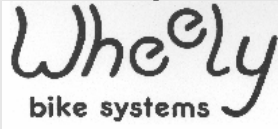


**Hof Amsterdam, 11 mei 2006, Wheely**

Gedeponeerd



Gebruikt

**MERKENRECHT****Instandhoudend gebruik van het merk**

- Gebruik Batavus Wheely System geldt als normaal gebruik van gedeponeerd merk Wheely Bike Systems

De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het woord WHEELY in het gedeponeerde beeldmerk het onderscheidende kenmerk vormt, in aanmerking genomen dat het naast de -sterk beschrijvende -woorden BIKE SYSTEMS grafisch op de voorgrond treedt en in zijn schrijfwijze er door gekenmerkt wordt dat de tweede letter E in het woord hoger geplaatst is dan de eerste letter E zodat de vorm van de E's min of meer doet denken aan de wielen van een fiets, waarvan het voorwiel door een fietslift omhoog wordt gebracht. Het beeld van het merk wordt als geheel daardoor hoofdzakelijk bepaald. Dezelfde overheersende kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord WHEELY in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM. Dat het woord daarin met een andersoortig -en 'vetter' -lettertype is geschreven en dat daaraan een stip boven de eerste letter E is toegevoegd alsook een ondersteunend grafisch element onder de tweede E, tast het onderscheidend karakter ervan niet aan. De gewijzigde vlakverdeling raakt het kenmerkende aspect van het gedeponeerde beeldmerk evenmin, nu ook in het gebruikte teken BATAVUS WHEELY SYSTEM het woord WHEELY dezelfde prominente plaats inneemt.

- Omstandigheid dat Batavus bekend merk is brengt niet mee dat WHEELY in de gehele aanduiding een ondergeschikte plaats inneemt

Het hof volgt Euretco niet in haar standpunt dat het bestanddeel BATAVUS als het meest onderscheidende element moet worden beschouwd in het gebruikte teken BATAVUS WHEELY SYSTEM. De enkele omstandigheid dat WHEELY wordt gebruikt in combinatie met het -bekende -merk BATAVUS brengt niet mee dat WHEELY in de gehele aanduiding dus een ondergeschikte plaats inneemt. Daarbij acht het hof van belang dat in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM het woord BATAVUS aanmerkelijk kleiner is afgebeeld. De aandacht blijft getrokken worden door het prominent aanwezige WHEELY. WHEELY behoudt daarmee voldoende haar eigen onderscheidende karakter.

- Gebruik op huishoudbeurs betreft een reële inspanning om voor het merk afzet te vinden

(...) dat zij ook gebruik hebben gemaakt van het beeldmerk in de vorm WHEELY BIKE SYSTEMS, geheel overeenstemmend met het depot. Dat betoog slaagt. Anders dan Euretco heeft verdedigd, kan de -door Euretco niet voldoende weersproken -presentatie van het

fietsophangstelsysteem onder de merknaam WHEELY BIKE SYSTEMS op de huishoudbeurs te Amsterdam in 1998 worden aangemerkt als 'normaal gebruik' van het merk als bedoeld in art. 5 lid 2 sub a BMW. Het gaat hier om een reële inspanning om voor het fietsophangstelsysteem met het merk WHEELY BIKE SYSTEMS een afzet te vinden. Dat deze promotie van het product op een publiekstreckende beurs in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als ongebruikelijk en/of als commercieel onverantwoord moet worden beschouwd is niet gebleken.

- Waren waarvoor ingeschreven: voor raadplegers registers was kenbaar dat het op fietsgerelateerde waren betrekking had

Bij de beoordeling van de vraag of het merk WHEELY BIKE SYSTEMS is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven komt (mede) betekenis toe aan de formulering van het depot en het gedeponeerde beeldmerk zelf. [A] heeft: bij de omschrijving van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd volstaan met vermelding van de klassenomschrijving 'Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen'. (...) heeft de rechtbank terecht overwogen dat voor raadplegers van het register kenbaar was dat de inschrijving betrekking had op fietsgerelateerde waar doordat het ingeschreven merk de woorden 'bike systems' bevat, vrij te vertalen als 'fietsensysteem'. Dit brengt mee dat niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een zodanig onnauwkeurige, in ieder geval vage en Zof ruime aanduiding van de waren, dat het gebruik van het omstreden merk voor een fietsopbergsysteem niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk voor de waren waarvan opgave is gedaan.

