

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zaaknummer: C/09/656699 / HA ZA 23-1014

Vonnis van 4 september 2024

in de zaak van

DURU BULGUR GIDA SANAYI VE TICARET S.A.,
te 70100 Merkez Karaman (Turkije),
eiseres,
advocaat: mr. H.W. van der Kaaij, te Rotterdam,

tegen

DEPO-MARKT B.V.,
te Den Haag,
gedaagde,
advocaat: mr. L.S. van Meurs.

Partijen zullen hierna Duru Bulgur en Depo-markt worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 16 oktober 2023 met productie EP01 tot en met EP14;
- de conclusie van antwoord van 6 maart 2024 met producties GP01 tot en met GP04;
- het tussenvonnis van 22 mei 2024 met dagbepaling mondelinge behandeling;
- de akte indienen aanvullende producties van Duru Bulgur van 24 juni 2024 met producties EP15 en EP16;
- de brief van 27 juni 2024 van Depo-markt met productie GP05;
- de akte indienen aanvullende productie van 1 juli 2024 van Duru Bulgur met productie EP17;
- het e-mailbericht van 2 juli 2024 van Depo-markt met een aanvullende kostenstaat (productie GP06);
- de mondelinge behandeling van 3 juli 2024, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt.

1.2. Op de mondelinge behandeling waren van de zijde van Duru Bulgur aanwezig dr. M. Viefhues (de Duitse advocaat van Duru Bulgur), bijgestaan door mr. Van der Kaaij voornoemd en mr. W.H.J. Leppink. Van de zijde van Depo-markt was [REDACTED] directeur Depo-markt) aanwezig, bijgestaan door mr. Van Meurs voornoemd.

1.3. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen vragen van de rechtbank beantwoord. Ook hebben zij hun standpunten nader toegelicht. De griffier heeft

zittingsaantekeningen gemaakt. Aan het einde van de mondelinge behandeling heeft de rechtbank bepaald dat op 28 augustus 2024 vonnis zal worden gewezen.

1.4. Ten slotte is vonnis (nader) bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Duru Bulgur is een Turks levensmiddelenbedrijf. De producten van Duru Bulgur worden geëxporteerd naar EU-landen en naar landen buiten de EU.

2.2. Depo-markt is opgericht op 20 februari 2023 en drijft een groothandel in levensmiddelen en verpakkingen, voor zowel ondernemingen als consumenten. Zij biedt voornamelijk Turkse producten aan in haar fysieke winkel in Den Haag. Deze winkel is geopend op 24 juni 2023. De winkel ziet er aan de binnenzijde als volgt uit:





2.3. Op 28 mei 2023 heeft Depo-markt bij Dam-market bvba (Antwerpen, België) 5700 zakken Duru Bulgur producten ingekocht. Dam-market heeft de volgende factuur verstuurd:



DAM-MARKET bvba
Diepestraat 11
2060 Antwerpen
BTW BE 806.424.643
IBAN: BE71 0015 6386 0369
e-mail : info@dam-market.net

Facturatie adres

DEPO-MARKT BV
Van der Kunstraat 18
NL- 2521BB Den Haag

BTW Klant: NL864943738B01

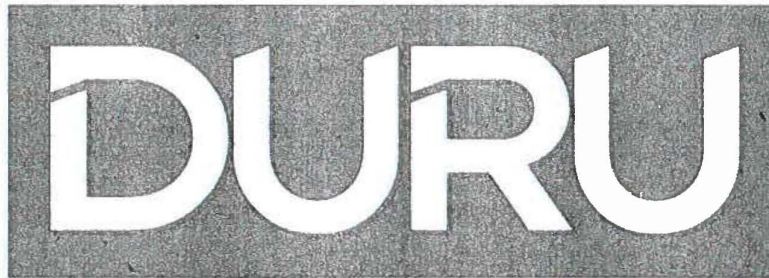
FACTUUR

Nummer 2023278
Datum 28/05/2023

Aantal	OMSCHRIJVING	BTW	PRIJS	Btw tot	TOTAAL
5700	Duru Bulgur	0	1,05	0,00	5.985,00
SubTotaal					5.985,00 €
BTW					0,00 €
TOTAAL					5.985,00 €

Intracommunautaire levering

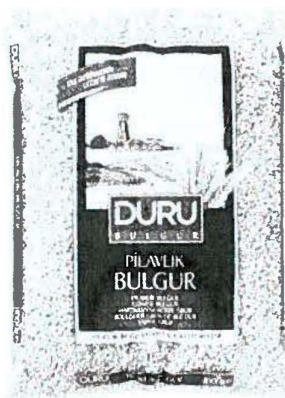
2.4. Duru Bulgur is houdster van onder meer het Uniebeeldmerk met woordelement DURU, aangevraagd op 16 december 2019 en ingeschreven op 22 mei 2020 onder registratienummer 018166617 (hierna ook: het DURU merk) voor waren en diensten in klassen 29 en 30:



