

Vzgr Rb Den Haag, 15 maart 2007, Sony v PsxShop



Sony Playstation 3



MERKENRECHT

Geen toestemming Europese import PS3 apparatuur

aanduidingen zoals for use in Japan only zijn een contra-indicatie en dit wordt nog sterker doordat niet blijkt dat de apparatuur geschikt is voor het Europese stroomnet of een Europese Televisiestandaard

Gegeven de erkenningen van PsxShop met betrekking tot de import van het PS3 materiaal met Sonymerken van buiten de EER staat eigenlijk alleen nog ter discussie of PsxShop daartoe toestemming had. Voorshands dienen de aanduidingen zoals for use in Japan only als een contra-indicatie te worden aangemerkt. Dit wordt nog sterker doordat uit verdere aanduidingen niet blijkt dat de apparatuur geschikt is voor het Europese stroomnet of een Europese Televisiestandaard. Uit de afwezigheid van een markering blijkt bovendien dat die toestemming zelfs niet gegeven had mogen worden.

De stelling van PsxShop dat de apparatuur wel werkt op het Europese stroomnet en toepasbaar is met een Europese televisiestandaard en zelfs beschikt over een Nederlandstalig menu is niet aan te merken als een impliciete toestemming van Sony voor de import. Nu PsxShop overigens niet stelt toestemming te hebben moet het er voorshands voor worden gehouden dat die toestemming ontbreekt.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 15 maart 2007

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

(...)

zaaknummer / rolnummer: 283060 / KG ZA 07-238

Vonnis in kort geding van 15 maart 2007

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
Kabushiki Kaisha Sony Computer Entertainment,
tevens h.o.d.n. Sony Computer Entertainment Inc.,
gevestigd te Tokyo, Japan,

2. de vennootschap naar vreemd recht

Sony Computer Entertainment Europe Ltd.,
gevestigd te Londen, Engeland,
3. de vennootschap naar vreemd recht
Sony Overseas SA,
gevestigd te Schlieren, Zwitserland,
eiseressen,
procureur mr. E. Grabandt,
advocaat mr. R.M. Zimmerman te Amsterdam,
tegen
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
PSXSHOP SHOP B.V.,
gevestigd te Putten,
gedaagde.
Partijen zullen hierna Sony (in enkelvoud) en PsxShop
genoemd worden.

1. De procedure

Sony heeft PsxShop gedagvaard op 5 maart 2007 voor de zitting van 8 maart 2007. Sony heeft daarbij 10 producties ingebracht waaronder een overzicht proceskosten. Op de mondelinge behandeling heeft Sony haar zaak doen bepleiten door haar advocaat mr. Zimmerman en PsxShop door haar directeur de heer I.M. Besselsen. Beiden hebben daartoe een pleitnotitie gehanteerd en overgelegd. Sony heeft een aanvulling op haar proceskosten overgelegd. PsxShop heeft 5 producties ingebracht. Vervolgens is vonnis bepaald op 15 maart 2007.

2. De feiten

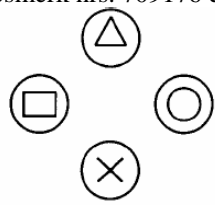
2.1. Sony computer entertainment Inc. (eiseres sub 1) is houdster van onder meer de volgende woord- en beeldmerken:

- PLAYSTATION (Benelux merk nr. 483790; gemeenschapsmerk, nr. 5087788);

- PS2 (Benelux merk nr. 0662476);

-  (gemeenschapsmerk nr. 04504155);

-  (gemeenschapsmerk nrs. 709176 en 4721874);

-  (gemeenschapsmerk nr. 786715).

