

**RECHTBANK DEN HAAG**

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/586776 / HA ZA 20-63

**Vonnis van 13 juli 2022**

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**ITT MANUFACTURING ENTERPRISES LLC**,  
te Wilmington, Delaware, Verenigde Staten van Amerika,  
eiseres in conventie,  
eiseres in het incident tot inzage,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. A. Tsoutsanis te Amsterdam,

tegen

1. **ITT CONTROLS B.V.**,  
te Barneveld,
2. **ITT B.V.**,  
te Barneveld,
3. **ITT HOLDING B.V.**,  
te Barneveld,  
gedaagden in conventie,  
gedaagden in het incident tot inzage,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. A.J. de Hamer te Amersfoort.

Partijen zullen hierna ITT USA en ITT Controls c.s. (vrouwelijk enkelvoud) genoemd worden en gedaagden ook afzonderlijk ITT Controls, ITT en ITT Holding. De zaak is voor ITT USA inhoudelijk behandeld door mr. Tsoutsanis voornoemd en mr. E.P.W. Feenstra, advocaat te Amsterdam, en voor ITT Controls c.s. door mr. De Hamer voornoemd.

**1. De procedure**

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 4 december 2019, tevens houdende de incidentele vordering tot inzage;
  - de akte houdende overlegging producties van ITT USA, met productie EP01 tot en met EP25;
  - de conclusie van antwoord in het incident van ITT Controls c.s.;
  - de conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende conclusie van eis in reconventie;
  - de conclusie van antwoord in reconventie, tevens overlegging producties, met productie EP26A tot en met C;

- het (herziene) tussenvonnis van 28 juli 2021, waarin een mondelinge behandeling is bepaald;
- de akte toelichting en overlegging aanvullende producties van ITT USA, met productie EP27 tot en met EP31;
- het aanvullend proceskostenoverzicht van ITT USA (productie EP31A);
- de digitale mondelinge behandeling van 1 november 2021 via Skype-verbinding met participatie van (vertegenwoordigers van) ITT USA en de advocaten van beide partijen en het proces-verbaal hiervan.

1.2. Vonnis in het incident en in de hoofdzaak is nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. De Amerikaanse onderneming ITT Inc. is de moedermaatschappij van een groep vennootschappen waarvan ITT USA onderdeel uitmaakt (hierna: het ITT concern). Het ITT concern opereert wereldwijd en legt zich toe op de fabricage van industriële componenten op verschillende gebieden, zoals de luchtvaart, rijdende voertuigen, de industrie, infrastructuur, olie en gas en treinmaterieel.

2.2. ITT USA is houdster van - onder meer - de volgende merkregistraties. Deze merkregistraties zullen hierna gezamenlijk de ITT-merken worden genoemd. De merkregistratie onder a zal afzonderlijk het ITT-Beneluxmerk genoemd worden, de merkregistratie onder b afzonderlijk het ITT-Uniewoord-/beeldmerk en de merkregistraties onder b tot en met f worden gezamenlijk de ITT-Uniemarken genoemd.

- a. het hieronder afgebeelde Benelux woord-/beeldmerk met registratienummer 0461826, op 17 maart 1989 gedeponeerd voor onder meer voor diensten in klassen 35 en 42:

**ITT**

- b. het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 004910568, op 10 september 2007 geregistreerd voor waren in klassen 7, 9 en 11 en diensten in klasse 38:

**ITT**

- c. het Uniewoordmerk ITT met registratienummer 001953827, op 17 december 2003 geregistreerd voor waren in klassen 6, 7, 9, 11, 12 en 17 en diensten in klassen 35, 37, 38, 40 en 42;
- d. het Uniewoordmerk CONOFLOW met registratienummer 000025056, op 28 maart 2000 geregistreerd voor waren in klassen 7, 9, 11 en 17;
- e. het Uniewoordmerk DIA-FLO met registratienummer 000026120, op 24 februari 1999 geregistreerd voor waren in klassen 7, 9 en 11;

- f. het Uniewoordmerk NEO-DYN met registratienummer 000026096, op 24 februari 1999 geregistreerd voor waren in klasse 9.

2.3. ITT Controls c.s. is opgericht op 11 november 2013. ITT Holding is enig aandeelhouder en bestuurder van ITT Controls en ITT. The Senior Junior Holding B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van ITT Holding. De [REDACTED] is enig aandeelhouder en bestuurder van The Senior Junior Holding B.V.

2.4. ITT Controls verkoopt meet- en regelsystemen voor de olie- en gasindustrie aan professionele afnemers, waaronder producten van het ITT-concern. Zij opereert vanuit meerdere locaties, met een vestiging in Amsterdam en kantoor- en opslagruimte in Barneveld.

2.5. ITT Controls exploiteert de algemene websites met de domeinnamen itt.nl, itt.controls.com, ittcontrols.nl, ittnederland.nl, ittcontrolsbv.com en de websites met de domeinnamen neo-dyn.com, itt-conoflow.com, conoflow.net en dia-flo.com. Daarnaast voert zij de handelsnamen ITT Controls (BV), ITT Controls-Nederland, ITT Nederland en ITT.

- 2.6. ITT Controls gebruikt op de websites het hieronder afgebeelde logo:



- 2.7. Op de website ittnederland.nl is ten aanzien van ITT Controls onder andere het volgende opgenomen:

## **Geschiede merknaam**

Toen in 2012 ITT Controls werd opgezet, leek 'ITT Controls' de juiste bedrijfsnaam. De naam bestond namelijk als sinds de jaren tachtig in de Verenigde Staten. ITT Corporation was een Amerikaanse telefoonmaatschappij die in de jaren zestig, zeventig en tachtig veel overnames en investeringen deed op verschillende industriële gebieden. Uit een van die overnames is ITT Controls ontstaan, een bedrijf dat zich bezighield met het op de markt zetten en ontwikkelen van gasapparatuur, ook toen de markt voor gas in Nederland opkwam. ITT Controls had een wereldwijde bekendheid, maar verdween later weer. In 2012 is deze naam weer geactiveerd en wordt nu gebruikt in de oliesector.

- 2.8. Op de website ittcontrols.nl is ten aanzien van ITT Controls onder andere het volgende opgenomen:

## ONZE PRODUCTEN

### LEVERANCIER

ITT Controls heeft bijna 50 jaar ervaring op het gebied van de petrochemische- en procesindustrie. We richten ons op ontwikkeling, onderhoud en reparatie van systemen en processen in de olie- en gasindustrie.

Service en kwaliteit staan hoog in het vaandel. Vandaar ook dat we vrijwel uitsluitend A-merken voeren.

2.9. ITT houdt zich volgens het handelsregister bezig met het voeren, houden, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele eigendom, de groothandel in meet- en regelapparaten, de reparatie en het onderhoud van meet-, regel- en controleapparaten, de exploitatie van een onderneming in gas- en oliebranderproducten en regelapparatuur, alsmede de reparatie en revisie van deze laatstgenoemde producten. Zij voert de handelsnaam ITT (BV).

2.10. ITT Holding is volgens het handelsregister een financiële holding. Zij is domeinnaamhouder van ittcontrols.com, ittcontrols.nl, ittnederland.nl, itt.nl, ittgeneralcontrols.com, itt-conoflow.com, ittbarton.net, ittcameron.com, itt-xylem.com, ittbv.com, ittcontrolsbv.com, ittholdingbv.com, ittbv.nl, itt-conoflow.com, conoflow.net, conoflow.nl, neo-dyn.com en dia-flow.com. Zij voert de handelsnaam ITT Holding (BV).

2.11. Op 10 september 2014 heeft (de advocaat van) ITT USA een sommatiebrief aan ITT Controls c.s. gestuurd met het verzoek om inbreuk op de ITT-merken te staken en domeinnamen die refereren aan de ITT-merken over te dragen. Bij brief van 23 september 2014 heeft ITT Controls c.s. gereageerd.

