

Vzgr Rb Den Haag, 11 december 2008, Xerox



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Ex parte bevel merkinbreuk parallelimport van buiten EER afgewezen

- Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen en gelet op de sommatiebrief van 15 juli 2008 in het bijzonder ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 11 december 2008

(P.G.J. de Heij)

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 08-2195

Beschikking van 11 december 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

XEROX CORPORATION,

gevestigd te Norwalk, Connecticut, Verenigde Staten van Amerika,

verzoekster,

advocaat: mr. M.W. Rijdsdijk,

tegen

1. X, geboren op 5 mei 1962 te Groningen, handelend onder de namen SMIT HANDELSBEDRIJF, KARNAK MEDIA en 80GRAMSPAPIER, kantoorhoudende te Assen,

2. Y, handelend onder de naam PAPIER-STORE, kantoorhoudende te Assen,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KARNAK MEDIA B.V., gevestigd te Assen,

4. Z, geboren op 1 november 1989 te Delfzijl, handelend onder de naam BLUE EYE, kantoorhoudende te Assen, gerekwestreerden.

1. Het verzoek

1.1. Op 10 december 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad in de zin artikel 1019e lid 1 Rv.

1.2. De raadsman van verzoekster heeft het verzoekschrift telefonisch nader toegelicht. Het verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEKSCRIFT TOT HET TREFFEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD (ex Artikel 1019 e lid 1 Rv)

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe

Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage
Geeft eerbiedig te kennen:

Verzoekster is:

1. De vennootschap naar vreemd recht XEROX CORPORATION, gevestigd 45 Glover Avenue te (CT 06856-4505) Norwalk, in de staat Connecticut van de Verenigde Staten of Amerika, die in deze zaak woonplaats kiest in Amsterdam aan de Strawinskyalaan 1347, op het kantoor van Steinhauser Van den Brink Heezius Rijdsdijk Advocaten, van welk kantoor mr. M.W. Rijdsdijk deze zaak behandelt en als advocaat optreedt, Gerekwestreerden zijn:

1. X geboren op 5 mei 1962 in Groningen die zijn eenmanszaak tevens voert onder de handelsnamen SMIT HANDELSBEDRIJF, KARNAK MEDIA en 80GRAMSPAPIER, gevestigd te (9405PD) Assen;

2. Y geboren op 22 september 1965 te Weert die haar eenmanszaak voert onder de handelsnaam PAPIER-STORE, gevestigd te (9408BD) Assen;

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KARNAK MEDIA B.V., gevestigd te (9405PD) Assen aan de Planetenlaan 160;

4. Z geboren op 1 november 1989 te Delfzijl die een eenmanszaak voert onder de handelsnaam BLUE EYE, gevestigd te (9405PD) Assen;

Feiten

1. Xerox Corporation (hierna: Xerox) vervaardigt en verhandelt wereldwijd onder meer toners voor printers onder het merk XEROX. Zij beschikt onder meer over het gemeenschapsmerk XEROX, nummer 207035 (BIJLAGE I). Vanwege het decennialange intensieve gebruik daarvan is het merk XEROX wereldberoemd geworden.

2. De distributie van de door Xerox vervaardigde toners verloopt via distributeurs, die gedeeltelijk dochtervennootschappen zijn. Zo is Xerox Netherlands BV te Venray verantwoordelijk voor de distributie in de Benelux en de rest van de Europese Unie. Negentig procent van die toners komt de Europese Economische Ruimte binnen per schip in Rotterdam, de resterende tien procent (spoedleveringen) per vliegtuig in Schiphol.

3. Alle Nederlandse klanten moeten de toner bestellen bij Xerox Netherlands. Er is geen selectief distributiesysteem.

4. Xerox voorziet de verpakking van de toners van een bestelnummer, waarmee de afnemer in staat is nieuwe bestellingen te plaatsen.

5. Al enige tijd ondervindt Xerox dat vaste klanten in Nederland zonder aanwijsbare reden minder toners afnemen of zelfs stopten met de afdruk. Onderzoek bracht aan het licht dat Xerox wordt beconcurrereerd met parallel geïmporteerde toners, die 20-25% goedkoper worden aangeboden.

Parallel import

6. Xerox heeft onlangs geconstateerd dat gerekwestreerden 1 en 4 (BIJLAGE II en V), zich schuldig maken aan parallel import door XEROX toners van buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in onder meer Nederland te verhandelen 80Gramspapier

7. Gerekwestreerde sub 1 biedt onder meer via zijn website www.80gramspapier.nl Xerox toners aan. Daarnaast is gebleken dat X via direct mail Xerox toners aanbiedt, zoals blijkt uit de brief van 23 juni 2008 aan De Budelse BV (BIJLAGE III). In deze brief stelt X dat 80Gramspapier zich ruim 3 jaar begeeft in de markt betreffende verkoop van papier en toners. Hij beweert zijn klanten van originele Europese Xerox toners te kunnen voorzien.

