

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/372600 / HA ZA 10-2759

Vonnis van 12 februari 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY,
gevestigd te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DAMET SUPPLY B.V.,
tevens handelend onder de naam **GUARDIAN TEXTILES**,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
R.J.N. DALMEIJER BEHEERMAATSCHAPPIJ B.V.,
tevens handelend onder de naam **DAPRO SAFETY**,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DALTRA EUROPE B.V.,
tevens handelend onder de namen **DAPROLUX** en **DAPRO-YOUR SAFETY**,

allen gevestigd te Rotterdam,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. O.F.A.W. van Haperen te Rotterdam (voorheen mr. J.P. van Ginkel).

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie wordt hierna DuPont genoemd. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie worden achtereenvolgens Damet, Dalmeijer en Daltra en gezamenlijk (in enkelvoud) Damet c.s. genoemd. De zaak is voor DuPont behandeld door mr. Gielen voornoemd en mr. A.M.E. Verschuur, eveneens advocaat te Amsterdam en voor Damet c.s. door mr. Van Haperen voornoemd en mr. Th.Y. Adam-Van Straaten, eveneens advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in incident van 7 september 2011, met de daarin genoemde processtukken, waarin Damet c.s. voor de duur van de procedure in de hoofdzaak (de onderhavige procedure) is bevolen inbreuk op DuPont's Benelux-merk NOMEX en Gemeenschapsmerk DUPONT en de merkrechten van DuPont in India en in de Verenigde Arabische Emiraten (hierna: de VAE) te staken en gestaakt te houden;
- het vonnis in incident van 30 november 2011, met de daarin genoemde processtukken, waarin is bevolen dat Damet c.s. dient te gedogen dat DuPont onder voorwaarden inzage wordt verschaft in de onder Damet c.s. inbeslaggenomen bestanden en documenten, beschrijving en monsters;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende de eis in reconventie van Damet c.s. van 25 januari 2012 met producties 1 tot en met 22;
- de conclusie van repliek in conventie tevens houdende de conclusie van antwoord in reconventie van DuPont van 21 maart 2012 met producties 20 tot en met 23;
- de conclusie van dupliek in conventie tevens houdende de conclusie van repliek in reconventie van Damet c.s. van 2 mei 2012 met producties 23 tot en met 28;
- de akte houdende eisenwijziging tevens houdende uitlating producties en conclusie van dupliek in reconventie van DuPont van 13 juni 2012 met producties 24 tot en met 31;
- de akte houdende antwoord op de eisenwijziging tevens houdende uitlating producties van Damet c.s. van 11 juli 2012 met producties 29 tot en met 33;
- het pleidooi van 20 december 2012 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, bestaande uit producties 32 tot en met 38 van DuPont, producties 34 tot en met 37 van Damet c.s. en de door beide partijen overgelegde pleitnotities;
- de aktes van partijen van 16 januari 2013 waarin vonnis wordt gevraagd.

1.2. Partijen is bericht dat om organisatorische redenen de rechter die dit vonnis wijst een ander is dan de rechter die het pleidooi heeft voorgezeten.

1.3. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In de hoofdzaak wordt in conventie en in reconventie uitgegaan van de volgende feiten.

2.2. DuPont is een wereldwijd opererende onderneming die zich onder meer bezighoudt met de vervaardiging en verkoop van een vlamvertragende, hittebestendige aramidevezel, die gebruikt wordt voor onder meer beschermende (werk)kleding. De vezel wordt onder de naam NOMEX in de handel gebracht.

2.3. DuPont is houdster van de volgende merken:

- het Benelux-woordmerk NOMEX met nummer 0069840, gedeponeed op 26 november 1971, gepubliceerd en geregistreerd op 1 oktober 1973 en ingeschreven voor waren in de klassen 1, 7, 16, 17 en 22 tot en met 25 (onder meer voor vezels, garen, textiel en kleding);

- het Gemeenschapswoordmerk DUPONT met nummer 001427574, gedeponeerd op 16 december 1999, geregistreerd op 5 juli 2001 en ingeschreven voor waren in de klassen 1 tot en met 12, 16 tot en met 32, 37, 39 tot en met 42 (onder meer voor weefsels en kleding).

2.4. DuPont is tevens houdster van rechten met betrekking tot de merken NOMEX en DUPONT in India en de VAE.

2.5. DuPont en Daltra hebben op 24 juni 2006 een overeenkomst gesloten ter zake van het gebruik van het merk NOMEX (in de overeenkomst aangeduid als “*Trademark*”) door Daltra (in de overeenkomst aangeduid als “*LICENSEE*”) in onder meer Nederland en de VAE (hierna: de licentieovereenkomst). Artikel 8 (a) van de licentieovereenkomst luidt:

“This Agreement shall be effective upon the Effective Date [i.e. 24 juni 2006, Rb], and unless terminated earlier in accordance with the provisions hereof, shall continue in full force and effect for two (2) years, and may only be renewed by written agreement signed by both Parties, provided, however, that either Party may terminate this Agreement at any time without cause by giving to the other Party at least thirty (30) days advance written notice of termination. (...) Upon the termination, expiration or cancellation of this Agreement, LICENSEE shall immediately discontinue all use of the Trademark.”

2.6. Verlenging van de licentieovereenkomst is niet schriftelijk overeengekomen.

2.7. Dalmeijer is houdster van de domeinnaam www.dapro-safety.com. Op de aan deze domeinnaam verbonden website is – in ieder geval in februari 2010 – (brandwerende) kleding aangeboden met gebruikmaking van het teken Nomex. Daarbij is tevens, zoals ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het incident door DuPont onweersproken is gesteld, het teken Dupont als *meta tag* gebruikt.

2.8. Daltra handelt in werkkleding van onder meer brandwerende stoffen. Daltra brengt de door haar verhandelde kleding op de markt onder het merk DAPRO. Zij laat dergelijke kleding in India vervaardigen door de aldaar gevestigde onderneming Guardian Textiles Private Limited (hierna: Guardian). De door Guardian in opdracht van Daltra vervaardigde kleding is in sommige gevallen voorzien van de tekens Nomex en Dupont.

2.9. Eind 2009/begin 2010 is in de VAE brandwerende kleding geleverd door de “Dapro group”. Op deze kleding waren de tekens Nomex en Dupont aangebracht.

2.10. In het voorjaar van 2010 is onder de (handels)naam “Dapro Your Safety” een aantal overalls aan de in Almere gevestigde onderneming Firma Van Rooijen (hierna: Van Rooijen) verkocht en geleverd. Op of aan deze overalls waren de tekens Nomex en Dupont aangebracht.

2.11. In een onder de (handels)naam “Dapro Your Safety” uitgebrachte catalogus is werkkleding aangeboden met gebruikmaking van het teken Nomex. De catalogus vermeldt bij de contactgegevens onder meer de website www.dapro-safety.com.

2.12. Op 28 juni 2010 is op verzoek van DuPont onder Damet c.s. conservatoir bewijsbeslag gelegd op digitale bestanden en documenten uit de administratie. Deze

bestanden en documenten zijn gekopieerd, waarna de kopieën aan een gerechtelijk bewaarder zijn afgegeven. Voorts is door de deurwaarder een beschrijving gemaakt en zijn zes monsters (overalls) genomen uit een voorraad werkkleding. Deze zaken zijn eveneens aan de bewaarder afgegeven. Het beslag is gelegd om bewijs van de gestelde inbreuken op de merkrechten van DuPont veilig te stellen.

2.13. In de vonnissen van 7 september 2011 en 30 november 2011 is naar aanleiding van de door DuPont incidenteel gevorderde voorlopige voorzieningen bevolen dat Damet c.s. met onmiddellijke ingang voor de duur van de procedure in de hoofdzaak de inbreuk op het Benelux-merk NOMEX, het Gemeenschapsmerk DUPONT en de merkrechten van DuPont in India en de VAE staakt en is als onafhankelijke derde R. ter Haar (hierna: Ter Haar) aangewezen om de inbeslaggenomen bestanden en documenten, de in de beschrijving opgenomen gegevens en de monsters te selecteren die zien op mogelijk inbreukmakende handelingen verricht na 24 juni 2008 in Europa, India en de VAE en die kunnen dienen ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Voorts is geoordeeld dat de aldus geselecteerde bestanden, documenten, de in de beschrijving opgenomen gegevens en de monsters door de gerechtelijk bewaarder aan DuPont ter inzage dienen te worden gegeven en is het DuPont toegestaan testen uit te voeren op de aan haar ter inzage gegeven monsters. De door Damet c.s. in het incident in reconventie gevorderde opheffing van de beslagen en bewaring en teruggave/afgifte van de beslagen zaken, de beschrijving en de monsters is afgewezen. Damet c.s. heeft hoger beroep ingesteld van beide incidentele vonnissen.