2.12. Na 2014 heeft op de website met de domeinnaam ittcontrols.nl de volgende disclaimer gestaan:

#### Copyright

Copyright 2009-2013 ITT Controls the Netherlands. All rights reserved. ITT Controls is an independent distributor and reseller in the oil and gas industry. ITT Controls is not an affiliate or subsidiary company of ITT Corporation or any of its subsidiaries. ITT is a registered trademark of ITT Manufacturing Enterprises LLC.

2.13. Op enig moment is de website met de domeinnaam ittcontrols.nl vernieuwd, waarbij de voornoemde disclaimer is verwijderd.

2.14. Op 3 september 2019 heeft (de advocaat van) ITT USA een stuitingsbrief aan ITT Controls c.s. gestuurd ter attentie van [REDACTED], waarin – onder meer – het volgende is opgenomen:

(...)

Zoals u weet heb ik u eerder, in uw hoedanigheid van onder andere enig bestuurder en feitelijk beleidsbepaler van ITT Controls c.s., namens mijn cliënten ITT Manufacturing Enterprises LLC, ITT Corporation en Koni B.V., aansprakelijk gesteld voor het onrechtmatig handelen en de merk- en handelsnaaminbreuk door ITT Controls c.s. jegens cliënten. Cliënten behouden zich hierbij

---

ondubbeltzinnig het recht voor ter zake van alle vorderingen zoals uiteengezet in mijn brief van 10 september 2014, waaronder de vordering tot schadevergoeding terzake van de inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van cliënten.

Deze brief is een mededeling in de zin van artikel 3:317 lid I van het Burgerlijk Wetboek.

(...)

2.15. ITT Controls c.s. heeft bij e-mail van 3 september 2019 (niet inhoudelijk) gereageerd.

2.16. ITT USA heeft op 6 september 2019 een verzoekschrift ingediend bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank met het verzoek om conservatoir bewijsbeslag onder ITT Controls c.s. te mogen leggen. Bij beschikking van 19 september 2019 (rekestnummer: KG RK 19-1240) heeft de voorzieningenrechter het gevraagde verlot verleend, enkel voor wat betreft de periode vanaf 1 mei 2018 en voor zover het gaat om de zogenaamde Neo-Dyn-, Conoflow- en Dia-Flo-producten.

2.17. Op 26 september 2019 heeft ITT USA door de deurwaarder bewijsbeslag laten leggen onder ITT Controls c.s. op het vestigingsadres en het Warehousingadres van ITT Controls c.s.

2.18. Op het Warehousingadres is het beslag op 26 september 2021 afgerond. De deurwaarder heeft daarvan proces-verbaal opgemaakt.

2.19. Op het vestigingsadres is het beslag (in etappes) op 23 oktober 2021 afgerond. De deurwaarder heeft ook hiervan processen-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal van hervatting beslaglegging van 27 september 2019 (productie EP17C) is – onder meer – het volgende opgenomen:

(...)

Vervolgens spreek ik omstreeks 09:55 uur telefonisch met de heer [REDACTED], directeur bij beslagenen, aan wie ik het doel van mijn komst kenbaar maak en aangeef dat ik uit kracht van de voormelde beschikking, ten laste van beslagenen globaal conservatoir bewijsbeslag leg op alle data als bedoeld in voormelde beschikking teneinde tot nadere aanduiding over te gaan;

Vervolgens deel ik hem mede dat er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat de digitale bestanden waarvoor beslagverlot is verleend, elders op een externe server worden bewaard en dat beslagenen alle digitale bestanden direct aan mij toegankelijk dient te maken, door het verstrekken van de benodigde wachtwoorden en inlogcodes. Hiervoor zal de heer [REDACTED] binnen 10 minuten van mijn collega gerechtsdeurwaarder [REDACTED] een mail ontvangen met nadere instructies;

Vervolgens deelt de [REDACTED] mij mede dat hij momenteel in het buitenland verblijft, dat hij mij niet verder telefonisch te woord wil staan en dat ik contact op moet nemen met zijn advocaat de heer Ariëns, waarop de heer [REDACTED] de verbinding verbreekt;

Omstreeks 10:00 uur verzendt mijn collega [REDACTED] de hiervoor gemelde instructiemail aan de heer [REDACTED] en zijn advocaat de heer Ariëns. In deze mail wordt o.a. beslagenen verzocht om mij

---

toegang te verlenen tot voormelde data en tevens wordt de dwangsom aangezegd zoals beschreven in de voormelde beschikking onder randnummer 3.7;

Omstreeks 14:44 uur ontvang ik voor het eerst van beslagenen een inlogcode en wachtwoord, welke inlogcode en wachtwoord niet blijken te werken. Ik ontvang om 16:21 uur een nieuwe inlogcode en wachtwoord met een inloglink welke mij toegang verschaffen tot één mailbox. Nadere bestudering van voormelde mailbox, leert mij dat beslagenen onvolledig zijn geweest in het verstrekken van alle inloggegevens. Zodoende sommeer ik beslagenen per mail om 18:18 uur om binnen 1 uur aan de medewerkingsplicht te voldoen door van alle bij beslagenen in gebruik zijnde e-mail extensies, de inloggegevens te verstrekken. Aan mijn sommatie wordt binnen de gestelde tijd geen gehoor gegeven;

Op maandag 30 september omstreeks 13:58 uur verzoekt mijn collega [REDACTED] de beslagenen nogmaals om binnen 1 uur de benodigde inloggegevens te verstrekken van alle mailboxen als bedoeld in voorgaande alinea. Aan dit verzoek wordt wederom niet voldaan binnen het verzochte tijdsbestek;

(...)

Op donderdag 3 oktober 2019 heb ik voor het eerst van de heer Ariens omstreeks 15:17 uur de inloggegevens ontvangen, welke inloggegevens toegang geven tot alle bij mij bekende mailboxen van beslagenen en welke zich bevinden op een externe server;

(...)

### **3. Het geschil in het incident tot inzage**

3.1. ITT USA vordert dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, ITT Controls c.s. zal veroordelen inzage te verlenen in en afschrift te verstrekken aan ITT USA van alle in conservatoir bewijsbeslag genomen bewijsmiddelen als genoemd in randnummer 103 van de dagvaarding, met hoofdelijke veroordeling van ITT Controls c.s. in de proceskosten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van de voldoening.

3.2. De incidentele vordering grondt ITT USA op de stelling dat zij op basis van artikel 843a jo 1019a Rv<sup>1</sup> voorafgaand aan de hoofdzaak recht heeft op en belang heeft bij inzage in en afschrift van alle bewijsmiddelen waarop de deurwaarder conservatoir beslag heeft gelegd.

### **4. Het geschil in de hoofdzaak**

#### **in conventie**

4.1. ITT USA vordert – na vermindering van eis tijdens de mondelinge behandeling – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad:

