

Rb Den Haag, 27 februari 2008, Lactona v Diamond White

LACTONA



MERKENRECHT

Algemeen bekend merk

[Diamond White heeft niet betwist dat het merk LACTONA \(van Lactona\) een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom.](#)

Dit betekent dat Lactona ingevolge artikel 2:28 lid 3 BVIE juncto artikel 2.4, aanhef en onder e BVIE de nietigheid van het merk van Diamond White kan inroepen indien dat merk verwarring kan stichten en Lactona Diamond White geen toestemming voor de inschrijving heeft verleend.

Soortgelijke waren – toiletartikelen

[De waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven zijn, zo deze al niet als toiletartikelen zijn te beschouwen, complementair aan die waarvoor het oudere merk van Lactona bescherming geniet.](#)

Alle waren worden door de consument immers in het algemeen gebruikt voor, tijdens en/of na het toilet maken. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat veel van de middelen die de consument bij het toilet maken gebuikt, ook te verkrijgen zijn met daarin verwerkte farmaceutische producten tegen huidandoeningen of schimmeldodende middelen. Zelfs indien het oudere merk LACTONA enkel bescherming zou genieten voor de waren in de klassen 8 en 21, is derhalve vanwege de nauw verwante bestemming van de betrokken waren en het complementaire karakter daarvan, sprake van soortgelijke waren.

Inbreuk

[Omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan](#)

Dat de mate van soortgelijkheid wellicht beperkt is, is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet doorslaggevend. Omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Daarvan is in het onderhavige geval dan ook sprake.

Geen toestemming tot registratie

[Uit overeenkomsten vloeit niet voort dat Diamond White toestemming van Lactona heeft verkregen tot depot van het merk Lactona](#)

Het voorgaande laat onverlet dat Lactona geen bescherming aan haar oudere merk kan ontleen indien zij, gelijk Diamond White betoogt, toestemming zou hebben verleend om een identiek merk te deponeren. Deze toestemming vloeit volgens Diamond White voort uit de overgelegde letter of intent. Nog daargelaten dat Lactona geen partij bij deze overeenkomst is, valt uit deze letter of intent naar het oordeel van de rechtbank niet af te leiden dat Diamond White gerechtigd zou zijn om het merk LACTONA voor de waren in de klassen 3 en 5 te registreren. Hierin valt enkel te lezen dat Diamond White aandelen zal overnemen en een optie verkrijgt de wereldwijde LACTONA-merkrechten te kopen, waartoe tot overeenstemming zal moeten worden gekomen met Mogo/U.S.A. De vereiste toestemming kan ook niet uit de letter of intent worden afgeleid, indien deze wordt bezien in combinatie met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Dat is reeds niet het geval omdat Diamond White bij die samenwerkingsovereenkomst geen partij is. Ook voor zover Diamond White met de verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst heeft bedoeld te benadrukken dat Ardoz op basis van de samenwerkingsovereenkomst een licentie heeft verkregen de LACTONA-merken te gebruiken en gerechtigd was merken te registreren die Lactona zouden toebehoren en dat Diamond White van Ardoz een sublicentie heeft verkregen, wordt het voorgaande niet anders. Diamond White heeft immers niet gesteld (en evenmin is gebleken) dat naast het verkrijgen van een sublicentie tevens het recht is overgedragen merkinschrijvingen te verrichten onder hetzelfde merk als waarop de sublicentie betrekking heeft

Gebruiksverbod - Geen sublicentie

[Met dit alles verdraagt zich niet dat Ardoz als licentienemer gerechtigd zou zijn sublicenties te verstrekken. Diamond White kan zich gelet op het voorgaande niet jegens Lactona op een door haar van Ardoz verkregen sublicentie beroepen.](#)

PROCESRECHT

Bevoegdheid rechtbank

[Diamond White geen partij bij overeenkomst met arbitrage-beding](#)