**PROCESRECHT****Licentiehoudster**Licentiehoudster niet bevoegd tot instellen verbodsvordering, wel schadevergoeding

Vaststaat dat Encon licentiehoudster is als bedoeld in art. 11D BMW De licentiehoudster kan aan art. 11D BMW niet de bevoegdheid ontlenu tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering als bedoeld in art. BA aanhef en onder 1 BMW In zoverre heeft de rechtbank de vordering van Encon terecht afgewezen. Wel kan Encon als licentiehoudster op grond van het bepaalde in art. 11D BMW (een van) de in art. 13A lid 4 en 5 BI\1W bedoelde vorderingen tot schadevergoeding van de door haar geleden schade of toewijzing van een evenredig deel van de door Euretco genoten winst instellen, nu zij in de onderhavige procedure als mede-eiser - tezamen met merkhoudster [A] -optreedt.

Vindplaatsen: IER 2007, nr. 12, p. 37.

**Hof Amsterdam, 11 mei 2006**

(Van der Reep, Van de Beek en Joustra)

(...)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Euretco Tweewielers B.V, te Breda,

appelante in het principaal hoger beroep, geïntimeerde in het incidenteel hoger beroep, proc.: mr. KTh.M. Stöpetie, tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Encon Design nv, te Naarden,

2. [A], geïntimeerden in het principaal hoger beroep, appellanten in het incidenteel hoger beroep, adv.: mr. EM. Bus proc.: mr. C.B.M. Scholten van Asehar.

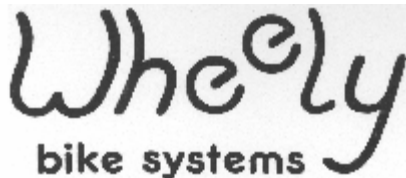
#### 1. Het geding in hoger beroep

1.1. Partijen worden hierna Euretco en (geïntimeerden gezamenlijk) Encon c.s. genoemd. Ieder afzonderlijk zullen geïntimeerden in het principaal appel/appellanten in het incidenteel appel worden aangeduid als Encon en [A].

(...)

#### 4. De beoordeling in hoger beroep

4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. [A] heeft op 21 februari 1995 het teken



als beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau onder vermelding van de volgende klasse-indeling en warenopgave:

*Klasse 8: Handgereedschappen en instrumenten, met de band te bedienen.*

4.2. Euretco heeft op 4 oktober 1999 het teken WHEELY als woordmerk gedeponeerd bij het Benelux-Merkenbureau, onder vermelding van de volgende klasse-indeling en warenopgave:

*Klasse 12: Vervoermiddelen, en middelen voor vervoer over land met inbegrip van rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers; onderdelen en toebehoren voor voornoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.*

Op 8 maart 2001 heeft Euretco een warenbeperking doen inschrijven, waardoor de warenopgave werd beperkt tot:

*KL 12 Rijwielen, brom- en snorfietsen en andere dergelijke twee- en driewielers; onderdelen en toebehoren voor vernoemde waren voor zover begrepen in deze klasse.*

4.3. Encon c.s. brengen een met de hand te bedienen fietsophangstelsysteem op de markt onder het teken WHEELY BIKE SYSTEMS. In de catalogus van Batavus van 2001 werd het systeem te koop aangeboden voorzien van de aanduiding:



4.4. Bij brief van 31 mei 2001 heeft de moedermaatschappij van Euretco aan Batavus onder meer geschreven: 'Onze dochter maatschappij Euretco Tweewielers B.V. (ETW) is eigenaresse van het merk WHEELY [...] Uit uw persbericht d.d. 18 mei 2001

blijkt dat u onder de merknaam BATAVUS Wheelv een fietsophangstelsysteem op de markt brengt. De door u gekozen merknaam is merkenrechtelijk gezien identiek aan het merk van ETW en is zeer verwarrend voor de consument, gezien het aanverwante karakter van beide productsoorten. ETW verzoekt u bij deze om binnen 5 dagen schriftelijk te bevestigen dat u voortaan ieder gebruik van de merknaam WHEELY (al of niet in combinatie met BATAVUS) voor uw producten staakt en gestaakt zult houden. Bij gebreke daarvan zal ETW overgaan tot rechtsmaatregelen.'

