

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 387372 / KG ZA 11-175

Vonnis in kort geding van 11 april 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TRIUMPH MOTORCYCLES B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **TRIUMPH DESIGNS LIMITED**,
gevestigd te Measham, Derbyshire, Verenigd Koninkrijk,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. M.B. Keus te Maastricht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **S. & T. VAN NOORT B.V.**,
gevestigd te Lisse,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. M.J.E.L. Delissen te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Triumph (eiseressen gezamenlijk), Triumph Motorcycles, Triumph Designs en Van Noort genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 24 februari 2011;
 - de door Triumph overgelegde producties 1 tot en met 22;
 - de door Van Noort overgelegde productie 1;
 - de mondelinge behandeling op 28 maart 2011 en de ter zitting overgelegde pleitnotities van partijen, die van Van Noort inhoudende een eis in reconventie.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Triumph Motorcycles is een dochtervennootschap van Triumph Motorcycles (Overseas) Limited en importeur van Triumph motoren voor de Benelux. Triumph Motorcycles levert de motoren uitsluitend aan Triumph dealers.

2.2. Triumph Designs is aan Triumph Motorcycles gelieerd en houdster van onderstaand op 1 oktober 1990 onder nummer 0473503 ingeschreven Beneluxbeeldmerk voor de waren *motorrijwielen en onderdelen voor zover niet begrepen in andere klassen* in klasse 12.



Zij is voorts houdster van het op 1 december 1993 ingeschreven Beneluxwoordmerk TRIUMPH voor dezelfde waren.

2.3. Van Noort maakt haar bedrijf van verkoop en onderhoud van motorfietsen en bromfietsen.

2.4. Van Noort is gedurende een periode van 20 jaar dealer geweest van Triumph Motorcycles. Triumph Motorcycles en Van Noort hebben op 1 juli 2004 een schriftelijke dealerovereenkomst gesloten. Deze overeenkomst houdt onder meer de volgende bepalingen in.

(...)

1b) This agreement shall remain in force (unless terminated in accordance with clause 19 below) for an initial term of one (1) year. Thereafter this Agreement shall continue until terminated by either party giving the other not less than 3 months' notice in writing (unless otherwise terminated in accordance with clause 19 below).

(...)

4 a) MINIMUM PURCHASE EN SALES TARGETS

The Dealer shall have minimum sales targets in each calendar year 1st January to 31st December and undertakes to purchase from Triumph for resale in each calendar year (...) a volume of the Products at least equivalent to the applicable minimum sales targets for the Products for such calendar year... The Dealer's sales target and minimum purchase volumes for each forthcoming calendar year shall be issued by Triumph in the format in Exhibit IV no later than 31st October each year.

(...)

17 a) Triumph hereby grants to the Dealer ...a royalty-free non-exclusive licence to use those trademarks...owned or used by Triumph, its parent companies or any of its affiliated companies...

(...)

17 b) The Dealer shall...upon the termination or expiration of this Agreement, promptly cease using and remove from its or their premises any Triumph Marks...

(...)

19 b) Triumph shall have the right to terminate this Agreement forthwith by written notice to the Dealer...if the Dealer fails to fulfil any of its obligations in clause 4 including, in particular, making the minimum level of purchases determined in accordance with clause 4(a)...

20 On termination of this Agreement for any reason:

a)...neither party will be liable to the other for damage of any kind by reason of the expiry or termination of this Agreement in accordance with clause 1 or clause 19...

(...)

d) Triumph may at its option...purchase from the Dealer...all special tools and equipment of the Dealer which are required solely for the repair and servicing of the Products, signage which has been supplied by Triumph and in Triumph's opinion is reusable...The price to be paid by Triumph for such goods as Triumph agrees to purchase shall be the price paid for them by the Dealer to Triumph less a reduction...

(...)

e) The Dealer shall cease use of Triumph Marks in accordance with clause 17 above.

21 This Agreement is made and shall be construed and governed in all respects in accordance with the law of England and Wales...

2.5. In het door Triumph Motorcycles en Van Noort geparafeerde 'Marketing Programme 2009' is voor 2009 een annual target bepaald van 40 motoren.

