

Vzgr Rb Den Haag, 1 juli 2008, Container Centralen

Zie ook: [IEPT20080701, Rb Den Haag, Container Centralen](#)



CC Producten

CC biedt een uitgebreid aanbod aan hoogwaardige Returnable Transport Items (RTIs) die onbeperkt kunnen worden uitgewisseld binnen het CC Pool System. In combinatie met ons aanbod van CC Services, is dit systeem ontwikkeld om uw gehele toevoerketen te optimaliseren - en tegelijkertijd geld te besparen.

	CC Container+ - Europese bloemen- en plantencontainer		CC 1/2 Container+ - Europese bloemen- en plantencontainer van halve grootte
	CC Eurocontainer+ - de rolende bloemen- en plantencontainer		CC Rollby+ - de rolende halfpalet
	CC Dolly+ - de rolende kwartpalet		CC Euro Dolly+ - rolende kwartpalet met RFID-tag
	CC Rollcontainer+ - de Europese modulaire rolkooi		CC Mintainer+ - de stevige rolkooi. Kijl hierop voor een geïntegreerde afbeelding
	CC Verstuf+ - herbruikbare kunststof kratten		CC Eurokrat+ - inklapbaar krat

PROCESRECHT

Opheffing “ex parte” verbod afgewezen
De omstandigheid dat Container Centralen onvoldoende actief zou zijn bij de bestrijding van inbreuk op haar rechten leidt er niet toe dat zij haar recht op handhaving daarvan zou verspelen. Schalkoort kan zich moeilijk verschuilen achter het in haar ogen onvoldoende voortvarende optreden van Container Centralen om een verbod tegen haar eigen moedwillige inbreuk af te wenden.

Vindplaatsen: BIE 2008, nr. 68, p. 469, m.nt. Spoor.

Vzgr Rb Den Haag, 1 juli 2008

(P.G.J. de Heij)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 312539 / KG ZA 08-697

Vonnis in kort geding van 1 juli 2008

in de zaak van

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

1. LEO SCHALKOORT BEHEER B.V. en

2. LEO SCHALKOORT B.V.,

beide gevestigd te Hoek van Holland, gemeente Rotterdam.

eiseressen,

procureur mr. R.C. van Keulen,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht CONTAINER CENTRALEN A.m.b.A.,

gevestigd te Odense, Denemarken,

2. de vennootschap naar vreemd recht CONTAINER CENTRALEN A/S,

gevestigd te Odense, Denemarken,

3. de vennootschap naar vreemd recht VARIANT SYSTEMET A/S,

gevestigd te Odense, Denemarken,

4. de vennootschap naar vreemd recht UNISTO GmbH,

gevestigd te Konstanz, Duitsland,

5. de vennootschap naar vreemd recht STOBA AG,

gevestigd te Horn, Zwitserland,

gedaagden,

procureur mr. S. Aćimović

advocaten mr. M.L.J. van de Braak mr. S. Aćimović te

's Gravenhage.

Partijen zullen hierna ook Schalkoort en Container Centralen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 5 juni 2008;

- de producties 1 tot en met 9 van Schalkoort;

- de door Container Centralen overgelegde producties genummerd 10 en 11;

- de mondelinge behandeling op 17 juni 2008;

- de pleitnotities van partijen.

1.2. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Op verzoek van Container Centralen is op **23 mei 2008 aan Schalkoort een bevel**

als bedoeld in artikel 1019e Rv. gegeven om inbreuk op daarin nader aangegeven merken en

modelrechten van Container Centralen te staken en gestaakt te houden. De inhoud van het

bevel en het daaraan ten grondslag liggende verzoek is hieronder weergegeven.

1. Het verzoek

1.1. Op 19 mei 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. Container Centralen is in de gelegenheid gesteld het verzoek telefonisch nader toe te lichten. De inhoud van het verzoekschrift is hieronder opgenomen.

