

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/543863 / HA ZA 17-1231

Vonnis van 10 juli 2019

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht **WETROK AG** te Kloten (Zwitserland),
2. **ALPHEIOS B.V.** te Heerlen,
eiseressen,
advocaat mr. I.I.L. Jansen te Utrecht,

tegen

CLEANING SOLUTIONS INTERNATIONAL B.V. te Gouderak,
gedaagde,
advocaat mr. N.A. Winthagen te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna separaat aangeduid met Wetrok AG en Alpheios. Gedaagde wordt hierna CSI genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 november 2017 met producties 1-12;
- de conclusie van antwoord van 10 januari 2018 met producties 1-11;
- het tussenvonnis van 14 maart 2018;
- de op 30 april 2018 ingezonden akte overlegging aanvullende producties en aanvullende kostenspecificatie tijdens eiseressen (producties 13-18);
- het op 1 mei 2018 ingezonden kostenoverzicht tijdens CSI;
- het op 14 mei 2018 ingezonden aangevuld kostenoverzicht tijdens CSI;
- het proces-verbaal van comparitie van 15 mei 2018.

1.2. Bij brief van 1 juni 2018 is door eiseressen verzocht om aanvulling van het proces-verbaal. Bij brief van 5 juni 2018 is daarop door CSI gereageerd en bezwaar gemaakt tegen de aanvulling. Deze brieven zijn gehecht aan het proces-verbaal en maken daarmee deel uit van het procesdossier. Nu de door eiseressen gewenste aanvulling voor de beoordeling van deze zaak niet van belang is, laat de rechtbank dit punt verder onbesproken.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Wetrok AG ontwikkelt en verkoopt professionele schoonmaakapparatuur. Alpheios is een partner van Wetrok AG en verkoopt schoonmaakproducten aan onder meer zorginstellingen, overheidsinstellingen en schoonmaakbedrijven. Alpheios is op basis van een distributie-overeenkomst exclusief dealer van Wetrok-producten in de Benelux.

2.2. Wetrok AG is houdster van de volgende merken (hierna gezamenlijk: de merken):

- het internationale woordmerk met gelding in de Benelux WETROK, op 23 april 1952 geregistreerd met nummer 161128 voor onder meer schoonmaakmachines (hierna: het woordmerk machines);
- het internationale woordmerk met gelding in de Benelux WETROK, op 25 november 1993 geregistreerd met nummer 611837 voor onder meer advies voor schoonmaak van vloeren en gebouwen (hierna: het woordmerk advies);
- het navolgende internationale beeldmerk met gelding in de Benelux, op 29 maart 1978 geregistreerd met nummer 436808 voor onder meer schoonmaakmachines



(hierna: het beeldmerk):

