

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/539438 / HA ZA 17-973

Vonnis van 11 juli 2018

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,
gevestigd te Basel, Zwitserland
eiseres,
advocaat mr. R.W. de Vrey te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZEENOP B.V.,
gevestigd in de gemeente Noordoostpolder,
gedaagde,
advocaat mr. F.J. van Eeckhoutte te Heelsum.

Partijen zullen hierna ook Syngenta en ZeeNop genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 juli 2017;
- de akte houdende producties van Syngenta met producties 1 t/m 20;
- de conclusie van antwoord van 25 oktober 2017 met producties 1 en 2;
- het tussenvonnis van 27 december 2017, waarin een comparitie van partijen is bepaald;
- de akte houdende aanvullende producties van Syngenta met producties 21 t/m 24;
- het B-16 formulier met daarbij productie 25 van Syngenta;
- het proces-verbaal van comparitie van 15 februari 2018 en de pleitnota's van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Syngenta is fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen. Zij biedt, onder meer in Nederland, gewasbeschermingsproducten aan onder de volgende merken:

- het Uniewoordmerk "SYNGENTA" met registratienummer 1395722;
- het internationale woordmerk, met gelding in de Benelux, "SYNGENTA" met registratienummer 732663;

-
- het Uniewoordmerk "AMISTAR" met registratienummer 3009453;
 - de Uniewoord/beeldmerken met registratienummers 1782309 en 10018521 en het internationale woord/beeldmerk, met gelding in de Benelux, met registratienummer 749131, zoals hieronder weergegeven:

syngenta

- het internationale woord/beeldmerk, met gelding in de Europese Unie (EU), met registratienummer 1052731, zoals hieronder weergegeven:

syngenta

- het Uniewoord/beeldmerk "S-PAC" met inschrijvingsnummer 960937, zoals hieronder weergegeven:



- het Unievormmerk met registratienummer 7246226, zoals hieronder weergegeven:



- het Uniebeeldmerk met inschrijvingsnummer 8739211, zoals hieronder weergegeven:



Deze merken zullen hierna hierna gezamenlijk ook worden aangeduid als de Syngenta-merken. De Syngenta-merken zijn onder meer ingeschreven voor gewasbeschermingsmiddelen.

2.2. Een van de producten die Syngenta onder de Syngenta-merken op de markt brengt is Amistar, een fungicide (schimmelbestrijdingsmiddel) dat de stof azoxystrobin bevat.

2.3. ZeeNop is een groothandel in gewasbestrijdingsmiddelen. Zij biedt haar producten aan via de website www.spuitmiddel.nl. Bij besluit van 3 april 2015 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) aan ZeeNop een parallelvergunning verleend voor het middel Amiplus Azoxystrobin. (hierna ook: Amiplus). In het besluit is onder meer het volgende vermeld:

"1 BESLUIT PARALLEL VERGUNNING

Op 19 februari 2015 is van:

ZeeNop B.V.
Wellerzandweg 5
8314 PW BANT

een aanvraag voor parallel vergunning gewasbeschermingsmiddel ontvangen voor het middel

Amiplus Azoxystrobin

op basis van de werkzame stof azoxystrobin.

HET COLLEGE BESLUIT tot toelaten van bovenstaand middel.

Alle bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van dit besluit.

Voor nadere gegevens over deze toelating wordt verwezen naar de bijlagen:

- Bijlage I voor details van de aanvraag en toelating.
- Bijlage II voor de etikettering.
- Bijlage III voor wettelijk gebruik.

1.1 Samenstelling, vorm en verpakking

De toelating geldt uitsluitend voor het middel in de samenstelling, vorm en de verpakking als waarvoor de vergunning is verleend.

1.2 Gebruik

Het middel mag slechts worden gebruikt met inachtneming van hetgeen in bijlage III bij dit besluit is voorgeschreven.

1.3 Classificatie en etikettering

Mede gelet op de onder "wettelijke grondslag" vermelde wetsartikelen, dienen alle volgende aanduidingen en vermeldingen op de verpakking te worden vermeld:

- De aanduidingen, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals vermeld onder "verpakkingsinformatie" in bijlage I bij dit besluit.
- Het toelatingsnummer.
- De etikettering zoals opgenomen in bijlage II bij dit besluit.
- Het wettelijk gebruiksvoorschrift, letterlijk en zonder enige aanvulling, zoals opgenomen in bijlage III bij dit besluit.
- Overige bij wettelijk voorschrift en gebruiksaanwijzing voorgeschreven aanduidingen en vermeldingen.

1.4 Voorwaarden

· De vergunning geldt alleen voor die producten die afkomstig zijn van de batches van het in Frankrijk toegelaten middel Amistar waarvan de nummers in dit besluit worden genoemd of waarvan de nummers vóór de datum van invoer bij het Ctgb zijn aangemeld.

· De toelatinghouder dient de exemplaren van de genoemde of aangemelde batches in de originele verpakking in Nederland in te voeren en onmiddellijk na invoer de nVWA van de invoer en de plaats van opslag op de hoogte te stellen. Het meldingsformulier "Kennissegeving invoer parallelle vergunning" is als bijlage bij dit besluit gevoegd en is te vinden op de website van het Ctgb: www.ctgb.nl, op de pagina : gewasbescherming/aanvraagformulieren/ vergunning voor parallelhandel.

In plaats van deze voorwaarde kan de nVWA op gemotiveerd verzoek toestaan dat de identiteit van de ingevoerde producten op andere wijze naar genoegen van de nVWA wordt aangetoond.

· De toelatinghouder houdt de producten in de originele verpakking gedurende 48 uur vanaf de melding voor controledoeleinden ter beschikking van de nVWA. Daarna heretiketteert de toelatinghouder de producten en pakt ze desgewenst om, conform zijn opgave bij de aanvraag en de voorschriften in dit besluit.

In plaats van deze voorwaarde kan de nVWA op gemotiveerd verzoek toestaan dat de identiteit van de ingevoerde producten op andere wijze naar genoegen van de nVWA wordt aangetoond

· De toelatinghouder houdt gedurende de duur van de vergunning één exemplaar van elke batch in de originele verpakking ter beschikking van de nVWA. In plaats hiervan kan de toelatinghouder ervoor kiezen het oorspronkelijke batchnummer te vermelden op elk omgepakt exemplaar of middels het bijhouden van een administratie zeker te stellen dat de omgepakte exemplaren herleidbaar zijn tot de oorspronkelijke batch.

Reikwijdte van de vergunning

De vergunning geldt onder bovengenoemde voorwaarden voor exemplaren van het middel dat in oorsprong onder de naam Amistar in Frankrijk is toegelaten en op de markt gezet en waarvan de exemplaren afkomstig zijn van batches met nummers die vóór de datum van invoer bij het Ctgb zijn aangemeld.

2 WETTELIJKE GRONDSLAG

Besluit	Artikel 52 Verordening 1107/2009 EG
Classificatie en etikettering	artikel 31 en artikel 65 van de Verordening EG/1107/2009

3 BEOORDELING

Een parallelle vergunning is een toelating van een middel dat:

1. in een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is toegelaten;
2. wordt ingevoerd vanuit een andere Staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar het middel is toegelaten;
3. niet wezenlijk verschilt van een reeds in Nederland toegelaten gewasbeschermingsmiddel, ("het referentiemiddel") en
4. afkomstig is van de onderneming die het in onderdeel 3. bedoelde gewasbeschermingsmiddel vervaardigt, een daarmee gelieerde onderneming, een onderneming die onder licentie het gewasbeschermingsmiddel vervaardigt of een onderneming die beschikt over de verklaringen van toegang als bedoeld in artikel 59, tweede lid Verordening 1107/2009/EG.

