

Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2005, Nike v Marimina



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Geen verbod

Geen dreiging verdere inbreuk gesteld

Wat betreft het gevorderde inbreukverbod geldt, dat gedaagde onweersproken heeft gesteld dat de onderhavige partij schoenen een eenmalige levering betrof en dat zij nimmer eerder dergelijke problemen heeft ondervonden. Tegen die achtergrond had het op de weg van eiseres gelegen te stellen dat en waarom er een dreiging van (verdere) inbreuk bestaat. Nu eiseres dat niet heeft gedaan, is er geen aanleiding tot toewijzing van het inbreukverbod.

Geen afgifte ter vernietiging

afgifte van de schoenen ter vernietiging, valt niet als een voorlopige maatregel aan te merken

Hetgeen eiseres als eerste onderdeel van haar petitum vordert, te weten afgifte van de schoenen ter vernietiging, valt niet als een voorlopige maatregel aan te merken. Er zijn wellicht omstandigheden te bedenken waaronder niettemin in kort geding een dergelijke afgifte zou kunnen worden bevolen, maar dergelijke omstandigheden zijn in deze zaak gesteld nog gebleken. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat gedaagde gemotiveerde verweren voert tegen de vordering tot afgifte, waarvan de beoordeling niet in kort geding, doch in een bodemprocedure dient plaats te vinden. Nu de raadsman van eiseres, nadat dit punt ter terechtzitting door de voorzieningenrechter ter sprake was gebracht, niet meer en anders heeft aangevoerd dan dat “niemand op een bodemprocedure zit te wachten” en met name geen alternatieven heeft aangedragen doch namens eiseres heeft gepersisteerd bij afgifte ter vernietiging, zal de vordering op dat punt als in kort geding te verstekkend worden afgewezen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 8 juli 2005

(J.W. du Pon)

VONNIS IN KORT GEDING

gewezen in de zaak rolnummer KG 05/536

van:

de vennootschap naar vreemd recht
NIKE INTERNATIONAL LIMITED,
gevestigd en kantoorhoudende te Beaverton, Oregon,
Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. J.P. van den Brink te Amsterdam,

tegen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MARIMINA B.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Huizen,

gedaagde,

procureur: mr. P.A.M. Perquin,

advocaat: mr. H.A.P. Pijnacker te Tilburg.

Overwegingen ten aanzien van het verloop van het geding:

Eiseres heeft gedaagde doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 28 juni 2005. Ter zitting heeft de raadsman van eiseres de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. Gedaagde heeft verweer gevoerd bij monde van haar raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd. Gedaagde heeft (eerst) ter zitting te kennen gegeven een voorwaardelijke eis in reconventie te willen instellen. De voorzieningenrechter heeft dit niet toegestaan, aangezien de raadsman van gedaagde de voorzieningenrechter daaromtrent niet tevoren heeft geïnformeerd, zonder dat daarvoor enige reden is opgegeven en -in het licht van de omstandigheid dat van de raadsman van gedaagde wel tijdig voor de zitting producties zijn ontvangen- al evenmin gebleken. Vervolgens hebben partijen vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

Overwegingen ten aanzien van het recht:

De feiten

1. In dit kort geding kan van de volgende feiten worden uitgegaan:

a. Eiseres is houdster van diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken, waaronder woordmerken uitmakende het woord NIKE alsmede beeldmerken. Al die merken zijn (mede) gedeponeed voor kleding en/of schoenen.

b. Op 10 februari 2005 is aan de vertegenwoordiger van eiseres door de Douane medegedeeld (samengevat) dat door de Belastingdienst/Douane te Rotterdam een zending goederen was aangetroffen, welke mogelijk inbreuk maakte op een intellectueel eigendomsrecht van eiseres. Het bleek te gaan om een container, inhoudende 5094 paar sportschoenen, voorzien van de woord- en beeldmerken van eiseres.

c. De betreffende zending was afkomstig van een bedrijf, genaamd Ferrari Sports LLC, gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten en bestemd voor gedaagde.

d. Eiseres heeft, na daartoe van de voorzieningenrechter te Rotterdam verkregen verlof, op 25 februari 2005 onder ECT Home Terminal B.V. ten laste van gedaagde conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op de betreffende partij schoenen.

