

Vzgr Rb Den Haag, 22 april 2008, Deere v Van Ruiten (ex parte verbod)

L 115



MERKENRECHT

Ex parte verbod afgewezen

Het verzoek een ex parte verbod op te leggen zal worden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisendheid, gebrek aan belang en om redenen van proceseconomie. Het ex parte verbod heeft geen verdere reikwijdte dan het verbod in eigenlijke zin versterkt met een dwangsom. In dit kader kan niet de afgifte worden gevorderd en kunnen voorts niet de vorderingen bedoeld in de artikelen 1019 f en h Rv worden ingesteld welke zien op het verstrekken van informatie respectievelijk de vergoeding van de kosten van de procedure. Het ex parte verbod heeft de strekking het verder inbreuk maken (de handelingen bedoeld in artikel 9 lid 2 GmerkVo), onmiddellijk te stoppen.

- Doordat bij beschikking van heden verlof zal worden gegeven het beslag tot afgifte te leggen, zal in belangrijke mate een situatie ontstaan die met het ex parte verbod wordt beoogd. Dit neemt de spoedeisendheid weg van de thans verzochte ex parte voorziening en ook het belang daarvan.

Daar komt bij dat in dat verlof zal worden bepaald dat de eis in de hoofdzaak, welke een vordering tot afgifte dient te omvatten, dient te worden ingesteld voor 1 juni 2008.

- Het ligt in de rede dat verzoekers dat langs de weg van een "gewoon" kort geding zullen willen doen. Redenen van proceseconomie verzetten zich tegen dubbele procedures in dezelfde zaak indien spoedeisendheid en belang daartoe niet dwingen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 22 april 2008

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

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/0717

beschikking van de voorzieningenrechter van 22 april 2008

Op 21 april 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. Gelijktijdig daarmee zijn binnen gekomen een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag met gerechtelijke bewaring, beschrijving, monsterneming en inzage en kopiering van bescheiden ex artikel 1019 b – 1019 d en 843a Rv (KGRK 08-0718) en een verzoek tot het leggen van beslag tot afgifte van roerende zaken ex artikel 700 juncto 730 Rv, artikel 14 GmerkVo juncto artikel 2.22 BVIE (KGRK 088-0719). Op alle verzoeken zal heden worden beslist. De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met mr. T.F.W. Overdijk, advocaat van verzoekers. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Een afschrift van het verzoek zoals gewijzigd na dit overleg, is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD EX ART. 1019E RV (EX PARTE)

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouw Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage, ten verzoeken van:

1. DEERE AND COMPANY, gevestigd en kantoor houdende in Moline, Illinois 61265, Verenigde Staten van Amerika;
2. JOHN DEERE INTERNATIONAL GmbH, gevestigd en kantoor houdende te (CH- 8200) Schaffhausen, Zwitserland, op het adres Rheinweg 11; beiden te dezer zake domicilie kiezende te (1082 GG) Amsterdam aan de Van Leijenberghlaan 199, ten kantore van Mr T.F.W. Overdijk (Vondst Advocaten), alsmede te (2514 JK) 's-Gravenhage, aan de parkstraat 30, ten kantore van Mr L.M. Bruins (Krans & Van Hilten) die door hen tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor hen zal optreden;

1. Dit verzoek richt zich tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VR-PRODUCTS B.V. tevens handelende onder de namen PIETER VAN RUITEN IMPORT en ABARTH NEDERLAND en AUTOBEDRIJF P. VAN RUITEN, gevestigd te Leiden en kantoor houdende te (2371 CX) Roelofarendsveen, op het adres Noordeinde 144.

2. Verzoeksters (hierna ook: "Deere") houden zich sinds 1837 bezig met de vervaardiging en verkoop van landbouwwerktuigen en machines. 3. Inmiddels is Deere uitgegroeid tot één van de grootste producenten van landbouwmachines in de wereld. Deere beschikt over verkooppunten in 75 landen. Naast productie en verhandeling van landbouwmachines houdt Deere zich ook bezig met de verhandeling van professionele Tuin en Park Machines, Particuliere Tuin en Park Machines en Golf Equipment.