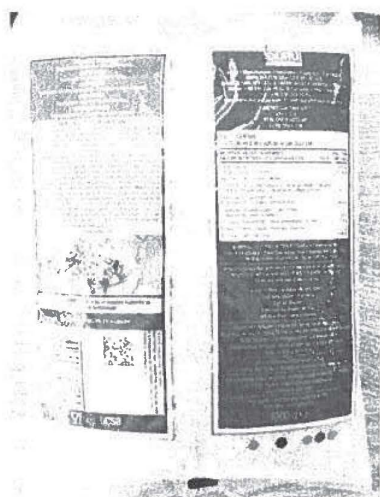
2.5. Duru Bulgur verpakt haar producten onder meer in zakken bestemd voor de Turkse markt; op deze zakken is alle (product)informatie alleen in de Turkse taal vermeld (hierna: de Turkse zakken). Op de zakken bestemd voor de EER¹ is de (product)informatie in verschillende Europese talen, waaronder Nederlands, opgenomen (hierna: de Europese zakken).

2.6. Hieronder zijn afbeeldingen opgenomen van de voor- en achterzijde van een verpakking Duru Bulgur - Pilavlik bulgur:

- met de (product)informatie in meerdere Europese talen (voor verkoop in de EER):

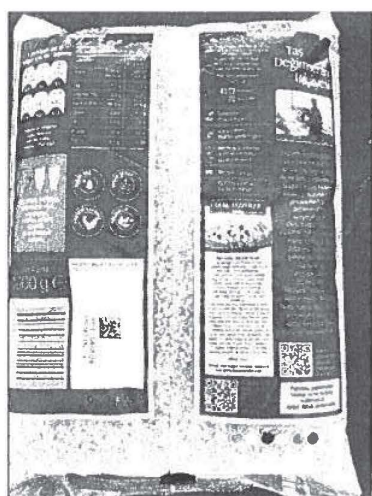
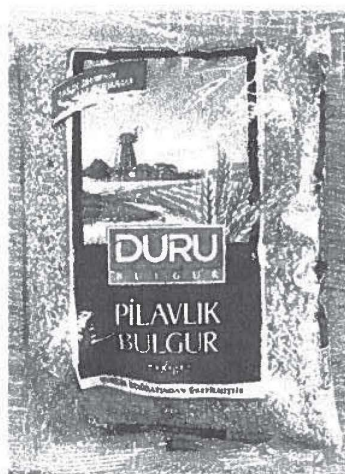


¹ Europese Economische Ruimte.



100 g PİLAVLIK İNCE BULGURUN BESİN ÖĞELERİ	
NUTRITION VALUES / NÄHRWERTE	PER / PRO
VALEURS NUTRITIVES / VOEDINGSWAARDEN	POUR / PER 100g
Energy / Energy	1437 kJ
Energie / Energie / Energie	342 kcal
Yag / Fat / Fett / Grasses / Verben	1.3 g
Doymuş Yag / of which saturates / davon gesättigte Fettsäuren / dont acides gras saturés / waarvan verzadigde vetzuren	0.3 g
Karbohidrat / Carbohydrate	69.4 g
Kohlenhydrate / Glacides / Koolhydraten	69.4 g
Şekerler / of which sugars / davon Zucker / dont sucres / waarvan suikers	2.3 g
Uf / Fibre / Ballaststoffe / Fibras alimentarias / Vezels	5.4 g
Protein / Protein / Eiweiß / Proteïnen / Eiwitten	11 g
Tuz / Salt / Salz / Sel / Zout	0.06 g

- met de (product)informatie alleen in de Turkse taal (voor verkoop in Turkije):



PİLAVLIK İNCE BULGURUN BESİN ÖĞELERİ	
100 g için	1 Portion için
Enerji	1437 kJ
	342 kcal
Yağ	1.3 g
Doymuş Yağ	0.3 g
Karbohidrat	69.4 g
Şeker	2.3 g
Uf	5.4 g
Protein	11 g
Tuz	0.06 g

2.7. Op 16 juli 2023 zijn namens Duru Bulgur testaankopen verricht van twee soorten Duru Bulgur producten bij Depo-markt, te weten Duru Bulgur – Pilavlik bulgur en Duru Bulgur – köftelik bulgur (kisirlik). Tijdens dit bezoek zijn van deze producten zowel Turkse zakken als Europese zakken aangetroffen. Van beide producten is één Turkse zak en één Europese zak aangekocht.

2.8. Na daartoe verleend verlot van de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag van 3 augustus 2023, met herstelbeschikking van 4 augustus 2023, heeft de deurwaarder op 7 augustus 2023 namens Duru Bulgur conservatoir bewijsbeslag en conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder Depo-markt. Hierbij is op 29 losse Turkse zakken Duru Bulgur – Pilavlik Bulgur beslag gelegd. Er werden ten tijde van de beslaglegging geen Turkse zakken Duru Bulgur – köftelik bulgur (kisirlik) meer aangetroffen.

