

**Vzgr Rb Roermond, 15 juli 2010, Goodyear-Dunlop v Euro-Tyre**



**MERKENRECHT**

**Uitputting – geen bewijs van toestemming**

- Hoewel op haar die last rust, heeft Euro-Tyre niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat de betreffende banden rechtstreeks dan wel via derden door Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer zijn gebracht.
- De enkele stelling dat zij deze banden heeft gekocht van een in Europa gevestigde leverancier is daarvoor onvoldoende.
- Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de band een EU-code staat vermeld.

Vorenstaande overwegingen leiden voorshands tot de aanname dat aan Goodyear-Dunlop het uitsluitende recht toekomt banden met het merk DUNLOP SP 3000A met een breedte van 235 in de EER in het verkeer te brengen. Dat deze (merk)rechten zouden zijn uitgeput is in dit kort geding niet komen vast te staan. In zoverre heeft Goodyear-Dunlop belang bij (een beoordeling van) de door haar ingestelde vorderingen.

Vindplaatsen:

**Vzgr Rb Roermond, 15 juli 2010**

(J.M.P. Drijkoningen)

Rechtbank Roermond

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 99828 / KG ZA 10-40

Vonnis in kort geding van 15 juli 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE B.V., gevestigd te Amsterdam, eiseres,
2. de rechtspersoonlijkheid hebbende vennootschap naar vreemd recht GOODYEAR DUNLOP TIRES UK LTD, gevestigd te (B24 9HY) Birmingham, eiseres, advocaat: mr. H.J.J.M. van der Bruggen, tegen  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EURO-TYRE B.V., gevestigd te Venlo, gedaagde,

advocaat: mr. E.S. Rethmeier.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk Goodyear-Dunlop worden genoemd. Eiseres sub 1 zal Goodyear-Dunlop Europe worden genoemd en eiseres sub 2 Goodyear-Dunlop UK en tot slot gedaagde Euro-Tyre.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 april 2010 met de producties 1 tot en met 8,
- de door Goodyear-Dunlop bij brief van 9 juni 2010 overgelegde specificaties van de tot dan toe gemaakte proceskosten,
- de akte houdende overlegging producties 1 tot en met 3 zijdens Euro-Tyre,
- de mondelinge behandeling van 14 juni 2010,
- de pleitnota van Goodyear-Dunlop,
- de pleitnota van Euro-Tyre.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De feiten**

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 14 juni 2010 wordt in dit kort geding van het volgende uitgegaan.

2.1. Goodyear-Dunlop Europe beheert alle bandenproducenten van de Dunlop en Goodyear merken binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Goodyear-Dunlop UK ontwikkelt, produceert en verkoopt rubberbanden voor uiteenlopende typen voertuigen.

2.2. Goodyear-Dunlop UK is houdster van - onder meer - de volgende merken:

i) het Beneluxmerk "DUNLOP SP SPORT" geregistreerd op 5 augustus 1971 voor waren in klasse 12 (kort gezegd: banden voor voertuigen, niet zijnde vliegtuigen en industriële voertuigen), nummer van het depot: 0490112,

ii) het Beneluxmerk "DUNLOP SP" geregistreerd op 5 augustus 1971, eveneens voor waren in klasse 12, nummer van het depot: 0490111.

2.3. Goodyear-Dunlop gebruikt de merken vanaf de datum van registratie actief ter aanduiding van haar waren. Onder het merk DUNLOP SP en DUNLOP SP SPORT brengt Goodyear-Dunlop in de EER verschillende zomer- en winterbanden op de markt, waaronder de DUNLOP SP 3000A verkrijgbaar in Europa in vier verschillende breedtematen (195, 205, 215 en 225).

2.4. Euro-Tyre handelt sinds 1984 in banden en andere auto-onderdelen. Euro-Tyre heeft in 2009 80 zomerbanden ingekocht en - uiteindelijk - verkocht van het merk DUNLOP SP 3000A met de breedtemaat 235. Op de band is vermeld: "Made in Australia". Euro-Tyre verkoopt per jaar zo'n 2 miljoen banden, waarvan 1,5 miljoen "merkbanden".

2.5. Bij schrijven van 22 april 2009 wordt Euro-Tyre onder verwijzing naar de in rechtsoverweging 2.2. vermelde merken door Goodyear-Dunlop - kort gezegd - verzocht om de verkoop te staken en gestaakt te houden van banden die niet voor het eerst door of met toestemming van Goodyear UK op de markt zijn gebracht en voorts wordt Euro-Tyre verzocht een zogenaamde onthoudingsverklaring te tekenen. Die verklaring heeft Euro-Tyre geweigerd te ondertekenen.

