

Vzgr Rb Den Haag, 28 februari 2008, Chiquita



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Ex parte bevel – artikel 1019e Rv

beveelt Gadgetaria binnen twee dagen na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op de merkrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van het in het verzoekschrift omschreven gebruik van het daar bedoelde teken op websites en/of in reclamemateriaal, het aanbieden van diensten en/of het verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via internet), invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van producten onder dat teken;

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 28 februari 2008

(P.G.J. de Heij)

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: KG-RK 2008 / 355

Beschikking van 28 februari 2008

in de zaak van

de vennootschappen naar vreemd recht

1. Chiquita Brands International Inc. en

2. Chiquita Brands LLC,

beide gevestigd te Cincinnati, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,

en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Chiquita Banana Company B.V.,

kantoorhoudend te Gorinchem,

verzoeksters,

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

advocaten mr. M.E. Wallheimer en mr. W.Y. Lam te Amsterdam,

tegen

de vennootschap onder firma

Gadgetaria,

kantoorhoudend te Amsterdam.

Het verzoek

Op 27 februari 2008 is een verzoekschrift ingekomen strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv. Verzoeksters hebben in aanvulling op het verzoekschrift bewijzen van inschrijving van de ingeroepen merken ingestuurd.

Verzoeksters zijn in de gelegenheid gesteld het verzoek telefonisch nader toe te lichten. De inhoud van het verzoek is, voor zover van belang, hieronder opgenomen.

FEITEN

1. Verweerster is de vennootschap onder firma GADGETARIA, kantoorhoudende te (1096BL) Amsterdam, aan de Willem Fenengastraat 23 (zie Bijlage 1).

2. Verzoekster sub 1, Chiquita Brands International Inc., staat aan het hoofd van de groep van Chiquita-ondernemingen die bekendheid geniet als een van de meest toonaangevende producenten en distributeurs van vers fruit en versfruit-producten. Verzoekster sub 2, Chiquita Brands L.L.C., maakt eveneens onderdeel uit van de groep van Chiquita ondernemingen en is wereldwijd rechthebbende met betrekking tot de diverse CHIQUITAmerkregistraties. Verzoekster sub 3, Chiquita Banana Company B.V., is de Nederlandse dochteronderneming van verzoekster sub 2 en uit dien hoofde verantwoordelijk voor onder meer de invoer, verkoop en marketing van CHIQUITA-producten in Nederland. Verzoeksters zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: "Chiquita".

3. Chiquita produceert en distribueert onder het merk CHIQUITA onder meer diverse soorten vers fruit, zoals bananen, en vers fruit-producten, waaronder vruchtensappen. De producten van Chiquita worden wereldwijd in circa zestig landen verkocht, onder andere in supermarkten en groentespecialzaken. Het merk CHIQUITA, geïntroduceerd in 1944, is wereldberoemd en geniet grote bekendheid. Zo is in Nederland de zogenaamde "brand recognition" circa 90%.

4. Chiquita gebruikt ter onderscheiding van haar producten onder meer het op de volgende pagina afgebeelde beeldmerk (verder te noemen: het "CHIQUITA-beeldmerk"):



5. Chiquita heeft een groot aantal merkregistraties met betrekking tot dit beeldmerk, waaronder de navolgende merkregistraties:

- Benelux merkregistratie met registratienummer 518783 en depotdatum 13 juli 1992;
- Gemeenschapsmerkregistratie met registratienummer 101113 en depotdatum 1 april 1996;
- Gemeenschapsmerkregistratie met registratienummer 1656933 en depotdatum 28 april 2000.

6. Verweerster (hierna te noemen: "Gadgetaria") drijft een online erotiekshop, te bereiken via de website www.goedkopekufspullen.nl, die zich bezig houdt met de verkoop van diverse erotische artikelen, waaronder penisringen, dildo's, vibrators, kunst vagina's, glijmiddel en erotische DVD's (zie Bijlage 2).

7. Recent heeft Chiquita moeten bemerken dat Gadgetaria zeer prominent op diverse pagina's van haar website www.goedkopekutupspullen.nl een bewerking van haar wereldwijd bekende CHIQUITA-beeldmerk (verder te noemen: het "Inbreukmakende Teken") heeft afgebeeld, onder meer tezamen met dan wel op bananen (zie ook Bijlage 2):



8. Ook heeft Chiquita bemerkt dat Gadgetaria dit Inbreukmakende Teken gebruikt als sticker, door haar genoemd "GoedkopeKutsticker" (zie Bijlage 2). Tevens verkoopt Gadgetaria zogenaamde "GoedkopeKutshirts": T-shirts met daarop het Inbreukmakende Teken (zie Bijlage 2). Tot slot heeft Chiquita moeten constateren dat Gadgetaria kaarten verspreid waarop het Inbreukmakende Teken is afgebeeld ter promotie van de erotische artikelen die zij verkoopt (zie Bijlage 3).