2.14. In zijn tussenrapportage van 21 maart 2012, waarin Ter Haar verslag heeft gedaan van de verrichte werkzaamheden, de door hem geselecteerde bestanden, documenten, gegevens en monsters en de reacties van partijen op deze tussenrapportage, heeft hij ook bericht dat hij emails en documenten heeft aangetroffen die betrekking hebben op handel buiten Europa, India en de VAE waarbij een relatie bestaat met “Nomex en/of NMX en/of DuPont”. Omdat partijen op dit punt verdeeld zijn en Ter Haar uit het vonnis van 30 november 2011 niet eenduidig kan opmaken of hij deze informatie wel of niet moet selecteren, heeft hij volstaan met een korte vermelding van mogelijke leveranciers en afnemers buiten Europa, India en de VAE (te weten: China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria, Qatar), zonder verder concrete informatie te verschaffen, anders dan de toevoeging dat er een of meer stukken ter zake bestaan. Voorts heeft Ter Haar bericht dat op een deel van de administraties van Damet c.s. (te weten: de back-ups van de ERP-administraties van Damet c.s.) nog geen selectie heeft kunnen plaatsvinden omdat voor het verkrijgen van toegang een wachtwoord nodig is dat de deurwaarder, die de back-ups heeft gemaakt, niet heeft en waarover Damet c.s. desgevraagd heeft verklaard niet te beschikken. Ter Haar heeft geconcludeerd dat er twee mogelijkheden bestaan om alsnog te kunnen beschikken over de desbetreffende gegevens. De leverancier van het softwarepakket, Mamut, is gevraagd medewerking te verlenen. Volgens Ter Haar heeft Mamut van Damet c.s. te horen gekregen niet te mogen meewerken. De andere mogelijkheid is dat Damet c.s. inzage geeft in de bij haar aanwezige administraties. Damet c.s. heeft Ter Haar bericht daar voorlopig geen gehoor aan te willen geven.

2.15. In zijn eindrapportage van 13 november 2012 heeft Ter Haar beschreven dat de door hem in de tussenrapportage gesuggereerde oplossingen niet zijn gevolgd maar dat de gerechtelijk bewaarder heeft gemeld dat de door hem ingeschakelde ict-deskundigen er in zijn geslaagd om de back-ups toegankelijk te maken waarna Ter Haar zijn

selectiewerkzaamheden heeft voortgezet. Voorts heeft Ter Haar in deze eindrapportage in aanvulling op de tussenrapportage een overzicht gegeven van de door hem verrichte werkzaamheden, de door hem geselecteerde bestanden, documenten, gegevens en monsters en de reacties van partijen ten aanzien van de door hem onderzochte back-ups van de ERP-administraties van Damet c.s.. Daarbij zijn niet opgenomen de eerder door hem gesignaleerde stukken die betrekking hebben op leveranciers en afnemers buiten Europa, India en de VAE (te weten: China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria, Qatar).

3. Het geschil

in conventie

3.1. Na vermeerdering van eis vordert DuPont – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Damet c.s. beveelt (I) iedere inbreuk op haar merkrechten wereldwijd te staken en gestaakt te houden, (II) schriftelijk opgave te doen van: de namen en adressen van toeleveranciers en afnemers, (III) schriftelijk – door een registeraccountant gecertificeerd – opgave te doen van: het aantal ingekochte en/of geproduceerde inbreukmakende producten, het aantal uit orders nog te ontvangen inbreukmakende producten, het aantal verkochte inbreukmakende producten, in- en verkoopprijzen, voorraad en brutowinst, (IV) de voorraad inbreukmakende producten te vernietigen en (V) aan haar afnemers een bepaalde rectificatie te zenden. Daarnaast vordert DuPont dat Damet c.s. wordt bevolen (VI) te gedogen dat DuPont inzage krijgt in de in beslag genomen bestanden en documenten niet alleen voor zover deze betrekking hebben op inbreuken in Europa, India en de VAE maar ook in andere landen en die kunnen dienen tot vaststelling van in- en verkoopkanalen, (VII) alles op straffe van verbeurte van dwangsommen en (VIII) met vergoeding van de door DuPont geleden schade, nader op te maken bij staat, alsmede – voor zover het dat deel van de schade betreft die ziet op winstderving – als alternatief, naar keuze van DuPont, winstafdracht en (IX) met hoofdelijke veroordeling van Damet c.s. in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), inclusief de kosten ex artikel 6:96 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. DuPont legt aan haar vorderingen sub I tot en met V ten grondslag dat Damet c.s. in Nederland en in de VAE kleding heeft aangeboden die is voorzien van aan de merken van DuPont gelijke tekens, waarmee Damet c.s. inbreuk maakt op de aan DuPont toekomende merkrechten uit hoofde van haar Benelux- en Gemeenschapsmerk, respectievelijk haar in de VAE geldende merk. Daarnaast legt DuPont aan deze vorderingen ten grondslag dat Damet c.s. in India kleding heeft laten produceren en aldaar heeft laten voorzien van tekens die gelijk zijn aan de merken van DuPont en deze kleding vervolgens zonder toestemming van DuPont heeft geïmporteerd in Nederland, waarmee Damet c.s. inbreuk maakt op de aan DuPont toekomende Benelux-, Gemeenschapsmerken en de in India geldende merkrechten. DuPont stelt dat Dalmeijer als domeinnaamhouder van een website via welke de inbreukmakende producten in Nederland zijn aangeboden en Damet als uitgever van de catalogus waarin de inbreukmakende producten zijn aangeboden, inbreuk plegen op de aan DuPont toekomende merkrechten, zodat de vorderingen ook jegens hen zijn ingesteld. Aan haar vordering sub VI legt DuPont ten grondslag dat uit het onderzoek van de deskundige is gebleken dat er wellicht ook inbreukmakende producten zijn aangeboden in andere landen/regio's dan Europa, de VAE en India, zodat zij belang heeft bij inzage in de documenten die daarop betrekking hebben. Aan haar vorderingen sub VIII en IX ten slotte,

legt DuPont ten grondslag dat Damet c.s. gezien de verwevenheid van de activiteiten van de verschillende gedaagden hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade die DuPont lijdt door de inbreuk op de merkrechten van DuPont, onder meer bestaande uit winstderving en voor de proceskosten.

3.3. Damet c.s. voert verweer. Zij stelt ten eerste dat Damet en Dalmeijer geen bemoeienis hebben (gehad) met de verhandeling van de desbetreffende kleding, zodat de vorderingen jegens hen om die reden dienen te worden afgewezen. Ten aanzien van het gebruik van aan de merken van DuPont gelijke tekens voor kleding, stelt Damet c.s. dat Daltra bij haar leverancier in India, Guardian, altijd expliciet stoffen voorzien van NOMEX vezels heeft besteld en dat zij deze ook vrijwel altijd geleverd heeft gekregen. Slechts sporadisch bevatte de door haar bestelde stof geen NOMEX vezels, omdat de toeleverancier van Guardian – naar later bleek – niet over de originele vezels kon beschikken. Daarvan was de Guardian, noch Daltra op de hoogte, zodat Daltra altijd te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van de merken van DuPont om aan te geven dat de door haar aangeboden kleding NOMEX vezels van DuPont bevatte. Ten aanzien van de kleding die Daltra vanuit India in Nederland heeft geïmporteerd, stelt Damet c.s. dat hiervoor, anders dan DuPont meent, wel toestemming van DuPont bestond, aangezien de vezels afkomstig waren van licentienemers van DuPont. Voor zover in de desbetreffende kleding NOMEX vezels van DuPont zijn verwerkt, is, volgens Damet c.s., door de levering van NOMEX vezels door DuPont aan de toeleverancier(s) van Guardian sprake van uitputting van DuPont's merkrechten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.5. Damet c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, (A) voor recht verklaart dat het Benelux-merk NOMEX tot soortnaam is verworpen en daardoor vervallen is en de inschrijving van het merk op grond daarvan nietig verklaart, (B) het Benelux-merk NOMEX vervallen verklaart omdat gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik is gemaakt van dit merk voor zover het om gebruik voor kleding gaat en (C) DuPont veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, vermeerderd met wettelijke rente, met (D) veroordeling van DuPont in de kosten van de procedure in reconventie op de voet van artikel 1019h Rv.

3.6. Damet c.s. legt aan haar vordering sub A ten grondslag dat het teken Nomex algemeen wordt gebruikt als soortnaam voor brandwerende vezels/stoffen en dat DuPont niet actief is opgetreden tegen deze ontwikkeling. Ten aanzien van haar vordering sub B voert Damet c.s. aan dat DuPont het merk NOMEX in ieder geval gedurende de laatste vijf jaar niet heeft gebruikt voor kleding, zodat het merk om die reden voor kleding vervallen dient te worden verklaard. Aan haar vordering tot schadevergoeding ten slotte, legt Damet c.s. ten grondslag dat DuPont onrechtmatig beslag heeft gelegd, omdat er geen basis was voor het beslag en het in werkelijkheid een *fishing expedition* is.