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- 
1. ITT Controls c.s. elk afzonderlijk zal verbieden om na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze in de Europese Unie inbreuk te maken op de Uniemerken geregistreerd onder nummer 004910568 en nummer 001953827 respectievelijk in de Benelux inbreuk te maken op het Beneluxmerk geregistreerd onder nummer 0461826, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van het teken "ITT" bij het aanbieden of verrichten van gedesigneerde diensten en/of als (onderdeel van een) handelsnaam, vennootschapsnaam en/of domeinnaam alsmede ieder aanbrengen, aanbieden of verhandelen of daartoe in voorraad hebben, invoeren en uitvoeren of ander gebruik van het teken "ITT" voor de gedesigneerde waren;
  2. ITT Controls c.s. elk afzonderlijk zal verbieden om na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis op enigerlei wijze in de Europese Unie inbreuk te maken op de Uniemerken geregistreerd onder nummers 000025056, 000026120 en 000026096, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van ieder aanbrengen, aanbieden of verhandelen of daartoe in voorraad hebben, invoeren en uitvoeren of ander gebruik van het teken "CONOFLOW", "DIA-FLO" en "NEO-DYN" voor de gedesigneerde waren en/of als ieder gebruik als (onderdeel van een) domeinnaam;
  3. ITT Controls c.s. elk afzonderlijk zal bevelen om na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere misleidende mededelingen (*de rechtbank leest: mededeling*) en/of misleidende omissie jegens ITT USA te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder misleidende mededelingen (*de rechtbank leest: iedere misleidende mededeling*) en/of misleidende omissie omtrent de hoedanigheid, herkomst of verbondenheid van ITT Controls c.s. met het bedrijf van ITT USA;
  4. ITT Controls c.s. elk afzonderlijk zal bevelen om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan (de advocaat van) ITT USA te bezorgen een juiste en volledige opgave, vergezeld van alle relevante documenten, waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto's, (e-mail) correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, aangiftes, (breuk)formulieren en douanestukken, van:
    - a. alle aanbiedingen van Inbreukmakende Producten die de betreffende gedaagde heeft ontvangen, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens met betrekking tot deze aanbieder(s), waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
    - b. de leverancier(s) bij wie de betreffende gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft ingekocht, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens met betrekking tot deze leverancier(s), waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
    - c. professionele afnemers van de Inbreukmakende Producten, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens, waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
    - d. het aantal Inbreukmakende Producten dat de betreffende gedaagde heeft ingekocht, onder mededeling van prijs en leverdatum, zulks afzonderlijk gerangschikt per levering, per leverancier en per type Inbreukmakende (*de rechtbank leest: Inbreukmakend*) Product;
    - e. het aantal Inbreukmakende Producten dat door de betreffende gedaagde is geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, in voorraad is gehouden, verkocht en/of

geleverd onder mededeling van prijs en datum, zulks afzonderlijk gerangschikt per levering, per afnemer met vermelding van de NAW-gegevens van iedere niet-particuliere afnemer; en

- f. de winst die de betreffende gedaagde per verkocht Inbreukmakende (*de rechtbank leest: Inbreukmakend*) Product heeft gernaakt, welke nettowinst zal worden berekend door van de verkoopprijs af te trekken de aankoopprijs, de rechtstreeks daaraan verbonden transportkosten en, waar relevant, eventuele belastingen;

5. ITT Controls c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot, ter keuze van ITT USA,

- a. vergoeding aan ITT USA van de volledige ten gevolge van de inbreuken door de betreffende gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of  
b. het afdragen aan ITT USA van de volledige ten gevolge van de inbreuken door de betreffende gedaagde gemaakte nettowinst conform de gecertificeerde opgave als vermeld onder 4.;

te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de betekening van de dagvaarding tot de dag der algehele voldoening;

6. ITT Controls c.s. elk afzonderlijk zal gebieden om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle voorraden Inbreukmakende Producten die zich onder de betreffende gedaagde of namens deze gedaagde onder derden bevinden, kosteloos aan ITT USA ter vernietiging af te geven op een door (de advocaat van) ITT USA aan te wijzen locatie in Nederland;
7. ITT Controls en ITT zal bevelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan iedere professionele afnemer van de Inbreukmakende Producten per brief (met gelijktijdige verzending van een kopie daarvan aan de advocaat van ITT USA) schriftelijk te verzoeken om de Inbreukmakende Producten binnen 2 weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende in het Nederlands (dan wel voor buitenlandse professionele afnemers daarmee corresponderende Engelse) tekst op haar eigen briefpapier in zwart en lettergrootte 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

Geachte [naam professionele afnemer],

Bij vonnis van [datum invoegen] heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat onderstaande producten inbreuk maken op de merkrechten van ITT Manufacturing Enterprises LLC.

Enige tijd geleden hebben wij u dergelijke producten geleverd. Dit betrof de volgende zending(en):

[invoegen kenmerken van de zending(en) zoals datum en aantal]

Wij verzoeken u alle geleverde producten, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief te retourneren aan onderstaand adres:

[invoeegen door (de advocaat van) ITT USA aan te wijzen locatie in Nederland]

Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening]

of met een zodanige inhoud als de rechtbank in goede justitie juist acht;

8. voor recht zal verklaren dat ITT Controls c.s. tijdens de uitvoering van het conservatoir bewijsbeslag niet volledig, tijdig of deugdelijk heeft voldaan aan de bij beschikking KG-RK 19-1240 met dwangsom versterkte medewerkingsplicht (par. 3.6, 3.7) en diensgevolge dwangsommen heeft verbeurd ten belope van € 20.000,-;
  9. ITT Controls c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot betaling aan ITT USA van de onder 8 verbeurde dwangsommen van € 20.000,-;
  10. zal bepalen dat bij overtreding van de onder 1. en 2. opgelegde verboden de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 5.000,- per product, zulks met een maximum van € 500.000,- per gedaagde en bij overtreding van de onder 3. tot en met 7. gevorderde geboden de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 10.000,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 500.000,- per gedaagde, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom;
  11. ITT Controls c.s. hoofdelijk zal veroordelen tot betaling aan ITT USA van de volledige door ITT USA gemaakte redelijke en evenredige proceskosten en andere kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, waaronder tevens begrepen de kosten gemoeid met het conservatoir bewijsbeslag als toegestaan bij beschikking onder no. KG-RK 19-1240, waaronder de advocaatkosten, kosten van deurwaarder(s), kosten van deskundige(n), kosten van gerechtelijk bewaarders en andere kosten, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening.
- 4.2. Ter onderbouwing van de (neven)vorderingen genoemd in 4.1 onder 1., 2., 4. tot en met 7., 10. en 11. stelt ITT USA – verkort weergegeven – dat ITT Controls c.s. op drie verschillende wijzen merkinbreuk pleegt op de ITT-merken op grond van artikel 9 lid 2 onder a dan wel b UMVo<sup>2</sup> (jo artikel 9 lid 3 onder d UMVo), respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a dan wel b BVIE<sup>3</sup> (jo artikel 20 lid 3 onder d BVIE), dan wel onrechtmatig handelt. Allereerst omdat ITT Controls c.s. het teken ITT als handelsnaam dan wel in haar handelsnamen als het onderscheidende en dominante bestanddeel gebruikt en op zodanige wijze dat een verband ontstaat tussen de betrokken handelsnamen en de daaronder aangeboden waren of diensten. Ten tweede gebruikt ITT Controls c.s. het teken ITT als (onderdeel van) verschillende domeinnamen op zodanige wijze dat sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren en diensten in het economisch verkeer. Ten slotte gebruikt ITT Controls c.s. de tekens ITT, CONOFLOW, DIA-FLO en NEO-DYN voor het door haar

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

<sup>3</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

---

aanbieden/verkopende van producten en voor het aanbieden/verrichten van diensten voor gelijksoortige waren/diensten waarvoor de ITT-merken zijn ingeschreven.

4.3. De (neven)vorderingen genoemd in 4.1 onder 3. en 10. grondt ITT USA op de stelling dat ITT Controls c.s. onrechtmatig handelt op basis van artikel 6:162 jo 6:194 lid 1 BW<sup>4</sup> door zich schuldig te maken aan misleidende reclame en/of misleidende omissies. ITT Controls c.s. wekt in diverse uitingen de misleidende indruk dat zij gelieerd is aan ITT USA.

4.4. Aan de vorderingen genoemd in 4.1 onder 8. en 9. legt ITT USA – samengevat – ten grondslag dat de deurwaarder in het kader van het conservatoir bewijsbeslag op vrijdag 27 september 2019 om 10:00 uur aan [REDACTED] en zijn advocaat een instructiemail heeft gestuurd, aan de hand waarvan [REDACTED] medewerking diende te verlenen om digitale bestanden voor de deurwaarder toegankelijk te maken. Conform paragraaf 3.6 van de beschikking van 19 september 2019 (vergelijk onder 2.16) diende [REDACTED] deze medewerking binnen 2 uur, uiterlijk om 12:00 uur, te verlenen, onder verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- voor elk uur dat daarna verstrijkt, met een maximum van € 20.000,-. Aangezien de deurwaarder uiteindelijk pas om 16:21 uur werkende inloggegevens heeft ontvangen, heeft ITT Controls c.s. de dwangsom van € 20.000,- verbeurd, aldus ITT USA.

