

Vzgr Rb Den Haag, 12 juni 2008, ACO v State of Art



MERKENRECHT

Ex parte bevel

Voorshands uitgaande van de bescherming uit hoofde van het Beneluxbeeldmerk, constateert de voorzieningenrechter dat de in het verzoekschrift onder punt 19 opgenomen afbeeldingen op zoveel punten overeenstemming vertoont met het Benelux-beeldmerk, dat de vorderingen kunnen worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 12 juni 2008

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

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 08/1012

Beschikking van 12 juni 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

L'AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST ACO,

gevestigd te Le Mans, Frankrijk,

verzoekster,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. STATE OF ART B.V.,

2. STATE OF ART I-STORE B.V.,

3. STATE OF ART RETAIL B.V.,

4. STATE OF ART CORPORATE FASHION B.V.,

5. STATE OF ART WOMEN B.V.,

6. STATE OF ART RETAIL INTERNATIONAL B.V.,

7. STATE OF ART FRANCHISE INTERNATIONAL B.V.,

8. STATE OF ART STORES INTERNATIONAL B.V.,

9. STATE OF ART STORE NL ONE B.V.,

10. STATE OF ART STORE NL TWO B.V.,

11. STATE OF ART STORE NL FOUR B.V.,

12. STATE OF ART STORE NL FIVE B.V.,

13. STATE OF ART STORE NL SIX B.V.,

allen gevestigd te Lichtenvoorde,

gerekwestreerden.

Verzoekster en gerekwestreerden zullen hierna worden aangeduid als "ACO" respectievelijk "State of Art".

1. Het verzoek

1. De procedure

1.1. Op 11 juni 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.

1.2. De voorzieningenrechter heeft telefonisch contact gehad met mr. G.S.P. Vos, raadsman van verzoeker. Hierbij is om een nadere toelichting verzocht. Het verzoekschrift is per e-mail naar de voorzieningenrechter gezonden en hieronder – voor zover van belang – opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019e RV.

Aan de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

Verzoekster is de rechtspersoon naar buitenlands recht L'AUTOMOBILE CLUB DE L'OUEST ACO (Association sans but lucratif régie par la loi de 1901), gevestigd te Le Mans, Circuit des "24 Heures", Frankrijk (hierna tevens: "ACO"), 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 welke de advocaat mr. G.S.P. Vos deze zaak behandelt, 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 ACO zal optreden;

Verweersters zijn:

1. STATE OF ART B.V.

2. STATE OF ART I-STORE B.V.

3. STATE OF ART RETAIL B.V.

4. STATE OF ART CORPORATE FASHION B.V.

5. STATE OF ART WOMEN B.V.

6. STATE OF ART RETAIL INTERNATIONAL B.V.

7. STATE OF ART FRANCHISE INTERNATIONAL B.V.

8. STATE OF ART STORES INTERNATIONAL B.V.

9. STATE OF ART STORE NL ONE B.V.

10. STATE OF ART STORE NL TWO B.V.

11. STATE OF ART STORE NL FOUR B.V.

12. STATE OF ART STORE NL FIVE B.V.

13. STATE OF ART STORE NL SIX B.V.

allen statutair gevestigd te Lichtenvoorde en kantoorhoudende aan de Dr. Besselinkstraat 1 te (7131 EC) Lichtenvoorde (hierna tezamen tevens: "State of Art" of "Verweersters").

I. Inleiding

L'Automobile Club d'Ouest en Les 24 Heures des Mans

1. ACO is opgericht in 1906 en de organisator van, onder meer, de 24 uren autorace genaamd "Les 24 Heures du Mans", in het Nederlands: de 24 uur van Le Mans. ACO organiseert de 24 uur van Le Mans reeds sinds 1923 die wordt verreden op het Circuit de la Sarthe.

2. De 24 uur van Le Mans is de oudste en grootste autorace ter wereld. Het is, samen met de Grand Prix van Monaco en de Indianapolis 500, de beroemdste race van het jaar. Er komen zo'n 300.000 toeschouwers op af, er zijn 2500 journalisten aanwezig en bijna 200 miljoen mensen volgen de race op TV. Daarmee is de 24 uur van Le Mans ook het grootste jaarlijkse sportevenement van Europa.

3. ACO heeft aanzienlijke investeringen gedaan in (de promotie van) haar race. Wereldwijd bezit ACO diverse merkregistraties voor de exploitatie van haar race. Een kopie van het uittreksels van de voor deze zaak relevante merkregistratie met gelding in de Benelux is bijgevoegd als Bijlage 1. Algemene informatie over ACO is bijgevoegd als Bijlage 2.