Diamond White stelt dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 verband houdende verklaringen voor recht, omdat in de samenwerkingsovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen. Deze arbitrageclausule heeft echter geen werking jegens Diamond White en staat daarom niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank in de weg. De arbitrageclausule geldt immers in beginsel enkel tussen partijen. Terra Nova, althans haar rechtsvoorganger Ardoz, is de wederpartij van Lactona bij de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Terra Nova is echter slechts gevoegde partij in de onderhavige procedure. De vorderingen van Lactona zijn derhalve gericht

tegen Diamond White, welke vennootschap weer geen partij is bij de samenwerkingsovereenkomst.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 43, p. 179

Rb Den Haag, 27 februari 2008

(P.G.J. de Heij, Chr.A.J.F.M. Hensen en P.W. van Straalen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 251434 / HA ZA 05-3152

Vonnis van 27 februari 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

LACTONA CORPORATION T/A LACTONA USA,
gevestigd te Hatfield, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. T. Berendsen te 's-Hertogenbosch,
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DIAMOND WHITE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Oegstgeest,
gedaagde,

en als gevoegde partij ex art. 217 Rv:

2. de naamloze vennootschap naar Antilliaans recht
TERRA NOVA PHARMACEUTICALS N.V.,

gevestigd te Willemstad, Curaçao,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. J.G.N. Zincken te Amsterdam.

De (gevoegde) partijen zullen hierna Lactona, Diamond White en Terra Nova genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de akte tot het in geding brengen van de producties 1 t/m 8;

- de incidentele conclusie tot voeging (en tussenkomst) zijdens de rechtsvoorganger van Terra Nova, Ardoz Pharma Holding I B.V. (hierna: Ardoz), met 1 productie;

- de conclusie van antwoord tevens houdende incidentele conclusie houdende zekerheidstelling proceskosten, met 1 productie;

- de conclusie van antwoord van Lactona in het incident tot voeging/tussenkomst met 1 productie;

- de conclusie van antwoord in het incident tot zekerheidstelling;

- de conclusie van antwoord van Diamond White in het incident tot voeging/tussenkomst;

- het incidenteel vonnis van deze rechtbank van 22 maart 2006 inzake zowel het incident tot voeging/tussenkomst als het incident tot zekerheidstelling, waarin Ardoz is toegestaan zich te voegen aan de zijde van Diamond White;

- de akte zijdens Diamond White houdende de mededeling dat Ardoz met ingang van 28 december 2005 is ontbonden en niet langer bestaat;

- de akte tot schorsing zijdens Terra Nova, als rechtsopvolgster van Ardoz;

- de brief van 23 mei 2006 waarbij Lactona zich tegen de schorsing verzet;

- de akte houdende uitlating op de akte tot schorsing zijdens Diamond White, met 1 productie;

- de beslissing van deze rechtbank van 12 juli 2006 op het verzet tegen de schorsing;

- de aanzegging zijdens Lactona tot hervatting van het geding;

- de conclusie van antwoord zijdens Terra Nova;

- de conclusie van repliek, tevens houdende vermeerdering van eis met de producties 9 t/m 14;

- de conclusie van dupliek zijdens Diamond White en Terra Nova, met 1 productie;

- de tijdens de pleidooizitting van 19 oktober 2007 gebruikte pleitnotities en de ter gelegenheid daarvan zijdens Lactona toegezonden producties 15, 16 en 17.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Lactona drijft een onderneming die zich bezig houdt met het ontwikkelen, vervaardigen en op de markt brengen van mondverzorgingsproducten voor de consumentenmarkt en de professionele markt, waaronder tandenborstels, mondwater, tandenstokers en apparatuur voor tandartsen.

2.2. Lactona is houdster van het Benelux-woordmerk LACTONA. Dit merk is op een aanvraag van 4 oktober 1971 ingeschreven. De publicatie van de registratie heeft in augustus 1973 plaatsgevonden onder het nummer 064502. Het merk is ingeschreven voor waren in:

- klasse 3: préparations pour la toilette; dentifrices et préparations pour le nettoyage des dentiers;

- klasse 5: préparations médicinales et pharmaceutiques; préparations pour le nettoyage des dentiers et adhésifs pour dentier;

- klasse 8: articles de toilette (non compris dans d'autres classes).

