

Vzgr Rb Den Haag, 10 december 2008, Go Fast



MERKENRECHT – PROCESRECHT – IPR

Rechtsmacht

- De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 93 lid 5 van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo”) rechtsmacht voor zover het verzoek ziet op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken in Nederland.

Voor zover een verbod is gevraagd op inbreuk op deze rechten buiten Nederland ontbreekt rechtsmacht, omdat zij niet volgt uit artikel 93 lid 1 tot en met 4 GMVo (vergelijk artikel 99 lid 2 GMVo dat als lex specialis derogert aan de bepalingen van de Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen: “EEX”)).

- Bevoegdheid ter zake auteursrecht inbreuk ten aanzien van beide gerekwestreerden

Voor zover het verzoek is gebaseerd op inbreuk op de aan verzoeksters toekomende auteursrechten op het logo op de blikjes energydrink is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien gerekwestreerde sub 1 in Nederland is gevestigd en tussen het verzoek jegens gerekwestreerde sub 1 enerzijds en het verzoek jegens gerekwestreerde sub 2 anderzijds een band zoals bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX bestaat.

Toewijzing ex parte bevel o.g.v. Gemeenschapsmerk

- De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden blikjes energydrink aangebrachte en op de website met domeinnaam luckytime.nl geplaatste tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de

Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

3.2. beveelt gerekwestreerden, ieder voor zich, met onmiddellijke ingang – derhalve binnen 24 uur na betekening van deze beschikking – te onthouden van elk gebruik van met de Gemeenschapsmerken van verzoeksters verwarringwekkende tekens, met name door gebruik van de merken op de website met domeinnaam luckytime.nl en op door gerekwestreerden aangeboden blikjes energiedrank;

3.3. bepaalt dat dit bevel zich voor gerekwestreerde sub 1 uitstrekt over alle lidstaten van de Benelux en dat dit bevel voor gerekwestreerde sub 2 is beperkt tot de inbreuk in Nederland;

Afwijzing ex parte bevel o.g.v. auteursrecht en handelsnaamrecht

- Het verzoek zal overigens worden afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en/of de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het handelsnaamrecht.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 10 december 2008

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

Beschikking van 10 december 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht GO FAST SPORTS & BEVERAGE COMPANY, gevestigd te Denver, Colorado, Verenigde Staten van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO FAST SPORTS NEDERLAND B.V., gevestigd te Zaanstad,

verzoeksters,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEXIS MAASTRICHT B.V.,

tevens handelend onder de naam LUCKY TIME, gevestigd te Maastricht,

2. de vennootschap naar buitenlands recht GO FAST SPORTS BENELUX N.V., gevestigd te Bocholt, België,

gerekwestreerden.

1. Het verzoek

1.1. Op 4 december 2008 is bij deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag in de zin van artikel 1019c Rv alsmede het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv.

1.2. De voorzieningenrechter heeft een telefonisch onderhoud met mr. T.G. Kleefman, de behandelend advocate van verzoeksters, gehad en haar de mogelijkheid geboden het verzoekschrift nader toe te lichten. De behandelend advocate van verzoeksters heeft het verzoekschrift naar aanleiding van dit telefonisch onderhoud aangepast, met name beperkt tot een verzoek ex artikel 1019e Rv. De voorzieningenrechter heeft het aangepaste verzoekschrift op 10 december 2008 ontvangen. Het aangepaste verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT EX ARTIKEL 1019 e Rv

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouw

Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag
Verzoeksters,

1. de vennootschap naar Amerikaans recht GO FAST SPORTS & BEVERAGE COMPANY, voorheen 1935 W. 12th Avenue, Denver, Colorado 80204 (U.S.A.), thans 2600 W., 8th Avenue, Denver 80204 (U.S.A.);
en