4.5. Euretco verzorgt een retailserviceorganisatie gericht op ondernemers in de tweewielerbranche. Onder het teken WHEELY worden sinds 1998 door bij Euretco aangesloten dealers die opereren onder de winkelformule FIETSWERELD, (kinder)fietsen verhandeld.

4.6. Het door Euretco voor fietsen gebruikte WHEELY en het door Encon voor haar fietsophangstelsysteem gebruikte WHEELY BIKE SYSTEMS zijn overeenstemmende tekens die worden gebruikt voor soortgelijke waren, waardoor gevaar voor verwarring ontstaat in de zin van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (BMW).

4.7. Euretco heeft in eerste aanleg -na vermindering van eis -gevorderd dat Encon c.s. op straffe van een dwangsom zullen worden bevolen iedere inbreuk op het merkrecht WHEELY te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder elk gebruik van het teken WHEELY BIKE SYSTEMS. Daarnaast heeft zij gevorderd dat voor recht zal worden verklaard dat het door [A] gedeponeerde beeldmerk, als hiervoor onder 4.1 vermeld, is vervallen en dat de doorhaling van de inschrijving van dat merk zal worden uitgesproken.

4.8. De rechtbank heeft die vorderingen afgewezen en de reconventionele vorderingen van [A] en Encon Design gedeeltelijk toegewezen als vermeld in het dictum van het bestreden vonnis onder III, IV en VI.

4.9. Grief I in het principaal appel is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat het gebruik van de aanduiding BATAVUS WHEELY SYSTEM voor de door Encon c.s. aan Batavus geleverde en door Batavus in haar catalogus van 2001 aangeboden fietsophangsystemen kan worden aangemerkt als normaal gebruik van het merk, in de vorm waarin het is ingeschreven (r.o. 7.2).

4.10. Euretco voert ter onderbouwing van haar grief aan dat verschillen tussen het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM en het gedeponeerde merk WHEELY BIKE SYSTEMS zodanig merkbaar zijn dat het gebruik van het teken niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk in de zin van art. 5 lid 3 sub a BMW. Zij wijst daarbij op het volgende: een aantal belangrijke onderscheidende elementen van het gedeponeerde merk zijn niet terug te vinden in het gebruikte teken, zoals het opvallende krullerige lettertype en de schrijfwijze; het bestanddeel BATAVUS is toegevoegd, dat niet alleen beschrijvend is en derhalve sterk onderscheidend, maar bovendien in de Benelux een zeer bekend merk is en daardoor het meest onderscheidende element is van het gebruikte teken

BATAVUS WHEELY SYSTEM; aan het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM zijn beeldelementen toegevoegd. Gelet op deze verschillen kan niet gesproken worden van een slechts op onderdelen afwijkend gebruik van het merk WHEELY BIKE SYSTEMS zonder dat daardoor het onderscheidend vermogen van WHEELY BIKE SYSTEMS in de vorm waarin het als beeldmerk ingeschreven wordt gewijzigd.

4.11. Onder verwijzing naar onder meer art. 5 lid 3 sub a BMW en art. SC lid 2 Unieverdrag van Parijs betoogt Euretco dat het merk uit het depot kenbaar moet zijn en dat het merk zoals dat gebruikt wordt daarvan in onderscheidende totaalindruk niet te veel mag afwijken. Gelet op de hiervoor onder 4.10 genoemde verschillen, is volgens Euretco geen sprake van rechtshandhavend gebruik van het ingeroepen merk.

4.12. De grief heeft geen succes. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het woord WHEELY in het gedeponeerde beeldmerk het onderscheidende kenmerk vormt, in aanmerking genomen dat het naast de -sterk beschrijvende -woorden BIKE SYSTEMS grafisch op de voorgrond treedt en in zijn schrijfwijze er door gekenmerkt wordt dat de tweede letter E in het woord hoger geplaatst is dan de eerste letter E zodat de vorm van de E's min of meer doet denken aan de wielen van een fiets, waarvan het voorwiel door een fietslift omhoog wordt gebracht. Het beeld van het merk wordt als geheel daardoor hoofdzakelijk bepaald. Dezelfde overheersende kenmerken zijn terug te vinden in de schrijfwijze van het woord WHEELY in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM. Dat het woord daarin met een andersoortig -en 'vetter' -lettertype is geschreven en dat daaraan een stip boven de eerste letter E is toegevoegd alsook een ondersteunend grafisch element onder de tweede E, tast het onderscheidende karakter ervan niet aan. De gewijzigde vlakverdeling raakt het kenmerkende aspect van het gedeponeerde beeldmerk evenmin, nu ook in het gebruikte teken BATAVUS WHEELY SYSTEM het woord WHEELY dezelfde prominente plaats inneemt.