3.7. DuPont voert verweer. Zij bestrijdt dat NOMEX tot soortnaam is verworpen en dat dit merk niet op normale wijze is gebruikt voor kleding. Zij bestrijdt tevens dat de beslaglegging onrechtmatig is.

4. De beoordeling in conventie

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank stelt vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van de conventionele vorderingen van DuPont die zijn gegrond op haar Gemeenschapsmerk, op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Damet c.s. gevestigd is in Nederland. Voor zover DuPont haar vorderingen grondt op haar Benelux-merk, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 23 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), nu partijen ter gelegenheid van de mondelinge behandeling van het incident uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze rechtbank zijn overeengekomen en gesteld noch gebleken is dat die overeenkomst beperkt is tot het incident. Ten aanzien van de conventionele vorderingen die zijn gegrond op de nationale merkrechten die DuPont in andere landen dan de landen van het Benelux-gebied of de Gemeenschap stelt te hebben, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 2 EEX-Vo. Nog daargelaten dat Damet c.s. de geldigheid van de merken van DuPont in India en de VAE niet heeft bestreden, staat artikel 22 lid 4 EEX-Vo niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank in de weg – zoals Damet c.s. meent – omdat deze bepaling niet ziet op merken die niet in een van de lidstaten zijn geregistreerd. Deze bepaling heeft hier dan ook geen relevantie, althans voor zover het hier gaat om door DuPont ingeroepen merken die zijn geregistreerd in India en de VAE. Dat mogelijk (ook) de rechter in India en de VAE ter zake bevoegd zijn, doet aan de bevoegdheid van deze rechtbank niet af.

4.2. Ten aanzien van de reikwijdte van het in conventie gevraagde verbod geldt dat deze rechtbank slechts bevoegd is een verbod op te leggen in de landen/regio's waar de desbetreffende merkrechten waar DuPont zich op beroept gelding hebben. Dat zal hierna nader aan de orde komen.

Licentieovereenkomst

4.3. Uit hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, volgt dat Daltra van 2004 tot in 2008 van DuPont een licentie had voor het gebruik van de merken van DuPont voor brandwerende kleding. In de periode gelegen tussen 24 juni 2006 en 24 juni 2008 heeft Daltra onder licentie (de licentieovereenkomst genoemd in 2.5) van DuPont (werk)kleding (waaronder overalls) laten vervaardigen en aangeboden voorzien van aramidevezels speciaal geschikt voor het gebruik in brandwerende kleding, die door DuPont onder haar Benelux-merk NOMEX worden geproduceerd en verhandeld. Aan de door Daltra onder het merk NOMEX verhandelde kleding zijn telkens labels bevestigd met daarop dit Benelux-merk en het door DuPont gehouden Gemeenschapsmerk DUPONT. Daarnaast voorzag Daltra deze kleding van haar merkteken DAPRO.

4.4. Na 24 juni 2008 is de licentieovereenkomst tussen DuPont en Daltra naar de stelling van DuPont niet verlengd. Damet c.s. stelt zich op het standpunt dat zij ervan uit mocht gaan dat de licentieovereenkomst stilzwijgend is verlengd omdat zij op 5 augustus

2009 dienaangaande een reminder van DuPont heeft ontvangen, dat zij naar aanleiding daarvan op 17 augustus 2009 een “Questionnaire for Trademark License Agreement” heeft ingevuld en teruggestuurd aan DuPont en dat zij sindsdien nieuwsbrieven van DuPont bleef ontvangen. Uit een en ander heeft Damet c.s. afgeleid dat de licentieovereenkomst was voortgezet.

4.5. Naar het oordeel van de rechtbank verkeert Damet c.s. ten onrechte in de veronderstelling dat de licentieovereenkomst is voortgezet na juni 2008 en kan er in redelijkheid geen concrete basis voor die veronderstelling worden gevonden. Nadat de looptijd van de licentieovereenkomst was verstreken, hebben partijen geen contact gehad, anders dan het toezenden van een reminder van de zijde van DuPont en een ingevulde questionnaire van de zijde van Damet. De voortdurende toezending van nieuwsbrieven is volgens DuPont het gevolg van het feit dat Daltra per abuis niet is verwijderd van de mailinglist. Damet c.s. heeft nagelaten dit gemotiveerd te betwisten en daarentegen onderbouwd te stellen dat een nieuwe looptijd is aangegaan voor de licentieovereenkomst, zodat de rechtbank met DuPont van oordeel is dat de licentieovereenkomst in juni 2008 is geëindigd. Aan de licentieovereenkomst kan Damet c.s. derhalve geen rechten ontlenen voor handelingen na juni 2008.

Gebruik

4.6. Vaststaat dat in het voorjaar van 2010 onder de aanduiding of naam “Dapro Your Safety” een aantal overalls aan Van Rooijen is verkocht en geleverd en dat eind 2009/begin 2010 in de VAE brandwerende kleding (overalls) is geleverd door de “Dapro group”. Bij het beslag onder Damet c.s. zijn 170 overalls (door Damet c.s. aangeduid als “winkeldochters”) aangetroffen. Op deze kleding zijn de tekens Nomex en Dupont aangebracht. Niet ter discussie staat dat daarnaast het (merk)teken DAPRO op labels in of aan de kleding vermeld is. Dat Daltra kleding voorzien van de tekens Nomex en Dupont heeft verhandeld, wordt niet door Damet c.s. betwist. Voor zover Damet c.s. lijkt te betwisten dat de aan Van Rooijen en in de VAE geleverde kleding van Daltra afkomstig is, heeft zij daarvoor onvoldoende onderbouwing verschaft. Niet valt in te zien dat een ander dan Daltra kleding zou voorzien van het (merk)teken DAPRO, dat onbetwist verwijst naar Damet c.s. Hetzelfde geldt voor haar betwisting dat Daltra de desbetreffende kleding in Nederland en de VAE heeft geleverd. Zonder onderbouwing valt niet in te zien dat een ander dan Daltra zich daarbij zou bedienen van aanduidingen of namen als DAPRO, “Dapro Your Safety” en “Dapro group”. Met het voorgaande staat vast dat Daltra in ieder geval in de Benelux gebruik heeft gemaakt van de tekens Nomex en Dupont voor kleding.

Inbreuk in de Benelux

4.7. Het verweer van Damet c.s. is tweeledig. Enerzijds stelt zij dat het Daltra is toegestaan gebruik te maken van de merken NOMEX en DUPONT voor de desbetreffende kleding omdat in die kleding NOMEX vezels van DuPont zijn verwerkt zodat het recht van DuPont om zich tegen merkgebruik te verzetten is uitgeput. Anderzijds (voor die gevallen dat geen NOMEX vezels in de kleding zijn verwerkt) voert Damet c.s. aan dat Daltra te goeder trouw de merken heeft gebruikt omdat zij steeds in de gerechtvaardigde overtuiging verkeerde dat haar toeleveranciers op haar verzoek ook daadwerkelijk NOMEX vezels van DuPont in de kleding verwerkten. Damet c.s. wijst erop dat DuPont tijdens de mondelinge behandeling van het incident desgevraagd heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen het

gebruik van haar merken in het geval dat het gaat om het aanbieden van kleding gemaakt van NOMEX vezels afkomstig van DuPont of die deze vezels bevat.

4.8. DuPont bestrijdt dat de desbetreffende kleding (in alle gevallen) de van haar afkomstige NOMEX vezels bevat. DuPont heeft als productie 9 bij dagvaarding twee testrapporten overgelegd. Het eerste rapport ziet op monsters van kleding die is geleverd in de VAE, het tweede rapport ziet op monsters van de overalls die DuPont van Van Rooijen heeft gekregen. Ter gelegenheid van het pleidooi heeft DuPont als productie 37 een derde testrapport overgelegd dat volgens DuPont een herhaling bevat van de test die is uitgevoerd ten aanzien van de monsters van de overalls die DuPont via Van Rooijen heeft gekregen. De testresultaten laten volgens DuPont zien dat aan Van Rooijen geleverde overalls geen NOMEX vezels bevatten. Dat betekent naar de stelling van DuPont dat het Benelux-merk NOMEX is gebruikt voor kleding die geen NOMEX vezels bevat, hetgeen merkinbreuk oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Deze kleding was bovendien voorzien van een label waar het Gemeenschapsmerk DUPONT op is afgebeeld, hetgeen een inbreuk oplevert in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. DuPont merkt ten aanzien van haar verklaring tijdens de mondelinge behandeling over het gebruik van haar merken op dat het vanzelfsprekend zo is dat als Daltra kleding verkoopt met originele NOMEX vezels en de kleding onder licentie van DuPont is vervaardigd, haar recht zich tegen gebruik van het merk NOMEX te verzetten is uitgeput. Gelet op de bepalingen van het BVIE en de GMVo geldt, volgens DuPont, dat uitputting slechts betrekking heeft op producten die door of met toestemming van DuPont in de EER zijn gebracht.