2.9. Het proces-verbaal van conservatoir beslag tot afgifte c.a. vermeldt – voor zover hier van belang –:

“Heden, de zevende augustus tweeduizend drieëntwintig, heb ik (...) mij begeven naar het adres Van der Kunstraat 18 te 's-Gravenhage en aldaar sprekende met [REDACTED] aldaar werkzaam en later met [REDACTED], aandeelhouder en bestuurder, die ik aanzegden dadelijk te moeten overgaan tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag en beslag tot afgifte. Het onderdeel bewijsbeslag is opgeschort omdat men weigerde toegang te verschaffen tot de administratie [REDACTED] zegde toe de volgende dag de relevante inkoop facturen te verstrekken.

Vervolgens heb ik (...) in conservatoir beslag tot afgifte genomen:

29 losse zakken Duru Bulgur – Pilavlik Bulgur

17 losse zakken en 7 dozen met ieder 12 zakken Duru Bulgur- Bakliyat.”

Daarvan is één zak Pilavlik Bulgur en één zak Bakliyat in gerechtelijke bewaring afgegeven.

Verder vermeldt het proces-verbaal – voor zover hier van belang –:

“Aansluitend aan de beslaglegging op het zaakadres is een whatsapp-bericht verzonden aan het door [REDACTED] opgegeven telefoonnummer [REDACTED] (bijlage 1). De uitvoering van het bewijsbeslag is voor onbepaalde tijd opgeschort.”

Dit WhatsApp-bericht luidt als volgt:

Geachte heer [REDACTED]
Vandaag heb ik de beschikking van de rechtbank Den Haag aan Depo-Markt B.V. betekend. Ik heb u gevraagd om toegang tot uw digitale administratie. Deze toegang is niet verleend. Morgen zal ik mij in de middag wederom melden bij Depo-Markt B.V. en dit verzoek herhalen. Ik heb u op de consequenties gewezen van een eventuele weigering en u gewezen op de verbeurte van dwangsommen, hetgeen ook blijkt uit het exploit (de brief) die aan Depo-Markt B.V. is betekend (uitgereikt).

Uw vader heeft aangegeven morgen de relevante inkoopfacturen te verstrekken. Indien dit voor mij verifieerbaar ziet op de inbreukmakende producten is dit vermoedelijk toereikend. Dit betekent dat ik de bijbehorende e-mails dien te ontvangen, met bijlagen. Er is beslag gelegd op 19 losse zakken Pilavlik Bulgur (met enkel Turks opschrift) en op 17 losse zakken Duru Bakliyat (met enkel Turks opschrift) en 7 volle dozen met ieder 12 zakken Duru Bakliyat.

Wordt mij morgen wederom geen toegang verschaft tot de (digitale) administratie ben ik genoodzaakt namens Duru Bulgur dwangsommen op te eisen.

Uiteraard impliceert de beslaglegging op de voorraad dat geen van deze producten meer mag worden verkocht.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

16:33

2.10. Op 8 augustus 2023 is de deurwaarder wederom naar Depo-markt gegaan voor het conservatoir bewijsbeslag. Het proces-verbaal luidt – voor zover hier van belang –:

“(…) die ik aanzegden alsnog te moeten overgaan tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag waarop volledige medewerking is verleend en toegang is verschaft tot de (externe) digitale data en de papieren administratie.

Vervolgens heb ik (...) in conservatoir bewijs genomen enkele mogelijk relevante documenten en digitale bestanden bestaande uit in- en verkoopfacturen van Duru Bulgur-producten, welke op locatie zijn gekopieerd."

Deze kopieën zijn in gerechtelijke bewaring gegeven.

Verder vermeldt het proces-verbaal – voor zover hier van belang –:

"Vervolgens is door mij nog vastgesteld dat het beslag op de 17 losse zakken en 7 dozen met ieder 12 zakken Duru Bulgur - Bakliyat onjuist is. De verpakking van dit product bevat namelijk vermeldingen in meerdere talen, waardoor dit product niet in beslag had mogen worden genomen. Het beslag van 7 augustus 2023 wordt derhalve hierbij partieel opgeheven voor zover het ziet op Duru Bulgur Bakliyat. De gerechtelijke bewaring zal eveneens worden beëindigd van dit product en zal worden geretourneerd naar gerekwestreeerde.

Bij de beslaglegging was mr. W. de Veer van GMW Advocaten te Den Haag namens gerekwestreeerde aanwezig."

2.11. Per brief van 18 augustus 2023 heeft Duru Bulgur aan Depo-markt een voorstel tot een minnelijke regeling gedaan, onder meer inhoudende dat Depo-markt de beslagen producten zou afgeven, vrijwillig inzage in de administratie zou verschaffen, iedere inbreuk op het DURU merk zou staken, de gemaakte winst zou afdragen en aan de door Duru Bulgur gemaakte juridische kosten zou bijdragen. De hierop gevolgde schikkingsonderhandelingen hebben niet tot een regeling in der minne geleid, zodat Duru Bulgur tot dagvaarding is overgegaan.

2.12. In een op 27 juni 2024 ondertekende schriftelijke verklaring heeft [REDACTED] namens Dam-market BVBA (hierna: Dam-market) onder meer het volgende verklaard:

" (...) dat de 28 zakjes DURU producten die retour zijn ontvangen van Depo-Markt zijn vernietigd."

