

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/662139 / HA ZA 19-206

Vonnis van 24 juni 2020

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
LECLUYSE N.V.,
gevestigd te Kortemark (België),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. J.L. ten Hove te Maastricht,

tegen

1. de vennootschap onder firma
LOUVERDRAPE-NEDERLAND,
 2. **B**
 3. **B**
- alle gevestigd of wonende te Amsterdam,
gedaagden in conventie,
eisers in reconventie,
advocaat mr. M. Bunders te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Lecluyse worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Louverdrappe NL worden genoemd en ieder afzonderlijk Louverdrappe-Nederland,
B B .

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 31 januari 2019, met producties,
 - de akte houdende producties van Lecluyse, met producties,
 - de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie, met producties,
 - het tussenvonniss van 5 februari 2020, waarin ambtshalve een mondelinge behandeling is bepaald,
en
 - het proces-verbaal van comparitie van 7 mei 2020, met de daarin genoemde stukken.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

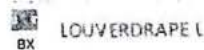
2.1. Lecluyse, een Belgische vennootschap, is in 1958 opgericht. Vanaf 1964 heeft Lecluyse een nieuwe productielijn opgezet onder de naam 'Louverdrape' voor verticale lamellen.

2.2. Louverdrape-Nederland is een Nederlandse vennootschap onder firma, die is ingeschreven in de Kamer van Koophandel (hierna: KvK) sinds 10 december 1965. Destijds was de bestuurder van deze onderneming B . De huidige vennoten van Louverdrape-Nederland zijn e B en de B r.

2.3. Op 15 augustus 1964 hebben Lecluyse en B r een overeenkomst gesloten voor de duur van zes maanden, waarbij B een prospectievergoeding ontving van 10.000 Belgische Frank, voor een marktonderzoek naar de verkoop van verticale lamellen in Nederland.

2.4. Op 30 september 1964 hebben (rechtsvoorgangers van) Lecluyse en Louverdrape-Nederland een overeenkomst gesloten waarbij Lecluyse het alleenverkooprecht aan B r heeft gegeven voor 'Louverdrape' voor Nederland, vanaf 1965 tot en met 1970. (hierna: de alleenverkoopovereenkomst). Op 22 november 1972 is de alleenverkoopovereenkomst verlengd zonder bepaalde duur.

2.5. Op 31 december 1971 heeft Lecluyse het Benelux woord-/beeldmerk met het element 'LOUVERDRAPE' gedeponereerd, waarbij een beroep is gedaan op verkregen rechten sinds 1969.



Benelux	
Type	Woord-Beeld
N° van depot	00578794
Datum van depot	31 december 1971
Taal van depot	Nederlands
Inschrijving n°	0110107
Publicatie van de inschrijving	1 november 1974
Laatste vernieuwing	23 juli 2009
Einde van de geldigheid	31 december 2019
Status	Vernieuwd
Laatst ontvangen officiële status	Vernieuwd
Aktief	Ja



2.6. Louverdrape-Nederland heeft geen geregistreerde merkrechten. Haar handelsnaam is geregistreerd sinds 10 december 1965 in de KvK. Louverdrape-Nederland heeft de domeinnaam www.louverdrape.nl geregistreerd op 7 juli 2000. Op 24 juli 2007 heeft zij de domeinnaam www.louverdrape.com geregistreerd. Op 31 januari 2018 heeft zij tenslotte de domeinnaam www.louverdrape.nl geregistreerd.

2.7. Op 20 december 2017 heeft Lecluyse per brief de alleenverkoopovereenkomst opgezegd per 30 juni 2018, waarbij zij ook heeft gesommeerd het gebruik van de handels- en domeinnamen te staken:

“(…) Daarbij wijzen wij er nu reeds op dat nadat onze relatie tot een einde is gekomen, u het gebruik van het geregistreerde merk LOUVERDRAPE dient te staken en gestaakt dient te houden. (…)”