4.5. ITT Controls c.s. voert verweer.

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

#### **in reconventie**

4.7. ITT Controls c.s. heeft aanvankelijk een reconventionele vordering ingesteld strekkende tot opheffing van het gelegde beslag omdat ITT USA geen merkhouder zou zijn van de hiervoor in 2.2. onder d., e. en f. genoemde merken (CONOFLOW, DIA-FLOW en NEO-DYN). Na kennis te hebben genomen van het verweer van ITT USA in reconventie, heeft ITT Controls c.s. tijdens de mondelinge behandeling op 1 november 2021 deze vordering ingetrokken.

### **5. De beoordeling**

#### **in conventie, in het incident en in reconventie**

##### Bevoegdheid

5.1. Voor zover ITT USA aan haar (grensoverschrijdende) vorderingen inbreuk op haar ITT-Uniemerken ten grondslag heeft gelegd, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo 126 lid 1 aanhef en onder a UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu ITT Controls c.s. gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de hele Europese Unie.

<sup>4</sup> Burgerlijk Wetboek

13 juli 2022

5.2. Ten aanzien van de vorderingen van ITT USA die zijn gegrond op een gestelde inbreuk op het ITT-Beneluxmerk, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, nu ITT Controls c.s. gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot de hele Benelux.

5.3. Voor de vorderingen van ITT USA in conventie die zien op onrechtmatig handelen en de (inmiddels ingetrokken) vorderingen van ITT Controls c.s. die eveneens zijn gegrond op onrechtmatig handelen, is de rechtbank al bevoegd omdat partijen over en weer deze bevoegdheid niet hebben bestreden.

### **in conventie**

#### Rechtsverwerking

5.4. Als meest verstrekkend verweer heeft ITT Controls c.s. aangevoerd dat ITT USA haar rechten heeft verwerkt. Uit de brief van 10 september 2014 (zie onder 2.11) volgt dat ITT USA al nagenoeg vijf jaar op de hoogte was van de vermeende inbreuken op haar merken en handelsnaamrechten en dat zij het bestaan van deze situatie heeft gedoogd. Daarom mocht ITT Controls c.s. erop vertrouwen dat ITT USA haar rechten niet alsnog zou uitoefenen, aldus ITT Controls c.s.

5.5. De rechtbank gaat voorbij aan dit verweer. Zoals ITT USA terecht opmerkt, is enkel tijdsverloop voor het aannemen van rechtsverwerking onvoldoende. Voor het overige heeft ITT Controls c.s. geen omstandigheden genoemd die maken dat het uitoefenen door ITT USA van haar rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

#### ITT-Beneluxmerk en ITT-Uniewoord-/beeldmerk: non-usus

5.6. ITT Controls c.s. betoogt dat ITT USA geen beroep toekomt op het ITT-Beneluxmerk en het ITT-Uniewoord-/beeldmerk omdat deze merken al lang niet meer in gebruik zijn.

5.7. De rechtbank stelt voorop dat op grond van op artikel 127 UMVo in beginsel van de geldigheid van het Uniemark moet worden uitgegaan. Aan de enkele niet nader onderbouwde of toegelichte opmerking dat de voornoemde merken al lang niet meer in gebruik zijn, gaat de rechtbank voorbij.

#### Merkinbreuk

5.8. Tussen partijen is inmiddels niet meer in geschil (na aanvankelijk verweer van ITT Controls c.s. op dit punt) dat ITT USA rechthebbende is op de ITT-merken.

5.9. ITT USA baseert de door haar gestelde merkinbreuk door ITT Controls c.s. op merkinbreuk door gebruik door ITT Controls c.s. van tekens die gelijk zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met de merken en gebruik van de verschillende handelsnamen en domeinnamen.

5.10. Voor de beoordeling van het geschil in de onderhavige zaak stelt de rechtbank het volgende voorop.

5.11. Van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub a UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub a BVIE is sprake als het betrokken teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

5.12. Van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE is sprake als het betrokken teken gelijk is of overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar moet in aanmerking worden genomen dat dit globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van het merk en het teken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, de auditieve en de begripsmatige vergelijking tussen het merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk oplettende en omzichtige gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

5.13. Merkinbreuk door gebruik van een handelsnaam is aan de orde wanneer de handelsnaam wordt gebruikt in strijd met artikel 9 lid 2 onder a of b UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a of b BVIE (vergelijk artikel 9 lid 3 onder d UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 3 onder d BVIE).

5.14. Het gebruik van een domeinnaam is op grond van artikel 6:162 BW onrechtmatig, wanneer met de domeinnaam merkinbreuk wordt gemaakt op de in r.o. 5.11 of 5.12 omschreven wijzen.

5.15. In alle voornoemde gevallen is dus van belang of ITT USA zich kan beroepen op artikel 9 lid 2 onder a of b UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a of b BVIE.

5.16. Voor wat betreft gebruik van het teken ITT sec door ITT Controls c.s. en de tekens CONOFLOW, DIA-FLO en NEO-DYN gaat het om tekens die gelijk zijn aan de ITT-merken voor gelijke waren en diensten waarvoor deze merken zijn ingeschreven, zodat sprake is van merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE. Dat is als zodanig door ITT Controls c.s. ook niet betwist.

5.17. Voor wat betreft het gebruik van de tekens ITT B.V., ITT Controls (B.V.) en ITT Holding (B.V.) betoogt ITT Controls c.s. dat de toevoegingen achter ITT maken dat er voldoende onderscheid bestaat met de ITT-merken, temeer nu het publiek van ITT Controls c.s. bestaat uit inkopers van middelgrote tot zeer grote bedrijven. Van merkinbreuk is daarom geen sprake, althans de rechtbank begrijpt dat ITT Controls c.s. dit bedoelt te betogen.

5.18. De onderhavige ITT-merken en de voornoemde tekens stemmen auditief en visueel sterk overeen. De merken en tekens zijn exact gelijk, met dien verstande dat bij de tekens aan het woord ITT de letters/woorden B.V., Controls (B.V.) en Holding (B.V.) worden toegevoegd. ITT is in deze combinatie veruit het dominante onderscheidende element. Niet alleen omdat in zijn algemeenheid het begin van het teken doorgaans als eerste de aandacht van het publiek trekt, maar ook omdat de toevoegingen niet bijzonder relevant zijn. Het zijn toevoegingen die het publiek herkent als algemeen vennootschapsrechtelijke aanduidingen en in het geval van “Controls” als nadere aanduiding van de aangeboden waren. Het onderscheidend vermogen van de ITT-merken is ten minste gemiddeld, waarbij van belang is dat het onderscheidende element van de merken ITT niet beschrijvend is voor de waren en diensten. Bovendien gebruikt ITT Controls c.s. de voornoemde tekens voor aanbidding en verhandeling van producten van ITT USA (derhalve voor exact dezelfde waren en diensten als waarvoor de ITT-merken worden gebruikt). Deze omstandigheden maken dat het relevante publiek – ook al zijn dit ook professionele inkopers – zal denken dat ITT Controls c.s. verbonden is met ITT USA, dan wel met haar toestemming producten verkoopt, zodat sprake is van verwarringsgevaar. Daarmee maken de door ITT Controls c.s. gebruikte tekens zoals opgenomen in r.o. 5.17 (inclusief alle domeinnamen met vergelijkbare aanduidingen) inbreuk op de ITT-merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 aanhef sub b BVIE.