3. Het geschil

3.1. Duru Bulgur vordert:

I. Depo-Markt te bevelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, op eigen kosten aan Duru Bulgur, dan wel de advocaten van Duru Bulgur, dan wel een onafhankelijk deskundige, dan wel op een andere door U Edelachtbare in goede justitie te bepalen wijze, inzicht te verschaffen in de Beslagen Bescheiden;

II. Depo-Markt te bevelen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de gehele voorraad van Parallelgeïmporteerde Producten op kosten van Depo-Markt en onder toezicht van een door Depo-Markt te betalen deurwaarder te verstrekken aan Duru Bulgur, waaronder ook maar niet beperkt tot de Beslagen Producten;

III. te verklaren voor recht dat Depo-Markt onrechtmatig heeft gehandeld jegens Duru Bulgur door het te (doen) verhandelen, te (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, te (doen) leveren, te (doen) invoeren, dan wel in voorraad (doen) hebben van de Parallelgeïmporteerde Producten;

IV. Depo-Markt te verbieden om inbreuk te maken op de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde Duru-merken van Duru Bulgur, meer in het bijzonder door het te (doen) verhandelen, te (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, te (doen) leveren, te (doen) invoeren, dan wel in voorraad (doen) hebben van de Parallelgeïmporteerde Producten.

V. Depo-Markt te bevelen uiterlijk binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, te doen toekomen een schriftelijke, door een gediplomeerde, onafhankelijke administrateur gecontroleerde en gewaarmerkte opgave van de volgende informatie:

- a. de leverancier(s) en distributeur(s), van wie de Parallelgeïmporteerde Producten door Depo-Markt zijn verkregen, onder mededeling van hun adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon en telefaxnummer(s);
- b. de aan Depo-Markt geleverde aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de Parallelgeïmporteerde Producten, zulks gerangschikt per leverancier of distributeur van de Parallelgeïmporteerde Producten, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen.
- c. de afnemers (voor zover bekend), alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de Parallelgeïmporteerde Producten, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en onder mededeling van adres(sen), e-mailadres(sen), telefoon- en faxnummer(s) van de afnemers;
- d. de bij Depo-Markt nog aanwezige voorraad van de Parallelgeïmporteerde Producten onder vermelding van de locatie waar de Parallelgeïmporteerde Producten zich bevinden, alsmede de aantallen van de Parallelgeïmporteerde Producten;
- e. de met de Parallelgeïmporteerde Producten gemaakte omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in minder gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost;
- f. al hetgeen Depo-Markt overigens bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de Parallelgeïmporteerde Producten, vergezeld van alle daarop betrekking hebbende stukken, meer in het bijzonder de (volledige) namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers van andere bij de verhandeling van de Parallelgeïmporteerde Producten betrokken (rechts-)personen, zoals de voormannen van hun leveranciers;

VI. Depo-Markt te veroordelen tot betaling aan Duru Bulgur van een dwangsom van EUR 5.000 (zegge: vijfduizend euro) ineens en EUR 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor elke overtreding c.q. niet-nakoming van een of meer van de hierboven onder I en/of II en/of IV en/of V gegeven bevelen, alsmede EUR 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor elke dag waarop de overtreding c.q. niet-nakoming voortduurt of – zulks ter keuze van Duru Bulgur – EUR 2.500 (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro) voor ieder Parallelgeïmporteerd Product waarmee een bevel wordt overtreden c.q. niet wordt nagekomen, dan wel een door U Edelachtbare in goede justitie te bepalen bedrag;

VII. Depo-Markt te veroordelen om aan Duru Bulgur te vergoeden de schade die zij heeft geleden en (onverhoopt) nog verder zal lijden ten gevolge van het onrechtmatig handelen jegens Duru Bulgur, in het bijzonder de inbreuk van Depo-Markt op de intellectuele-eigendomsrechten van Duru Bulgur, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen zoals voorzien in de wet, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag der dagvaarding, althans vanaf een door Uw Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag

der algehele voldoening, eveneens vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de datum der dagvaarding in de onderhavige procedure, althans vanaf een door Uw Rechtbank vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening;

VIII. Depo-Markt te veroordelen in de kosten van het geding ex artikel 1019h Rv, te begroten conform de door Duru Bulgur overgelegde specificatie(s), althans op een door Uw Rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, in ieder geval met inbegrip van de gemaakte kosten voor de gelegde beslagen (ex artikel 706 Rv) en de kosten voor de incidentele vordering, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis tot de dag der algehele voldoening.