4. Deere heeft haar naam en de door haar gebruikte onderscheidende kleuren geel en groen in vele landen van de wereld als merk geregistreerd. Zo is zij, onder meer, houdster van de volgende woord- en woord-/beeldmerken met gelding in de Benelux. - Benelux woordmerk JOHN DEERE, nr. 041180, d.d. 5-7-1971;

- Benelux woordmerk DEERE, nr. 041179, d.d. 5-7-1971;
- Benelux beeldmerk JOHN DEERE, nr. 041178, d.d. 5-7-1971;
- Benelux woordmerk JOHN DEERE, nr. 157420, d.d. 23-12-1987;
- Benelux beeldmerk JOHN DEERE, nr. 687212, d.d. 3-8-2000;
- Gemeenschapsmerk JOHN DEERE, nr. 332874, d.d. 11-11-1999;
- Gemeenschapsbeeldmerk JOHN DEERE, nr. 394460, d.d. 11-11-1999;
- Gemeenschapsmerk JOHN DEERE, nr. 997866, d.d. 21-12-1999;
- Gemeenschapsbeeldmerk JOHN DEERE, nr. 4390548, d.d. 15-4-2005;

Kopieën van deze registraties worden als productie 1 in het geding gebracht.

Daarnaast is Deere houdster van het volgende kleurmerk:

- Gemeenschapsmerk kleuren groen/ geel, nr. 63289, d.d. 1-4-1996;

Een kopie van deze registratie wordt als productie 2 in het geding gebracht.

5. Vanwege het decennialange intensieve gebruik daarvan zijn de beeld-, woord- en kleurmerken JOHN DEERE van Deere wereldberoemd geworden.

6. Gerequesteerde (hierna ook te noemen "Van Ruiten") drijft een onderneming die zich volgens het uittreksel van het online register van de Kamer van Koophandel bezighoudt met de groothandel in-, im- en export van-, nieuwe en gebruikte automobielen, motoren en accessoires, alsmede motorbrandstoffen, onderhouds- en reinigingsproducten alles in de meest ruime zin.

7. Deere heeft recentelijk geconstateerd dat Van Ruiten grasmaaiers, voorzien van haar merken JOHN DEERE, op de markt brengt c.q. aanbiedt, die niet door of met toestemming van Deere binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Het betreft onder meer de grasmaaiers van het type LA 115 en LA 135. Van Ruiten biedt de grasmaaiers onder meer aan in haar bedrijfspand en via de website www.marktplaats.nl (productie 3). Op 15 april 2008 is op verzoek van Deere door een derde bij Van Ruiten één van de door hem aangeboden grasmaaiers aangekocht. Uit de aankoopbon (productie 4) en de bijgeleverde documentatie (productie 5) blijkt dat het hierbij om een product handelt dat door Deere voor het eerst op de Noord-Amerikaanse markt in het verkeer is gebracht. Op de aankoopbon is het typenummer vermeld: LA 115. Machines met LA-nummers zijn niet bestemd voor verhandeling in de E.U., maar uitsluitend voor verhandeling in de V.S. en Canada. Ook uit de bijgeleverde gebruikershandleiding en het garantieformulier blijkt dat de machine uitsluitend is bestemd voor Noord-Amerika, c.q. de V.S. Op grond van deze test aankoop is het vermoeden gewettigd dat alle grasmaaiers die Van Ruiten te koop aanbiedt afkomstig zijn van buiten-Europese parallelimport. Ook de omstandigheid dat de producten worden aangeboden via

www.marktplaats.nl is hiervoor een sterke aanwijzing. Normaal gesproken worden nieuwe producten van Deere verhandeld via geautoriseerde dealers en niet via een Internetsite als www.marktplaats.nl.

8. Door het verkopen, te koop aanbieden, ten verkoop in voorraad hebben en/of (doen) vervoeren van grasmaaiers die afkomstig zijn van buiten-Europese parallelimport, maakt Van Ruiten inbreuk als bedoeld in de artt. 2.20 lid 1 onder a, b en c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en artt. 9 lid 1 sub a, b en c Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO) op de merkrechten van Deere en handelt zij tevens onrechtmatig jegens Deere.

9. Deere heeft recht en spoedeisend belang om onmiddellijk een einde te maken aan deze flagrante inbreuk op haar merkrechten. Gelet op de ernst van de inbreuk is het onderhavige verzoek de aangewezen manier om effectief en direct een einde te maken aan het inbreukmakend handelen van Van Ruiten. Uit de praktijk blijkt dat zelfs een kort geding doorgaans te veel tijd in beslag neemt om dit soort inbreuken effectief te kunnen bestrijden aangezien dan het risico aanwezig blijft dat de inbreukmakende producten alsnog worden vervoerd dan wel anderszins in het economisch verkeer terecht komen.