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. Lecluyse vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:
- I. Louverdrape NL te bevelen na betekening van het vonnis met onmiddellijke ingang de inbreuk op de Louverdrape-merken van Lecluyse door het gebruik van domeinnamen en/of handelsnamen waarin het element “Louverdrape/Louvredrape” voorkomt, in Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het doorlinken van bedoelde domeinnamen naar de website van Louverdrape NL;
 - II. Louverdrape-Nederland te veroordelen om onmiddellijk na betekening van het vonnis over te gaan tot wijziging van de handelsnaam in het handelsregister van de KvK en om Louverdrape-Nederland te veroordelen om aan Lecluyse binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis een afschrift over te leggen van een door de KvK ontvangen wijzigingsformulier waaruit blijkt dat Louverdrape-Nederland de KvK verzocht heeft om de wijziging van de handelsnaam in de registers door te voeren en tevens om Louverdrape-Nederland aan Lecluyse binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis bewijs te overleggen middels toezending van een gewaarmerkt afschrift van een uittreksel van de KvK, waaruit wijziging van de handelsnaam blijkt;
 - III. Louverdrape NL te veroordelen om zich te onthouden van elk gebruik van de benaming van Louverdrape danwel overeenstemmende benaming als accounthouder op Facebook, Instagram & andere social media-accounts en tevens om zich te onthouden van elk gebruik als domeinnaam, inclusief maar niet beperkt tot iedere overdracht, koop, verkoop, registratie en voortgezette registratie van die domeinnamen en de diverse sociale media accounts, en tevens om gedaagden te veroordelen om de domeinnamen www.louverdrape.nl, www.louvredrape.nl en www.louverdrape.com en eventuele andere overeenstemmende benamingen aan eiseres om-niet over te dragen binnen 14 dagen na datum vonnis;
 - IV. Te bepalen dat, indien Louverdrape NL met naleving van de onder I t/m III gevraagde ge- en verboden in gebreke blijft, ieder der gedaagden aan Lecluyse een dwangsom van € 50.000 verbeurt voor iedere overtreding van iedere afzonderlijke veroordeling, alsmede een dwangsom van € 10.000 voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen voortduurt;
 - V. Louverdrape NL hoofdelijk te veroordelen tot betaling aan Lecluyse van alle door haar ten gevolge van de onrechtmatige handelingen en inbreuk geleden en nog te lijden schade, één en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - VI. Louverdrape NL hoofdelijk te veroordelen in daadwerkelijk gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. Lecluyse legt aan haar vordering ten grondslag dat Louverdrappe NL een inbreuk maakt op haar merkrecht door het gebruik van de handelsnaam en domeinnamen met het element 'Louverdrappe' op grond van artikel 2.20 lid 2 sub a, b en/of d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE), dan wel artikel 5a Handelsnaamwet, of artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

3.3. Louverdrappe NL voert verweer. Primair stelt Louverdrappe NL dat de vorderingen van Lecluyse zijn verjaard. Subsidiair betoogt Louverdrappe NL dat haar handelsnaamgebruik ouder is dan het merkenrecht van Lecluyse en daardoor kan Lecluyse op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE het gebruik van de handelsnaam niet verbieden.

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

in reconventie

3.5. Louverdrappe NL vordert bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. Lecluyse te veroordelen tot betaling van de door Louverdrappe NL geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 29 juni 2018, althans vanaf de dag van de reconventionele vordering;
- II. Lecluyse te bevelen om binnen 2 weken na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan Louverdrappe NL een schriftelijke, gespecificeerde en door een registeraccountant goedgekeurde opgave te overleggen van de producten die zij direct of indirect (via derden) aan afnemers in Nederland (behoudens aan Louverdrappe NL zelf) heeft verkocht en de ter zake genoten inkomsten;
- III. Lecluyse te veroordelen tot betaling aan Louverdrappe NL van een dwangsom van € 25.000, te voldoen voor elke overtreding van het hiervoor onder II bedoelde bevel, te vermeerderen met een boete van € 2.500 per dag of gedeelte van een dag dat deze overtreding voortduurt;
- IV. Lecluyse te veroordelen in de proceskosten.

3.6. Louverdrappe NL legt aan haar vordering ten grondslag dat Lecluyse schadeplichtig is omdat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de verlening van het exclusieve alleenverkooprecht en geen redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen.

3.7. Lecluyse voert verweer. Lecluyse meent dat wellicht is opgezegd met een opzegtermijn van zes maanden, maar feitelijk is het exclusieve karakter pas in april 2020 beëindigd, waardoor de opzegtermijn meer dan twee jaar was. Daarnaast betwist Lecluyse dat zij de exclusiviteit van de alleenverkoopovereenkomst heeft geschonden.

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

4. De beoordeling

in conventie

rechtsmacht en toepasselijk recht

4.1. Nu Lecluyse een vennootschap naar buitenlands recht is, heeft de zaak een internationaal karakter en dient de rechtbank eerst ambtshalve – ondanks dat enig verweer op dit punt ontbreekt – te beoordelen of zij bevoegd is kennis te nemen van het geschil van partijen. Lecluyse heeft gesteld dat deze rechtbank rechtsmacht heeft op grond van artikel 99 Rv omdat de gestelde inbreuk op haar merk- en handelsnaamrechten en onrechtmatige daad plaatsvindt in Nederland. Bovendien zijn alle drie de gedaagden in Amsterdam gevestigd of woonachtig.