3.2. Aan haar vorderingen legt Duru Bulgur het volgende ten grondslag. Er is sprake van onrechtmatig uit Turkije parallel geïmporteerde bulgur producten door Depo-markt, zodat Depo-markt inbreuk maakt op de merkrechten van Duru Bulgur op de voet van artikel 9 lid 2 UMVo². Duru Bulgur heeft conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op producten, maar de producten zijn aan het beslag onttrokken. Ze heeft conservatoir bewijsbeslag laten leggen op de administratie, en wil deze nu inzien teneinde de omvang van de inbreuk te kunnen vaststellen. Voor de vaststelling van de door Duru Bulgur als gevolg van de inbreuk geleden schade, onder meer bestaande uit gederfde inkomsten en reputatieschade, vordert zij een verwijzing naar de schadestaatprocedure. Pas nadat de omvang van de inbreuk duidelijk is, kan immers de hoogte van de schade worden vastgesteld.

3.3. Depo-markt voert verweer. Depo-markt concludeert tot niet-ontvankelijkheid van Duru Bulgur, dan wel tot afwijzing van de vorderingen van Duru Bulgur, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Duru Bulgur in de kosten van deze procedure.

3.4. Op de stellingen en weren van partijen wordt hierna nader ingegaan, voor zover nodig voor de beoordeling.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank is op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo en artikel 3 Uitvoeringswet (internationaal en relatief) bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Duru Bulgur voor zover deze zijn gebaseerd op het Uniemeerk, nu Depo-markt is gevestigd in Nederland. De bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele Europese Unie. Overigens is de rechtbank bevoegd alleen al omdat haar bevoegdheid niet is bestreden.

(Geen) misbruik van bevoegdheid

4.2. Als meest vergaand verweer heeft Depo-markt aangevoerd dat Duru Bulgur misbruik van haar bevoegdheid maakt als bedoeld in artikel 3:13 BW³, zodat de vorderingen dienen te worden afgewezen. Zij oefent haar bevoegdheid uit met geen ander doel dan Depo-markt te schaden en haar als startende onderneming uit de markt te duwen. Voor

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemeerk (Uniemerkenverordening).

³ Burgerlijk Wetboek.

zover Depo-markt de eisen van Duru Bulgur kan nakomen, is zij deze ook nagekomen. Duru Bulgur verlangt echter dat Depo Markt verplichtingen aangaat die simpelweg niet kunnen worden nagekomen, aldus Depo-markt.

4.3. De rechtbank verwerpt dit verweer. Aan Duru Bulgur als merkhouder komen bepaalde exclusieve rechten toe. Zij kan zich op die rechten beroepen, deze rechten aan een beweerdelijk inbreukmakende partij tegenwerpen en de juistheid van haar stellingen ter toetsing aan de rechter voorleggen. Depo-markt heeft niet onderbouwd dat of waarom Duru Bulgur een ander belang op het oog heeft gehad dan de handhaving van haar Duru-merk.

4.4. Ook de beslaglegging, die volgens Depo-markt 'rauwelijks' heeft plaatsgevonden, was niet onrechtmatig. Het is eigen aan de wettelijke regeling voor het leggen van bewijsbeslag dat de voorbereidingen daartoe plaatsvinden buiten het zicht van de vermeend inbreukmakende partij. Ook valt niet in te zien dat Duru Bulgur misbruik van bevoegdheid heeft gemaakt doordat de daaropvolgende schikkingsonderhandelingen niet het door Depo-markt gewenste resultaat hebben gebracht, en Duru Bulgur de onderhavige procedure is begonnen.

Merkinbreuk artikel 9 lid 2 sub a UMVo?

4.5. Tussen partijen is niet in geschil dat van de verschillende producten van Duru Bulgur zowel Turkse als Europese zakken worden geproduceerd. Depo-markt heeft niet (gemotiveerd) weersproken dat zij Turkse zakken Duru Bulgur – Pılavlık bulgur en Duru Bulgur – köftelik bulgur (kisirlik) voorzien van het merk DURU heeft aangeboden, verkocht en daartoe op voorraad heeft gehad. Depo-markt betwist echter dat dit merkinbreuk oplevert. Zij voert daartoe aan dat de Turkse zakken met toestemming van Duru Bulgur in de EER in de handel zijn gebracht en ten aanzien van deze zakken dus sprake is van uitputting in de zin van art 15 UMVo.

4.6. Ter onderbouwing van dit verweer heeft zij aangevoerd dat de zakken zijn ingekocht bij Dam-market, een in de EER gevestigd bedrijf. De 5700 zakken Duru Bulgur producten (volgens de verklaring van [REDACTED] ter zitting betroffen dit tien verschillende graansoorten) zijn aan haar geleverd in dozen gestapeld op verschillende pallets en in plastic verpakt (zie hiervoor onder 2.2). Dam-market heeft aan Depo-markt meegedeeld dat zij de producten ook op deze wijze geleverd heeft gekregen van haar leverancier en de hele zending ongewijzigd qua verpakking heeft doorgezonden aan Depo-market. Vervolgens heeft Depo-market de pallets met de dozen met zakken in de winkel gezet en alleen het plastic verwijderd. Nu deze zending met daarin zowel Turkse als Europese zakken DURU graanproducten niet is herverpakt door Dam-market en dus door dan wel namens Duru Bulgur naar een afnemer in de EER (Dam-market) is verzonden, zijn de zakken met alleen de Turkse taal met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel gebracht, aldus nog steeds Depo Markt.

