

**Vzgr Rb Amsterdam, 2 september 2008, Hoekstra v Hiswa en Friendship Yacht**

*Friendship 40 - Hoekstra*



*Friendship Yacht Company*



**MERKENRECHT - PROCESRECHT**

**Ex parte bevel merkenrecht**

**Geen bevel jegens Hiswa, wel tegen Friendship Yacht**

- Niet is gebleken dat Hiswa inbreuk heeft gemaakt, maakt of zal maken van de merkenrechten van verzoekers, zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal worden geweigerd. Weigert het tegen Hiswa gevraagde bevel.
- Beveelt Friendship Yacht Company om binnen 1 uur na betekening van deze beschikking iedere vermelding van het woord Friendship zowel ter aanduiding van het te koop aangeboden schip als van haarzelf dan wel anderszins, te staken en gestaakt te houden.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

**Vzgr Rb Amsterdam, 2 september 2008**

(M.Y.C. Poelmann)

Gezien aangehecht verzoekschrift.

Bij brief van 2 september 2008 heeft Hiswa verzocht om te worden gehoord op het door verzoekers ingediende verzoekschrift. Ter terechtzitting van 2 september 2008 zijn verzoekers en Hiswa gehoord. Naar aanleiding van het door partijen over en weer gestelde zal als volgt worden beslist.

**Niet is gebleken dat Hiswa inbreuk heeft gemaakt, maakt of zal maken van de merkenrechten van verzoekers, zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal worden geweigerd.**

**zodat het tegen Hiswa gevraagde bevel zal worden geweigerd.**

**DE BESLISSING**

De voorzieningenrechter:

Weigert het tegen Hiswa gevraagde bevel.

Beveelt Friendship Yacht Company om binnen 1 uur na betekening van deze beschikking iedere vermelding van het woord Friendship zowel ter aanduiding van het te koop aangeboden schip als van haarzelf dan wel anderszins, te staken en gestaakt te houden.

Veroordeelt Friendship Yacht Company tot betaling aan verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere overtreding van het hiervoor gegeven bevel, met een maximum van € 200.000,-.

Bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na betekening van deze beschikking.

Verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Wijst af het meer of anders verzochte.

Amsterdam, 2 september 2008

de voorzieningenrechter, M.Y.C. Poelmann

Verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad

ex artikel 1019e RV

Aan de Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Geeft eerbiedig te kennen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. HOEKSTRA BEHEER B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (8531 Hl) Lemmer aan de Vuurtorenweg 2;

2. de heer [...] HOEKSTRA, wonende te [...]; beiden ter dezer zake domicilie kiezende te (1071 HG) Amsterdam, aan de Willemsparkweg 34, ten kantore van Intellectueel Eigendom Advocaten waarvan de (proces)advocaten mr. D.H.S. Donk en mr. F. van Gesel deze zaak behandelen en/of als zodanig voor hen zullen optreden;

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

1. de vennootschap naar vreemd recht FRIENDSHIP YACHT COMPANY, gevestigd te Portsmouth, Rhode Island 02871, Verenigde Staten, aan 92 Marine Drive, hierna aangeduid als: "Gerequireerde sub 1" ; en
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HISWA MULTIMEDIA B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende (3972 LB) Driebergen Rijsenburg aan de Hoofdstraat 82 hierna aangeduid als: "Gerequireerde sub 2". Gerequireerde sub 1 en Gerequireerde sub 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: "Gerequireerden".

Inleiding

1. Verzoeksters handelen onder de naam "Friendship" en zullen in het navolgende ook als zodanig worden aangeduid. Friendship houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen en de exploitatie van hoge kwaliteit zeiljachten waaronder de bekende en succesvolle zeiljachten zoals: de "Friendship Beach-serie", de "Friendship Breeze-serie", de "Friendship Wave-serie" en de "Friendship Classic-serie". De Friendship zeil-

jachten zijn te koop in diverse afmetingen, zoals onder meer de zogenaamde "Friendship 40" (productie 1).

2. Gerequireerde sub 1. houdt zich eveneens bezig met het ontwerpen en de exploitatie van zeiljachten. Gerequireerde sub 2 houdt zich bezig met de exploitatie van evenementen en organiseert voor het publiek het evenement "Hiswa te water 2008", hierna aangeduid als: het "Evenement". Het Evenement zal plaatsvinden van 2 tot en met 9 september 2008. Ernstige merkinbreuk

3. Friendship is sinds 1992 houdster van het Benelux woordmerk "Friendship" van 4 juni 1992 met registratienummer 516750, welke Benelux woordmerk onder meer is geregistreerd voor klasse 12 "zeilboten" (productie 2); Daarnaast is Friendship houdster van de internationale merkinschrijving van het woordmerk "Friendship" van 10 juli 2002 met registratienummer 790907 (productie 3).

