

Vzgr Rb Den Haag, 2 december 2008, Exide - Hagen Accu



V



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Ex parte bevel merkinbreuk toegewezen

- beveelt Gerekwestreerde om onmiddellijk na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Exide te staken, en met name te staken het gebruik van een teken overeenstemmend met het Gemeenschapswoord/beeldmerkrecht nr 362712 van Exide op door Gerekwestreerde aangeboden waren zoals accu's;

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 2 december 2008

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

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/2128

beschikking van de voorzieningenrechter van 2 december 2008 Op 1 december 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019 e lid 1 Rv.

Het verzoek is ingediend door de procesadvocaat mr P.J.M. von Schmidt auf Altstadt te Den Haag, de handelend advocaat is mr G.S.P. Vos te Amsterdam. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang, is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOOR-

RAAD 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 verzoeksters zijn:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht EXIDE TECHNOLOGIES GMBH, gevestigd te (63654) Büdingen, Im Tiergarten, Duitsland,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht EXIDE TECHNOLOGIES, gevestigd te (30004), Alpharetta, Georgia, 13000 Deerfield Parkway, building 200, Verenigde Staten,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXIDE TECHNOLOGIES B.V., gevestigd te (3133 ES) Vlaardingen, Productiestraat 25, Nederland, (hierna ook gezamenlijk: "EXIDE", in enkelvoud) alle 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 inhoudelijk behandelt, alsmede te 's-Gravenhage aan het Noordeinde 33 ten kantore van advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altstadt, die te dezer zake tot procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig voor Exide zal optreden;

gerekwestreerde is:

X,

handelend onder de naam ACCUCENTRALE DELTA, woonachtig te (4613 BA) Bergen op Zoom, Halsterseweg 128 (hierna: "Gerekwestreerde").

I. Inleiding

Verzoeksters: EXIDE 1. Exide Technologies GmbH en het Nederlandse Exide Technologies B.V. zijn beide 100% dochters van Exide Technologies. Exide Technologies is in 1966 is ontstaan toen zij het Amerikaanse concern overnam dat in 1888 is opgericht. Exide Technologies is een van de grootste producenten van loodzwavelzuurbatterijen in de wereld, met productie locaties in landen over de hele wereld. Zij exploiteert de website www.exide.com. Enkele pagina's uit een recent jaarrapport van Exide Technologies worden overgelegd als bijlage 1. Een afdruk van de website van Exide Technologies B.V. wordt overgelegd als bijlage 2. Gerekwestreerde: Accucentrale Delta

2. Gerekwestreerde is een eenmanszaak die zich blijkens het uittreksel uit het Handelsregister (bijlage 3) bezighoudt met de in- en verkoop van accumulatoren alsmede de daarbij behorende accessoires. Gerekwestreerde is ook een afnemer van EXIDE.

II. Intellectuele eigendomsrechten EXIDE

Merkrechten EXIDE

3. EXIDE is exclusief houdster van een groot portfolio van registraties voor merken die zij gebruikt ter onderscheiding van haar producten. Verzoekster sub 1 heeft ondermeer het hieronder afgebeelde woord/beeldmerk op haar naam staan. Het betreft Gemeenschapsmerkgeregistratie no. 3692712 voor een gecombineerd woord/beeldmerk HAGEN BATTERIE, registratiedatum 11

maart 2004, welke is ingeschreven voor onder meer accu's in klasse 9:



4. Ook is Verzoekster sub 2 houdster van diverse woordmerkregistraties voor het woord EXIDE, waaronder:

a) Beneluxregistratie no. 0062674, met registratiedatum 24 september 1971, welke is ingeschreven voor onder meer accumulateurs électriques, oftewel accu's in klasse 9,

b) Beneluxregistratie no. 0569589, met registratiedatum 28 april 1995, welke is ingeschreven voor onder meer elektrische batterijen in klasse 9.

5. De hierboven genoemde registraties zullen als bijlage 4 worden overgelegd. Handelsnaamrechten EXIDE

6. Voorts maakt Verzoekster sub 3 in Nederland actief gebruik van haar handelsnamen "EXIDE" en kan zij haar rechten met betrekking tot deze handelsnamen in Nederland inroepen. Zie bijlage 5 voor de relevante uittreksels uit het Handelsregister, het SIDN-register, alsmede enkele afbeeldingen van de website.

III. Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten EXIDE

7. Onlangs heeft EXIDE geconstateerd dat Gerekwestreerde, zonder toestemming van EXIDE, de hieronder afgebeelde accu's ter verkoop aanbiedt, verhandelt, aflevert en voor deze doeleinden in voorraad houdt. Grotere afbeeldingen treft u als bijlage 6.



8. Bovenbedoelde accu's (hierna: de Inbreukmakende Accu's) zijn niet van EXIDE afkomstig, maar bevatten stickers waarop de merken en de handelsnaam van EXIDE zijn afgebeeld.

9. De gebruikte tekens (hierna: de Inbreukmakende Tekens) zijn identiek aan – althans in hoge mate overeenstemmend met – de onder paragraaf 4 en 5 genoemde merken waarvan EXIDE exclusief houdster is en die ondermeer voor accu's zijn geregistreerd.

10. Aldus is ten eerste sprake van het gebruik van gelijke, dan wel overeenstemmende tekens voor dezelfde, dan wel soortgelijke waren in de zin van artikel 9 lid 1 sub a dan wel artikel 9 lid 1 sub b Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("Gem.Vo"), en in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en sub b Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE"). Vanzelfsprekend is dientengevolge verwarring te duchten onder het relevante publiek, dat zal menen dat de accu's van EXIDE afkomstig zijn.

11. Inmiddels is gebleken dat dit gevaar voor verwarring niet alleen potentieel aanwezig is. EXIDE is door verschillende personen al in verband gebracht met de door Gerekwestreerde aangeboden accu's. Zo heeft een afnemer van een accu ernstige problemen ondervonden en zich met een aansprakelijkheidsstelling gewend tot EXIDE, terwijl de accu afkomstig bleek van Gerekwestreerde. Deze correspondentie wordt overgelegd als bijlage 7.

12. Gezien het bijzonder grote marktaandeel is de bekendheid van de merken van EXIDE gegeven en kan zij zich tevens beroepen op artikel 9 lid 1 sub c Gem.Vo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De schade met betrekking tot de reputatie van de merken van EXIDE is immers aanzienlijk, nu er producten van minderwaardige kwaliteit op de markt worden verhandeld voorzien van tekens die identiek zijn aan de merken van EXIDE. De minderwaardige producten worden aangezien voor producten van EXIDE met alle gevolgen van dien (nogmaals wordt hierbij gewezen op de correspondentie uit bijlage 6).

13. Duidelijk is dan ook dat Gerekwestreerde inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van EXIDE met het ter verkoop aanbieden, verhandelen, afleveren en

voor deze doeleinden in voorraad houden van de Inbreukmakende Accu's.

14. Bovendien is op de Inbreukmakende Accu's in opvallend rode hoofdletters tevens de tekst "MADE BY EXIDE" opgenomen. Door het gebruik van zowel het identieke woordmerk als de handelsnaam EXIDE, maakt Gerekwestreerde ook inbreuk op de exclusieve handelsnaamrechten van EXIDE, hetgeen door EXIDE op grond van artikel 5 en 5a Handelsnaamwet kan worden tegengegaan. De activiteiten van Gerekwestreerde als accudistributeur in Nederland vallen geheel binnen dezelfde branche als de activiteiten van EXIDE, alsmede binnen hetzelfde territorium als waar EXIDE opereert. Om deze redenen is verwarring tussen de ondernemingen van Gerekwestreerde en EXIDE te duchten zoals bedoeld in artikel 5 en 5a Hnw. Dat deze verwarring zich reeds meermalen heeft voorgedaan, is hierboven uiteengezet in paragraaf 12.

IV. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

15. Zowel merk als handelsnaam worden één op één door Gerekwestreerde overgenomen op de accu's. Doordat Gerekwestreerde kwalitatief minderwaardige producten verhandelt onder dezelfde naam en merken als van EXIDE, lijdt EXIDE aanzienlijke schade. Juist bij technische producten zoals onderhavige is het bij uitstek van belang dat afnemers kunnen vertrouwen op de herkomstaanduiding die op het product is weergegeven. Dit onder andere in verband met het garanderen van een bepaalde kwaliteit, de strenge veiligheidsvoorschriften en ook onderhouds- of installatievragen.

