

Vzgr Rb Den Haag, 19 maart 2008, Screwfix



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Ex parte bevel

beveelt elk van gerequireerden, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de inbreukmakende handelingen op de Gemeenschapsmerken nrs. 00.264.2551 (voor het woordmerk ERBAUER) en 00.223.1876 voor het woordmerk SCREWFIX (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, 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 bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

veroordeelt elk van gerequireerden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere dag, of een gedeelte van een dag, dat zij in strijd handelen met het hierboven gegeven bevel, dan wel - naar keuze van Verzoekster - een bedrag van € 1.000,- voor ieder Inbreukmakend Product waarmee elk van gerequireerden in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel;

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 21 maart 2008;

bepaalt dat voor het geval (een of meer van) de gerequireerden de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 8 april 2008, 14.00 uur en bepaalt voorts dat gerequireerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk woensdag 2 april 2008, 14.00 uur; verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders verzochte.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Vzgr Rb Den Haag, 19 maart 2008

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

Beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/0489

beschikking van de voorzieningenrechter van 19 maart 2008

Op 18 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 101ge lid 1 Rv. De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met mr. G.S. P. Vos, advocaat van verzoekster. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Het verzoekschrift is tevens per e-mail naar de voorzieningenrechter gezonden. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang, is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD EX ARTIKEL 1019e RV.

Aan de Edelachtbare heer/vrouw Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

Verzoekster is de rechtspersoon naar vreemd recht

SCREWFIX DIRECT LTD.,

gevestigd. althans kantoorhoudende te Yeovil, Somerset, Verenigd Koninkrijk;

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 welk kantoor de advocaten mrs. G.S.P. Vos en A.A.A.C.M. van Oorschot deze zaak behandelen, 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;

I. Dit verzoekschrift richt zich tegen:

a. [A], H.O.D.N. BAX ICT, woonachtig te [B] (productie 1);

b. [C], woonachtig te [B] (productie 2);

c. C.W.C. BAAN HOLDING B.V., gevestigd te (3065 JK) Rotterdam aan het Mia van IJperenplein 243 (productie 2);

d. ADEON BEHEER B.V., gevestigd te (3065 JK) Rotterdam aan het Mia van IJperenplein 243 (productie 3);

e. HANDELSMAATSCHAPPIJ HERPAX B.V.. gevestigd te (3089 KD) Rotterdam aan de Eemhavenstraat I (productie 4);

f. ADEON TEST & TRANSPORT SERVICE B.V., gevestigd te (3089 KD) Rotterdam aan de Eemhavenstraat I (productie 5);

g. ADEON TRAILER SERVICE B.V.. gevestigd te (3089 KD) Rotterdam aan de Eemhavenstraat I (productie 6); (hierna gezamenlijk: "Gerequireerden")

I. Screwfix

2. Verzoekster, "Screwfix", is krachtens Gemeenschapsmerk-inschrijvingen, houdster van diverse merken, waaronder:

a. Gemeenschapsmerkregistratie nr. 00.264.2551 voor het woordmerk ERBAUER, gedeponeerd op 4 april 2002, onder meer voor elektrische reinigingsmachines, was- en schuurmachines en drukreinigers, in klasse 7 (productie 7);

b. Gemeenschapsmerkregistratie nr. 00.223.1876 voor het woordmerk SCREWFIX, gedeponeerd op 22 mei 2001, eveneens onder meer voor elektrische reinigingsmachines, was- en schuurmachines en drukreinigers, in klasse 7 (productie 8);

3. Screwfix is in het Verenigd Koninkrijk de grootste leverancier van gereedschap en aanverwante producten. Screwfix verhandelt haar producten zowel via haar 100 eigen winkels als online.

II. Hoge druk reiniger ERBAUER

4. Eén van de soorten producten die Screwfix verhandelt onder de merken ERBAUER en SCREWFIX betreft hoge druk reinigers. Deze hoge druk reinigers biedt Screwfix aan in verschillende typen (productie 9). Eén van de typen hoge druk reinigers die Screwfix aanbiedt is degene die werkt met een druk van 130 bar. Voor de 130 bar ERBAUER reiniger die Screwfix thans aanbiedt vraagt zij een prijs van GBP 149,99 (productie 10). Omgerekend is dat EUR 196,06 (productie 11).

5. Tot een jaar geleden liet Screwfix haar hoge druk reinigers produceren in Italië bij IPC Faip. Screwfix heeft toen echter haar overeenkomst met de Italiaanse producent verbroken omdat de kwaliteit van de door deze producent geleverde producten onder de maat was. De producten die IPC Faip met toestemming van Screwfix heeft geproduceerd heeft zij altijd alleen aan Screwfix geleverd.