4.7. De rechtbank volgt Depo-markt niet in haar verweer en overweegt daartoe als volgt. Vooropgesteld wordt dat op grond van artikel 15 UMVo een Uniemark de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Deze toestemming dient betrekking te hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt

aangevoerd. Van uitputting kan ook sprake zijn wanneer de verhandeling van de waar plaatsvindt door een derde die economisch verbonden is met de merkhouder.

4.8. Gezien het belangrijke gevolg dat de toestemming meebrengt, namelijk uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet de toestemming worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht. De toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de EER door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, kan impliciet zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht. Impliciete toestemming kan niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.

4.9. Uitgangspunt is dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.10. In het licht van het voorgaande heeft Depo-markt, tegenover de gemotiveerde betwisting door Duru Bulgur, geen (begin van) bewijs geleverd dat de bij Depo-markt aangetroffen Turkse zakken voorzien van het merk DURU met (impliciete) toestemming van Duru Bulgur in de EER in de handel zijn gebracht. De enkele door haar aangevoerde omstandigheid dat de 5.700 zakken ook gemengd (dus zowel Turkse als Europese zakken) bij haar leverancier Dam-market zouden zijn aangeleverd, is hiervoor onvoldoende. Los van het feit dat dit niet op enige wijze met stukken is gestaafd, heeft Depo-markt geen verdere omstandigheden aangevoerd op grond waarvan die (impliciete) toestemming kan worden aangenomen. Zo is niet aangevoerd wie de leverancier is van Dam-market (gevestigd binnen of buiten de EER) of deze leverancier eventueel een derde is die economisch verbonden is met de merkhouder en hoe de (impliciete) toestemming van Duru Bulgur uit die levering aan Dam-market ten aanzien van die specifieke zakken voorzien van het DURU merk kan worden afgeleid. Onder deze omstandigheden slaagt het door Depo-markt gedane beroep op uitputting van de merkrechten op de Turkse zakken voorzien van het DURU merk niet, zodat Depo-markt – door het aanbieden van deze zakken in haar winkel, deze zakken daartoe in voorraad te hebben en te verkopen – inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Duru Bulgur ingevolge artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

Inbreukverbod (vordering IV.)

4.11. De rechtbank overweegt dat – nu vaststaat dat Depo-markt inbreuk heeft gemaakt op het DURU merk – het gevorderde inbreukverbod voor toewijzing gereed ligt. Depo-markt heeft nog aangevoerd, dat Duru Bulgur geen belang meer heeft bij deze vordering, nu zij de verkoop van Turkse zakken voorzien van het DURU merk direct heeft gestaakt en zij inmiddels geen Turkse zakken meer voorhanden heeft. Dit neemt echter het belang van Duru Bulgur bij de vordering niet weg. Er is geen onthoudingsverklaring door Depo-markt ondertekend, partijen hebben geen minnelijke regeling kunnen bereiken en bovendien betwist Depo-markt in deze procedure dat zij door het aanbieden, in voorraad hebben en verkopen van de Turkse zakken inbreuk op het DURU merk maakt. Het gevorderde verbod strekt niet verder dan hetgeen Depo-markt bereid is te doen (het gestaakt houden van de inbreuk), zodat zij door toewijzing hiervan niet in enig belang wordt geschaad en zij hiervan

– zolang zij zich hieraan houdt – geen nadeel zal ondervinden. Tevens zal aan het bevel een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd, zij het gematigd en gemaximeerd als na te melden.

Verklaring voor recht (vordering III.)

4.12. Nu in de toewijzing van de verbodsvordering reeds een oordeel omtrent het handelen van Depo-markt ligt besloten, komt geen zelfstandige betekenis toe aan de gevorderde verklaring voor recht. De rechtbank zal laatstgenoemde vordering daarom afwijzen wegens gebrek aan belang.

Vordering tot afgifte (vordering II.)

4.13. De gevorderde afgifte van de gehele voorraad Turkse zakken voorzien van het DURU merk wordt afgewezen. Op 7 augustus 2023 is op die voorraad (in totaal 29 Turkse zakken Duru Bulgur – Pilavlik bulgur) beslag gelegd. Hoewel in de beschikking van deze rechtbank van 3 augustus 2023 onder 3.13 is bepaald – zoals verzocht – dat de in beslag tot afgifte genomen zaken in gerechtelijke bewaring zullen worden gegeven, heeft de deurwaarder 28 inbeslaggenomen Turkse zakken Duru Bulgur – Pilavlik bulgur achtergelaten bij Depo-markt met de mededeling (zie WhatsApp-bericht onder 2.9) dat de producten niet mogen worden verkocht. Depo-markt heeft deze zakken echter niet meer in haar bezit. Zij heeft (onweersproken) aangevoerd dat de inbeslaggenomen zakken samen met de Europese zakken zijn teruggezonden aan haar leverancier Dam-market. De eigenaar van Dam-market heeft verklaard dat de 28 zakken DURU producten, die retour zijn ontvangen van Depo-markt, zijn vernietigd (zie hiervoor onder 2.12). Hoewel Duru Bulgur zich op het standpunt stelt, dat deze zakken onrechtmatig aan het beslag zijn onttrokken, heeft zij hieraan geen consequenties (door middel van het instellen van vorderingen op dit punt) verbonden. Eén en ander houdt in dat Depo-markt deze producten niet meer kan afgeven, zodat de vordering tot afgifte van de 28 inbeslaggenomen zakken niet toewijsbaar is.