Het middel Amiplus Azoxystrobin wordt geïmporteerd uit Frankrijk en is daar onder de naam Amistar geregistreerd dan wel toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Zoals blijkt uit de bij de aanvraag verstrekte informatie verschilt het middel niet wezenlijk van het in Nederland toegelaten middel Amistar (11767 N) wat is vervaardigd door Syngenta. Het middel is derhalve afkomstig van dezelfde onderneming in de zin van de wet, als het referentiemiddel.

Het middel voldoet daarmee aan alle vereisten voor een parallelle vergunning.

Het college honoreert het verzoek."

2.4. Amiplus betreft het door Syngenta geproduceerde Amistar in de fles zoals deze door Syngenta in Frankrijk op de markt is gebracht, met daarop door ZeeNop (nieuw) aangebrachte etiketten en een door haar daarbij gevoegde gebruiksaanwijzing (hierna: de Amiplus-producten). Hieronder worden afbeeldingen weergegeven van een in februari 2017

geproduceerde fles Amistar, door ZeeNop voorzien van nieuwe etiketten en een gebruiksaanwijzing.



2.5. ZeeNop heeft kort na het verkrijgen van de vergunning op 3 april 2015 de eerste flessen Amiplus geleverd aan klanten in Nederland. Zij heeft vervolgens in de maanden april en mei 2015 en in de maanden maart, april en mei van 2016 en 2017 Amiplus geleverd.

2.6. Bij e-mailbericht van 1 mei 2015 heeft Syngenta aan de bestuurders van ZeeNop bericht:

“Wij hebben kennis genomen van de parallel registratie “Amiplus 250”, op basis van Amistar, een product van Syngenta in Frankrijk.
Inmiddels hebben wij geconstateerd dat dit product door u wordt aangeboden en is geleverd aan Nederlandse telers.
Wij stellen vast dat de etikettering van dit product “Amiplus 250” op diverse punten niet voldoet aan de wettelijke regels hieromtrent.
Aangezien wij dit een inbreuk vinden op de integriteit van ons product, en mogelijke negatieve gevolgen voortvloeiend uit een oneigenlijk gebruik van Amiplus 250 ten gevolge van de onjuiste etiketering voorzien, welke schadelijk kunnen zijn voor het imago van Syngenta, verzoeken wij u dringend per direct te stoppen met het in de handel brengen van Amiplus zolang deze gebreken niet zijn hersteld.
Tevens verzoeken wij u het reeds uitgeleverde product retour te nemen en van de juiste etikettering te voorzien.

Wij hebben de betrokken controlerende instanties hiervan op de hoogte gebracht.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en in afwachting van uw reactie verblijven wij,”

2.7. Bij e-mailbericht van eveneens 1 mei 2015 is namens ZeeNop bericht:

“Hartelijk dank voor uw oplettendheid. Jammer dat het voorval leidt tot inbreuk op de integriteit. Graag zouden wij geïnformeerd willen worden op de diverse punten die volgens u niet overeenstemmen met de wettelijke regels. Uiteraard zullen wij dit aanpassen.
Imago schade betwijfel ik, want we hebben toch behoorlijk wat klanten door onze registratie i.p.v. Subliem, Amiplus kunnen verkopen.

Als u ons de “diverse punten” door kan geven, dan kunnen wij dit aanpassen en zal ik dit verifiëren met het CTGB. Ik wil uitsluiten dat dit bij onze toekomstige registraties ook gaat voor komen.

Wij staan er wel open voor om voortaan de Amistar en andere Syngenta producten van u rechtstreeks af te nemen. Stoppen met Amiplus willen we ook wel maar zal er een redelijke compensatie tegenover moeten staan gezien de potentie.

Wij zien uw reactie graag tegemoet. U kunt mij ook altijd bellen.”

2.8. Een brief van 22 juli 2016 namens Syngenta aan de directie van ZeeNop houdt onder meer in:

“Het is onder onze aandacht gebracht dat ZeeNop BV actief betrokken is bij de import in Nederland, van “overgeëtiketteerde” Amistar in originele Syngenta verpakking, welke gemarkeerd zijn met het Syngenta logo.

Met dit schrijven melden wij u dat binnen de EU parallel import van originele producten d.m.v. over etikettering moet voldoen aan bepaalde standaarden. Een overetikettering welke niet voldoet aan de vereisten uitgesproken door het Europese Hof van Justitie (t.w. Bristol MyersSquibb and others vs Paranova NS C427/93 (1996), Boehringer vs Swingward, C2348104 (2007)) wordt gezien als een inbreuk op het handelsmerk.

Eén van deze vereisten is *‘the importer gives notice to the trademark proprietor before the overstickered product is put on sale, and, on demand, supplies him with a specimen of that product’*

Wij verzoeken u bij deze aan deze vereisten te voldoen en ons te voorzien van zo’n notificatie, voordat u Syngenta producten importeert. Verder verzoeken wij u ons een voorbeeld van geïmporteerde product voorzien van uw etiket toe te sturen.”

2.9. Syngenta heeft bij brief van 30 augustus 2016 ZeeNop verzocht te reageren op bovenstaande brief en heeft deze brief bij e-mailbericht van 9 september 2016 opnieuw aan ZeeNop verzonden.

2.10. Bij e-mailbericht van 9 september 2016 is namens ZeeNop onder meer bericht:

“Bedankt voor de mail. Helaas heb ik niets vernomen van deze brieven.
Goed om te zien dat we positief in de markt bevonden worden. Overigens zijn wij gewoon klant van Syngenta. Welliswaar via een omweg, maar dit is wel jullie eigen keuze.
Ik heb al eerder gevraagd om direct zaken met jullie te doen.
(...)
Betreft de correspondentie, ik zal dit doorsturen naar de desbetreffende contactpersonen die daar mij in gaan adviseren.”

2.11. Bij brief van 14 november 2016 heeft de advocaat van Syngenta ZeeNop gesommeerd te bevestigen dat - kort gezegd - uiterlijk op 21 november 2016 het gebruik van de Syngenta-merken wordt gestaakt totdat voorafgaande kennisgeving van het op de markt brengen van het omgepakte product en een exemplaar van het omgepakte product is gegeven, op straffe van een boete van € 1.500,-- en uiterlijk op 28 november 2016 een bedrag van € 1.500,-- ter compensatie van juridische kosten wordt betaald.

2.12. ZeeNop heeft aan deze sommatie niet voldaan.

2.13. Een op 31 januari 2018 gedateerd document houdt onder meer het volgende in:

“POWER OF ATTORNEY

SYNGENTA LIMITED, Jealott's Hill Research Centre, Bracknell, Berkshire, RG42 6EY, United

Kingdom

(Grantor of the authorization)

Hereby provides the following unrestricted and irrevocable power of attorney to:

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland

(Authorized party)

And states and declares:

Syngenta Limited appoints Syngenta Participations AG as its attorney-in-fact, with full power of substitution, to act in its own name or in name of Syngenta Limited, in place and stead of Syngenta Limited, to represent Syngenta Limited and take any actions required, in any disputes and proceedings, for the exploitation of and acts against the infringement of the EU trademark AMISTAR, registered under No. 003009453, including invoking this EU trademark on behalf of Syngenta Limited against third parties, claiming damages sustained by Syngenta Limited as a result of any infringement of this EU trademark or other related wrongdoing of a third party, and to undertake any action which Syngenta Participations AG considers necessary or desirable in that connection."