5.19. Naar het oordeel van de rechtbank geldt dat niet voor de domeinnamen ittgencralcontrols.com, ittbarton.net, ittcameron.com en itt-xylem.com. ITT USA heeft ter onderbouwing dat bij gebruik van deze domeinnamen ook sprake is van merkinbreuk enkel verwezen naar productie EP19. In deze productie is een tabel opgenomen waarin in de linkerkolom per website staat dat de websites verwijzen naar ittcontrols.com. In de rechterkolom zijn per website waren opgenomen waarbij is aangetekend dat die vergelijkbaar zijn met waren die opgenomen zijn in bepaalde klassen (Nice-classificatie). Zonder nadere toelichting – die ontbreekt – is niet duidelijk dat en zo ja, waarom, de merken en tekens zodanig overeenstemmen dat sprake zou zijn van verwarringsgevaar. Ten aanzien van deze domeinnamen heeft ITT USA daarom te weinig gesteld om aan te kunnen nemen dat sprake is van merkinbreuk.

5.20. Ten aanzien van alle tekens waarvan de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat deze inbreukmakend zijn, voert ITT Controls c.s. dan nog aan dat het gebruik van de tekens ertoe dient de vindbaarheid van ITT Controls c.s. te vergroten, waardoor zij haar klanten kan voorzien van producten en toebehoren die ITT USA op de markt brengt. ITT Controls c.s. (weder)verkoopt originele producten van ITT USA zonder de fysieke toestand van die producten te wijzigen of te verslechteren en heeft daarom een legitiem belang bij en een geldige reden voor het gebruik van de tekens. ITT Controls c.s. schaadt de reputatie van ITT USA niet, doet niet op ongerechtvaardigde wijze afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de ITT-merken en wekt op geen enkele wijze de indruk dat ITT Controls c.s. tot het distributienetwerk van ITT USA behoort, aldus ITT Controls c.s.

5.21. Het is de rechtbank niet geheel duidelijk op welke grondslagen deze verweren van ITT Controls c.s. berusten. Met de door haar genoemde argumenten heeft zij feitelijk niet betwist dat sprake is van merkinbreuk (en in het geval van gebruik van de domeinnaam onrechtmatig handelen) op grond van artikel 9 lid 2 onder a of b UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a of b BVIE, zoals hiervoor vastgesteld.

5.22. Deze argumenten zouden enkel relevant zijn wanneer ITT Controls c.s. allereerst een beroep zou hebben gedaan op uitputting in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo dan wel artikel 2.23 lid 3 BVIE in de zin dat zij zou betogen dat de desbetreffende merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht. ITT Controls c.s. betoogt echter helemaal niet dat de door haar aangeboden en verkochte merkartikelen met toestemming van ITT USA in de EER in het verkeer zijn gebracht. Integendeel, zij heeft aangevoerd dat zij de originele merkartikelen inkoopt bij erkende groothandels in de Verenigde Staten van Amerika dan wel het Verenigd Koninkrijk (welke landen – inmiddels – geen van beide deel uitmaken van de EER). De rechtbank gaat dan ook voorbij aan de voornoemde argumenten als niet ter zake doende.

5.23. Hetzelfde geldt voor het door ITT Controls c.s. gevoerde betoog dat zij de reputatie van ITT USA niet schaadt en evenmin op ongerechtvaardigde wijze afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de ITT-merken. Deze argumenten refereren aan merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 onder c UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder c BVIE (merkinbreuk wanneer het desbetreffende merk een bekend merk is). Deze grondslag is in de onderhavige zaak door ITT USA niet ingeroepen en ook overigens niet relevant, nu al sprake is van merkinbreuk / onrechtmatig handelen op grond van artikel 9 lid 2 onder a of b UMVo, respectievelijk artikel 2.20 lid 2 onder a of b BVIE (vergelijk r.o. 5.16 en 5.18).

#### Misleidende mededelingen / misleidende omissie

5.24. De vordering genoemd in 4.1 onder 3 ziet op de twee teksten vermeld op de websites ittnederland.nl en ittcontrols.nl met de uitleg waarom ITT Controls een geschikte merknaam is en de vermelding dat ITT Controls een “exclusieve leverancier” is (zie onder 2.7 en 2.8). De rechtbank is – met ITT USA – van oordeel dat dit misleidende reclame is in de zin van artikel 6:194 lid 1 (sub i) BW. De uitleg onder “Geschikte merknaam” suggereert ten onrechte dat ITT Controls gelieerd is aan de Amerikaanse ITT Controls van tientallen jaren terug (en toentertijd verbonden aan ITT USA), waarmee wordt gesuggereerd dat ITT Controls is gelieerd aan het huidige Amerikaanse ITT concern. Tevens is onder “Onze producten” de misleidende informatie opgenomen dat ITT Controls 50 jaar ervaring heeft in de sector, terwijl ITT Controls c.s. pas sinds 2013 bestaat. Daarnaast is de informatie dat ITT Controls een exclusieve leverancier is, onjuist, nu vaststaat dat ITT Controls geen officiële wederverkoper is van ITT USA. ITT Controls c.s. heeft een en ander ook niet weersproken. Dat betekent dat opname van voornoemde teksten op haar webpagina’s als onrechtmatig wordt aangemerkt jegens ITT USA.

#### Medewerking aan conservatoir bewijsbeslag

5.25. Uit het proces-verbaal van 27 september 2019 (zie onder 2.19) volgt dat [REDACTED] op die datum in het telefonisch contact met de deurwaarder heeft gemeld dat hij in het buitenland verblijft, dat de deurwaarder contact moet opnemen met zijn advocaat en dat hij de deurwaarder verder niet te woord wil staan. De deurwaarder heeft om 10:00 uur aan [REDACTED] en zijn advocaat een e-mail met instructies en aanzegging van de dwangsom verzonden (waaruit volgt dat de inloggegevens voor de digitale bestanden die elders op een externe server worden bewaard binnen twee uur moeten worden verstrekt). Om 14:44 uur heeft de deurwaarder een niet werkende inlogcode en wachtwoord ontvangen en om 16:21 uur heeft de deurwaarder een werkende inlogcode en wachtwoord ontvangen die slechts toegang

---

verschaffen tot één mailbox van ITT Controls c.s. Pas op 3 oktober 2019 heeft de deurwaarder de inloggegevens voor de overige mailboxes van ITT Controls c.s. ontvangen waarop het bewijsbeslag ziet.

5.26. Op basis van deze omstandigheden komt de rechtbank – met ITT USA – tot de conclusie dat ITT Controls c.s. de vereiste medewerking aan het conservatoire bewijsbeslag niet tijdig heeft verleend en de dwangsommen (ruimschoots) zijn volgelopen. Aan de enkele – niet nader onderbouwde – opmerking van ITT Controls c.s. dat de communicatie tussen de deurwaarder en de advocaat van ITT Controls c.s. werd bemoeilijkt omdat [REDACTED] in het buitenland verbleef, maar dat er geen sprake van is geweest dat ITT Controls c.s. de beslaglegging doelbewust heeft tegengewerkt, gaat de rechtbank voorbij. Het verstrekken van inlogcodes/wachtwoorden zijn eenvoudige handelingen die snel en op afstand kunnen worden verricht. ITT Controls c.s. heeft geen enkele uitleg gegeven waarom uiteindelijk pas zes dagen later (in plaats van binnen twee uur) werkende en volledige inlogcodes/wachtwoorden zijn verstrekt.