- klasse 21: articles de toilette (non compris dans d'autres classes); brosses de toutes sortes, y compris brosses à dents.

2.3. Op 4 februari 2000 hebben Diamond White en A.T.L. Beheer B.V. een zogenaamde 'letter of intent' getekend inzake de overname door Diamond White van 100% van de aandelen van Voprak Lactona B.V.. Deze letter of intent luidt als volgt:

This letter sets forth the principal intention of Diamond White Nederland B.V. / Oegstgeest, represented by Mr. J.A. Uittenbogaard and Voprak Lactona B.V., represented by A.G.M. van den Wildenbergh, to acquire up to 100% of the shares of Voprak Lactona B.V., currently owned by A.T.L. Beheer B.V. / Mijdsrecht.

Special conditions:

1. Diamond White Nederland B.V. and Mr. A.G.M. van den Wildenbergh of Voprak Lactona B.V. will pay Dfl. 1.000.000,- cash to A.T.L. Beheer B.V. at the day of purchase of the shares.

2. At the day of purchase of the shares Voprak Lactona B.V. also obtains the option to purchase the unencumbered Trade Marks Lactona world-wide from Mogo / U.S.A.

3. *Diamond White Nederland B.V. must have come to an agreement with Mogo / U.S.A. to buy the Lactona Trade Marks worldwide from Mogo / U.S.A.*

4. *A.T.L. Beheer B.V. and Mr. A.G.M. van den Wildenbergh should come to an agreement concerning a loan for the balance amount i.e. Dfl. 800.000,-.*

5. *Enta B.V. and Mr. A.G.M. van den Wildenbergh should come to an agreement concerning an instalment for the debts Voprak Lactona B.V. has to pay to Enta B.V., as per 1-1-2000 as stated in the balance sheet, reviewed and approved by P.W.C..*

2.4. Diamond White heeft op 25 augustus 2000 een aanvraag ingediend voor het Benelux-woordmerk LACTONA. De registratie van dit woordmerk is in maart 2001 onder nummer 672530 gepubliceerd. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor waren in:

- klasse 3: tandpasta; tandreinigingsmiddelen; shampoo; zepen; haarlotions; cosmetische middelen voor de huid;

- klasse 5: farmaceutische producten tegen huidaandoeningen; schimmeldodende middelen.

2.5. Op 16 juli 2002 zijn Ardoz en Unilac Corporation t/a Lactona Corporation een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Daarin is onder andere het volgende opgenomen:

Considering:

1 Ardoz a.o. is holder of rights to a tooth paste and rinse products. Ardoz wants to market a full range of dental products under the name Lactona.

2 Ardoz wishes to acquire the Lactona trade mark to be the ultimate holder of the Lactona name and to protect its interests in said product line named Lactona.

3 Lactona currently holds the Lactona trademark and adjacent trademarks such as IQ. It exploits this right for the sale of tooth brushes which are manufactured by Voprak Lactona.

4 Parties have reached an understanding that Lactona will grant a call option to Ardoz to acquire the trademark.

Have agreed as follows:

1. Rights to Lactona

1.1. Lactona holds the Lactona trademarks and the adjacent trademarks above.

1.2. Lactona undertakes to maintain and/or renew the trademarks above pending the call option and the license above.

1.3. The parties will convene every several months to ascertain if the marks are applied in the appropriate countries. If new applications are to be made and costs are to met by Ardoz in those new applications the costs will be not be reimbursed by Lactona other than set off against debts of Ardoz to Lactona. 1.4. Ardoz is entitled to register trademarks that would be Lactona trademarks and adjacent trademarks as described above in Ardoz' own name at Ardoz' own cost for countries Ardoz find suitable. If Ardoz does not exercise the call option below to acquire the trademarks and Ardoz' license to use the Lactona trademarks has expired. Lactona has the right to acquire those trademarks at cost price. Ardoz will no longer use those trademarks. Lactona is to bear the costs of transfer.

(...)