3. Het geschil

3.1. Syngenta vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

- I. gedaagde te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis binnen de EU, althans Nederland, iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, waaronder mede begrepen ieder aanbieden en verhandelen van producten, gelijk of soortgelijk aan de waren waarvoor de Merken zijn geregistreerd, onder die Merken of een daarmee overeenstemmend teken, in het bijzonder de Inbreukmakende Producten als bedoeld onder § 2.3 in het lichaam van de dagvaarding, alsmede elk ander gebruik van de Merken of daarmee overeenstemmende tekens in verband met bedoeld aanbieden of verhandelen in de EU, althans in Nederland, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,= (zegge: vijftigduizend euro) voor ieder dag (waarbij een gedeelte van een dag als dag wordt gerekend) dat gedaagde dit bevel geheel of gedeeltelijk niet
- II. gedaagde te bevelen om binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis aan de advocaat van eiseres schriftelijk en gemotiveerd de navolgende informatie, opgesteld en goedgekeurd door een onafhankelijk registeraccountant, te verstrekken:
 - a) de volledige n.a.w.-gegevens van degene(n) die voor gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft vervaardigd, dan wel ter beschikking heeft gesteld;
 - b) de volledige n.a.w.-gegevens van alle afnemers binnen de EU, althans Nederland waaraan gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft geleverd of levert, met per afnemer een specificatie van de verkoopovereenkomst, alsmede de data van levering;
 - c) de volledige n.a.w.-gegevens van al degenen binnen de EU, althans Nederland, aan wie gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft geoffreerd, een offerte aanvraag daarvoor heeft ontvangen of van wie zij een bestelling heeft genoteerd;
 - d) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat door gedaagde, of in opdracht van gedaagde, in de EU, althans Nederland, tot op de dag van opgave werd geproduceerd en/of aangeboden, verkocht, gedistribueerd of anderszins verhandeld;
 - e) het totaal aantal Inbreukmakende Producten dat gedaagde op de dag van betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zelf, of door middel van derden, in voorraad heeft;

- f) een door een onafhankelijke registeraccountant opgesteld en goedgekeurd overzicht van de door gedaagde met de verkoop van de Inbreukmakende Producten in de EU, althans Nederland, behaalde omzet en (netto) winst, gespecificeerd per verkoop en/of geleverde Inbreukmakende Product, met gespecificeerde opgave van directe kostenposten, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken;
- III. gedaagde te bevelen binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis al haar afnemers aan te schrijven in het Nederlands en Engels op haar gebruikelijke briefpapier en ondertekend door haar directeur, met een afschrift van deze brief aan de advocaat van eiseres, met de volgende tekst in een gebruikelijk lettertype en lettergrootte, met invulling van de naam van de contactpersoon, de datum van de uitspraak en met toevoeging van het vonnis van de rechtbank Den Haag, en zonder verdere toevoegingen of wijzigingen:

voor haar Nederlandstalige afnemers:

*"Geachte [naam],
Hierdoor vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij haar vonnis van [datum] ons bevolen u te informeren dat ZeeNop B.V. handelend onder de naam spuitmiddel.nl, door het aanbieden en verhandelen van Amiplus producten inbreuk maakt op de merkrechten van Syngenta. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om binnen zeven (7) dagen na dagtekening van deze brief al de dergelijke bij u in voorraad zijnde Amiplus producten aan ons te retourneren. De aankoop prijs en de transportkosten zullen door ZeeNop B.V. aan u worden vergoed.*

Tevens verzoeken wij u een factuur, inhoudende de aankoop prijs en de transportkosten, mee te zenden. Deze factuur zal terstond worden betaald.

Wij bedanken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

ZeeNop B.V.

en voor haar niet-Nederlandstalige afnemers:

"Dear [naam],

We urgently request your attention for the following. We have been ordered to inform you by judgment of the interim Relief Judge of the District Court of The Hague dated [datum], that ZeeNop B.V. also using the tradename spuitmiddel.nl, by distributing and making available of Amiplus products, has infringed the trademark rights of Syngenta. Therefore, we kindly request you to return to us any such products you have in stock and/or in your stores within seven (7.) days of the date of this letter. The purchase price and transport costs will be reimbursed by ZeeNop B.V.

Please send us along with the shipment, your invoice specifying the purchase price and transport costs, and we will pay the relevant amount immediately.

Thank you for your cooperation.

Kind regards,

[Naam]

ZeeNop B.V. ";

- IV. gedaagde te bevelen binnen dertig (30) dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de totale hoeveelheid nog in voorraad zijnde Inbreukmakende Producten met inbegrip van datgene dat terug geleverd is ingevolge de recall als bedoeld onder sub III aan eiseres in eigendom over te dragen,

althans aan eiseres af te geven ter vernietiging, onbruikbaarmaking en/of ter verdere bewaring in afwachting van een definitieve bestemming, op kosten van gedaagde, op een door de advocaat van eiseres nader aan te geven locatie;

- V. gedaagde te bevelen binnen veertien (14) dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een rectificatietekst op de hoofdpagina van de Nederlandse website van gedaagde (<http://www.spuitmiddel.nl>) te plaatsen, op een zodanige wijze, dat deze gedurende vier weken in het eerste (bovenste) scherm duidelijk zichtbaar is, in een omlijnd kader op een gedeelte van de desbetreffende webpagina dat in beeld is, met uitsluitend de volgende tekst:

*"Geachte consument,
Hierdoor vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. De Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft bij haar vonnis van [datum] ons bevolen u te informeren dat ZeeNop B.V., handelend onder de naam spuitmiddel.nl, door het aanbieden en verhandelen van Amiplus producten inbreuk maakt op de merkrechten van Syngenta. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om binnen zeven (7) dagen na dagtekening van deze brief al de dergelijke bij u in voorraad zijnde Amiplus producten aan ons te retourneren. De aankoop prijs en transportkosten zullen door ZeeNop B. V. aan u worden vergoed.*

Tevens verzoeken wij u een factuur, inhoudende de aankoop prijs en de Transportkosten, mee te zenden. Deze factuur zal terstond worden betaald.

Wij bedanken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

ZeeNop B.V."

- VI. gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per dag (waarbij een gedeelte van een dag als dag wordt gerekend) dat gedaagde in strijd mocht handelen met de hiervoor in sub II-VI gevorderde bevelen, dan wel voor iedere afzonderlijke, gehele of gedeeltelijke overtreding van één van deze, zulks ter vrije keuze van eiseres;
- VII. gedaagde te veroordelen tot betaling aan eiseres van een vergoeding voor de door eiseres ten gevolge van het onrechtmatig handelen van gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, vermeerderd met wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, althans artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 1 mei 2015, althans vanaf datum van dagvaarding tot aan de dag der voldoening;
- VIII. gedaagde ex artikel 1019h Rv te veroordelen in de werkelijk gemaakte kosten van dit geding, zijnde de volledige door eiseres gemaakte kosten aan salarissen en verschotten van de advocaat of een ander door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt, met inbegrip van nakosten ad € 131,- en in geval van betekening van het vonnis ad € 199,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over dit bedrag vanaf 14 dagen na de datum van het vonnis tot aan de dag der voldoening;
- IX. de termijn ex artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

3.2. Syngenta heeft aan haar vorderingen - kort gezegd - het volgende ten grondslag gelegd. Syngenta kan zich op basis van artikel 9 sub a van de Uniemerkenverordening 207/2009¹ verzetten tegen het ongeautoriseerde merkgebruik door ZeeNop. ZeeNop gebruikt tekens die identiek zijn aan de Syngenta-merken voor identieke waren als waarvoor

¹ Ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding was Verordening 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (hierna: UMVo) in werking getreden, zodat Syngenta geacht wordt een beroep te hebben gedaan op artikel 9 lid 2 sub a van die verordening

deze zijn ingeschreven. Op de flessen en doos waarin ZeeNop Amplus verkoopt, zijn de Syngenta-merken zichtbaar.