2.2. Sony Computer Entertainment Europe Ltd. (eiseres sub 2) is houdster van onder meer de volgende woord- en beeldmerken:

- PLAYSTATION (gemeenschapsmerk, nr. 1545094, 4937115);

- PLAYSTATION 2 (gemeenschapsmerk nr. 01545110);

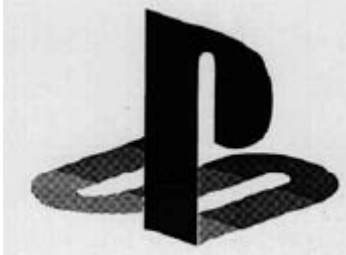
- PS2 (gemeenschapsmerk nr. 01522622);

- PS2 (gemeenschapsmerk nr. 01545144);

- PLAYSTATION 3 (gemeenschapsmerk nr. 05610721).

2.3. Sony Overseas S.A. (eiseres sub 3) is houdster van onder meer de volgende woord- en beeldmerken:

- Sony (Internationale merken nrs. 517284, 358019);



- (Internationale merken nrs. 624890 en 533997).

2.4. Onder genoemde merken brengt Sony zogenaamde PlayStation spelcomputers (hierna: PlayStation consoles), PlayStation spellen en PlayStation randapparatuur op de markt. PlayStation consoles zijn spelcomputers die aangesloten kunnen worden op een TV en waarmee PlayStation spellen kunnen worden afgespeeld. Er bestaan wereldwijd drie verschillende televisiesystemen te weten NTSC/J (Japan), NTSC/U/C (Noord-Amerika) en PAL (Europa/ Australië/Nieuw Zeeland/Zuid-Afrika). Sony brengt in ieder van deze regio's een verschillende versie van de PlayStation consoles op de markt. Ieder der versies is voor de verschillende geografische regio's en televisiesystemen geoptimaliseerd en voldoet steeds aan de ter plaatse geldende veiligheids- en constructienormen.

2.5. Op PlayStation consoles kunnen uitsluitend PlayStation spellen worden afgespeeld die door Sony dan wel door haar licentienemers geschreven zijn met toepassing van een speciaal software programma (hierna: "PlayStation Format Software Libraries") met betrekking waartoe Sony auteursrechthebbende is. De licentienemers die met toepassing van de Format Software Libraries PlayStation spellen ontwikkelen, brengen deze spellen - met toestemming van Sony - op de markt onder gebruikmaking van Sony merken. Sony is auteursrechthebbende met betrekking tot de door haarzelf ontwikkelde spellen.

2.6. Sony heeft in de loop der jaren verschillende PlayStation spelcomputers - met daarbij behorende randapparatuur en spellen - op de markt gebracht. De PlayStation is in 1995 geïntroduceerd; in 2000 gevolgd door de PlayStation 2 en in 2005 door de PlayStation Portable (PSP). In 2006 heeft Sony in Noord Amerika en Japan de nieuwste PlayStation geïntroduceerd: de PlayStation 3 (PS3). Op de verpakking van iedere PlayStation 3 console staat vermeld voor welke geografische regio die PlayStation 3 bestemd is. Zo staat op de verpakking van de voor de Japanse markt bestemde PlayStation 3 consoles vermeld: "NTSC/J" en "FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY". Op voor de Japanse markt bestemde spellen wordt vermeld: "FOR JAPAN ONLY".

2.7. De Europese introductie van de PS3 staat op 23 maart 2007 gepland. Tot heden heeft Sony aan niemand toestemming verleend de PlayStation 3 binnen de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) te brengen, of daarbinnen verder te verhandelen.

2.8. PsxShop voert een fysieke winkel aan de Nijverheidsweg 10d te Putten alsook een webwinkel via de

website www.psxshop.nl. Op haar website presenteert zij zich op de volgende wijze:

Over PsxShop

Welkom bij de PsxShop. Sinds 1996 verkopen wij al items voor de spelcomputer.

De meeste gameshops hebben een beetje maar wij hebben alles!

Dankzij onze lange ervaring en onze goede contacten met producenten en leveranciers uit de hele wereld hebben wij het beste en meest uitgebreide assortiment voor uw spelcomputer. Nergens vindt u een dergelijke grote collectie hardware voor PS2, Ps-one, PS3 Xbox, XBOX 36-Gamecube, Wii, Dreamcast, GameBoy, Game Boy Advance . Memory? Sturen of pistolen? Joypads? PsxShop heeft het zeker. Ons assortiment is zo uitgebreid dat we ook regelmatig producten verkopen aan klanten in Azië - het eigenlijke hart van de games hardware. Daar zijn we trots op.

