

Rb Den Haag, 27 april 2005, LecWec v LeakLock

Gemeenschapsmerk inschrijving 001467349



PROCESRECHT

Niet-merkhouders niet-ontvankelijk

Niet-ontvankelijk is merkhouders geen partij in procedure en geen feiten of omstandigheden gesteld die nog zouden kunnen leiden tot de conclusie dat eisers in plaats van of naast de merkhouders gerechtigd zouden zijn de onderhavige op merkinbreuk gebaseerde vorderingen in te stellen

Uit productie 36 van eisers blijkt ten eerste dat de natuurlijke persoon Richard Chambers houder is van het Gemeenschapsbeeldmerk LecWec met nr. 001467349 voor de klasse "oil additives". Zoals beide gedaagden terecht hebben aangevoerd, is echter deze merkhouders Richard Chambers geen partij in deze procedure en treden als eisers terzake van de beweerd merkinbreuk slechts op de rechtspersoon Richard Chambers GmbH (waarvan de heer Chambers vermoedelijk bestuurder is) en de curator van de gefailleerde vennootschap Technokar Van Hees BV (destijds de Nederlandse importeur van Richard Chambers GmbH voor diens uit Duitsland afkomstige product LecWec, een olie additief dat lekkages voorkomt). Eisers hebben voorts geen feiten of omstandigheden gesteld die – indien bewezen – nog zouden kunnen leiden tot de conclusie dat eisers in plaats van of naast de merkhouders gerechtigd zouden zijn de onderhavige op merkinbreuk gebaseerde vorderingen in te stellen. Reeds daarom zijn eisers in hun vorderingen niet-ontvankelijk, gelet op art. 9 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

MERKENRECHT

Rechten verbonden aan ingeschreven Gemeenschapsmerk

Vorderingen niet toewijsbaar nu gebruik plaatsvond in periode voor de publicatie van zowel de aanvraag als de inschrijving

Gelet op art. 9 lid 3 van voormelde Verordening zijn alle vorderingen gebaseerd op merkinbreuk middels het teken LecWec niet toewijsbaar, nu dit merkgebruik door gedaagden plaatsvond in een periode gelegen vóór

de publicaties van zowel de aanvraag als de inschrijving van het onderhavige Gemeenschapsmerk

Geen overeenstemming

Geen overeenstemming tussen LecWec en LeakLock voor soortgelijke waren vanwege verschillende totaalindruk

(...) door gedaagden vanaf mei 2000 voor hun soortgelijke producten gebruikte teken LeakLock niet toewijsbaar, omdat dat teken naar het oordeel van de rechtbank niet overeenstemt met het Gemeenschapsmerk LecWec in de zin van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening. Dat teken van gedaagden enerzijds en dat merk van de heer Chambers anderzijds vertonen immers naar de totaalindruk gezien auditief, visueel en/of begripsmatig niet een zodanige gelijkens, dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan worden gewekt, nog daargelaten de aanzienlijk verschillende verpakkingen waarin de beide producten worden aangeboden. Het moge zo zijn dat eisers op enige overeenkomsten tussen merk en teken kunnen wijzen, maar naar de totaalindruk gezien overheersen de verschillen. Visueel zijn er aanzienlijke verschillen in feitelijk gebruikte layout en lettertypes, auditief zijn er verschillen in binnenrijm en alliteratie, en begripsmatig is er een wezenlijk verschil terzake van vooral de geografische herkomst: Duitstalig versus Engelstalig, hetgeen overeenkomt met het verschil in geografische herkomst tussen de door eisers en gedaagden sinds 1999 op de Nederlandse markt gebrachte soortgelijke producten.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 27 april 2005

(H. Wien)

(...)

zaak- en rolnummer: 233995 / HA ZA 04-4222

datum vonnis: 27 april 2005 (bij vervroeging)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht – enkelvoudige kamer

Vonnis in de zaak met bovenstaand zaak- en rolnummer van:

1. de vennootschap naar Duits recht Richard Chambers GmbH, gevestigd te Heimstetten, Duitsland,
2. de heer mr C. van den Bergh, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap Technokar Van Hees BV, thans Silence BV, die failliete vennootschap destijds gevestigd te Barendrecht, eisers, advocaat en procureur: mr P.P.J.M. Verhaag, tegen:
 1. de besloten vennootschap D.A.T. Group International BV, gevestigd te Doetinchem, gedaagde sub 1, advocaat en procureur: mr G.L. Kooy, en

2. de besloten vennootschap H.B.S. Trading BV, gevestigd te Schagen, gedaagde sub 2, advocaat: mr M.J.I. Koomen (Alkmaar), procureur: mr W.B. Teunis.

RECHTSOVERWEGINGEN

1. De rechtbank heeft kennis genomen van alle gedingstukken en correspondentie in het griffiedossier in deze door de rechtbank Zutphen naar haar verwezen zaak. Voor de vaststaande feiten, de geschillen en de in eerste aanleg al genomen beslissingen volstaat de rechtbank hier kortheidshalve met een verwijzing naar de inhoud van dat tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Zutphen van 4 augustus 2004, rolnummer 40873 HAZA 01-676.