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GO FAST SPORTS NEDERLAND B.V., gevestigd te Zaanstad en kantoorhoudende te (1121 AL) Landsmeer aan het Noordeinde 128 H; beiden in deze zaak woonplaats kiezende te (3011 HE) Rotterdam aan de Botersloot 163, ten kantore van Lawton Advocaten & Belastingadviseurs, van welk kantoor Mr T.G. Kleefman in deze als advocaat wordt gesteld, eveneens woonplaats kiezende te (2514 GL) Den Haag aan het Noordeinde 33 ten kantore van Houthoff Buruma van welk kantoor mr. P.J. von Schmidt auf Altenstadt in deze als procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig zal optreden;

Gerequesteerden zijn:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEXIS MAASTRICHT B.V. tevens handelend onder de naam LUCKY TIME, gevestigd en kantoorhoudende te (6221 CR) Maastricht aan de Hoogbrugstraat 4;
en

2. de naamloze vennootschap naar Belgisch recht GO FAST SPORTS BENELUX N.V., voorheen geheten GO FAST SPORTS BELGIUM N.V. gevestigd te België en wel te (3950) Bocholt aan de Toekomststraat 331.
Inleiding:

1. Verzoeksters zijn respectievelijk eigenaar en (Europese) licentienemer van het merk GO FAST. Verzoeksters worden hierna ook wel gezamenlijk aangeduid met: “Go Fast c.s.”.

2. Onder de naam GO FAST wordt – onder meer – een energy drink geëxploiteerd. Het merk GO FAST is van Amerikaanse oorsprong en is in de Verenigde Staten een heel bekend merk; het is thans ook succesvol geïntroduceerd in Europa. Voor het introduceren en het handhaven van een (merk van een) dergelijke product is de juiste marketing en strategie essentieel. Op de markt van energy drinks is GO FAST gepositioneerd tegenover RED BULL.

3. Dit verzoekschrift strekt zich tot het afgeven van een bevel ex artikel 1019 e Rv. Gerequesteerden plegen namelijk in ernstige mate inbreuk op de merkenrechten en het auteursrecht van Verzoekster sub 1 en de handelsnaam van Verzoekster sub 2. Gerequesteerde sub 1 zal hierna ook wel worden aangeduid met: “Lucky Time”. Tegen haar werd nog niet eerder geprocedeerd. De grondslagen voor dit verzoek zullen hierna mede aan de hand van de reeds tegen Gerequesteerde sub 2 in Zwitserland, België en Duitsland lopende/ afgeronde procedures worden toegelicht.

Relevante feiten en omstandigheden

Merken

4. Verzoekster sub 1 heeft ten aanzien van het woord GO FAST (en variaties daarop) een Gemeenschapsmerk verkregen in verschillende klassen. Als productie 1 worden de kopieën van de registraties overgelegd. Het betreffen hier in omgekeerde volgorde van anciënniteit:

Merk GO FAST

CTM Registratie 004995941

Aanvraag 20.03.2006

Datum registratie 02.08.2007

Voor klasse 16 (Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers' type; printing blocks.) 41 (Education; providing of training; cultural activities.)

Merk GO FAST

CTM Registratie 004862611

Aanvraag 23.01.2006

Datum registratie 28.02.2007

Klasse 5 (Pharmaceutical preparations; medicated confectionary, foodstuffs, beverages and chewing gum; breath-freshening chewing gum for medicinal purposes; medicated dental health gum.), 29 (Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats.), 30 (Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; bubble-gum; chewing gum; sugar-free chewing gum; nonmedicated dental health gum.

Merk GO FAST CTM Registratie 003060258

Aanvraag 19.02.2003

Datum registratie 17.01.2005

Klasse 25 (Clothing, footwear, headgear.)

28 (Sporting articles.)

Merk GO FAST.SPORTS

CTM Registratie 00304246

Aanvraag 07.04.1996

Datum registratie 06.05.2003

Klasse 16 (Stickers, signs, posters, banners, flags.)

Merk GO FAST

CTM Registratie 002267029

Aanvraag 20.06.2001

Datum registratie 08.11.2002

Klasse 32 (Beverages, namely, sports and energy drinks.)