#### Vorderingen

##### *Verbodsvorderingen*

5.27. Met verwijzing naar r.o. 5.8 tot en met 5.23 zullen de vorderingen genoemd in 4.1 onder 1. en 2. worden toegewezen, behalve voor de domeinnamen ittgencralcontrols.com, ittbarton.net, ittcameron.com en itt-xylem.com. De rechtbank zal de termijn waarop de verboden ingaan, stellen op 1 week na betekening van het vonnis (in plaats van de gevorderde twee dagen). Deze relatief korte termijn is in de onderhavige zaak aangewezen, omdat de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling op 1 november 2021 al in een voorlopig oordeel heeft aangekondigd dat de vorderingen van ITT USA grotendeels zouden worden toegewezen. Daarnaast heeft de rechtbank partijen erop voorbereid dat het vonnis niet op korte termijn gewezen zou worden, maar dat in verband met de voorziene vonnisdatum de termijnen die verbonden zouden worden aan de verbodsvorderingen niet lang zouden zijn.

5.28. De vordering genoemd in 4.1 onder 3. zal eveneens worden toegewezen (met verwijzing naar r.o. 5.24), waarbij ook deze termijn wordt gesteld op 1 week na betekening van het vonnis.

##### *Schadevergoeding / winstafdracht en opgave*

5.29. Nu is geoordeeld dat ITT Controls c.s. inbreuk op de ITT-merken van ITT USA heeft gemaakt, is zij aansprakelijk voor de daardoor door ITT USA geleden schade. Dat betekent dat de vordering genoemd in 4.1 onder 5.a. voor toewijzing in aanmerking komt, behalve voor wat betreft de gevorderde hoofdelijke verbondenheid. Niet is gesteld of gebleken dat ITT Controls, ITT en ITT Holding aansprakelijk zijn voor dezelfde schade en in die zin tegenover ITT USA hoofdelijk zouden zijn verbonden die schade te vergoeden. ITT Controls, ITT en ITT Holding zijn ieder voor zich aansprakelijk voor de schade die zij ITT USA hebben berokkend met het inbreukmakend handelen dat ieder van hen valt toe te rekenen.

5.30. Alternatief kan ITT USA op grond van artikel 2:21 lid 4 BVIE (en artikel 130 lid 1 UMVo) aanspraak maken op winstafdracht. Volgens artikel 2:21 lid 4 BVIE is daarvoor vereist dat sprake is geweest van kwade trouw bij gebruik van de tekens door (in dit geval) ITT Controls c.s.

5.31. De rechtbank kan in het midden laten of voorbijgegaan moet worden aan het vereiste van kwade trouw in voornoemd artikellid omdat dit artikellid in strijd zou zijn met artikel 13 Hrl<sup>5</sup>, zoals ITT USA stelt. Ook wanneer er vanuit wordt gegaan dat kwade trouw is vereist, komt rechtbank tot het oordeel dat de vordering toewijsbaar is. Gebruik te kwader trouw als bedoeld in artikel 2:21 lid 4 BVIE is slechts aan de orde in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.<sup>6</sup>

5.32. Er is sprake van moedwillig gepleegde inbreuk. ITT Controls c.s. was op de hoogte van de ITT-merken. De in het kader van merkinbreuk summierlijk aangevoerde verweren (vergelijk r.o. 5.17, 5.20 en 5.22) moeten als kansloos worden aangemerkt. Bovendien kan worden aangenomen dat ITT Controls c.s. met haar misleidende reclame (zie r.o. 5.24) heeft getracht de indruk te wekken dat zij gelieerd is aan ITT USA. ITT Controls c.s. heeft op dit punt ook geen verweer gevoerd.

5.33. Het voorgaande betekent dat de vordering genoemd in 4.1 onder 5.b. eveneens zal worden toegewezen (behalve de hoofdelijke verbondenheid, vergelijk r.o. 5.29), nu ITT USA de schadevergoeding en de winstafdracht niet cumulatief heeft gevorderd, maar als alternatief ("of"), ter keuze van ITT USA. Op die wijze kan de vordering worden toegewezen. Daarbij komt de gevorderde wettelijke rente vanaf de betekening van de dagvaarding (4 december 2019) niet voor de gehele schadevergoeding of winstafdracht voor toewijzing in aanmerking, maar enkel voor de tot 4 december 2019 geleden schade of gegenereerde winst. Immers, de door ITT USA geleden schade die is ontstaan door voortdurende merkinbreuk door ITT Controls c.s. na 4 december 2019, dan wel de door ITT Controls c.s. met deze merkinbreuk gegenereerde winst, is ITT Controls c.s. pas na die datum verschuldigd, zodat zij op 4 december 2019 nog niet in verzuim is geraakt. De rechtbank zal voor wat betreft de na 4 december 2019 geleden schade of gegenereerde winst de wettelijke rente toewijzen vanaf de datum van het onderhavige vonnis.

5.34. Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van de schadevergoeding of winstafdracht, heeft ITT USA eveneens recht op en belang bij de gevorderde opgave, zodat ook de vordering genoemd in 4.1 onder 4. zal worden toegewezen.

<sup>5</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten

<sup>6</sup> BGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo / Michel)

---

*Recall en vernietiging producten*

5.35. De gevorderde afgifte ter vernietiging en recall (genoemd in 4.1 onder 6. en 7.) zullen als niet bestreden eveneens worden toegewezen. De gevorderde termijn voor de vernietiging (14 dagen) is te kort, omdat ook vernietiging wordt gevorderd van de producten die met de recall worden teruggehaald. Voor de recall is een termijn van 14 dagen gevorderd, waarbij de afzenders van de door ITT Controls en ITT te sturen recallbrief nog eens 14 dagen krijgen om de geleverde producten te retourneren. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn voor de vernietiging daarom worden gesteld op 60 dagen.

*Medewerking conservatoir bewijsbeslag en verbeurde dwangsommen*

5.36. Met verwijzing naar r.o. 5.26 zal de gevorderde verklaring voor recht (genoemd in 4.1 onder 8.) worden toegewezen en zal ITT Controls c.s. worden veroordeeld tot betaling van de verbeurde dwangsommen (de vordering genoemd in 4.1 onder 9.). Tegen de gevorderde hoofdelijke veroordeling is geen verweer gevoerd, zodat die wordt toegewezen.  
*Dwangsommen*

5.37. De in 4.1 onder 10. gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden, behalve de dwangsom voor overtreding van de gevorderde veroordeling tot betaling van schadevergoeding/winstafdracht (genoemd in 4.1 onder 5.). Een dwangsom kan niet worden opgelegd bij veroordeling tot betaling van een geldsom (vergelijk artikel 611a lid 1 Rv).

5.38. De rechtbank zal de gevorderde dwangsommen – op verzoek van ITT Controls c.s. – matigen. De dwangsom bij overtreding van de verboden genoemd in 4.1 onder 1. en 2. zal de rechtbank stellen op € 1.000,- per product, met een maximum van € 250.000,- per gedaagde. De dwangsom bij overtreding van de bevelen / geboden genoemd in 4.1 onder 3., 4., 6. en 7. zal de rechtbank stellen op € 2.500,- per dag, met een maximum van € 250.000,- per gedaagde.

*Proceskosten*

5.39. ITT Controls c.s. zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie van ITT USA. ITT USA maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Volgens ITT USA heeft 95% van de zaak in conventie betrekking op handhaving van IE-rechten (het 'IE- deel' van de zaak) en betreft de overige 5% het niet-IE-deel van de zaak in conventie. De rechtbank acht deze schatting plausibel en zal dit percentage in conventie aanhouden.

5.40. ITT USA heeft specificaties van haar kosten overgelegd. De specificatie van het honorarium voor haar advocaten sluit voor de onderhavige procedure in conventie (inclusief honorarium voor het incident) op een totaalbedrag van € 75.027,- en voor de beslagprocedure op € 25.193,55. De specificatie van de verschotten sluit op een totaalbedrag van € 25.141,77. De rechtbank is met ITT Controls c.s. van oordeel dat de advocaatkosten niet redelijk en evenredig zijn. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde honoraria, voor zover deze betrekking hebben op het IE-deel van de zaak in conventie, te kunnen beoordelen, zoekt de rechtbank aansluiting bij de Indicatie tarieven in IE-zaken

(versie van 1 april 2017). De rechtbank is van oordeel dat de onderhavige zaak onder de in de Indicatietarieven genoemde categorie 'normale bodemzaak' valt. Aan die categorie is een maximumtarief van € 17.500,- voor honoraria verbonden. Omdat er in deze procedure extra advocaatkosten zijn gemaakt voor de beslaglegging, acht de rechtbank in dit geval, gelet op het toepasselijke indicatietarief, een tarief van € 20.000,- redelijk en evenredig.