3.3. ZeeNop voert verweer. Zij stelt onder meer dat op grond van artikel 13 van de Uniemerkenverordening 207/2009² een Uniemerken de houder niet het recht verleent om het gebruik daarvan te verbieden, zoals in het onderhavige geval, voor waren die onder dit merk door de houder op of met diens toestemming in de Europese Economische Ruimte (EER) in de handel zijn gebracht.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Syngenta, nu ZeeNop woonplaats heeft in Nederland (artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 4.6 BVIE³). ZeeNop heeft de internationale en relatieve bevoegdheid van de rechtbank niet bestreden.

Merkhouder

4.2. Tussen partijen is niet in geschil dat Syngenta de rechten houdt op de Syngenta-merken, met uitzondering van het Uniewoordmerk AMISTAR. Ten aanzien daarvan heeft ZeeNop bij conclusie van antwoord aangevoerd dat niet Syngenta, maar de in het Verenigd Koninkrijk gevestigde rechtspersoon Syngenta Limited daarop de rechten houdt. Syngenta heeft vervolgens de hiervoor onder 2.13 weergegeven "Power of Attorney" overgelegd en gesteld dat zij op basis daarvan op eigen naam en op naam van Syngenta Limited mag optreden. ZeeNop heeft in dat verband aangevoerd dat dit neerkomt op vertegenwoordigingsbevoegdheid, maar dat dat Syngenta Limited nog niet tot partij in deze procedure maakt, dat Syngenta Limited zich niet in deze procedure heeft gevoegd en niet gesteld of bewezen is dat Syngenta licentiehouder is van het Uniewoordmerk AMISTAR. Voor zover ZeeNop hiermee stelt dat Syngenta Limited haar rechten alleen geldend zou kunnen maken als zij zelf (al dan niet door voeging) partij is (geworden) deze zaak, geldt het navolgende.

4.3. Een rechthebbende kan een derde een last geven een vordering op eigen naam in te stellen. Een dergelijke last brengt in beginsel ook mee dat dat de derde op eigen naam in rechte kan optreden. De lasthebber is niet gehouden in de dagvaarding of anderszins te vermelden dat hij ter behartiging van de belangen van een ander optreedt. Eerst indien het verweer van de wederpartij daartoe aanleiding geeft, zal de lasthebber dienen te stellen en zonodig te bewijzen dat hij uit hoofde van lastgeving bevoegd is op eigen naam ten behoeve van de rechthebbende op te treden.⁴ Dat de last pas na het uitbrengen van de dagvaarding is

² Thans artikel 15 lid 1 UMVo.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2013, 77

⁴ HR 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9665

gegeven, staat hieraan niet in de weg.⁵ Nu ZeeNop niet heeft betwist dat Syngenta op grond van de "Power of Attorney" op eigen naam voor Syngenta Limited kan optreden, moet ervan worden uitgegaan dat Syngenta in deze procedure met betrekking tot het Uniewoordmerk AMISTAR ten behoeve van de merkhouders Syngenta Limited optreedt.

Merkinbreuk

4.4. Syngenta baseert haar vordering op artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de merkhouders gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven. In dit geval is tussen partijen niet in geschil dat ZeeNop de Syngenta-merken gebruikt voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven. ZeeNop beroept zich evenwel op uitputting van de rechten van Syngenta overeenkomstig (thans) artikel 15 lid 1 UMVo, omdat Amiplus reeds als Amistar in Frankrijk en derhalve in de EER op de markt is gebracht. Syngenta wijst in dat verband op het tweede lid van artikel 15 UMVo, dat bepaalt dat lid 1 niet van toepassing is wanneer er voor de merkhouders gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.

4.5. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie betreffende het herverpakken van met name farmaceutische producten volgt dat deze afwijking van het grondbeginsel van het vrije verkeer van goederen in het kader van het merkrecht gerechtvaardigd is, omdat het merk de waarborg dient te kunnen bieden dat alle van dat merk voorziene producten zijn vervaardigd onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden gehouden voor de kwaliteit ervan.⁶ Van belang is de wezenlijke functie van het merk, namelijk dat aan de consument of eindgebruiker met betrekking tot het gemerkte product de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, zodanig dat hij het product zonder verwarring van producten van andere herkomst kan onderscheiden. Deze herkomstgarantie impliceert dat de consument of eindgebruiker erop mag rekenen dat derden niet in een aan de verhandeling voorafgegane fase zonder toestemming van de merkgerechtigde hebben ingegrepen in de oorspronkelijke toestand van het product.⁷ Ompakking van een merkproduct in een nieuwe verpakking door een derde zonder toestemming door de merkhouders, kan reële risico's voor deze herkomstgarantie vormen en tast het specifieke voorwerp van het merk aan, zo heeft het Hof van Justitie overwogen.⁸

4.6. In voornoemde jurisprudentie is echter ook bepaald dat de afwijking van het vrije verkeer van goederen die het gevolg is van het verzet van de merkhouders tegen ompakking ontoelaatbaar is wanneer de uitoefening van het recht van de merkhouders een verkapt beperking van de handel tussen de lidstaten vormt.⁹ Van een dergelijke verkapt beperking

⁵ Vgl. HR 26 november 2004, ECLI:NL:HR:2004:AP9665 en HR 28 oktober 1988, ECLI:NL:PHR:AD0490

⁶ Zie onder meer HvJ 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a. / Paranova)

⁷ HvJ 11 juli 1996 (Bristol-Myers Squibb e.a. / Paranova)

⁸ Zie onder meer HvJ 11 juli 1996 (Bristol-Myers Squibb e.a. / Paranova) en HvJ 23 april 2002, zaak C-143/00 (Boehringer Ingelheim / Swingward)

⁹ HvJ 23 april 2002, (Boehringer Ingelheim / Swingward)

is sprake wanneer de uitoefening van het recht van de merkhouders om op te komen tegen ompakking bijdraagt tot kunstmatige afscherming van de markten en wanneer de ompakking voor het overige op zodanige wijze geschiedt dat de rechtmatige belangen van de merkhouders worden geëerbiedigd.¹⁰ De wijziging die ompakking meebrengt kan dus door de merkhouders worden verboden, tenzij ompakking noodzakelijk is om parallel ingevoerde producten te kunnen verhandelen en voor het overige de rechtmatige belangen van de merkhouders worden beschermd.¹¹

4.7. Aan de hand van de hiervoor weergegeven uitgangspunten is in de jurisprudentie van het Hof van Justitie bepaald dat, lid 2 van (thans) artikel 15 UMVo zo dient te worden uitgelegd dat de merkhouders zich rechtmatig kan verzetten tegen ompakking, tenzij:

1. komt vast te staan, dat het gebruik van het merkrecht door de merkhouders om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, tot kunstmatige afscherming van de markten van de Lid-Staten zal bijdragen;
2. wordt aangetoond, dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten;
3. op de nieuwe verpakking duidelijk wordt vermeld wie het product heeft omgepakt, alsook de naam van de fabrikant;
4. de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouders niet kan schaden. Zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn, en
5. de importeur de merkhouders tevoren ervan in kennis stelt, dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert.¹²

Deze voorwaarden moeten in het licht van de bovengenoemde jurisprudentie zo worden begrepen dat de eerste voorwaarde het belang van het vrije verkeer van goederen beschermt en de overige voorwaarden de rechtmatige belangen van de merkhouders waarborgen.