Auteursrecht

5. Tevens is het logo GO FAST SPORTS in deze relevant. Het logo is eigendom van Verzoekster sub 1 en betreft het woordmerk GO FAST in een elips en toevoeging van andere grafische elementen, uitroeptekens en verdeling in twee kleuren:



Het logo is in 1996 ontworpen door de heer Todd Jukola en de heer Brad Gorman, twee designers van Verzoekster sub 1.

Inbreuk

6. Lucky Time exploiteert een coffeeshop alwaar onder meer verdovende middelen worden verkocht. Tevens worden in de coffeeshop als energydrink een namaakblikje onder de naam "GO FAST" aangeboden. De tekst op het blikje wijkt af van de originele blikjes en vormgeving daarvan. Daarnaast is de receptuur evident anders: het smaakt daardoor veel zoeter.

7. Afgelopen donderdag 27 november 2008 is – nadat Go Fast c.s. daar door derden op was geattendeerd – door een Go Fast medewerker een op de IE-rechten van Go Fast c.s. inbreukmakend blikje gekocht. Hierna wordt getoond hoe het inbreukmakende blikje eruit ziet.



Op de eerste twee afbeeldingen is goed de naam leesbaar van de producent "Go Fast Sports Belgium" van deze namaakproducten. Op de screenprint hieronder van de originele website van Go Fast treft u afbeeldingen van het originele product aan, een exacte kopie derhalve.

8. Lucky Time exploiteert naast haar coffeeshop een website onder de naam www.luckytime.nl. Zoals uit de als productie 2 weergegeven printscreens van 28 november 2008 volgt, voert zij op vele pagina's de namen en de logo's van GO FAST. Lucky Time heeft voor het gebruik van het merk, de auteursrechten en de handelsnaam Go Fast geen toestemming van Go Fast c.s. gevraagd en gekregen. De website van Lucky Time is dusdanig vormgegeven dat die dezelfde look-and-feel vertoont als de websites van Go Fast c.s. namelijk www.gofast.nl. Een vergelijking:



9. Het is voor Go Fast c.s. overduidelijk dat het gekochte blikje afkomstig is van gerequesteerde sub 2: "Go Fast Benelux" tot voor kort Go Fast Belgium NV. Dit blijkt onder meer ook uit de tekst op het inbreukmakende blikje "Go Fast Sports Belgium NV/SA". Het is Go Fast c.s. daarbij uit procedures in België bekend dat Go Fast Benelux voornemens was deze namaakproducten via het coffeeshopkanaal in ondermeer de Nederlands-Belgische grensstreek te gaan verkopen. De onderhavige coffeeshop is dan ook ongetwijfeld de eerste van vele tenzij er snel een voorlopige voorziening wordt afgegeven. Go Fast c.s. en Go Fast Benelux en diens bestuurders en aandeelhouders hebben in de U.S.A., België, Duitsland en Zwitserland al verscheidene procedures gevoerd. Tussen Go Fast Nederland en Go Fast Sports Belgium (de oude naam van Go Fast Benelux) heeft namelijk een distributierelatie bestaan die op gegeven moment door Go Fast Nederland B.V. en Go Fast Sports & Beverage Company is beëindigd