6. De onder de hierboven onder 2 genoemde merken geproduceerde en in het verkeer gebrachte waren mogen in de Europese Unie alleen door Screwfix en/ofmet haar toestemming op de markt worden gebracht.

III. Inbreukmakende Producten

7. Desondanks heeft Screwfix onlangs een partij 130 bar ERBAUER hoge druk reinigers aangeboden gekregen, in eerste instantie van de onderneming 't Hoekse Hout B.V. te Capelle aan de IJssel. Aangezien deze partij niet anders dan zonder toestemming van Screwfix op de markt kon zijn gebracht maken deze producten inbreuk op de exclusieve merkrechten van Screwfix op grond van artikel 9 lid I sub a, dan wel b Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO). Screwfix heeft daarom 't Hoekse Hout meteen gesommeerd. 't Hoekse Hout heeft toen geantwoord dat zij zelf de producten niet bezat, maar dat deze haar voor verhandeling waren aangeboden.

IV. Communicatie met enkele van de gerequireerden

8. Na enig onderzoek kwam Screwfix in contact met gerequireerde onder 1a (hierna: "Bax ICT") (productie 12) die Screwfix 400 van de inbreukmakende 130 bar ERBAUER hoge druk reinigers (hierna: "de Inbreukmakende Producten") aanbood voor een bedrag van EUR 85,- per stuk. Dit aanbod werd gedaan vanaf het e-mail adres van [A] maar was ondertekend door gerequireerde onder Ib, [C], die later de moeder van [A]

bleek te zijn. Tevens heeft Bax ICT foto's van de Inbreukmakende Producten aan Screwfix toegestuurd (productie 13).

9. Uit deze afbeeldingen blijkt dat het gaat om een ouder type 130 bar ERBAUER hoge druk reinigers, te weten het type dat nog is geproduceerd door de voormalige Italiaanse producent IPC Faip. Het gevraagde bedrag van EUR 85,- toont eens te meer aan dat de Inbreukmakende Producten zonder toestemming van Screwfix op de markt zijn gebracht, aangezien alle geautoriseerde producten aan Screwfix zijn geleverd en zij de producten van dit type aanbiedt voor een prijs die aanzienlijk hoger ligt, te weten EUR 196,06. Op de afbeeldingen is tevens te zien dat de merken ERBAUER en SCREWFIX van Screwfix op de Inbreukmakende Producten zijn aangebracht.

10. Op 10 maart 2008 heeft Screwfix Bax ICT gesommeerd uiterlijk per 14 maart 2008 de verhandeling van de Inbreukmakende Producten te staken (productie 14). In antwoord hierop heeft Bax ICT gesteld dat zij geen inbreuk zou maken op de merkrechten van Screwfix omdat zij de Inbreukmakende Producten te goeder trouw zou hebben verkregen van een transportonderneming die de goederen zou hebben verkregen als het gevolg van het uitoefenen van een retentierecht.

11. Na 10 maart jl. heeft Screwfix geen contact meer gehad met Bax ICT. Op 13 maart jl. heeft Bax ICT Screwfix een e-mail gestuurd (productie 15) waarin zijn Screwfix dreigt de Inbreukmakende Producten aan derden te zullen verhandelen indien Screwfix niet uiterlijk op 14 maart 2008, 17.00 uur aan Bax ICT zal berichten dat zij de Inbreukmakende Producten zal kopen.

V. Beslag 14 maart jl.

12. Het leek Screwfix aannemelijk dat de Inbreukmakende Producten zich zouden bevinden ofwel bij Bax ICT aan de Eemhavenstraat 3 B in Rotterdam, ofwel bij gerequireerde onder Ig (hierna: "Adeon Trailer Service"). De naam van Adeon Trailer Service had Screwfix aangetroffen in een kopieadres van een e-mail van BaxICT [...] (productie 14) en uit onderzoek in het handelsnaamregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de bestuurder van Adeon Trailer Service (productie 6) is gerequireerde onder Id, Adeon Beheer B.V (productie 3), die is gevestigd op het zelfde adres als Bax ICT, te weten het Mia van IJperenplein 243. Bovendien is de bestuurder van Adeon Beheer gerequireerde onder Ic, C.W.C. Baan Holding B.V. (productie 2), waarvan enig aandeelhouder is gerequireerde onder I b, mevrouw [C], die mede namens Bax ICT optrad in dit geschil. Hierdoor leek het aannemelijk dat de transportmaatschappij die de Inbreukmakende Producten in eerste instantie door uitoefening van haar retentierecht had verworven de onderneming van Adeon Trailer Service zou zijn en dat de Inbreukmakende Producten zich aldaar of bij Bax ICT zouden bevinden.