VERZOEK TOT EX PARTE VERBOD

(artikel 1019e Rv)

Aan de Voorzieningenrechter van

de Rechtbank te 's-Gravenhage

a. De vennootschap naar buitenlands recht CONTAINER CENTRALEN A.m.b.A., gevestigd te Odense, Denemarken;

b. de vennootschap naar buitenlands recht CONTAINER CENTRALEN A/S, gevestigd te Odense, Denemarken;

c. de vennootschap naar buitenlands recht VARIANT SYSTEMET A/S, gevestigd te Odense, Denemarken; en
d. de vennootschap naar buitenlands recht UNISTO GmbH, gevestigd te Konstanz, Duitsland; en
e. de vennootschap naar buitenlands recht STOBA AG, gevestigd te Horn, Zwitserland,

hierna gezamenlijk in enkelvoud "Container Centralen" of gezamenlijk "Verzoekers", die ten behoeve van deze procedure allen woonplaats kiezen bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V. aan de Zuid-Hollandlaan 7, 2596 AL te 's-Gravenhage, ten kantore van Mr M.L.J. van de Braak en Mr S. Ćimović, welke laatste door Container Centralen tot procureur wordt gesteld, en die de Voorzieningenrechter verzoeken bevel uit te vaardigen teneinde een dreigende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te voorkomen ex art. 1019e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv").

1. Dit verzoekschrift richt zich tegen:

(a) de besloten vennootschap L. SCHALCKOORT BEHEER B.V., gevestigd te Hoek van Holland en kantoorhoudende aan de Kaapweg 135, 3151 XW te Hoek van Holland; en (b) de besloten vennootschap LEO SCHALCKOORT B.V., gevestigd te Hoek van Holland en kantoorhoudende aan de Kaapweg 135, 3151 XW te Hoek van Holland; hierna gezamenlijk in enkelvoud "Schalkoort" of gezamenlijk "Gerekwestreerden",
2. Als productie 1 zijn van de vennootschappen sub (a) en sub (b) (online) uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel overgelegd.

Het geschil

3. Dit geschil betreft een kwestie van merkinbreuk, modelinbreuk, octrooi-inbreuk en onrechtmatig handelen als gevolg van handel in en verspreiding van counterfeit klemmen en hangsloten door Schalkoort.

Achtergrond

1. Container Centralen exploiteert een rouleersysteem voor het gebruik en de uitwisseling van transportkarren. Het betreft het meest wijdverbreide rouleersysteem van 'reusable transport items' in de Europese bloemen- en potplantenbranche (en tegenwoordig ook andere branches). Er zijn circa 3,5 miljoen "CC" transportkarren in omloop. Container Centralen is in 1976 opgericht in Denemarken. In 1980 sloten de eerste Nederlandse klanten (vooral exporteurs en veilingen) zich aan bij het CC rouleersysteem. Tegenwoordig is Container Centralen voor 50% in handen van de Nederlandse Vereniging voor Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten en voor 50% in Deense handen. Zie voor meer informatie www.container-centralen.nl.

2. De transportkarren in het systeem worden op basis van een huurovereenkomst tegen betaling van een huurprijs aan gebruikers ter beschikking gesteld.

3. Onderdeel van de contractuele verhouding vormt de regel dat gebruikers het recht hebben de door hen verkregen karren in te wisselen tegen karren van andere gebruikers. Zo wordt bewerkstelligd dat een beladen kar door een partij (bijvoorbeeld een kwekerij) kan worden doorgeleverd aan een andere partij (bijvoorbeeld een veiling) en vandaar aan verdere afnemers, zonder dat de op de kar geladen producten (bijvoorbeeld planten) telkens van de ene kar op de andere hoeven te worden overgeladen. In plaats daarvan levert men een beladen kar af en ontvangt daarvoor een lege kar als retourgoed terug.

4. Een ander onderdeel van de contractuele relatie tussen Container Centralen en gebruikers vormt de verplichting van Container Centralen om beschadigde karren te onderhouden en te repareren of vervangen. De gebruikers betalen hiervoor een vaste jaarlijkse bijdrage.

5. Op haar transportkarren brengt Container Centralen onderscheidingstekens aan, zodat gebruikers van het uitwisselingsysteem de transportkarren kunnen herkennen

als originele, van Container Centralen afkomstige, transportkarren. Container Centralen gebruikt hiertoe merkenrechtelijk, modelrechtelijk, octrooirechtelijk en handelsnaamrechtelijk beschermde klemmen en hangsloten.