De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2. Eiseres vordert (samengevat) dat gedaagde:

– zal worden bevolen de in beslag genomen partij schoenen binnen 2 weken na het te wijzen vonnis op kosten van gedaagde ter vernietiging af te geven aan eiseres;

– zal worden bevolen opgave te doen van de gegevens van producenten, leveranciers en afnemers van de partij schoenen;

- zal worden bevolen een verklaring van een register-accountant te doen afgeven omtrent het aantal ingekochte inbreukmakende goederen;
- zal worden bevolen iedere inbreuk op de merkrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden;
- zal worden veroordeeld in de proceskosten.

3. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten legt eiseres aan die vordering de stelling ten grondslag dat gedaagde de betreffende partij schoenen zonder toestemming van eiseres heeft ingevoerd om hier te lande, althans in de EER te worden verhandeld. Daarmee maakt gedaagde inbreuk op de merkrechten van eiseres.

4. Gedaagde heeft tegen de vordering van eiseres onder meer de volgende verweren gevoerd:

- Het betreft hier een partij overjarige Nike-schoenen, die gedaagde van een handelaar in de Verenigde Arabische Emiraten heeft gekocht teneinde deze te vervoeren naar Egypte en aldaar te verkopen;
- Gedaagde heeft te goeder trouw gehandeld, zodat de vordering strekkende tot afgifte ter vernietiging niet kan worden toegewezen, gelet op het bepaalde in artikel 13 bis lid 1, laatste zin, van de Benelux Merkenwet (BMW); gedaagde wenst te schoenen terug te krijgen teneinde deze verder te vervoeren naar een land waar zij ze kan verkopen zonder daarvoor toestemming van eiseres te behoeven;
- Indien de afgifte zal worden bevolen, dient dit niet te geschieden dan tegen een door eiseres aan gedaagde te betalen vergoeding als bedoeld in artikel 13bis lid 3 BMW.

Beoordeling van het geschil

5. Hetgeen eiseres als eerste onderdeel van haar petitum vordert, te weten afgifte van de schoenen ter vernietiging, valt niet als een voorlopige maatregel aan te merken. Er zijn wellicht omstandigheden te bedenken waaronder niettemin in kort geding een dergelijke afgifte zou kunnen worden bevolen, maar dergelijke omstandigheden zijn in deze zaak gesteld nog gebleken. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat gedaagde gemotiveerde verweren voert tegen de vordering tot afgifte, waarvan de beoordeling niet in kort geding, doch in een bodemprocedure dient plaats te vinden. Nu de raadsman van eiseres, nadat dit punt ter terechtzitting door de voorzieningenrechter ter sprake was gebracht, niet meer en anders heeft aangevoerd dan dat “niemand op een bodemprocedure zit te wachten” en met name geen alternatieven heeft aangedragen doch namens eiseres heeft gepersisteerd bij afgifte ter vernietiging, zal de vordering op dat punt als in kort geding te verstekkend worden afgewezen.

6. Bij haar vorderingen tot het doen van opgave heeft eiseres geen belang, nu ten processe onvoldoende is gebleken dat eiseres niet reeds beschikt over alle informatie die gedaagde zou kunnen verstekken.

7. Wat betreft het gevorderde inbreukverbod geldt, dat gedaagde onweersproken heeft gesteld dat de onderhavige partij schoenen een eenmalige levering betrof en dat zij nimmer eerder dergelijke problemen heeft ondervonden. Tegen die achtergrond had het op de weg van eiseres gelegen te stellen dat en waarom er een dreiging van (verdere) inbreuk bestaat. Nu eiseres dat

niet heeft gedaan, is er geen aanleiding tot toewijzing van het inbreukverbod.

8. De slotsom is dat de vordering van eiseres in alle onderdelen zal worden afgewezen. Als de in het ongelijk gestelde partij zal eiseres worden veroordeeld in de op deze procedure vallende kosten.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

WIJST de vordering AF;

VEROORDEELT eiseres in de op deze procedure vallende kosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van gedaagde begroot op € 244,-- aan verschotten en € 816,-- aan procureurssalaris.

Aldus gewezen door mr. J.W. du Pon en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 8 juli 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.