4.8. ZeeNop heeft aangevoerd dat de hiervoor bedoelde jurisprudentie en de daarin geformuleerde voorwaarden alleen op farmaceutische producten van toepassing zijn, en derhalve niet op gewasbestrijdingsmiddelen, zoals Amistar. Dit verweer wordt verworpen. In een arrest betreffende het aanbrengen van andere etiketten op whiskyflessen, heeft het Hof van Justitie bepaald dat de hiervoor genoemde rechtspraak ook voor dat geval geldt en dat de onder 4.7 genoemde eerste, tweede, vierde en vijfde voorwaarden van toepassing zijn.¹³ Daaruit volgt derhalve dat genoemde jurisprudentie en de daarin geformuleerde voorwaarden niet uitsluitend op het ompakken van farmaceutische producten van toepassing zijn.

4.9. Daarbij komt dat volgens het Hof van bij de vraag of de presentatie van het product de reputatie van het merk kan schaden, de aard van het product en de markt waarvoor het is

¹⁰ HvJ 23 april 2002, (Boehringer Ingelheim / Swingward)

¹¹ HvJ 23 april 2002, (Boehringer Ingelheim / Swingward)

¹² Zie onder meer HvJ 11 juli 1996 (Bristol-Myers Squibb e.a. / Paranova) en HvJ 26 april 2007, zaak C-348/04 (Boehringer Ingelheim / Swingward II)

¹³ HvJ 11 november 1997, zaak C-349-95 (Loendersloot / Ballantine), zie ook HvJ 17 mei 2018, zaak C-642/16 (Junek Europ-Vertrieb / Lohmann & Rauscher) met betrekking tot medische hulpmiddelen, waarin het Hof de voorwaarden niet van toepassing achtte omdat van ompakking geen sprake was

bestemd, in aanmerking moeten worden genomen. Wat farmaceutische producten betreft is vastgesteld dat het gaat om een gevoelig gebied waarop het publiek bijzonder veeleisend is met betrekking tot de kwaliteit en de integriteit van het product, en dat de presentatie van het product bij het publiek dienaangaande vertrouwen kan wekken.¹⁴ Wat betreft de aard van producten als gewasbeschermingsmiddelen, die bestemd zijn voor de teelt van levensmiddelen, zoals Amistar, geldt dat de herkomst, integriteit en presentatie van het product evenals bij geneesmiddelen een belangrijke rol speelt. De rechtbank stelt voorts vast dat voor zowel geneesmiddelen als gewasbeschermingsmiddelen geldt dat het gaat om producten die potentieel schadelijk kunnen zijn, waarbij de toepasselijke gebruiksvoorschriften, doseringen en waarschuwingen op en in de verpakking van groot belang zijn. Verder maakt de toepasselijke regelgeving bij parallelhandel wijzigingen in de oorspronkelijke verpakking bij gewasbeschermingsmiddelen evenals bij geneesmiddelen noodzakelijk. Ook gezien deze overeenkomsten tussen gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen, oordeelt de rechtbank dat de hiervoor bedoelde jurisprudentie en de daarin geformuleerde voorwaarden, die deels samenhangen met de hiervoor omschreven aard van het product, ook op gewasbeschermingsmiddelen van toepassing zijn.

4.10. Dat bij parallelimport van gewasbeschermingsmiddelen de producten - anders dan bij geneesmiddelen - in quarantaine worden gehouden, in welke periode de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de producten controleert op kwaliteit en kwantiteit en daartoe ook contact opneemt met de fabrikant om de nummers van de producten (batches) te controleren - zoals ZeeNop heeft gesteld - maakt niet dat de hiervoor genoemde jurisprudentie en de daarin geformuleerde voorwaarden in dit geval toepassing missen. De voorwaarden dienen er immers toe om de merkhouder - en niet de autoriteiten - in staat te stellen controle uit te oefenen op de producten.

4.11. ZeeNop heeft verder gesteld dat de hiervoor genoemde jurisprudentie niet van toepassing is, omdat in dit geval van ompakking geen sprake is, nu ZeeNop niet meer heeft gedaan dan op de originele verpakking de wettelijk verplichte etiketten plakken. Zowel op de doos als op de flessen zelf stond de naam van de fabrikant, aldus ZeeNop. Deze stelling kan niet slagen. Het Hof van Justitie heeft uitdrukkelijk overwogen dat heretikettering net als het opnieuw verpakken van producten reële risico's voor de herkomstgarantie meebrengt en daarmee het specifieke voorwerp van het merk aantast.¹⁵ De rechtbank neemt in dit verband in aanmerking dat de nieuwe etiketten van ZeeNop geheel over de oorspronkelijke etiketten van Syngenta zijn geplakt, waardoor deze niet meer zichtbaar zijn. De etiketten bevatten voorts een nieuwe productnaam (Amiplus in plaats van Amistar). Verder is een door ZeeNop vervaardigde Nederlandse gebruiksaanwijzing toegevoegd. Er is dan ook geen sprake van het enkel aanbrengen van een klein extra etiket op een onbedrukte plaats van de oorspronkelijke verpakking.¹⁶ De wijzigingen die ZeeNop in de verpakking aanbrengt zijn zodanig dat dat het hiervoor genoemde reële risico van aantasting van de herkomstgarantie zich voordoet. Er dan ook sprake van ompakken zoals bedoeld in voornoemde jurisprudentie van het Hof van Justitie.

¹⁴ HvJ 11 juli 1996, zaken C-427/93, C-429/93 en C-436/93 (Bristol-Myers Squibb e.a./Paranova)

¹⁵ HvJ 26 april 2007, (Boehringer Ingelheim / Swingward II)

¹⁶ Zoals in de zaak die leidde tot het arrest HvJ 17 mei 2018 (Junek Europ-Vertrieb / Lohmann & Rauscher)

4.12. Het voorgaande betekent dat Syngenta zich tegen het door ZeeNop opnieuw etiketteren en vervolgens verhandelen van haar producten kan verzetten, tenzij aan de onder 4.7 genoemde voorwaarden is voldaan. Tussen partijen is niet in geschil dat in het onderhavige geval ompakking noodzakelijk is om aan de toepasselijke regelgeving te voldoen¹⁷. Er is dan ook sprake van een situatie waarin verzet van de merkhouder tegen die ompakking leidt tot kunstmatige marktafscherming, zodat aan de eerste voorwaarde is voldaan. Dit brengt mee dat beperking van het recht van Syngenta om zich tegen die ompakking te verzetten mogelijk is, mits aan de overige voorwaarden, die haar belangen als merkhouder waarborgen, is voldaan. Syngenta stelt dat ZeeNop niet heeft voldaan aan de derde en vijfde voorwaarde zoals hiervoor onder 4.7 weergegeven.