2. Call option

2.1. Lactona grants an irrevocable option to Ardoz to purchase and acquire the world rights to the Lactona trademarks. The option includes all adjacent rights such as IQ, sufficiently known to the parties (referred to in the agreement ATL\Lactona\Universal Dental).

2.2. The call option can only be invoked after signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak-Lactona.

2.3. The call option can be invoked within three years from signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak-Lactona.

(...)

3. License pending call option

3.1. Commencing today Lactona grants an license to Ardoz for the duration of the call option to use the Lactona tradenames and all other adjacent (trade)names. The license is royalty free.

3.2. The license in the sentence above becomes exclusive on signing of the distribution agreement Ardoz Group/Voprak-Lactona.

(...)

4. License after expiring call option

4.1. Lactona grants an exclusive license to Ardoz after expiration of the call option to use the Lactona tradenames and all other adjacent (trade)names.

(...)

4.3. The license expires after 5 years.

4.4. Ardoz will pay to Lactona a license fee of 5 % of net sales. The terms of the old 5 year license agreement between Mogo, Unilac and Enta-Lactona B.V. apply as far as possible.

5. Other

5.1. Voprak Lactona and Ardoz will jointly draw up a business plan for Voprak-Lactona.

5.2. This agreement is an agreement on the main issues agreed upon between the parties. If necessary the parties will negotiate in good faith more specific agreements that may be necessary or desirable to ensure the execution of the stipulations above.

6. Choice of law and choice of court

6.1. Dutch law applies to this agreement.

6.2. Disputes between the parties shall be settled through arbitration. (...).

2.6. Bij brief van 15 januari 2003 bericht R.J. Nolan, 'legal counsel' van Unilac Corporation t/a Lactona Corporation, Ardoz -kort gezegd- dat Unilac Corporation t/a Lactona Corporation zich niet langer gebonden acht aan de overeenkomst van 16 juli 2002 en zich daaraan onttrekt.

2.7. Op 10 augustus 2005 heeft Lactona Diamond White gesommeerd om haar Benelux-merkschrijving door te halen.

3. Het geschil

3.1. Lactona vordert - samengevat - dat de rechtbank de nietigheid van het bij het Benelux Merkenbureau onder nummer 672530 op naam van Diamond White ingeschreven merk LACTONA uitspreekt en de inschrijving daarvan doorhaalt, alsmede een inbreukverbod op het aan Lactona toebehorende Benelux-merk

LACTONA, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast vordert zij twee verklaringen voor recht, inhoudende dat de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2003 buitengerechtigd is ontbonden en/of vernietigd bij brief van 13 januari 2003, alsmede dat Terra Nova en Diamond White geen rechten kunnen ontleen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Daarnaast vordert Lactona een proceskostenveroordeling, vermeerderd met de wettelijke rente over de proceskosten.

3.2. Diamond White en Terra Nova voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Ten tijde van de dagvaarding ontleende deze rechtbank haar bevoegdheid aan art. 37 sub A Benelux Merkenwet, omdat Diamond White binnen dit arrondissement is gevestigd. Per 1 september 2006 is de Benelux Merkenwet (als ook de Eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen) vervangen door het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE. De grondslag voor de bevoegdheid van deze rechtbank is in het BVIE te vinden in art. 4.6 lid 1 BVIE.

4.2. Diamond White stelt dat de rechtbank niet bevoegd is kennis te nemen van de met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 verband houdende verklaringen voor recht, omdat in de samenwerkingsovereenkomst een arbitrageclausule is opgenomen. Deze arbitrageclausule heeft echter geen werking jegens Diamond White en staat daarom niet aan de bevoegdheid van deze rechtbank in de weg. De arbitrageclausule geldt immers in beginsel enkel tussen partijen. Terra Nova, althans haar rechtsvoorganger Ardoz, is de wederpartij van Lactona bij de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Terra Nova is echter slechts gevoegde partij in de onderhavige procedure. De vorderingen van Lactona zijn derhalve gericht tegen Diamond White, welke vennootschap weer geen partij is bij de samenwerkingsovereenkomst.

Identiteit Lactona?