en wel per 1 maart 2008. Alhoewel Go Fast Benelux zich nimmer formeel tegen deze opzegging heeft verzet, blijkt uit haar handelingen dat zij zich niets van een dergelijke contractuele beëindiging gelegen laat liggen. In plaats van originele producten aan te kopen via legale kanalen laat ze nu eenvoudigweg namaak producten produceren. In dit laatste heeft zij een “partner in crime” gevonden in de vorm van een andere voormalige distributeur in Zwitserland, ook hiertegen is een uitspraak verkregen. Als productie 3 wordt het Zwitserse vonnis van 20 augustus 2008 overlegd. De Rechtbank te Solothurn legde o.m. dhr. Duppenhaler, die pretendeert titularis te zijn van Zwitserse en internationale merken Go Fast en die een licentie verstrekte aan dhr. P. Van Hees/Go Fast Sports Belgium, met onmiddellijke ingang verbod op deze merken in verband met o.m. energy drink te gebruiken, het woord Go Fast te gebruiken, een vennootschap op te richten of een domeinnaam of merk te deponeren waarbij de woorden Go Fast gebruikt worden en het verbod een licentie te geven aan derde partijen met betrekking tot de Zwitserse en internationale merkregistraties. Als productie 4 wordt een kopie van de relevante Belgische vonnissen van 22 augustus 2008 (Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Hasselt – verbodsbeschikking) en 29 augustus 2008 (Voorzitter Rechtbank van Koophandel te Brussel – bevestiging beslag inzake namaak) overlegd. Go Fast c.s. legde – na machtiging door de Rechtbank – op 3 juli 2008 en 25 september 2008 beslag inzake namaak. Bij vonnis van 29 augustus 2008 bevestigde de Voorzitter van de Rechtbank te Brussel, zetelend in kort geding en op verzet tegen het gelegde beslag door Go Fast Sports Belgium, het gelegde beslag. Tevens leidde Go Fast c.q. in België twee procedures ten gronde (dagvaarding van 8 juli 2008 en 16 oktober 2008) in strekkende tot de stopzetting van de inbreuken op de intellectuele rechten en eerlijke handelspraktijken. Als productie 5 wordt een vertaling van een recent vonnis van een Duitse rechter overgelegd in een zogenaamde “Einstweiligen Verfügung” waarin Go Fast Sports Europe (AG) is gehoord en – zoals uit het vonnis volgt – zich ter zitting bij monde van haar advocaat reeds vrijwillig heeft geëengemaakt aan het verzochte verbod van het gebruik van de naam GO FAST in Duitsland. Go Fast Sports Belgium is – kennelijk – hardleers; ze legt in ieder geval de Belgische vonnissen naast zich neer en ontwikkelt steeds nieuwe initiatieven welke jegens Go Fast c.s. onrechtmatig zijn, zoals de onderhavige verkoop aan (en/of via) een Nederlandse coffeeshop (de aandeelhouder Vanhees van Go Fast Sports Belgium houdt ook één of meer coffeeshops).

Handelsnaam

10. In augustus 2007 heeft gerequesteerde sub 2 haar statutaire naam gewijzigd van Go Fast Sports Belgium in Go Fast Sports Benelux. Deze naamswijziging is in de Belgische Staatscourant van november gepubliceerd (productie 6). Door de naamswijziging wekt Gerequesteerde sub 2 bevoegd te zijn GO FAST in de Benelux te kunnen verkopen. Dit is feitelijk onjuist en reeds daarom jegens Go Fast c.s. onrechtmatig; Ver-

zoekster sub 2 is de enig licentiehouder van GO FAST voor Europa.

Gronden

11. Op basis van de Gemeenschapsmerken en de hieruit voortvloeiende exclusieve rechten is het Go Fast c.s. toegestaan om het gebruik door anderen van identieke of daarmee overeenstemmende tekens en/of kleuren voor soortgelijke producten of diensten, maar ook voor goederen en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien – zonder geldige reden – van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of aan de reputatie van het merk. Voor Go Fast c.s. is verkoop in een coffeeshop waar verdovende middelen worden verkocht absoluut onwenselijk en doet het afbreuk aan het zorgvuldig opgebouwde imago van het merk. Go Fast c.s. wensen zich niet met verdovende middelen te (laten) associëren. De verkoop in de coffeeshop doet dan ook afbreuk aan de reputatie van het merk GO FAST.

12. Bovendien wordt is geconstateerd dat de in de coffeeshop verkochte namaakblikjes GO FAST met ook een andere receptuur (zeg maar: smaak) worden verkocht met vermelding dat het afkomstig is van gerequesteerde sub 2. Het namaakblik GO FAST lijkt op eerste zicht echter geheel identiek aan het origineel. Er zijn slechts zeer minieme verschillen met name gelegen in de etikettering aan de achterzijde. Het is derhalve evident dat het in Lucky Time gekochte blikje afkomstig is van gerequesteerde sub 2 en dat het blikje door dat het aan Lucky Time is verkocht en die het op haar beurt aan de consument verkoopt, inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Go Fast c.s.. Het produceren en het in het verkeer brengen is dan ook jegens Go Fast c.s. onrechtmatig doordat inbreuk wordt gemaakt op haar merkenrecht, haar auteursrecht en ook door de andere receptuur jegens Go Fast c.s. onrechtmatig is.