De rechtbank overweegt als volgt. Louverdrape-Nederland is gevestigd en B en B zijn woonachtig in Nederland, zodat de Nederlandse rechter in conventie rechtsmacht heeft op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE 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 (hierna: Brussel I-bis). De vorderingen in reconventie hebben een nauw verband met de in conventie ingestelde vorderingen. De Nederlandse rechter is daarom in reconventie bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 4 BVIE en op grond van artikel 8 lid 3 Brussel I-bis. Daarbij zal het Nederlandse recht worden toegepast aangezien de vermeende inbreuken en onrechtmatige daad in Nederland hebben plaatsgevonden.

contractuele relatie

4.2. Tussen partijen staat vast dat zij in 1964 een alleenverkoopovereenkomst hebben gesloten waarbij Lecluyse een alleenverkooprecht heeft gegeven aan de rechtsvoorganger van Louverdrape-Nederland voor de verkoop van Louverdrape producten in Nederland. Deze overeenkomst is op 20 december 2017 per 30 juni 2018 opgezegd door Lecluyse waarbij zij vanaf dat moment Louverdrape NL heeft gesommeerd om het gebruik van hun handelsnaam en domeinnamen te staken.

inbreuk merkrecht

4.3. Lecluyse stelt dat Louverdrape-Nederland door het gebruik van haar handelsnaam en domeinnamen die het element ‘Louverdrape’ bevatten, een inbreuk maakt op haar merkrecht. Lecluyse grondt haar vordering primair op artikel 2.20 lid 2 sub a, subsidiair op artikel 2.20 lid 2 sub b, meer subsidiair artikel 2.20 lid 2 sub d BVIE.

4.4. De rechtbank zal de inbreuk op het merkrecht van Lecluyse door het gebruik van de handelsnaam en het gebruik van de domeinnamen tezamen behandelen. Het gebruik van de domeinnamen kan namelijk worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.

- artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE

4.5. De handelsnaam ‘Louverdrape-Nederland’ is niet gelijk aan het woord/beeldmerk ‘Louverdrape’ door de toevoeging van ‘-Nederland’. De rechtbank komt om die reden niet tot het oordeel dat sprake is van inbreuk in de zin van subonderdeel a van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

- *artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE*

4.6. Vervolgens dient beoordeeld te worden of sprake is van inbreuk op het merkrecht van Lecluyse op grond van artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Ingevolge artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE kan de merkhouder op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of 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.

4.7. Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG/EU moet het verwarringsgevaar – het gevaar dat het in aanmerking te nemen publiek de betreffende waren zelf verwacht, dan wel dat dit publiek een verband legt tussen merk en teken, met name ten aanzien van de herkomst van de waren – globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen een rol de mate van overeenstemming van merk en teken, de mate van onderscheidend vermogen, de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie en de soortgelijkheid van de betreffende waren. Deze globale beoordeling moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de vergelijking moet meer aandacht worden gegeven aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterlaat speelt daarbij een beslissende rol.

4.8. De rechtbank stelt hieromtrent voorop dat het merk van Lecluyse en het teken van Louverdrappe-Nederland in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt. Over de gelijkenis tussen merk en teken wordt overwogen dat het teken een grote gelijkenis vertoont. In de handelsnaam Louverdrappe-Nederland is het onderdeel Louverdrappe het onderscheidende element. Bovendien gaat het daarbij tevens om de productnaam van juist het soort verticale lamellen waarvoor Lecluyse Louverdrappe-Nederland het recht van alleenverkoop heeft verleend. Het element Nederland heeft weinig onderscheidend vermogen omdat dit slechts een algemene, geografische aanduiding betreft. De rechtbank acht het dan ook voorstelbaar dat de consument het merk van Lecluyse en het teken van Louverdrappe-Nederland met elkaar verwacht, althans dat de consument door de gelijkenis ervan meent dat er een verband bestaat, bijvoorbeeld dat de ondernemingen die de merken gebruiken dezelfde zijn of met elkaar een of andere juridische en/ of economische band hebben. Terwijl de commerciële band die Lecluyse en Louverdrappe-Nederland hadden, de alleenverkoopovereenkomst, er nu juist niet meer is. Des te meer nu Lecluyse ook zelf de Nederlandse markt wil betreden, zal er een grote kans op verwarringsgevaar zijn. De conclusie hiervan is dat het gebruik van de handelsnaam Louverdrappe-Nederland in beginsel leidt tot een inbreuk op het merkrecht van Lecluyse op grond artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE.

- *verweer artikel 2.23 lid 2 BVIE*

4.9. Louverdrappe NL heeft echter als verweer gevoerd dat zij haar handelsnaam al eerder gebruikte en heeft geregistreerd dan Lecluyse haar merk gebruikte, waardoor op grond van artikel 2.23 lid 2 BVIE Lecluyse Louverdrappe-Nederland niet kan verbieden om van haar ouder recht gebruik te maken.

4.10. Ingevolge artikel 2.23 lid 2 BVIE kan de merkhouder niet optreden tegen het gebruik, in het economisch verkeer, van een overeenstemmend teken dat zijn bescherming ontleent aan een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, indien en voor zover dat recht erkend is ingevolge de wettelijke bepalingen van één van de Benelux-landen.