8. Xerox heeft door tussenkomst van Thieme Print4U te Amsterdam een 2 tal toners van Xerox bij 80Gramspapier gekocht. Uit deze test aankoop is gebleken dat het parallel import betreft (BIJLAGE IV). Het merk XEROX wordt niet genoemd in de factuur, maar de aanduiding Igen3 toner verwijst naar Xerox. Dit is namelijk de aanduiding die Xerox voor haar toners gebruikt. Het 06 nummer op de factuur is hetzelfde nummer als vermeld op de aanbiedingsbrief aan De Budels BV. De factuur en aanbiedingsbrief staan op naam van 80Gramspapier.

9. Op de factuur is echter het Kamer van Koophandel nummer van gerekwestreerde 4 vermeld (BIJLAGE V). Gerekwestreerden 1 en 4 maken zich dus schuldig aan parallel import.

10. De van 80gramspapier afkomstige verpakking blijkt de originele XEROX verpakking te zijn. Op deze verpakking zijn de Canadese en Amerikaanse telefoonnummers vermeld, waaruit Xerox kan afleiden dat dit product afkomstig is van buiten de EER. Nader onderzoek leert het door Xerox aangebrachte bestelnummer is over geplakt met een sticker die een ander bestelnummer vermeldt. Het oude nummer is nog leesbaar en dat toont aan dat het hier een Amerikaans bestelnummer betreft en dus een product dat bestemd is voor de Amerikaanse markt, dat niet door Xerox naar de Europese Unie werd verscheept. Dit bevestigt dat het gaat om parallel import van buiten de EER.

Sommatie

11. Op 15 juli 2008 is X door de Duitse advocaat van Xerox gesommeerd de exploitatie van de XEROX toners die afkomstig zijn van buiten de EER te staken en gestaakt te houden en informatie te verstrekken omtrent de omvang van de parallel import. Op deze sommatiebrief en de reminder van 31 juli 2008 is nooit een reactie gekomen.

Papier-Store en Karnak Media

12. Xerox heeft onlangs geconstateerd dat 80gramspapier.nl doorlinkt naar papierstore.nl. Indien in de browser de domeinnaam 80gramspapier.nl wordt ingetypt is er korte tijd een pagina zichtbaar met de mededeling dat papier-store voorheen 80gramspapier is, waarna de website van papier-store.nl in beeld komt (BIJLAGE VI). Op de website is geen adres weergegeven en de telefoon en het fax nummer zijn 084 nummers. De eenmanszaak Papier-Store is op 26 september 2008 in de Kamer van Koophandel ingeschreven (BIJLAGE VII).

13. Klik je op de website van Papier-Store op de hyperlink "toner" dan kom je terecht op de website milieuvriendelijketoner.nl. Hier wordt hetzelfde 084 nummer vermeld.

14. Alle drie de domeinnamen (80gramspapier.nl, papier-store.nl en milieuvriendelijketoner.nl) verwijzen naar gerekwestreerde 3, Karnak Media (BIJLAGE VI-II). Dit bedrijf is gevestigd op het adres, waar ook gevestigd is "Smit Handelsbedrijf". Smit Handelsbedrijf heeft als medehandelsnaam Karnak Media, maar ook 80Gramspapier.

15. Karnak Media en Papier-Store bieden via de website milieuvriendelijketoner.nl XEROX toners aan. Deze worden aangeboden in een eigen kartonnen doos, waarop het merk XEROX is aangebracht en een eigen bestelnummer (BIJLAGE IX).

16. Door de activiteiten van X is al één grootafnemer van Xerox weggefallen. Het gaat inmiddels om een miljoenenverlies voor Xerox.

Inbreuk

17. De hierboven genoemde handelingen van gerekwestreerden leveren op een gebruik van het merk XEROX voor de waren en diensten waarvoor zij zijn ingeschreven. Xerox is ingevolge artikel 9 lid 1 onder a van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMV) gerechtigd gedaagden dit gebruik van het merk XEROX in het economisch verkeer te verbieden.

18. Gedaagden kunnen zich niet beroepen op de uitzondering van artikel 13 GMV, omdat de betreffende toners niet met toestemming van Xerox in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht. Bovendien maken gerekwestreerden inbreuk op de merkrechten door het merk XEROX op hun eigen verpakking aan te brengen en de bestelstickers over te plakken.