13. Omdat de merken van Go Fast op de website www.luckytime.nl en de daarop genoemde websites zijn overgenomen op de aan Go Fast c.s. identieke dan wel overeenstemmende wijze en met de website www.gofast.nl gelijke dan overeenstemmende vormgeving, zodat de totaal indruk van de website niet wezenlijk verschilt met de totaalindruk van www.gofast.nl (met andere woorden: de websites vertonen dezelfde look-and-feel) wordt verwarring veroorzaakt bij het in aanmerking komende publiek.

14. Gerequesteerde sub 2 heeft – zoals reeds hiervoor is vermeld – onlangs haar statutaire naam gewijzigd van Go Fast Sports Belgium in Go Fast Benelux. Zij beschikt echter sinds begin 2008 niet meer over een distributierecht van GO FAST in België en zij heeft nimmer beschikt over rechten voor distributie in Nederland en Luxemburg. Gerequesteerde sub 2 handelt aldus in strijd met de strekking van artikel 8 van het Verdrag van Parijs uit 1883 en artikel 3, 5, 5a en 5b van de Handelsnaamwet door in handel met Nederland een statutaire en handelsnaam te voeren die de woorden GO FAST bevat en daardoor in strijd is met merkrechten van Go Fast c.s. en de oudere handelsnaam Go Fast Nederland en slechts in geringe mate afwijkt van de

handelsnaam van Verzoekster sub 2 die wel over de distributierechten in Nederland, België en Luxemburg beschikt. Door het voeren van een handelsnaam (in Nederland) met de aanduiding Go Fast Benelux is overduidelijk verwarring te duchten. Gerequesteerde sub 2 handelt dan ook jegens Verzoekster sub 2 onrechtmatig.

Bevoegdheid rechtbank

15. In artikel 90 lid 1 GMVo is bepaald dat het EEX-Verdrag (EEX-Verordening) van toepassing is op procedures betreffende gemeenschapsmerken tenzij de GMVo anders bepaald. In artikel 90 lid 2 GMVo is bepaald dat op inbreukvorderingen de artikelen 2, 4, 5 leden 1, 3, 4 en 5 en artikel 24 EEX-Verdrag niet van toepassing zijn en de artikelen 17 en 18 van toepassing zijn binnen de grenzen van artikel 93 lid 4 GMVo. Artikel 93 lid 1 GMVo verwijst naar de onverminderde toepasselijkheid van de krachtens artikel 90 GMVo toepasselijke bepalingen van het Gemeenschaps Verdrag. Nu artikel 6 EEX-Verdrag niet wordt uitgesloten, is de Voorzieningenrechter bevoegd om van het onderhavige verzoek kennis te nemen op grond van artikel 6 lid 1 EEX-Vo.

16. Op grond van artikel 99 lid GMVo is de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift voorzover deze vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de gemeenschapsmerken van verzoeksters. Bovendien is de website die gebruik maakt van het inbreukmakende teken van verzoekster in geheel Nederland dus ook in het arrondissement Den Haag raadpleegbaar.

17. In Nederland is nog geen bodemprocedure tussen partijen aanhangig. Reden waarom Go Fast c.s. verzoekt om in deze een termijn te bepalen voor het aanhangig maken van een eis in hoofdzaak. Go Fast c.s. acht dienaangaande de termijn van 3 (drie) maanden een redelijke termijn. Groot spoedeisend belang en onherstelbare schade