4.11. De rechtbank is van oordeel dat de registratie van de handelsnaam van Louverdrappe-Nederland voortkomt uit de alleenverkoopovereenkomst van 1964. Zowel met de verklaringen van de heren B als de overgelegde brief van 14 april 1963 van Svenska gericht aan Louverdrappe Nederland is niet voldoende aangetoond dat Louverdrappe-Nederland haar handelsnaam al voerde voor 1964 of dat zij haar handelsnaam al voerde op basis van andere omstandigheden dan de alleenverkoopovereenkomst van 1964.

Het gebruik van een handelsnaam houdt in dat sprake moet zijn van voldoende daadwerkelijk voor derden kenbaar gebruik. Met de naam moet worden deelgenomen aan het economisch verkeer. Enkel het contact met de Amerikanen of het feit dat zij zich op kleine schaal presenteerde als Louverdrappe doet niet af aan het feit dat zij haar handelsnaam pas voerde en heeft geregistreerd ná het sluiten van de alleenverkoopovereenkomst met Lecluyse. Op basis van deze omstandigheden kan Louverdrappe NL geen beroep doen op de uitzondering van artikel 2.23 lid 2 BVIE.

4.12. De conclusie is dat Louverdrappe NL door gebruik van haar handelsnaam en domeinnamen een inbreuk maakt op het merkrecht van Lecluyse en daarbij geen sprake is van de uitzondering van artikel 2.23 lid 2 BVIE. Lecluyse kan zich derhalve tegen het gebruik van de handelsnaam en domeinnamen door Louverdrappe NL verzetten.

verjaring

4.13. De vervolgvraag is echter of de vordering van Lecluyse tot het staken van de inbreuk op haar merkrecht is verjaard. Louverdrappe NL voert namelijk eveneens het verweer dat deze vordering van Lecluyse is verjaard. Op grond van artikel 3:306 BW is volgens haar iedere rechtsovereenkomst om tegen haar handelsnaamgebruik op te treden verjaard, omdat de twintigjaarstermijn al lang is verstreken. Ook de registratie en het gebruik van de betreffende domeinnaam betreft handelsnaamgebruik, zodat een vordering tegen deze inbreuk eveneens is verjaard.

4.14. De vraag vanaf welk moment de verjaringstermijn is gaan lopen, oftewel vanaf welk moment Lecluyse het staken van handelsnaam en domeinnamen kan vorderen, dient beantwoord te worden aan de hand van artikel 3:314 BW.

4.15. Volgens artikel 3:314 BW begint de termijn van verjaring van een rechtsovereenkomst tot opheffing van een onrechtmatige toestand met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke opheffing van die toestand gevorderd kan worden. Een onrechtmatige toestand betekent in dit kader dat sprake moet zijn van een continue inbreuk. Een inbreuk op een merknaam door een handelsnaam, kan worden gekwalificeerd als een continue inbreuk (HR 25 november 1994, RvdW 1994, 252; HR, 25-11-1994, nr. 8486, *Overkamp/Overkamp*) en nogmaals bevestigd in Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO8204 (*Wijnen Someren/Van Wijnen Eindhoven*)).

4.16. Bepalend voor de vraag vanaf welk moment Lecluyse opheffing van deze onrechtmatige toestand kon vorderen, is vanaf wanneer er sprake was van een situatie waarbij verwarringsgevaar te duchten was tussen Lecluyse en Louverdrappe-Nederland, gelet op de aard van hun activiteiten en het gebied waarop zij zich met hun activiteiten richtten en of toen reeds opheffing van die toestand had kunnen worden gevorderd door Lecluyse in de zin van artikel 3:314 BW (Hof 's-Hertogenbosch 2 maart 2004, ECLI:NL:GHSHE:2004:AO8204 (*Wijnen Someren/Van Wijnen Eindhoven*)).

4.17. Uit de stellingen van Lecluyse kan worden afgeleid dat de opheffing van de onrechtmatige toestand volgens haar pas gevorderd kan worden vanaf het moment van beëindigen van de exclusieve distributierelatie. Dit blijkt immers ook uit de opzeggingsbrief van december 2017, waarbij ze verzoekt om het gebruik van de handelsnaam en domeinnamen te staken *nadat* de relatie tot een einde is gekomen (zie 2.7). Ter zitting is ook verklaard dat zij meent dat het gedogen van de handelsnaam en domeinnamen eindigt, wanneer de exclusieve relatie wordt verbroken, omdat het een soort afgeleid recht was van het alleenverkooprecht.

