

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/621939 / HA ZA 17-51

Vonnis van 21 februari 2018

in de zaak van

de vennootschap naar Bulgaars recht
ROYAL PRO,
gevestigd te Blagoëvgrad (Bulgarije),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.A. Jacobi te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JOBA LEISURE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. I.M.C.A. Reinders Folmer te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Royal Pro en Joba genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 januari 2017,
- de akte overlegging producties van Royal Pro, met producties,
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, tevens akte houdende overlegging producties, met producties,
- het tussenvonnis van 29 maart 2017, waarin een comparitie van partijen is gelast,
- de conclusie van antwoord in reconventie,
- het proces-verbaal van comparitie van 18 oktober 2017 met de daarin genoemde stukken,
- de brief naar aanleiding van het proces-verbaal van mr Jacobi van 2 november 2017.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Royal Pro en Joba handelen (onder meer) in biljartlakens.

2.2. De Turkse firma Kipas is producent van biljartlakens. De in Turkije gevestigde eenmanszaak Elit Bilardo van [REDACTED] verkoopt door Kipas geproduceerde biljartlakens.

2.3. Royal Pro nam van Elit Bilardo een synthetisch biljartlaken af dat zij – met de aanduiding “Royal Pro” – vervolgens zelf op de markt bracht.

2.4. Vanaf oktober 2015 is Joba hetzelfde synthetische biljartlaken gaan verkopen, met de aanduiding “Buffalo Royal Plus”.

2.5. Het distributiecontract tussen Joba en Elit Bilardo bepaalt dat Elit Bilardo aan Joba het “*exclusive and non-assignable*” recht verleent om het “*Buffalo billiard cloth type: Royal Plus cloth*” te verkopen.

2.6. In een conversatie met een Amerikaanse afnemer van Royal Pro schreef een medewerker van Joba:

“The producer of this cloth has contact[ed] our company, to do the distribution of the cloth. So we did. With only 1 condition, stop delivery of Royal Pro. And this happened. Now we are, from this factory, exclusive distributor for this 100% synthetic cloth. Which means, in this form, Royal Pro don’t exist anymore. Not from the same factory at least. All cloth is now branded Buffalo Royal Plus.

[...]

All production did go to us, with our branding on it.”

2.7. Joba heeft een verklaring van de desbetreffende verkoopmedewerker overgelegd. Daarin staat:

“Nadat wij de introductie van het Buffalo Royal Plus lakken hadden gedaan, werd ik via Facebook gecontacteerd [...] [D]it is omstreeks 23-11-15 geweest.

Mij werd de vraag gesteld of wij de nieuwe distributeur waren van Royal Pro laken. Ik heb daarop geantwoord dat wij geen Royal Pro laken verkopen maar het Buffalo Royal Plus laken dat van dezelfde materiaal gemaakt wordt.

Hij gaf aan een uitstaande bestelling te hebben van 13.000m bij het bedrijf Royal Pro. Daarop heb ik gezegd, dat ik hoopte dat het nog niet betaald was. Uitlevering daarvan via Elit leek mij onwaarschijnlijk want Elit had gezegd dat hij niet meer aan het bedrijf Royal Pro wilde leveren.

Vervolgens heb ik gezegd: “all production went to us”. Daarmee heb ik bedoeld dat Elit had toegezegd dat hij alleen nog maar voor ons zou werken en niet voor anderen. Daarmee heb ik niet gezegd, en zo lijkt het nu wel, dat er voorraad van Royal Pro naar ons is gegaan. Dat kan helemaal niet, want daar staat Royal Pro op en wij willen ons eigen laken met ons merk Buffalo Royal Plus erop. Wij hebben een compleet nieuwe bestelling geplaatst en 4 maanden moeten wachten tot het binnen was.

Mijn opmerking “with only one condition stop delivery to Royal Pro” is ook niet wat het lijkt. Het komt nu zo over alsof wij Elit hebben gedwongen niet meer aan het bedrijf Royal Pro te leveren. Elit blijkt echter al ver voordat wij met hem in contact kwamen over het laken te hebben besloten niet meer aan Royal Pro te willen leveren omdat daar altijd gedoe mee was. Wij wisten daar niet van.

Mijn opmerking komt voort uit het feit dat Elit het laken vanaf oktober 2015 exclusief aan ons wilde gaan leveren. Dan is het logisch, dat Elit na die datum niet meer opnieuw voor een ander bedrijf gaat werken. Dat heb ik willen zeggen.