2.6. In een (hierna letterlijk weergegeven) brief van 22 december 2009 heeft Triumph Motorcycles aan Van Noort meegedeeld:

Triumph motorcycles B.V. bevestigt hierbij dat de Dealer Brand Standards, met prioriteit op de winkelinrichting (Triumph World Store zoals oorspronkelijk in '05 gepresenteerd), geïmplementeerd dienen te worden. Gezien de negatieve ontwikkelingen van het TRIUMPH marktaandeel in de vastgestelde verkoopsregio van de firma Stan van Noort ten opzichte van het Landelijk gemiddelde en het daar tegenoverstaande geringe verkoopaantal van de firma Stan van Noort (PDI '08 23 stuks, '09 17 stuks) zal de benodigde investering in T.W.S. niet renderen. Hierdoor zal de firma Stan van Noort

niet kunnen voldoen aan de vastgestelde minimum Standards en zal het dealerschap worden beëindigd conform artikel 19.b.1 van het dealer body contract per 1 mei 2010.

Conform dit artikel 19.b.1. ("Termination of agreement") heeft Triumph het recht per onmiddellijke ingang en zonder dat er rechten ontleend kunnen worden het contract te beëindigen met een opzeg termijn van minimaal 3 maanden. Gezien de jarenlange samenwerking stelt Triumph een geleidelijke overgangperiode voor van 1 mei 2010 tot en met 31 december 2010 om firma Stan van Noort in staat te stellen aanpassingen aan nieuwe situatie door te voeren.

*Deze geleidelijke overgangperiode komt op het volgende neer:
tot 1 mei 2010 levering laatste stockorders (motoren en kleding)
tot 1 juli 2010 levering laatste klanten orders
van 1 juli tot en met 31 december 2010 enkel nog levering van onderdelen voor garantie en onderhoud.*

Per 31 december 2010 verplicht de firma Stan van Noort zich tot het inleveren van de onderstaande diagnose apparatuur... In navolging op het bovenstaande zal Triumph Motorcycles B.V. zich verplichten tot de terugname en creditering van: Triumph lichtbak...

(...)

2.7. Naar aanleiding van deze brief hebben partijen nader overleg gehad over beëindiging van de dealerovereenkomst.

2.8. In een brief van 2 maart 2010 heeft Triumph Motorcycles aan Van Noort meegedeeld:

(...)

Wij zijn tijdens ons gesprek in december samen met dhr van Noort tot de conclusie gekomen dat, gezien de huidige verkopen (welke in het aan firma Stan van Noort toebedeelde gebied al meerdere jaren onder het nationale gemiddelde ligt qua marktaandeel), de hiervoor vereiste investering niet binnen een redelijke termijn zou zijn terug te verdienen. Wij blijven dan ook bij ons standpunt om gedurende 2010 onze samenwerking te beëindigen...

...met inachtneming van artikel 1 b) van de TRIUMPH dealerovereenkomst willen wij hiermee het contract beëindigen met in acht neming van de minimale 3 maands opzegtermijn (beginnend op 1 april eindigend op 30 juni).

2.9. Met ingang van 1 juli 2010 is een nieuwe dealer aangesteld voor het gebied dat voorheen door Van Noort werd bestreken.

3. Het geschil

3.1. Triumph stelt zich op het standpunt dat de dealerovereenkomst rechtsgeldig is opgezegd met de brief van 22 december 2009. In de brief van 2 maart 2010 is de opzegging

volgens Triumph opnieuw bevestigd, dit keer tegen 1 juli 2010. Van Noort maakt volgens Triumph echter nog steeds gebruik van de merken van Triumph, onder meer op haar website en op de lichtbak aan de winkelpui, op zodanige wijze dat bij het publiek de indruk wordt gewekt dat Van Noort tot het dealernetwerk van Triumph behoort. Van Noort maakt volgens Triumph aldus inbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en sub c BVIE¹ op de merkrechten van Triumph en handelt in strijd met de bepalingen van de dealerovereenkomst.

3.2. Triumph Motorcycles stelt verder dat zij gebruik heeft gemaakt van de in artikel 20 sub d) neergelegde optie en dat zij Van Noort heeft meegedeeld dat zij de diagnoseapparatuur en de hiervoor bedoelde lichtbak met het Triumph beeldmerk wenst terug te kopen voor een bedrag van €1.835 respectievelijk €446,55.

