

Vzgr Rb Den Haag, 18 maart 2008, Ford v Service Best



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Grensoverschrijdend Ex Parte Bevel

beveelt Service Best binnen 24 uur na betekening van dit bevel de inbreukmakende handelingen op het Ford merkrecht (waaronder ieder verkopen, aanbieden, invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van de inbreukmakende producten zoals beschreven in het verzoekschrift) te staken en gestaakt te houden;

bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

veroordeelt Service Best tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Service Best in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel, dan wel - uitsluitend ter keuze van verzoekster - een dwangsom van € 500,- voor ieder inbreukmakend product waarmee Service Best in strijd handelt met het 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 het bevel 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 verzoekster dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Service Best zal doen betekenen uiterlijk donderdag 20 maart 2008; bepaalt dat voor het geval Service Best de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 3 april 2008, 9.30 uur en bepaalt voorts dat Service Best, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk donderdag 27 maart 2008;

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 18 maart 2008

(P.G.J. de Heij)

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rekestnummer: KG-RK 2008 / 467

Beschikking van 18 maart 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht (Delaware corporation) Ford Motor Company, gevestigd te Dearborne, Michigan, Verenigde Staten van Amerika, verzoekster, procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, advocaten mr. G.S.P. Vos en mr. A.A.A.C.M. van Oorschot te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Service Best Automateriaal B.V.,

gevestigd te Best,

verder te noemen: Service Best.

Het verzoek

Op 14 maart 2008 is een verzoekschrift ingekomen strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv.

Verzoekster is in de gelegenheid gesteld het verzoek telefonisch nader toe te lichten. De inhoud van het verzoek en de daarbij behorende afbeeldingen zijn, voor zover van belang, hieronder opgenomen.

I. Inleiding

1. Verzoekster richt zich tot u naar aanleiding van een ernstige inbreuk op haar merkrechten door Service Best.

2. Verzoekster (hierna ook: "Ford") is één van grootste automobielproducenten ter wereld.

Ford produceert jaarlijks meer dan 6,5 miljoen voertuigen die over de hele wereld worden verkocht. Het bedrijf heeft meer dan 24.000 verkooppunten in ruim 200 landen. Bij Ford werken wereldwijd zo'n 325.000 werknemers.

II. Merkrechten Ford

3. Onder het merk FORD worden door Verzoekster reeds meer dan 100 jaar auto's en onderdelen daarvan geproduceerd en verhandeld. Ter onderscheiding van deze producten maakt Verzoekster -naast het FORD woordmerk- onder meer gebruik van het gecombineerde Ford woord/beeldmerk dat hieronder is afgebeeld.



4. Verzoekster is houder van onder meer de volgende merkregistratie ten aanzien van het gecombineerde Ford woord/beeldmerk (hierna: "het Ford Merk"):

- Gemeenschapsmerk met inschrijvingsnummer 1.533.025, voor waren in o.a. klasse 12, (waaronder wieldoppen); Een afschrift van de registratie is bijgesloten als productie 1.

5. Het Ford merk is door het langdurige en grootschalige wereldwijde gebruik zonder meer een algemeen bekend merk als bedoeld in artikel 6bis van het Unie Verdrag van Parijs en daarmee eveneens een bekend merk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVO") Het Ford merk staat centraal in de marketing van Verzoekster en is de

drager van enorme goodwill die zorgvuldig door Verzoekster is opgebouwd.

III. Service Best

6. Service Best houdt zich blijkens het handelsregister onder meer bezig met de groothandel in auto-materiaal, auto-accessoires en aanverwante artikelen (productie 2). Als algemene aanduiding voor haar assortiment maakt Service Best gebruik van het merk CARPOINT (productie 3). Zoals uit de online CARPOINT catalogus blijkt, waarvan enkele pagina's als productie 4 worden overgelegd, worden onder deze aanduiding veelal afzonderlijke "merkproducten" van derden verhandeld.

7. Onlangs heeft Ford moeten constateren dat Service Best wielloppen verhandelt waarop een teken (hierna: "het Inbreukmakende Teken") is aangebracht dat identiek is aan het Ford Merk, zonder dat zij daartoe van Ford toestemming heeft verkregen. Hieronder is een afbeelding van de bewuste wielloop opgenomen.



8. Als productie 5 worden aanvullende afbeeldingen van de bewuste wielloppen (hierna: "Inbreukmakende Producten") en de verpakking daarvan overgelegd. De op deze afbeeldingen getoonde inbreukmakende Producten zijn in beslag genomen bij een afnemer van Service Best genaamd Eurax Ltd. Als productie 6 wordt een afschrift van de factuur van Service Best aan Eurax Ltd. overgelegd. De inbreukmakende Producten worden op de factuur aangeduid met nummer 2211416. Dit nummer is eveneens opgenomen op de verpakking van de inbreukmakende Producten, zoals blijkt uit productie 7. De Inbreukmakende Producten zijn (nog) niet in de online CARPOINT catalogus opgenomen.