6. Container Centralen is houdster van onder meer de volgende in dit verband relevante intellectuele eigendomsrechten:

a. merken

- Benelux woord-/beeldmerk "CC", geregistreerd op naam van Container Centralen, in klasse 12, met registratienummer 397151 en registratiedatum 9 januari 1984;



- Benelux woord-/beeldmerk "CC", geregistreerd op naam van Container Centralen A.m.b.A., in de klassen 6, 20 en 39, met registratienummer 587079 en registratiedatum 21 juni 1995;

Als productie 2 zijn overgelegd de afschriften van deze merkeninschrijvingen.



b. modelrecht

- Benelux modeldepot voor anti-diefstal label/klem, geregistreerd op naam van Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A., met registratienummer 16494-00 en registratiedatum 1 december 1987;

Als productie 3 is overgelegd een afschrift van deze modelinschrijving.

c. octrooirecht

- Europees octrooi op het hangslot, geregistreerd op naam van Stoba AG, met registratienummer EP 1 522 085 en registratiedatum 13 april 2005;

Als productie 4 is een afschrift van dit octrooi overgelegd.

d. handelsnaamrechten

- handelsnaam Container Centralen
- handelsnaam Container Centralen A.m.b.A.;
- handelsnaam Container Centralen A/S; en
- handelsnaam Unisto;

welke handelsnamen sinds 1980 (ook) in Nederland in het economisch verkeer gebruikt worden.

De counterfeit producten

7. Container Centralen heeft onlangs moeten constateren, dat Schalkoort counterfeit klemmen en hangsloten, met daarop onder meer de aanduidingen "CC", "Container Centralen A/S", "Container Centralen A.m.b.A." en "Unisto", op de markt brengt. Container Centralen heeft al langere tijd gegronde vermoedens dat Schalkoort handelt in namaakklemmen en -hangsloten. Schalkoort is van oudsher een partij die met counterfeit CC producten in verband wordt gebracht. Als productie 5 is in dit verband een aangifte overgelegd die Container Centralen reeds in 1993 bij de Politie Hoek van Holland deed in verband met de handel in counterfeit CC producten door Schalkoort (zie met name paragraaf 6).

8. Container Centralen is van het bestaan van de namaakklemmen en -hangsloten op de hoogte gekomen, doordat de Coöperatieve Vereniging SNB-REACT U.A. ("SNB React", de voormalige Stichting Namaakbestrijding) op verzoek van Container Centralen onlangs een proefbestelling voor 50 CC

transportkarren met hang- en sluitwerk (onder hang- en sluitwerk wordt verstaan: klemmen en hangsloten) en 50 maal los CC hang- en sluitwerk bij Schalkoort heeft geplaatst. Er zijn toen 50 karren met daarop klemmen en hangsloten, 50 losse klemmen en 50 losse hangsloten geleverd. De 50 klemmen en 50 hangsloten zijn counterfeit en niet van Container Centralen afkomstig. Deze staan op de factuur vermeld onder de verdeckte term "platen" (productie 6). Daarnaast waren aan enkele transportkarren namaakklemmen en -hangsloten bevestigd.

9. De geleverde losse klemmen zien er als volgt uit (in nog niet om de rand van een transportkar bevestigde toestand):



10. De geleverde hangsloten zien er als volgt uit:



voorkant



achterkant

11. Naar aanleiding van deze proefbestelling heeft SNB React twee rapportages opgesteld die als producties 7a en 7b zijn gevoegd. Productie 7a betreft de rapportage van mevrouw J.

Jenkoski, waarin de gang van zaken rondom de proefbestelling beschreven wordt. Productie 7b betreft de rapportage van de heer J.L.M. Koreman, waarin beschreven wordt waaraan is te herkennen dat het om counterfeit klemmen en hangsloten gaat.

12. Op 26 maart 2008 is op verzoek van Container Centralen conservatoir bewijsbeslag gelegd op verschillende locaties van Schalkoort, te weten Hoek van Holland, Honselersdijk en Leidschendam. De heer [...] Schalkoort, enig aandeelhouder en bestuurder van L. Schalkoort Beheer B.V. (welke vennootschap op haar beurt weer enig aandeelhouder en bestuurder is van Leo Schalkoort B.V. – zie productie 1), was hierbij aanwezig.