4.3. Voor zover bij conclusie van antwoord zijdens Terra Nova de vraag is opgeworpen of Lactona wel dezelfde rechtspersoon is als Unilac Corporation t/a Lactona Corporation (de rechtspersoon die de onder 2.5 genoemde samenwerkingsovereenkomst met Ardoz is aangegaan), gaat de rechtbank daaraan voorbij. Niet betwist is dat Lactona rechthebbende is op het Beneluxmerk LACTONA en evenmin dat zij dit reeds was op het moment van dagvaarden. Zij kan uit dien hoofde de onderhavige vorderingen instellen.

Nietigheid

4.4. De rechtbank stelt voorop dat Diamond White niet heeft betwist dat het merk LACTONA (van Lactona) een algemeen bekend merk is in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Dit betekent dat Lactona ingevolge artikel 2:28 lid 3 BVIE juncto artikel 2.4, aanhef en onder e BVIE de nietigheid van het merk van Diamond White kan inroepen indien dat merk verwarring kan

stichten en Lactona Diamond White geen toestemming voor de inschrijving heeft verleend.

4.5. De rechtbank zal eerst ingaan op de vraag of het merk van Diamond White verwarring kan stichten. Volgens vaste rechtspraak is sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd.

4.6. Dat sprake is van overeenstemming tussen de merken behoeft geen betoog. Er is sprake van identieke merken. De volgende vraag is of sprake is van soortgelijke waren. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren of diensten moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de mogelijke verhouding tussen de waren of diensten kenmerken. Dat zijn onder meer de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan. Gelet op deze in aanmerking te nemen factoren, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van soortgelijke waren, zelfs indien, gelijk door Diamond White gesteld, ervan zou moeten worden uitgegaan dat Lactona haar merk pas ná de registratie van het merk van Diamond White heeft ingeschreven voor waren in de klassen 3 en 5 en ook indien Lactona haar merk al wel in 1971 voor waren in de klassen 3 en 5 heeft ingeschreven, maar het merk voor de betreffende waren nooit heeft gebruikt. Doet één van deze situaties zich voor, dan moeten de waren in de klassen 3 en 5 bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren buiten beschouwing moeten worden gelaten. De waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven moeten in dat geval worden vergeleken met de in de klassen 8 en 21 genoemde waren, waarvoor Lactona haar merk (eveneens) heeft ingeschreven. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt.

4.7. De waren waarvoor Diamond White haar merk heeft ingeschreven zijn, zo deze al niet als toiletartikelen zijn te beschouwen, complementair aan die waarvoor het oudere merk van Lactona bescherming geniet. Alle waren worden door de consument immers in het algemeen gebruikt voor, tijdens en/of na het toilet maken. De rechtbank neemt daarbij in overweging dat veel van de middelen die de consument bij het toilet maken gebruikt, ook te verkrijgen zijn met daarin verwerkte farmaceutische producten tegen huidaanandoeningen of schimmeldodende middelen. Zelfs indien het oudere merk LACTONA enkel bescherming zou genieten voor de waren in de klassen 8 en 21, is derhalve vanwege de nauw verwante bestem-

ming van de betrokken waren en het complementaire karakter daarvan, sprake van soortgelijke waren. Dat de mate van soortgelijkheid wellicht beperkt is, is voor de beoordeling van het verwarringsgevaar niet doorslaggevend. Omdat sprake is van identieke tekens en het oudere merk van Lactona een algemeen bekend merk is, volstaat een geringe mate van soortgelijkheid van de waren om verwarringsgevaar te doen ontstaan. Daarvan is in het onderhavige geval dan ook sprake.