9. Service Best maakt door dit alles -zoals hieronder nader zal worden toegelicht- inbreuk op het Ford Merk van Verzoekster.

IV. Ernstige inbreuk op het Ford Merk

10. Verzoekster kan zich, ex artikel 9 lid 1 sub a dan wel b GMVO, op grond van haar Ford Merk verzetten tegen het gebruik van het Inbreukmakende Teken, dat immers gelijk is aan, dan wel verwarringwekkend overeenstemt met, het Ford Merk, en dat, in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het Ford Merk (o.a.) is ingeschreven, namelijk wielloppen (*Wheel trims*).

11. Bovendien wordt door het gebruik van het Inbreukmakende Teken, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of de reputatie van het bekende Ford Merk. Aldus is eveneens sprake van merkinbreuk op basis van artikel 9 lid 1 sub c GMVO,

V. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

12. Her Ford Merk is één op één overgenomen op de Inbreukmakende Producten. Het betreft derhalve zuivere namaak goederen. Ford heeft geen enkele controle over de kwaliteit van de Inbreukmakende Producten waarvan het publiek zal menen dat ze van Ford afkomstig zijn. Het inbreukmakend handelen door Service Best is zeer ernstig en leidt tot zeer grote schade bij Verzoekster.

13. Verzoekster heeft een spoedeisend belang om onmiddellijk een einde aan deze inbreuk te maken. De praktijk leert aan dat zelfs een kort geding procedure in het algemeen al te lang duurt om dit soort -als piraterij aan re merken- inbreuk effectief te bestrijden; het risico blijft daarbij bestaan dat de Inbreukmakende Producten, hetzij zullen verdwijnen, hetzij alsnog verder in economisch verkeer worden verspreid via de hondertkn CARPOINT dealers (enkele overzichtspagina's met CARPOINT dealers in binnen- buitenland worden overgelegd als productie 8) De CARPOINT dealers zijn allen (niet aan Service Best gelieerde) zelfstandige vennootschappen, die de producten van Service Best verkopen. Wanneer de Inbreukmakende Producten (verder) aan hen worden uitgeleverd is de inbreuk voor Verzoekster lastiger te redresseren.

14. Gelet op deze achtergrond, de ernst van de inbreuk (piraterij), en de ernst van de verdere dreigende inbreuk, is het onderhavige verzoek de enige manier om effectief en direct een einde aan het inbreukmakend handelen te maken.

VI. Bevoegdheid

15. Service Best in is gevestigd in Nederland zodat U Edelachtbare heer/vrouw op grond van artikelen 93 lid 1 en 99 lid 1 GMVO jo. artikel .1 Uitvoeringswet bevoegd bent om kennis te nemen van dit verzoekschrift.

VII. Bevel

16. Gelet op al hetgeen hierboven is gesteld heeft Verzoekster op grond van artikel 1019e Rv recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Service Best tot het staken van de inbreuk op het Ford Merk van Verzoekster.

WESHALVE:

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

1. Service Best te bevelen, met onmiddellijk ingang na betekening van deze beschikking, de inbreukmakende handelingen op het Ford Merkrecht (waaronder ieder verkopen, aanbieden, invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van de Inbreukmakende Producten zoals beschreven in het lichaam van het verzoekschrift) te staken en gestaakt te houden, en te bepalen dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

2. Service Best te veroordelen tot betaling van een opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag, of een gedeelte van een dag, dat Service Best in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel, dan wel - zulks uitsluitend naar keuze van Verzoekster - een bedrag van EUR 500,- voor ieder inbreukmakend product waarmee Service Best in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel;
3. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na dagtekening van deze beschikking;
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad op de te verklaren.

Bij het verzoekschrift is als productie 5 onder meer de navolgende afbeelding opgenomen van de verpakking van de wieloppen.



Beoordeling van het verzoek

De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 91 lid 1, 92, 93 lid 1 en 99 lid 2 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. Het verzoek is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Service Best binnen 24 uur na betekening van dit bevel de inbreukmakende handelingen op het Ford merkrecht (waaronder ieder verkopen, aanbieden, invoeren, uitvoeren of anderszins in het verkeer brengen van de inbreukmakende producten zoals beschreven in het verzoekschrift) te staken en gestaakt te houden; bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap; veroordeelt Service Best tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Service Best in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel, dan wel - uitsluitend ter keuze van verzoekster - een dwangsom van € 500,- voor ieder inbreukmakend product waarmee Service Best in strijd handelt met het 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 het bevel 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 verzoekster dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Service Best zal doen betekenen uiterlijk donderdag 20 maart 2008; bepaalt dat voor het geval Service Best de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 3 april 2008, 9.30 uur en bepaalt voorts dat Service Best, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk donderdag 27 maart 2008; wijst het meer of anders verzochte af. Deze beschikking is gegeven door mr. P.G.J. de Heij op 18 maart 2008.