4. De naam zelf van ACO geniet bekendheid uit de verslaggeving in de pers over de race. Voorbeelden van verwijzingen naar ACO in de Nederlandse pers zijn bijgevoegd als Bijlage 3. In de race van dit jaar, die van 12 t/m 15 juni a.s. zal worden verreden, doen ook weer Nederlandse teams mee. Onder meer Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen en Peter van Merksteijn vormen een team en ook zullen één of meer auto's van het fabrieksteam van Spyker rijden.

State of Art

5. Verweersters leggen zich toe op de internationale (detail)handel in kleding van het merk STATE OF ART. Het internationale hoofdkantoor van State of Art is gevestigd in Nederland. Handel in State of Art's kleding vindt plaats in verschillende landen in Europa waaronder de Benelux landen. De kleding wordt volgens de eigen website van State of Art (Bijlage 4) onder meer verkocht in 16 State of Art winkels in Nederland en België, waaronder in Den Haag. Daarnaast beschikken State of Art over nog meer dan 400 verkooppunten die kleding van State of Art verkopen. Buiten de Benelux wordt de kleding van State of Art volgens haar eigen website in meer dan 1200 winkels door heel Europa verkocht. Voorts exploiteren Verweersters een online winkel die te bereiken is via de website www.stateofart.com (Bijlage 5). Deze online winkel richt zich met name op Nederland en de Nederlandse consument in België.

6. Volgens de website van State of Art vormt State of Art B.V. (Verweester sub 1.) het hoofdkantoor van de vennootschappen die tezamen de Verweersters vormen. Blijkens de Kamer van Koophandel zijn alle Verweersters in een groep met elkaar verbonden (Bijlage 6). De domeinnaam stateofart.com staat op naam van Verweester sub 1 (Bijlage 7). De online shop die kan worden bereikt via de genoemde domeinnaam wordt aldus de website beheert door Verweester sub 2. Voorts geldt dat de statutaire namen en/of doelomschrijvingen van Verweersters doen vermoeden dat alle genoemde State of Art vennootschappen die tezamen de Verweersters vormen, betrokken zijn bij de productie en/of handel en/of import en/of export van State of Art kleding. Als Bijlage 8 zijn de Kamer van Koophandel uittreksel van alle Verweersters bijgevoegd.

II. Onderwerp van geschil, ernstige grootschalige en internationale inbreuk

7. Dit geschil gaat om een ernstig inbreukmakend handelen van State of Art. Zeer recent heeft ACO vast gesteld dat State of Art, in ieder geval via haar online winkel, diverse kledingstukken verkoopt, waarop identieke merken die betrekking hebben op de 24 uur van Le Mans zijn aangebracht. State of Art maken hiermee (zoals hieronder nader zal worden toegelicht) inbreuk op de exclusieve merkrechten van ACO.

8. ACO en State of Art hebben in het verleden onderhandelingen gevoerd over de distributie van kledingartikelen van ACO. Deze onderhandelingen hebben niet geleid tot enige overeenkomst. ACO heeft nimmer toestemming gegeven voor het gebruik van haar merken op de kleding van State of Art.

9. De door State of Art verhandelde inbreukmakende kledingstukken zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "de Inbreukmakende Producten".

III. Spoedeisend Belang en Onherstelbare Schade

10. State of Art hebben het bedoelde gecombineerde woord-/beeldmerk van ACO op een hele serie producten aangebracht. Het gaat om 9 verschillende kledingstukken verkrijgbaar in diverse kleurstellingen en maatvoeringen welke alle negen als "new" worden aangeprezen op de website. Als Bijlage 9 is een overzicht aangehecht van de Inbreukmakende Producten. De eerste vier pagina's van Bijlage 9 geven een overzicht van de verschillende Inbreukmakende Producten zoals deze op de website van State of Art worden aangeboden. De pagina's die volgen geven de Inbreukmakende Producten meer in detail weer.

11. De producten worden niet alleen via het internet aangeboden. ACO vermoedt dat State of Art via de State of Art winkels, State of Art's franchise organisatie en de overige detailhandelaren die van het distributienetwerk van State of Art deel uitmaken de Inbreukmakende Producten in heel Europa op grote schaal aan de man brengen.

12. Aanstaaend weekend, van 12 t/m 15 juni, vindt weer de jaarlijkse 24 uur van Le Mans plaats. Uit eigen ervaring weet ACO dat rond het plaats vinden van de race grote vraag bestaat naar producten voorzien van de bekende merken van ACO.

