

Vzgr Rb Den Haag, 11 november 2008, Arla v Vergeer



v



MERKENRECHT

Inbreuk Cheez'pucks op PUCK

- PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek
- element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks is het dominerende en onderscheidende bestanddeel

Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn –

kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.

- Bij beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" is een min of meer abstracte benadering vereist en behoeft geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) te worden aangetoond.

Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

PROCESRECHT

Bevel tot overdracht domeinnaam

- hanteren van domeinnaam valt onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam kan daarop worden gebaseerd.

Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden

gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.

Geen spoedeisend belang nevenvorderingen

De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van [HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 \(Bax/Weijers\)](#), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in [Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 \(BMW/Inter-Tyre Holland\)](#) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPS Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPS).

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 11 november 2008

(G.R.B. van Peurseem)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 314881 / KG ZA 08-880

Vonnis in kort geding van 11 november 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht ARLA FOODS AMBA, gevestigd te Viby, Denemarken, eiseres, advocaat mr. E. Grabandt,

behandeld door mrs. Ch. Gielen en E.E. de Vos, advocaten te Amsterdam

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TH. VERGEER EN ZONEN B.V., gevestigd te Reeuwijk, gedaagde,

advocaten mrs. C.L. Capel en M.H.L. van Dijkman te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Arla en Vergeer genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 25 juli 2008 met producties 1 t/m 6

- de bij brief van 16 oktober 2008 zijdens Vergeer ingebrachte producties 1 t/m 4

- de bij brief van 16 oktober 2008 ingebrachte onge-nummerde productie zijdens Arla Foods houdende een kostenstaat met bijlagen

- de bij brief van 20 oktober 2008 zijdens Vergeer ingebrachte producties 5 en 6

- de akte houdende overlegging productie zijdens Arla van 21 oktober 2008 met prod. 7, die een week tevoren is toegezonden

- de mondelinge behandeling van 21 oktober 2008 en de daarbij gehanteerde pleitnota's van de behandelend advocaten.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Arla is houdster van de volgende Gemeenschapsmerken:

- het woord/beeldmerk Puck, op 26 juli 2006 gedeponeerd en onder nr. 4306271 op 2 augustus 2007 geregistreerd voor waren in klasse 29 (milk and milk products):



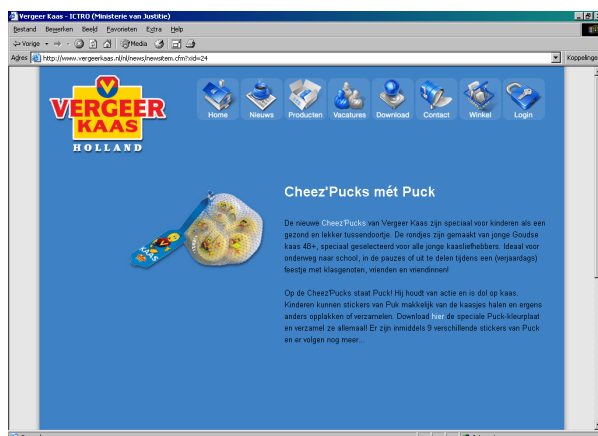
- het woord/beeldmerk Puck, op 23 maart 2005 gedeponeerd en onder nr. 4306271 op 29 juni 2006 geregistreerd voor dezelfde waren in klasse 29 :



- het woordmerk PUCK, op 5 juli 2004 gedeponerd en onder nr. 3921871 op 20 november 2006 eveneens geregistreerd voor dezelfde waren in klasse 29.

2.3. Arla hanteert haar PUCK-merken voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtaalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.

2.4. Vergeer brengt sinds medio november 2006 (althans sinds ergens in de loop van 2007) een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een karakter (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk (of: Puck, zoals het karakter blijktens de website van Vergeer (www.vergeerkaas.com) en reclame-uitingen eveneens lijkt te worden genoemd), welke naam is ontstaan als resultaat van een prijsvraag daarvoor binnen het bedrijf van Vergeer. Het kaasproduct wordt verpakt in netjes van zes stuks van 20 gram op de markt gebracht zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. De kinderkaasjes zijn schijfvormig.



Rondom dit kinderkaasproduct is op een deel van de website van Vergeer een aantal pagina's ingericht, waarvan de overzichtspagina (www.cheezpucks.nl) hieronder wordt afgebeeld. De domeinnaam <cheezpucks.nl> staat op naam van Vergeer. Er is ook een

televisiereclamecampagne gevoerd op kindertelevisie Jetix.

2.5. Bij sommatiebrief van 27 maart 2008 is Vergeer zijdens Arla gesommeerd ter zake van merkinbreuk, handelen in strijd met art. 5a Handelsnaamwet en onrechtmatig handelen. Vergeer heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven en dit bij brief van 25 april 2008 aan Arla kenbaar gemaakt. Zij stelt zich op het standpunt dat de tekens Cheez'pucks en Puck uitsluitend beschrijvend zijn. Nader overleg tussen partijen heeft geen oplossing in der minne gebracht.



2.6. Er is geen oppositie ingesteld tegen de door Arla ingeroepen Gemeenschapsmerken en Vergeer is evenmin concreet voornemens de geldigheid daarvan aan te tasten.