4.13. Het hof volgt Euretco niet in haar standpunt dat het bestanddeel BATAVUS als het meest onderscheidende element moet worden beschouwd in het gebruikte teken BATAVUS WHEELY SYSTEM. De enkele omstandigheid dat WHEELY wordt gebruikt in combinatie met het -bekende -merk BATAVUS brengt niet mee dat WHEELY in de gehele aanduiding dus een ondergeschikte plaats inneemt. Daarbij acht het hof van belang dat in het teken BATAVUS WHEELY SYSTEM het woord BATAVUS aanmerkelijk kleiner is afgebeeld. De aandacht blijft getrokken worden door het prominent aanwezige WHEELY. WHEELY behoudt daarmee voldoende haar eigen onderscheidende karakter.

4.14. Encon c.s. hebben, onder verwijzing naar door hen in het geding gebrachte stukken (conclusie van antwoord/eis, producties 7B, 7C, 7D, 7F, 7G, 7I en 7J) aangevoerd dat het gebruik van het beeldmerk niet beperkt is gebleven tot het gebruik in de vorm van BATAVUS WHEELY SYSTEMS, maar dat zij ook gebruik hebben gemaakt van het beeldmerk in de vorm

WHEELY BIKE SYSTEMS, geheel overeenstemmend met het depot. Dat betoog slaagt. Anders dan Euretco heeft verdedigd, kan de -door Euretco niet voldoende weersproken -presentatie van het fietsophangstelsel onder de merknaam WHEELY BIKE SYSTEMS op de huishoudbeurs te Amsterdam in 1998 worden aangemerkt als 'normaal gebruik' van het merk als bedoeld in art. 5 lid 2 sub a BMW. Het gaat hier om een reële inspanning om voor het fietsophangstelsel met het merk WHEELY BIKE SYSTEMS een afzet te vinden. Dat deze promotie van het product op een publiekstrekken-de beurs in de desbetreffende sector van het economisch verkeer als ongebruikelijk en/of als commercieel onverantwoord moet worden beschouwd is niet gebleken. Voor de website van Encon c.s. (prod. 7B) geldt dat deze, zoals uit de overgelegde print kan worden opgemaakt, in elk geval in december 2001 operationeel was en dat zij kennelijk -gelet op de inhoud daarvan -tot doel had de bekendheid met het systeem bij consumenten, (detail)handelaren -zoals rijwielhandelaren -bedrijven en (overheids) instellingen te vergroten, en afzet voor het product te vinden. Dit gebruik wettigt op zichzelf, maar ook bezien in samenhang met het gebruik in de vorm van BATAVUS WHEELY SYSTEMS de conclusie dat sprake is van een normaal gebruik van het merk als bedoeld in art. 5 lid 2 sub a BMW. Dat het hier om een naar aard en omvang (betrekkelijk) gering gebruik zou gaan doet daaraan niet af.

4.15. Grief II in het principaal appel, die zich keert tegen het oordeel van de rechtbank dat Euretco het verval van het merkrecht niet meer kan inroepen omdat het merk in ieder geval is gebruikt voordat Euretco de vordering tot vervallenverklaring heeft: aangebracht, en dat onderzoek naar de vraag of het gebruik van het merk ook heeft plaatsgevonden vóór 2001 dus achterwege kan blijven, kan gelet op het vooroverwogene buiten bespreking blijven.

