleden zou hebben.

4.8. In dit verband heeft AVO ter zitting gesteld dat [X] c.s. al eind 2010 / begin 2011 offertes heeft uitgebracht aan Van den Arend voor het project in Polen, en ook voor het project Harg en het project Molenhoek. [X] c.s. bestrijdt niet dat dit handelen in strijd zou zijn met de overeenkomst, maar bestrijdt dat zij voor ontbinding van de overeenkomst enige concrete aanbieding aan Van den Arend heeft gedaan. Nu de juistheid van het door AVO gestelde niet blijkt uit de overgelegde producties, zal AVO in de gelegenheid worden gesteld deze stelling door getuigen te bewijzen nadat de hierna te bespreken comparitie van partijen heeft plaatsgevonden. Verdere beslissingen met betrekking tot het door Avo van [X] c.s. gevorderde worden aangehouden tot na de bewijslevering.

de gestelde merk- en octrooi-inbreuk en slaafse nabootsing

4.9. Voor zover het door Avo Anthuriums gevorderde is gebaseerd op de gestelde inbreuk op het HFFS-merk en het octrooirecht, is deze rechtbank bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 GMVo⁴ en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk respectievelijk artikel 80 ROW 1995⁵.

4.10. De gestelde merkinbreuk is bestreden en door Avo Anthuriums niet anders onderbouwd⁶ dan met de stelling dat levering van een installatie, die in het kader van de overeenkomst voor Avo Anthurium Vogels en BSP is geproduceerd en die technisch gelijk is aan een HFFS-systeem, inbreuk op het HFFS-merk maakt. Die stelling is onjuist. De verwijzing naar de beslissing HvJEG 12 juli 2011 (C-324/09) inzake l'Oreal / eBay op het punt van het verhandelen van producten zonder verpakking snijdt geen hout omdat Avo over het hoofd ziet dat, anders dan in die beslissing aan de orde was, het merk hier niet op de waren is aangebracht.

4.11. De gestelde inbreuk op het octrooi en de gestelde slaafse nabootsing zijn eveneens bestreden en door Avo Anthuriums niet nader gemotiveerd en onderbouwd.

4.12. Avo Anthuriums is geen partij bij de overeenkomst. Ook kan gezien hetgeen onder 4.10 en 4.11 is overwogen de gestelde inbreuk op haar octrooi- of merkrecht of slaafse nabootsing niet worden aangenomen. Het door Avo Anthuriums gevorderde dient daarom te worden afgewezen met haar veroordeling in de proceskosten.

4.13. De beslissing zal worden aangehouden tot ook over de vorderingen van de andere partijen kan worden beslist.

5. De beoordeling van de vordering in conventie in zaak I

5.1. Avo Anthurium Vogels en BSP merken op dat de kop van de conclusie van 14 maart 2012 ten onrechte een wijziging van eis vermeldt in zaak II. Avo wijst er op dat dat

⁴ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

⁵ Rijksoctrooiwet 1995

⁶ Avo Anthuriums gaat er bij haar conclusie van 25 april 2012 van uit dat een installatie is geleverd zonder merktekens.

niet mogelijk is omdat in die zaak geen eis in reconventie is ingesteld. Dat laatste is juist, maar duidelijk is dat New Jet de vordering in zaak I wenst aan te passen aan het ter comparitie overgelegde overzicht van uitstaande facturen. Voor zover de opmerking van Avo Anthurium Vogels en BSP moet worden opgevat als bezwaar tegen de wijziging van eis, wordt dat bezwaar daarom verworpen.

5.2. Avo Anthurium Vogels en BSP hebben in hun akte van 25 april 2012 tegen elke factuur afzonderlijk verweren aangevoerd waarop New Jet nog niet heeft kunnen reageren. De rechtbank zal een comparitie van partijen gelasten om haar daartoe de gelegenheid te geven en om, indien daar aanleiding voor is, partijen nadere vragen te stellen over de verschillende facturen. Omdat een en ander mogelijk leidt tot bewijsopdrachten in aanvulling op de hiervoor besproken bewijsopdracht, zal de comparitie dienen plaats te vinden voor eventuele bewijslevering. New Jet dient uiterlijk twee weken voor de zitting haar reactie op het verweer van AVO aan de wederpartij en de rechtbank toe te zenden.

5.3. Partijen worden in de gelegenheid gesteld binnen twee weken na de datum van dit vonnis opgave te doen van verhinderdata voor de maanden december 2012 en januari en februari 2013, waarna datum en tijdstip van de zitting zal worden vastgesteld.

6. De beslissing

De rechtbank:

gelast dat Avo Anthurium Vogels, BSP en New Jet op een nader te bepalen dag en tijdstip zullen verschijnen ter terechtzitting in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage;

houdt iedere verdere beslissing in zaak I in conventie en in reconventie en in zaak II aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2012.