18. Zoals uit voornoemde volgt geldt dat Go Fast c.s. recht heeft op en een zwaarwegend spoedeisend belang heeft bij een bevel aan gerequesteerden tot het staken van enige (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van GO FAST, meer in bijzonder op genoemde merkrechten, auteursrechten en handelsnaamrecht conform het bepaalde in artikel 1019 e Rv. Het gestelde brengt met zich dat voorlopige voorzieningen noodzakelijk zijn en uitstel onherroepelijk (nadere) schade voor GO FAST en Go Fast c.s. zal veroorzaken. Het gaat hier in feite om een partij die zich niets aantrekt van merkrecht en auteursrecht van de rechthebbenden die fors in de goodwill van dit nieuwe product hebben geïnvesteerd en eenvoudigweg namaakproducten laat produceren en vervolgens via schimmige kanalen verkoopt. Zoals reeds uit de overgelegde vonnissen is gebleken, heeft Go Fast c.s. thans groot belang bij een expliciet verbod voor de gehele Benelux (met name door de activiteiten in de grensstreek ondersteund door het feit dat de Benelux een geharmoniseerd merkenrecht kent) en zal dat daarom hierna ook verzoeken. Gerequesteerde sub 2 heeft immers steeds weer de in Zwitserland en België

opgelegde verboden overtreden en heeft nu (opnieuw) getracht in Nederland voet aan wal te kunnen zetten.

19. De procespraktijk in Nederland toont aan dat zelfs het houden van een kort geding (derhalve met hoor en wederhoor) in het algemeen te lang duurt om dit soort inbreukmakend handelen onmiddellijk te kunnen stoppen. Tussen de aanvraag van een voorlopige voorziening, de zitting en het uiteindelijke vonnis verlopen in de regel enkele weken, waarop – in ieder geval – iedere dag weer vele bezoekers van Lucky Time en de website www.luckytime.nl het inbreukmakende teken kunnen waarnemen en de inbreukmakende (namaak) blikjes kunnen kopen. Waar bovendien bekend is dat (de eigenaar van) Go Fast Benelux meerdere commerciële banden heeft met coffeeshops in onder meer het grensgebied en naar Go Fast c.s. heeft vernomen nu zelfs ook actief vertegenwoordigers “op de weg” heeft om de namaakproducten in de grensstreek te slijten, is een grensoverschrijdend verbod het enige effectieve middel. Bovendien verschaft een regulier kort geding gerequesteerden de mogelijkheid om in aanloop daarvan extra publiciteit met het inbreukmakende blikje te genereren en de marktpositie van het origineel nog verder te schaden. Het is derhalve evident dat de onderhavige ex parte de enige wijze is waarop effectief en onmiddellijk een eind kan worden gemaakt aan het inbreukmakend handelen van gerequesteerden. **MITSDIEN:**

Go Fast c.s. Uw Edelachtbare Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Den Haag verzoekt om, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

A. Gerequesteerden ieder voor zich te bevelen de in dit verzoekschrift voren bedoelde inbreuk op de merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrecht direct – binnen 24 uur na betekening van de daartoe strekkende beschikking- te staken en gestaakt te houden in de BENELUX;

B. Gerequesteerden ieder voor zich te bevelen zich met onmiddellijke ingang – derhalve binnen 24 uur na betekening van het daartoe strekkende vonnis – te onthouden van elk gebruik van, met de merken van Go Fast verwarringwekkend tekens (zoals maar niet beperkt tot de website www.luckytime.nl), danwel enig teken dat direct of indirect verwijst danwel aanhaakt bij of afbreuk doet aan de merken van Go Fast c.s.;

C. Gerequesteerden hoofdelijk te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) voor iedere dag of een gedeelte daarvan of van € 1.000,- (zegge: duizend euro) per aanwezig c.q. verkocht inbreukmakend blikje en/of per publicatie, zulks uitsluitend ter keuze van Go Fast c.s. dat gerequesteerden de hierboven onder A en B bedoelde bevelen geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans in goede justitie te bepalen dwangsom per dag of per blikje dat de overtreding;

D. De termijn waarin de eis in hoofdzaak moet zijn ingesteld als bedoeld in artikel 1019 i Rv en in artikel 50 Trips en in het kader van de verzochte conservatoir bewijs beslag te bepalen op 3 (drie) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een in goede justitie te bepalen termijn.