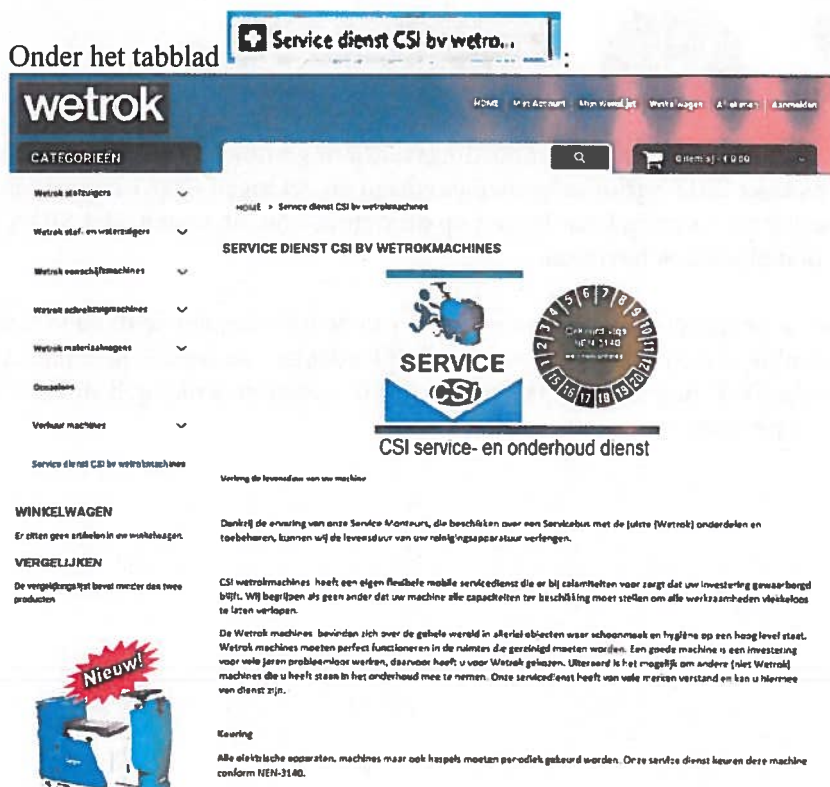
2.3. CSI exploiteert onder meer een groothandel in schoonmaakproducten. Zij verkoopt producten van diverse merken via de website www.cleaningsolutionsinternational.nl (hierna: de CSI-website). Zij betreft via een tussenhandelaar in Duitsland, Goffex, Wetrok-producten die worden geleverd door Wetrok GmbH. Tot 2010 bood CSI deze aan op de website www.wetroknederland.nl. Wetrok AG heeft daar destijds bezwaar tegen gemaakt, wat erin geresulteerd heeft dat CSI het gebruik van die domeinnaam heeft beëindigd. Daarna heeft zij de Wetrok-producten enige tijd aangeboden via de CSI-website. Vanaf 2013 is zij de Wetrok-producten gaan aanbieden via de website www.wetrokmachines.nl en vanaf 2015 ook via www.wetrokwebshop.nl. De domeinnaam [wetrokmachines.nl](http://www.wetrokmachines.nl) verwijst sindsdien uitsluitend door naar de onder de domeinnaam [wetrokwebshop.nl](http://www.wetrokwebshop.nl) geëxploiteerde webwinkel (hierna: de webwinkel; de twee genoemde domeinnamen worden hierna gezamenlijk aangeduid met wetrok-domeinnamen). CSI levert vooral aan buurthuizen, kleine horeca, scholen en particulieren.

2.4. Op de door CSI gebruikte websites met de wetrok-domeinnamen werd vóór het aanhangig maken van deze procedure een met het beeldmerk overeenstemmend logo afgebeeld. Voorts stond op de sites het e-mailadres 'info@wetrokmachines.nl' (hierna: het e-mailadres) genoemd als adres om contact te leggen met de webshop en werd een servicedienst aangeboden onder de naam "SERVICEDIENST CSI BV WETROKMACHINES". Bovendien voerde CSI een Facebook-account onder de naam 'Wetrok machines' en had CSI het teken 'wetrok' geregistreerd als Google AdWord¹.

2.5. Op 5 september 2017 hebben eiseressen CSI gesommeerd het hiervoor sub 2.4 genoemde gebruik van met de woordmerken overeenstemmende tekens en het met het beeldmerk overeenstemmende logo te staken en een onthoudingsverklaring te tekenen.

¹ Tussen partijen is niet in geschil dat hiermee wordt bedoeld dat CSI bij Google tegen betaling het teken had geregistreerd teneinde bij Google-zoekresultaten op het teken een advertentie te laten verschijnen.

2.6. Op de website www.wetrokwebshop.nl kunnen verschillende tabbladen aangeklikt worden. Enkele door eiseressen ter onderbouwing van haar inbreukvorderingen overgelegde beeldschermafdrukken tonen het volgende:



2.7. Na de sommatie van 5 september 2017 en vóór het hierna te noemen beslag² en het aanhangig maken van de onderhavige procedure, heeft CSI het hiervoor sub 2.4 genoemde gebruik gedeeltelijk gestaakt: de AdWord-advertentie waarin de woordmerken voorkwamen is gestaakt, de Facebook-pagina is “op zwart gezet”, het aanbod van de servicedienst is verwijderd en het met het beeldmerk overeenstemmende logo is van de website onder de domeinnaam wetrokwebshop.nl verwijderd. CSI gebruikt nog wel de wetrok-domeinnamen en het e-mailadres. Op een schermafdruck van 13 november 2017 van de website met de domeinnaam wetrokwebshop.nl is het volgende te zien:



2.8. Toen ondertekening van de onthoudingsverklaring uitbleef hebben eiseressen – na daartoe op 26 oktober 2017 verlof te hebben gevraagd en gekregen – op 1 november 2017 conservatoir beslag tot levering laten leggen op de wetrok-domeinnamen. Het SIDN heeft vervolgens de domeinnamen bevroren.