4.14. Voor wat betreft de inbeslaggenomen Turkse zak, die door de deurwaarder in bewaring is gegeven, zal de rechtbank - nu Depo-markt zelf niet beschikt over deze zak – Depo-markt veroordelen te gehangen en gedogen dat de zak door de bewaarder wordt afgegeven aan Duru Bulgur. Gelet op de waarde van de zak (inkoopprijs € 1,05 en verkoopprijs € 1,39) ziet de rechtbank geen aanleiding aan deze veroordeling een dwangsom te verbinden.

Vordering tot opgave (vordering V.)

4.15. Op grond van de stukken in het dossier en hetgeen op de mondelinge behandeling is besproken, stelt de rechtbank de volgende feiten en omstandigheden vast:

- Depo-markt is opgericht op 20 februari 2023 en heeft één fysieke winkel (en geen webshop) die zowel aan professionele afnemers (restaurants en winkels) als aan consumenten verkoopt;
- op 28 mei 2023 zijn 5700 zakken Duru bulgur producten ingekocht bij Dam-market. Op de inkoopfactuur (zie hiervoor 2.3) is niet gespecificeerd om welke soorten graanproducten het gaat en evenmin is vermeld of het om Turkse en/of Europese zakken gaat;

- de winkel is op 24 juni 2023 geopend voor het publiek;
- op 16 juli 2023 is de winkel namens Duru Bulgur bezocht voor testaankopen (zie hiervoor onder 2.7) en is geconstateerd⁴ dat sommige producten voorzien van het DURU merk Turkse zakken betreffen en dat deze zijn gemengd met Europese zakken;
- uit de foto's genomen op 16 juli 2023 (zie 2.2) blijkt dat op dat moment meerdere pallets met daarop grote hoeveelheden dozen (waarin zakken voorzien van het DURU merk) aanwezig waren in de winkel, zowel zonder plastic (toegankelijk voor het winkelend publiek) als met plastic (hoger op de stellingen als voorraad);
- tijdens de beslaglegging op 7 augustus 2024 zijn tussen de Europese zakken voorzien van het DURU merk in totaal 29 Turkse zakken voorzien van het DURU merk aangetroffen (alleen van de graansoort Pilavlik bulgur). Uit het proces-verbaal van de deurwaarder volgt niet hoeveel Europese zakken voorzien van het DURU merk (en van welke graansoorten) op dat moment nog aanwezig waren in de winkel. In het proces-verbaal is alleen een aantal foto's opgenomen van de inbeslaggenomen producten;
- In het proces-verbaal van de deurwaarder van 8 augustus 2024 is met betrekking tot het bewijsbeslag opgemerkt dat dit is gelegd op "*enkele mogelijk relevante documenten en digitale bestanden bestaande uit in- en verkoopfacturen van Duru Bulgur-producten*";
- Na de beslaglegging heeft Depo-markt de nog resterende producten van de bij Dam-market ingekochte partij geretourneerd; het is niet bekend hoeveel producten dit betrof.

4.16. Uit het voorgaande volgt dat het hier gaat om een startende onderneming, die 5700 zakken voorzien van het DURU merk heeft ingekocht bij Dam-market, waarvan 31 zakken (proefaankopen van 16 juli 2023 en de beslaglegging op 7 augustus 2024) parallel geïmporteerd bleken te zijn. De in het beslagrekest ingenomen stelling van Duru Bulgur dat Depo-markt op grote schaal handelt in parallel geïmporteerde producten is door de constatering tijdens de beslaglegging niet bevestigd. Integendeel, het aandeel van de Turkse zakken lijkt zeer beperkt te zijn. Hoewel niet duidelijk is hoeveel producten van de bij Dam-market ingekochte partij reeds waren verkocht ten tijde van de beslaglegging op 7 augustus 2023, rees bij Duru Bulgur naar aanleiding van de proefaankopen het vermoeden dat sommige producten ongeoorloofde parallelhandel betroffen⁵. De constatering tijdens de beslaglegging bevestigt eerder dit vermoeden dan dat het een staving is van de stelling dat sprake is van een grootschalige handel in parallel geïmporteerde goederen. De inkoopfactuur van de partij waarin de Turkse zakken zich bevonden, is overgelegd door Depo-markt (zie r.o. 2.3). Depo-markt heeft onbetwist aangevoerd dat de ingekochte 5700 zakken Duru Bulgur producten tien graansoorten betrof. Slechts van twee graansoorten, te weten Duru Bulgur – Pilavlik bulgur en Duru Bulgur – köftelik bulgur (kisirlik), zijn ook Turkse zakken aangetroffen. Van de andere acht graansoorten zijn geen Turkse zakken aangetroffen. Ook dit duidt erop dat van de 5700 ingekochte zakken Duru Bulgur producten het merendeel bestond uit Europese – en dus niet inbreukmakende – zakken.