13. Het gevolg van het bovenstaande is dat de Inbreukmakende Producten juist in de komende dagen waarschijnlijk goed en snel zullen verkopen. Het is om die reden ook zeer aannemelijk dat State of Art op dit moment de Inbreukmakende Producten in grote aantallen aanbieden en verkopen en op die manier grote schade veroorzaken voor ACO. Deze schade bestaat uit zowel gederfde inkomsten als schade aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van ACO.

14. State of Art leiden vanuit Nederland een internationale verkooporganisatie. Niet valt uit te sluiten dat State of Art de Inbreukmakende Producten niet alleen in Nederland maar ook internationaal op grote schaal verhandelt.

15. De enige manier om aan deze vorm van internationale verhandeling van inbreuken op korte termijn een einde te kunnen maken is door snel op te treden en door zo spoedig mogelijk de verhandeling van de Inbreuk-

makende Producten te doen staken. De Nederlandse kort geding praktijk toont aan dat zelfs die procedure in het algemeen al te lang duurt om de verhandeling van dit soort inbreuken effectief te kunnen stoppen. Tegen de tijd dat in zo'n procedure een verbod is gewezen en betekend, is het vaak al te laat en zijn alle inbreukmakende producten al verkocht. Aangezien de inbreukmaker in die procedure al weet dat hij kan worden geconfronteerd met een verbodvordering blijkt in de praktijk dat de nog aanwezige inbreukmakende producten nog voor het wijzen van het vonnis ofwel tegen nog lagere prijzen worden uitverkocht ofwel snel worden doorverhandeld naar verbonden of bevriende ondernemingen, al dan niet in het buitenland.

16. Gelet op deze achtergrond, de ernst en omvang van de inbreuk en de ernst en omvang van de verdere acuut dreigende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ACO, ondervindt ACO onherstelbare schade wanneer de inbreukmakende handelingen van State of Art voortduren. Om die reden heeft ACO een zwaarwegend en spoedeisend belang bij de hierna onder VIII op te nemen vorderingen.

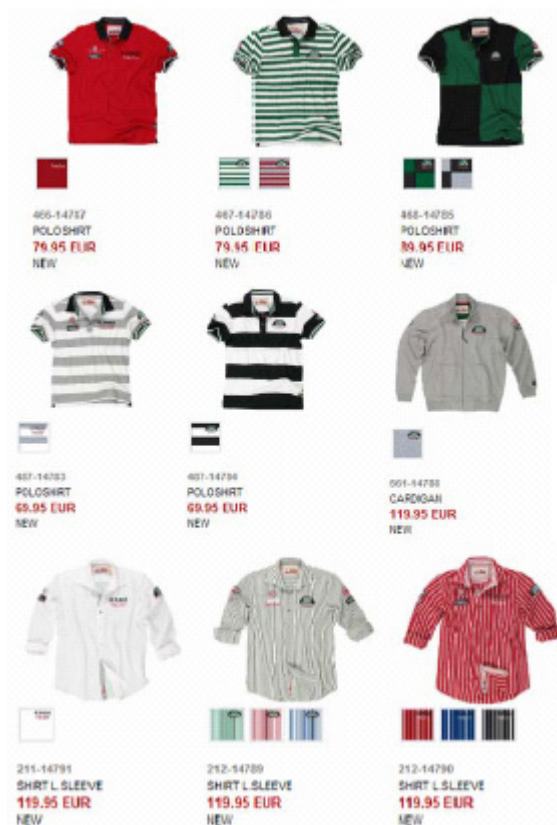
IV. Merkrecht ACO

17. ACO beschikt onder meer over de volgende Internationale Registratie no. 795119 voor een gecombineerd woord-/beeldmerk LE MANS CLASSIC, registratiedatum 9 oktober 2002, met gelding in onder meer de Benelux welk is ingeschreven voor onder meer kleding in klasse 25 (zie ook Bijlage 1):

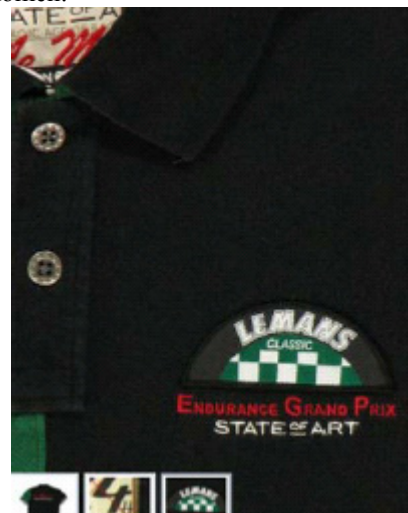


V. Inbreukmakende Producten

18. State of Art verhandelen 9 verschillende inbreukmakende producten. Hieronder en in Bijlage 9 is een overzicht opgenomen van deze 9 Inbreukmakende Producten, inclusief vermelding van de artikel nummers zoals door State of Art gehanteerd.