2.9. Op een schermafdruck van 8 januari 2018 van de website met de domeinnaam wetrokwebshop.nl is te zien dat de zin ‘onafhankelijke dealer van wetrok machines voor de professionele gebruiker’ nog is aangepast naar ‘wetrok webshop is niet gelieerd aan wetrok of haar distributienetwerk.’:

² Zie het proces-verbaal van de comparitie na antwoord, pagina 4 randnummer 5

ONAFHANKELIJKE WETROK LEVERANCIER

HDMI | Mijn Account | Mijn Wenslijst | Winkelwagen | Alleen | Aanmelden

CATEGORIEËN

- Wetrol stofzuigers
- Wetrol stof- en waterzuigers
- Wetrol oerschijfzuigers
- Wetrol schraafzuigmaschinen
- Wetrol materialzuigers
- Occasione

WETROK WEBSHOP IS NIET GELIEERD AAN WETROK OF HAAR DISTRIBUTIENETWERK.

Wetrol Monovac Freedom 0% kabel 100% power 100% vrijheid

Met de Monovac Freedom worden noch horizon noch fantasie aan grenzen gebonden.
Beleef de 36 volt Touch'n'Clean stofzuiger in actie!

Een wereld waarin Benelux is, de actieradius onbeperkt en de zuigkracht grenzeloos is.

36 Volt

Met zijn 320 watt zuigkracht is de Monovac Freedom momenteel de meest krachtige stofzuiger in zijn klasse

ONDERDELEN

3. Het geschil

3.1. Eiseressen vorderen – enigszins verkort weergegeven – bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. voor recht te verklaren dat CSI inbreuk (heeft ge-)maakt op de merken dan wel anderszins onrechtmatig jegens eiseressen heeft gehandeld en dat CSI voor de door hen in dat kader geleden en nog te lijden schade aansprakelijk is en gehouden is deze schade te vergoeden, nader op te maken bij staat;
2. CSI te veroordelen het onrechtmatig handelen en iedere (directe en indirecte) inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden;
3. CSI te veroordelen uiterlijk binnen 3 dagen na het in dezen te wijzen vonnis de wetrok-domeinnamen op de daartoe geëigende wijze over te dragen aan eiseressen, door aan hun advocaat de betreffende verhuistokens te doen toekomen die hun in staat zullen stellen om de registratie van deze domeinnamen op hun naam te stellen;
4. het sub 2 en 3 gevorderde te versterken door oplegging van een dwangsom;
5. CSI te veroordelen in de kosten van de procedure, daaronder begrepen de kosten van het beslag, op grond van artikel 1019h Rv³, vermeerderd met de wettelijke rente.

3.2. Eiseressen voeren daartoe aan dat sprake is van inbreuk op de merkrechten van Wetrol AG op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE⁴, gebruik van een met de woordmerken overeenstemmend teken als handelsnaam dat in strijd is met artikel 5a Hnw⁵ en onrechtmatig handelen.

3.3. CSI voert verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van eiseressen in de kosten van de procedure op grond van artikel 1019h Rv.