16. Over de exacte omvang van het inbreukmakend handelen van Gerekwestreerde kan EXIDE geen inschatting maken. Wel heeft zij een aantal ernstige klachten ontvangen met betrekking tot de slechte kwaliteit van bepaalde accu's welke van Gerekwestreerde afkomstig bleken. De prijs die Gerekwestreerde rekent voor de Inbreukmakende Accu's is EXIDE thans niet bekend, maar doorgaans bieden ondernemingen die zich met dergelijke inbreuken inlaten, hun inbreukmakende producten aan voor een veel lagere prijs dan die van het origineel. Omdat dergelijke inbreukmakende producten vaak zeer gewild en veel goedkoper zijn, verkopen zij in het algemeen goed en snel. Het is om die reden zeer aannemelijk dat Gerekwestreerde op dit moment de Inbreukmakende Accu's in groten getale over heel Nederland aanbiedt en verkoopt.

17. De enige manier om aan deze vorm van verhandeling van de Inbreukmakende Accu's een eind te kunnen maken is door zeer snel op te treden om zo spoedig mogelijk de verhandeling daarvan te kunnen staken opdat niet langer kwalitatief minderwaardige producten verkocht worden onder verwijzing naar merken en handelsnamen van EXIDE.

18. De Nederlandse kort geding-praktijk toont aan dat zelfs een kort geding-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 ver-

bodvordering blijkt in de praktijk dat de nog aanwezige inbreukmakende producten nog voor het wijzen van het vonnis ofwel tegen nog lagere prijzen worden uitverkocht of snel worden doorverhandeld naar verbonden of bevriende ondernemingen, al dan niet in het buitenland.

19. Gelet op deze achtergrond en de ernst van de inbreuk ondervindt EXIDE onherstelbare schade als de inbreukmakende handelingen van Gerekwestreerde zouden voortduren. Om die reden heeft EXIDE een zwaarwegend en spoedeisend belang bij toewijzing van de onderhavige vorderingen. EXIDE heeft ook belang bij de gevorderde dwangsom van EUR 5.000,- per product waarmee geheel of gedeeltelijk inbreuk wordt gemaakt, of, zulks naar keuze van EXIDE, per dag waarmee de overtrekking voortduurt.

V. Bevoegdheid

20. Gerekwestreerde is in Nederland is gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is U Edelachtbare heer/vrouw op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GemVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet, bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift.

21. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk en op de handelsnaamrechten geldt dat deze vorderingen aan eerstgenoemde vorderingen verknocht te worden zijn geacht, zodat U eveneens bevoegd bent over deze vorderingen te oordelen.

VI. Bevel

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

WESHALVE:

Verzoeksters zich tot U Edelachtbare heer/vrouw wenden met het eerbiedig verzoek:

1. Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoeksters te staken en gestaakt te houden;
2. Gerekwestreerde te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van Verzoeksters – voor ieder inbreukmakend product dan wel inbreukmakend handelen waarmee Gerekwestreerde dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;
3. de termijn waarbinnen Verzoeksters de eis in hoofdzaak dienen in te stellen tegen Gerekwestreerde 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.

veerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk donderdag 11 december 2008, 14.00 uur; verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders verzochte. Gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, op 2 december 2008, en uitgesproken in het openbaar in het bijzijn van de griffier.

Beoordeling

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van art 92 Gemeenschapsmerkenverordening juncto art 3 van de Uitvoeringswet voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Verzoeksters.

Het verzoek zal op de wijze als hieronder verwoord worden toegewezen op grondslag van het ingeroepen Gemeenschaps woord/beeldmerkrecht. Het teken op de door gerekwestreerde aangeboden accu's stemt overeen met het Gemeenschapsmerk van Exide.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Gerekwestreerde om onmiddellijk na betekening van deze beschikking, de in het lichaam van het verzoekschrift omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Exide te staken, en met name te staken het gebruik van een teken overeenstemmend met het Gemeenschaps woord/beeldmerkrecht nr 362712 van Exide op door Gerekwestreerde aangeboden waren zoals accu's; veroordeelt Gerekwestreerde tot betaling aan Verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat hij in strijd handelt met het hierboven gegeven bevel;

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

verstaat dat Exide dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties uiterlijk donderdag 4 december 2008, 14.00 uur, zal betekenen;

bepaalt dat voor het geval Gerekwestreerde de opheffing van dit gebod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op dinsdag 16 december 2008, 14.00 uur, en bepaalt voorts dat Gerekwestreerde, indien hij van de gereser-