13. Op de locatie Honselersdijk zijn door de deurwaarder in een afgesloten kast enkele counterfeit klemmen aangetroffen en in beslag genomen. Voorts zijn door de deurwaarder diverse administratieve bescheiden in beslag genomen. Als productie 8 zijn de beslagstukken van de deurwaarder overgelegd. Als producties 9a en 9b zijn verslagen van de heren [...] van SNB React overgelegd, waarin de gang van zaken tijdens de beslaglegging staat omschreven.

Merkinbreuk

14. Door het gebruik van klemmen en hangsloten met daarop de "CC" woord-/ beeldmerken (productie 2), wordt inbreuk gemaakt op de merkrechten van Container Centralen A.m.b.A. uit hoofde van artikel 2.20 lid 1(a) Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE"), althans uit hoofde van de artikelen 2.20 lid 1(b) en (c) BVIE.

15. De door Schalkoort gebruikte tekens zijn immers identiek aan de merken van Container Centralen A.m.b.A. Schalkoort gebruikt de merken op klemmen en hangsloten (slotenmakerswaren van metaal), net als Container Centralen zelf. De waren zijn dus identiek aan de waren waarvoor Container Centralen zelf haar merken gebruikt en heeft ingeschreven (en voor wat betreft een deel van de ingeschreven waren soortgelijk).

16. Voorzover de onderhavige zaak niet op artikel 2.20 lid 1(a) afgedaan zou kunnen worden (quod non, het is een counterfeit zaak pur sang), geldt het volgende. Door het gebruik van een identiek teken op identieke, althans soortgelijke, waren, kan bij het relevante publiek (afnemers van transportkarren in de bloemen- en potplantenbranche) verwarring ontstaan.

17. Voorts is het CC-merk een bekend merk, dat in de Benelux (en daarbuiten) al sinds 1980 op dezelfde wijze en op grote schaal gevoerd wordt. Door het gebruik van het teken wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk.

18. Immers, door het op de markt brengen van namaakklemmen en -hangsloten met daarop onder meer de aanduiding "CC", kan Schalkoort eigen karren in het rouleersysteem brengen als waren het CC karren. Ook stelt Schalkoort derden in staat hetzelfde te doen. Zij profiteren derhalve van het CC rouleersysteem en daarmee van de reputatie van het CC merk. Het CC rouleersysteem raakt intussen vervuild met inferieure en niet van Container Centralen afkomstige karren met daarop de namaakklemmen- en hangsloten. Dit heeft verwatering van het CC merk en reputatieschade tot gevolg. Wanneer de betreffende karren gebreken vertonen, wordt Container Centralen op de kwaliteit hiervan aangesproken en is Container Centralen haar, niet op namaak beduchte, klanten verplicht deze te onderhouden en vervangen.

Modelinbreuk

19. De door Schalkoort gebruikte en verhandelde klemmen vertonen hetzelfde uiterlijk als, althans wekken bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk dan, het door Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A.

gedeponeerde model met registratienummer 16494-00 (productie 3). Derhalve maakt Schalkoort inbreuk op de modelrechten van Variant Systemet A/S en Container Centralen A.m.b.A. uit hoofde van artikel 3.16 lid 1 BVIE.

Octrooi-inbreuk

20. De hangsloten van Container Centralen worden beschermd door het Europees octrooi EP 1 522 058, waarvan Stoba AG de houder is (productie 4). Door counterfeit hangsloten te gebruiken en te verhandelen, maakt Schalkoort inbreuk op dit octrooi uit hoofde van artikel 70 lid 1 jo artikel 53 lid 1 sub a Rijsoctrooiwet 1995 (hierna: "ROW").

Onrechtmatig handelen; slaafse nabootsing

21. De handelswijze van Schalkoort is eveneens onrechtmatig jegens Container Centralen. De door Schalkoort verhandelde counterfeit klemmen en hangsloten stemmen wat vormgeving en uiterlijk betreft in zo sterke mate overeen met (zijn identiek aan) de door Container Centralen verhandelde originele klemmen en hangsloten, dat op nodeloze wijze verwarring bij het relevante publiek ontstaat.