### 3. De vorderingen, de gronden daarvoor en het verweer

#### 3.1. Goodyear - Dunlop vordert:

1) dat het Euro-Tyre wordt bevolen terstond na betekening van dit vonnis elk inbreukmakend gebruik van de merken DUNLOP SP SPORT en/of DUNLOP SP te staken en gestaakt te houden en in het bijzonder de import, verkoop, het te koop aanbieden of het op andere wijze op de markt brengen van waren met de merken DUNLOP SP SPORT en/of DUNLOP SP, of een daarmee overeenstemmend teken, die niet door of met toestemming van Goodyear-Dunlop in de EER op de markt zijn gebracht,

2) dat het Euro-Tyre wordt bevolen binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis alle ten tijde van de betekening onder haar berustende inbreukmakende producten ter vernietiging of onbruikbaarmaking aan Goodyear-Dunlop af te geven,

3) dat het Euro-Tyre wordt bevolen om binnen acht dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Goodyear-Dunlop, onder overlegging van kopieën van facturen of andere relevante justificatoire bescheiden, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave te verstrekken van:

a. de aantallen inbreukmakende producten die zij aan derde heeft verkocht en/of geleverd;

b. de aantallen inbreukmakende producten dat zij van haar toeleveranciers heeft gekocht en/of geleverd gekregen, dan wel voor derden onder zich heeft gehad;

c. de namen en adressen van alle hem bekende leveranciers en wederverkopers van de inbreukmakende producten van Goodyear-Dunlop;

d. de periode waarin zij de inbreukmakende producten heeft verkocht en/of geleverd;

e. de in- en verkoopprijs van de inbreukmakende producten alsmede de met de verkoop daarvan behaalde winst;

f. de aantallen inbreukmakende producten die zij op de datum van deze opgave nog in voorraad heeft;

4) dat wordt bepaald, indien Euro-Tyre met de naleving van de onder I tot en met 3 gevraagde verboden en/of bevelen in gebreke blijft, Euro-Tyre aan Goodyear-Dunlop een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- zal verbeuren voor iedere overtreding van ieder afzonderlijk bevel, alsmede een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding van ieder van deze bevelen zal voortduren;

5) Euro-Tyre te veroordelen in de volledige kosten van het geding op de voet van artikel 1019h Rv, met uitvoerbaar bij voorraad verklaring specifiek ten aanzien van deze kosten.

3.2. Goodyear-Dunlop heeft aan deze vordering het volgende ten grondslag gelegd. Zij heeft vastgesteld dat door Euro-Tyre - in ieder geval 80 - banden zijn verkocht in haar outlet te Venlo van het type DUNLOP SP 3000A met breedlemaal235, terwijl zij geen toestemming heeft gegeven om die banden in de EER te verhandelen noch zelf de banden in de EER in het verkeer heeft gebracht. De banden komen van een andere producent, wellicht van een die buiten Europa houdster is van het merk Dunlop, echter die banden dienen niet

in de EER in het verkeer te worden gebracht onder het merk DUNLOP SP of DUNLOP SP SPORT buiten (de toestemming van) Goodyear-Dunlop UK om. Nu Euro-Tyre deze banden verkoopt, dan wel heeft verkocht aan derden, heeft zij zich schuldig gemaakt aan merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 eerste lid onder a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a, b en c van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMYO). De omstandigheid dat Euro-Tyre inbreuk maakt op de merkrechten van Goodyear-Dunlop UK brengt eveneens met zich een lagere verkoop van de door Goodyear-Dunlop Europe te verhandelen banden. In die zin handelt Euro-Tyre onrechtmatig jegens Goodyear-Dunlop Europe. Op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid I BVIE kan Goodyear-Dunlop zich verzetten tegen elk gebruik van haar uitsluitend recht op het gebruik van de merken DUNLOP SP en DUNLOP SP SPORT. Goodyear-Dunlop heeft voorts gesteld een spoedeisend belang bij haar vorderingen te hebben, omdat er een voortdurende inbreuk op haar rechten plaatsvindt en niet enkel door Euro-Tyre. Voorts dient verdere schade in de toekomst vermeden te worden met behulp van het gevorderde verbod op gebruik van een gelijk of overeenstemmend teken. Ook behoort ter voorkoming van verdere inbreuken op haar merkrechten zo snel mogelijk informatie te worden verkregen door Euro-Tyre en tot slot tot afgifte van de inbreukmakende banden.

