

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/246650 / HA ZA 16-497

Vonnis in incident van 30 november 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar het recht van de Amerikaanse staat Texas
BIO WORLD MERCHANDISING INC.,
gevestigd te Irving, Texas, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie in de hoofdzaak,
verweerster in reconventie in de hoofdzaak,
verweerster in het incident,
advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUNSET HOLDING B.V.,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIOWORLD EUROPE B.V.,
- beiden gevestigd te Uitgeest,
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,
eiseressen in het incident,
advocaat mr. P.A. Josephus Jitta te Amsterdam Zuidoost.

Partijen zullen hierna respectievelijk Bio World Merchandising, Sunset, en Bioworld Europe, en gedaagden gezamenlijk Sunset c.s., genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met producties 1 tot en met 69
 - de exceptie van onbevoegdheid/ aanhouding, tevens conclusie van antwoord in conventie, alsmede eis in reconventie met producties 1 tot en met 53
 - de conclusie van antwoord inzake exceptie van onbevoegdheid/aanhouding, met productie 70
 - de akte uitlating productie.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De beoordeling in het incident

- 2.1. Sunset c.s. verzoeken om verwijzing van de zaak naar de rechtbank Den Haag, dan wel om aanhouding van de verdere behandeling van de zaak.
- 2.2. Daaraan leggen Sunset c.s. ten grondslag dat in deze procedure Uniemerkaanvragen een rol spelen op grond waarvan de zaak moet worden verwezen naar de voor Uniemerken exclusief bevoegde rechtbank te Den Haag. Aan haar verzoek om aanhouding leggen Sunset c.s. ten grondslag dat de uitkomst van de oppositieprocedures bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (hierna: EUIPO) moet worden afgewacht. Sunset c.s. stellen dat de rechtbank voor het Uniemerken in Nederland pas kan beslissen over de door Bio World Merchandising in de hoofdzaak ingestelde vorderingen onder 1, 9 (primair en subsidiair) en 10 (voor zover betrekking hebben op vorderingen 1 en 9) en 11 (voor zover betrekking hebbend op de pretense merkrechten van Bio World Merchandising) als er een onherroepelijke beslissing is gewezen in de oppositieprocedures voor het EUIPO en het BBIE. Immers, aldus Sunset c.s., voor het instellen van dergelijke vorderingen bij de rechtbank van het Uniemerken is noodzakelijk dat Bio World Merchandising over een geldig merk zou komen te beschikken. Ook de proceseconomie is volgens Sunset c.s. gebaat bij een aanhouding, opdat de Nederlandse rechtbank zich niet buigt over de vraag of Bioworld Europe het recht had om op eigen naam haar BIOWORLD Uniemerken aan te vragen, terwijl deze vraag reeds ter beoordeling is voorgelegd aan de oppositieafdeling van het EUIPO.
- 2.3. Bio World Merchandising voert verweer en stelt dat geen sprake is van een vordering waarvoor de rechtbank Den Haag exclusief bevoegd is. Bio World Merchandising voert daartoe aan dat zij zich voor haar vorderingen beroept op een Benelux merkregistratie, dat sprake is van een inbreuk op een Benelux-merk en dat zij zich voorts beroept op onrechtmatig handelen door Sunset c.s.
- 2.4. De rechtbank overweegt als volgt. Nu de eisende partij gevestigd is in de Verenigde Staten en de zaak uit dien hoofde een internationaal karakter draagt, dient de rechtbank aan de hand van de regels van het Nederlands internationaal privaatrecht te onderzoeken of zij bevoegd is van de onderhavige vorderingen kennis te nemen.
- 2.5. De gedaagde partij is gevestigd in Nederland, zijnde het grondgebied van een verdragsluitende staat, en de dagvaarding is uitgebracht na 10 januari 2015, zodat de rechtsmacht moet worden beoordeeld aan de hand van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikte EEX-Vo).
- 2.6. Voorts geldt als uitgangspunt dat ten aanzien van vorderingen die zijn ingesteld ter zake van inbreuk op Uniemerken de rechtbank Den Haag bij uitsluiting bevoegd is daarvan kennis te nemen op grond van de Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: UMvO), artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 jo 98 lid 1 aanhef en onder a in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

De UMVo behandelt het bijzondere onderwerp van het Uniemerkt. Artikelen 95 tot en met 98 UMVo geven een regeling van rechterlijke bevoegdheid voor dat bijzondere onderwerp als bedoeld in artikel 67 herschikte EEX-Vo. Derhalve laat de regeling inzake bevoegdheid in de herschikte EEX-Vo, voor zover nog van toepassing, die van artikel 95 - 98 UMVo onverlet.