De zin “Royal Pro don’t exist anymore, in current form” gaat natuurlijk niet over het bedrijf Royal Pro maar over het laken Royal Pro. Wij konden immers niet weten, of het bedrijf Royal Pro zijn laken naderhand op andere wijze zou gaan betrekken, via Kipas of een andere textielfabriek. [...]”

2.8. Royal Pro heeft op 20 november 2015 het woordmerk “Royal Pro” gedeponeerd voor biljartlakens bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Bij brief van 13 oktober 2016 is het bezwaar van Royal Pro tegen een voorlopige weigering op absolute gronden gegrond bevonden.

2.9. Op 7 januari 2016 heeft Joba het woordmerk “Buffalo Royal Plus” voor biljartlakens gedeponeerd.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Royal Pro vordert, sterk samengevat, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(primair)

- (i) veroordeling van Joba tot betaling van € 300.000,00 aan schadevergoeding,
- (ii) veroordeling van Joba tot het doen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de Royal Pluslakens genoten winst,
- (iii) veroordeling van Joba tot afdracht van de behaalde winst,
- (iv) een verklaring voor recht dat het door Joba gedeponeerde merk nietig is,
- (v) Joba te gebieden het gebruik daarvan te staken,
- (vi) op haar website en
- (vii) aan haar afnemers mee te delen dat zij inbreuk maakte op het merk van Royal Pro,

(subsidiair)

- (viii) veroordeling van Joba tot betaling van € 183.000,00 aan schadevergoeding, en/of
- (ix) veroordeling van Joba tot het doen van rekening en verantwoording met betrekking tot de met de Royal Pluslakens genoten winst,
- (x) veroordeling van Joba tot afdracht van de behaalde winst,

(meer subsidiair)

- (xi) een verklaring voor recht dat Joba onrechtmatig jegens Royal Pro heeft gehandeld,
- (xii) veroordeling van Joba tot schadevergoeding op te maken bij staat,
- (xiii) alles met veroordeling van Joba in de volledige proceskosten op basis van 1019h Rv
- (xiv) met veroordeling van Joba in de nakosten..

in reconventie

- 3.2. Joba vordert – samengevat – uitvoerbaar bij voorraad een verklaring voor recht
- (i) dat Joba niet onrechtmatig heeft gehandeld tegenover Royal Pro en
 - (ii) dat zij met het merk “Buffalo Royal Plus” geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Royal Pro,
- met veroordeling van Royal Pro in 50% van de volledige proceskosten op basis van 1019h Rv, met nakosten en rente.

in conventie en in reconventie

- 3.3. Partijen voeren over en weer verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

Bevoegdheid

- 4.1. Joba is gevestigd in Nederland, zodat de Nederlandse rechter in conventie rechtsmacht heeft op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom en artikel 4 lid 1 van de herschikte Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende rechterlijke bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken. De vorderingen in reconventie zijn het spiegelbeeld van in conventie ingestelde vorderingen. De Nederlandse rechter is daarom in reconventie bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 4 van het verdrag en op grond van artikel 8 lid 3 van de verordening.

Toepasselijk recht

- 4.2. Partijen hebben uitdrukkelijk gekozen voor toepassing van het Nederlandse recht op hun rechtsverhouding.

Onrechtmatige daad

- 4.3. De vordering van Royal Pro is gebaseerd op de stelling dat Joba jegens haar onrechtmatig heeft gehandeld, doordat Joba een wanprestatie van Elit Bilardo jegens Royal Pro heeft uitgelokt of daarvan heeft geprofiteerd.

- 4.4. Op zichzelf is het niet onrechtmatig van Joba (jegens Royal Pro) om zaken te doen met Elit Bilardo. Het kan onrechtmatig zijn als Royal Pro wist of behoorde te weten dat Elit Bilardo door het sluiten van de overeenkomst, kort gezegd, wanprestatie pleegt jegens Royal

Pro en er bovendien sprake is van bijkomende omstandigheden (zie o.a. HR 26 januari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ1084 en vgl. HR 28 maart 2014, ECLI:NL:HR:2014:740).

4.5. De eerste vereiste is dat Elit Bilardo wanprestatie heeft gepleegd jegens Royal Pro. Royal Pro stelt dat een vier jaar durende samenwerking “per direct, zonder enige vorm van deugdelijke notificatie, opzegtermijn of schadevergoeding” door Elit Bilardo is beëindigd. Daaruit begrijpt de rechtbank dat Royal Pro vindt dat er tussen Royal Pro en Elit Bilardo een langdurige samenwerking of distributieovereenkomst was en dat Elit Bilardo die (naar het toepasselijke Turkse recht) niet “zomaar” mocht beëindigen. Joba betwist dat.

