

Rb Den Haag, 9 mei 2007, Nokia v GSM-Centrum



MERKENRECHT

Kwade trouw inbreuk aangenomen

Nu [GSM-Centrum] echter niet ter comparitie is verschenen om voldoende steekhoudend uit te leggen dat en waarom hij de onder 4.2 genoemde, tamelijk opvallende defecten aan de verpakkingen van de covers niet heeft gezien, moet hij worden verondersteld wetenschap ervan te hebben gehad dat deze covers namaak betroffen, althans behoorde hij zulks te weten.

Hetzelfde heeft te gelden voor de batterij, die immers tegen een duidelijk te lage prijs van EUR 5,- is aangeschaft. Hierbij komt nog dat evenmin door [GSM-Centrum] deugdelijk is weersproken Nokia's stelling dat het etiket op de batterij van slechte drukwaliteit was en aldus [GSM-Centrum] had moeten opvallen. Minst genomen hadden deze feiten tezamen genomen [GSM-Centrum] moeten nopen tot een onderzoek naar de herkomst van de batterijen, dat hij niet heeft gesteld te hebben gedaan. Aldus is [GSM-Centrum] te kwader trouw te achten en de vordering van Nokia tot afgifte ter vernietiging toewijsbaar.

Geen voorschot schade

Voor toewijzing van het gevorderde voorschot op die schadevergoeding is door Nokia onvoldoende inzicht verschaft in enige hoogte van de schade, inzicht dat geenszins duidelijk is welke omvang de inbreuk door [GSM-Centrum] had.

AUTEURSRECHT

Geen inbreuk

Vordering onvoldoende inzichtelijk gemaakt

Nokia heeft haar vordering voor zover gebaseerd op haar auteursrechten – bij gebreke van een duidelijke inzicht welke van haar ontwerpen zouden zijn overgenomen – onvoldoende inzichtelijk gemaakt.

Ervan uitgaande dat Nokia de als productie 11 overgelegde verpakking aan deze eis te grondslag legt,

vermag de rechtbank - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien dat één van de twee verpakkingen van covers verkocht door [GSM-Centrum] (zie hierboven r.o. 2.4) een zelfde totaalindruk zou vertonen als deze Nokia verpakking, hieronder opgenomen.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 9 mei 2007

(E.F. Brinkman)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 268288 / HA ZA 06-2166

Vonnis van 9 mei 2007

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

NOKIA CORPORATION,

gevestigd te Espoo, Finland,

eiseres,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mrs. F.V.B.M. Mutsaerts en T. Berendsen te

Den Bosch,

tegen

[X],

tevens handelende onder de naam GSM-Centrum,

wonende te Maastricht,

gedaagde,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. A.L. van den Bergh te Maastricht.

Partijen zullen hierna Nokia en [GSM-Centrum] genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 30 augustus 2006,

- het proces-verbaal van comparitie van 10 januari 2007,

- de akte vermeerdering van eis.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nokia is rechthebbende op de volgende Gemeenschaps- en Beneluxmerken:

- Gemeenschapsmerk nr. 000323386, geregistreerd op 9 september 1998;

- Gemeenschapsmerk nr. 000871194, geregistreerd op 24 maart 2000;

- Gemeenschapsmerk nr. 002398022, geregistreerd op 24 april 2003;

- Beneluxmerk nr. 438217, gedeponeerd op 9 september 1987;