10. Op grond van voormelde feiten en omstandigheden heeft Deere recht op een zwaarwegend en spoedeisend belang bij het opleggen door U.E.A. Voorzieningrechter op grond van artikel 1019e Rv van een bevel aan Van Ruiten tot het staken van de inbreuk op haar merken zoals vermeld onder randnummer 4, zonder dat Van Ruiten zal worden gehoord of voorafgaand hierover wordt geïnformeerd en op straffe van een dwangsom.

11. Ingevolge artikel 700 lid 1 RV is de Voorzieningrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage bevoegd om van dit verzoekschrift kennis te nemen aangezien Van Ruiten in dit arrondissement woonplaats heeft. Deze bevoegdheid bestaat voorts op grond van artt. 93 lid 1 en 99 lid 1 GMVO jo. Artikel 3 Uitvoeringswet.

REDENEN WAAROM:

Verzoeksters zich wenden tot U.E.A. Heer/Vrouwe Voorzieningrechter, met het eerbiedig verzoek:

- a. gerequesteerde te bevelen, met onmiddellijke ingang na betekening van de hierbij verzochte beschikking, de inbreukmakende handelingen op de onder randnummer 4 in het lichaam van dit verzoekschrift genoemde Benelux- en Gemeenschapsmerken (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, ieder aanbieden, invoeren, uitvoeren, verkopen of anderszins in het verkeer brengen van de inbreukmakende producten zoals omschreven 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;
- b. gerequesteerde te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 100.000 (zegge: honderdduizend euro) voor iedere dag, of een gedeelte van een dag, dat zij in strijd handelt met het onder a. gegeven bevel, dan wel – louter ter keuze van verzoeksters - een bedrag van € 25.000 (zegge: vijfen-

twintig duizend euro) voor ieder inbreukmakend product waarmee gerequesteerde in strijd handelt met het onder a. gegeven bevel, althans door U.E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen dwangsommen;

c. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na dagtekening van de hierbij verzochte beschikking, althans een door U.E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

d. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag op 22 april 2008.

Verzoekers vragen een paneuropees verbod. De voorzieningenrechter beperkt daarom de beoordeling van het verzoek tot de mede aangevoerde grondslag van het Gemeenschapsmerkenrecht.

Gelet op de woonplaats van gerkwestreerden in Nederland is deze voorzieningenrechter bij uitsluiting bevoegd op grond van artikel 93 en artikel 99 GmerkVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet GmerkVo. Gelet op artikel 99 lid 3 strekt de te geven maatregel zich uit over alle lidstaten van de Gemeenschap.

De voorzieningenrechter zal bij beschikkingen van heden verlof verlenen voor de voorlopige en beschermende maatregelen welke zijn verzocht in de verzoeken met de rolnummers KGRK 088- 0718 en KGRK 08- 0719, een en ander op de wijze als in die beschikkingen verwoord.

Het verzoek een ex parte verbod op te leggen zal worden afgewezen wegens gebrek aan spoedeisendheid, gebrek aan belang en om redenen van proceseconomie. Het ex parte verbod heeft geen verdere reikwijdte dan het verbod in eigenlijke zin versterkt met een dwangsom. In dit kader kan niet de afgifte worden gevorderd en kunnen voorts niet de vorderingen bedoeld in de artikelen 1019 f en h Rv worden ingesteld welke zien op het verstrekken van informatie respectievelijk de vergoeding van de kosten van de procedure. Het ex parte verbod heeft de strekking het verder inbreuk maken (de handelingen bedoeld in artikel 9 lid 2 GmerkVo), onmiddellijk te stoppen. **Doordat bij beschikking van heden verlof zal worden gegeven het beslag tot afgifte te leggen**, zal in belangrijke mate een situatie ontstaan die met het ex parte verbod wordt beoogd. Dit neemt de spoedeisendheid weg van de thans verzochte ex parte voorziening en ook het belang daarvan. Daar komt bij dat in dat verlof zal worden bepaald dat de eis in de hoofdzaak, welke een vordering tot afgifte dient te omvatten, dient te worden ingesteld voor 1 juni 2008. Het ligt in de rede dat verzoekers dat langs de weg van een "gewoon" kort geding zullen willen doen. Redenen van proceseconomie verzetten zich tegen dubbele procedures in dezelfde zaak indien spoedeisendheid en belang daartoe niet dwingen.

Dit voert tot de volgende

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

Weigert de verzochte voorziening.