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 35 en in werking getreden op 1 maart 2019

⁵ Handelsnaamwet

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

4. De beoordeling

Inleiding

4.1. Tussen partijen is niet in geschil dat het aanbieden en verhandelen door CSI van producten van het merk WETROK (hierna: Wetrok-producten) als zodanig niet inbreukmakend is omdat sprake is van zogenaamde legale parallelimport. CSI heeft niet bestreden⁶ dat in de periode vóórdat zij de sub 2.7 genoemde aanpassingen doorvoerde, de wijze waarop zij de producten aanbood op zich inbreukmakend zou zijn geweest, ware het niet dat zij toestemming had om de merken aldus te gebruiken. Met betrekking tot de situatie ná de aanpassingen, voert CSI ook verweer tegen de stelling dat de wijze waarop zij de met de merken overeenstemmende tekens gebruikt inbreukmakend is. Voorts betwist CSI met betrekking tot zowel de periode vóór de sub 2.7 genoemde aanpassingen als de periode daarna dat eiseressen belang hebben bij hun vorderingen omdat zij niet aannemelijk hebben gemaakt dat zij schade hebben geleden.

4.2. De rechtbank bespreekt eerst het toestemmingsverweer met betrekking tot de gestelde inbreuken vóór de sub 2.7 genoemde aanpassingen. Vervolgens oordeelt de rechtbank de gestelde inbreuken ná die aanpassingen waarbij achtereenvolgens aan de orde komen het gestelde gebruik als *metatag*, het gebruik van de wetrok-domeinnamen en het e-mailadres waartegen eiseressen zich verzetten op grond van het merkenrecht, gevolgd door beoordeling van dat gebruik op grond van het handelsnaamrecht en onrechtmatige daad. Ten slotte worden de vorderingen en de gevorderde proceskosten beoordeeld.

Gestelde inbreuken vóór de aanpassingen: toestemming?

4.3. CSI betoogt dat zij de wetrok-domeinnamen is gaan gebruiken op grond van afspraken met het Duitse Wetrok GmbH. Wetrok GmbH zou bij monde van haar verkoopdirecteur dan wel via Goffex aan CSI instructies hebben gegeven dat zij de Wetrok-producten niet langer op de CSI-website tussen producten van andere fabrikanten mocht aanbieden, maar daarvoor een aparte website diende in te richten. De rechtbank gaat aan dat verweer voorbij, reeds omdat de juistheid ervan door eiseressen is weersproken en CSI het niet nader heeft onderbouwd. CSI heeft (ook ter zitting) niet duidelijk kunnen maken in welke periode zij die instructies zou hebben ontvangen: of deze instructies de aanleiding waren voor de registratie van www.wetroknederland.nl in de periode tot 2010 of juist daarna de aanleiding zijn geweest voor de registraties van de wetrok-domeinnamen vanaf 2013. Ook is onduidelijk gebleven van wie die instructies afkomstig waren, van Goffex of van Wetrok GmbH. Schriftelijke onderbouwing ontbreekt evenzeer. Aan de vraag of in de gestelde toestemming van Wetrok GmbH toestemming van de merkhouder Wetrok AG besloten ligt of dat daarop had mogen worden vertrouwd en of tevens toestemming bestond voor het overige gebruik van met de merken overeenstemmende tekens wordt daarmee niet toegekomen.

4.4. Nu het enige verweer ten aanzien van het merkgebruik in de periode vóór de aanpassingen niet slaagt, moet worden geoordeeld dat in die periode sprake is geweest van

⁶ Zie bijvoorbeeld de conclusie van antwoord randnummer 7 en 40

inbreukmakend handelen. Wat dit betekent voor de gevorderde verklaring voor recht en het gevorderde verbod komt hierna bij bespreking van de vorderingen aan de orde.

Gestelde inbreuken ná aanpassingen

Gebruik als metatag

4.5. Bij dagvaarding hebben eiseressen zich beroepen op merkinbreuk omdat CSI een met de woordmerken overeenstemmend teken had geregistreerd als Google AdWord. Dat CSI die registratie heeft ingetrokken in de periode dat zij ook de andere sub 2.7 genoemde aanpassingen heeft verricht, staat tussen partijen vast. Ter zitting hebben eiseressen echter aangevoerd dat, omdat CSI hoog eindigt bij de zoekresultaten op het teken 'wetrok', het niet anders kan dan dat CSI dat teken als *metatag* gebruikt.