2.7. Blijkens de dagvaarding vordert Bio World Merchandising in de hoofdzaak – samengevat, voor zover van belang, – onder meer een gebod tot staking van het gebruik van het merk BLOWORLD (onder 1 van het petitum), de handelsnaam, de domeinnaam, het gebruik van de licenties die Bio World Merchandising heeft verkregen, het gebruik van artwork en ontwerpen, een gebod tot staking van handelingen die de indruk wekken dat gedaagden nog steeds deel uitmaken van de distributieorganisatie van Bio World Merchandising, met de daarbij behorende nevenvoorzieningen, op straffe van een dwangsom (onder punt 10 van het petitum) en veroordeling tot betalen van schadevergoeding en/of winstafdracht (onder punt 11 van het petitum). Daarnaast vordert Bio World Merchandising (onder punt 9 van het petitum) een gebod tot overdracht van de Uniemerkaanvragen dan wel subsidiair vrijwillige intrekking daarvan. Uit de dagvaarding blijkt dat Bio World Merchandising aan haar vorderingen ten grondslag legt dat tussen haar en Sunset c.s. een (distributie)overeenkomst heeft bestaan op grond waarvan Sunset c.s. gerechtigd was tot het gebruik van het teken BLOWORLD en de handelsnaam. Bio World Merchandising stelt dat Sunset c.s. niet meer gerechtigd is het teken BLOWORLD en de handelsnaam te gebruiken omdat de samenwerking tussen partijen is beëindigd. Het verweer van Sunset c.s., zoals verwoord in de exceptie van onbevoegdheid / aanhouding, tevens conclusie van antwoord in conventie, alsmede eis in reconventie komt – samengevat – neer op de stelling dat Bio World Merchandising op onrechtmatige wijze de langdurige samenwerking tussen partijen heeft beëindigd, en voorts dat Sunset c.s. gerechtigd is tot het gebruik van het teken BLOWORLD en de handelsnaam. Sunset c.s. vordert in reconventie de geleden schade door de verbroken samenwerking.

2.8. Gesteld noch gebleken is dat een van beide partijen in onderhavige zaak beschikt over een Uniemerkt ten aanzien van het teken BLOWORLD. Vast staat dat thans nog uitsluitend sprake is van aanvragen voor Uniemerken, waarbij bovendien naar aanleiding daarvan door beide partijen oppositie tegen de aanvraag van de wederpartij is ingesteld. De rechtbank constateert dat Bio World Merchandising zich ter onderbouwing van haar vorderingen beroept op het handelen van Sunset c.s. dat door Bio World Merchandising als onrechtmatig wordt bestempeld, alsmede op de registratie van een Beneluxmerkt als ook op haar handelsnaamrecht. Anders dan Sunset c.s. stelt, is geen van de vorderingen van Bio World Merchandising gegrond op de stelling dat sprake is van een inbreuk op een Uniemerkt van Bio World Merchandising. Voor zover de vorderingen van Bio World Merchandising een voorziening betreffen waarmee overdracht van de Uniemerkt-aanvragen dan wel intrekking van die aanvragen kan worden bewerkstelligd, grondt zij haar vorderingen op artikel 6septies Univerdrag van Parijs en artikel 6:162 BW. Gelet hierop is de rechtbank van oordeel dat geen sprake is van een vordering als bedoeld in de genoemde UMVo en de Uitvoeringwet waarover de rechtbank Den Haag zou moeten oordelen.

2.9. De rechtbank is van oordeel dat zij internationaal en relatief bevoegd is kennis te nemen van de onderhavige zaak. Daarbij kan in het midden blijven of voor de bepaling van de bevoegdheid de herschikte EEX-Vo of het Benelux-verdrag inzake de intellectuele

eigendom (BVIE) toegepast moet worden. In het eerste geval is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 4 herschikte EEX-Vo en artikel 99 Rv en in het tweede geval op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat Sunset c.s. gevestigd is in Nederland en in dit arrondissement.

2.10. Het verzoek om aanhouding van de verdere behandeling van de zaak wordt afgewezen.

Mede gelet op de gronden waarop Bio World Merchandising haar vorderingen baseert, valt voorsnog niet in te zien dat eerst zal moeten worden beslecht of Sunset c.s. een geldig Uniemerkt heeft. Bovendien blijkt uit de stellingen van partijen dat de verdere behandeling van de oppositieprocedures bij EUIPO thans is aangehouden. Het aanhangig zijn van een oppositieprocedure ter zake een merkinschrijving sluit op zichzelf niet uit dat met betrekking tot het teken dat onderwerp is van de merkinschrijving vorderingen bij een nationale rechter worden ingesteld. Het beroep van Sunset c.s. op artikel 9 ter, lid 3 UMVo wordt verworpen. Zoals ook door Bio World Merchandising betoogd, verwijst de in lid 3 van bedoeld artikel vermelde "zaak" naar een zaak waarin een redelijke vergoeding op grond van lid 2 van datzelfde artikel wordt gevorderd. Daarvan is in onderhavig geval geen sprake.