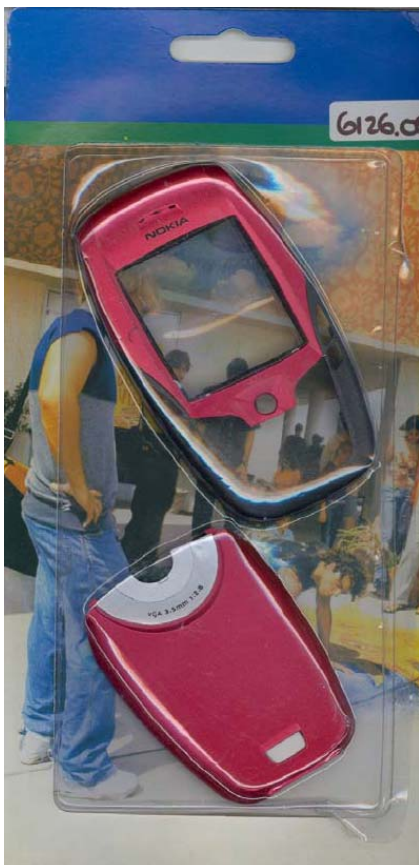
telkens houdende het woordmerk NOKIA en telkens gedeponeerd voor (onder meer) waren en diensten op het gebied van de telecommunicatie.

2.2. Gebruikmakend van de hiervoor genoemde merken worden door Nokia reeds geruime tijd onder meer mobiele telefoons, onderdelen van die mobiele telefoons (batterijen, covers en opladers) en toebehoren onder meer in de Benelux op de markt gebracht.

2.3. Nokia is aangesloten bij de Stichting Namaakbestrijding (hierna SNBReact) die Nokia ondersteunt bij de strijd tegen de handel in namaakproducten.

2.4. Op 24 dan wel 28 februari 2005 heeft dhr. P. van Wanrooij van SNB-React bij [GSM-Centrum] een bat-

terij gekocht, volgens de aankoopbon bedoeld voor "3310" en een tweetal covers met omschrijving "Nokia 6600". De voorkant van de verpakkingen van de covers als door [GSM-Centrum] verkocht is als volgt:



De zijde met etiket van de door [GSM-Centrum] verkochte batterij ziet er als volgt uit:



2.5. Nokia heeft op 15 december 2005 [GSM-Centrum] gedagvaard om te verschijnen voor de voorzieningenrechter te Maastricht op 12 januari 2006, hetgeen heeft geleid tot een vonnis op 8 februari 2006, waarin [GSM-Centrum] verdere inbreuk werd verboden op de merken auteursrechten van Nokia.

3. Het geschil

3.1. Nokia vordert – samengevat en na vermeerdering van eis – [GSM-Centrum] te bevelen iedere inbreuk op Nokia's merkrechten en auteursrechten te staken en gestaakt te houden, met diverse nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en een voorschot van EUR 10.000,-, met kosten volgens art. 14 Handhavingsrichtlijn (Rl. 2004/48/EG).

3.2. [GSM-Centrum] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vordering voorzover die een gemeenschapmerk als grondslag heeft berust op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapmerk. Voor zover een beroep wordt gedaan op een Beneluxmerk en auteursrechten zijn deze aan voornoemde vordering verknocht te achten, althans worden deze om redenen van proceseconomie gelijktijdig behandeld.

4.2. [GSM-Centrum] heeft betwist dat de bij hem door SNB React gekochte batterij en covers daadwerkelijk namaak zouden zijn. Nokia heeft zulks evenwel in deze procedure voldoende duidelijk gemaakt. Ter zake de batterij heeft zij er onweersproken op gewezen dat het 18-cijferige nummer op de batterij begint met 067054... terwijl als de batterij daadwerkelijk in Hongarije zou zijn gemaakt (zoals op het etiket staat vermeld) het nummer 067403... zou moeten luiden. Ter zake de covers heeft Nokia, evenzeer onweersproken, gesteld dat het raampje/de lens veel te los zit, terwijl bij de ene cover op de verpakking het merk Nokia geheel ontbreekt, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, en bij de andere cover op verpakking staat vermeld "Nokia 3310/3330", "Nokia 3410" en "Nokia 3510" ofschoon de cover slechts geschikt is voor het model 6600. Aangaande de batterij kan hier