2.9. Sony heeft van PsxShop een Japanse PlayStation 3 console, 2 Japanse spellen en één Japanse controller gekocht. De aangeschafte producten zijn op 29 januari 2007 via de webwinkel van PsxShop besteld en vervolgens op 2 februari 2007 in de fysieke winkel opgehaald en betaald.

2.10. Op 8 februari 2007 heeft Sony PsxShop aangeschreven met een brief met, onder meer, de volgende inhoud:

Sony is rechthebbende met betrekking tot een groot aantal merken waaronder de merken "PLAYSTATION" en "PS3". De afgelopen maanden heeft Sony de nieuwe spelconsole PlayStation 3 (PS3) in onder andere Japan en Noord-Amerika onder genoemde merken op de markt gebracht. De Europese introductie staat voor 23 maart 2007 gepland. Op dit moment heeft Sony aan niemand toestemming verleend om de PS3 binnen Europa te brengen en/of binnen Europa verder te verhandelen. Sony heeft vastgesteld dat u in ieder geval in uw winkel aan de Nijverheidsweg 10-D te Putten en via de website www.psxshop.nl van buiten Europa afkomstige PS3 spellen en spelconsoles (hierna: parallelgeïmporteerde PS3 spellen en consoles) te koop aanbiedt, zonder daartoe de vereiste toestemming van Sony te hebben. Daarmee maakt u inbreuk op de merken modelrechten van Sony hetgeen voor Sony onaanvaardbaar is. Zij houdt u aansprakelijk voor alle schade die zij daardoor lijdt en/of nog zal lijden. Op grond van het voorgaande verzoek ik u en zonodig sommeer ik u vóór maandag 12 februari 2007, 12:00 uur:

1. te bevestigen dat u de parallelimport van PS3 spellen en consoles en/of verdere verhandeling van parallelgeïmporteerde PS3 spellen en consoles staakt en gestaakt houdt, door ondertekening, datering en retourzending van bijgevoegde onthoudingsverklaring;

2. opgave te doen van:

a. het aantal parallelgeïmporteerde PS3 spellen en consoles;

b. het aantal verkochte PS3 spellen en consoles;

c. het aantal PS3 spellen en consoles dat u of derden voor u in voorraad heeft/hebben;

d. de prijs waarvoor u ieder van de PS3 spellen en consoles heeft ingekocht en verkocht;

e. de namen en adresgegevens van uw toeleveranciers en professionele afnemers;

f. de winst die u met de verkoop van de PS3 spellen en consoles heeft gerealiseerd; onder overlegging van alle terzake relevante stukken en bescheiden zoals in- en verkoopfacturen alsook een verklaring van een accountant waaruit de juistheid van uw opgaven blijkt;

3. de parallelgeïmporteerde PS3 spellen en consoles die u of derden voor u in voorraad hebben om niet en op eerste verzoek van Sony aan Sony of een door Sony aan te wijzen derde in eigendom af te staan.

2.11. PsxShop heeft op deze brief niet gereageerd. Zij heeft wel alle aanbiedingen van PS3 materiaal van haar website verwijderd.

3. Het geschil

3.1. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten vordert Sony, primair op merkenrechtelijke grondslag, subsidiair op grondslag van auteurs- en modelrecht - samengevat – uitvoerbaar bij voorraad:

1. PsxShop te bevelen binnen 24 uur na betekening van het in deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de aan Sony toekomende auteurs, merk- en modelrechten, ondermeer door het zonder toestemming van of vanwege Sony binnen de EER brengen van PlayStation, of het binnen de EER verder verhandelen van zonder toestemming van of vanwege Sony binnen de EER gebrachte PlayStation, op straffe van verbeurte van een direct opeisbare dwangsom van € 5.000 voor ieder product dat in strijd met dit verbod wordt verhandeld en voor iedere dag dat die verhandeling voortduurt;