22. Ook geldt dat door het gebruik van de aanduidingen "Container Centralen A.m.b.A." op de counterfeit klemmen en van "Container Centralen A/S" en "Unisto" op de counterfeit hangsloten op onrechtmatige wijze gebruik wordt gemaakt van de handelsnamen van Container Centralen A.m.b.A., Container Centralen A/S en Unisto GmbH. Het gebruik van die aanduidingen op de klemmen en hangsloten leidt, dan wel kan leiden, tot verwarringsgevaar onder het relevante publiek met betrekking tot de afkomst van de betreffende klemmen en hangsloten. Betrokkenheid van Schalkoort bij handel in counterfeit producten en de daardoor veroorzaakte schade

23. Aangezien er direct bewijs is van betrokkenheid van Schalkoort bij handel in counterfeit klemmen en hangsloten, richt Container Centralen haar verzoek tot een ex parte verbod tot Schalkoort.

24. Als gevolg van de inbreuk op de voornoemde intellectuele eigendomsrechten van Container Centralen, heeft Container Centralen schade geleden en dreigt zij verdere schade te lijden. Het is op dit moment hoogseizoen in de potplanten industrie. Derhalve is de vraag naar transportkarren van Container Centralen (waarop ter identificatie de CC klemmen en CC hangsloten zijn bevestigd) momenteel erg hoog.

25. De schade die CC lijdt als gevolg van de handel in counterfeit klemmen en hangsloten, bestaat onder meer uit de volgende posten:

a. Het rouleersysteem raakt vervuild met niet van Container Centralen afkomstige karren met counterfeit klemmen en hangsloten, die Container Centralen op grond van de overeenkomsten die zij heeft met haar klanten toch moet onderhouden en vervangen wanneer deze defect zijn. Container Centralen heeft aan dit onderhoud en aan de vervanging van defecte karren additionele kosten;

b. Container Centralen ontvangt met betrekking tot deze karren geen huuropbrengsten en ook geen jaarlijkse bijdragen voor onderhoud en vaste lasten; c. Container Centralen derft omzet en winst doordat zij zelf minder karren in omloop kan brengen;

en

d. Reputatieschade.

Het verzoek van Container Centralen

26. Het verzoek tot het opleggen van een ex parte verbod is gebaseerd op artikel 1019e Rv, dat op 1 mei 2007 in werking is getreden. Dit artikel biedt de mogelijkheid in spoedeisende zaken een onmiddellijk verbod uit te vaardigen teneinde een dreigende (verdere) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom te voorkomen, zonder dat de vermeende inbreukmaker wordt opgeroepen.

27. Verzoekers verzoeken de Voorzieningenrechter, op basis van artikel 1019e Rv, Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van de beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van Centralen A.m.b.A., het modelrecht van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S, het octrooi van Stoba AG en het onrechtmatig handelen jegens Container Centralen (onder meer bestaande uit het gebruik van de in het lichaam van het verzoekschrift nader aangeduide handelsnamen) te staken en gestaakt te houden, waarbij Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, veroordeeld worden tot betaling aan Container Centralen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag of iedere keer dat (één van) Gerekwestreerden of een op enigerlei wijze aan (een van) hen gelieerde (rechts)persoon, geheel of gedeeltelijk, in strijd handelt met de gegeven bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Verzoekers, een dwangsom van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder voorwerp waarmee (één van) Gerekwestreerden in strijd handelen met (één of meer van) de hiervoor genoemde bevelen.

Spoed

28. Uit het voorgaande volgt dat Container Centralen onherstelbare schade lijdt door de inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten en dat deze zaak een sterk spoedeisend karakter heeft. In verband hiermee verzoekt Container Centralen dan ook om uw beschikking houdende het verlof op de minuut en op alle dagen en uren uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

Bodemprocedure

29. Op 23 april jl. is bij uw Rechtbank door Container Centralen reeds een bodemprocedure tegen Schalkoort aanhangig gemaakt. Het is derhalve niet nodig een TRIPS termijn te bepalen waarbinnen de eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld.

Bevoegdheid

30. De Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage is bevoegd van deze zaak kennis te nemen uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien de counterfeit klemmen en hangsloten (mede) in het arrondissement 's-Gravenhage door Schalkoort worden gebruikt, verkocht of anderszins verhandeld.

Daarnaast is de Voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage bevoegd ingevolge artikel 80 lid 2 sub a ROW, aangezien hij/zij op grond van dit artikel uitsluitend bevoegd is om kennis te nemen van vorderingen als bedoeld in artikel 70 ROW.