2.11. Het voorgaande leidt ertoe dat de incidentele vorderingen van Sunset c.s. zullen worden afgewezen.

2.12. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

3. De beoordeling in de hoofdzaak

3.1. De rechtbank zal een comparitie bevelen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden.

3.2. Verweerster in reconventie heeft de gelegenheid de conclusie van antwoord in reconventie ter comparitie te nemen. Verweerster in reconventie moet een schriftelijke conclusie uiterlijk twee weken voor aanvang van de comparitie toezenden. Na de comparitie kan deze conclusie niet meer genomen worden.

3.3. De rechtbank wijst erop dat zij uit een niet verschijnen van een partij ter comparitie de gevolgtrekkingen - ook in het nadeel van die partij - kan maken die zij geraden zal achten.

3.4. De behandeling van de zaak ter comparitie zal in beginsel de volgende onderwerpen bevatten. De rechter zal beginnen met een aantal formaliteiten. Vervolgens zal de rechter zo nodig vragen stellen over de feiten en over de standpunten van partijen waarin inzicht moet bestaan om tot een oordeel te kunnen komen.

3.5. Vervolgens zal aan de advocaten van partijen de gelegenheid worden geboden om voor zover nodig de vordering of het verweer nader toe te lichten. Indien gewenst kan daarbij gebruik worden gemaakt van een korte pleitnotitie, niet langer dan vier bladzijden.

3.6. Op de comparitie zal, eventueel aan de hand van een voorlopig oordeel over de zaak, worden nagegaan hoe de verdere gang van de procedure moet zijn. Daarbij kan ook aan de orde komen of een schikking (al dan niet op onderdelen) mogelijk is. Partijen moeten er op voorbereid zijn, dat de rechtbank een mondeling tussenvonnissen kan wijzen. De zitting eindigt met een aantal formaliteiten.

3.7. De rechtbank wijst partijen er op dat zij schriftelijk en gemotiveerd om extra behandelingsduur kunnen vragen indien zij van mening zijn dat de geplande anderhalf uur voor de comparitie niet toereikend is.

3.8. Partijen kunnen vanaf één week voor de zitting desgewenst de griffie bellen, om te informeren naar de naam van de betrokken rechter.

3.9. Het proces-verbaal zal, behoudens anders luidende wens van een der partijen, na afloop van de zitting en buiten hun aanwezigheid worden vastgesteld. Voor zover een partij van mening is dat de in het proces-verbaal weergegeven verklaringen niet juist zijn weergegeven, bestaat de mogelijkheid om per brief aan de zittingsadministratie van de sector civiel mede te delen in welke passages onjuistheden voorkomen. Bedoelde brief wordt aan het griffie-exemplaar van het proces-verbaal gehecht. Gelijktijdig met de verzending aan de zittingsadministratie dient een afschrift van deze brief aan de wederpartij te worden gestuurd.

4. De beslissing

De rechtbank

in het incident

- 4.1. wijst het gevorderde af,
- 4.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

- 4.3. beveelt een verschijning van partijen, bijgestaan door hun advocaten, voor het geven van inlichtingen en ter beproeving van een minnelijke regeling op de terechtzitting van een nog aan te wijzen rechter van deze rechtbank in het gerechtsgebouw te Haarlem aan de Jansstraat 81 op een door de rechtbank vast te stellen datum en tijd,
- 4.4. bepaalt dat de partijen dan vertegenwoordigd moeten zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en hetzij rechtens hetzij op grond van een bijzondere schriftelijke volmacht bevoegd is haar te vertegenwoordigen,
- 4.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **14 december 2016** voor het opgeven van de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden februari tot en met mei 2017, waarna dag en uur van de comparitie zullen worden bepaald,
- 4.6. bepaalt dat bij gebreke van de gevraagde opgave(n) de rechtbank het tijdstip van de comparitie zelfstandig zal bepalen,

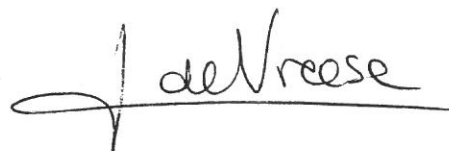
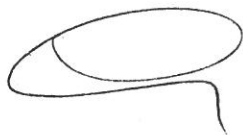
VOOR FOTOKOPIE CONFORM
AANKOMST
DE GRIFFIE



4.7. bepaalt dat na de vaststelling van het tijdstip van de comparitie dit in beginsel niet zal worden gewijzigd,

4.8. wijst partijen er op, dat voor de zitting anderhalf uur zal worden uitgetrokken.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2016.



VOOR FOTOKOPIE CONFORM
AFGEGEVEN
de griffier

