

Vzgr Rb Den Haag, 21 februari 2008, Chupa Chups v Chupa Tolly



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Ex parte bevel art. 1019e Rv

beveelt Mulder & Schneider, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de Gemeenschapsbeeldmerken van Perfetti Van Melle te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van ieder gebruik van het hierboven afgebeelde logo "Chupa Tolly".

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 21 februari 2008

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

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/0313

beschikking van de voorzieningenrechter van 22 februari 2008

Op 21 februari 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv. De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met mr. A. van Oorscot, kantoorgenoot van de raadsman van verzoeker. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Een aangepast verzoekschrift is per email naar de voorzieningenrechter gezonden. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang, is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019e RV.

Aan de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

Verzoekster is:

de rechtspersoon naar Italiaans recht PERFETTI VAN MELLE S.p.A. gevestigd te Lainate, Italië, (hierna: "Perfetti Van Melle" of "Verzoekster");

te dezer zake domicilie kiezende te (1017 SG) Amsterdam aan de Weteringschans 24, ten kantore van de maatschap van advocaten Klos Morel Vos & Schaap, van welke de advocaat mr. G.S.P. Vos deze zaak behandelt, alsmede te 's-Gravenhage aan het Noordeinde

33 ten kantore van advocaat en procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, die te dezer zake tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor Verzoekster zal optreden;

Verweerster is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MULDER & SCHNEIDER B.V. statutair gevestigd te Almere en kantoorhoudende aan de Markerkant 1201 -04 (1314 AJ) Almere (hierna: "M&S" of "Verweerster");

I. Inleiding

1. Perfetti Van Melle S.A. is 's werelds grootste producent van zoetwaren en produceert en verhandelt snoep en kauwgum in meer dan 130 landen. In juli 2006 werd de Spaanse onderneming Chupa Chups S.A. onderdeel van Perfetti Van Melle (bijlage 1).

2. Het merk CHUPA CHUPS wordt reeds 46 jaar een ruim assortiment aan lollies verhandeld. De lollies van CHUPA CHUPS worden over de hele wereld verkocht en genereren een omzet van honderden miljoenen euro's per jaar. Met de productie en verhandeling van de CHUPA CHUPS lollies zijn wereldwijd voor zo'n 1500 arbeidsplaatsen gemoeid (bijlage 2).

II. Merkrechten Verzoekster

3. Ter onderscheiding van haar producten maakt Verzoekster onder meer gebruik van het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk dat hieronder is afgebeeld. (afbeelding niet opgenomen, voorzieningenrechter)

4. Het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk werd in 1969 ontworpen door de bekende surrealist Salvador Dalí (bijlage 3). Verzoekster is houder ten aanzien van de onder meer de volgende merkregistraties ten aanzien van het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk:

a) Benelux merk met inschrijvingsnummer 693.570, voor waren in klasse 30;

b) Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 3.441.813, voor waren in o.a. klasse 29;

c) Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 1.461.490, voor waren in o.a. klasse 5 en 32;

Kopieën van de registraties zijn opgenomen in bijlage 4.

5. De merkregistraties voor het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk zullen hierna ook gezamenlijk worden aangeduid als de CHUPA CHUPS Merken.

6. Ten aanzien van Benelux merkregistratie 693.570 geldt dat dit blijktens het register nog geregistreerd staan op naam van de rechtsvoorganger van Chupa Chups S.A., te weten Enrique Bernat F. S.A. Uit de notariële akte die als bijlage 5 wordt overlegd, blijkt dat voornoemde onderneming onder algemene titel inclusief intellectuele eigendomsrechten is overgegaan in Chupa Chups S.A. Een vertaling van de notariële akte wordt als bijlage 6 overgelegd, de relevante passage bevindt zich op pagina 4 tweede alinea. Chupa Chups S.A. is vervolgens overgenomen door Perfetti Van Melle, daarbij is eveneens de intellectuele eigendom portofolio inclusief de CHUPA CHUPS. De overdrachtsakte wordt als bijlage 7 overgelegd. Het relevante deel van annex 1 van de overdrachtsakte wordt als bijlage 8 overgelegd. Daaruit blijkt dat de CHUPA CHUPS Merken (waaronder Benelux merkregistratie 693.570) deel uitmaken van de aan

Verzoekster overgedragen merkrechten. De wijziging van de houder is echter nog niet aangetekend in de desbetreffende merkregisters.