Toestemming

4.8. Het voorgaande laat onverlet dat Lactona geen bescherming aan haar oudere merk kan ontlene indien zij, gelijk Diamond White betoogt, toestemming zou hebben verleend om een identiek merk te deponeren. Deze toestemming vloeit volgens Diamond White voort uit de overgelegde letter of intent. Nog daargelaten dat Lactona geen partij bij deze overeenkomst is, valt uit deze letter of intent naar het oordeel van de rechtbank niet af te leiden dat Diamond White gerechtigd zou zijn om het merk LACTONA voor de waren in de klassen 3 en 5 te registreren. Hierin valt enkel te lezen dat Diamond White aandelen zal overnemen en een optie verkrijgt de wereldwijde LACTONA-merkrechten te kopen, waartoe tot overeenstemming zal moeten worden gekomen met Mogo/U.S.A. De vereiste toestemming kan ook niet uit de letter of intent worden afgeleid, indien deze wordt gezien in combinatie met de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Dat is reeds niet het geval omdat Diamond White bij die samenwerkingsovereenkomst geen partij is. Ook voor zover Diamond White met de verwijzing naar de samenwerkingsovereenkomst heeft bedoeld te benadrukken dat Ardoz op basis van de samenwerkingsovereenkomst een licentie heeft verkregen de LACTONA-merken te gebruiken en gerechtigd was merken te registreren die Lactona zouden toebehoren en dat Diamond White van Ardoz een sublicentie heeft verkregen, wordt het voorgaande niet anders. Diamond White heeft immers niet gesteld (en evenmin is gebleken) dat naast het verkrijgen van een sublicentie tevens het recht is overgedragen merkschrijvingen te verrichten onder hetzelfde merk als waarop de sublicentie betrekking heeft.

4.9. De gevorderde nietigverklaring van het bij het Benelux-merkenbureau ingeschreven jongere merk LACTONA zal gelet op het voorgaande worden toegewezen. De rechtbank zal tevens de doorhaling van dit merk gelasten.

Inbreukverbod

4.10. Diamond White betwist niet dat bij gebruik van het door haar ingeschreven merk inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Lactona. Zij stelt evenwel dat het gebruik haar niet kan worden verboden omdat zij een sublicentie heeft verkregen van Ardoz. Niet ter discussie staat dat Ardoz op basis van de gesloten samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002 over een licentie heeft beschikt voor het gebruik van het merk LACTONA. De vraag die in het onderhavige geval moet worden beantwoord, is of Ardoz als licentiehouder ook gerechtigd was een sublicentie te verstrekken aan Diamond White.

4.11. De rechtbank gaat bij de beantwoording van die vraag voorbij aan de door partijen gevoerde discussie omtrent de beantwoording van de vraag of de licentierechten op een merk overdraagbaar zijn. Bij het verlenen van een sublicentie is van een overdracht van licentierechten geen sprake. Middels de sublicentie verschafte de sublicentiegever (Ardoz) de sublicentienemer (Diamond White) de mogelijkheid gebruik te maken van de op grond van de licentie aan haar toekomende bevoegdheid het merk LACTONA te gebruiken. Het gaat er in casu derhalve om of Ardoz, naast haar eigen licentie, een nieuw vorderingsrecht in het leven heeft kunnen roepen, op grond waarvan Diamond White van Lactona kan vorderen dat zij haar verbodsbevoegdheden jegens haar niet zal uitoefenen. Daarbij dient het uitgangspunt te zijn dat Diamond White Lactona de sublicentie alleen kan tegenwerpen, indien Lactona Ardoz (uitdrukkelijk of stilzwijgend) toestemming heeft verleend sublicenties te verlenen. Diamond White heeft geen grondslag genoemd op grond waarvan Ardoz daartoe gerechtigd zou zijn. Ook uit de samenwerkingsovereenkomst valt een dergelijke (eventueel stilzwijgende) toestemming niet af te leiden. De samenwerkingsovereenkomst, waarvan het verlenen van de licentie aan Ardoz deel uitmaakt, duidt veeleer op het tegendeel. De licentie van Ardoz heeft gelet op de samenwerkingsovereenkomst een sterk persoonlijk karakter, in die zin dat de licentie, bijvoorbeeld blijkens de considerans van de overeenkomst, nauw samenhangt met het feit dat Ardoz houdster was van octrooirechten op 'tooth paste and rinse products'. Dit persoonlijk karakter wordt versterkt door de omstandigheid dat de licentie onlosmakelijk is verbonden met de eveneens in de overeenkomst opgenomen call-optie, welke afhankelijk is gesteld van het aangaan van een distributieovereenkomst tussen Ardoz en Voprak-Lactona. Met dit alles verdraagt zich niet dat Ardoz als licentienemer gerechtigd zou zijn sublicenties te verstrekken. Diamond White kan zich gelet op het voorgaande niet jegens Lactona op een door haar van Ardoz verkregen sublicentie beroepen. De rechtbank zal daarom het door Lactona gevorderde gebruikverbod, mede gelet ook op de dreigende inbreuk die van de inschrijving uitgaat, toewijzen als nader bepaald, inclusief de gevorderde dwangsom.