2. De beoordeling

Internationale bevoegdheid ten aanzien van de gerekwestreerde sub 2

2.1. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 93 lid 5 van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "GMVo") rechtsmacht voor zover het verzoek ziet op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken in Nederland. Voor zover een verbod is gevraagd op inbreuk op deze rechten buiten Nederland ontbreekt rechtsmacht, omdat zij niet volgt uit artikel 93 lid 1 tot en met 4 GMVo (vergelijk artikel 99 lid 2 GMVo dat als *lex specialis* derogert aan de bepalingen van de Verordening (EG) 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen: "EEX")).

2.2. Voor zover het verzoek is gebaseerd op inbreuk op de aan verzoeksters toekomende auteursrechten op het logo op de blikjes energydrink is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien gerekwestreerde sub 1 in Nederland is gevestigd en tussen het verzoek jegens gerekwestreerde sub 1 enerzijds en het verzoek jegens gerekwestreerde sub 2 anderzijds een band zoals bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX bestaat.

2.3. Het op de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht gebaseerde verzoek is slechts gericht tegen gerekwestreerde sub 2. De Nederlandse rechter heeft ten aanzien van dat verzoek krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht, doch uitsluitend voor zover het verzoek betrekking heeft op een verbod op inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoeksters in Nederland. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht met betrekking tot de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht buiten Nederland.

Relatieve bevoegdheid

2.4. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is krachtens de artikelen 91 lid 1, 92 aanhef en onder a en 99 lid 1 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EGverordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek kennis te nemen.

2.5. De voorzieningenrechter is eveneens bevoegd om kennis te nemen van de op het auteursrecht en het handelsnaamrecht gebaseerde verzoek, omdat dit verknocht is met het verzoek gebaseerd op de Gemeenschapsmerken. Voor zover het op het auteursrecht gebaseerde verzoek betrekking heeft op het gebruik door gerekwestreerde sub 1 van het logo op de website met domeinnaam luckytime.nl is de voorzieningenrechter op grond van artikel 102 Rv bevoegd, aangezien de gestelde inbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt.

Gemeenschapsmerken

2.6. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden blikjes energydrink

aangebrachte en op de website met domeinnaam luckytime.nl geplaatste tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Auteursrecht en handelsnaamrecht

2.7. Het verzoek zal overigens worden afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een *ex parte* verbod te stellen hoge eisen in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en/of de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het handelsnaamrecht.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van het verzoek voor zover is verzocht een verbod op inbreuk jegens gerekwestreerde sub 2 op de aan verzoeksters toekomende Gemeenschapsmerkrechten en handelsnaamrechten buiten Nederland;

3.2. beveelt gerekwestreerden, ieder voor zich, met onmiddellijke ingang – derhalve binnen 24 uur na betekening van deze beschikking – te onthouden van elk gebruik van met de Gemeenschapsmerken van verzoeksters verwarringwekkende tekens, met name door gebruik van de merken op de website met domeinnaam luckytime.nl en op door gerekwestreerden aangeboden blikjes energiedrank;

3.3. bepaalt dat dit bevel zich voor gerekwestreerde sub 1 uitstrekt over alle lidstaten van de Benelux en dat dit bevel voor gerekwestreerde sub 2 is beperkt tot de inbreuk in Nederland;

3.4. veroordeelt gerekwestreerden tot betaling van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag of een gedeelte daarvan of van € 100 per aanwezig dan wel verkocht inbreukmakend blikje, zulks uitsluitend ter keuze van verzoeksters, dat gerekwestreerden het bevel onder 3.2. geheel of gedeeltelijk overtreden;

3.5. 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;

3.6. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 3 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.7. verstaat dat verzoeksters dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerden zullen doen betekenen uiterlijk vrijdag 12 december om 17.00 uur;

3.8. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 5 januari 2009, 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 op maandag 29 december 2008, 16.00 uur;

3.9. weigert hetgeen meer of anders verzocht is;

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

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2008 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.