5.41. Volgens ITT USA is de procedure in conventie in het geheel niet verweven met de procedure in reconventie, zodat zowel voor de conventie als de reconventie het van toepassing zijnde IE-indicatietarief apart voor vergoeding in aanmerking komt. De rechtbank volgt ITT USA niet in deze stelling. De reconventionele vordering, te weten opheffing van het beslag, vloeit volledig voort uit het (tijdens de mondelinge behandeling ingetrokken) verweer in conventie, namelijk dat ITT USA geen merkhoudster zou zijn van de Uniemerken CONOFLOW, DIA-FLO en NEO-DYN. Dat betekent dat het toepasselijke indicatietarief geldt voor de conventie en reconventie tezamen, zodat moet worden bepaald welk deel van de procedure ziet op de conventie en welk deel van de procedure op de reconventie. Naar het oordeel van de rechtbank ligt een verdeling van 90%-10% (conventie-reconventie) in de rede.

5.42. Het voorgaande betekent dat in conventie een bedrag van  $((€ 20.000,- \times 95\%) \times 90\% =) € 17.100,-$  voor het IE-deel zal worden toegewezen en een bedrag van  $((€ 563,- \times 3 \text{ punten}) \times 5\%) \times 90\% =) € 76,-$  voor het niet-IE-deel. Deze bedragen moeten worden vermeerderd met de door ITT USA betaalde verschotten. De rechtbank constateert dat in de specificatie van de verschotten drie keer griffierecht is meegenomen in plaats van twee keer (op 15 oktober 2019 is tweemaal griffierecht opgevoerd). Dat betekent dat € 639,- moet worden afgetrokken van het gevorderde bedrag aan verschotten, zodat in totaal  $(€ 25.141,77 - € 639,- =) € 24.502,77$  zal worden toegewezen. De totale proceskosten die ITT Controls c.s. in conventie aan ITT USA dient te voldoen, sluiten daarmee op  $(€ 17.100,- + € 76,- + € 24.502,77 =) € 41.678,77$ . De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag is eveneens toewijsbaar.

5.43. De gevorderde hoofdelijke veroordeling in de proceskosten is niet noodzakelijk, nu de veroordeling tot betaling van die kosten al meebrengt dat ITT Controls c.s. ieder voor het geheel aansprakelijk is en dus hoofdelijk is verbonden.

#### **in reconventie**

5.44. Nu de reconventionele vordering tijdens de mondelinge behandeling is ingetrokken, hoeft de rechtbank enkel nog te beslissen over de proceskosten. Met ITT USA is de rechtbank van oordeel dat ITT Controls c.s. in de proceskosten in reconventie veroordeeld moet worden, omdat ITT USA deze kosten terecht heeft gemaakt.

5.45. ITT USA maakt ook in reconventie aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. De (ingetrokken) vordering in reconventie (opheffing van het beslag) ziet echter niet op handhaving van IE-rechten als bedoeld in artikel 1019 Rv. De advocaatkosten van ITT USA zullen daarom conform het in deze toepasselijke liquidatietarief worden begroot. Met verwijzing naar r.o. 5.41 zal de rechtbank 10% van de door ITT USA gemaakte proceskosten aan de procedure in reconventie toerekenen. De advocaatkosten van ITT USA worden, gelet hierop, begroot op een bedrag

---

van ((€ 563,- x 1 ½ punt) x 10% =) € 84,45. De gevorderde wettelijke rente over dit bedrag zal eveneens worden toegewezen.

**6. De beoordeling in het incident tot inzage**

6.1. Tijdens de mondelinge behandeling heeft ITT USA toegelicht dat het incident tot inzage voornamelijk is ingesteld om de inbreukmakende handelingen van ITT Controls c.s. met betrekking tot de ITT-merken CONOFLOW, DIA-FLO en NEO-DYN in de hoofdzaak (de vordering zoals genoemd in 4.1 onder 2.) nader te kunnen onderbouwen. Voor zover de rechtbank – zonder voorafgaande beoordeling van het incident – direct in de hoofdzaak beslist dat met betrekking tot deze ITT-merken aan ITT Controls c.s. verboden worden opgelegd, is de incidentele vordering in zoverre niet meer relevant, aldus ITT USA. Nu in de hoofdzaak het desbetreffende verbod zal worden opgelegd (vergelijk r.o. 5.27), constateert de rechtbank dat ITT USA in zoverre geen belang meer heeft bij haar incidentele vordering.

6.2. ITT USA heeft tijdens de mondelinge behandeling nog wel gesteld dat de gevorderde inzage wel nuttig en relevant blijft voor het vaststellen van de schade of de winstaftocht, zoals in de hoofdzaak gevorderd (vergelijk de vorderingen genoemd in 4.1 onder 5.).

6.3. De rechtbank kan deze stelling niet goed plaatsen, nu de incidentele vordering is ingesteld voor de duur van de hoofdzaak en inmiddels in de hoofdzaak een eindvonnis zal worden gewezen. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat ITT Controls c.s. met de toegewezen opgaveverplichting (vergelijk r.o. 5.34) gehouden is alle gegevens ten behoeve van berekening van de schade / winst over te leggen, zodat inzage in de stukken onder het bewijsbeslag niet meer noodzakelijk is. Het voorgaande betekent dat de rechtbank de incidentele vordering zal afwijzen.

6.4. Het gegeven dat het gevorderde in het incident wordt afgewezen, vloeit voort uit de door de rechtbank genomen procesrechtelijke beslissing om het incident tegelijk te behandelen met de hoofdzaak. In het kader van de proceskosten kan dit niet aan ITT USA worden tegengeworpen. Nu zij in de hoofdzaak in het gelijk wordt gesteld en de gevorderde inzage in het incident bedoeld was om nader bewijs te kunnen aandrazen in de hoofdzaak, is de incidentele vordering naar het oordeel van de rechtbank niet zonder reden ingesteld. ITT Controls c.s. zal daarom als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het incident worden veroordeeld.

6.5. ITT USA maakt ook in incident aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Zij heeft de kosten gespecificeerd (tezamen met de kosten in conventie in de hoofdzaak, vergelijk r.o. 5.40). De rechtbank constateert dat het incident ziet op handhaving van IE-rechten als bedoeld in artikel 1019 Rv. De rechtbank zoekt ook voor de honoraria van de advocaten in het incident aansluiting bij de Indicatietaarieven in IE-zaken, waarbij de rechtbank van oordeel is dat het onderhavige incident onder de in de Indicatietaarieven genoemde categorie ‘eenvoudig incident’ valt. Aan die categorie is een maximumtarief van € 1.000,- voor honoraria verbonden, zodat dit bedrag zal worden toegewezen, evenals de gevorderde wettelijke rente.