4.16. Met grief III in het principaal appel verdedigt Euretco ook in hoger beroep het door de rechtbank verworpen -standpunt dat Encon c.s. het merk WHEELY BIKE SYSTEMS niet heeft gebruikt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De rangschikking van waren en diensten in klassen is, naar Euretco in de toelichting op de grief stelt, wezenlijk voor de toegankelijkheid en hanteerbaarheid van het merkenrechtelijke systeem en het merkenregister in het bijzonder. Het Benelux Bureau heeft in het Uitvoeringsreglement een duidelijke keuze gemaakt voor de classificatie van waren en diensten, bedoeld in de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957. Een merkhouder is tot op zekere hoogte vrij in de omschrijving van de waren en diensten die hij onder het merk wil gaan aanbieden, maar hij moet in ieder geval zijn merk rangschikken overeenkomstig de classificatie als vastgesteld in de Overeenkomst van Nice. Nu Encon het merk WHEELY BIKE SYSTEMS heeft ingeschreven voor waren in klasse 8 (met als omschrijving 'handgereedschappen en instrumenten, met de hand te bedienen'), terwijl een fietsenrek niet in die warenklasse thuishoort, maar in klasse 6 of klasse 19, hebben

Encon c.s. het merk WHEELY BIM SYSTEMS niet gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Het door Encon c.s. ontwikkelde systeem kan niet als handgereedschap of handinstrument worden aangemerkt. Daarnaast heeft Encon c.s. zich niet gehouden aan de in art. 1 lid 5 Uitvoeringsreglement genoemde verplichting om de waren waarvoor het merk WHEELY BIKE SYSTEMS bestemd is, nauwkeurig te omschrijven. De hierdoor ontstane registeronduidelijkheid moet voor rekening en risico van Encon c.s. blijven. Doordat Encon c.s. geen nauwkeurige omschrijving hebben opgegeven en slechts de algemene omschrijving van klasse 8 in hun depot hebben vermeld (met vermelding van dat klassennummer), is het merk niet ingeschreven voor de waren en de klasse waarvoor Encon c.s. bescherming wilden claimen, aldus Euretco. Het hof oordeelt als volgt.

4.17. Er zijn in de Benelux Merkenwet, noch in het Uitvoeringsreglement aanknopingspunten te vinden voor het kennelijk door Euretco verdedigde standpunt dat het begrip 'de waren waarvoor het merk is gedeponeerd' een zodanig scherpe begrenzing vindt in de gekozen (in elk geval geregistreerde) klasse, dat aan deze geregistreerde klasse doorslaggevende betekenis toekomt bij de beantwoording van de vraag of sprake is geweest van instandhoudend gebruik van het merk. In dit verband is van belang dat art. 2 van de Overeenkomst van Nice aan de lidstaten overlaat welke juridische draagwijdte zij toekennen aan de classificatie en dat de Beneluxwetgever aan de warenklassenindeling slechts een administratief karakter toekent, zoals met zoveel woorden tot uitdrukking komt in art. 13B BMW Weliswaar ziet die bepaling zelf er (slechts) op dat de rangschikking in klassen niet als maatstaf zal kunnen dienen bij de beoordeling van de soortgelijkheid der waren, maar dat doet er niet aan af dat uit de toelichting bij dat artikel volgt dat de rangschikking in klassen 'voor zuiver administratieve doeleinden' is ingesteld. De omstandigheid dat de indeling in warenklassen een rol speelt bij een eventueel onderzoek als bedoeld in art. 9 BMW, doet daaraan niet af.

4.18. Weliswaar is goed verdedigbaar dat rangschikking van het fietsopbergsysteem onder de klassen 6 of 19 in de rede lag, maar het hof volgt Euretco niet in haar standpunt dat uit de Classificatie van Nice duidelijk volgt dat een dergelijk product (in elk geval) niet in klasse 8 valt. Zoals uit de gedingstukken blijkt gaat het om een met de hand te bedienen heftoestel of lift: bestemd voor onder meer het opbergen van fietsen. De in de alfabetische lijst vermelde 'parkeerinstallaties voor fietsen', die verwijzen naar de klassen 6 of 19, vormen een niet (geheel) adequate omschrijving van de waar - die ook kan dienen als reparatie-, montage- en onderhoudsstandaard - en het is dus niet onbegrijpelijk dat aansluiting is gezocht bij warenklasse 8.

