

Vzgr Rb Den Haag, 11 maart 2008, MFB v Asian Gear (bevel)

Op website Asiangear afgebeelde buggy



MODELRECHT - PROCESRECHT

Ex parte bevel

Ter zake van de op de website afgebeelde buggy

beveelt Asian Gear, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de Gemeenschapsmodel van MFB te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), distribueren, importeren of anderszins verhandelen of in het verkeer brengen in de gehele Gemeenschap van de hierboven afgebeelde buggy;

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 11 maart 2008

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

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/0429

beschikking van de voorzieningenrechter van 11 februari 2008

Op 8 maart 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. S.R. Hagen, advocaat van verzoekster. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Een aangepast verzoekschrift is per e-mail naar de voorzieningenrechter gezonden. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang, is hieronder opgenomen.

VERZOEK EEN BEVEL UIT TE VAARDIGEN ZONDER OPROEPING VAN GEREKWESTREERDEN OM EEN DREIGENDE INBREUK OP RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019e RV

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouw Voorzienenrechter van de Rechtbank Den Haag

GEEFT EERBIEDIG TE KENNEN:

Verzoekster is de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Frans recht, MFB DIFFUSION (hierna te noemen: MFB), gevestigd te Rue de l'Artisanat, ZA

La Goutte, 42390 Villars, Frankrijk, te dezer zake woonplaats kiezende te Utrecht aan de Newtonlaan nr. 203 ten kantore van CMS Derks Star Busmann N.V. advocaten, notarissen en belastingadviseurs, van wie mr. S.R. Hagen en mr. A.N.E. Alff als advocaten zullen optreden, alsmede woonplaats kiezende te 's-Gravenhage, aan het Nassauplein nr. 36 ten kantore van Scheer en Sanders Advocaten van wie mr. J.P. van Ginkel tot procureur wordt gesteld om als zodanig voor verzoekster op te treden.

MFB is voornemens een rechtsvordering in te stellen tegen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ASIAN GEAR B.V. (hierna te noemen: Asian Gear), statutair gevestigd te Roelofarendsveen en kantoorhoudende te (2371 GX) Roelofsarendsveen aan de Lasso nr. 42.

Aard en beloop van de vordering met toelichting

1. Asian Gear is een onderneming die zich blijkens het handelsregister toelegt op de import en export van bromscooters, bromfietsen, quads en andere motorvoertuigen (productie 1).

2. MFB heeft ten doel het ontwerpen en op de markt brengen van hobbyvoertuigen van het type buggy, quad en dergelijke. MFB brengt met name een origineel model buggy op de markt, dat hieronder is weergegeven:



3. MFB is auteursrecht- en modelrechtgebende op het hiervoor afgebeelde model buggy.

4. MFB is auteursrechtgebende omdat zij als ontwerper van deze buggy kan worden aangemerkt en omdat

deze buggy te beschouwen is als een oorspronkelijk werk, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt.

5. MFB is modelrechthebbende omdat zij de buggy op 28 juni 2007 als gemeenschapsmodel gedeponereerd heeft, onder inschrijvingsnummer 000748587-001 (productie 2).

6. MFB is eveneens rechthebbende op het Franse merk OXOBIKE dat zij op 11 mei 2005 binnen Frankrijk gedeponereerd heeft met als inschrijvingsnummer 053358. Dit merk is gedeponereerd voor waren en diensten in de klassen 12 en 25 (voertuigen, bromfietsen, rijwielen, kledingstukken, schoeisel, lederen of imitatielederen kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels). MFB heeft voorts op 17 maart 2006 het Gemeenschapswoord/beeldmerk OXOBIKE gedeponereerd met als inschrijvingsnummer 004965802, voor waren en diensten in de klassen 12 en 25 (vervoermiddelen, middelen voor vervoer over land, door de lucht of over water, kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels) (productie 3). Het als zodanig gedeponereerde merk wordt hieronder weergegeven:



7. Daarnaast heeft MFB op 27 juli 2007 het Gemeenschapsbeeldmerk zoals hieronder afgebeeld gedeponereerd met als inschrijvingsnummer 006143952, voor waren en diensten in klasse 12 (voertuigen, apparaten voor voortbeweging over land, door de lucht of in het water) (productie 4).