2. gedaagde te bevelen binnen zeven (7) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan advocaat van eisers schriftelijk opgave te doen van:

- het aantal door (of in opdracht van) haar verhandelde parallel geïmporteerde PlayStations, en;

- de inkooprijks waarvoor zij de parallel geïmporteerde PlayStation telkenmale heeft ingekocht en de verkoopprijks waarvoor zij deze telkenmale heeft verkocht en;

- het aantal parallel geïmporteerde PlayStations dat zij nog in haar bezit heeft, dan wel door (een) derde(n) ten behoeve van haar onder zich worden gehouden en;

- de namen en adresgegevens van alle toeleveranciers van de parallel geïmporteerde PlayStations en;

- de namen en adresgegevens van alle professionele afnemers van de parallel geïmporteerde PlayStations;

onder overlegging van alle relevante bescheiden die zij in haar bezit heeft of redelijkerwijs kan krijgen, waaronder maar niet uitsluitend opdrachtbevestigingen, facturen, bankafschriften, postbewijsstukken, etc., alsook een verklaring van een registeraccountant waaruit de juistheid van de opgaven blijkt, een en ander op straffe van verbeurte door gedaagde aan Sony van een direct opeisbare dwangsom van €2.500 voor iedere dag of gedeelte van een dag na het verstrijken van vornoemde termijn dat enig deel van het gevorderde niet of niet volledig is nagekomen; 3. gedaagde te bevelen binnen zeven (7) dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis PlayStation, waaronder doch niet uit-

sluitend PlayStation 3 consoles, randapparatuur en spellen, die zonder toestemming van of vanwege Sony in de EER is/zijn gebracht en die gedaagde in voorraad heeft of derde(n) voor gedaagde in voorraad hebben op eerste verzoek van Sony aan Sony of een door Sony aan te wijzen derde in eigendom af te staan, zonder dat Sony ter zake enige vergoeding verschuldigd is, een en ander op straffe van verbeurte door gedaagde aan Sony van een direct opeisbare dwangsom van €2.500 voor ieder product dat gedaagde in strijd met het op te leggen bevel niet aan Sony afstaat;

4. de termijn als bedoeld in artikel 260 Rv. te bepalen op drie maanden te rekenen vanaf de dag der betekening van het vonnis;

5. gedaagde te veroordelen in de werkelijke kosten van dit geding.

3.2. Sony geeft aan dat onder de term PlayStation in haar vordering dient te worden verstaan: van Sony merken voorziene PlayStation consoles, PlayStation randapparatuur en spellen waaronder doch niet uitsluitend PlayStation 3 consoles, randapparatuur en spellen.

3.3. PsxShop voert gemotiveerd verweer waarop hierna voor zover van belang zal worden ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat hij wat betreft de merkenrechtelijke grondslag bevoegd is op grond van het bepaalde in artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor het overige is het geschil hieraan accessoir te achten, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde eveneens bevoegd is, welke bevoegdheid ook niet is bestreden.

4.2. Sony heeft uitdrukkelijk gedefinieerd wat zij in haar vordering onder de term PlayStation begrijpt (3.2.). De voorzieningenrechter merkt op dat daaruit Sony in deze procedure ook het oog heeft op niet-PS3 Sony producten zoals van Sony-merken voorziene PlayStation consoles, PlayStation randapparatuur en spellen in het assortiment van PsxShop. Dit brengt met zich dat ook dient te worden beoordeeld of deze producten uit het PsxShop assortiment onrechtmatig zijn ingevoerd.

4.3. Sony stelt dat alle door PsxShop gevoerde PlayStation3/PSP producten niet voor de Europese markt bestemd zijn en dat Sony geen toestemming heeft gegeven ze daarbinnen te brengen of ze daar te verhandelen. Tegen die verhandeling – gebruik van Sony merken – verzet Sony zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en artikel 2:23 lid 3 BVIE, en voor wat betreft de door Sony ingeroepen gemeenschapsmerken op grond van artikel 9 lid 1 sub a en artikel 13 lid 1 Gemeenschapsmerkenverordening gelezen in samenhang met het Silhouette- arrest (HvJ EG, 16 juli 1998, NJ 1999, 392).