4.9. Bij de beoordeling heeft als uitgangspunt te gelden dat degene die zich op uitputting beroept, in beginsel zal moeten bewijzen dat de merkrechten zijn uitgeput.¹ Het uitputtingsverweer van Damet c.s. slaagt naar het oordeel van de rechtbank om de volgende reden niet.

4.10. Het verweer van Damet c.s. dat de door DuPont overgelegde tests niet betrouwbaar zijn, omdat naar zij heeft begrepen van het erkende onderzoeksinstituut TÜV Nederland QA B.V. (hierna: TÜV) de aanwezigheid van originele NOMEX vezels niet (goed) testbaar is en Damet c.s. op geen enkele manier betrokken is geweest bij het interne onderzoek, kan bij de beoordeling van de stelling dat Daltra ten onrechte de merken van DuPont heeft gebruikt, buiten beschouwing blijven, aangezien Damet c.s. onder meer in de conclusie van antwoord in conventie onder 7.1.4 en in de conclusie van dupliek in conventie onder 8 heeft erkend dat – naar haar achteraf is gebleken – bepaalde in de Benelux en in de VAE onder de merken NOMEX verhandelde kleding geen NOMEX vezels bevatte. Het betoog van Damet c.s. dat Daltra altijd te goeder trouw gebruik heeft gemaakt van NOMEX, slaagt niet. Volgens Damet c.s. heeft Daltra kleding met NOMEX vezels laten vervaardigen door en ingekocht bij haar Indiase producent Guardian. De Chinese toeleverancier van Guardian, Shaanxi Yuanfeng Technology Search Co. Ltd (hierna: Shaanxi), was aanvankelijk gelieerd aan DuPont en leverde uit dien hoofde stoffen voorzien van NOMEX vezels. Zonder dat Guardian of Daltra daarvan op de hoogte was c.q. kon zijn, kon Shaanxi op enig moment niet langer beschikken over NOMEX vezels maar is gebleken dat zij gebruik bleef maken van NOMEX in relatie tot de door haar geleverde stoffen, aldus DuPont. Voor zover de door Daltra onder de merken NOMEX en DUPONT in de Benelux verhandelde kleding geen

¹ vgl. HvJEG 8 april 2003, C-244/00 (Van Doren/Lifestyle Sports)

NOMEX vezels bevatte, levert dit een merkinbreuk op in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE respectievelijk artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het te koop aanbieden van producten onder een teken dat gelijk is aan een merk is een voorbehouden handeling in de zin van artikel 2.20 lid 2 BVIE respectievelijk 9 lid 2 GMVo, waartegen de merkhouders zich derhalve kan verzetten. Het gegeven dat de aanbieder niet op de hoogte was of had kunnen zijn van de afwezigheid van een bestanddeel van het product dat het gebruik van het teken rechtvaardigt, heeft daarop geen invloed. Het enkele feit dat het bestanddeel geen onderdeel uitmaakte van de verhandelde kleding, is voldoende om de aangevoerde reden voor het gebruik van de merken teniet te doen. Hiermee staat vast dat Daltra merkinbreuk in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo kan worden verweten ten aanzien van de in Nederland verhandelde kleding die geen NOMEX vezels bevatte, maar wel was voorzien van de merken NOMEX en DUPONT. Voor de inbreukvraag is het daarmee niet van belang vast te stellen of, zoals Damet c.s. bestrijdt, sprake is van verwarringsgevaar noch of voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken.

4.11. Het uitputtingsverweer van Damet c.s. slaagt naar het oordeel van de rechtbank evenmin voor zover moet worden aangenomen dat Daltra heeft gehandeld in producten onder de merken NOMEX en DUPONT die wel NOMEX vezels bevatten, nu zij slechts stelt dat DuPont toestemming zou hebben gegeven voor de vervaardiging van de stoffen in India, aangezien de vezels waarmee de stoffen zijn vervaardigd afkomstig zouden zijn van leveranciers van NOMEX vezels. Zij heeft nagelaten gemotiveerd te stellen dat DuPont bovendien toestemming heeft gegeven voor de import van die stoffen of van die stoffen vervaardigde kleding in de EER. Alleen in dat geval is er sprake van uitputting. Nu Damet c.s. zich heeft beperkt tot argumenten die zien op de verkrijging van NOMEX vezels buiten de EER, zonder in te gaan op de stelling van DuPont dat zij geen toestemming had voor de import daarvan, heeft zij naar het oordeel van de rechtbank haar stellingen onvoldoende onderbouwd. Ook de stelling van Damet c.s. dat zij stoffen van Ten Cate, een erkend licentienemer van DuPont binnen de EER heeft betrokken kan, nu deze stelling uitdrukkelijk is betwist en niet nader is onderbouwd, niet leiden tot een ander oordeel. Hiermee is vast komen te staan dat de toestemming ontbrak, zodat Damet c.s. naar het oordeel van de rechtbank ook daarmee inbreuk heeft gemaakt op de rechten van DuPont ten aanzien van de merken DUPONT en NOMEX in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo kan worden verweten ten aanzien van de in Nederland verhandelde kleding die wel NOMEX vezels bevatte en was voorzien van de merken NOMEX en DUPONT. Ook hier is daarmee niet van belang vast te stellen of, zoals Damet c.s. bestrijdt, sprake is van verwarringsgevaar noch of voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van de merken.

Inbreuk in de VAE en in India

4.12. Uit de testresultaten blijkt volgens DuPont voorts dat ook sommige van de in de VAE onder het teken NOMEX aangeboden kleding geen NOMEX vezels bevatte. Daarnaast stelt DuPont dat de kleding die in Nederland is verkocht, is geproduceerd in India en derhalve vanuit India is geëxporteerd naar Nederland. Volgens DuPont levert een en ander zowel in de VAE als in India merkinbreuk op naar het recht van deze landen, alwaar DuPont eveneens merkrechten kan doen gelden.

4.13. Voor zover kleding voorzien van de merken van DuPont door Daltra is geëxporteerd vanuit India is dat, zo blijkt uit de door DuPont als productie 10 overgelegde verklaring van Dabas, naar Indiaas recht niet toegestaan. Daarmee is de gestelde inbreuk in India op het Indiase merkrecht van DuPont voldoende gemotiveerd gesteld en (nu deze niet, althans onvoldoende gemotiveerd door Damet c.s. is bestreden) is de vordering van DuPont die daarop ziet toewijsbaar. Uit de door DuPont als productie 11 overgelegde verklaring van Holder blijkt dat het aanbieden en verkopen van kleding voorzien van de merken naar het recht van de VAE een inbreuk vormt, zodat ook de vordering van DuPont die ziet op een verbod geldend voor de VAE (nu deze niet, althans onvoldoende gemotiveerd door Damet c.s. is bestreden) ook voor toewijzing gereed ligt.

Tussenconclusie

4.14. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen van DuPont toewijsbaar zijn voor zover zij zien op merkinbreuk bestaande uit het verkopen, aanbieden of importeren in de Benelux van kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT van DuPont zonder dat deze kleding vezels van DuPont bevat, dan wel zonder dat de desbetreffende vezels door of met toestemming van DuPont in de EER in het verkeer zijn gebracht. Daarnaast vormt de verhandeling van kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT zonder dat deze kleding vezels van DuPont bevat, ook inbreuk in India en in VAE op de aldaar geldende merkrechten. De verbodsvordering zal als hierna vermeld worden toegewezen.

Dalmeijer en Damet

4.15. Dat Daltra zich heeft bezig gehouden met de verhandeling van kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT, staat tussen partijen niet ter discussie. Damet c.s. bestrijdt echter dat Dalmeijer en/of Damet iets te maken hebben met de handelsketen van werkkleding en dat deze partijen met betrekking tot het gebruik van de merken van DuPont iets kan worden verweten.

4.16. Vaststaat dat Dalmeijer houdster is van de domeinnaam www.dapro-safety.com en dat op de aan deze domeinnaam verbonden website in ieder geval in februari 2010 kleding is aangeboden met gebruikmaking van het teken Nomex. Daarbij is het teken Dupont als *meta tag* gebruikt. De rechtbank is van oordeel dat door het aanbieden van inbreukmakende producten op haar website door Dalmeijer eveneens inbreuk in de Benelux wordt gemaakt. Het verweer van Damet c.s. dat Dalmeijer deze website niet beheerde (maar Daltra), gaat bij gebrek aan een concrete onderbouwing niet op. Damet c.s. heeft nagelaten enig document te overleggen waaruit dat blijkt. Voor zover er op de website bovendien gebruik is gemaakt van *meta tags*, hetgeen Damet c.s. niet heeft betwist, heeft ook dat gebruik te gelden als inbreukmakend gebruik door Dalmeijer ten aanzien van de merken van DuPont. Voorts is “Dapro Your Safety” naar onbetwist is gesteld een handelsnaam van Damet. Onder “Dapro Your Safety” is een catalogus uitgebracht waarin kleding voorzien van de merken NOMEX en DUPONT is aangeboden in Nederland. Het aanbieden van producten in een catalogus is een vorm van het aanbieden van producten op de markt en is derhalve aan te merken als een aan de merkhouders voorbehouden handeling. Hiermee is de merkinbreuk door Damet eveneens gegeven.

