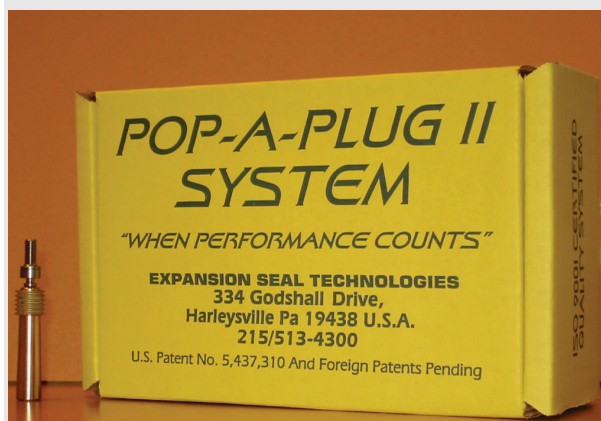


**Vzgr Rb Den Haag, 2 februari 2007, POP&PLUG**



**MERKENRECHT – PROCESRECHT**

**Gebruik merk - verbeuren dwangsommen**

Het gegeven dat via derden, te weten Google, nog enige tijd een koppeling gevonden kon worden naar dit document is niet aan te merken als een aan IPCO toe te rekenen gebruik van een verboden teken ter bevordering van haar afzet; geen dwangsommen verbeurd

Dit teken komt weliswaar voor in een document op de server van IPCO, maar IPCO stelt zelf geen koppeling beschikbaar aan het publiek om dit document te bereiken. Het bewaren van dit document is IPCO niet verboden, zoals het haar ook niet geboden is haar geschiedenis te wissen. Het gegeven dat via derden, te weten Google, nog enige tijd een koppeling gevonden kon worden naar dit document is niet aan te merken als een aan IPCO toe te rekenen gebruik van een verboden teken ter bevordering van haar afzet. Dit zou anders zijn indien IPCO het publiek zou wijzen op de mogelijkheid de bedoelde koppeling te vinden door het teken POP&PLUG in te voeren als zoekterm of indien IPCO de koppeling zelf aan het publiek bekend zou maken met de mededeling dat aldus een brochure zou kunnen worden gevonden omtrent haar expandable tube plugs. EST stelt nu dat dat ook de werkwijze van IPCO is geweest. Zij heeft ter onderbouwing een e-mail overgelegd van een zakelijke relatie. Deze meldt aan EST, op 24 januari 2007, dat hij in december 2006 informatie bij IPCO te hebben opgevraagd en vervolgens van IPCO per email prijzen en een link naar een brochure verkreeg. In de brochure stond informatie over POP&PLUG pluggen.. IPCO heeft betwist op bovenschreven wijze per e-mail het publiek te hebben geïnformeerd. (...). Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit geen gebruik van het teken POP&PLUG inhoudt dat onder de reikwijdte van het verbod valt en wordt ook weinig aannemelijk geoordeeld dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat de geconstateerde gang van zaken heeft geleid tot het verbeuren van dwangsommen.

Vindplaatsen:

**Vzgr Rb Den Haag, 2 februari 2007**

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

in de zaak van  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IPCO B.V.,  
gevestigd te DORDRECHT,  
eiseres,  
procureur mr. V.R. Vrijlandt,  
advocaten mrs V.R. Vrijlandt en M.K. van den Berge,  
tegen  
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
EST GROUP B.V.,  
gevestigd te NIEUWEGEIN,  
gedaagde,  
procureur: mr. A.M. van den Bosch-de Gier,  
advocaten mrs. N.A.D. Noesen en P. Kits te Rotterdam.  
Partijen zullen hierna IPCO en EST genoemd worden.

**1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- de dagvaarding van 22 januari 2007;  
- de mondelinge behandeling op 26 januari 2007;  
- de pleitnota van IPCO;  
- de pleitnota van EST.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

**2. De feiten**

2.1. Op 27 februari 2006 is onder nummer 004317707 het Gemeenschapswoordmerk POP-A-PLUG ingeschreven voor expandable tube plugs, zijnde waren in de klassen 6 en 17.

2.2. EST heeft IPCO in kort geding gedagvaard en gevorderd - voor zover thans relevant - een verbod op inbreuk op het merk POP-A-PLUG. Volgens EST maakte IPCO inbreuk op haar merk door onder het teken POP&PLUG uitzetbare pluggen op de markt te brengen.