2. Na deze verwijzing resteren ter beoordeling van de Haagse rechtbank de in juni 2001 door eisers tegen gedaagden ingestelde vorderingen, voorzover deze zien op de gestelde maar betwiste inbreuken op het onderhavige Europees Gemeenschapsmerk. Daartoe is immers de Haagse rechtbank exclusief bevoegd. Bij beschikking van 11 april 2005 is uiteindelijk vonnis op de stukken bepaald om de in die beschikking genoemde redenen, waaraan nog valt toe te voegen dat de zaak door partijen reeds is bepleit voor de rechtbank Zutphen op 27 mei 2004. De rechtbank acht zich dan ook door partijen meer dan voldoende ingelicht over de nog te beslissen geschilpunten. Bij vervroeging is vonnis bepaald op heden.

3. Naar het oordeel van de rechtbank moeten de op het onderhavige Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen worden afgewezen. Daartoe is het volgende redengevend.

4. Uit productie 36 van eisers blijkt ten eerste dat de natuurlijke persoon Richard Chambers houder is van het Gemeenschapsbeeldmerk LecWec met nr. 001467349 voor de klasse "oil additives". Zoals beide gedaagden terecht hebben aangevoerd, is echter deze merkhouder Richard Chambers geen partij in deze procedure en treden als eisers terzake van de beweerde merkinbreuk slechts op de rechtspersoon Richard Chambers GmbH (waarvan de heer Chambers vermoedelijk bestuurder is) en de curator van de gefailleerde vennootschap Technokar Van Hees BV (destijds de Nederlandse importeur van Richard Chambers GmbH voor diens uit Duitsland afkomstige product LecWec, een olie additief dat lekkages voorkomt). Eisers hebben voorts geen feiten of omstandigheden gesteld die – indien bewezen – nog zouden kunnen leiden tot de conclusie dat eisers in plaats van of naast de merkhouder gerechtigd zouden zijn de onderhavige op merkinbreuk gebaseerde vorderingen in te stellen. Reeds daarom zijn eisers in hun vorderingen niet-ontvankelijk, gelet op art. 9 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

5. Ten tweede – en strikt genomen al ten overvloede na het voorgaande – is de aanvraag voor het onderhavige Gemeenschapsmerk pas gepubliceerd op 11 september 2000 en de inschrijving pas op 7 mei 2001. Vaststaat echter dat gedaagden hun door eisers bestreden gebruik van het gelijke teken LecWec in ieder geval voordien al

hebben gestaakt, te weten per mei 2000 kort na en in-gevolge het tot de stukken behorende kort geding vonnis van de president van de rechtbank Zutphen. Gelet op art. 9 lid 3 van voormelde Verordening zijn alle vorderingen gebaseerd op merkinbreuk middels het teken LecWec niet toewijsbaar, nu dit merkgebruik door gedaagden plaatsvond in een periode gelegen vóór de publicaties van zowel de aanvraag als de inschrijving van het onderhavige Gemeenschapsmerk.

6. Ten derde – en evenzeer ten overvloede – zijn de vorderingen gebaseerd op merkinbreuk middels het door gedaagden vanaf mei 2000 voor hun soortgelijke producten gebruikte teken LeakLock niet toewijsbaar, omdat dat teken naar het oordeel van de rechtbank niet overeenstemt met het Gemeenschapsmerk LecWec in de zin van art. 9 lid 1 sub b van de Verordening. Dat teken van gedaagden enerzijds en dat merk van de heer Chambers anderzijds vertonen immers naar de totaalindruk gezien auditief, visueel en/of begripsmatig niet een zodanige gelijkens, dat daardoor bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan worden gewekt, nog daargelaten de aanzienlijk verschillende verpakkingen waarin de beide producten worden aangeboden. Het moge zo zijn dat eisers op enige overeenkomsten tussen merk en teken kunnen wijzen, maar naar de totaalindruk gezien overheersen de verschillen. Visueel zijn er aanzienlijke verschillen in feitelijk gebruikte layout en lettertypes, auditief zijn er verschillen in binnenrijm en alliteratie, en begripsmatig is er een wezenlijk verschil terzake van vooral de geografische herkomst: Duitstalig versus Engelstalig, hetgeen overeenkomt met het verschil in geografische herkomst tussen de door eisers en gedaagden sinds 1999 op de Nederlandse markt gebrachte soortgelijke producten.

7. De slotsom luidt dat de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen, waaronder ook de vorderingen aangestipt in rov. 4.12 van het vonnis van de rechtbank Zutphen, moeten worden afgewezen, met veroordeling van eisers in de resterende proceskosten. Deze proceskosten aan de zijde van gedaagden na verwijzing zal de rechtbank evenwel begroten op nihil, omdat de rechtbank Zutphen de kosten van de procedure tot aan de verwijzing reeds heeft gecompenseerd, en omdat aan gedaagden na de verwijzing geen afzonderlijk griffierecht in rekening is gebracht en gelet op het procesverloop na verwijzing geen salaris procureur volgens liquidatietarief meer toekomt.

BESLISSINGEN:

De rechtbank:

- wijst af de na verwijzing door de rechtbank Zutphen nog ter beoordeling resterende vorderingen, voorzover gebaseerd op het onderhavige Europees Gemeenschapsmerk;
- veroordeelt eisers in de proceskosten na verwijzing aan de zijde van gedaagden, tot heden evenwel begroot op nihil.