4.18. Uit de stellingen van Louverdrappe NL kan worden afgeleid dat de door Lecluyse gestelde onrechtmatige toestand al is ontstaan vanaf het moment dat handelsnaam van Louverdrappe-Nederland en merkrecht van Lecluyse naast elkaar bestaan. Dat Lecluyse het gebruik heeft gedoogd gedurende de exclusieve distributierelatie is haar keuze geweest, waardoor zij haar rechten heeft prijs gegeven en de vordering nu is verjaard. Gedogen staat aan verjaring niet in de weg.

4.19. De rechtbank oordeelt als volgt, waarbij zij zich zal beperken tot het handelsnaamgebruik, daaruit vloeit immers ook de vordering tot het staken van de domeinnamen uit voort. Op het moment dat de alleenverkoopovereenkomst en daarmee de exclusieve distributierelatie bestaat tussen Lecluyse en Louverdrappe-Nederland is er nog geen situatie waarbij verwarringsgevaar te duchten was tussen beiden, omdat de basis voor het gebruik van de handelsnaam door Louverdrappe-Nederland de exclusieve distributierelatie was. Oftewel, gedurende de alleenverkoopovereenkomst was nog geen sprake van een merkinbreuk door Louverdrappe-Nederland op het merk van Lecluyse, omdat er een grond was voor deze inbreuk: Louverdrappe-Nederland mocht deze naam voeren vanwege het feit dat zij exclusief distributeur was. Vanaf het moment dat deze exclusieve distributierelatie eindigt ontstaat 'indirect verwarringsgevaar'; het is voorstelbaar dat bij de consument vanaf dat moment verwarring ontstaat, omdat het lijkt alsof er een commerciële band bestaat tussen Louverdrappe-Nederland en merkhouders Lecluyse, maar deze ontbreekt juist vanaf dat moment. Dit wordt ook ondersteund door het feit dat vanaf het verbreken van de distributierelatie Lecluyse de Nederlandse markt immers wil gaan betreden met Louverdrappe producten en dan kan er verwarring ontstaan tussen Lecluyse en Louverdrappe-Nederland. Ten tijde van het bestaan van de exclusieve distributierelatie kon Lecluyse ook niet de Nederlandse markt betreden.

4.20. Uit het bovenstaande volgt dat vordering van Lecluyse niet is verjaard, want pas vanaf het eindigen van de exclusieve distributierelatie kon Lecluyse een vordering tot staken handelsnaam en domeinnamen vorderen. De verjaringstermijn is dus toen pas gaan lopen.

vorderingen

4.21. Ten aanzien van de vorderingen in conventie beslist de rechtbank dat het gevorderde onder I zal worden toegewezen, nu de inbreuk op het merk van Lecluyse vast staat en deze vordering niet is verjaard.

4.22. Uit vordering I, de staking van het gebruik van de handelsnaam en domeinnamen, vloeit voort dat Louverdrappe-Nederland niet onder dezelfde (handels)naam verder kan gaan. Indien met de vordering II is bedoeld om een verzoek op grond van artikel 6 Hnw tot wijziging van de handelsnaam te vragen, is dit niet de juiste weg, en wordt deze vordering derhalve afgewezen.

4.23. Met het toewijzen van vordering I kan vordering III eveneens worden toegewezen. Echter ziet de rechtbank aanleiding om de termijnen van vordering I en III te stellen op zes weken, gelet op hetgeen hierna in reconventie wordt overwogen (zie r.o. 4.36 hierna).

4.24. De gevorderde dwangsom onder IV zal worden beperkt als volgt. De hoogte van dwangsom wordt vastgesteld op € 5.000,00 per dag of dagdeel dat de overtreding van ieder van deze veroordelingen voortduurt. Lecluyse heeft geen maximumbedrag genoemd voor de te verbeuren dwangsommen; de rechtbank bepaalt dit op € 150.000,00.

4.25. De gevorderde schadevergoeding onder V zal worden afgewezen. Door Lecluyse is onvoldoende gesteld en onderbouwd waar deze schade op ziet. Het begin van schade is niet (eens) aannemelijk gemaakt.

proceskosten

4.26. Louverdrappe NL zal als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Lecluyse vordert vergoeding van de redelijke en evenredige kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

4.27. Nu deze procedure ziet op de handhaving en bescherming van intellectuele eigendomsrechten is artikel 1019h Rv van toepassing. Op grond van dat artikel wordt de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nu Louverdrappe NL in het minnelijke traject niet bereid is gebleken aan de sommaties van Lecluyse te voldoen en de zaak buiten rechte te regelen, heeft Lecluyse in redelijkheid tot dagvaarden kunnen overgaan met alle kosten van dien. Bij de vaststelling van de redelijke en evenredige kosten gaat de rechtbank uit van de door de rechtbank gehanteerde Indicatietarieven in IE-zaken.