4. Friendship heeft moeten constateren dat Gerequireerde sub 1. onder de naam "Friendship" tijdens het door Gerequireerde sub 2 georganiseerde Evenement zeiljachten ter verkoop aanbiedt. Daarnaast wordt de inbreukmakende aanduiding "Friendship '40" op de website van Gerequireerde sub 2 gebruikt om de door Gerequireerde sub 2 aangeboden zeiljachten aan te duiden (productie 4).

5. Door het ter verkoop (doen) aanbieden van zeiljachten onder de naam "Friendship", "Friendship '40" en/of het gebruik van de handelsnaam "Friendship Yacht Company" voor zeiljachten en/of een onderneming die binnen de Benelux zeiljachten verkoopt, maken Gerequireerden inbreuk op de Benelux merkrechten van Friendship als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a en d Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

6. Friendship dreigt als gevolg van de handelswijze van Gerequireerden onherstelbare schade te leiden. Om die reden heeft (de advocaat van) Friendship op 26 augustus 2008 een sommatiebrief gestuurd aan Gerequireerde sub 1. en haar gesommeerd om ieder gebruik van de aanduiding "Friendship" te doen staken en gestaakt te doen houden. Een kopie van de sommatiebrief van de advocaat van Friendship aan Gerequireerde sub 1. van 26 augustus 2008 wordt hierbij gevoegd als productie 5.

7. Daarnaast heeft (de advocaat van) Friendship op 26 augustus 2008 een sommatiebrief gestuurd aan Gerequireerde sub 2. en haar onder meer gesommeerd om te bevestigen dat zij tijdens het evenement de verkoop van zeiljachten onder de aanduiding "Friendship" en/of "Friendship Yachts Company" (en/of enige andere aanduiding die op verwarrende wijze overeenstemt met de merken van Friendship) niet zal toestaan. Een kopie van de sommatiebrief van de advocaat van Friendship aan Gerequireerde sub 2. van 26 augustus 2008 wordt hierbij gevoegd als productie 6. 8. Een deugdelijke reactie van Gerequireerden is uitgebleven. Gerequireerde sub 1. heeft gesteld dat haar advocaat contact zou opnemen, hetgeen vervolgens is nagelaten. Inmiddels is wel komen vast te staan dat Gerequireerde sub 1. weigert de verhandeling van inbreukmakende zeiljachten te staken en gestaakt te houden.

9. Gerequireerde sub 2. maakt zich middels haar website zelf schuldig aan merkinbreuk en heeft zich - ondanks het verzoek daartoe - niet bereid getoond om enige effectieve maatregel te treffen die merkinbreuk door Gerequireerde sub 1. zou kunnen voorkomen. Gerequireerde sub 2. aanvaard aldus bewust het risico dat tijdens het door haar georganiseerde Evenement nog meer inbreuk wordt gemaakt op de Benelux merkrechten van Friendship en zorgt er op die manier voor de Gerequireerde sub 1. haar inbreukmakende praktijken kan voortzetten.

Spoeideisend belang

10. Friendship 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 Gerequireerden. De praktijk leert dat zelfs een Kort Geding procedure al te lang duurt om de merkinbreuk tijdens het Evenement (dat morgen van start gaat) effectief te bestrijden, aangezien dan het risico blijft dat de inbreukmakende producten alsnog worden vervreemd dan wel anderszins in het economisch verkeer terecht komen.

11. Op grond van voormelde feiten en omstandigheden heeft Friendship het recht op en een zwaarwegend en spoedeisend belang bij het opleggen van door U. E.A. Voorzieningenrechter op grond van artikel 1019 e RV van een bevel aan Gerequireerden tot het staken van de inbreuk op haar merken zoals vermeld onder randnummer 3, zonder dat gerequireerden zullen worden gehoord en op straffe van een dwangsom.

12. Friendship heeft gezien het voorgaande recht op en een zwaarwegend belang bij het uitvaardigen van een ex parte bevel conform artikel Iùl S" Rv aan Gerequireerde om ieder verhandelen van de inbreukmakende zeiljachten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom.

Bevoegdheid

13. Gerequireerde sub 2. is statutair gevestigd te Amsterdam (productie 7), de Rechtbank Amsterdam is derhalve bevoegd om van het onderhavige verzoek kennis te nemen en te beslissen.

Termijn

14. Friendship verzoekt U RA. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel. De eis dat een bodemprocedure dient te worden gestart met een in het buitenland gevestigde gedaagde partij, rechtvaardigt deze termijn. Bovendien biedt dergelijke termijn partijen de mogelijkheid tot een definitieve minnelijke oplossing te komen, zonder dat partijen genoodzaakt zullen zijn om een bodemprocedure aanhangig te maken.