8. MFB is tevens auteursrechthebbende op de beide hiervoor afgebeelde (als (woord/)beeldmerken gedeponereerde) logo's.

9. MFB heeft moeten constateren dat Asian Gear voornemens was om op de vakbeurs voor motoren, quads en scooters 'JPMS – JOURNEES PROFESSIONELLES MOTO, QUAD ET SCOOTER', die werd gehouden van 27 tot en met 29 januari 2008 in Eurexpo te Lyon, een buggy tentoon te stellen die een identieke kopie vormt, althans alle kenmerken vertoont van het door MFB geregistreerde model en bovendien vreesde verzoekster ervoor dat de buggy door Asian Gear zou worden aangeboden onder de merken die door MFB houder zijn gedeponereerd.

10. Daarnaast biedt Asian Gear op haar website www.asiangear.nl onder de link 'Go Karts' een buggy aan die een identieke kopie vormt, althans alle kenmerken vertoont, van het door verzoekster geregistreerde

model (productie 5). Op de afbeelding die Asian Gear op haar website gebruikt om haar buggy te promoten is duidelijk het auteursrechtelijk beschermde logo van MFB te onderscheiden.

11. MFB heeft op 23 januari 2008 bij de President van het Tribunal de Grande Instance van Lyon een verzoekschrift ingediend om verlof te verkrijgen om bewijsbeslag te doen leggen en een beschrijving te doen maken van alle relevante documenten in de zalen van de JPMS-beurs te Eurexpo Lyon. Dit verlof is ook aan MFB verleend. Als productie 6 brengt MFB een kopie van het franse verzoekschrift (inclusief vertaling) en een kopie van de beschikking van de Franse Rechter (inclusief vertaling) in het geding. Vervolgens heeft de deurwaarder op 28 januari 2008 op de beurs-stand van Asian Gear op de JPMS-beurs twee documenten in beslag genomen met reclamemateriaal onder vermelding 'V300 Go Kart' dat op de inbreukmakende buggy ziet. Een kopie van het proces-verbaal van beslag inclusief vertaling wordt door MFB als productie 7 overgelegd.

Onherstelbare schade verzoekster

12. Op de website van Asian Gear biedt Asian Gear ook nu nog de inbreukmakende buggy's te koop aan. Er bestaat een aanzienlijk risico dat Asian Gear een partij van deze inbreukmakende buggy's vanuit Azië naar Nederland zal importeren of zelfs al heeft geïmporteerd. Indien die inbreukmakende buggy's worden ingevoerd en uitgeleverd aan derden vormt dit een inbreuk op de aan MFB toekomende rechten van intellectuele eigendom. Bovendien worden deze buggy's reeds te koop aangeboden door Asian Gear op haar website. Op grond van artikel 1 Auteurswet 1912 komt uitsluitend aan MFB het recht toe buggy's van het betreffende model openbaar te maken of te verveelvoudigen. Op grond van artikel 19 Gemeenschapsmodellenverordening kan MFB zich voorts verzetten tegen ieder gebruik (waaronder mede begrepen het verhandelen invoeren of in voorraad hebben) van buggy's waarop het geregistreerde Gemeenschapsmodel van MFB is toegepast. Wanneer deze inbreukmakende buggy's door Asian Gear worden verhandeld zal MFB ze uit het oog verliezen zodat dit voor MFB tot onherstelbare schade zal leiden.

Bevel

13. MFB heeft derhalve recht op en een zwaarwegend belang bij het uitvaardigen van een ex parte bevel conform artikel 1019e Rv aan Asian Gear om ieder verhandelen van de inbreukmakende buggy's te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom.