3.3. Triumph vordert in conventie, zakelijk weergegeven, veroordeling van Van Noort tot staking van het gebruik van en inbreuk op de merkrechten van Triumph Designs en afgifte van de diagnoseapparatuur en de lichtbak tegen betaling van de hiervoor genoemde bedragen, een en ander op straffe van een dwangsom van €10.000 per dag en met veroordeling in de overeenkomstig artikel 1019h Rv. te begroten proceskosten, met rente en met bepaling dat de proceskosten dienen te worden voldaan binnen zeven dagen na betekening van het vonnis. Aan de vordering tot afgifte van de diagnoseapparatuur heeft Triumph toegevoegd dat zal worden bepaald dat de vergoeding alleen wordt betaald indien de apparatuur in goede en werkende staat verkeert.

3.4. Naar zij ter zitting heeft toegelicht is volgens Van Noort de dealerovereenkomst niet rechtsgeldig opgezegd omdat een geldige reden voor opzegging ontbrak en bovendien de overeengekomen opzegtermijn niet in acht is genomen. Zij meent daarom dat de overeenkomst nog altijd van kracht is. Zij vordert in reconventie primair nakoming van de dealerovereenkomst.

3.5. Van Noort wijst er verder op dat zij ruim 20 jaar dealer van Triumph is geweest en zakelijk van Triumph afhankelijk is. Volgens Van Noort loopt zij nu omzet mis en heeft zij geïnvesteerd in onderdelen, kleding, accessoires en gereedschap van Triumph die voor Van Noort waardeloos zijn geworden. Voor zover de overeenkomst is geëindigd meent Van Noort dat de eisen van redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat Triumph wordt verplicht deze zaken van haar terug te kopen voor een bedrag van €28.348,86 (inclusief een bedrag van €1835 voor de diagnoseapparatuur en €446,55 voor de lichtbak). Zij vordert in reconventie subsidiair dit bedrag, door haar aangemerkt als een voorschot op schadevergoeding.

4. De beoordeling in conventie

4.1. De rechtbank is op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE bevoegd kennis te nemen van de op de Beneluxmerken gebaseerde vorderingen van Triumph Designs nu Van Noort gevestigd is in het arrondissement 's-Gravenhage.

¹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

-
- 4.2. Het spoedeisende belang bij de in conventie gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde voortdurende handelingen van Van Noort in strijd met de dealerovereenkomst met Triumph Motorcycles en met de merkrechten van Triumph Designs.
- 4.3. De opzegging van de dealerovereenkomst dient allereerst te worden beoordeeld.
- 4.4. Ter zitting heeft Van Noort erkend dat haar bestuurder de hiervoor genoemde target voor 2009 heeft geparafeerd. Volgens Van Noort zijn echter slechts targets afgesproken in verband met een door Triumph toegezegde bonus bij verkopen boven de target. Gezien de artikelen 4a en 19b van de dealerovereenkomst en nu door Van Noort geen omstandigheden zijn aangevoerd waaruit moet worden afgeleid dat partijen anders zijn overeengekomen dan wat daarin is bepaald is dit standpunt niet vol te houden.
- 4.5. Van Noort heeft voorts niet weersproken dat hij de overeengekomen targets voor 2008 en 2009 niet heeft gehaald en dat dit onderwerp is geweest van een bespreking tussen partijen op 21 december 2009. Een geldige reden voor opzegging is daarmee gegeven. Bovendien voorziet de dealerovereenkomst in artikel 1b in opzegging ook buiten de in artikel 19 genoemde gevallen, mits een opzegtermijn van drie maanden in acht wordt genomen. Van deze laatste mogelijkheid heeft Triumph Motorcycles in de brief van 2 maart 2010 gebruik gemaakt.
- 4.6. De brief van 2 maart 2010 zou Van Noort pas op 17 mei 2010 (dus korter dan drie maanden vóór 1 juli 2010) hebben ontvangen. Van Noort verbindt hieraan kennelijk het gevolg dat de opzegging zonder effect is gebleven. Hierin kan zij niet worden gevolgd.
- 4.7. De gevolgen van de opzegging worden bepaald door Engels recht. Van Noort heeft niet aangegeven wat dit recht inhoudt met betrekking tot het voor de opzegging relevante tijdstip (dat van verzending of dat van ontvangst) en of opzegging tegen een te korte termijn resulteert in een nietige opzegging dan wel dat deze wordt geconverteerd in een opzegging op een geldige termijn. De stelling dat de opzegging zonder effect is gebleven is daarom vooralsnog niet in te zien.
- 4.8. Triumph wijst er bovendien op dat Van Noort zich er tot voor kort nooit over heeft beklaagd dat de termijn van drie maanden niet in acht genomen zou zijn. Daarvan uitgaande is twijfelachtig dat zij daar nu nog een beroep op zou kunnen doen.
- 4.9. Voor zover aan de opzegging van 2 maart 2010 gebreken zouden kleven, is dan nog de vraag of Triumph Motorcycles, zoals zij kennelijk stelt, kan terugvallen op de brief van 22 december 2009. Hoewel daarin niet uitdrukkelijk als reden van de opzegging het niet behalen van de targets is vermeld, wordt voorshands geoordeeld dat de overeenkomst (ook) in de brief is opgezegd. In dit verband is voorts van belang dat Van Noort niet heeft aangevoerd dat, voor zover de overeenkomst in de brief van 22 december 2009 is opgezegd, die opzegging door de nadere opzegging in de brief van 2 maart 2010 is achterhaald.
- 4.10. De stelling dat de dealerovereenkomst niet rechtsgeldig is opgezegd, dient gezien het voorgaande voorshands te worden verworpen.