4.6. CSI heeft betwist dat zij het teken 'wetrok' als *metatag* gebruikt. Dat zij hoog eindigt in de zoekresultaten kan volgens haar ook het gevolg zijn van natuurlijke zoekresultaten via de door zoekmachines daarvoor gebruikte algoritmes. Dat dit waarschijnlijk het geval is, blijkt volgens CSI ook uit de omstandigheid dat de zoekresultaten die eiseressen laten zien anders zijn dan die zijn opgekomen na een zoekopdracht van de advocaat van CSI; de algoritmes die – in dit geval door Google – worden gebruikt voor het tonen van zoekresultaten zijn immers gepersonaliseerd. Nu eiseressen dat laatste niet hebben weersproken en de stelling dat CSI het teken als *metatag* gebruikt niet nader hebben geconcretiseerd, staat dergelijk gebruik door CSI in deze procedure niet vast en kunnen de vorderingen van eiseressen al om die reden niet op grond van dat gebruik worden toegewezen.

Gebruik in domeinnamen en e-mailadres

merkinbreuk?

4.7. Artikel 2.20 lid 2 sub b, c en d BVIE luidt als volgt:

2. Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het ingeschreven merk zijn verkregen en onverminderd de eventuele toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad is de houder van een ingeschreven merk gerechtigd, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, te verhinderen gebruik te maken van een teken wanneer dit teken: (...)

- b. gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt met betrekking tot gelijke of overeenstemmende waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring bestaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;
- c. gelijk is aan of overeenstemt met het merk ongeacht of dat wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer dit merk bekend is in het Benelux-gebied en door het gebruik in het economisch verkeer, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;
- d. gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8. Het in artikel 2.20 lid 2 sub b bedoelde verwarringsgevaar zit er volgens eiseressen in dat het gebruik van de wetrok-domeinnamen in combinatie met het overige gebruik van met de merken overeenstemmende tekens in de webwinkel bij het relevante publiek de indruk wekken dat er een bijzondere (commerciële) band bestaat tussen de ondernemingen van eiseressen enerzijds en CSI anderzijds (indirect verwarringsgevaar). Eiseressen beroepen zich in dat verband op de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag met betrekking tot gebruik van de tekens ‘Talensshop’ en ‘Talensshop.nl’ (hierna: de zaak Talensshop)⁷.

4.9. De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van verwarringsgevaar en acht daartoe de volgende feiten en omstandigheden doorslaggevend. Uit de sub 2.7 genoemde aanpassingen blijkt dat CSI het met het beeldmerk overeenstemmende logo heeft verwijderd en op de vrijgekomen prominente plaats links bovenaan in grote witte letters heeft vermeld: ‘onafhankelijke wetrok leverancier’ en daaronder in zwarte letters ‘by Cleaning Solutions International bv’. Korte tijd later is de zin ‘onafhankelijke dealer van wetrok machines voor de professionele gebruiker’ (die ook vóór de aanpassingen al op de website stond) bovendien nog gewijzigd in: ‘wetrok webshop is niet gelieerd aan wetrok of haar distributienetwerk’. De rechtbank is van oordeel dat deze disclaimers duidelijk genoeg zijn om de mogelijke indruk van een bijzondere band tussen de ondernemingen te voorkomen. Bij dat oordeel betreft de rechtbank dat CSI onbestreden heeft aangevoerd dat in de webwinkel schoonmaakmachines worden verkocht die veelal duizenden euro’s kosten, zodat het relevante publiek bij aankoop een relatief hoog aandachtsniveau zal hebben. In dat opzicht wijkt de zaak dus af van de casus die ten grondslag lag aan de zaak Talensshop, waarin overigens door de eisende partij marktonderzoek was overgelegd ter onderbouwing van de gestelde suggestie van een commerciële band, hetgeen in de onderhavige zaak niet is gedaan. Verder wordt, anders dan in de zaak Talensshop, in de webwinkel het met het beeldmerk overeenstemmende logo sinds de aanpassingen in het geheel niet meer getoond. Het beeldmerk zelf is uitsluitend zichtbaar op de afbeeldingen van de aangeboden Wetrok-producten en dat dat merkgebruik niet inbreukmakend is, is tussen partijen niet in geschil. Voor zover eiseressen betogen dat nu het gaat om bekende merken van een ruimere beschermingsomvang moet worden uitgegaan (en dus mede daarom, zoals in de zaak Talensshop werd overwogen, verwarringsgevaar moet worden aangenomen), stuit dat al af op het feit dat die bekendheid niet kan worden aangenomen. Eiseressen hebben bij dagvaarding immers volstaan met de blote stelling dat de merken bekende merken zijn in het Benelux-gebied. CSI heeft dit vervolgens betwist en eiseressen hebben nagelaten deze stelling op enige wijze nader te omkleden.