REDENEN WAAROM:

Friendship zich wendt tot U E.A. met het eerbiedig verzoek:

1. Gerequireerden beide te bevelen om onmiddellijk na betekening van de hierbij verzochte beschikking de inbreukmakende handelingen op het Benelux woordmerk "Friendship" te staken en gestaakt te houden.

2. Gerequireerden beide te veroordelen tot betaling aan Verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), althans van een door U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met het verbod als genoemd onder 1. of met enig gedeelte daarvan, danwel - zulk uitsluitend naar keuze van Verzoekers - een bedrag van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro) voor ieder inbreukmakende zeilboot C.q. zeiljacht waarmee elk van 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 betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn; en
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad op de minuut te verklaren.

---

Verzoekschrift tot het geven van een onmiddellijke voorziening bij voorraad ex artikel 101ge RV

Aan de Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Geeft eerbiedig te kennen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid W. HOEKSTRA BEHEER B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (8531 HI) Lemmer aan de Vuurtorenweg 2;
  2. de heer [...] HOEKSTRA, wonende te [...];
- beiden ter dezer zake domicilie kiezende te (1071 HG) Amsterdam, aan de Willemsparkweg 34, ten kantore van Intellectueel Eigendom Advocaten waarvan de (proces)advocaten mr. D.H.S. Donk en mr. F. van Gesel deze zaak behandelen en/of als zodanig voor hen zullen optreden;

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

1. de vennootschap naar vreemd recht FRIENDSHIP YACHT COMPANY, gevestigd te Portsmouth, Rhode Island 02871, Verenigde Staten, aan 92 Marine Drive, hierna aangeduid als: "Gerequireerde sub 1" ; en
2. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HISWA MULTIMEDIA B.V. statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende (3972 LB) Driebergen Rijsenburg aan de Hoofdstraat 82 hierna aangeduid als: "Gerequireerde sub 2". Gerequireerde sub 1 en Gerequireerde sub 2 worden hierna gezamenlijk aangeduid als: "Gerequireerden".

Inleiding

1. Verzoeksters handelen onder de naam "Friendship" en zullen in het navolgende ook als zodanig worden aangeduid. Friendship houdt zich onder meer bezig met het ontwerpen en de exploitatie van hoge kwaliteit zeiljachten waaronder de bekende en succesvolle zeiljachten zoals: de "Friendship Beach-serie", de "Friendship Breeze-serie", de "Friendship Wave-serie" en de "Friendship Classic-serie". De Friendship zeiljachten zijn te koop in diverse afmetingen, zoals onder meer de zogenaamde "Friendship 40" (productie 1).

2 Gerequireerde sub 1. houdt zich eveneens bezig met het ontwerpen en de exploitatie van zeiljachten. Gerequireerde sub 2 houdt zich bezig met de exploitatie van evenementen en organiseert voor het publiek het evenement "Hiswa te water 2008", hierna aangeduid als: het "Evenement". Het Evenement zal plaatsvinden van 2 tot en met 9 september 2008.

Ernstige merkinbreuk

3. Friendship is sinds 1992 houdster van het Benelux woordmerk "Friendship" van 4 juni 1992 met registratienummer 516750, welke Benelux woordmerk onder meer is geregistreerd voor klasse 12 "zeilboten" (productie 2); Daarnaast is Friendship houdster van de internationale merkinschrijving van het woordmerk "Friendship" van 10 juli 2002 met registratienummer 790907 (productie 3).

4. Friendship heeft moeten constateren dat Gerequireerde sub 1. onder de naam "Friendship" . tijdens het door Gerequireerde sub 2 georganiseerde Evenement zeiljachten ter verkoop aanbiedt. Daarnaast wordt de inbreukmakende aanduiding "Friendship '40" op de website van Gerequireerde sub 2 gebruikt om de door Gerequireerde sub 1 aangeboden zeiljachten aan te duiden (productie 4).

5. Door het ter verkoop (doen) aanbieden van zeiljachten onder de naam "Friendship", "Friendship '40" en/of het gebruik van de handelsnaam "Friendship Yacht Company" voor zeiljachten en/of een onderneming die binnen de Benelux zeiljachten verkoopt, maken Gerequireerden inbreuk op de Benelux merkrechten van Friendship als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 onder a en d Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE).

6. Friendship dreigt als gevolg van de handelswijze van Gerequireerden onherstelbare schade te leiden. Om die reden heeft (de advocaat van) Friendship op 26 augustus 2008 een sommatiebrief gestuurd aan Gerequireerde sub 1. en haar gesommeerd om ieder gebruik van de aanduiding "Friendship" te doen staken en gestaakt te doen houden. Een kopie van de sommatiebrief van de advocaat van Friendship aan Gerequireerde sub 1. van 26 augustus 2008 wordt hierbij gevoegd als productie 5.