4.11. Daarmee is een einde gekomen aan de aan Van Noort (kennelijk mede namens Triumph Designs) verleende licentie tot het gebruik van de merken van Triumph Designs. Van Noort heeft niet bestreden dat zij de merken nog altijd gebruikt op de door Triumph aangegeven wijze en dat sprake is van merkinbreuk. Het door Triumph Designs gevorderde verbod op merkinbreuk is daarom toewijsbaar, met dien verstande dat Van Noort een korte termijn moet worden gegeven om aan de veroordeling te voldoen.

4.12. Van Noort dient te worden aangemerkt als de in het ongelijk gestelde partij. Zij zal worden veroordeeld in de door Triumph Designs gemaakte proceskosten, te begroten conform 1019h Rv. Deze bedragen volgens de niet weersproken opgave van Triumph €6.333,55 (opgave productie productie 18) + €2.340 (zitting) = €8.673,55. Van deze door Triumph Designs en Triumph Motorcycles gezamenlijk gemaakte kosten wordt de helft (€4.336,78) toegerekend aan de procedure van Triumph Designs en Van Noort. Het bedrag wordt verhoogd met de helft van het door Triumph betaalde griffierecht en exploitkosten, in totaal €333,54. De totale proceskosten komen daarmee op €4.670,32.

4.13. Niet bestreden is dat Triumph Motorcycles op grond van artikel 17b en 20e van dealerovereenkomst eveneens aanspraak kan maken op het staken van het merkgebruik. Voor zover het door Triumph Motorcycles gevorderde verbod ook zou zien op gebruik van de merken dat niet als merkinbreuk is te beschouwen, is niet gemotiveerd op welk gebruik zij doelt. Mede gelet op hetgeen hierna onder 4.16 is overwogen, wordt het verbod daarom beperkt tot een verbod op merkinbreuk.

4.14. Evenmin is bestreden dat Triumph Motorcycles bij beëindiging van de overeenkomst het recht heeft de diagnoseapparatuur en de lichtbak van Van Noort terug te kopen en dat zij van dit recht gebruik heeft gemaakt. Gezien de eis in reconventie stemt Van Noort overigens thans met dit laatste in. De vordering tot afgifte is derhalve eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat niet is gemotiveerd waarom Triumph Motorcycles recht zou hebben op afgifte van de diagnoseapparatuur zonder betaling van de overeengekomen vergoeding indien deze niet in goede en werkende staat zou verkeren. Het gevorderde wordt derhalve toegewezen zoals hierna vermeld en met matiging van de dwangsom.

4.15. Van Noort dient ook in de procedure met Triumph Motorcycles te worden veroordeeld in de proceskosten, te begroten volgens het liquidatietarief. Omdat Triumph Motorcycles de kosten heeft gemaakt gezamenlijk met Triumph Designs wordt 50% van het tarief (€408) en de verschotten (€333,54) begroot, in totaal €741,54.

4.16. Ter voorkoming van executiegeschillen wordt opgemerkt dat, naar Triumph ter zitting ook heeft erkend, het Van Noort vrij staat reeds door Triumph aan haar geleverde producten, waarop de merken zijn aangebracht, verder te verkopen.