2.3. Bij vonnis van 7 november 2006 heeft de voorzieningenrechter IPCO bevolen om binnen één week na betekening van het vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk van EST te staken en gestaakt te houden, en IPCO meer in het bijzonder verboden om het teken POP&PLUG te gebruiken voor expandable tube plugs of soortgelijke waren, zulks op straffe van een dwangsom van € 5.000 voor elke dag of gedeelte daarvan waarop de overtreding plaatsvindt dan wel voortduurt.

2.4. EST heeft het vonnis op 17 november 2006 aan IPCO doen betekenen.

2.5. IPCO heeft naar aanleiding van het vonnis haar website [www.ipco.nl](http://www.ipco.nl), drukwerk en overige informatiemateriaal aangepast. Zij brengt haar expandable tube plugs thans op de markt onder de aanduiding IPCO® plug.

2.6. Bij exploit van 16 januari 2007 heeft EST aan IPCO aangezegd dat IPCO € 265.000 aan dwangsommen heeft verbeurd en IPCO bevolen tot betaling van dat bedrag over te gaan.

**3. Het geschil**

3.1. IPCO vordert - samengevat - een verbod tot verder executie van het vonnis van 7 november 2007 tot over de verschuldigdheid van de dwangsommen in een

bodemprocedure onherroepelijk zal zijn beslist, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van EST in de proceskosten. Aan deze vordering legt zij ten grondslag dat EST zich ten onrechte op het standpunt stelt dat zij het bevel van de voorzieningenrechter heeft overtreden en dat EST niettemin dreigt met executie van het vonnis.

3.2. EST voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. EST heeft niet weersproken dat zij niet wil afzien van verdere executie van het vonnis tot verhaal van de naar haar stelling verbeurde dwangsommen. Spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen is daarmee gegeven.

4.2. Het geschil tussen partijen betreft de vraag of IPCO dwangsommen heeft verbeurd door zich niet te houden aan het opgelegde gebod. Een dergelijk geschil kan op de voet van het bepaalde in artikel 438 lid 2 Rv. aan de voorzieningenrechter worden voorgelegd.

4.3. De gestelde overtreding dient te worden beoordeeld tegen de achtergrond van de navolgende uitgangspunten. Het gebod van de voorzieningenrechter komt erop neer dat IPCO voor de toekomst is verboden de tekens POP&PLUG of POP-A-PLUG als merk te gebruiken. Het verbod aan IPCO heeft dan ook de betekenis dat zij voornoemde tekens niet mag gebruiken teneinde voor haar waren of diensten een afzet te vinden of te behouden (HvJ EG 11 maart 2003, C-40/01, Ansul-Ajax).

4.4. EST stelt dat ruim na 24 november 2006 door het gebruik van het teken POP&PLUG als zoekterm rechtstreeks van de website van IPCO een brochure kon worden opgevraagd. In deze brochure wordt verschillende keren de aanduiding POP&PLUG gebruikt. Volgens EST stond de bewuste brochure als pdf bestand op de server van IPCO. De oude IPCO brochure wordt opgeroepen door het invoeren van de link [http://www.ipco.nl/Folders/IPCO\\_PLUG\\_Folder.pdf](http://www.ipco.nl/Folders/IPCO_PLUG_Folder.pdf). Deze link kon worden gevonden door op Google de zoekterm POP&PLUG te hanteren.

4.5. IPCO erkent dat gedurende enige tijd haar oude brochure op haar server kon worden opgeroepen door het invoeren van bovengenoemde link en dat deze link via Google kon worden gevonden. IPCO betwist dat zij aldus het teken POP&PLUG gebruikt om afzet voor haar IPCO® plug te vinden of te behouden. Het betreffende pdf bestand waarin het teken POP&PLUG wordt gebruikt betreft haar oude brochure. Dit document stond op haar server voor intern gebruik. Dit document was niet zonder meer te benaderen door het publiek omdat de link naar het document van haar website was verwijderd. Volgens IPCO is er dan ook geen sprake van dat de brochure rechtstreeks van haar website kon worden gedownload, dat kon slechts via het toepassen van een kunstgreep. Die kunstgreep was mogelijk omdat ook na 24 november 2006 Google bleef verwijzen naar bestanden op haar oude website. Google toont na intikken van een zoekterm niet de actuele inhoud van de gevonden website maar de versie zoals Google die op een eerder moment bij het doorzoeken van het web

heeft gevonden en in haar cache heeft bewaard. Zo heeft IPCO ten pleidooie laten zien hoe zij daags voor het pleidooi een versie van een website vond welke op 21 september 2006 was opgeslagen. In de oude versie van haar website was de link naar de oude brochure nog wel opgenomen. Via deze kunstgreep kon het document dus nog wel benaderd worden. Thans is deze kunstgreep niet meer mogelijk omdat enerzijds de informatie bij Google is geactualiseerd en anderzijds IPCO een andere url aan haar oude brochure heeft gekoppeld.