4.10. Eiseressen beroepen zich voorts op artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE omdat CSI in het kielzog van de merken probeert mee te varen en te profiteren van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige van de merken waardoor sprake is van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel. Dat beroep kan niet slagen omdat, zoals hiervoor sub 4.9 reeds is overwogen, niet kan worden aangenomen dat de merken bekende merken zijn in het Benelux-gebied.

4.11. Het beroep op artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE neemt als uitgangspunt dat gebruik door CSI van met de merken overeenstemmende tekens in de wetrok-domeinnamen en het e-mailadres, moet worden aangemerkt als gebruik van het teken als handelsnaam en dat CSI met dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken.

⁷ ECLI:NL:GHDHA:2013:2967

4.12. Ook als eiseressen worden gevolgd in hun stelling dat sprake is van gebruik als handelsnaam (hetgeen CSI betwist), kan het beroep op de sub d grond niet slagen. Dat CSI voordeel trekt uit gebruik van het teken, is voor toewijzing van de vorderingen op deze grond onvoldoende. Er moet sprake zijn van ongerechtvaardigd voordeel en daarvan is geen sprake. Immers, het met de merken overeenstemmende teken wordt gebruikt voor – uitsluitend – de verkoop van Wetrok-producten waartoe CSI gerechtigd is. Met gebruik van de woordmerken in de domeinnamen geeft CSI aan dat zij een website exploiteert via welke producten van het merk WETROK worden verhandeld. Dat gebruik van de domeinnamen moet worden beschouwd in samenhang met de inhoud van de daarbij behorende website. Zoals hiervoor reeds overwogen, blijkt sinds de sub 2.7 genoemde aanpassingen duidelijk dat de webwinkel niet is verbonden aan de ondernemingen van eiseressen. Het enkele gebruik van het teken in het e-mailadres info@wetrokmachines.nl maakt dat oordeel niet anders. Het e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt als adres waar (potentiële) klanten vragen naartoe kunnen mailen; CSI heeft onbetwist aangevoerd dat door haar uitsluitend wordt gereageerd vanuit het e-mailadres info@cleaningsolutionsinternational.nl. Bovendien komt het e-mailadres pas in beeld wanneer wordt doorgeklikt naar de contactgegevens en nadat de *homepage* met de duidelijke *disclaimer* is verschenen. Voor het overige worden de met de merken overeenstemmende tekens in de webwinkel door CSI niet anders gebruikt dan haar op grond van het merkenrecht is toegestaan. Daarmee is het voordeel dat CSI haalt uit het gebruik van de tekens niet ongerechtvaardigd.

4.13. Gelet op het voorgaande kunnen de verweren van CSI dat geen sprake is van merkgebruik en dat, indien geoordeeld zou worden dat daar wel sprake van is, eiseressen zich op grond van artikel 23 lid 3 BVIE (refererend merkgebruik) niet tegen dat gebruik kunnen verzetten, onbesproken blijven.

handelsnaaminbreuk of onrechtmatig handelen?

4.14. Eiseressen stellen dat gebruik van de wetrok-domeinnamen in combinatie met gebruik van het e-mailadres verboden is omdat een met de merken overeenstemmende handelsnaam wordt gebruikt waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te vrezen is.