4.6. Vast staat dat Royal Pro een afnemer was van Elit Bilardo, maar een enkele bestelling of koopovereenkomst levert nog geen distributieovereenkomst op. Ook een niet nader omschreven samenwerking levert nog geen overeenkomst op. Het is Royal Pro die moet bewijzen dat er een distributieovereenkomst (of andere niet-opzegbare duurovereenkomst) bestaan heeft. Er is geen schriftelijke overeenkomst en in de verklaring van Elit Pro, die Royal Pro zelf in het geding heeft gebracht, staat uitdrukkelijk dat er geen toezeggingen zijn gedaan dat Royal Pro het biljartlaken nog verder bij Elit Bilardo zou kunnen afnemen en dat Elit Bilardo Royal Pro heeft laten weten geen bestellingen meer van Royal Pro te accepteren, omdat Royal Pro de fabrikant rechtstreeks zou hebben benaderd. Royal Pro schrijft die verklaring te betwisten, maar die betwisting is niet onderbouwd. De verklaringen van twee betrokkenen ([REDACTED] en [REDACTED]) waar Royal Pro zich op beroept, houden niet in dat er een duurovereenkomst zou zijn gesloten. Royal Pro heeft evenmin een voldoende concreet bewijsaanbod gedaan om te bewijzen dat er tussen haar en Elit Bilardo een dergelijke duurovereenkomst bestond.

4.7. De rechtbank komt zodoende tot het oordeel dat niet is (en niet kan) komen vast te staan dat er tussen Royal Pro en Elit Bilardo een duurovereenkomst heeft bestaan. Elit Bilardo heeft dan ook geen overeenkomst met Royal Pro geschonden door met Joba een exclusieve distributieovereenkomst aan te gaan. Van het profiteren of uitlokken van wanprestatie is daarom geen sprake en de vorderingen van Royal Pro kunnen op deze grondslag niet worden toegewezen.

4.8. Royal Pro stelt ook dat biljartlakens die zij heeft besteld bij Elit Bilardo niet aan haar zijn geleverd en zelfs aan Joba zouden zijn geleverd. Ook dat betoog faalt. Niet alleen is het bestaan van zo’n niet nagekomen koopovereenkomst met alleen de verklaring van Manol Minaoğlu onvoldoende onderbouwd, op geen enkele wijze is onderbouwd dat Joba voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst wist of behoorde te weten dat door Royal Pro bestelde stoffen niet aan Royal Pro geleverd zouden worden. Dat blijkt ook niet uit de mededeling “*all production did go to us*”. Dat kan, zoals de medewerker ook schrijft, slaan op ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog *toekomstige* productie(capaciteit) die vanaf het sluiten van de overeenkomst naar Joba is gegaan, maar in ieder geval is het een mededeling die dateert van na het sluiten van de overeenkomst tussen Joba en Elit Bilardo. Ook hier ontbreekt een bewijsaanbod over de vraag wat Joba wist of behoorde te weten over eventueel door Royal Pro geplaatste bestellingen.

4.9. De rechtbank kan daarom – in conventie – niet vaststellen dat Joba jegens Royal Pro onrechtmatig heeft gehandeld. Het verweer van Royal Pro in reconventie verwijst naar haar stellingen in conventie. Nu de vorderingen in conventie niet toewijsbaar zijn, omdat op essentiële punten de juistheid van de stellingen van Royal Pro niet is komen vast te staan, is

de vordering in reconventie onvoldoende weersproken. De gevorderde verklaring voor recht dat Joba niet onrechtmatig heeft gehandeld, zal daarom worden toegewezen.

Merkenrecht

4.10. Royal Pro is houdster van het Beneluxwoordmerk “Royal Pro” voor biljartlakens. Joba is houdster van het jongere merk “Buffalo Royal Plus” voor biljartlakens.

4.11. Het verdrag bepaalt dat Royal Pro als merkhoudster zich kan verzetten tegen gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.12. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft over de (geharmoniseerde) beschermingsomvang bij associatiegevaar geoordeeld dat alleen de omstandigheid dat het teken “Buffalo Royal Plus” de associatie met het merk “Royal Pro” oproept, niet voldoende is (ECLI:EU:C:1997:528, SABEL/Puma). Het moet – in dit geval – gaan om verwarringsgevaar bij de gemiddelde kopers van biljartlakens. Dat hangt met name af van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren. Het verwarringsgevaar wordt globaal aan de hand van alle relevante omstandigheden van het concrete geval en de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is.