4.19. Bij de beoordeling van de vraag of het merk WHEELY BIKE SYSTEMS is gebruikt voor de waren waarvoor het is ingeschreven komt (mede) betekenis toe aan de formulering van het depot en het gedeponeerde beeldmerk zelf. [A] heeft: bij de omschrijving van de waren waarvoor het merk is gedeponeerd vol-

staan met vermelding van de klassenomschrijving 'Handgereedschappen en -instrumenten, met de hand te bedienen'. Dat het voor Euretco bij raadpleging van het register onmogelijk was om kennis te nemen van het gedeponeerde en ingeschreven beeldmerk WHEELY BIKE SYSTEMS als gevolg van de gebruikte klassenindeling en omschrijving van de waren is gesteld noch gebleken. Tegen deze achtergrond bezien heeft de rechtbank terecht overwogen dat voor raadplegers van het register kenbaar was dat de inschrijving betrekking had op fietsgerelateerde waar doordat het ingeschreven merk de woorden 'bike systems' bevat, vrij te vertalen als 'fietsensysteem'. Dit brengt mee dat niet kan worden geoordeeld dat sprake is van een zodanig onnauwkeurige, in ieder geval vage en Zof ruime aanduiding van de waren, dat het gebruik van het omstreden merk voor een fietsopbergsysteem niet kan worden aangemerkt als gebruik van het merk voor de waren waarvan opgave is gedaan.

4.20. Het vooroverwogene voert tot de conclusie dat niet is voldaan aan de door art. 5 lid 2 sub a BMW voor verval gestelde eis. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het recht van [A] op het beeldmerk WHEELY BIKE SYSTEMS niet voor vervallenverklaring in aanmerking komt.

4.21. Grief IV heeft naast de overige grieven geen zelfstandige betekenis, en behoeft, gelet op het vooroverwogene, geen afzonderlijke bespreking meer.

4.22. De rechtbank heeft de (reconventionele) vorderingen van Jules [A] en Encon, voor zover gegrond op inbreuk op het merkrecht, afgewezen nu niet gesteld of gebleken is dat de merkhouders aan hen de bevoegdheid heeft verleend vorderingen in te stellen. Grief I in het incidenteel hoger beroep keert zich tegen dit oordeel. Het hof oordeelt als volgt.

4.23. [A] (zelf) heeft geen hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van 8 oktober 2003. Welk belang [A] en/of Encon hebben bij hun klacht over afwijzing door de rechtbank van de door [A] ingestelde vordering hebben zij in hoger beroep niet toegelicht. De grief kan in zoverre dan ook niet slagen.

4.24. Vaststaat dat Encon licentiehouders is als bedoeld in art. 11D BMW De licentiehouders kan aan art. 11D BMW niet de bevoegdheid ontlenen tot het instellen van een verbods- of gebodsvordering als bedoeld in art. BA aanhef en onder 1 BMW In zoverre heeft de rechtbank de vordering van Encon terecht afgewezen.

4.25. Wel kan Encon als licentiehouders op grond van het bepaalde in art. 11D BMW (een van) de in art. 13A lid 4 en 5 BI\1W bedoelde vorderingen tot schadevergoeding van de door haar geleden schade of toewijzing van een evenredig deel van de door Euretco genoten winst instellen, nu zij in de onderhavige procedure als mede-eiser -tezamen met merkhouders [A] -optreedt. Voor zover de reconventionele vorderingen van Encon strekken tot het verkrijgen van schadevergoeding en/of het afdragen van ten gevolge van het inbreukmakende gebruik genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, zijn deze door de rechtbank dus ten onrechte reeds afgewezen. Ook Encon had, in aanmerking nemende hetgeen hierna onder

4.26 wordt overwogen, in de gelegenheid moeten worden gesteld bij akte (nader) aannemelijk te maken dat zij door de merkinbreuk daadwerkelijk schade lijdt of heeft geleden alsook dat zij als gevolg van de onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen door Euretco schade heeft geleden met een omvang als door haar gesteld. In zoverre slaagt grief I in het incidenteel appel.

4.26. Grief II in het incidenteel appel klaagt erover, kort samengevat, dat de rechtbank de vordering tot betaling van schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, niet meteen heeft toegewezen. De rechtbank heeft volgens Encon c.s. ten onrechte geoordeeld dat zij omtrent de aard en omvang van de schade geen feiten hebben gesteld of omstandigheden hebben aangedragen die zonder meer de veronderstelling rechtvaardigen dat schade is/wordt geleden, en vervolgens ten onrechte van Encon c.s. verlangd zich daarover bij akte nader uit te laten.