4.15. Daargelaten het verweer van CSI dat gebruik van de domeinnamen en het e-mailadres geen handelsnaamgebruik zijn, worden de vorderingen van eiseressen op deze grondslag verworpen omdat geen verwarring omtrent de herkomst van de waren te vrezen is. Zoals hiervoor in het kader van het merkenrecht is overwogen, is geen sprake van verwarringsgevaar omtrent de vraag of sprake is van een bijzondere band tussen de ondernemingen van eiseressen enerzijds en CSI anderzijds. Evenmin is er sprake van verwarringsgevaar omtrent de herkomst van de waren: duidelijk is dat de in de webwinkel aangeboden Wetrok-producten geleverd worden door CSI. Over de uiteindelijke afkomst van de producten kan bovendien geen verwarring ontstaan aangezien vast staat dat die afkomstig zijn van de merkhouders (en rechtmatig in de Benelux verhandeld worden).

4.16. Met betrekking tot haar beroep op artikel 6:162 BW⁸ hebben eiseressen geen nadere feiten en omstandigheden aangevoerd dan in het kader van haar andere grondslagen en niet is aangegeven waarom die feiten en omstandigheden zouden moeten leiden tot het

⁸ Burgerlijk Wetboek

oordeel dat sprake is van onrechtmatig handelen. De rechtbank gaat dan ook met een verwijzing naar hetgeen hiervoor is overwogen, aan dat beroep voorbij.

4.17. Het vorengaande leidt tot het oordeel dat sinds CSI de sub 2.7 genoemde aanpassingen heeft doorgevoerd, geen sprake is van inbreuk of anderszins onrechtmatig handelen.

Vorderingen

4.18. Uit het vorengaande blijkt dat het er in rechte voor moet worden gehouden dat CSI vóór invoering van de sub 2.7 genoemde aanpassingen inbreuk heeft gemaakt op de merken dan wel anderszins onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseressen. De rechtbank dient derhalve te beoordelen of eiseressen belang hebben bij een daartoe strekkende verklaring voor recht, hetgeen CSI betwist. De rechtbank stelt in dat verband voorop dat de Hoge Raad heeft overwogen:

Indien een verklaring voor recht wordt gevorderd dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, dient de rechter ervan uit te gaan dat eiser daarbij belang heeft als de mogelijkheid van schade aannemelijk is.⁹

4.19. Eiseressen stellen dat de schade bestaat uit onder meer reputatieschade en schade aan het onderscheidend vermogen van de merken en dat zij als gevolg van de merkinbreuk (sub)licentie-inkomsten zijn misgelopen. Eisessen hebben ter zitting nog gewezen op de omstandigheid dat Alpheios uit oogpunt van klantenbinding op alle in de Benelux, en dus ook door CSI, verkochte apparaten garantie geeft, terwijl zij daarvoor met betrekking tot de door CSI verkochte apparaten niet door Wetrok AG gecompenseerd wordt. Ook hebben zij ter zitting nog aangevoerd dat Alpheios mogelijk omzet is misgelopen doordat klanten machines die Alpheios nog niet aanbood, hebben afgenomen bij CSI. Daartoe hebben zij gesteld dat in Duitsland, waar CSI haar Wetrok-producten inkoopt, nieuwe modellen eerder door Wetrok AG (via Wetrok GmbH) op de markt worden gebracht dan in Nederland.

4.20. CSI betwist dat eiseressen belang hebben bij de gevorderde verklaring voor recht omdat eiseressen de mogelijkheid van schade niet aannemelijk hebben gemaakt. CSI voert meer in het bijzonder aan dat onbegrijpelijk is de stelling van eiseressen dat zij inkomsten uit (sub)licenties zouden zijn misgelopen, omdat Alpheios de exclusieve distributeur van Wetrok-producten in de Benelux is, zodat er geen andere licentie voor Nederlands grondgebied had kunnen worden uitgegeven en eisessen die inkomsten dus ook niet zijn misgelopen.