nog aan worden toegevoegd dat de inkoop/verkoopprijs van Erhan beduidend lager ligt dan hetgeen gebruikelijk is (inkoopprijs [GSM-Centrum] EUR 5,- tegenover de gebruikelijke EUR 14-18,- en verkoopprijs van EUR 15,- tegenover Nokia's adviesprijzen EUR 34-36,-). Tegenover dit een en ander heeft [GSM-Centrum] onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat niettemin sprake zou zijn van originele Nokia producten. Zijn stelling dat de inkoopprijs van de batterij EUR 15,- zou zijn geweest valt, zonder nadere toelichting die ontbreekt, niet te rijmen met de daartoe door hem in het kort geding (en ook in deze procedure) overgelegde factuur (prod. 14 deze procedure, prod. 5 KG-procedure, van Paco International gedateerd 9 januari 2005, 2e blad) waaruit EUR 5,- voor de BLC-2 batterij valt af te leiden.

4.3. Nu de namaakbatterij en -covers, respectievelijk de verpakkingen daarvan, voorzien zijn van het merk Nokia, is sprake van inbreuk op de merkrechten van Nokia. Het verbod daartoe kan worden toegewezen. Voor deze bodemprocedure is geen spoedeisend belang vereist noch staat aan toewijzing in de weg dat er reeds een veroordeling in kort geding ligt. Nokia moet – in weerwil van het betoog van [GSM-Centrum] – geacht worden een belang bij haar verbodsvordering te hebben, gelet op de (dreiging van) voortschrijdende inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten. De enkele toezegging van [GSM-Centrum] thans “uitsluitend nog originele Nokia-producten” te zullen “in- en verkopen” is, bij gebreke aan een onthoudingsverklaring met boetedebing, onvoldoende om Nokia's belang bij een verbod weg te nemen.

4.4. Voorts heeft [GSM-Centrum] bestreden dat sprake zou zijn van kwade trouw aan zijn zijde. Nu [GSM-Centrum] echter niet ter comparitie is verschenen om voldoende steekhoudend uit te leggen dat en waarom hij de onder 4.2 genoemde, tamelijk opvallende defecten aan de verpakkingen van de covers niet heeft gezien, moet hij worden verondersteld wetenschap ervan te hebben gehad dat deze covers namaak betroffen, althans behoorde hij zulks te weten. Hetzelfde heeft te gelden voor de batterij, die immers tegen een duidelijk te lage prijs van EUR 5,- is aangeschaft. Hierbij komt nog dat evenmin door [GSM-Centrum] deugdelijk is weersproken Nokia's stelling dat het etiket op de batterij van slechte druk kwaliteit was en aldus [GSM-Centrum] had moeten opvallen. Minst genomen hadden deze feiten tezamen genomen [GSM-Centrum] moeten nopen tot een onderzoek naar de herkomst van de batterijen, dat hij niet heeft gesteld te hebben gedaan. Aldus is [GSM-Centrum] te kwader trouw te achten en de vordering van Nokia tot afgifte ter vernietiging toewijsbaar.

4.5. De mogelijkheid dat Nokia door de vastgestelde inbreuken in elk geval enige schade heeft geleden is voldoende aannemelijk geworden, terwijl deze niet reeds thans begroot kan worden. De gevorderde schade op te maken bij staat kan daarmee worden toegewezen. In die procedure kan tevens beoordeeld worden of en in welke verdeelsleutel een zeker deel van Nokia's kosten die zij maakt in verband met namaakbestrijding meer in