4.17. Uit het voorgaande volgt naar het oordeel van de rechtbank dat sprake is van een zeer beperkte omvang van de inbreuk, die – mede gelet op de reeds beschikbare informatie over de herkomst van de goederen (inkoopfactuur) – geen opgaveverplichting rechtvaardigt. De rechtbank wijst de gevorderde opgave dus af.

⁴ Randnummer 14 van de dagvaarding.

⁵ Randnummer 14 van de dagvaarding.

Inzage in beslagen bescheiden (vordering I.)

4.18. De gevorderde inzage in de beslagen bescheiden, die blijkens het proces-verbaal van de deurwaarde bestaan uit in- en verkoopfacturen van Duru Bulgur producten, wordt – gelet op hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van de gevorderde opgave – eveneens afgewezen.

Schadevergoeding nader op te maken bij staat (vordering VII.)

4.19. Duru Bulgur heeft in deze procedure volstaan met de stelling dat zij als gevolg van de inbreuk op haar merkrechten door Depo-markt schade heeft geleden, bestaande uit gederfde inkomsten en reputatieschade. Depo-markt heeft gewezen op de in- en verkoopprijs (€ 1,05 respectievelijk € 1,39) van de geringe aantallen Turkse zakken (31) en uitdrukkelijk betwist dat hieruit enige schade voor Duru Bulgur voortvloeit. Nu Duru Bulgur haar schade niet nader heeft toegelicht, laat staan heeft onderbouwd, is onduidelijk gebleven op welke wijze het inbreukmakend handelen van Depo-markt concreet schade heeft toegebracht of heeft kunnen toebrengen aan de reputatie van Duru Bulgur en waar haar gederfde inkomsten uit bestaan. Duru Bulgur heeft onvoldoende gesteld waaruit het (mogelijke) bestaan van dergelijke schade kan worden afgeleid. Daarmee heeft Duru Bulgur het bestaan of de mogelijkheid van schade als gevolg van het inbreukmakend handelen door Depo-markt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Voor toewijzing van schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaatprocedure teneinde de schade te begroten ziet de rechtbank dan ook geen aanleiding. Deze vordering zal daarom eveneens worden afgewezen.

Proceskosten

4.20. Depo-markt wordt Depo-marktals de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Duru Bulgur maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft kosten betreffende salaris advocaat in de hoofdzaak opgegeven van in totaal € 21.830,50. Zij heeft gesteld dat het IE-indicatie-tarief voor een normale zaak moet worden toegepast en maakt derhalve aanspraak op € 15.000,00.

4.21. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie ‘eenvoudig’ met een maximumtarief van € 8.000,--. Nu de declaraties van Duru Bulgur hoger zijn dan het maximumtarief, komen zij tot dit maximum voor toewijzing in aanmerking.

4.22. De totale proceskosten van Duru Bulgur worden daarmee begroot op:

- kosten van de dagvaarding	€	106,73	
- salaris advocaat	€	8.000,00	
- nakosten	€	178,00	(plus de verhoging zoals vermeld in de beslissing)
Totaal	€	8.284,73	

4.23. Duru Bulgur vordert tevens Depo-markt te veroordelen tot betaling van de beslagkosten. Deze vordering is gelet op het bepaalde in artikel 706 Rv toewijsbaar. De beslagkosten worden vastgesteld op € 2.102,02 voor kosten deurwaardersexploaten, € 676,00 voor griffierecht en € 521,00 voor salaris advocaat (1,0 punt(en) × € 521,00). Totaal € 3.299,02.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verbiedt Depo-markt binnen de Europese Unie inbreuk te maken op het DURU merk, meer in het bijzonder door het te (doen) verhandelen, te (doen) verkopen, te koop (doen) aanbieden, te (doen) leveren, te (doen) invoeren, dan wel in voorraad (doen) hebben van Turkse zakken voorzien van het DURU merk;

5.2. veroordeelt Depo-markt om aan Duru Bulgur een dwangsom te betalen van € 500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij zich niet houdt aan het onder 5.1 uitgesproken verbod, tot een maximum van € 10.000,00 is bereikt;

5.3. veroordeelt Depo-markt te gehangen en gedogen dat de op 7 augustus 2023 in bewaring gegeven zak voorzien van het DURU merk wordt afgegeven aan Duru Bulgur;

5.4. veroordeelt Depo-markt in de beslagkosten, tot op heden vastgesteld op € 3.299,02;

5.5. veroordeelt Depo-markt in de proceskosten van € 8.284,73, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als Depo-markt niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;

5.6. veroordeelt Depo-markt in de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek over de beslagkosten en de proceskosten als deze niet binnen veertien dagen na aanschrijving zijn voldaan;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door H.D. Overbeek, bijgestaan door mr. E.E. de Vos, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2024.