4.28. Gelet op de omvang van de vordering en het aan de vordering ten grondslag liggende feitencomplex, is de rechtbank van oordeel dat deze zaak het niveau van een eenvoudige zaak overstijgt, maar dat deze ook niet dusdanig ingewikkeld is dat moet worden geoordeeld dat deze complex van aard is, dus zal worden aangesloten bij het tarief voor normale zaken.

4.29. Het geldende maximumtarief voor normale zaken is € 17.500,-. De gespecificeerde advocaatkosten aan de zijde van Lecluyse bedragen € 16.948,-, en zullen dus tot dat bedrag

worden toegewezen. De rechtbank acht dit redelijk en evenredig. De proceskosten aan de zijde van Lecluyse in conventie worden daarom tot op heden begroot op:

- dagvaarding	€	94,76
- griffierecht		639,00
- salaris advocaat		<u>16.948,00</u>
Totaal	€	17.681,76

4.30. De wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen op de wijze als in de beslissing vermeld. De nakosten worden ambtshalve toegewezen.

in reconventie

4.31. De vorderingen van Louverdrappe NL in reconventie zien op het vergoeden van de door Louverdrappe NL geleden schade. Louverdrappe NL stelt dat Lecluyse schadeplichtig is omdat zij is tekortgeschoten in de nakoming van de verlening van het exclusieve alleenverkooprecht en geen redelijke opzegtermijn in acht heeft genomen.

opzegtermijn

4.32. Tussen partijen staat vast dat de alleenverkoopovereenkomst is opgezegd door Lecluyse op 20 december 2017 met een opzegtermijn van 6 maanden, derhalve eindigend op 30 juni 2018. Louverdrappe NL is primair van mening dat opzegging van deze langdurige overeenkomst niet mogelijk is omdat een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging ontbreekt.

4.33. Uitgangspunt is dat een dergelijke duurovereenkomst in beginsel opzegbaar is, indien wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat. Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding (Hoge Raad 28 oktober 2011, ECLI:NL:HR:2011:BQ9854 (*Ronde Venen/Stedin*)).

4.34. In dit geval heeft Lecluyse als grond voor opzegging gegeven dat de omzet van Louverdrappe-Nederland in ieder geval vanaf 2011 volstrekt beneden de maat is, Louverdrappe-Nederland zich niet altijd houdt aan gehanteerde betalingstermijnen en dat de winkel sterk verouderd is. Daarbij speelt ook mee dat Lecluyse door opzegging van de alleenverkoopovereenkomst zelf de Nederlandse markt kan betreden en de daardoor de omzet van Louverdrappe producten in Nederland kan verhogen. Door Louverdrappe NL is deze reden, het aanboren van de Nederlandse markt om de omzet te verhogen, onvoldoende betwist. Zij heeft immers de door Lecluyse aangehaalde omzetcijfers, tussen de € 15.000,- en € 20.000,- per jaar over de jaren voor de opzegging, niet betwist. Evenmin heeft zij betwist dat Lecluyse een aanzienlijk hogere omzet behaalt met de verkoop van Louverdrappe producten en dus ook in Nederland veel meer zou kunnen omzetten. Er is daarmee sprake

van een voldoende zwaarwegende grond voor Lecluyse om de alleenverkoopovereenkomst, ondanks de lange duur daarvan, op te zeggen.

4.35. Subsidiair stelt Louverdrappe NL dat voor zover opzegging wel mogelijk zou zijn, de eisen van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat Lecluyse een redelijke opzegtermijn in acht had moeten nemen en dat een opzegtermijn van slechts zes maanden dat niet is.

4.36. Of de opzegtermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is, moet worden beoordeeld aan de hand van de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval. De overeenkomst tussen partijen kan worden gekwalificeerd als een distributieovereenkomst. Voor de te hanteren opzegtermijn dient dus te worden aangesloten bij de richtlijnen die in de jurisprudentie zijn geformuleerd omtrent een opzegtermijn van distributieovereenkomsten met een onbepaalde termijn en niet bij die omtrent agentuurovereenkomsten, zoals Lecluyse heeft gesteld. Daarnaast had deze overeenkomst een looptijd van meer dan 50 jaar. Tot slot speelt hier een rol dat opzegging van de overeenkomst meebrengt dat Louverdrappe-Nederland haar handelsnaam zal moeten wijzigen, waarmee zij ook al meer dan 50 jaar aan het economisch verkeer heeft deelgenomen. Onder deze omstandigheden is een opzegtermijn van slechts zes maanden niet redelijk te noemen. Bij deze lange looptijd is, op basis van de literatuur en jurisprudentie van distributieovereenkomsten, een opzegtermijn van twee jaar passend en redelijk. Lecluyse heeft echter wel terecht aangevoerd dat deze termijn inmiddels is verstreken zodat de inbreuk op het merkenrecht wel met onmiddellijke ingang dient te worden gestaakt. Om Louverdrappe NL hierin nog enige overgangstermijn te bieden, zal de termijn van de ge- en verboden in conventie (vordering I en III) worden gesteld op zes weken.