4.13. De derde voorwaarde betreft het vereiste dat op de verpakking duidelijk moet worden vermeld wie het product opnieuw heeft geëtiketteerd, alsook de naam van de fabrikant. Syngenta heeft in dat kader gesteld dat op de door ZeeNop aangebrachte etiketten, in elk geval in 2015, niet de naam van ZeeNop stond vermeld. ZeeNop heeft dit betwist en gesteld dat van de fles waarop Syngenta zich in dit verband beroept, het door ZeeNop aangebrachte etiket aan één zijde is verwijderd. In het midden kan blijven of op de fles waarop Syngenta zich beroept ten tijde van het door ZeeNop op de markt brengen aan één of twee zijden een nieuw etiket was aangebracht, nu Syngenta tevens heeft aangevoerd dat - naar zij later heeft geconstateerd - op de nieuw aangebrachte etiketten ZeeNop ten onrechte als distributeur stond vermeld. Hoewel ZeeNop stelt dat hiermee aan voorwaarde drie is voldaan, oordeelt de rechtbank dat het als distributeur vermelden van ZeeNop op de nieuw aangebrachte etiketten niet overeenkomstig deze voorwaarde is. De positie van een distributeur is immers een andere dan die van een ompakker. De aanduiding van ZeeNop als distributeur wekt ten onrechte de indruk dat sprake is van een commerciële band met Syngenta. Mede gezien de hierboven omschreven herkomstgarantie die de derde voorwaarde beoogt te bieden, is met de vermelding van ZeeNop als distributeur niet aan die voorwaarde voldaan. Gezien deze vaststelling kan in het midden blijven of de naam van ZeeNop eerder in het geheel niet vermeld was.

4.14. Syngenta stelt ten aanzien van de vijfde voorwaarde dat ZeeNop haar niet tevoren ervan in kennis heeft gesteld dat het omgepakte product op de markt werd gebracht en dat zij niet heeft aangeboden om een exemplaar van het omgepakte product toe te zenden. ZeeNop heeft gesteld dat Syngenta er via de NVWA tevoren van op de hoogte werd gesteld dat het opnieuw geëtiketteerde product op de Nederlandse markt werd gebracht en dat Syngenta precies wist welke producten het betrof, aangezien zij aan de NVWA moet bevestigen dat de batchnummers van de geïmporteerde producten van haar afkomstig waren. Op grond van de informatie die Syngenta van de NVWA kreeg of kon krijgen, had zij aan ZeeNop een exemplaar kunnen vragen, aldus ZeeNop. ZeeNop stelt voorts dat zij niet verplicht is om uit eigener beweging een exemplaar toe te zenden.

4.15. Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat de parallelimporteur de merkhouder zelf van de voorgenomen ompakking in kennis moet stellen en dat het niet volstaat dat de merkhouder op de hoogte wordt gebracht via andere bronnen, bijvoorbeeld via de autoriteit die een vergunning voor de parallelimport aan de importeur verleent.¹⁸ Dat Syngenta via de controle van de batchnummers door de NVWA op de hoogte had kunnen

¹⁷ Vgl. HvJ 10 november 2016, zaak C-297/15 (Ferring Laegemidler / Orifarm).

¹⁸ HvJ 23 april 2002, (Boehringer Ingelheim / Swingward)

zijn van de parallelimport volstaat dan ook niet. Hierbij komt dat de waarborgen die voorwaarde twee tot en met vijf de merkhouders bieden, zien op de toestand van het product nadat het is omgepakt, terwijl de controle door de NVWA de originele geïmporteerde exemplaren betreft. Van de ompakker mag verwacht worden dat hij de merkhouders er zelf van in kennis stelt dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht. Dit stelt de merkhouders in staat te beoordelen of door de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product niet direct of indirect wordt aangetast en of de presentatie na de ompakking de reputatie van het merk niet schaadt. Het stelt de merkhouders tevens in staat zich beter te beschermen tegen de activiteiten van vervalsers.¹⁹ Hiervoor is voldoende dat de ompakker de merkhouders van de ompakking op de hoogte stelt voordat de producten op de markt worden gebracht en desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product levert. Anders dan Syngenta stelt is de ompakker niet gehouden om zelf een exemplaar aan de merkhouders aan te bieden. Een redelijke uitleg van de vijfde voorwaarde brengt verder mee dat de ompakker, nadat melding is gemaakt van de ompakking en de merkhouders desgevraagd een exemplaar van het omgepakte product heeft ontvangen en beoordeeld, niet gehouden is telkens opnieuw melding te doen van ompakking van hetzelfde product op identieke wijze. Anders dan Syngenta stelt, behoeft ZeeNop dan ook niet bij binnenkomst van elke zogenoemde batch Amistar vanuit Frankrijk in Nederland opnieuw melding te doen bij Syngenta. Dit is slechts nodig indien het een ander product betreft of er wijzigingen zijn in de wijze van ompakken.

4.16. Dat uit de hiervoor onder 2.6 tot en met 2.11 weergegeven correspondentie volgt dat Syngenta vanaf in elk geval 1 mei 2015 op de hoogte was van de ompakking door ZeeNop, brengt niet mee dat ZeeNop niet (meer) gehouden was om zich aan de voorwaarden te houden. Syngenta heeft in die correspondentie bovendien verzocht om (alsnog) van de ompakking op de hoogte gesteld te worden en verzocht om een exemplaar van een omgepakt product. Dat ZeeNop, zoals zij heeft aangevoerd, op dat moment niet meer over een exemplaar beschikte omdat zij alles al had verkocht, dient voor haar rekening te blijven.

4.17. De conclusie van het voorgaande is dat, nu ZeeNop niet heeft gehandeld overeenkomstig de hiervoor onder 4.7 genoemde derde en vijfde voorwaarde, Syngenta zich tegen de ompakking mag verzetten. ZeeNop kan zich dan ook niet beroepen op uitputting overeenkomstig artikel 15 lid 1 UMVo, zodat Syngenta op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo gerechtigd is om ZeeNop te verbieden van de Syngenta-merken gebruik te maken. Door niet te handelen overeenkomstig de derde en vijfde voorwaarde, pleegt ZeeNop dan ook inbreuk op de Syngenta-merken.

Vorderingen

4.18. Gelet op de vastgestelde merkinbreuk, zal het gevorderde inbreukverbod (vordering I onder 3.1) worden toegewezen. Het verbod zal zo worden geformuleerd, dat het alleen geldt voor zover niet aan de hiervoor onder 4.7 genoemde derde en vijfde voorwaarde is voldaan. De vordering zal ook worden toegewezen ten aanzien van het niet op de verpakking van Syngenta, maar wel op de doos waarin deze worden geleverd aangebrachte Uniebeeldmerk met inschrijvingsnummer 8739211, nu ZeeNop de aan de hand van foto's onderbouwde stelling van Syngenta dat ZeeNop de flessen in een dergelijke doos aan een klant heeft verkocht onvoldoende gemotiveerd heeft betwist.

¹⁹ HvJ 23 april 2002, zaak C-143/00 (Boehringer Ingelheim / Swingward)

4.19. ZeeNop heeft ten aanzien van de vordering tot het verstrekken van de gegevens van degene die voor ZeeNop de producten heeft vervaardigd dan wel ter beschikking gesteld (vordering IIa onder 3.1) aangevoerd dat deze dient te worden afgewezen, omdat het gaat om originele producten van Syngenta, waarop op grond van wettelijke voorschriften een nieuw etiket is geplakt. ZeeNop heeft in dit verband onbetwist gesteld dat zij zelf die etiketten op de flessen heeft aangebracht. ZeeNop heeft tijdens de comparitie van partijen gesteld dat zij de producten heeft ingekocht bij J. Geurtsen, hetgeen Syngenta niet heeft betwist. Van de zijde van Syngenta is tijdens de comparitie van partijen erkend dat zij binnen het bestek van deze procedure tegen ZeeNop geen belang heeft bij het verkrijgen van de gegevens van de verkoper in Frankrijk. Nu alle gevorderde gegevens bij verkrijging waarvan Syngenta in deze procedure belang heeft haar reeds bekend zijn, zal vordering IIa worden afgewezen.

