

Vzgr Rb Den Haag, 4 maart 2008, Kamal

Benelux depot 1080730



MERKENRECHT

Inbreuk

niet aannemelijk dat Sital met de invoer van de goederen niets van doen heeft.

Volgens Sital is de gang van zaken als volgt geweest. Lachmansingh en Sital hebben in het verleden, om de kosten van het containervervoer te drukken, meermalen samen goederen uit India geïmporteerd. De in de voor Sital bestemde container aangetroffen goederen zijn door Lachmansingh zelf besteld bij de leverancier 'Designer Art India'. Gezien de geringe waarde van de goederen heeft de leverancier de goederen meegezonden met goederen die voor Sital bestemd waren, met de bedoeling dat Sital de goederen aan Lachmansingh zou afgeven. Van merkinbreuk of onrechtmatig handelen is volgens Sital dus geen sprake. Lachmansingh heeft uitdrukkelijk betwist de goederen zelf te hebben besteld of ooit eerder samen met Sital goederen geïmporteerd te hebben. Sital heeft een verklaring van de leverancier overgelegd waarin wordt bevestigd dat de goederen zijn besteld door Lachmansingh en zijn meegezonden met de zending van Sital. Deze verklaring is echter niet voldoende om in deze procedure aannemelijk te achten dat Sital met de invoer van de goederen niets van doen heeft. In dit verband is van belang dat uit niets blijkt dat, zoals Sital aanvoert, partijen eerder op deze wijze goederen geïmporteerd zouden hebben. Vooral snog moet er daarom van uit gegaan worden dat Sital inbreuk op het Kamalmerk heeft gemaakt.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 4 maart 2008

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 301748 / KG ZA 08-8

Vonnis in kort geding van 4 maart 2008

in de zaak van

[X] LACHMANSINGH,

wonende te [A],

eiser in conventie,

verweerder in reconventie,

procureur mr. M.A. Koot,
tegen

[Y] Sital,

handelende onder de naam Hugo's Plaatwerk Automaterialen,

wonende te [A],

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

procureur mr. R.S. Sewdajal.

Partijen zullen hierna Lachmansingh en Sital genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding 17 januari 2008 met zes producties;

- de mondelinge behandeling 19 februari 2008;

- de pleitnota van Sital, inhoudende de eis in reconventie;

- de door Sital overgelegde producties 1 tot en met 4.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende vaststaande feiten.

2.1.1. Lachmansingh is houder van een op 30 augustus 2005 onder nummer 1080730 gedeponeerde Benelux woord- / beeldmerk (verder te noemen: het Kamalmerk) voor onder meer de waren zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions in klasse 3.

2.1.2. In december 2007 is door de Douane Rotterdam / Reeweg een voor Sital bestemde zending goederen afkomstig uit India met toepassing van artikel 4 van de Anti- Piraterijverordening (Verordening (EG) nr. 1383/2003) tegengehouden. De zending bestaat deels uit hennapoeder en andere cosmetica waarop het Kamalmerk is aangebracht.

2.1.3. Lachmansingh heeft na een verzoek volgens artikel 5 van de verordening tot optreden van de douane op 8 januari 2008 conservatoir beslag tot afgifte op de zending gelegd.

3. Het geschil

3.1. Lachmansingh vordert na wijziging van de eis - samengevat - een verbod op het gebruik in de Benelux van het Kamalmerk met nevenvorderingen (verstrekking van informatie, recall en afgifte van inbreukmakende zaken) op straffe van een dwangsom (van maximaal € 100.000,-), een voorschot op vergoeding van geleden schade van € 8.000,-, en veroordeling van Sital in de volledige proceskosten, waaronder de kosten van het gelegde beslag, met bepaling van een termijn voor het instellen van de bodemzaak.

3.2. Aan de vordering legt Lachmansingh ten grondslag dat Sital inbreuk maakt op het Kamalmerk en aldus onrechtmatig jegens hem handelt. Lachmansingh stelt door het handelen van Sital schade geleden te hebben en maakt aanspraak op de door Sital door de inbreuk genoten winst. Lachmansingh meent verder recht te hebben op een redelijke vergoeding voor door Sital verrichte handelingen tussen de datum van publicatie van het depot van het merk en de datum van inschrijving van het merk.