4.21. De rechtbank is van oordeel dat eiseressen onvoldoende feiten en omstandigheden hebben gesteld om te oordelen dat de mogelijkheid van aan gedaagde toe te rekenen schade aannemelijk is en dat daarmee niet is voldaan aan het door de Hoge Raad geformuleerde criterium. Het verweer van CSI met betrekking tot de misgelopen inkomsten uit (sub)licenties snijdt hout en is overigens ook niet door eiseressen weersproken. De mogelijkheid van reputatieschade of schade aan het onderscheidend vermogen acht de rechtbank niet aannemelijk nu CSI originele Wetrok-producten verhandelt en gesteld noch gebleken is dat CSI daarbij op zodanige wijze handelt dat dergelijke schade kan ontstaan. Indien Alpheios schade lijdt omdat zij kosten maakt voor reparaties aan niet door haar verkochte apparaten, moet die schade aan haarzelf worden toegerekend op grond van artikel

⁹ HR 27 maart 2015, ECLI: NL:HR:2015:760

6:101 BW. Het is immers haar eigen keuze om die service ook voor niet bij haar gekochte apparaten te verlenen. Ook de gestelde schade door misgelopen verkoop, is een omstandigheid die aan eiseressen zelf moet worden toegerekend. Het is aan Wetrok AG om te bepalen wanneer in welk distributiegebied een bepaald model op de markt komt. Als dat er toe leidt dat door legale parallelimport een potentiële afnemer niet wil wachten tot het betreffende model in de Benelux kan worden verkregen via de exclusieve distributeur en daarom dat model aankoopt via de legale parallelimporteur, is dat het gevolg van een omstandigheid die aan de merkhouder zelf is toe te rekenen.

Ten overvloede overweegt de rechtbank dat eiseressen niet hebben gesteld in de inbreukmakende periode schade te hebben geleden in de vorm van een lagere omzet doordat CSI zich profileerde als officiële dealer en daardoor ten koste van eiseressen meer Wetrok-producten heeft kunnen verkopen. Die stelling lag overigens ook niet voor de hand omdat partijen zich tot een verschillend type klant richten en CSI onweersproken heeft aangevoerd dat zij in het verleden zelfs klanten naar Alpheios heeft doorverwezen.

4.22. Het voorgaande brengt mee dat de sub 1 gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen. Met betrekking tot het sub 2 gevorderde verbod overweegt de rechtbank als volgt. De sub 2.7 genoemde aanpassingen zijn doorgevoerd vóór het indienen van het verzoekschrift tot het verkrijgen van verlof voor het leggen van beslag. Op dat moment was dus al geen sprake (meer) van onrechtmatig of inbreukmakend handelen. CSI heeft onbestreden aangevoerd dat indien de voorzieningenrechter juist was geïnformeerd, het beslagverlof niet zou zijn verleend. Nu de dagvaarding waarmee de onderhavige procedure is ingeleid grotendeels gelijklopend is aan het verzoekschrift, stelt de rechtbank vast dat de onderhavige procedure aanhangig is gemaakt om verval van het beslag te voorkomen. Dat laatste stond eiseressen vrij en CSI heeft op dat op onjuiste gronden verleende beslag ook geen vorderingen gebaseerd. De rechtbank ziet echter in deze omstandigheden en het feit dat CSI afgezien van het toestemmingsverweer niet heeft betwist dat het gebruik van de merken vóór de aanpassingen inbreukmakend was, aanleiding om ook het sub 2 gevorderde verbod niet toe te wijzen. Evenmin is grond voor toewijzing van de sub 3 gevorderde overdracht van de domeinnamen en oplegging van de sub 4 gevorderde dwangsom.

Proceskosten

4.23. Omdat de vorderingen van eiseressen worden afgewezen, worden zij veroordeeld in de proceskosten zijdens CSI. De kostenspecificatie van CSI sluit op een bedrag van € 7.837,50. De rechtbank is met CSI van oordeel dat de onderhavige zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudige zaak conform de indicatietarieven IE¹⁰ waarvoor een maximumtarief van € 8.000 als redelijk en evenredig wordt beschouwd. Nu hetgeen CSI vordert lager is dan dat tarief en eiseressen geen bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van dat bedrag, wordt dat toegewezen.

¹⁰ Versie 1 april 2017

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure aan de zijde van CSI begroot op € 7.837,50;
- 5.3. verklaart dit vonnis voor wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 10 juli 2019