REDENEN WAAROM:

Verzoekers de Voorzieningenrechter verzoeken, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

(i) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Benelux merken "CC" van Container Centralen A.m.b.A. met registratienummers 397151 en 587079 staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden niet van Verzoekers afkomstige waren met daarop het teken "CC", of een daarmee overeenstemmend teken, in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn;

(ii) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het Benelux model met registratienummer 16494-00 op naam van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden klemmen in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhande-

len, die hetzelfde uiterlijk vertonen als het model van Container Centralen A.m.b.A. en Variant Systemet A/S, althans klemmen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn;

(iii) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het octrooi van Stoba AG met registratienummer EP 1 522 085 te staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden het geöctrooide voortbrengsel in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, dan wel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn;

(iv) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig handelen jegens Verzoekers staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden respectievelijk de handelsnamen "Container Centralen A.m.b.A.", "Container Centralen A/S" en "Unisto", of daarmee verwarringwekkend overeenstemmende handelsnamen, te gebruiken, alsmede door Gerekwestreerden met onmiddellijke ingang te verbieden klemmen met hetzelfde uiterlijk als de klemmen van Verzoekers, al dan niet met daarop de tekens "CC" en "Container Centralen A.m.b.A.", en hangsloten met hetzelfde uiterlijk als de hangsloten van Verzoekers, al dan niet met daarop de tekens "CC", "Container Centralen A/S" en "Unisto", te gebruiken; en

(v) te bevelen dat Gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, worden veroordeeld tot betaling aan Verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag of gedeelte van een dag of iedere keer dat (een van) Gerekwestreerden, geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de sub (i), (ii), (iii) en (iv) gegeven bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Verzoekers een dwangsom van EUR 500,- (zegge: vijfhonderd Euro) voor ieder voorwerp waarmee (een van) Gerekwestreerden in strijd handelt met (een of meer van) de hiervoor genoemde bevelen.

2. De beoordeling

2.1. De voorzieningenrechter is gelet op het bepaalde in artikel 80 lid 2 Rijksoctrooiwet 1995 bevoegd voorzover het verzoek is gegrond op het octrooirecht van Container Centralen. Gelet op de plaats waar de inbreuk plaatsvindt (i.e. Honselersdijk) is de voorzieningenrechter krachtens artikel 4.6 lid 1 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom bevoegd voorzover het verzoek is gegrond op het Beneluxmerk dan wel het Beneluxmodel en krachtens artikel 102 Rv. voorzover het verzoek is gegrond op de slaafse nabootsing en het handelsnaamrecht.

2.2. Met betrekking tot de in het verzoekschrift onder 9 afgebeelde klem stelt de voorzieningenrechter vast dat op de foto is te zien dat de bovenzijde van het rechterdeel is omgeboden, maar dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de klem hetzelfde uiterlijk vertoont als het model van Container Centralen.

2.3. De voorzieningenrechter zal het verzoek toestaan voorzover het is gebaseerd op het Beneluxmerk en het Beneluxmodel van Container Centralen. Het bevel zal worden gegeven op de wijze zoals hieronder is verwoord.

2.4. Het verzoek dient overigens te worden afgewezen, omdat het verzoek niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een grijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het gestelde recht en de gestelde inbreuk daarop. In dit verband geldt voor het op de grondslag slaafse nabootsing gebaseerde verzoek nog dat deze rechtsgrond niet wordt ver-

meld in artikel 1019 Rv. als recht waarop titel 15 van toepassing is.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt gerekwestreerden met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Beneluxmerken "CC" van Container Centralen met registratienummers 397151 en 587079 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door niet van Container Centralen afkomstige waren met daarop het teken "CC" in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen;

3.2. beveelt gerekwestreerden met onmiddellijke ingang elke inbreuk op het Beneluxmodel met registratienummer 16494-00 op naam van Container Centralen te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door klemmen in voorraad te hebben, aan te bieden, te verkopen of anderszins te verhandelen, die hetzelfde uiterlijk vertonen als het model van Container Centralen, althans klemmen die bij de geïnformeerde gebruiker geen andere indruk wekken;

3.3. veroordeelt gerekwestreerden, ieder afzonderlijk, tot betaling aan Container Centralen van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat (een van de) gerekwestreerden, in strijd (handelt) handelen met deze bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van Container Centralen een dwangsom van € 500,- voor ieder voorwerp waarmee (een van de) gerekwestreerden in strijd handelt met (een of meer van) de hiervoor genoemde bevelen;

3.4. 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;

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

3.6. verstaat dat verzoeker dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerden zal doen betekenen uiterlijk vrijdag 30 mei 2008;

3.7. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 17 juni 2008, 10.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik willen maken, de dagvaarding zullen doen betekenen uiterlijk vrijdag 6 juni 2008;

3.8. verklaart de bevelen en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

3.9. wijst af het meer of anders verzochte.