19. Tegen deze achtergrond en gelet op de aard en de ernst van de verdere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Xerox door gerekwestreerden, ondervindt verzoekster onherstelbare schade.

Spoedeisend belang en bevoegdheid

20. Verzoekster heeft een spoedeisend belang om onmiddellijk een einde aan deze inbreuk te maken. De praktijk leert dat zelfs een kort geding procedure in het algemeen al te lang duurt om dit soort als piraterij aan te merken inbreuk effectief te bestrijden; het risico blijft daarbij bestaan dat de inbreukmakende producten alsnog verder worden verhandeld. In de markt waarin Xerox actief is, zijn de orders vaak omvangrijk. Xerox heeft moeten constateren dat de onderhandelingen die normaal gesproken zouden resulteren in orders, worden

afgebroken zonder dat daarvoor een reden wordt opgegeven. De omzet loopt drastisch terug. Kennelijk zijn gerekwestreerden het inbreukmakende product op agressieve wijze in de markt aan het wegzetten.

21. De rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd conform het in artikelen 93 lid 1 en 99 lid 1 GMV jo. artikel 3 Uitvoeringswet bepaalde.

Bevel

22. Gelet op hetgeen hierboven is gesteld heeft Xerox recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan gerekwestreerden tot het staken van enige inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van verzoekster, meer in het bijzonder op de bovengenoemde merkrechten, conform het bepaalde in artikel 1019e Rv. Dit bevel dient zich te richten tegen alle gerekwestreerden omdat Papier-Store en Karnak Media het merk Xerox aanbrengen op hun eigen verpakking en 80Gramspapier en Blue Eye zich schuldig maken aan parallel import. Xerox heeft sterk het vermoeden dat Hendrik Smit na de ontvangst van de sommatiebrief van de Duitse advocaat via zijn verschillende eenmanszaken en de besloten vennoot zijn inbreukmakende handelen voortzet. De activiteiten van deze partijen leiden uiteindelijk naar Hendrik Smit. Hij is kennelijk de spil van het onrechtmatig handelen. Op eenvoudige wijze zou de exploitatie van de inbreukmakende toners door één partij kunnen worden doorgezet wanneer het de ander wordt verboden.

Termijn

23. Xerox zal gerekwestreerden dagvaarden in een bodemprocedure tot onder meer afgifte van de inbreukmakende producten en vergoeding van de door haar geleden schade.

24. Xerox verzoekt u Edelachtbare de termijn, zoals bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op zes maanden na het op grond van dit verzoek te wijzen bevel. De eis dat er een bodemprocedure wordt gestart rechtvaardigt op zichzelf reeds een ruime termijn. Deze termijn biedt partijen bovendien de mogelijkheid om de uitkomst van een eventueel kort geding af te wachten en te proberen op basis daarvan tot een definitieve onderlinge oplossing te komen, zonder dat partijen genoodzaakt zijn al voor die tijd een bodemprocedure te starten.

Met het verzoek:

a. gerekwestreerden ieder afzonderlijk te bevelen onmiddellijk na betekening van dit bevel iedere inbreuk op de voornoemde merkrechten van verzoekster te staken en gestaakt te doen houden, , meer in het bijzonder gerekwestreerden te verbieden in de EER producten te verhandelen die zijn voorzien het merk XEROX, die niet door verzoekster met haar toestemming binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, waarbij onder verhandeling in ieder geval dient te worden verstaan het (doen) invoeren, het (doen) verkopen, het te koop (doen) aanbieden, het (doen) leveren, het (doen) gebruiken dan wel het in voorraad (doen) hebben voor één van deze doeleinden, een en ander op straffe van betaling aan eiseres van een dwangsom van € 25.000,= (zegge: vijfentwintig duizend euro), voor iedere overtreding van dit verbod, dan wel – zulks steeds ter keuze van eiseres, een dwangsom van € 5.000,= (zegge: vijf

duizend euro) voor iedere inbreukmakende eenheid waarmee gedaagde het verbod zal hebben overtreden;

b. te bepalen dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

c. de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 6 maanden na betekening van het op grond van dit verzoek te wijzen bevel, althans op een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

d. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

2. De beoordeling

2.1. Gelet op de vestigingsplaatsen van gerekwestreerden in Nederland is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 91 lid 1, 92, 93 lid 1 en 99 lid 2 van Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen.

2.2. Het verzoek wordt afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen en gelet op de sommatiebrief van 15 juli 2008 in het bijzonder ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. weigert de verzochte voorzieningen.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.G.J. de Heij en op 11 december 2008 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.