19. Detailfoto's van de Inbreukmakende Producten tonen aan dat het merk van ACO één op één is overgenomen:





20. Op elk van de Inbreukmakende Producten is door State of Art het hiervoor genoemde gecombineerde woord-/beeldmerk LE MANS CLASSIC van ACO op prominente wijze aangebracht (zie Bijlage 9). Het merk is steeds aangebracht op de borst met uitzondering van de poloshirts met artikel nr.'s 466-14787 en 487-14783; en de overhemden met artikel nr.'s 211-14791 en 212-14790. Op deze laatst genoemde producten is ACO's LE MANS CLASSIC merk steeds aangebracht op de zijkant van de mouw van de kledingstukken.

VI. Inbreuk op merkrechten ACO

21. State of Art gebruiken het hiervoor genoemde merk van ACO voor identieke producten als waarvoor het merk is ingeschreven. Voorts bestaat het gevaar voor (indirecte) verwarring nu State of Art het merk gebruikt op een wijze dat de consument zal veronderstellen dat deze producten afkomstig zijn van ACO, of – op zijn minst – een commerciële (licentie) verhouding veronderstellen tussen ACO en State of Art. Dit gevaar voor verwarring wordt versterkt doordat op de kledingstukken ook de handelsnamen van ACO en verwijzingen naar de bekende race van ACO zijn aangebracht. Dit brengt met zich mee dat ACO op grond van zowel artikel 2.20 lid 1 sub a als sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (“BVIE”) zich tegen dit gebruik kan verzetten.

VII. Bevoegdheid

22. U Edelachtbare heer/vrouw is bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de merkrechten van ACO. Verweerster maken onder meer in het arrondissement van Uw rechtbank inbreuk nu haar producten tevens te koop worden aangeboden in het arrondissement 's-Gravenhage. Niet alleen worden de Inbreukmakende Producten aangeboden in Uw arrondissement via de website van State of Art, ook wordt de kleding van State of Art aldus de eigen website verkocht via diverse winkels in het arrondissement Den Haag. Daarnaast vloeit Uw bevoegdheid tevens voort uit artikel 262 aanhef onder (b) Rv, waarin is bepaald dat indien een verzoek betrekking heeft op een bij dagvaarding in te leiden geding, de rechter die bevoegd is van dat geding kennis te nemen tevens bevoegd is van het verzoek kennis te nemen.

VIII. Bevel

23. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft ACO recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan State of Art tot het staken van elke (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van ACO op grond van artikel 1019e Rv.

WESHALVE:

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

1. Verweersters te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoekster te staken en gestaakt te houden;
2. Verweersters te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van ACO – voor ieder inbreukmakend product dan wel inbreukmakend handelen waarmee Verweersters dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreden, althans zodanige dwangsommen als de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;
3. de termijn waarbinnen ACO de eis in hoofdzaak dient in te stellen tegen Verweersters als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 (zes) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;
4. de hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren te verklaren.

2. De beoordeling

2.1. Gelet op de plaats waar de inbreuk (mede) plaatsvindt, te weten het arrondissement 's-Gravenhage, is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in artikel 4.6. lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

2.2. Voorshands uitgaande van de bescherming uit hoofde van het Beneluxbeeldmerk, constateert de voor-

zienenrechter dat de in het verzoekschrift onder punt 19 opgenomen afbeeldingen op zoveel punten overeenstemming vertoont met het Beneluxbeeldmerk, dat de vorderingen kunnen worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt State of Art met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het Beneluxbeeldmerk van ACO met registratienummer 795119 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het beeldmerk niet aan te brengen op kledingstukken;

3.2. veroordeelt State of Art (ieder afzonderlijk) tot betaling aan ACO van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van ACO – voor ieder inbreukmakend product dan wel inbreukmakend handelen waarmee State of Art dit bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt;

3.3. 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 de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.4. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.6. verstaat dat ACO dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan State of Art zal doen betekenen uiterlijk vrijdag 13 juni 2008 om 14.00 uur;

3.7. bepaalt dat voor het geval State of Art de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op donderdag 19 juni 2008 om 14.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk dinsdag 17 juni 2008 om 17.00 uur;

3.8. verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. Ch.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, op 12 juni 2008.