4.20. Voor wat betreft de overige vorderingen tot verstrekking van gegevens (vorderingen IIb tot en met f onder 3.1) heeft ZeeNop aangevoerd dat het verstrekken daarvan inbreuk op de privacyrechten van derden zou inhouden. De rechtbank zal aan dat verweer voorbijgaan, nu ZeeNop niet heeft onderbouwd op grond waarvan genoemde rechten dienen te prevaleren boven het in artikel 2.22 BVIE aan de merkhouders toegekende recht op informatieverstrekking. De overige vorderingen tot verstrekking van gegevens zullen dan ook worden toegewezen zoals in het dictum bepaald, waarbij onder “n.a.w.-gegevens” dient te worden verstaan gegevens betreffende naam, adres en woonplaats. De gevorderde termijn van 14 dagen acht de rechtbank te kort. Deze zal worden verlengd tot zestig dagen, om executieproblemen te voorkomen.

4.21. Ten aanzien van opstellen en goedkeuren door een registeraccountant van de te verstrekken informatie (vordering II onder 3.1) geldt het volgende. Het is de rechtbank bekend dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, een dergelijke goedkeuring niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen.²⁰ De minder ver strekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen”, die een accountant wél kan uitvoeren, biedt naar het oordeel van de rechtbank geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is.²¹ Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen zal bieden naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Dit geldt ook voor een rapport van een andere onafhankelijke deskundige. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde accountantsverklaring niet toewijzen.²²

4.22. Nu ZeeNop in het licht van de vastgestelde merkinbreuk onvoldoende heeft onderbouwd dat Syngenta daarbij geen gerechtvaardigd belang heeft, zullen de vorderingen betreffende rectificatie en *recall* (vorderingen III en V onder 3.1) worden toegewezen zoals in het dictum bepaald. Een uitzondering voor consumenten acht de rechtbank hierbij niet

²⁰ Vgl. arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V.: onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809

²¹ Vgl. het artikel “Een onmogelijke opdracht” van H. de Hek, IER 2016/46

²² Vgl. rechtbank Den Haag 2 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, inzake Fleurop / Topbloemen

nodig, nu zij er vanuit gaat dat de Amiplus-producten, gelet op hun aard, niet aan consumenten zijn geleverd.

4.23. Ten aanzien van de gevorderde afgifte van de Amiplus-producten (vordering IV onder 3.1) heeft ZeeNop gesteld dat dit onredelijk is, tenzij Syngenta de inkoopprijs en eventuele transport- en handlingskosten aan ZeeNop vergoedt. Zij heeft daartoe aangevoerd dat het niet gaat om vervalsingen, maar om originele Syngenta-producten. ZeeNop acht het vanuit economisch en milieutechnisch oogpunt niet verdedigbaar dat de producten worden vernietigd en stelt dat Syngenta hierdoor mogelijk ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Op grond van artikel 2.22 BVIE kan de rechter van goederen die inbreuk maken op een merkrecht de terugroeping, verwijdering of vernietiging gelasten op kosten van de inbreukmaker, waarbij rekening moet worden gehouden met de evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen. De rechtbank acht de door Syngenta gevorderde afgifte ter vernietiging, onbruikbaarmaking of bewaring niet onevenredig met de onderhavige merkinbreuk. Bij dit oordeel betreft de rechtbank de rechtspraak van het Hof van Justitie waaruit volgt dat de merkhouders wiens niet-nagemaakte producten door een parallelimporteur is verhandeld zonder voorafgaande kennisgeving, recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt.²³ Deze vordering zal dan ook worden toegewezen zoals in het dictum vermeld.

4.24. De aan de aan ZeeNop op te leggen bevelen te verbinden dwangsommen zullen, mede gelet op het verweer van ZeeNop in dat verband, worden gematigd en gemaximeerd als in het dictum vermeld.

4.25. Syngenta heeft verder gevorderd ZeeNop te veroordelen tot betaling van een vergoeding van de door haar ten gevolge van het onrechtmatig handelen van ZeeNop geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat (vordering VII onder 3.1). Syngenta heeft gesteld dat zij goede reden heeft om aan te nemen dat ZeeNop een groot volume aan Amiplus-producten heeft verhandeld en dat dit een aanzienlijk negatief effect heeft op de verkoop van Syngenta-producten in Nederland. Daarnaast heeft zij gesteld dat gelet op - kort gezegd - de potentiële schadelijkheid van het product en de handelwijze van ZeeNop het risico op gevaar voor volksgezondheid en milieu ontstaat, hetgeen (in)direct schadelijk is voor de reputatie van Syngenta. ZeeNop heeft gesteld dat Syngenta haar schade niet of onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Zij heeft betwist dat de door ZeeNop verkochte flessen Amiplus schade hebben toegebracht aan Syngenta omdat daarvoor minstgenomen de vastgestelde inkoopprijs is betaald. Verder heeft zij gesteld dat het aantal door ZeeNop verkochte flessen slechts een fractie betreft van de totale verkoop door Syngenta in Nederland. Ten slotte heeft ZeeNop aangevoerd dat niet is gesteld hoe het door Syngenta beschreven gevaar voor volksgezondheid en milieu zich kon verwezenlijken en gesteld dat Syngenta geen reputatieschade heeft aangetoond.

4.26. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is.²⁴ Aan de hand van hetgeen Syngenta heeft gesteld, is de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden of zal leiden als gevolg van het inbreukmakend handelen van ZeeNop in voldoende mate aannemelijk geworden. Hierbij is van belang de hierboven genoemde rechtspraak van het

²³ HvJ 26 april 2007, (Boehringer Ingelheim / Swingward II)

²⁴ Zie onder meer HR 8 april 2005, ECLI:NL:HR:2005:AR7435

Hof van Justitie waaruit volgt dat de merkhouders wiens niet-nagemaakte product door een parallelimporteur is verhandeld zonder voorafgaande kennisgeving, recht heeft op een financiële vergoeding onder dezelfde voorwaarden als wanneer deze producten zouden zijn nagemaakt. De vordering tot veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat zal dan ook worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. De gevorderde wettelijke rente zal als onbestreden worden toegewezen, met dien verstande dat de rente als bedoeld in artikel 6:119 BW²⁵ van toepassing is. Wat betreft de ingangsdatum van de wettelijke rente geldt dat deze, afhankelijk van de wijze waarop de eventuele schade zal worden begroot, in de schadestaatprocedure nader vastgesteld zal dienen te worden, zodat deze thans in de gevorderde alternatieve vorm zal worden toegewezen.