3. Het geschil

3.1. Stellend dat Vergeer met het aldus hanteren van de tekens Cheez'pucks en Pu(c)k merkinbreuk en handelsnaaminbreuk pleegt, alsmede onrechtmatig handelt jegens Arla, vordert Vergeer [lees: Arla, Red. IEPT] – samengevat – een merkinbreukverbod, alsmede een verbod tot onrechtmatig handelen waaronder het staken van het hanteren van de handelsnamen Cheez'pucks, Pucks, Puck en Puk, met als nevenvorderingen accountantsgecertificeerde opgave van geproduceerde/ingekochte respectievelijk verkochte/geleverde respectievelijk in voorraad zijnde inbreukmakende producten, de verkoopprijzen en indien relevant de aankooprijzen daarvan, opgave van de genoten winst en van leveranciers en afnemers, voorts een bevel tot het sturen van een recall-brief, een bevel tot opslag van inbreukmakende kaas, een bevel tot medewerking aan tenaamstelling of overdracht van de domeinnaam <cheezpucks.nl> op naam van Arla met een verbod deze domeinnaam of een domeinnaam of een handelsnaam met het woord Puck(s) erin opnieuw te gaan voeren, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, zondig in de plaatsstelling van het vonnis op de voet van art 3:300 BW voor wat betreft medewerking aan bedoelde domeinnaamoverdracht, vaststelling van een art. 1019i Rv termijn op 6 maanden en een kostenveroordeling ex art. 1019h Rv conform de verschaft specificatie.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid en spoedeisend belang hoofdvordering

4.1. Als voorzieningenrechter van de Nederlandse rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is deze rechter exclusief bevoegd voor zover de vorderingen op Gemeenschapsmerken zijn gebaseerd. De overige grondslagen zijn daarmee verknocht te achten en de bevoegdheid om ook daarover te oordelen is niet bestreden door Vergeer. Spoedeisend belang bij de hoofdvordering is niet in geschil.

Merkinbreuk

4.2. Vergeer hanteert haar teken Cheez'pucks ter onderscheiding van door haar op de markt gebrachte kaas en derhalve van de eerste plaats als merk. Het Gemeenschapswoordmerk PUCK van Arla is geregistreerd voor onder meer kaas (een melkproduct). Er is derhalve sprake van gebruik door Vergeer voor dezelfde waren.

4.3. Voorshands wordt geoordeeld dat daarmee door Vergeer gehandeld wordt in strijd met art. 9 lid 1 sub b Gemeenschapsmerkenverordening (GMVo), zodat de overige aangevoerde merkinbreukgrondslagen in dit kort geding geen beoordeling meer behoeven. Daartoe is het volgende redengevend.

4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. De daartoe te hanteren maatstaf is of het merk PUCK zoals ingeschreven en de tekens Cheez'pucks en Pu(c)k zoals gebruikt, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beiden maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en tekens (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en tekens (indirecte verwarring). Bij deze vraag dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen en moet meer acht worden geslagen op overeenstemmende elementen dan op verschillen.

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien

geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.

4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de ge-

combineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.

4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheezpucks. hêt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.

4.10. Bij die stand van zaken kunnen de overigens nog aangevoerde grondslagen onrechtmatige daad en handelsnaaminbreuk verder buiten beschouwing blijven, omdat dit niet kan leiden tot een meeromvattend inbreukverbod, zodat geen belang bestaat bij een beslissing daaromtrent.

Spoedeisend belang nevenvorderingen

4.11. Arla heeft uitdrukkelijk aangevoerd dat en waarom zij spoedeisend belang zou hebben bij toewijzing van haar nevenvorderingen. Vergeer heeft dat belang bestreden.

4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van [HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 \(Bax/Weijers\)](#), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijfde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig

oordeel (zoals ook onlangs in [Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 \(BMW/Inter-Tyre Holland\)](#) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten

4.14. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal Vergeer worden veroordeeld in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv zoals gevorderd. Vergeer heeft evenwel de hoogte van de opgevoerde kosten aan de zijde van Arla ten bedrage van € 16.741,59 bestreden door aan te voeren dat deze niet kunnen gelden als redelijke en evenredige proceskosten als bedoeld in dat artikel. Zij acht een proceskostenveroordeling conform de indicatietarieven in IE-zaken – in dit geval ten bedrage van € 6.000,- voor een zogenoemd eenvoudig kort geding – daarmee wel in overeenstemming.

4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatie-tarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan exploitkosten, derhalve op € 15.339,44.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagde om binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis inbreuk op het ten processe bedoelde Gemeenschapswoordmerk PUCK te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door het verhandelen, tonen, ter verkoop aanbieden, in voorraad houden, in- en exporteren van producten die inbreuk maken op bedoeld merkrecht te staken en gestaakt te houden en nog meer in het bijzonder door het gebruik in het economisch verkeer van de aanduidingen Cheez'Pucks, Pucks, Puck en/of Puk, waaronder tevens is begrepen het voeren van de domeinnaam <www.cheezpucks.nl> dan wel een andere domeinnaam met daarin het teken puck of pucks, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt gedaagde binnen 8 dagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat harerzijds nodig is om te bewerkstelligen dat de domeinnaam <www.cheezpucks.nl> om niet en zonder enige restricties op naam wordt gezet van – respectievelijk wordt overgedragen aan – eiseres, althans een door eiseres aan te wijzen (rechts)persoon, een en ander in overeenstemming met het Reglement voor Registratie van Domeinnamen (NL) van de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland;

5.3. bepaalt dat bij het geheel of gedeeltelijk in strijd handelen met de sub 5.1. en 5.2. gegeven bevelen gedaagde een dwangsom verbeurt van telkens € 10.000,-, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) de bevelen niet worden nagekomen en per dag dat de betreffende niet-nakoming voortduurt, daarbij een gedeelte van een dag als hele dag gerekend;

5.4. veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseres begroot op € 15.339,44 aan salaris en verschotten;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt dat de conform 5.3. opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zouden zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.7. bepaalt de termijn bedoeld in art. 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurse en in het openbaar uitgesproken op 11 november 2008.