5. De beoordeling in reconventie

5.1. Het in reconventie primair gevorderde stuit af op wat hiervoor onder is overwogen met betrekking tot de opzegging van de dealerovereenkomst.

5.2. Triumph heeft voor wat betreft het in reconventie subsidiair gevorderde bestreden dat is voldaan aan de voorwaarden voor toewijzing van een geldvordering in kort geding.

5.3. Met betrekking tot een voorziening in kort geding, bestaande in veroordeling tot betaling van een geldsom, is terughoudendheid op zijn plaats. De rechter zal daarbij niet alleen hebben te onderzoeken of het bestaan van een vordering van de eiser op de gedaagde voldoende aannemelijk is, maar ook of daarnaast sprake is van feiten en omstandigheden die meebrengen dat uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist, terwijl de rechter in de afweging van de belangen van partijen mede het restitutierisico zal hebben te betrekken.

5.4. De gevorderde betaling is alleen al daarom niet toewijsbaar omdat de verschuldigdheid niet voldoende aannemelijk is voor toewijzing in kort geding. Nu voorshands moet worden aangenomen dat de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd, bestaat in beginsel geen reden tot schadevergoeding. Triumph wijst verder op artikel 20a van de dealerovereenkomst dat iedere vorm van schadevergoeding bij beëindiging van de overeenkomst uitsluit. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen naar Nederlands recht deze door partijen overeengekomen bepaling onder omstandigheden opzijzetten en verplichten tot vergoeding van schade, maar dat zich dergelijke omstandigheden voordoen blijkt vooralsnog niet. De omstandigheden dat Van Noort ruim 20 jaar dealer van Triumph is geweest en zakelijk van Triumph afhankelijk is kunnen daarbij een rol spelen maar zijn niet doorslaggevend. Bovendien geldt ook hier dat Van Noort heeft gesteld maar niet verder heeft toegelicht dat ook naar Engels recht denkbaar is dat de eisen van redelijkheid en billijkheid de overeenkomst van partijen opzijzetten. Indien er aanleiding zou bestaan tot vergoeding van door Van Noort door de opzegging van de dealerovereenkomst geleden schade, dan is nog de vraag hoe deze schade berekend zou dienen te worden. Het gevorderde bedrag is thans berekend aan de hand van de waarde van goederen waarvan Van Noort meent dat Triumph Motorcycles die zou moeten terugkopen, terwijl voorshands niet aannemelijk is dat deze goederen voor Van Noort door de opzegging geheel waardeloos zijn geworden.

5.5. Het voorgaande leidt er toe dat de vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen met uitzondering van de gevorderde betaling voor de diagnoseapparatuur en de lichtbak, waartegen Triumph Motorcycles zich kennelijk niet verzet.

5.6. Van Noort wordt als voornamelijk in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

6. De beslissing

De voorzieningenrechter:

In conventie:

6.1. Veroordeelt Van Noort om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken van Triumph Designs te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom van €10.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat niet aan deze veroordeling wordt voldaan;

6.2. Veroordeelt Van Noort om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan Triumph Motorcycles af te geven:

-de diagnoseapparatuur met kenmerk T3880250 en T388057 tegen vergoeding door Triumph Motorcycles van €1.850;
-de lichtbak met het beeldmerk Triumph tegen vergoeding door Triumph Motorcycles van €466,55;
op straffe van een dwangsom van €1.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dan niet aan deze veroordeling wordt voldaan;

6.3. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

6.4. veroordeelt Van Noort in de proceskosten, aan de zijde van Triumph Designs tot heden begroot op €4.670,32 en aan de zijde van Triumph Motorcycles op €741,54, te betalen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis en te verhogen met de wettelijke rente over het dan niet betaalde bedrag;

6.5. verklaart de veroordelingen onder 6.1, 6.2 en 6.4 uitvoerbaar bij voorraad;

6.6. wijst af het meer of anders gevorderde;

6.7. bepaalt met betrekking tot de aan Triumph Designs toegewezen voorziening de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. op zes maanden na heden;

in reconventie:

6.8. wijst het gevorderde af;

6.9. veroordeelt Van Noort in de proceskosten, aan de zijde van Triumph begroot op €408.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 11 april 2011.