4.17. Een en ander leidt tot de conclusie dat ook Dalmeijer en Damet een verbod tot merkinbreuk zal worden opgelegd. Voor Damet en Dalmeijer kan geen inbreuk in India en de VAE worden aangenomen, maar gelet op de – niet, althans onvoldoende onderbouwd bestreden – verwevenheid van deze vennootschappen met Daltra en de inbreuken in de Gemeenschap, bestaat er dreiging van inbreuk door deze vennootschappen ook buiten de Gemeenschap. Ook al zou Damet c.s., zoals zij zelf stelt, zijn gestopt met het gebruik van de merken, bestaat er nog steeds aanleiding voor een verbod nu zij geen onthoudingsverklaring heeft willen tekenen.

Reikwijdte verbod

4.18. Een wereldwijd verbod is niet aan de orde. Het verbod zal worden beperkt tot de Benelux wat het Benelux-merk betreft, tot de Gemeenschap wat het Gemeenschapsmerk betreft, en tot de VAE, respectievelijk India wat de aldaar geldende merken betreft. Ten aanzien van een vermoeden van inbreuk in andere landen of regio's, heeft DuPont onvoldoende concreet onderbouwd gesteld. Met betrekking tot de door deskundige Ter Haar in zijn tussenrapportage genoemde zes landen is niet gesteld of gebleken wat het vermeend gebruik in die landen concreet inhoudt noch dat dergelijk gebruik aldaar onder het desbetreffende recht als inbreuk dient te worden aangemerkt.

Soortnaam, normaal gebruik

4.19. Zoals hierna bij de behandeling van de reconventionele vorderingen aan de orde zal komen, is er geen sprake van dat het Benelux-merk verworden is tot soortnaam of dat de merken van DuPont niet normaal gebruikt zijn gedurende een aaneengesloten tijdvak van vijf jaren, zodat er geen reden is bescherming aan de merken te onthouden noch om de beschermingsomvang van de merken te beperken.

Goede trouw

4.20. Voor toewijzing van de verbodsvordering is de vraag of de Damet c.s. te goeder trouw is geweest niet relevant. Dat is anders voor de toewijzing van een nevenvordering als winstafdracht. Indien de inbreuk niet te kwader trouw heeft plaatsgevonden en de omstandigheden van het geval geen aanleiding geven tot een dergelijke veroordeling wordt die afgewezen. Voor kwader trouw is in dit verband enerzijds niet vereist dat er sprake is van piraterij, terwijl er anderzijds geen sprake is van kwade trouw als de inbreukmaker in redelijkheid kon menen dat zijn verweer niet bij voorbaat kansloos was.² De vraag is derhalve of Damet c.s. in redelijkheid kon menen dat zij het merk NOMEX kon gebruiken voor de door haar verhandelde kleding. Naar het oordeel van de rechtbank dient die vraag ontkennend te worden beantwoord. Nu zij als professionele marktpartij en ex-licentienemer van DuPont bekend mag worden verondersteld met de noodzaak zich goed te informeren over de producten die zij laat vervaardigen en de daarvoor benodigde stoffen en over de wijze waarop DuPont licenties voor de verwerking van NOMEX vezels verstrekt, kan Daltra zich er niet achter verschuilen dat zij door "NOMEX" bij Guardian te bestellen zonder meer kon vertrouwen op de echtheid van de desbetreffende vezels. Daltra wist immers dat Guardian, zoals Damet c.s. uiteen heeft gezet, de stoffen in moest kopen bij een

² BenGH 11 februari 2008, A 2006/4, NJ 2008/535 (Ondeo Nalco/Michel Company)

stoffenleverancier die op haar beurt de garens bij een spinnerij diende in te kopen, welke spinnerij diende te beschikken over garens waarin NOMEX vezels zijn verwerkt. Door Damet c.s. is onvoldoende weersproken dat Daltra een van de oprichters was van Guardian en dat een van de directeuren van Guardian de directeur is van Daltra, zodat niet goed kan worden volgehouden dat Daltra onbekend was met de gang van zaken binnen Guardian. Gesteld noch gebleken is dat Guardian navraag deed of zich liet informeren over de door haar toeleverancier te leveren stoffen en of daar NOMEX vezels in verwerkt waren. Daarmee valt niet in te zien dat Daltra er op mocht vertrouwen dat zij kleding met NOMEX vezels door Guardian geleverd heeft gekregen. Om verzekerd te zijn van het gebruik van NOMEX vezels in de door haar bestelde kleding mocht van Daltra een (veel) meer actieve houding worden verwacht ten aanzien van haar toeleveranciers. Daarbij is gebleken dat Damet c.s. op betrekkelijk eenvoudige wijze heeft kunnen achterhalen – gedurende de procedure – dat Shaanxi op enig moment geen NOMEX vezels meer in de stoffen die zij aan Guardian leverde verwerkte. Nu slechts gesteld is dat Damet c.s. afging op de vermelding van NOMEX door Guardian is niet vast komen te staan dat zij in redelijkheid zonder meer kon menen dat zij de merken van DuPont voor de door haar verhandelde kleding kon gebruiken.

Misbruik van machtspositie/misbruik van recht

4.21. Volgens Damet c.s. zet DuPont haar merkrechten slechts in om Damet c.s. als concurrent uit te schakelen of van bepaalde markten te weren. Hiermee zou DuPont misbruik maken van intellectuele eigendomsrechten en van haar machtspositie en zou zij zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Op die gronden dienen, aldus Damet c.s., het inbreukverbod en de (verdere) inzage in beslagen documenten en bestanden te worden geweigerd. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, is echter niet in te zien waarom DuPont haar merkrechten niet zou mogen gebruiken om inbreukmakende handelingen van concurrenten te verbieden. Dit verweer van Damet c.s. wordt dan ook verworpen.

Inzage

4.22. In zijn tussenrapportage van 21 maart heeft de deskundige, Ter Haar, de volgende passage opgenomen:

“Korte vermelding van de mogelijke leveranciers en afnemers buiten Europa, India en VAE van Nomex en/of NMX en/of DuPont:

<i>Mogelijke leveranciers uit China;</i>	<i>3 stuks,</i>
<i>Mogelijke leveranciers uit Taiwan;</i>	<i>2 stuks,</i>
<i>Mogelijke afnemers uit Egypte;</i>	<i>1 stuk;</i>
<i>Mogelijke afnemers uit Kazachstan;</i>	<i>1 stuk;</i>
<i>Mogelijke afnemers uit Nigeria;</i>	<i>1 stuk;</i>
<i>Mogelijke afnemers uit Qatar</i>	<i>14 stuks.</i>

In hoeverre deze mogelijke leveranciers ook daadwerkelijk hebben geleverd en afgenomen zal moeten blijken uit de selectie van de back-ups van de ERP administraties.”

4.23. Ter Haar heeft de emails en documenten betrekking hebbende op deze mogelijke leveranciers en afnemers niet opgenomen in de aan DuPont ter beschikking gestelde selectie maar daarvan een afzonderlijke selectie gemaakt die hij – zo heeft hij geschreven – bewaart voor het geval de rechtbank oordeelt dat deze dient te worden afgegeven aan DuPont.

4.24. DuPont verzoekt om inzage in de in beslag genomen bestanden en documenten voor zover die kunnen dienen tot vaststelling van in- en verkoopkanalen in andere landen dan die van Europa, en India en de VAE. Als het om uit Europa geëxporteerde kleding gaat zou dit inbreuk op haar Gemeenschapsmerk betekenen en als het om gebruik zou gaan in de door Ter Haar genoemde landen dan onderbouwt dit haar wereldwijde verbod, aldus DuPont. Damet c.s. verzet zich tegen het vrijgeven van deze informatie. Volgens haar had Ter Haar zich op grond van de vonnissen van 7 september en 30 november 2011 dienen te onthouden van het vrijgeven van elke andere informatie dan die betrekking had op Europa, India en de VAE. De inzage is verder gegaan dan bedoeld en heeft DuPont een concurrentievoordeel opgeleverd. Ook stelt Damet c.s. de door Ter Haar gebruikte selectiecriteria (de aanwezigheid van begrippen “Nomex”, “NMX” en “DuPont”) ter discussie en bestrijdt zij dat zoekresultaten direct wijzen op een inbreukmakende gedraging. Daarnaast voert Damet c.s. verweer tegen de stelling dat hiermee het belang is gegeven bij het gevorderde wereldwijde verbod.