4.13. De rechtbank neemt aan dat het merk “Royal Pro” in de markt voor synthetische biljartlakens bekendheid geniet. Ook weegt in het voordeel van Royal Pro mee dat het voor beide merken gaat om exact hetzelfde biljartlaken van dezelfde producent. Daartegenover staat dat het woord “Buffalo”, het huismerk van Joba, een dominerend element is in haar woordmerk. Ook weegt zwaar mee dat de woorden “Royal” (“koninklijk”) en “Pro” (als afkorting van “professional”) ook kwaliteitsaanduidingen kunnen zijn en daardoor beschrijvend. Dat brengt mee dat de onderscheidingskracht van “Royal Pro” als merk minder sterk is. Door het woord “Buffalo” te gebruiken wekt het woordmerk van Joba eens te meer de indruk dat in haar merk de woorden “Royal” en “Plus” ook als kwaliteits- of typeaanduiding worden gebruikt. Alles bij elkaar genomen, is de rechtbank van oordeel dat het gebruik van het woordmerk “Buffalo Royal Plus” geen inbreuk oplevert op het merk “Royal Pro”.

4.14. De op merkinbreuk gebaseerde vorderingen in conventie liggen voor afwijzing gereed. De vordering in reconventie ziet op het gebruik van het eigen merk “Buffalo Royal (de rechtbank leest:) Plus”. Omdat de gevorderde verklaring voor recht niet alleen ziet op het ontbreken van aansprakelijkheid voor de gestelde merkinbreuk (waar in conventie al over geoordeeld is), maar ook op het gebruik van het eigen merk, heeft Joba bij deze vordering in reconventie voldoende belang. Die vordering kan daarom toegewezen worden.

4.15. De rechtbank komt niet toe aan beoordeling van de overige door partijen in conventie en in reconventie aangevoerde stellingen en ingenomen standpunten.

proceskosten

4.16. Royal Pro zal in conventie en in reconventie als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten aan de zijde van Joba worden veroordeeld.

4.17. Partijen zijn onderling overeengekomen dat de proceskostenveroordeling voor 50% op basis van het forfaitaire tarief van artikel 237 Rv en voor 50% op basis van de volledige proceskostenveroordeling van artikel 1019h Rv moet worden begroot.

4.18. Joba vordert – onweersproken – 50% van een bedrag van € 27.470,60 aan werkelijk gemaakte proceskosten, die niet uitgesplitst zijn in conventie en in reconventie. De rechtbank zal deze kosten volledig toerekenen aan de conventie en de proceskosten in reconventie uitsluitend begroten op grond van artikel 237 Rv.

4.19. De kosten in conventie aan de zijde van Joba worden begroot op:

- griffierecht	1.929,00
- salaris advocaat (237)	2.000,00 (50% van 2,0 punten × tarief € 2.000,00)
- salaris advocaat (1019h)	13.735,30 (50% van 27.470,60)
Totaal	€ 17.664,30

4.20. De kosten in reconventie aan de zijde van Joba worden, gelet op de samenhang tussen conventie en reconventie, op grond van artikel 237 Rv begroot op:

- salaris advocaat	1.000,00 (50% van 2,0 punten × 0,5 × tarief € 2.000,00)
Totaal	€ 1.000,00

4.21. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten zullen dan ook worden toegewezen op de wijze zoals in de beslissing vermeld.

4.22. De wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf twee weken na het wijzen van dit vonnis en over de nakosten vanaf twee weken na betekening van het vonnis.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Royal Pro in de proceskosten, aan de zijde van Joba tot op heden begroot op € 17.664,30, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis,

in reconventie

5.3. verklaart voor recht dat Joba niet onrechtmatig jegens Royal Pro heeft gehandeld door het uitlokken van wanprestatie of anderszins met betrekking tot het synthetische biljardlaken en/of de relatie met Elit Bilardo,

5.4. verklaart voor recht dat Joba met het merk BUFFALO ROYAL PLUS geen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Royal Pro,

5.5. veroordeelt Royal Pro in de proceskosten, aan de zijde van Joba tot op heden begroot op € 1.000,00, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis,

in conventie en in reconventie

5.6. veroordeelt Royal Pro in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Royal Pro niet binnen veertien dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis,

5.7. verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. E.J. van Veelen, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 21 februari 2018.

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier in de
Rechtbank Amsterdam