Spoedeisend belang en bevoegdheid

14. MFB heeft een spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen, aangezien de inbreuk op de exclusief aan MFB toekomende rechten door Asian Gear nog steeds voortduurt, Asian Gear de inbreukmakende buggy's nog steeds via haar website te koop aanbiedt en er gegronde vrees bestaat dat er binnenkort (meer) inbreukmakende buggy's zullen worden ingevoerd en uitgeleverd.

15. Aangezien MFB zich beroept op een Gemeenschapsmodel is de voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag op grond van artikel 80 en 81

Gemeenschapsmodellenverordening bevoegd van onderhavige verzoeken kennis te nemen. Overigens vloeit deze bevoegdheid tevens voort uit het feit dat gerekwesteerde in het Arrondissement Den Haag is gevestigd.

Termijn

16. MFB verzoekt U Edelachtbare de termijn, zoals bedoeld in artikel 1019i en artikel 50 lid 6 TRIPS Verdrag, te bepalen op 6 (zes) maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel. De eis dat een (bodem) procedure moet worden gestart, rechtvaardigt een ruime termijn. Deze termijn biedt partijen bovendien de mogelijkheid tot een definitieve onderlinge oplossing te komen, zonder dat partijen genoodzaakt zijn al voor die tijd een (bodem)procedure te starten. Om deze redenen wendt verzoekster zich tot U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter met het verzoek:

1. gerekwesteerde te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via internet), distribueren, importeren of anderszins verhandelen of in het verkeer brengen van de inbreukmakende buggy's in de gehele Gemeenschap, althans in Nederland, te staken en gestaakt te houden;
2. gerekwesteerde te veroordelen tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000 (zegge: tienduizend euro), althans van een door U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerekwesteerde in strijd handelt met het bevel sub 1 of met enig gedeelte daarvan, dan wel, ter uitsluitende keuze van eiseres, van €50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) voor iedere individueel verhandelde inbreukmakende buggy;
3. de termijn waarbinnen verzoekster de eis in de hoofdzaak dient in te stellen zoals bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad op de minuut te verklaren.

Verzoekster wordt hierna aangeduid als MFB, gerekwesteerde als Asian Gear.

Voorzover het verzoek is gegrond op de Gemeenschapsmerkrechten van MFB, is, gelet op de vestigingsplaats van Asian Gear in Nederland, deze voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 91 lid 1 en artikel 99 Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 Uitvoeringswet. Voorzover de vordering is gegrond op het gemeenschapsmodelrecht van MFB berust de bevoegdheid op de overeenkomstige bepalingen uit de Gemeenschapsmodellenverordening. In beide gevallen is de competentie van de voorzieningenrechter paneuropees. De buggy welke Asian Gear vertoont op haar website ziet eruit als volgt:



De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan in elk geval voorzover het gebaseerd is op het Gemeenschapsmodelrecht van MFB en voorzover gericht op de toepassing daarvan door Asian Gear zoals hierboven afgebeeld. Het bevel zal worden gegeven op de wijze als hieronder verwoord.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Asian Gear, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de Gemeenschapsmodel van MFB te staken en gestaakt te houden, met name door zich te onthouden van ieder aanbieden (waaronder begrepen via internet), distribueren, importeren of anderszins verhandelen of in het verkeer brengen in de gehele Gemeenschap van de hierboven afgebeelde buggy;

veroordeelt Asian Gear tot betaling aan MFB van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Asian Gear in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel of – zults naar keuze van MFB – voor ieder inbreukmakend handelen waarmee Asian Gear 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 donderdag 13 maart 2008;

bepaalt dat voor het geval Asian Gear de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag 19 maart 2008, 14.00 uur en bepaalt voorts dat Asian Gear, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk maandag 17 maart 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 11 maart 2008.