4.25. De rechtbank overweegt dat niet valt in te zien dat er onduidelijkheid kon ontstaan over de vraag of informatie met betrekking tot leveranciers of afnemers in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar al dan niet onder de in het incidentele vonnis van 30 november 2011 bevolen inzage dient te worden begrepen. Als het om kleding gaat die is geïmporteerd in of geëxporteerd uit Europa, India of de VAE, is deze begrepen onder die reeds bevolen inzage, anders niet. Echter, nu eenmaal bekend is geworden dat Ter Haar emails en documenten heeft aangetroffen in de onder Damet c.s. in beslaggenomen bestanden en documenten die betrekking hebben op mogelijke leveranciers en afnemers van “Nomex en/of NMX en/of DuPont”-producten van Damet c.s. in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar, kan DuPont een belang om daar kennis van te nemen niet zonder meer worden ontzegd. DuPont heeft als producties 32 en 33 overgelegd inschrijving van haar merken NOMEX en DUPONT in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar. Daaruit volgt dat zij merkrechten kan doen gelden in deze landen.

4.26. Door Damet c.s. wordt geen gemotiveerd verweer gevoerd tegen de vordering van DuPont tot verdergaande inzage; zij heeft bezwaren aangevoerd tegen de eerdere toewijzing van inzage, de wijze waarop daar door Ter Haar uitvoering aan is gegeven en de daarmee verband houdende kosten.

4.27. De eerder bevolen inzage staat hier echter niet ter discussie noch de wijze waarop daar door Ter Haar uitvoering aan is gegeven. Of met het gebruik van “NMX” of andere tekens waarvan wordt gesteld dat die gelijk zijn aan of op verwarring wekkende wijze overeenstemmen met de merken NOMEX en DUPONT ook daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op aan DuPont toekomende merkrechten kan pas worden beoordeeld als vaststaat op welke wijze daarvan gebruik is of wordt gemaakt.

4.28. In deze procedure is inbreuk door Damet c.s. op DuPont’s NOMEX en DUPONT merken vastgesteld in de Benelux, de Gemeenschap, India en de VAE. Uit hetgeen Ter Haar heeft bericht volgt dat onder de door Damet c.s. inbeslaggenomen bestanden en documenten

er zich bestanden of documenten bevinden met informatie over mogelijke afnemers en leveranciers “van Nomex en/of NMX en/of DuPont” in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar. Niet bestreden is dat DuPont merkrechten ten aanzien van NOMEX en DUPONT in deze landen kan doen gelden. Nu uit deze concrete en overigens onbestreden feiten en omstandigheden een redelijke vermoeden (van een dreiging) van merkinbreuk volgt, is daarmee is voor de toepassing van de artikelen 843a Rv jo artikel 1019a Rv voldoende aannemelijk geworden dat er sprake is van een rechtmatig belang van DuPont en een rechtsbetrekking waarbij DuPont partij is en kan de vordering tot inzage in beginsel worden toegewezen.

4.29. De inzage zal beperkt worden tot informatie over de verhandeling in of met de landen China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar. Gesteld noch gebleken is immers dat DuPont elders in de wereld ook (merk)rechten ten aanzien van NOMEX en/of DUPONT kan doen gelden, zodat voor een inzage die betrekking heeft op andere dan deze landen, onvoldoende is gesteld. Net zoals eerder de inzage is beperkt, zal ook in dit geval de inzage worden beperkt, en wel tot gegevens ter vaststelling van de in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Net zoals eerder voorafgaand aan de inzage de desbetreffende gegevens zijn geselecteerd door een onafhankelijke derde, zal de rechtbank ter bescherming van de bedrijfsvertrouwelijkheid van gegevens, ook in dit geval deze voorwaarde aan de inzage verbinden. Nu Ter Haar reeds eerder als onafhankelijke derde de desbetreffende inbeslaggenomen bestanden en documenten heeft ingezien en hij in zijn rapportage heeft beschreven dat hij de bedoelde informatie met betrekking tot China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar apart heeft gehouden, lijkt hij de aangewezen persoon om ook dit maal als onafhankelijke derde te worden aangewezen. Partijen hebben overigens geen steekhoudende bezwaren aangevoerd die er tegen pleiten dat hij als onafhankelijke derde wederom de selectie op zich neemt. Dat Ter Haar geen merkenrechtdeskundige is, is niet relevant nu het niet aan hem is om merkinbreuk vast te stellen.

4.30. Gelet op het voorgaande zal Ter Haar als onafhankelijk derde de inbeslaggenomen bestanden en documenten dienen te selecteren die zien op mogelijk inbreukmakende handelingen verricht na 24 juni 2008 in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar en die kunnen dienen ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Hetzelfde geldt voor de gegevens die zijn opgenomen in de opgemaakte beschrijving. Het is niet uit te sluiten dat ook daaruit gegevens kunnen blijken met betrekking tot in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. De geselecteerde bestanden, documenten en in de beschrijving opgenomen gegevens dienen vervolgens door de gerechtelijk bewaarder aan DuPont ter inzage te worden gegeven.

Nevenvorderingen

4.31. Als merkhouders kan DuPont vorderen dat Damet c.s. alles bekend maakt wat zij weet omtrent de inbreuk. Door Damet c.s. is aangevoerd dat DuPont geen belang (meer) bij deze vordering heeft omdat haar bekendheid met deze gegevens volgt uit informatie die uit de inzage blijkt. De rechtbank overweegt dat DuPont's belang bij de gevorderde opgave alleen al volgt uit de vastgestelde inbreuk en uit haar vordering tot vergoeding van de bij staat op te maken schade en vast te stellen winst. Niet is gezegd dat alle daarvoor benodigde gegevens al bij DuPont bekend zijn door de inzage, omdat het daar slechts gaat om informatie over in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten. Dat bepaalde

gegevens reeds aan DuPont bekend zijn of worden ten gevolge van de inzage doet niet af aan DuPont's belang om van Damet c.s. schriftelijk alles te vernemen wat zij weet omtrent de inbreuk. Daarbij zal opgave van de brutowinst worden vervangen door de nettowinst nu in beginsel slechts de laatste voor toewijzing in aanmerking komt. De vordering tot opgave zal als hierna te melden worden toegewezen.

4.32. Als merkhouders kan DuPont vernietiging van bij Damet c.s. in voorraad gehouden inbreukmakende producten vorderen. Dat het onmogelijk zou zijn om producten vervaardigd met echte NOMEX-vezels te onderscheiden van die zonder NOMEX-vezels maar met een vergelijkbare aramidevezel, staat daaraan niet in de weg. Ook als het zo is (zoals onderzoekers van TÜV en Webron verklaren volgens Damet c.s.) dat het voor anderen dan DuPont praktisch onmogelijk is om door middel van tests te achterhalen of gebruik is gemaakt van NOMEX of een andere aramidevezel, wil dat nog niet zeggen dat het voor Damet c.s. onmogelijk is om vast te stellen of zij producten vervaardigd met NOMEX-vezels heeft ingekocht bij licentienemers van DuPont en derhalve erop mag vertrouwen dat ook daadwerkelijk sprake is van NOMEX-vezels, althans niet is komen vast te staan dat het voor Damet c.s. onmogelijk is op een dergelijke wijze vast te stellen welke producten van haar inbreuk maken op de merkrechten van DuPont. Deze vordering zal daarom als hierna te melden worden toegewezen.

4.33. Damet c.s. voert met betrekking tot de gevorderde verzending van een rectificatiebrief – onder meer – aan dat nu zij sinds 2010 de merken van DuPont niet meer gebruikt, deze vordering disproportioneel is en eerder lijkt te dienen als reclame voor DuPont. Naar aanleiding hiervan is door DuPont niet (nader) onderbouwd waarom een dergelijke brief door Damet c.s. dient te worden verzonden. Dat (en welk) belang er bestaat bij de gevorderde verzending van een rectificatiebrief, volgt niet zonder meer uit de vordering en is door DuPont in het licht van de betwisting door Damet c.s. niet (voldoende) onderbouwd, zodat niet valt in te zien welk belang van DuPont met deze vordering wordt gediend en deze daarom zal worden afgewezen.

4.34. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd. De gevorderde hoofdelijkheid van de dwangsommen verdraagt zich niet met de aard van de uit te spreken bevelen en zal daarom worden afgewezen.

4.35. Gelet op het voorgaande is voldoende aannemelijk geworden dat DuPont door het inbreukmakend handelen door Damet c.s. mogelijk schade heeft geleden waarvoor Damet c.s. aansprakelijk kan worden gehouden. De rechtbank beschikt echter over onvoldoende informatie om deze schade op dit moment te begroten en zal partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure verwijzen. Zo er sprake is van winst behaald met het inbreukmakend handelen (hetgeen uit de opgave kan blijken), kan DuPont als merkhouders vorderen dat de inbreukmaker wordt veroordeeld tot winstafdracht. Gelet op het voorgaande kan Damet c.s. daartoe worden veroordeeld. De rechtbank zal de winstafdracht conform vaste jurisprudentie beperken tot de nettowinst, die wordt berekend door niet alleen de aankoopprijs of inkoopprijs maar ook de rechtstreeks met de verkoop samenhangende belastingen en kosten van de verkoopprijs af te trekken.³ Zoals door DuPont is onderkend zijn winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen slechts toewijsbaar onder de

³ Benelux Gerechtshof, 24 oktober 2005, NJ 2006, 588 (Dior/Delhaize)

voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. De winstafdracht- en schadevergoedingsvordering zal tezamen met de – onbestreden gevorderde – hoofdelijkheid en uitvoerbaar bij voorraadverklaring als na te melden worden toegewezen.