3.3. Euro-Tyre heeft - samengevat - de volgende verweren gevoerd. Zij heeft gesteld dat Goodyear-Dunlop pas in augustus 2009 duidelijkheid heeft verstrekt om welk type band het precies ging. De litigieuze banden waren toen al verkocht en Euro-Tyre heeft meteen alle afbeeldingen daarvan op het internet verwijderd. De betreffende partij (van 80 banden) is gekocht van een Europese leverancier en Euro-Tyre verkeerde oorspronkelijk in de veronderstelling dat deze banden door of met toestemming van Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer waren gebracht hetgeen betekent dat Goodyear-Dunlop geen recht meer zou hebben zich tegen het gebruik van het merk te verzetten (uitputting) als bedoeld in artikel 2.23 lid 3 BVIE. Goodyear-Dunlop heeft niet onderbouwd, laat staan bewijs geleverd, dat deze banden via ongeoorloofde parallelimport in de EER zijn gebracht. De onthoudingsverklaring, waarvan Goodyear-Dunlop ondertekening door Euro-Tyre eist, is te ruim geformuleerd. Zij heeft op allerlei (andere) manieren gepoogd tegemoet te komen aan de eisen van Goodyear-Dunlop. Verder heeft laatstgenoemde geen spoedeisend belang bij haar vorderingen. In dit verband wordt verwezen naar de punten 18 tot en met 22 van de pleitnota.

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

### 4. De beoordeling

#### 4.1. Bevoegdheid

4.1.1. De voorzieningenrechter van de rechtbank Roermond stelt ambtshalve vast dat hij bevoegd is om van onderhavig geschil kennis te nemen gelet op het

bepaalde in artikel 4.6 BVIE en het feit dat Euro-Tyre gevestigd is te Venlo.

#### 4.2. Merkinbreuk

4.2.1. Partijen twisten allereerst over de vraag of Euro-Tyre zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk, zoals door Goodyear-Dunlop in de dagvaarding nader is aangegeven. Deze vraag moet voorshands bevestigend worden beantwoord en daartoe wordt het volgende overwogen.

4.2.2. Vaststaat dat Goodyear-Dunlop UK rechthebbende is op ondermeer de Beneluxmerken "DUNLOP SP SPORT" en "DUNLOP SP" en dat Goodyear-Dunlop Europe de verkoop van - ondermeer - deze (merk)banden in de EER beheert. Onder voormelde merken brengt Goodyear-Dunlop verschillende zomer- en winterbanden op de markt, waaronder de band DUNLOP SP 3000A in de breedtes 195, 205, 215 en 225. Euro-Tyre heeft in 2009 - in ieder geval 80 - banden van het merk DUNLOP SP 3000A met een breedte van 235 verkocht. Goodyear-Dunlop heeft gesteld dat deze banden (DUNLOP SP 3000A met een breedte van 235) niet door haar of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn of worden gebracht. Zij heeft deze stelling onderbouwd door het overleggen van een gedetailleerde schriftelijke verklaring van de heer Geurink, werkzaam bij Goodyear-Dunlop Europe als sales manager consumer tires. Euro-Tyre heeft zich - kort gezegd - verweerd met de stelling dat de merkbescherming met betrekking tot het hiervoor aangeduide merk en type autoband is "uitgeput" als bedoeld in artikel 2.23 BVIE.

4.2.3. De voorzieningenrechter verwerpt dit verweer van Euro-Tyre. Hoewel op haar die last rust, heeft Euro-Tyre niet aannemelijk gemaakt, laat staan bewezen, dat de betreffende banden rechtstreeks dan wel via derden door Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer zijn gebracht. De enkele stelling dat zij deze banden heeft gekocht van een in Europa gevestigde leverancier is daarvoor onvoldoende. Hetzelfde geldt voor de omstandigheid dat op de band een EU-code staat vermeld. Vorenstaande overwegingen leiden voorshands tot de aanname dat aan Goodyear-Dunlop het uitsluitende recht toekomt banden met het merk DUNLOP SP 3000A met een breedte van 235 in de EER in het verkeer te brengen. Dat deze (merk)rechten zouden zijn uitgeput is in dit kort geding niet komen vast te staan. In zoverre heeft Goodyear-Dunlop belang bij (een beoordeling van) de door haar ingestelde vorderingen.