ERNSTIGE MERKINBREUK

9. Door het bovenomschreven gebruik van het Inbreukmakende Teken, maakt Gadgetaria op grond van artikel 9 lid 1 sub c van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO") en artikel 2.20 lid 1 sub c en sub d van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE") inbreuk op de exclusieve merkrechten van Chiquita.

10. Het CHIQUITA-beeldmerk beschikt van huis uit over sterk onderscheidend vermogen. Bovendien heeft dit merk als gevolg van het zeer langdurige en grootchalige gebruik in verband met vers fruit en vers fruitproducten grote bekendheid en dus een zeer ruime beschermingsomvang gekregen. Het beeldmerk neemt een centrale plaats in de marketing van Chiquita. Door jarenlange zorgvuldige en kostbare promotie beschikt het CHIQUITA-beeldmerk over een enorme goodwill en uitstekende reputatie, die zorgvuldig door Chiquita is opgebouwd. De merken kwalificeren zich zonder meer als bekende merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVO en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE.

11. Het Inbreukmakende Teken is voor wat betreft vormgeving, kleurstelling en lettertype, nagenoeg identiek aan het CHIQUITA-beeldmerk. Gadgetaria heeft daarin enkel in plaats van de afbeelding van "Miss Chiquita", de afbeelding van een andere, schijnbaar naakte dame in een erotische houding gebruikt en de merknaam CHIQUITA vervangen door de domeinnaam van haar eigen website.

12. Door het Inbreukmakende Teken prominent te gebruiken op haar website, in haar reclamemateriaal en op T-shirts tracht Gadgetaria de aandacht van het publiek te trekken voor haar erotische artikelen, wat ook blijkt uit het gebruik in combinatie met bananen. Op die manier lift Gadgetaria, zonder geldige reden, mee met de bekendheid van het CHIQUITA-beeldmerk en

trekt zij ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van dit merk.

13. Bovendien wordt daarmee afbreuk gedaan aan de reputatie van het CHIQUITA-beeldmerk, nu Gadgetaria dit merk, zonder geldige reden, trekt in de wereld van glijmiddelen, kunst vagina's en erotische DVD's, welke Gadgetaria zelfs aanbiedt onder de naam "GoedkopeKutupspullen". Deze afbreuk wordt verder in de hand gewerkt door het feit dat het Inbreukmakende Teken de aanduiding "Goedkopekutupspullen.nl" bevat en de producten met het Inbreukmakende Teken door Gadgetaria worden bestempeld tot "GoedkopeKutstickers" en "GoedkopeKutshirts". Gelet op al het voorgaande, is sprake van merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub c GMVO en artikel 2.20 lid 1 sub c en sub d BVIE.

SPOEDEISEND BELANG EN ONHERSTELBARE SCHADE

14. Als gevolg van de inbreukmakende handelingen van Gadgetaria lijdt Chiquita schade. Een ieder die het Inbreukmakende Teken waarneemt zal direct de link leggen met het zeer bekende CHIQUITA-beeldmerk, waardoor de reputatie van dit merk ernstig wordt aangetast. Het CHIQUITA-beeldmerk dient gevrijwaard te blijven van iedere associatie met het soort producten dat Gadgetaria aanbiedt, nu dit haar reputatie als onderscheidingsteken voor vers fruit en vers fruitproducten schaadt, hetgeen bij het publiek direct tot verminderde afzet zal leiden.

15. Chiquita heeft gelet op al het voorgaande recht op en een zwaarwegend en spoedeisend belang bij het opleggen van een bevel conform artikel 1019e Rv aan Gadgetaria om iedere inbreuk op de merkrechten van Chiquita, zoals hierboven omschreven, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom.

Beoordeling van het verzoek

Voor zover het verzoek is gebaseerd op de Gemeenschapsmerken is deze rechtbank bevoegd van dat verzoek kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover verzoeksters aan hun verzoek het Beneluxmerk ten grondslag leggen is deze rechtbank bevoegd omdat moet worden aangenomen dat ook in dit arrondissement inbreuk op het merkrecht wordt gemaakt. Het verzoek is toewijsbaar op de wijze zoals hierna is vermeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Gadgetaria binnen twee dagen na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op de merkrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van het in het verzoekschrift omschreven gebruik van het daar bedoelde teken op websites en/of in reclamemateriaal, het aanbieden van diensten en/of het verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via internet), invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van producten onder dat teken;

veroordeelt Gadgetaria tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,= (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag, of gedeelte van een dag, dat Gadgetaria in strijd mocht handelen met dit bevel;

verklaart deze beslissing tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

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

bepaalt dat verzoeksters dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Gadgetaria zullen doen betekenen uiterlijk maandag 3 maart 2008;

bepaalt dat voor het geval Gadgetaria de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 17 maart 2008, 14.00 uur en bepaalt voorts dat Gadgetaria, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk maandag 10 maart 2008;

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.G.J. de Heij op 28 februari 2008.