Proceskosten

4.36. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Damet c.s. in de proceskosten worden veroordeeld. DuPont vordert in dit verband de redelijke en evenredige proceskosten vast te stellen op de voet van artikel 1019h Rv en andere kosten ex 6:96 lid 2 BW en begroot deze conform de overgelegde specificatie in totaal op € 110.992,60. Volgens de specificatie ziet dit totaalbedrag op de kosten (waaronder in ieder geval deurwaarderskosten, kosten bewaarder, vertaalkosten) en het honorarium van de advocaat (reeds gedeclareerd € 42.921) en nog te declareren (€ 9.043,39 en € 7.959,72) en de door 4iTrust Services (de deskundige Ter Haar betrokken bij de inzage) direct bij DuPont ingediende facturen (tezamen € 51.068,49). Damet c.s. is van mening dat deze kostenopgave van DuPont de dubbele redelijkheidstoets niet doorstaat.

4.37. In deze procedure in conventie vinden de toe te wijzen vorderingen hun grondslag in een handhaving van rechten van intellectuele eigendom, daarom is een volledige proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv op zijn plaats. Nu partijen geen verdeling van kosten hebben gemaakt over het incident en de conventie en de reconventie van de hoofdzaak, zal de rechtbank die als volgt schatten: 20% voor het incident, 60% voor de conventie en 20% voor de reconventie. Bij deze schatting van de verdeling is rekening gehouden – voor zover dit uit de processtukken naar voren is gekomen – met de omvang van het debat en de in verband daarmee in redelijkheid aan de conventie en de reconventie toe te rekenen kosten. Bij de schatting van de aan het incident toe te delen kosten is in aanmerking genomen dat slechts een deel van in conventie en in reconventie in het incident opgevoerde vorderingen gelijk zijn aan die in de hoofdzaak. De extrakosten die in het incident (bovenop de kosten in de hoofdzaak) zijn gemaakt schat de rechtbank op grond van de enkel in het incident ingestelde vorderingen op 20% van de totale kosten.

4.38. Damet c.s. heeft niet betwist dat zij – zoals DuPont stelt – geen gevolg heeft gegeven aan de schriftelijk sommatie te bevestigen dat zij inbreuk op de merkrechten van DuPont zou staken noch aan de sommatie haar gegevens te verstrekken over het gebruik van de merken. Dat de procedure onnodig zou zijn omdat Damet c.s. op eerste verzoek zou hebben meegewerkt aan beëindiging van de inbreuk, zoals Damet c.s. betoogt, is daarmee niet te begrijpen en overigens niet onderbouwd. Het strookt evenmin met proceshouding van Damet c.s. en de door haar gevoerde verweren. Daarmee kan niet worden aangenomen dat DuPont zonder noodzaak deze procedure is aangevangen. Niet valt in te zien voorts dat de test aankopen, onderzoeken en tests onnodig zijn geweest. Damet c.s. bestreed immers dat er sprake was van kleding verwaardigd van andere vezels dan NOMEX vezels die onder de merken NOMEX en DUPONT door haar werd verhandeld. Pas in tweede instantie heeft zij dit standpunt (in ieder geval deels) verlaten. Ook valt niet in te zien dat de door DuPont daarvoor opgevoerde kosten te hoog zijn geweest om deze redelijk te kunnen noemen. Waarom de opgevoerde kosten voorts niet de dubbele redelijkheidstoets zouden kunnen doorstaan, is door Damet c.s. niet onderbouwd.

4.39. Ten aanzien van de kosten die gemaakt zijn voor het inschakelen van 4iTrust Services (de deskundige Ter Haar betrokken bij de inzage) ten bedrage van € 51.068,49

overweegt de rechtbank dat die kosten hoger zullen zijn uitgevallen doordat – zoals Ter Haar heeft beschreven in zijn rapportages – de kopieën van de ERP-administraties niet zonder wachtwoord bleken te kunnen worden uitgelezen en omdat de bewaarder en – desgevraagd – Damet c.s. verklaarden niet over die wachtwoorden te beschikken, zodat daarvoor een oplossing moest worden gevonden. Dat Damet c.s. daaraan haar medewerking zou hebben gegeven – zoals zij stelt – wordt weersproken door hetgeen daarover is opgemerkt door Ter Haar in zijn rapportages; hij heeft het over een niet kunnen en willen aan de zijde van Damet c.s. Uiteindelijk is het met de hulp van een derde, Agritect Advies, gelukt om toegang te krijgen tot de kopieën van de ERP-administraties en deze in te zien. Dat het voor het uitlezen van de gegevens niet kunnen beschikken over een wachtwoord aan de deurwaarder en bewaarder, en daarmee aan DuPont, dient te worden toegeschreven, is door Damet c.s. onvoldoende onderbouwd. Temeer daar Ter Haar, zoals door hem gerapporteerd, bij de inzage van zowel de ERP-administraties als van de andere bestanden en documenten veelvuldig gebruik van “Nomex en/of NMX en/of DuPont” heeft aangetroffen waaruit het inbreukmakend handelen van Damet c.s. blijkt, valt niet in te zien dat deze kosten zonder goede reden zouden zijn gemaakt noch dat deze kosten niet voor vergoeding door Damet c.s. in aanmerking zouden komen.

4.40. De rechtbank zal de proceskosten van DuPont in conventie derhalve begroten op (60% van € 110.992,60 =) € 66.595,56 en deze kosten met – de onbestreden gevorderde – hoofdelijke veroordeling en uitvoerbaar bij voorraadverklaring als hierna te melden toewijzen. Er zal wettelijke rente verschuldigd zijn over het (nog) niet betaalde van dit bedrag vanaf de achtste dag na betekening van het vonnis.

5. De beoordeling in reconventie

Bevoegdheid

5.1. Met betrekking tot de reconventionele vorderingen stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE en artikel 6 lid 3 EEX-Vo.

Soortnaam

5.2. Het beroep van Damet c.s. op de ongeldigheid van het merk NOMEX omdat het een gebruikelijke of beschrijvende aanduiding is (geworden), wordt bij gebrek aan deugdelijke onderbouwing verworpen. De producties 6 tot en met 13 in het incident zijn onvoldoende om aan te nemen dat NOMEX in de Gemeenschap of in de Benelux een gebruikelijke benaming of soortnaam is geworden. Het gaat om een klein aantal producties die, met uitsluiting van de folder van Ten Cate, afkomstig zijn van bedrijven buiten de EER. In de meeste gevallen is bij NOMEX het *registered trade mark* symbool (®) vermeld. Dat laatste geldt ook voor Ten Cate. In het door Damet c.s. overgelegde materiaal blijkt NOMEX niet als soortnaam te worden gebruikt. Ook heeft zij niet onderbouwd dat DuPont van haar afnemers zou verlangen het merk NOMEX als soortnaam te gebruiken. Het consequente gebruik door DuPont in haar labels en overige uitingen van het ®-symbool achter NOMEX wijst bovendien op het tegendeel. Bovendien maakt ook Damet c.s. gebruik van het ®-symbool achter NOMEX.

Geen (normaal) gebruik

5.3. Damet c.s. heeft niet onderbouwd dat DuPont haar merken NOMEX en DUPONT gedurende een periode van vijf jaren niet (normaal) heeft gebruikt voor kleding. Voor zover Damet c.s. aanvoert dat DuPont door onder de merken vezels te produceren en verhandelen nog geen (normaal) gebruik van de merken heeft gemaakt voor kleding, gaat Damet c.s. er ten onrechte aan voorbij dat gebruik van de desbetreffende merken door een derde met toestemming van de merkhouder in dergelijke situaties ook moet worden aangemerkt als gebruik van het merk (vgl: artikel 2.26 lid 3 sub c BVIE en artikel 15 lid 2 GMVo). Dat DuPont ook in de relevante periode licentieovereenkomsten heeft gesloten met producenten van garens, stoffen en kleding staat niet ter discussie. Daltra is immers zelf tot in 2008 licentienemer van DuPont geweest met betrekking tot door Damet c.s. onder de merken NOMEX en DUPONT te verhandelen kleding. Het beroep op het niet (normaal) gebruiken van de merken van DuPont, wordt dan ook verworpen.