7. De CHUPA CHUPS Merken beschikken van huis uit over sterk onderscheidend vermogen. Bovendien hebben de CHUPA CHUPS Merken als gevolg van het zeer langdurige en grootschalige gebruik in verband met lollies een zeer ruime beschermingsomvang gekregen. De CHUPA CHUPS Merken nemen een centrale plaats in de marketing van Verzoekster. Door jarenlange zorgvuldige en kostbare promotie beschikken de CHUPA CHUPS Merken over een enorme goodwill en uitstekende reputatie, die zorgvuldig door Verzoekster (en haar rechtvoorgangers) is opgebouwd. De CHUPA CHUPS Merken kwalificeren zich zonder meer als bekende merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO") en artikel 2.20 lid 1 sub c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE"). Gelet op de aard van het product dat onder de CHUPA CHUPS Merken wordt verhandeld, lollies, vormen kinderen een substantieel deel van de doelgroep. De reputatie van de CHUPA CHUPS Merken wordt dan ook voor een belangrijk deel bepaald door de vrolijke en onschuldige uitstraling van de merken.

III. Onderwerp van geschil

Ernstige Inbreuk

8. Het onderhavige geschil gaat om ernstig inbreukmakend handelen door M&S. Onlangs heeft Verzoekster moeten bemerken dat M&S, houder en exploitant is van de website www.chupatolly.com (bijlage 9). De site kwalificeert zich als een "pornosite" en bevat pornografische afbeeldingen en filmpjes en (bijlage 10). Op de homepage en onderliggende pagina's van www.chupatolly.com is zeer prominent een bewerking van het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk opgenomen. Dit inbreukmakende teken is, voor wat betreft vormgeving, kleursetting en lettertype, identiek aan het CHUPA CHUPS woord/beeldmerk. In plaats van CHUPA CHUPS is echter de aanduiding "Chupa Tolly" in het inbreukmakende teken opgenomen. Het inbreukmakende woord/beeld teken - dat hieronder wordt afgebeeld - wordt geflankeerd door twee dames waarvan er één op een lollie zuigt. (afbeelding niet opgenomen, voorzieningenrechter)

9. M&S maakt door dit alles - zoals hieronder nader zal worden toegelicht - inbreuk op de merkrechten van Verzoekster. Het woord/beeld teken Chupa Tolly wordt hierna aangeduid als het "Inbreukmakende Teken".

IV. Inbreuk op CHUPA CHUPS merkrechten

10. Door het gebruik van het Inbreukmakende Teken wordt, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan de reputatie van de bekende CHUPA CHUPS Merken.

11. M&S heeft getracht in een pornografische context een toespeling op het begrip lollie te maken. Zij heeft gemeend dit te moeten doen door aan te haken bij de bekende CHUPA CHUPS Merken. De toespeling door M&S op de zorgvuldig door Verzoekster opgebouwde reputatie is bijzonder schadelijk. Dit geldt temeer daar hier het een product betreft dat doorgaans door kinde-

ren wordt geconsumeerd. Het Inbreukmakende Teken worden in het economisch verkeer gebruikt daar de website (deels) een platform vormt voor betaalde pornosites. Deze pornosites betalen aan M&S een vergoeding voldoen voor het weergeven van de link. Aldus is sprake van merkinbreuk op basis van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GMVO.

12. Voor het (onwaarschijnlijke) geval dat U van oordeel zou zijn dat het Inbreukmakende Teken niet ter onderscheiding van haar waren en/of diensten worden gebruikt, maakt M&S om dezelfde redenen als genoemd in paragraaf 11 en 12 inbreuk op de Benelux merkrechten van Verzoekster op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

V. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

13. Het inbreukmakend handelen door M&S is zeer ernstig en leidt tot zeer grote schade bij Verzoekster. Verzoekster beschouwt de inbreuk als één van de meest ernstige die haar kan overkomen. Iedere associatie van een merk voor producten gericht op kinderen met pornosites is buitengewoon schadelijk. Een ieder het Inbreukmakende Teken waarneemt zal direct de link maken met de CHUPA CHUPS Merken waardoor de reputatie van deze merken ernstig wordt aangetast. De CHUPA CHUPS Merken dienen gevrijwaard te blijven van iedere associatie met porno daar dit haar reputatie als onderscheidingsteken voor kinderproducten direct schaadt hetgeen bij het publiek direct tot verminderde afzet zal leiden.