13. Om te voorkomen dat de Inbreukmakende Producten alsnog in het verkeer zouden komen, als gevolg waarvan Screwfix schade zou lijden, heeft Screwfix gepoogd op vrijdag 14 maart 2008 beslag te leggen onder Bax ICT en Adeon Trailer Service (Productie 16).

Dit beslag heeft niet kunnen slagen (productie 17). De deurwaarder werd bericht dat de in beslag te nemen Inbreukmakende Producten zich niet bevonden onder beslagenen maar in een container op een bepaald havelterrein op de Maasvlakte. Beslagenen weigerden de deurwaarder te informeren over de precieze locatie met de Inbreukmakende Producten

14. Om die reden heeft de deurwaarder slechts beslag kunnen leggen op één exemplaar van de Inbreukmakende Producten. Dit ene Inbreukmakende Product zou zich onder beslagenen bevinden als showmodel voor de verkoop van de overige Inbreukmakende Producten.

15. De deurwaarder heeft verder in een telefoongesprek met één van de raadslieden van Screwfix verklaard dat de beslagenen hem ook nog hebben gezegd dat zij zelf niet de eigenaren van de Inbreukmakende Producten zouden zijn, wie of welke onderneming dat dan wel zou zijn weigerden zij eveneens aan de deurwaarder mee te delen.

VI. Rol van Gerequireerden bij inbreuk

16. Het aanbieden en/of verhandelen van de Inbreukmakende Producten leidt tot een inbreuk op de exclusieve merkrechten van Screwfix op grond van artikel 9 lid I sub a, dan wel b GMVO. Aangezien het showmodel zich onder Bax ICT en Adeon Trailer Services bevond en steeds namens Bax ICT met, hoogstwaarschijnlijk, medewerking van Adeon Trailer Service de Inbreukmakende Producten zijn aangeboden, is het aannemelijk dat zij tenminste betrokken zijn bij het aanbieden van de Inbreukmakende Producten en dat zij om die reden inbreuk maken op de merkrechten van Screwfix. Om diezelfde reden is het ook aannemelijk dat gerequireerde onder Ib, mevrouw [C], inbreuk maakt op de merkrechten van Screwfix, nu zij ook bij het aanbieden van de Inbreukmakende Producten is betrokken.

17. Nu de Inbreukmakende Producten naar zeggen van henzelf niet in eigendom van Bax ICT en/of Adeon Trailer Service zou zijn, maar in eigendom van een andere persoon of onderneming, is het aannemelijk dat dit ofwel mevrouw [C] is, dan wel één van de andere ondernemingen waarbij de heer [A] en mevrouw [C] zijn betrokken. Zo is mevrouw [C] de bestuurder van gerequireerde onder Ic, C.W.C. Baan Holding B.V. (productie 2), welke onderneming weer enig aandeelhouder en bestuurder is van gerequireerde onder Id, Adeon Beheer B.V. (IliQ: ductie 3). Adeon Beheer is op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder van gerequireerde onder Ie, Handelsmaatschappij Herpax B.V. (productie 4), van gerequireerde onder If, Adeon Test & Transport Service B.V. (productie 5) en van gerequireerde onder Ig, Adeon Trailer Service B.V. (productie 6). Al dan niet indirect heeft mevrouw [C] de controle over gerequireerden onder Ic t/m g.

18. Uit het feit dat mevrouw [C] ook opereert onder het e-mail adres van de eenmanszaak van haar zoon, lijkt te volgen dat zij en haar zoon beiden werkzaam in de diverse hiervoor genoemde ondernemingen. Deze indruk wordt versterkt door het feit dat mevrouw [C] en haar zoon [A] kennelijk woonachtig zijn op het zelfde adres, op welk adres tevens C.W.c. Baan Holding en Adeon

Beheer zijn gevestigd en door het feit dat Handelsmaatschappij Herpax, Adeon Test & Transport Service en Adeon Trailer Service op hetzelfde adres zijn gevestigd en dat Bax ICT kantoor houdt in een daarnaast gelegen pand.

IV. Ernstige inbreuk op de merken ERBAUER en SCREWFIX

19. Screwfix kan zich op grond van artikel 9 lid I sub a dan wel b GMVO verzetten tegen het ongeautoriseerd gebruik van haar merken ERBAUER en SCREWFIX zoals genoemd onder 2. De inbreuk die in dit geschil op deze merken wordt gemaakt is ernstig en moedwillig. Ondanks het feit dat Screwfix Bax ICT en mevrouw [C] er expliciet op hebben gewezen dat de Inbreukmakende Producten inbreuk maken op haar merkrechten, weigeren deze de verhandeling van deze producten te staken en proberen zij zelfs de producten te verkopen aan Screwfix zelf. Zij dreigen zelfs de Inbreukmakende Producten aan onbekende derden te verkopen als Screwfix niet op hun eisen ingaat.