Schade door oneerlijke mededinging/beslag

5.4. Ook de door Damet c.s. gestelde onrechtmatigheid van het beslag is, mede gelet op het oordeel in het incident alsmede in deze procedure in conventie, onvoldoende gemotiveerd. Dat geldt evenzeer voor de gestelde misbruik van machtspositie en/of van recht. De rechtbank wijst de reconventionele vordering tot vergoeding van schade derhalve af.

Proceskosten

5.5. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Damet c.s. in de proceskosten van de reconventie worden veroordeeld. DuPont vordert ook in dit verband de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De in reconventie ingestelde vorderingen vloeien voort dan wel hangen samen met het in conventie gevoerde verweer tegen de ingestelde vorderingen tot handhaving van merkrechten, zodat de gevorderde kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden toegewezen. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in conventie is overwogen en geoordeeld over de proceskosten, zal de rechtbank de proceskosten van DuPont in reconventie begroten op (20% van 110.992,60 =) € 22.198,52 en zal Damet c.s. in deze kosten zoals – onbestreden gevorderd – met uitvoerbaar bij voorraadverklaring veroordelen.

6. De beoordeling ten aanzien van de proceskosten in het incident

6.1. De beslissing omtrent de kosten van het incident (zowel wat de conventie als de reconventie betreft) is aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Damet c.s. nu in de proceskosten van het incident in conventie en in reconventie worden veroordeeld. DuPont vordert ook in dit verband volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. De incidentele vorderingen behelzen handhaving van intellectuele eigendomsrechten, zodat de gevorderde kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv kan worden toegewezen. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor in de hoofdzaak in conventie is overwogen en geoordeeld over de proceskosten, zal de rechtbank de proceskosten van DuPont in reconventie begroten op (20% van € 110.992,60 =) € 22.198,52 en zullen deze kosten met – de onbestreden gevorderde – hoofdelijke veroordeling en uitvoerbaar bij voorraadverklaring worden toegewezen. Er zal wettelijke rente verschuldigd zijn over het (nog) niet betaalde van dit bedrag vanaf de achtste dag na betekening van het vonnis.

7. De beslissing

De rechtbank:

in het incident in conventie en in reconventie

7.1. veroordeelt Damet c.s. hoofdelijk, des dat de een betaalt de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten in het incident, aan de zijde van DuPont tot op heden begroot op 22.198,52, vermeerderd met de wettelijke rente over het (nog) niet betaalde vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis;

7.2. verklaart de proceskostenveroordeling in 7.1 uitvoerbaar bij voorraad;

7.3. wijst af het meer of anders gevorderde;

in de hoofdzaak

in conventie

7.4. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het Benelux-merk NOMEX van DuPont in de Benelux, op het Gemeenschapsmerk DUPONT van DuPont in de Gemeenschap en op de merkrechten ten aanzien van NOMEX en DUPONT van DuPont in India en de VAE te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder, te staken en gestaakt te houden: het (doen) produceren van, het verkopen van en/of het handelen in producten, daarbij gebruikmakend van de tekens "Nomex" in de Benelux en "Dupont" in de Gemeenschap, zonder dat deze producten NOMEX vezels van DuPont bevatten dan wel zonder dat de desbetreffende vezels door of met toestemming van DuPont in de EER zijn gebracht en het (doen) produceren van, het verkopen van en/of het handelen in producten, daarbij gebruikmakend van de tekens "Nomex" en "Dupont" zonder dat deze producten de NOMEX vezels van DuPont bevatten in India en in de VAE, althans van enige met voornoemde merken van DuPont op verwarringwekkende wijze overeenstemmende tekens;

7.5. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, om binnen twee weken na betekening van dit vonnis, schriftelijk opgave te doen aan de raadsman van DuPont, mr. Ch. Gielen, van de namen en adressen van toeleveranciers en afnemers van inbreukmakende producten, vergezeld van documentatie waaruit de juistheid van die gegevens blijkt;

7.6. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, om binnen dertig kalenderdagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van DuPont, mr. Ch. Gielen, schriftelijke volledige en door een onafhankelijke registeraccountant (RA) gecertificeerde opgave te doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst van de zaken waarmee de inbreuk op de merkrechten van DuPont is gepleegd, waaronder in ieder geval gegevens (onder overlegging van de onderliggende bescheiden) betreffende:

- a. de totale hoeveelheid door Damet c.s. ingekochte en/of geproduceerde inbreukmakende producten, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;
- b. de totale hoeveelheid nog door Damet c.s. uit openstaande orders te ontvangen inbreukmakende producten, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;

-
- c. de totale hoeveelheid door Damet c.s. verkochte inbreukmakende producten, gespecificeerd naar soort, type, afnemer, en verkoopdatum;
 - d. de in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;
 - e. de totale bij Damet c.s. in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gespecificeerd naar soort, type en leverancier;
 - f. het totale bedrag van de door Damet c.s. als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst (zijnde de behaalde verkoopprijs minus de inkoopprijs en de rechtstreeks met de desbetreffende verkoop samenhangende belastingen en kosten) en de wijze waarop deze is berekend.

7.7. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, de totale nog bij haar in voorraad zijnde inbreukmakende producten binnen veertien kalenderdagen na betekening van dit vonnis, voor eigen rekening, te laten vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder, die hiervan proces-verbaal zal opmaken en het proces-verbaal van de deurwaarder binnen vijf kalenderdagen na vernietiging toe te zenden aan de raadsman van DuPont, mr. Ch. Gielen;

7.8. a. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, te gedogen dat de bewaarder de door de door de rechtbank aan te wijzen onafhankelijke derde inzage geeft in de inbeslaggenomen bestanden en documenten en de gegevens die zijn opgenomen in de beschrijving, om bestanden en documenten te selecteren die zien op mogelijk inbreukmakende handelingen van Damet c.s. verricht na 24 juni 2008 in China, Taiwan, Egypte, Kazachstan, Nigeria en Qatar, met betrekking tot DuPont's rechten ten aanzien van haar NOMEX en DUPONT merken en die kunnen dienen ter vaststelling van in- en verkoopkanalen van inbreukmakende producten;

b. wijst aan als onafhankelijke derde die de onder a. hiervoor beschreven selectie zal uitvoeren: dhr. R. ter Haar RA, werkzaam bij 4iTrust Integrity Services B.V., Contactweg 7, 1014 AN Amsterdam, telefoon: 06-51489742, fax: 020-4863660;

c. beveelt Damet c.s. ieder voor zich, te gedogen dat de bewaarder de door de rechtbank onder b. hiervoor aangewezen onafhankelijke derde geselecteerde bestanden en documenten aan DuPont ter inzage geeft;

7.9. veroordeelt Damet c.s. ieder voor zich een dwangsom te betalen van € 10.000 voor iedere keer dat de betrokken gedaagde partij één of meer van de in 7.4 tot en met 7.8 gegeven bevelen niet (volledig) nakomt, met dien verstande dat deze dwangsom door de betrokken gedaagde partij evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als de genoemde bevelen niet (volledig) worden nagekomen, en per dag dat de betreffende niet-nakoming voortduurt, daarbij een gedeelte van een dag als hele gerekend, tot voor ieder van gedaagde partijen afzonderlijk een maximum van € 1.000.000 is bereikt;

7.10. veroordeelt Damet c.s. hoofdelijk, des dat de een betaalt de anderen zullen zijn bevrijd, om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan DuPont te vergoeden de, ten gevolge van de inbreuk op de merkrechten van DuPont, door DuPont geleden en nog te lijden schade (inclusief winstderving), op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met de wettelijke rente daarover te rekenen vanaf 23 juli 2010 tot de dag van algehele voldoening, alsmede – voor zover het betreft het deel van de hiervoor genoemde schade dat ziet op winstderving – alternatief,

de, ten gevolge van de inbreuk op de merkrechten van DuPont, door Damet c.s. genoten nettowinst (zijnde: de behaalde verkoopprijs minus de inkoopprijs en de rechtstreeks met de desbetreffende verkoop samenhangende belastingen en kosten) zoals deze blijkt uit de bevolen opgave van Damet c.s., te meerderen met de wettelijke rente vanaf 23 juli 2010 tot de dag van algehele voldoening, daarbij aan DuPont de uiteindelijke keuze latende tussen enerzijds het incasseren van schadevergoeding wegens winstderving en anderzijds winstafdracht;

7.11. veroordeelt Damet c.s. hoofdelijk, des dat de een betaalt de anderen zullen zijn bevrijd, in de proceskosten in conventie, aan de zijde van DuPont tot op heden begroot op € 66.595,56, vermeerderd met de wettelijke rente over het (nog) niet betaalde vanaf de achtste dag na betekening van dit vonnis;

7.12. verklaart de bevelen, aanwijzing en veroordelingen in 7.4 tot en met 7.11 uitvoerbaar bij voorraad;

7.13. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

7.14. wijst de vorderingen van Damet c.s. af;

7.15. veroordeelt Damet c.s. hoofdelijk in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van DuPont tot op heden begroot op € 22.198,52;

7.16. verklaart de proceskostenveroordeling in 7.15 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 12 februari 2014.