4.6. Naar voorlopig oordeel is het handelen van IPCO op de beschreven wijze niet aan te merken als een verboden gebruik van het teken POP&PLUG. Dit teken komt weliswaar voor in een document op de server van IPCO, maar IPCO stelt zelf geen koppeling beschikbaar aan het publiek om dit document te bereiken. Het bewaren van dit document is IPCO niet verboden, zoals het haar ook niet geboden is haar geschiedenis te wissen. Het gegeven dat via derden, te weten Google, nog enige tijd een koppeling gevonden kon worden naar dit document is niet aan te merken als een aan IPCO toe te rekenen gebruik van een verboden teken ter bevordering van haar afzet.

4.7. Dit zou anders zijn indien IPCO het publiek zou wijzen op de mogelijkheid de bedoelde koppeling te vinden door het teken POP&PLUG in te voeren als zoekterm of indien IPCO de koppeling zelf aan het publiek bekend zou maken met de mededeling dat aldus een brochure zou kunnen worden gevonden omtrent haar expandable tube plugs. EST stelt nu dat dat ook de werkwijze van IPCO is geweest. Zij heeft ter onderbouwing een e-mail overgelegd van een zakelijke relatie. Deze meldt aan EST, op 24 januari 2007, dat hij in december 2006 informatie bij IPCO te hebben opgevraagd en vervolgens van IPCO per email prijzen en een link naar een brochure verkreeg. In de brochure stond informatie over POP&PLUG pluggen.

4.8. IPCO heeft betwist op bovenomschreven wijze per e-mail het publiek te hebben geïnformeerd.

4.9. Tegenover deze betwisting heeft EST naar voorlopig oordeel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat IPCO zich bediende van de onder 4.7 beschreven werkwijze. Het had op haar weg gelegen de door haar relatie ontvangen e-mail welke door IPCO verzonden zou zijn in geding te brengen.

4.10. Het kort geding leent zich niet voor nadere bewijslevering. Er dient dus vanuit te worden gegaan dat IPCO weliswaar niet haar volledig geschiedenis had verwijderd maar dat deze geschiedenis slechts indirect en met behulp van door derden geboden middelen voor het publiek bereikbaar was. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat dit geen gebruik van het teken POP&PLUG inhoudt dat onder de reikwijdte van het verbod valt en wordt ook weinig aannemelijk geoordeeld dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat de geconstateerde gang van zaken heeft geleid tot het verbeuren van dwangsommen.

4.11. Gelet op het voorgaande dient EST de executie van het vonnis te worden verboden tot in een bodem-

procedure over de verschuldigheid van de dwangsommen is beslist.

4.12. EST zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de aan de zijde van IPCO gevallen proceskosten. Beide partijen hebben desgevraagd bevestigd dat zij gelet op de Handhavingsrichtlijn aanspraak maken op vergoeding van redelijke en evenredige proceskosten. Niettegenstaande de slotoverweging in voornoemd vonnis van de voorzieningenrechter van 7 november 2006, heeft EST geheel geen kosten gespecificeerd en IPCO slecht de kosten van haar deskundige en de verschotten, maar niet de kosten van rechtskundige bijstand. Nu deze kosten niet zijn betwist zullen deze worden toegewezen

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- verbiedt EST om, na betekening van dit vonnis, enige executiemaatregel te treffen of voort te zetten met betrekking tot het vonnis, tussen partijen geweest op 7 november 2006, totdat daarover in een bodemprocedure zal zijn beslist;
  - bepaalt dat EST een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt en aan IPCO verschuldigd is van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat EST het executieverbod geheel of gedeeltelijk overtreedt;
  - veroordeelt EST in de proceskosten, tot aan dit vonnis aan de zijde van IPCO begroot op € 318,85 aan verschotten en € 1.121 (exclusief BTW) aan kosten van de deskundige;
  - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst het meer of anders gevorderde af.
-