4.4. PsxShop verkoopt volgens Sony originele van buiten Europa afkomstige PlayStation 3 consoles, spellen en randapparatuur. Die producten onder Sonymerk zijn voorzien van aanduidingen als for use in Japan only of Japan only. Op de website van PsxShop werden PlayStation 3 consoles te koop aangeboden waarbij stond

vermeld import PlayStation 3 en in stock PS3 PlayStation 3 60 GB HDMI (Japanse import). Deze producten zijn voorzien van een Japanse gebruiksaanwijzing en zijn niet voorzien van een markering.

4.5. Ter zitting heeft PsxShop toegelicht dat zij al sinds jaar en dag Sony spelletjescomputers en bijbehorende accessoires importeert. Zij is eenmalig, in 2000, met Sony in aanvaring gekomen nadat de douane op verzoek van Sony goederen had tegengehouden. Deze goederen heeft zij vijf jaar later teruggekregen. Op correspondentie, van de zijde van PsxShop laatstelijk van 13 september 2000, heeft Sony niet meer gereageerd.

4.6. PsxShop erkent 10 PS3 consoles te hebben geïmporteerd. Twee daarvan bleken defect, acht zijn verkocht. Voor PsxShop was het een prestige kwestie deze te kunnen leveren. Zij stelt op deze importen verlies te hebben geleden. PsxShop erkent de onder 2.9 bedoelde PS3 console c.a. te hebben geleverd en dat deze en het andere PS3 materiaal door haar van buiten de EER is geïmporteerd. Nadat zij op 8 februari 2007 door Sony was aangeschreven heeft zij het aanbod van PS3 materiaal van haar website verwijderd. Sony heeft volgens PsxShop dan ook geen spoedeisend belang. Zij stelt dat zij enkel is aangeschreven in verband met PS3 materiaal en dat ook de meegezonden onthoudingsverklaring enkel op dat materiaal was gericht. De rechtbank begrijpt dat PsxShop niettemin betwist dat het PS3 materiaal onrechtmatig is ingevoerd en dat zij dat ook betwist met betrekking tot het andere Sony materiaal in haar winkels.

4.7. Wat betreft het PS3 materiaal slaagt de betwisting niet. De PS3 console c.a. welke door Sony bij PsxShop is aangekocht heeft Sony ter zitting getoond. Deze apparatuur dan wel de verpakking daarvan was voorzien van aanduidingen waaruit bleek dat deze voor de Japanse markt waren bestemd. Uit verder aanduidingen bleek dat de apparatuur bestemd was voor aansluiting op 110 volt en voor toepassing van de Japanse NTSC/J televisiestandaard. De oorspronkelijke stekker was verwijderd en vervangen door een niet aan gelast Europees exemplaar. Het materiaal was niet voorzien van een markering.

4.8. Volgens PsxShop werkt het door haar geleverde PS3 materiaal zonder verdere aanpassing op de Nederlandse netspanning van 230 volt. De console kan ook zonder meer op een televisie volgens een Europese TV standaard worden aangesloten. Op de console kan volgens PsxShop een Nederlandstalig menu worden opgeroepen.

4.9. In het licht van de voorgenomen marktintroductie op 23 maart 2007 zijn naar voorlopig oordeel de vorderingen van Sony ter zake van de PS3 voldoende spoedeisend.

4.10. Gegeven de erkenningen van PsxShop met betrekking tot de import van het PS3 materiaal met Sonymerken van buiten de EER staat eigenlijk alleen nog ter discussie of PsxShop daartoe toestemming had. Voorshands dienen de aanduidingen zoals for use in Japan only als een contra-indicatie te worden aangemerkt. Dit wordt nog sterker doordat uit verdere aanduidingen niet blijkt dat de apparatuur geschikt is

voor het Europese stroomnet of een Europese Televisiestandaard. Uit de afwezigheid van een markering blijkt bovendien dat die toestemming zelfs niet gegeven had mogen worden.