Proceskosten

4.27. ZeeNop zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Syngenta vordert de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv²⁶, conform de daartoe gedane opgave van het honorarium van de advocaat van € 31.802,47. ZeeNop heeft - samengevat weergegeven - voor een deel van de door Syngenta gevorderde proceskosten betwist dat deze redelijk en evenredig zijn en gesteld dat de proceskosten moeten worden begroot op het door ZeeNop gevorderde bedrag aan proceskosten van € 12.273,48, althans op het onder categorie IIa (bodempzaken) onder c (normaal) van de Indicatie-tarieven in IE-zaken van 1 april 2017 opgenomen bedrag van € 17.500,-. De rechtbank acht laatstgenoemd bedrag voor een als normaal te kwalificeren IE-bodempzakenprocedure in dit geval redelijk en evenredig, zodat de proceskosten tot dit bedrag zullen worden toegewezen. De proceskosten van Syngenta worden derhalve begroot op een bedrag van € 17.500,- aan kosten voor werkzaamheden van de advocaat, te vermeerderen met een bedrag van € 80,42 voor kosten van de dagvaarding en een bedrag van € 618,- aan griffierecht, derhalve in totaal op een bedrag van € 18.198,42. De gevorderde wettelijke rente daarover vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis zal als onbestreden worden toegewezen. Voor veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert.²⁷ De rechtbank zal, zoals gevorderd, de nakosten begroot conform het daarop toepasselijke liquidatietarief.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt ZeeNop met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis binnen de EU, althans voor wat betreft de internationale merken met registratienummers 732663 en 749131 in de Benelux, iedere inbreuk op de Syngenta-merken te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het zonder dat aan de hiervoor onder 4.7 genoemde derde en vijfde voorwaarde is voldaan, aanbieden en verhandelen van de hiervoor onder 2.4 bedoelde Amplus-producten, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- per product of per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dit ter keuze van Syngenta, met een maximum van € 250.000,-;

²⁵ Burgerlijk Wetboek

²⁶ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

²⁷ Vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116

5.2. beveelt ZeeNop om binnen zestig (60) dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Syngenta schriftelijk en gemotiveerd de navolgende informatie te verstrekken:

- de volledige n.a.w.-gegevens van alle afnemers binnen de EU waaraan gedaagde de Amiplus-producten heeft geleverd of levert, met per afnemer een specificatie van de verkoopovereenkomst, alsmede de data van levering;
- de volledige n.a.w.-gegevens van al degenen binnen de EU aan wie ZeeNop de Amiplus-producten heeft geoffreerd, een offerte-aanvraag daarvoor heeft ontvangen;
- het totaal aantal Amiplus-producten dat door ZeeNop, of in opdracht van ZeeNop, in de EU tot op de dag van opgave werd geproduceerd en/of aangeboden, verkocht, gedistribueerd of anderszins verhandeld;
- het totaal aantal Amiplus-producten dat ZeeNop op de dag van betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis zelf, of door middel van derden, in voorraad heeft;
- een overzicht van de door ZeeNop met de verkoop van de Amiplus-producten in de EU behaalde omzet en (netto) winst, gespecificeerd per verkocht en/of geleverd Amiplus-product, met gespecificeerde opgave van directe kostenposten, vergezeld van alle relevante documentatie, gegevens en bewijsstukken;

5.3. beveelt ZeeNop binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis al haar afnemers aan te schrijven in het Nederlands en Engels op haar gebruikelijke briefpapier en ondertekend door haar directeur, met een afschrift van deze brief aan de advocaat van Syngenta, met de volgende tekst in een gebruikelijk lettertype en lettergrootte, met invulling van de naam van de contactpersoon, de datum van de uitspraak en met toevoeging van dit vonnis en zonder verdere toevoegingen of wijzigingen:

voor haar Nederlandstalige afnemers:

*"Geachte [naam],
Hierdoor vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. De rechtbank Den Haag heeft bij haar vonnis van [datum] ons bevolen u te informeren dat ZeeNop B.V. handelend onder de naam spuitmiddel.nl, door het aanbieden en verhandelen van Amiplus producten inbreuk maakt op de merkrechten van Syngenta. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om binnen zeven (7) dagen na dagtekening van deze brief al de dergelijke bij u in voorraad zijnde Amiplus producten aan ons te retourneren. De aankoopprijs en de transportkosten zullen door ZeeNop B.V. aan u worden vergoed.*

Tevens verzoeken wij u een factuur, inhoudende de aankoopprijs en de transportkosten, mee te zenden. Deze factuur zal terstond worden betaald.

Wij bedanken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

ZeeNop B.V."

en voor haar niet-Nederlandstalige afnemers:

"Dear [naam],

We urgently request your attention for the following. We have been ordered to inform you by judgment of the District Court of The Hague dated [datum], that ZeeNop B.V, also using the tradename spuitmiddel.nl, by distributing and making available of Amiplus products, has infringed the trademark rights of Syngenta. Therefore, we kindly request you to return to us any such products you have in stock and/or in your stores within seven (7.) days of the date of this letter. The purchase price and transport costs will be reimbursed by ZeeNop B.V.

Please send us along with the shipment, your invoice specifying the purchase price and transport costs, and we will pay the relevant amount immediately.

Thank you for your cooperation.

Kind regards,

[Naam]

ZeeNop B.V.";

5.4. beveelt ZeeNop binnen dertig (30) dagen na betekening van dit vonnis de totale hoeveelheid nog in voorraad zijnde Amiplus-producten, met inbegrip van datgene dat terug geleverd is ingevolge de *recall* als bedoeld onder 5.3, aan Syngenta af te geven ter vernietiging, onbruikbaarmaking en/of verdere bewaring in afwachting van een definitieve bestemming, op kosten van ZeeNop, op een door de advocaat van Syngenta nader aan te geven locatie;

5.5. beveelt ZeeNop binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis een rectificatietekst op de hoofdpagina van haar Nederlandse website (<http://www.spuitmiddel.nl>) te plaatsen, op een zodanige wijze, dat deze gedurende vier weken in het eerste (bovenste) scherm duidelijk zichtbaar is, in een omlijnd kader op een gedeelte van de desbetreffende webpagina dat in beeld is, met uitsluitend de volgende tekst:

"Geachte klant,

Hierdoor vragen wij uw dringende aandacht voor het volgende. De rechtbank Den Haag heeft bij haar vonnis van [datum] ons bevolen u te informeren dat ZeeNop B.V, handelend onder de naam spuitmiddel.nl, door het aanbieden en verhandelen van Amiplus producten inbreuk maakt op de merkrechten van Syngenta. Om die reden verzoeken wij u vriendelijk om binnen zeven (7) dagen na dagtekening van deze brief al de dergelijke bij u in voorraad zijnde Amiplus producten aan ons te retourneren. De aankoopprijs en transportkosten zullen door ZeeNop B.V. aan u worden vergoed.

Tevens verzoeken wij u een factuur, inhoudende de aankoopprijs en de transportkosten, mee te zenden. Deze factuur zal terstond worden betaald.

Wij bedanken u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

[Naam]

ZeeNop B.V. ";

5.6. bepaalt dat bij overtreding van de onder 5.2 tot en met 5.5 vermelde geboden ZeeNop een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per overtreding of per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dit ter keuze van Syngenta, zulks met een maximum van € 100.000,-;

5.7. veroordeelt ZeeNop tot vergoeding van de als gevolg de merkinbreuk door Syngenta geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf 1 mei 2015, althans vanaf datum van de dagvaarding tot aan de dag der voldoening;

5.8. veroordeelt ZeeNop in de proceskosten, aan de zijde van Syngenta begroot op € 18.198,42, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening aan tot op heden gemaakte proceskosten en op € 131,- aan nog te maken nakosten, te vermeerderen met € 68,- in geval van betekening;

5.9. verklaart de voorgaande bevelen en veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

5.10. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2018.