7. Daarnaast heeft (de advocaat van) Friendship op 26 augustus 2008 een sommatiebrief gestuurd aan Gerequireerde sub 2. en haar onder meer gesommeerd om te bevestigen dat zij tijdens het evenement de verkoop van zeiljachten onder de aanduiding "Friendship" en/of "Friendship Yachts Company" (en/of enige andere aanduiding die op verwarrende wijze overeenstemt met de merken van Friendship) niet zal toestaan. Een kopie van de sommatiebrief van de advocaat van Friendship aan Gerequireerde sub 2. van 26 augustus 2008 wordt hierbij gevoegd als productie 6.

8. Een deugdelijke reactie van Gerequireerden is uitgebleven. Gerequireerde sub 1. heeft gesteld dat haar advocaat contact zou opnemen, hetgeen vervolgens is nagelaten. Inmiddels is wel komen vast te staan dat Gerequireerde sub 1. weigert de verhandeling van inbreukmakende zeiljachten te staken en gestaakt te houden.

9. Gerequireerde sub 2. maakt zich middels haar website zelf schuldig aan merkinbreuk en heeft zich - ondanks het verzoek daartoe - niet bereid getoond om enige effectieve maatregel te treffen die merkinbreuk door Gerequireerde sub 1. zou kunnen voorkomen. Gerequireerde sub 2. aanvaard aldus bewust het risico dat tijdens het door haar georganiseerde Evenement nog meer inbreuk wordt gemaakt op de Benelux merken van Friendship en zorgt er op die manier voor de Gerequireerde sub 1. haar inbreukmakende praktijken kan voortzetten.

**Spoeeisend belang**

10. Friendship heeft recht en spoedisend belang om onmiddellijk een einde te maken aan deze flagrante inbreuk op haar merken. 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 Gerequireerden. De praktijk leert dat zelfs een Kort Geding procedure al te lang duurt om de merkinbreuk tijdens het Evenement (dat morgen van start gaat) effectief te bestrijden, aangezien dan het risico blijft dat de inbreukmakende producten alsnog worden vervoemd dan wel anderszins in het economisch verkeer terecht komen.

11. Op grond van voormelde feiten en omstandigheden heeft Friendship het recht op en een zwaarwegend en spoedisend belang bij het opleggen van door U. E.A. Voorzieningenrechter op grond van artikel 1019 e RV van een bevel aan Gerequireerden tot het staken van de inbreuk op haar merken zoals vermeld onder randnummer 3, zonder dat gerequireerden zullen worden gehoord en op straffe van een dwangsom.

12. Friendship heeft gezien het voorgaande recht op en een zwaarwegend belang bij het uitvoerdigen van een ex parte bevel conform artikel 1 OIS" Rv aan Gerequireerde om ieder verhandelen van de inbreukmakende zeiljachten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom.

**Bevoegdheid**

13. Gerequireerde sub 2. is statutair gevestigd te Amsterdam (productie 7), de Rechtbank Amsterdam is derhalve bevoegd om van het onderhavige verzoek kennis te nemen en te beslissen.

**Termijn**

14. Friendship verzoekt U E.A. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel. De eis dat een bodemprocedure dient te worden gestart met een in het buitenland gevestigde gedaagde partij, rechtvaardigt deze termijn. Bovendien biedt dergelijke termijn partijen de mogelijkheid tot een definitieve minnelijke oplossing te komen, zonder dat partijen genoodzaakt zullen zijn om een bodemprocedure aanhangig te maken.

**REDENEN WAAROM:**

Friendship zich wendt tot U E.A. met het eerbiedig verzoek:

1. Gerequireerden beide te bevelen om onmiddellijk na betekening van de hierbij verzochte beschikking de inbreukmakende handelingen op het Benelux woordmerk "Friendship" te staken en gestaakt te houden.

2. Gerequireerden beide te veroordelen tot betaling aan Verzoekers van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- (zegge: tienduizend Euro), althans van een door U Edelachtbare HeerNrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij in strijd handelen met het verbod als genoemd onder 1. of met enig gedeelte daarvan, danwel - zulk uitsluitend naar keuze van Verzoekers - een bedrag van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro) voor ieder inbreukmakende zeilboot c.q. zeiljacht waarmee elk van Gerequireerden in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel.

3. de termijn als bedoeld in artikel1019i Rv te bepalen op 6 (zes) maanden na betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door U Edelachtbare Heer/Vrouwe Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn; en

4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad op de minuut te verklaren.

**Productie 1:**



[...]

**Productie 4:**