3.3. Sital voert verweer. Sital ontkent dat de aangetroffen producten door hem besteld zijn. Sital stelt verder schade geleden te hebben door – kort gezegd – de onterechte beschuldiging van merkinbreuk van Lachmansingh, welk handelen hij als onrechtmatig jegens hem aanmerkt. In reconventie vordert hij op die basis veroordeling van Lachmansingh tot ‘afname van de door hem in beslag genomen goederen c.q. dat Sital niet aansprakelijk wordt geacht voor de goederen die bij de douane zijn opgeslagen’, op straffe van een dwangsom en een bedrag van € 15.000,- aan schadevergoeding, althans een voorschot daarop, met veroordeling van Lachmansingh in de volledige proceskosten.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen omdat Sital in dit arrondissement woont.

4.2. De spoedeisendheid van de door Lachmansingh gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde merkinbreuk en de dreiging van verdere merkinbreuk door verhandeling van de geïmporteerde goederen.

4.3. Sital bestrijdt niet dat het Kamalmerk op de ingevoerde goederen is aangebracht en dat de goederen gelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is gedeponeerd.

4.4. Volgens Sital is de gang van zaken als volgt geweest. Lachmansingh en Sital hebben in het verleden, om de kosten van het containervervoer te drukken, meermalen samen goederen uit India geïmporteerd. De in de voor Sital bestemde container aangetroffen goederen zijn door Lachmansingh zelf besteld bij de leverancier ‘Designer Art India’. Gezien de geringe waarde van de goederen heeft de leverancier de goederen meegezonden met goederen die voor Sital bestemd waren, met de bedoeling dat Sital de goederen aan Lachmansingh zou afgeven. Van merkinbreuk of onrechtmatig handelen is volgens Sital dus geen sprake.

4.5. Lachmansingh heeft uitdrukkelijk betwist de goederen zelf te hebben besteld of ooit eerder samen met Sital goederen geïmporteerd te hebben. Sital heeft een verklaring van de leverancier overgelegd waarin wordt bevestigd dat de goederen zijn besteld door Lachmansingh en zijn meegezonden met de zending van Sital. Deze verklaring is echter niet voldoende om in deze procedure aannemelijk te achten dat Sital met de invoer van de goederen niets van doen heeft. In dit verband is van belang dat uit niets blijkt dat, zoals Sital aanvoert, partijen eerder op deze wijze goederen geïmporteerd zouden hebben. Vooral nog moet er daarom van uit gegaan worden dat Sital inbreuk op het Kamalmerk heeft gemaakt.

4.6. Gezien het voorgaande wordt het gevorderde verbod toegewezen. De gevorderde afgifte van de beslagen goederen (voor zover voorzien van het Kamalmerk) is eveneens toewijsbaar reeds omdat partijen het erover eens zijn dat deze goederen voor Lachmansingh bestemd zijn. De overige vorderingen van Lachmansingh zijn onvoldoende gemotiveerd, te onbepaald of gaan

verder dan noodzakelijk is om aan het spoedeisende belang van Lachmansingh tegemoet te komen en worden daarom afgewezen. De vorderingen in reconventie moeten worden afgewezen omdat vooralsnog moet worden aangenomen dat de grondslag voor die vorderingen ontbreekt.

4.7. Sital wordt als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Volgens opgave van Lachmansingh bedragen de proceskosten in totaal een bedrag van € 4850,-. Sital heeft verklaard dit bedrag te hoog te vinden. Deze kosten zijn gezien de aard van het geding en de daaraan voorafgaande werkzaamheden van de raadsman aannemelijk te achten en zijn overigens niet inhoudelijk bestreden. Deze kosten zullen daarom als onvoldoende gemotiveerd betwist worden toegewezen. De proceskosten in reconventie worden gelet op de nauwe samenhang met de procedure in conventie gesteld op nihil.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

veroordeelt Sital om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder merkgebruik van het Kamalmerk in de Benelux te staken en gestaakt te houden;

veroordeelt Sital om binnen twee weken na betekening van dit vonnis de inbeslaggenomen goederen, voor zover voorzien van het Kamalmerk, aan Lachmansingh af te geven;

veroordeelt Sital tot betaling van een dwangsom van € 500,- met een maximum van € 50.000,-, voor elke dag of deel van een dag dat Sital niet aan deze veroordelingen voldoet;

verklaart dit vonnis 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 het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding; bepaalt de in artikel 1019i Rv. bedoelde termijn op zes maanden;

wijst het meer of anders gevorderde af;

veroordeelt Sital in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Lachmansingh begroot op € 509,70 aan verschotten (dagvaarding € 71,80, € 254,- aan griffierecht en € 183,90 aan beslagkosten) en € 4850,- aan salaris van de procureur;

in reconventie:

wijst de vordering af;

veroordeelt Sital in de proceskosten, tot heden aan de zijde van Lachmansingh begroot op nihil.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 4 maart 2008.