Verklaringen voor recht

4.12. Lactona vordert voor recht te verklaren dat Terra Nova en Diamond White geen rechten kunnen ontlene aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002. Hiervoor is reeds geoordeeld dat Diamond White geen rechten kan ontlene aan de door Ardoz aan haar verstrekte sublicentie, ook niet indien deze wordt gezien in samenhang met de samenwerkingsovereenkomst. De gevorderde verklaring voor recht dat Diamond White geen rechten aan die overeenkomst kan ontlene is derhalve toewijsbaar. Voor zover deze vordering zich richt tegen Terra Nova of is bedoeld effect te sorteren in de rechtsverhouding tussen Lactona en Terra Nova is die vordering niet toewijsbaar. In het eerste geval stuit toewijzing daarop af dat Terra Nova slechts gevoegde partij in deze procedure is en Lactona dus geen zelf-

standige vorderingen tegen Terra Nova kan instellen. In het tweede geval is niet in te zien welk belang Lactona er bij zou hebben in haar rechtsverhouding tot Diamond White vastgesteld te zien dat (ook) Terra Nova geen rechten aan de overeenkomst kan ontlenuen. Aan die vaststelling is Terra Nova immers geheel niet gebonden.

4.13. De jegens Diamond White gevorderde verklaring voor recht dat de samenwerkingsovereenkomst buitengerechtelijk is ontbonden en/of vernietigd, dient bij gebrek aan belang eveneens te worden afgewezen, omdat enerzijds al voor recht zal worden verklaard dat Diamond White daaraan geen rechten kan ontlenuen en anderzijds de wederpartij van Lactona bij die overeenkomst, Ardoz, althans haar rechtsopvolger Terra Nova, niet aan die vaststelling is gebonden.

Kosten

4.14. Omdat de dagvaarding is uitgebracht vóór 29 april 2006, de uiterste implementatiedatum van Richtlijn 2004/48/EG, zullen de kosten conform het liquidatietarief worden toegewezen. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Diamond White in de kosten van de procedure worden veroordeeld, aan de zijde van Lactona begroot op € 3.088,60, zijnde € 376,60 aan verschotten (waaronder € 291,00 aan griffierecht), 4 x € 452,00 = € 1.808,00 aan salaris procureur in de hoofdzaak en 2 x € 452 = € 904,00 aan salaris procureur in de beide incidenten. De rechtbank zal de gevorderde wettelijke rente als nader bepaald toewijzen nu dit niet wordt betwist.

5. De beslissing

De rechtbank

1. verklaart de inschrijving van Diamond White van het Benelux-merk LACTONA, nummer 672530, nietig en beveelt de doorhaling van de inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom;
2. beveelt Diamond White zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van ieder gebruik van het Benelux-merk LACTONA, nummer 064502, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €10.000,00 per dag of gedeelte van de dag dat Diamond White hiermee in gebreke blijft en bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
3. verklaart voor recht dat Diamond White geen rechten kan ontlenuen aan de samenwerkingsovereenkomst van 16 juli 2002;
4. wijst het meer of anders gevorderde af;
5. veroordeelt Diamond White in de kosten van de procedure, aan de zijde van Lactona begroot op € 3.088,60, vermeerderd met de wettelijke rente over deze proceskosten vanaf de 15e dag na de datum van betekening van dit vonnis;
6. verklaart dit vonnis wat de punten 2 en 5 van dit dictum betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 27 februari 2008.