4.11. De stelling van PsxShop dat de apparatuur wel werkt op het Europese stroomnet en toepasbaar is met een Europese televisiestandaard en zelfs beschikt over een Nederlandstalig menu is niet aan te merken als een impliciete toestemming van Sony voor de import. Nu PsxShop overigens niet stelt toestemming te hebben moet het er voorshands voor worden gehouden dat die toestemming ontbreekt.

4.12. Met betrekking tot de niet-PS3 producten heeft Sony evenwel zowel wat betreft de spoedeisendheid als wat betreft de toestemming onvoldoende gesteld.

Opmerkelijk is dat in de brief van 8 februari 2007 niet naar parallelimport van andere producten dan PS3 producten wordt verwezen. Aannemelijk is bovendien, Sony heeft dit ter zitting niet weersproken, dat Sony al sinds jaar en dag bekend is met de eigen import van buiten de EER door PsxShop van Sony producten. Als Sony al het oog zou hebben op niet-PS3 producten dan is zonder meer niet in te zien waarin het spoedeisend belang van Sony is gelegen om daartegen nu in kort geding op te treden. Dit klemt te meer omdat Sony haar spoedeisend belang geheel plaatst in de sleutel van de aanstaande introductie van PS3 producten.

4.13. Bij deze stand van zaken zal het verbod met betrekking tot de PS3 producten worden toegewezen maar ziet de voorzieningenrechter voorshands onvoldoende aanleiding ook de verhandeling van niet-PS3 producten te verbieden. Aan het verbod zal een dwangsom worden verbonden.

4.14. Bij de beoordeling van de overige vorderingen dient in aanmerking te worden genomen dat het verbod zich beperkt tot het PS3 materiaal en dat onweersproken is gebleven dat de bemoeienis van PsxShop beperkt is geweest tot de import van tien consoles c.a., waarvan twee defect en de overige afgeleverd aan particulieren (bij haar testaankoop heeft Sony zich voorgedaan als een particulier). Op de leveringen heeft PsxShop verlies geleden. Onder deze omstandigheden is er geen aanleiding voor toewijzing van hetgeen onder 2 en 3 is gevorderd.

4.15. Sony vordert de volledige proceskosten welke zij begroot op €8.022,55. PsxShop heeft haar verweer gevoerd bij monde van haar directeur en heeft geen kostenbegroting ingediend.

4.16. De voorzieningenrechter begrijpt dat voor Sony de primaire inzet van deze procedure was het verkrijgen van een verbod op (verder) parallel import van PS3 producten. Vanuit die optiek is Sony als de hoofdzakelijk in het gelijk gestelde partij aan te merken. Voor PsxShop geldt evenwel dat zij al na ontvangst van de brief van 8 februari 2007 de verhandeling van PS3 producten had gestaakt. Voor PsxShop was de inzet van de procedure, zo begrijpt de rechtbank haar verweer, het dreigend verbod van verhandeling van alle producten met Sony merken. Toewijzing van een zo veel omvattend verbod zou haar onderneming bij de basis aantasten. Alles afwegende acht de voorzieningenrech-

ter het geraden dat de kosten worden gecompenseerd des dat partijen de eigen kosten dragen.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

- Gebiedt PsxShop binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het maken van inbreuk op de aan Sony toekomende merkrechten, door het zonder toestemming van of vanwege Sony binnen de EER brengen van PlayStation 3 producten, of het binnen de EER verder verhandelen van zonder toestemming van of vanwege Sony binnen de EER gebrachte Play- Station 3 producten;
 - bepaalt dat PsxShop een dwangsom verbeurt van € 5.000 voor ieder PlayStation 3 product dat in strijd met dit verbod wordt verhandeld en voor iedere dag dat die verhandeling voortduurt;
 - verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - verstaat dat partijen de eigen proceskosten dragen;
 - bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien Sony niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, haar eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts PsxShop een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;
 - wijst het meer of anders gevorderde af.
-