4.27. Voor toewijzing van de vordering tot vergoeding van schade, op te maken bij staat, is nodig dat (ten minste) aannemelijk is dat Encon c.s. als gevolg van de merkinbreuk en de onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen (enige) schade hebben geleden. Euretco heeft in eerste aanleg (conclusie van dupliek in reconventie nrs. 36 en 37) betwist dat Encon schade heeft geleden die door Euretco zou moeten worden vergoed en in dat verband aangevoerd dat Batavus slechts het gebruik van de naam 'Batavus Wheely' heeft gestaakt, en dus niet, zo begrijpt het hof het verweer van Euretco, de verkoop van het systeem zelf. In hoger beroep heeft Euretco bij dat verweer volhard en aangevoerd dat de door Encon c.s. gestelde schade lijkt te zijn veroorzaakt door de onverkoopbaarheid van het fietsopbergsysteem en niet een gevolg is van de jegens Batavus geuite dreiging met rechtsmaatregelen. Voorts heeft Euretco in hoger beroep (andermaal) betwist dat Encon (enige) schade heeft geleden door het gebruik van het merk WHEELY voor kinderfietsen.

4.28. Hetgeen Encon c.s. in de onderhavige procedure tot heden daartegenover hebben gesteld is vooralsnog onvoldoende om uit te gaan van het bestaan van te dezen relevante schade. Dat Batavus ten gevolge van de sommatiebrief van Euretco haar lopende orders bij Encon c.s. heeft geannuleerd en daarna de verkoop van de nog aanwezige voorraad fietsophangsystemen op een laag pitje heeft gezet, zoals Encon c.s. hebben aangevoerd, volgt niet zonder meer uit de door Encon c.s. overgelegde faxbrief van Batavus d.d. 1 juni 2001 (prod. 11 bij conclusie van antwoord/eis). De verwijzing naar het door Encon c.s. overgelegde kortgedingvonnis (prod. 18 bij memorie van grieven in het incidenteel appel) is evenmin voldoende om tegenover de gemotiveerde betwisting door Euretco causaal verband aanwezig te achten, en dat geldt ook voor de toelichting bij het schadeoverzicht, dat Encon c.s. bij memorie van grieven in incidenteel appel in het geding hebben gebracht (prod. 19). Hetgeen Encon c.s. daarin vermelden ('Uiteindelijk heeft Encon dit project -hof project Centraal Station Leiden moeten laten varen omdat Encon bang was dat ook de gemeente Leiden door Euretco zou worden aangesproken' en 'Encon had

al contact gelegd met NS met betrekking tot het Pro-Rail project. Ook Batavus had hier goede ingangen. Ook uit project is na de sommatie van Euretco niets meer gekomen') is ontoereikend. De conclusie is dat de rechtbank terecht een nadere toelichting heeft gevraagd en dat grief II in het incidenteel appel dus in zoverre faalt.

4.29. Het debat over de omvang van de schade zal pas kunnen plaatsvinden na de vaststelling dat (enig) oorzakelijk verband bestaat tussen de merkinbreuk en de onrechtmatige dreiging met rechtsmaatregelen enerzijds en de door Encon c.s. gestelde schade anderzijds. Er bestaat geen aanleiding op dat bij de rechtbank (eventueel) te voeren debat reeds thans vooruit te lopen. Voor zover Encon c.s. dat hebben beoogd met overlegging van het schadeoverzicht bij memorie van grieven in incidenteel appel (productie 19), faalt grief II dan ook voor het overige. Ten overvloede overweegt het hof nog dat het in de rede ligt dat Encon c.s. zich bij het schadedebat ook nog (nader) zullen uitlaten over de door hen gevorderde schade wegens 'gederfde licentievergoeding'.

(...)

## 6. Beslissing

Het hof:

### In het principaal appel:

- verwerpt het hoger beroep;
- veroordeelt Euretco in de kosten van het principaal hoger beroep (...)

### In het incidenteel appel:

- vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover daarbij de reconventionele vorderingen van Encon, strekkende tot het verkrijgen van schadevergoeding en/of het afdragen van ten gevolge van het inbreukmaken de gebruik genoten winst en het afleggen van rekening en verantwoording dienaangaande, (reeds meteen) zijn afgewezen; en in zoverre opnieuw rechtdoende: bepaalt dat de zaak ook ten aanzien van Encon wordt verwezen naar de rolzitting van de Rechtbank te Amsterdam voor het nemen van een akte als bedoeld in de rechtsoverwegingen 14 en 16 van het bestreden vonnis;
- bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor het overige (...).