3. Het geschil

3.1. Schalkoort heeft gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid zich in deze procedure tegen het gegeven bevel te verweren. Zij vordert – samengevat – primair opheffing van het bevel, subsidiair matiging en limitering van de aan haar opgelegde dwangsom, met veroordeling van Container Centralen in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten. Schalkoort voert aan dat zij een grote voorraad Deense karren heeft en dat zij niet in staat is te voorkomen dat zich daaronder wellicht counterfeit (inbreukmakende) karren bevinden. De karren worden namelijk uitgewisseld tussen deelnemers aan het roulatiesysteem van Container Centralen, waarbij, volgens Schalkoort, niet gelet wordt op echtheidkenmerken. Schalkoort meent dat aldus

sprake is van overmacht. Schalkoort stelt verder dat Container Centralen bekend is met inbreuken op haar rechten en dat haar schadebeperkingsplicht met zich brengt dat Container Centralen er alles aan moet doen om te voorkomen dat counterfeit karren in omloop worden gebracht. Schalkoort meent dat in ieder geval aanleiding bestaat de dwangsom te beperken.

3.2. Container Centralen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Beoordeeld moet worden of het eerder gegeven bevel, ook na tegenspraak van Schalkoort, gehandhaafd dient te blijven en of Container Centralen daarbij een voldoende spoedeisend belang heeft.

4.2. De bevoegdheid van deze rechtbank volgt uit de in het bevel onder 2.1 weergegeven omstandigheden. Het spoedeisend belang van Container Centralen volgt uit de gestelde dreiging van verdere inbreuk op haar merkenmodelrechten.

4.3. Schalkoort bestrijdt niet hetgeen door Container Centralen in het verzoekschrift van 19 mei 2008 aan het gevraagde bevel ten grondslag is gelegd. In het bijzonder bestrijdt Schalkoort niet dat zij namaak klemmen en sloten heeft geleverd aan een medewerker van SNB React en aldus moedwillig inbreuk heeft gemaakt op de merk- en modelrechten van Container Centralen. Het bevel richt zich allereerst tegen dit handelen en dient gezien de niet bestreden inbreuk te worden gehandhaafd. De in het bevel onder 3.4 gegeven matigingsbevoegdheid is voldoende waarborg dat Schalkoort niet wordt aangesproken op verbeurde dwangsommen als gevolg van handelingen die haar redelijkerwijze niet zijn aan te rekenen. De omstandigheid dat Container Centralen onvoldoende actief zou zijn bij de bestrijding van inbreuk op haar rechten leidt er niet toe dat zij haar recht op handhaving daarvan zou verspelen. Schalkoort kan zich moeilijk verschuilen achter het in haar ogen onvoldoende voortvarende optreden van Container Centralen om een verbod tegen haar eigen moedwillige inbreuk af te wenden.

4.4. De voorzieningenrechter ziet, ook gezien de ernst van de inbreuk, geen aanleiding de opgelegde dwangsom verder te matigen dan in het bevel al is gedaan of deze aan een maximum te binden.

4.5. Schalkoort zal als de in het ongelijk gestelde partij in de volgens 1019h Rv. te begroten proceskosten worden veroordeeld. Deze bedragen volgens de gespecificeerde opgave van Container Centralen, inclusief de voorbereiding van het verzoek tot afgifte van het bevel en inclusief verschotten, circa € 40.000,-, waarvan zij € 30.000,- in rekening wil brengen. Schalkoort heeft deze opgaven niet gemotiveerd bestreden, zodat dit bedrag toewijsbaar is.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Container Centralen tot op heden begroot op € 30.000,-, te vermeerderen met de wettelijk

ke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van betaling.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2008.