20. Het ernstige karakter van deze inbreuk wordt nog versterkt door de opzettelijke tegenwerking door Bax ICT en Adeon Trailer Services bij de handhaving van de merkrechten van Screwfix. Bewust houden zij informatie achter om hun inbreukmakende praktijken, dan wel van die één van de andere gerequireerden, voort te kunnen zetten.

V. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

21. Screwfix 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 te 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.

22. Screwfix heeft er een belang bij dat het bevel tot het staken van de inbreuk in dit geschil wordt uitgesproken tegen elk van de gerequireerden. Het is hoe dan ook aannemelijk dat Bax ICT, mevrouw [C] en Adeon Trailer Services inbreukmakende handelingen hebben verricht en dat zij die in de toekomst nog verder zullen verrichten. Voor mevrouw [C] geldt nog dat zij als bestuurder van C.W.c. Baan Holding via Adeon Beheer ook weer als enige verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de handelingen van Adeon Trailer Services, Adeon Test & Transpoli en HanKG deltsmaatschappij Herpax. Inbreukmakende handelingen van deze vennootschappen zijn derhalve ook haar aan te rekenen.

23. Voorts hebben Bax ICT, mevrouw [C] en Adeon Trailer Services zelfbewust onduidelijkheid geschapen over de identiteit van de eigenaar en de locatie van de Inbreukmakende Producten. Deze bewust gecreëerde onduidelijkheid maakt dat Screwfix er belang bij en recht op heeft dat de het gevraagde bevel ook wordt toegewezen jegens al die vennootschappen waarbij mevrouw [C] via C. W.C. Baan Holding en Adeon Beheer verantwoordelijk is voor het (inbreukmakend) handelen.

24. Gelet op deze achtergrond, de ernst van de inbreuk en de ernst van de verdere dreigende inbreuk, is het on-

derhavige verzoek de enige manier om effectief en direct een einde aan het inbreukmakend handelen te maken.

VI. Bevoegdheid

25. Gerequireerden zijn allen gevestigd in Nederland zodat U Edelachtbare heer/vrouw op grond van artikelen 93 lid 1 en 99 lid 1 GMVO jo. artikel 3 Uitvoeringswet bevoegd bent om kennis te nemen van dit verzoekschrift.

VII Bevel

Gelet op al hetgeen hierboven is gesteld heeft Verzoekster op grond van artikel 101 ge Rv recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Gerequireerden tot het staken van de inbreuk op haar Gemeenschapsmerken ERBAUER en SCREWFIX zoals hierboven onder 2. genoemd.

WESHALVE:

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

1. Elk van de Gerequireerden te bevelen, met onmiddellijk ingang na betekening van deze beschikking, de inbreukmakende handelingen op de Gemeenschapsmerken ms. 00.264.2551 (voor het woordmerk ERBAUER) en 00.223.1876 voor het woordmerk SCREWFIX (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, 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. Elk van de Gerequireerden te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag, of een gedeelte van een dag, dat zij in strijd handelen met het hierboven gegeven bevel, dan wel - zulks uitsluitend naar keuze van Verzoekster - een bedrag van EUR 5.000,- voor ieder Inbreukmakend Product waarmee elk van de Gerequireerden 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.

Het verzoek is gegrond op de Gemeenschapsmerkrechten van Verzoekster. Alle gerequireerden zijn in Nederland woonachtig of gevestigd. Daarop gelet is deze voorzieningenrechter bij uitsluiting bevoegd op grond van artikel 91 lid 1 en artikel 99 Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 Uitvoeringswet. De competentie van de voorzieningenrechter is paneuropees. Een van de onder productie 13 opgenomen afbeeldingen is de volgende:



De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan op de wijze als hieronder verwoord.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt elk van gerequireerden, binnen 24 uur na betekening van deze beschikking, de inbreukmakende handelingen op de Gemeenschapsmerken nrs. 00.264.2551 (voor het woordmerk ERBAUER) en 00.223.1876 voor het woordmerk SCREWFIX (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, 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 bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

veroordeelt elk van gerequireerden tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor iedere dag, of een gedeelte van een dag, dat zij in strijd handelen met het hierboven gegeven bevel, dan wel - naar keuze van Verzoekster - een bedrag van € 1.000,- voor ieder Inbreukmakend Product waarmee elk van gerequireerden in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel;

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 21 maart 2008;

bepaalt dat voor het geval (een of meer van) de gerequireerden de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 8 april 2008, 14.00 uur en bepaalt voorts dat gerequireerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk woensdag 2 april 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 19 maart 2008.