het algemeen door [GSM-Centrum] moeten worden gedragen. Voor toewijzing van het gevorderde voorschot op die schadevergoeding is door Nokia onvoldoende inzicht verschaft in enige hoogte van de schade, indachtig dat geenszins duidelijk is welke omvang de inbreuk door [GSM-Centrum] had. Hiervoor kunnen de toe te wijzen opgaven informatie verschaffen. Met betrekking tot die opgaven wordt nog overwogen dat wellicht niet eenvoudig zal zijn achteraf te constateren welk verkocht Nokia accessoire nu wel en welk niet origineel was. De opgave op die grond af te wijzen acht de rechtbank evenwel niet gerechtvaardigd, te meer niet omdat [GSM-Centrum], gelijk hiervoor overwogen, geacht wordt te kwader trouw te hebben gehandeld en voorts geen blijk heeft gegeven van een zeer coöperatieve opstelling. Wel zal mede in dit verband worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zulks mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan. Indien [GSM-Centrum] kan aantonen voldoende maatregelen te hebben genomen om zo goed als mogelijk een deugdelijk opgave te doen respectievelijk om de verkoop van namaakbatterijen van Nokia te voorkomen, zal een matiging van een eventueel verbeurde dwangsom in de rede liggen.

4.6. Nokia heeft haar vordering voor zover gebaseerd op haar auteursrechten – bij gebreke van een duidelijke inzicht welke van haar ontwerpen zouden zijn overgenomen – onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Ervan uitgaande dat Nokia de als productie 11 overgelegde verpakking aan deze eis te grondslag legt, vermag de rechtbank - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet in te zien dat één van de twee verpakkingen van covers verkocht door [GSM-Centrum] (zie hierboven r.o. 2.4) een zelfde totaalindruk zou vertonen als deze Nokia verpakking, hieronder opgenomen.



4.7. [GSM-Centrum] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten zullen conform artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG, die overigens bij het wijzen van dit vonnis in de nationale wet is geïmplementeerd (wet van 8 maart 2007, Stb. 2007, nr. 108, inwerkingtreding 1 mei 2007), worden berekend. De kosten aan de zijde van Nokia, die niet bestreden zijn, worden zodoende begroot op:

- dagvaarding EUR 84,87
 - vast recht 296,00
 - salaris procureur 5.632,36
- Totaal EUR 6.013,23

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt [GSM-Centrum] met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merk van Nokia te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder het vervaardigen, doen vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van namaak Nokia batterijen en covers;

5.2. beveelt [GSM-Centrum] om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de raadsman van Nokia te voorzien van een schriftelijke, door een registeraccountant voor rekening van [GSM-Centrum] geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:

- a. de totale hoeveelheid geproduceerde, bestelde en/of ingekochte inbreukmakende producten als omschreven in dit vonnis;
- b. de totale hoeveelheid verkochte inbreukmakende producten als onder a omschreven;
- c. de door [GSM-Centrum] betaalde productiekosten en/of inkooprijzen van de inbreukmakende producten als onder a omschreven, alsmede de gerealiseerde verkoopprijzen;

d. de totale hoeveelheid bij [GSM-Centrum] in voorraad of onder diens controle zijnde inbreukmakende producten als onder a omschreven;

e. het totale bedrag van de door [GSM-Centrum] genoten bruto winst minus BTW als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten als onder a omschreven;

f. de namen en de adressen van alle bij de verhandeling en productie van de onder a genoemde producten betrokken (rechts)personen, meer in het bijzonder de namen en adressen van eventuele (rechts)personen die de onder a omschreven inbreukmakende producten aan [GSM-Centrum] hebben geleverd;

g. de namen en adressen van alle eventuele (rechts)personen aan wie de onder a bedoelde producten zijn of zullen worden geleverd;

5.3. beveelt [GSM-Centrum] zijn gehele voorraad van inbreukmakende producten binnen 14 werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Nokia te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Nokia af te geven;

5.4. veroordeelt [GSM-Centrum] tot betaling van een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere dag of in ieder geval, zulks ter keuze van Nokia, van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het hierboven onder 5.1 en/of 5.2 en/of 5.3 bedoelde bevel;

5.5. bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover 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;

5.6. veroordeelt [GSM-Centrum] tot betaling van volledige schadevergoeding terzake de in dit vonnis beschreven inbreuken op de merkrechten van Nokia, zulks nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.7. veroordeelt [GSM-Centrum] in de proceskosten, aan de zijde van Nokia tot op heden begroot op EUR 6.013,23, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling;

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.