4.37. Louverdrappe NL stelt dat zij door het opzeggen van de alleenverkoopovereenkomst en het hanteren van de korte opzegtermijn schade heeft geleden. Ten eerste zou deze schade bestaan uit investeringen aan de showroom, werkplaats en website, en onverkoopbare voorraden. De schade voor de gestelde investeringen van het kantoorpand, showroom en website zijn niet voldoende gesteld en onderbouwd. Er zijn geen, althans uit de overlegde 'activastaat verbouwing 2017' blijkt onvoldoende, bescheiden overgelegd waaruit van de investeringen blijkt en Lecluyse voert terecht aan dat op de overgelegde foto's niet meer te zien is dan een kantoor. Bovendien heeft Lecluyse gemotiveerd aangevoerd - en door Louverdrappe NL onbetwist - dat Louverdrappe-Nederland deze (gestelde) investeringen nog steeds kan terugverdienen nu zij nog distributeur van Lecluyse kan blijven, alleen niet meer exclusief. Een eventuele redelijk vergoeding voor het feit dat Louverdrappe-Nederland na een dergelijke lange tijd haar handelsnaam en domeinnamen moet staken is ook niet gesteld en komt daardoor niet voor vergoeding in aanmerking.

verlening exclusief verkooprecht

4.38. Louverdrappe NL stelt ook dat Lecluyse tekort is geschoten in de nakoming van de alleenverkoopovereenkomst omdat zij ten eerste het potentieel van Louverdrappe-Nederland heeft bemoeilijkt door slechte marges (kortingen) te hanteren en ten tweede door rechtstreeks Louverdrappe producten aan afnemers in Nederland te leveren en daarmee de exclusiviteit heeft geschonden.

4.39. Door Lecluyse is gemotiveerd betwist dat ten aanzien van het eerste punt, de gehanteerde marges, er sprake is van schending van de alleenverkoopovereenkomst. Lecluyse heeft toegelicht dat pas bij het behalen van een bepaalde omzet een korting wordt toegekend. Daarnaast is in de alleenverkoopovereenkomst niets afgesproken over het hanteren van bepaalde marges hetgeen dus ook niet een schending van de overeenkomst kan opleveren.

4.40. Ook het feit dat Lecluyse het exclusieve verkooprecht niet heeft nageleefd, althans niet heeft gehandeld conform hetgeen Louverdraperie-Nederland had mogen verwachten, wegens het niet vermelden op de website van Lecluyse, het beschikbaar stellen van promotiemateriaal en de toegang tot het dealerportaal, is niet gebleken. Louverdraperie NL heeft onvoldoende duidelijk gemaakt, ten opzichte van de gemotiveerde betwisting aan de zijde van Lecluyse, dat zij hierdoor minder omzet heeft kunnen genereren, dit toe te rekenen is aan Lecluyse en een schending van de overeenkomst oplevert.

4.41. Louverdraperie NL heeft echter wel voldoende concreet en onderbouwd gesteld dat Lecluyse haar alleenverkooprecht in Nederland zou hebben geschonden door zelf Louverdraperie producten rechtstreeks te hebben aangeboden aan klanten in Nederland. Zij heeft daartoe drie voorbeelden genoemd van afnemers, aan wie Lecluyse zelf direct Louverdraperie producten zou hebben geleverd. Dit betreft ten eerste BD Line Binnenzonwering te Kaatsheuvel, die in een e-mail aangeeft Louverdraperie producten te verkopen. Ten tweede heeft Jaloezieënfabriek Zuid te Rotterdam in een e-mail bevestigd al meer dan 10 jaar het merk Lecluyse te voeren, en van die periode in ieder geval al enige tijd de Louverdraperie collectie. Ten slotte heeft Louverdraperie NL een e-mailwisseling overgelegd met Roldusol Zonwering te Meppel, aan wie Lecluyse direct Louverdraperie producten zou hebben geleverd, waarna Roldusol Zonwering deze producten heeft geïnstalleerd in een kantoor in Lemelerveld. Door Lecluyse is dit gemotiveerd betwist en er ter zitting toegelicht door aan te geven dat vaker producten onder het Louverdraperie-label wordt verkocht terwijl het geen Louverdraperie producten zijn. Ook kan het zo zijn dat er een stickertje van Louverdraperie op het product wordt geplakt zodat dit echt lijkt.

4.42. Nu Louverdraperie NL zich voor haar vordering beroept op de rechtsgevolgen van deze door haar gestelde feiten en sprake is van een gemotiveerde betwisting, ligt de bewijslast ingevolge de hoofdregel van artikel 150 Rv bij Louverdraperie NL. Haar zal worden opgedragen om te bewijzen dat Lecluyse de exclusiviteit van de alleenverkoopovereenkomst heeft geschonden door de directe verkoop van Louverdraperie producten aan bedrijven of afnemers in Nederland. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.36 is overwogen, zal uitgangspunt zijn dat Lecluyse de exclusiviteit heeft moeten respecteren tot twee jaar na haar opzegging, derhalve tot en met december 2019. De onderhavige zaak zal hiertoe naar de rol worden verwezen.