#### 4.3. Spoedeisend belang

4.3.1. Vervolgens moet het door Euro-Tyre opgeworpen verweer worden beoordeeld of Goodyear-Dunlop een voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. Dit verweer slaagt. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gaat het om een relatief geringe overtreding en heeft Goodyear-Dunlop niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat een reële dreiging bestaat dat Euro-Tyre ook in de toekomst in Nederland, althans in de EER, de gewraakte banden zal verkopen en aldus inbreuk zal maken op de merkrechten van Goodyear-Dunlop dan wel onrechtmatig jegens

haar zal handelen. Dit oordeel wordt gebaseerd op de volgende feiten en omstandigheden.

4.3.2. Vooropgesteld wordt dat Goodyear-Dunlop er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat geen banden, waarvan zij merkgerechtigde is, zonder haar toestemming op de markt worden gebracht, indien en voor zover deze nog nimmer eerder door haarzelf of wel met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht. Een dergelijke handelwijze (ongeoorloofde parallelhandel) kan tot gevolg hebben dat Goodyear-Dunlop schade lijdt door verminderde verkoopopbrengsten.

4.3.3. Daartegenover staat dat Euro-Tyre gemiddeld twee miljoen banden per jaar verkoopt, waaronder (ook) door of met toestemming van Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer gebrachte autobanden van het merk DUNLOP SP en DUNLOP SP SPORT. De merkinbreuk ziet eveneens op de verkoop van autobanden met het merk DUNLOP SP maar heeft betrekking op een specifieke breedtemaat (235). Gelet op de hiervoor genoemde omzet van Euro-Tyre en de geringe hoeveelheid (80) "verkeerde" banden is er sprake van een relatief geringe overtreding. Voorstelbaar is dat Goodyear-Dunlop als gevolg hiervan schade heeft geleden maar de omvang daarvan is vermoedelijk gering. Verder is gesteld noch gebleken dat Euro-Tyre na april 2009, nadat de inbreuk was geconstateerd, nog banden van het type zoals hierboven nader is omschreven, heeft ingekocht en/of verkocht. Nadat Euro-Tyre in augustus 2009 duidelijk werd om welke type band het ging, heeft zij het aanbod ervan op haar website verwijderd. Euro-Tyre heeft ook uitdrukkelijk gesteld dat zij zich in de toekomst wil onthouden van handelingen die inbreuk maken op het merkrecht van Goodyear-Dunlop UK. Tenslotte heeft Euro-Tyre onvoorwaardelijk toegezegd, welke toezegging zij ter zitting heeft herhaald, haar leverancier(s) aan Goodyear-Dunlop bekend te maken en een volledige opgave te doen van de door haar gekochte banden. Ter zitting is gebleken dat tussen Goodyear-Dunlop en Euro-Tyre nog steeds een handelsrelatie bestaat en dat laatstgenoemde onweersproken heeft gesteld de handelsrelatie met Goodyear-Dunlop te willen voortzetten. Tegen deze achtergrond is onvoldoende aannemelijk geworden dat het bij de gewraakte overtreding ging om opzettelijk handelen van Euro-Tyre; het moet er - bij de huidige stand van zaken - voor worden gehouden dat zij verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld.

4.4. Vorenstaande overwegingen leiden tot de slotsom dat Goodyear-Dunlop een spoedeisend belang ontbeert bij de door haar gevraagde voorlopige voorzieningen. De omstandigheid dat mogelijk door derden (ook) inbreuk is of wordt gemaakt op de merkrechten van Goodyear-Dunlop maakt vorenstaand oordeel niet anders. Het door Goodyear-Dunlop gevorderde verbod moet worden afgewezen. De daaraan gekoppelde overige vorderingen delen dit lot.

4.5. Goodyear-Dunlop zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Euro-Tyre worden begroot op: - vast recht BUR 263,00

- overige kosten 0,00  
- salaris advocaat 6.520,50  
Totaal BUR 6.783,50

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5. 1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Goodyear - Dunlop in de proceskosten, aan de zijde van Euro-Tyre tot op heden begroot op BUR 6.783,50,
- 5.3 . verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.P. Drijkoningen en in het openbaar uitgesproken op 15 juli 2010.

---