14. Verzoekster heeft een spoedeisend belang om onmiddellijk een eind aan de ernstige en bijzonder schadelijke inbreuk te maken. De Nederlandse kort geding praktijk toont aan dat zelfs die procedure in het algemeen al te lang duurt om dit soort inbreukmakend handelen onmiddellijk te kunnen stoppen. Tegen de tijd dat in zo'n procedure een verbod is gewezen en betekend zullen enkele weken zijn verstreken waarop iedere dag weer honderden bezoekers (bijlage 11) het Inbreukmakende Teken zullen waarnemen. Bovendien verschaft een regulier kort geding M&S mogelijkheden om in de aanloop daarvan extra publiciteit met het Inbreukmakende Teken te genereren. De enige manier om effectief een einde te kunnen maken aan het inbreukmakend handelen is dan ook door zeer snel op te treden en zo spoedig mogelijk het gebruik van het Inbreukmakende Teken te doen staken.

VI. Bevoegdheid

15. U Edelachtbare heer/vrouw is bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift op grond van artikelen 99 lid 1 Gemeenschapsmerken-verordening voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Verzoekster. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Benelux merken van Verzoekster zijn deze daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat. Bovendien is de website die gebruik maakt van het Inbreukmakende Teken in heel Nederland, dus ook in het arrondissement 's-Gravenhage, raadpleegbaar.

VII. Bevel

16. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft Verzoekster recht op en een zwaarwegend belang bij het

opleggen van een bevel aan M&S tot het staken van enige inbreuk op de CHUPA CHUPS Merken van Verzoekster op grond van artikel 1019e Rv.

WESHALVE:

Verzoekster zich tot U Edelachtbare heer/vrouw wendt met het eerbiedig verzoek:

1. Verweerster te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoekster te staken en gestaakt te houden;
2. Verweerster te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van Verzoekster – voor ieder inbreukmakend handelen waarmee Verweerster dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;
3. de termijn waarbinnen Verzoekster de eis in hoofdzaak dient in te stellen tegen Verweerster als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad op de te verklaren.

Verzoekster wordt hierna aangeduid als Perfetti Van Melle, gerequesteerde als Mulder & Schneider.

Het gemeenschapsbeeldmerk van Perfetti Van Melle, alsmede de aangevallen toepassing daarvan door Mulder & Schneider zijn hieronder naast elkaar afgebeeld.



Voorzover het verzoek is gegrond op de Gemeenschapsmerkrechten van Perfetti Van Melle, is, gelet op de vestigingsplaats van Mulder & Schneider in Nederland, deze voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 91 lid 1 en artikel 99 G-merkVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de Benelux merken van Perfetti Van Melle zijn deze daaraan verknocht te achten, zodat ook te dien aanzien bevoegdheid bestaat.

De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan voorzover het is gebaseerd op de beeldmerken van Perfetti Van Melle en voorzover gericht op de toepassing daarvan door Mulder & Schneider zoals hierboven afgebeeld. Het bevel zal worden gegeven op de wijze als hieronder verwoord.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Mulder & Schneider, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de Gemeen-

schapsbeeldmerken van Perfetti Van Melle te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van ieder gebruik van het hierboven afgebeelde logo "Chupa Tolly".

veroordeelt Mulder & Schneider tot betaling aan Perfetti Van Melle van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Mulder & Schneider in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel of – zulks naar keuze van Perfetti Van Melle – voor ieder inbreukmakend handelen waarmee Mulder & Schneider dit bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

verstaat dat verzoeker dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, zal betekenen uiterlijk vrijdag 22 februari 2008;

bepaalt dat voor het geval Mulder & Schneider de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag 5 maart 2008, 14.00 uur en bepaalt voorts dat Mulder & Schneider, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk donderdag 28 februari 2008, 14.00 uur;

verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag op 22 februari 2008.