## **7. De beslissing**

De rechtbank

### **in het incident**

7.1. wijst het gevorderde af;

7.2. veroordeelt ITT Controls c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van ITT USA begroot op een bedrag van € 1.000,-, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van de algehele voldoening;

7.3. verklaart de proceskostenveroordeling onder 7.2 uitvoerbaar bij voorraad;

### **in conventie**

7.4. verbiedt ITT Controls c.s. elk afzonderlijk om na verloop van 1 week na betekening van dit vonnis in de Europese Unie inbreuk te maken op de Uniemerken geregistreerd onder nummer 004910568 en nummer 001953827 respectievelijk in de Benelux inbreuk te maken op het Beneluxmerk geregistreerd onder nummer 0461826, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van ieder gebruik van het teken “ITT” bij het aanbieden of verrichten van gedesigneerde diensten en/of als (onderdeel van een) handelsnaam, vennootschapsnaam en/of domeinnaam, behalve de domeinnamen ittgencalcontrols.com, ittbarton.net, ittcameron.com en itt-xylem.com, alsmede ieder aanbrengen, aanbieden of verhandelen of daartoe in voorraad hebben, invoeren en uitvoeren of ander gebruik van het teken “ITT” voor de gedesigneerde waren;

7.5. verbiedt ITT Controls c.s. elk afzonderlijk om na verloop van 1 week na betekening van dit vonnis in de Europese Unie inbreuk te maken op de Uniemerken geregistreerd onder 000025056, 000026120 en 000026096, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van ieder aanbrengen, aanbieden of verhandelen of daartoe in voorraad hebben, invoeren en uitvoeren of ander gebruik van het teken “CONOFLOW”, “DIA-FLO” en “NEO-DYN” voor de gedesigneerde waren en/of als ieder gebruik als (onderdeel van een) domeinnaam;

7.6. beveelt ITT Controls c.s. elk afzonderlijk om na verloop van 1 week na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere misleidende mededeling en/of misleidende omissie jegens ITT USA, waaronder begrepen iedere misleidende mededeling en/of misleidende omissie omtrent de hoedanigheid, herkomst of verbondenheid van ITT Controls c.s. met het bedrijf van ITT USA;

7.7. beveelt ITT Controls c.s. elk afzonderlijk om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan (de advocaat van) ITT USA te bezorgen een juiste en volledige opgave, vergezeld van alle relevante documenten, waaronder facturen, paklijsten, vrachtbrieven, foto's, (e-mail) correspondentie, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, aangiftes, (breuk)formulieren en douanestukken, van:

- a. alle aanbiedingen van producten die inbreuk maken op de onder 7.4 genoemde merkrechten (hierna: de Inbreukmakende Producten) die de betreffende gedaagde heeft ontvangen, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens met betrekking tot deze aanbieder(s), waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
- b. de leverancier(s) bij wie de betreffende gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft ingekocht, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens met betrekking tot deze leverancier(s), waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
- c. de professionele afnemers die bij de betreffende gedaagde Inbreukmakende Producten hebben gekocht, onder mededeling van alle beschikbare en kenbare gegevens, waaronder begrepen de (statutaire) naam, het adres, de vestigingsplaats, het telefoonnummer, het e-mailadres en de bankrekening;
- d. het aantal Inbreukmakende Producten dat de betreffende gedaagde heeft ingekocht, onder mededeling van prijs en leverdatum, zulks afzonderlijk gerangschikt per levering, per leverancier en per type Inbreukmakend Product;
- e. het aantal Inbreukmakende Producten dat door de betreffende gedaagde is geïmporteerd, geëxporteerd, gedistribueerd, in voorraad is gehouden, verkocht en/of geleverd onder mededeling van prijs en datum, zulks afzonderlijk gerangschikt per levering, per afnemer met vermelding van de NAW-gegevens van iedere niet-particuliere afnemer; en
- f. de winst die de betreffende gedaagde per verkocht Inbreukmakend Product heeft gernaakt, welke nettowinst zal worden berekend door van de verkoopprijs af te trekken de aankoopprijs, de rechtstreeks daaraan verbonden transportkosten en, waar relevant, eventuele belastingen;

7.8. veroordeelt ITT Controls c.s. tot, ter keuze van ITT USA,

- a. vergoeding aan ITT USA van de volledige ten gevolge van de inbreuken door de betreffende gedaagde geleden en nog te lijden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of
- b. het afdragen aan ITT USA van de volledige ten gevolge van de inbreuken door de betreffende gedaagde gemaakte nettowinst conform de gecertificeerde opgave als vermeld onder 7.7;

te vermeerderen met de wettelijke rente voor de schadevergoeding of winstafdracht die is opgekomen vóór 4 december 2019, vanaf 4 december 2019 tot aan de dag van de algehele voldoening en voor de schadevergoeding of winstafdracht die is opgekomen ná 4 december 2019, vanaf de datum van dit vonnis tot aan de dag van de algehele voldoening;

7.9. gebiedt ITT Controls c.s. elk afzonderlijk om binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis alle voorraden Inbreukmakende Producten die zich onder de betreffende gedaagde of namens deze gedaagde onder derden bevinden, kosteloos aan ITT USA ter vernietiging af te geven op een door (de advocaat van) ITT USA aan te wijzen locatie in Nederland;

7.10. beveelt ITT Controls en ITT om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan iedere professionele afnemer van de Inbreukmakende Producten per brief (met gelijktijdige verzending van een kopie daarvan aan de advocaat van ITT USA) schriftelijk te verzoeken om de Inbreukmakende Producten binnen 2 weken te retourneren met het aanbod de factuurprijs en de transportkosten te vergoeden, met gebruikmaking van uitsluitend de volgende in het Nederlands (dan wel voor buitenlandse professionele afnemers daarmee corresponderende Engelse) tekst op haar eigen briefpapier in zwart en lettergrootte 12, zonder verdere wijzigingen, toevoegingen of omissies van welke aard dan ook:

Geachte [naam professionele afnemer],

Bij vonnis van [datum invoegen] heeft de rechtbank Den Haag geoordeeld dat onderstaande producten inbreuk maken op de merkrechten van ITT Manufacturing Enterprises LLC.

Enige tijd geleden hebben wij u dergelijke producten geleverd. Dit betrof de volgende zending(en):

[invoegen kenmerken van de zending(en) zoals datum en aantal]

Wij verzoeken u alle geleverde producten, voor zover u deze nog in voorraad heeft, binnen 14 dagen na de datum van deze brief te retourneren aan onderstaand adres:

[invoegen door (de advocaat van) ITT USA aan te wijzen locatie in Nederland]

Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.

Met vriendelijke groet,

[ondertekening]

7.11. verklaart voor recht dat ITT Controls c.s. tijdens de uitvoering van het conservatoir bewijsbeslag niet volledig, tijdig of deugdelijk heeft voldaan aan de bij beschikking KG-RK 19-1240 met dwangsom versterkte medewerkingsplicht (par. 3.6, 3.7) en diensgevolge dwangsommen heeft verbeurd ten belope van € 20.000,-;

7.12. veroordeelt ITT Controls c.s. hoofdelijk, dat wil zeggen dat als de ene gedaagde betaalt, de ander niet meer hoeft te betalen, tot betaling aan ITT USA van de onder 7.11 genoemde verbeurde dwangsommen van € 20.000,-;

7.13. bepaalt dat bij overtreding van de onder 7.4 en 7.5 opgelegde verboden de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 1.000,- per product, zulks met een maximum € 250.000,- per gedaagde en bij overtreding van de onder 7.6, 7.7, 7.9 en 7.10 opgelegde bevelen / geboden de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 2.500,- per dag, een deel van een dag daaronder begrepen, met een maximum van € 250.000,- per gedaagde;

7.14. veroordeelt ITT Controls c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van ITT USA begroot op een bedrag van € 41.678,77, een en ander te voldoen binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW

---

over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van de algehele voldoening;

7.15. verklaart de verboden / bevelen / veroordelingen onder 7.4 tot en met 7.10, 7.12 en 7.14 uitvoerbaar bij voorraad;

7.16. wijst het meer of anders gevorderde af;

**in reconventie**

7.17. stelt vast dat de reconventionele vordering is ingetrokken;

7.18. veroordeelt ITT Controls c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van ITT USA begroot op een bedrag van € 84,45, een en ander te voldoen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis en – voor het geval voldoening van de kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW over de kosten te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag van de algehele voldoening;

7.19. verklaart de proceskostenveroordeling onder 7.18 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 13 juli 2022.