4.43. In het geval Louverdraperie NL slaagt in het bewijs van de schending van de exclusiviteit geldt het volgende. Louverdraperie NL heeft het begin van het bestaan van schade aannemelijk gemaakt. Zij heeft immers gesteld dat zij hierdoor omzet heeft misgelopen. De zaak zal in dat geval dan ook worden verwezen naar de schadestaatprocedure en vordering I in reconventie kan dan worden toegewezen.

4.44. Indien Louverdraperie NL er niet in slaagt om te bewijzen dat Lecluyse de exclusiviteit heeft geschonden, is Lecluyse niet tekortgeschoten in de nakoming van de alleenverkoopovereenkomst en zal vordering I in reconventie worden afgewezen.

slotsom

4.45. Uit het voorgaande volgt dat de rechtbank Louverdraperie NL opdraagt te bewijzen dat Lecluyse de exclusiviteit van de alleenverkoopovereenkomst heeft geschonden door de directe verkoop van Louverdraperie producten aan bedrijven of afnemers in Nederland.

4.46. Ten aanzien van vordering II en III in reconventie beslist de rechtbank dat deze worden afgewezen. Er is geen rechtsgrond aangevoerd voor veroordeling van Lecluyse om een opgave als gevorderd te overleggen. Het is immers in eerste instantie aan Louverdraperie NL om haar schade te stellen en, indien nodig, te bewijzen. De dwangsom voor het niet-naleven van vordering II zal daarom eveneens worden afgewezen.

4.47. Iedere verdere beslissing in reconventie wordt aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. gebiedt Louverdraperie NL om na zes weken na betekening van het vonnis de inbreuk op de Louverdraperie-merken van Lecluyse door het gebruik van domeinnamen en/of handelsnamen waarin het element "Louverdraperie/Louvredrape" voorkomt, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het doorlinken van bedoelde domeinnamen naar de website van Louverdraperie NL,

5.2. veroordeelt Louverdraperie NL om zich te onthouden van elk gebruik van de benaming van Louverdraperie danwel overeenstemmende benaming als accounthouder op Facebook, Instagram & andere social media-accounts en tevens om zich te onthouden van elk gebruik als domeinnaam, inclusief maar niet beperkt tot iedere overdracht, koop, verkoop, registratie en voortgezette registratie van die domeinnamen en diverse sociale media accounts, en tevens Louverdraperie NL veroordeelt om de domeinnamen www.louverdraperie.nl, www.louvredrape.nl en www.louverdraperie.com en eventuele andere overeenstemmende benamingen aan Lecluyse om-niet over te dragen binnen zes weken na datum van het vonnis;

5.3. veroordeelt Louverdraperie NL om aan Lecluyse een dwangsom te betalen van € 5.000,000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1 en 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 150.000,000 is bereikt,

5.4. veroordeelt Louverdraperie NL hoofdelijk, zodat indien en voor zover de één betaalt ook de ander zal zijn bevrijd, in de proceskosten, aan de zijde van Lecluyse tot op heden begroot op € 17.681,76, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119

BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.5. veroordeelt Louverdrape NL in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Louverdrape NL niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,

5.6. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie

5.8. draagt Louverdrape NL op te bewijzen Lecluyse de exclusiviteit van de alleenverkoopovereenkomst heeft geschonden door de directe verkoop van Louverdrape producten aan bedrijven of afnemers in Nederland,

5.9. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **22 juli 2020** voor uitlating door Louverdrape NL of zij bewijs wil leveren door het overleggen van bewijsstukken, door het horen van getuigen en / of door een ander bewijsmiddel,

5.10. bepaalt dat Louverdrape NL, indien zij geen bewijs door getuigen wil leveren maar wel **bewijsstukken** wil overleggen, die stukken direct in het geding moet brengen,

5.11. bepaalt dat Louverdrape NL, indien zij **getuigen** wil laten horen, de getuigen en de verhinderdagen van de partijen en hun advocaten in de maanden augustus tot en met december 2020 direct moet opgeven, waarna dag en uur van het getuigenverhoor zullen worden bepaald,

5.12. bepaalt dat dit getuigenverhoor zal plaatsvinden op de terechtzitting van mr. C.H. Rombouts in het gerechtsgebouw te Amsterdam aan de Parnassusweg 220,

5.13. bepaalt dat **alle partijen** uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen,

5.14. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts, rechter, bijgestaan door mr. E.H. van Kolschooten, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 24 juni 2020.

type: EK
coll:

UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam