

Vzgr Rb Den Haag, 19 juni 2009, Daniel Hechter v Alicotex



MERKENRECHT – EX PARTE VERBOD

Inbreukverbod – geen uitputting

- [De overgelegde producties bieden voldoende grondslag voor het voorlopig oordeel dat kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht zijn verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld. De inbreuk op het merk Daniel Hechter is dan ook aannemelijk en dit rechtvaardigt het onder 1 gevorderde verbod.](#)

Vindplaatsen

Vzgr Rb Den Haag, 19 juni 2009

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

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-1621

Beschikking van 19 juni 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht AULBACH LIZENZ AG, gevestigd te Chur, Zwitserland,
2. de vennootschap naar buitenlands recht SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CRÉATION (S.I.P.C.) SA, gevestigd te Parijs, Frankrijk,
3. de vennootschap naar buitenlands recht MILTENBERGER OTTO AULBACH GMBH, gevestigd te Miltenberg am Main, Duitsland, verzoeksters, advocaat: mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX BEHEER B.V., gevestigd te Almere,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX VASTGOED II B.V., gevestigd te Almere,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX II B.V., gevestigd te Almere, gerekwestreerden.

Partijen worden hierna aangeduid als Daniel Hechter en Alicotex. De zaak is voor Daniel Hechter behandeld

door voornoemde mr. M.S. Don en door mr. R.W.H. Stevens, advocaten te Amsterdam.

1. Het verzoek

1.1. Op 18 juni 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv.

1.2. De voorzieningenrechter heeft op 18 juni 2009 een telefonisch onderhoud met de advocaat van verzoeksters gehad en heeft haar in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De advocaat heeft naar aanleiding van het telefonisch onderhoud het verzoekschrift aangepast en drie aanvullende producties overgelegd. Het aangepaste verzoekschrift is, voor zover van belang, hieronder opgenomen.

EX PARTE VERZOEK TOT EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD OP GROND VAN ARTIKEL 1019e Rv.

Aan de Edelachtbare Vrouwe/Heer Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's Gravenhage

Geeft eerbiedig te kennen:

- 1) de vennootschap naar Zwitsers recht AULBACH LIZENZ AG, gevestigd te Chur, Zwitserland, hierna te noemen "Aulbach";
 - 2) de vennootschap naar Frans recht SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PROMOTION ET DE CRÉATION (S.I.P.C.) SA, gevestigd te Parijs, Frankrijk, hierna te noemen "S.I.P.C."; en,
 - 3) de vennootschap naar Duits recht MILTENBERGER OTTO AULBACH GMBH, gevestigd te Miltenberg/Main, Duitsland, hierna te noemen "Miltenberger"; te dezer zake allen woonplaats kiezende te (1077 XV) Amsterdam aan de Strawinskyalaan 1999, ten kantore van NautaDutilh N.V., advocaten, notarissen en belastingadviseurs, alwaar deze zaak wordt behandeld door mrs. M.S. Don en R.W.H. Stevens, van wie laatstgenoemde dit verzoekschrift ondertekent en indient;
- Dit verzoekschrift richt zich tegen:

- a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX BEHEER B.V., gevestigd te (1351 AK) Almere aan De Steiger 119;
- b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX VASTGOED II B.V., gevestigd te (1351 AK) Almere aan De Steiger 119;
- c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALICOTEX II B.V., gevestigd te (1351 AK) Almere aan De Steiger 119.

Inleiding

1. Aulbach, S.I.P.C. en Miltenberger zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Daniel Hechter".
2. Alicotex Beheer B.V., Alicotex Vastgoed II B.V. en Alicotex II B.V. zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als "Alicotex".
3. In het hierna volgende zal uiteengezet worden dat Daniel Hechter een zwaarwegend en spoedeisend belang heeft bij een directe voorziening van uw Rechtbank om inbreuk op haar merkrechten door Alicotex te stoppen, met name omdat een (verdere)

inbreuk (nog meer) onherstelbare schade zal veroorzaken.

Merkrecht Aulbach

4. Aulbach is de merkhouders van de wereldwijd beschermde en internationaal geregistreerde merken "DANIEL HECHTER". Tot deze registraties behoren onder andere:

- Gemeenschaps beeldmerk DANIEL HECHTER, nummer 000596581, d.d. 24 oktober 2006, voor waren in klassen 14, 18 en 25 (onder meer lederproducten en kleding);

- Internationaal beeldmerk (met gelding in de Benelux) DANIEL HECHTER, nummer 405276, d.d. 15 maart 1974, voor waren in klassen 3, 14 en 25 (onder meer kleding);

- Internationaal beeldmerk DANIEL HECHTER (met gelding in de Benelux), nummer 442158, d.d. 22 december 1978, voor waren in klassen 18, 25 en 28 (onder meer lederproducten, kleding en sportartikelen);

- Internationaal beeldmerk DANIEL HECHTER (met gelding in de Benelux), nummer 487905, d.d. 14 september 1984, voor waren in klasse 25 (onder meer kleding);

- Internationaal beeldmerk DANIEL HECHTER (met gelding in de Benelux), nummer 596581A, d.d. 14 januari 1993, voor waren in klassen 9, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28 (onder meer lederproducten, kleding en sportartikelen);

Kopieën van bovenstaande merkregistraties zijn aan dit verzoek gehecht als productie 1.

5. Aulbach heeft aan S.I.P.C. een exclusieve en wereldwijde licentie verleend om de DANIEL HECHTER merken te gebruiken. S.I.P.C. heeft aan Miltenberger een exclusieve licentie verstrekt voor het gebruik van de DANIEL HECHTER merken in (onder meer) Nederland en België.

6. Met het gebruik van de DANIEL HECHTER merken ter onderscheiding van kleding en andere luxe producten heeft Daniel Hechter een exclusieve positie op de internationale markt voor mode verworven, die zij gedurende vele jaren heeft opgebouwd en in en buiten rechte met succes heeft verdedigd. De DANIEL HECHTER merken genieten dan ook grote bekendheid, zowel binnen als buiten de Benelux.

Achtergrond

7. Onlangs heeft Daniel Hechter geconstateerd dat Alicotex inbreukmakende handelingen heeft verricht, welke bestaan uit het zonder toestemming verhandelen van een aanzienlijk aantal DANIEL HECHTER kostuums (hierna te noemen: de "Kostuums").

8. Het Turkse bedrijf Aydinlik Uluslararasi Tic. A.S. (hierna: "AUT") had een exclusieve licentie verkregen van S.I.P.C. om de Kostuums te verhandelen op het Turkse grondgebied. De licentieovereenkomst is beëindigd op 26 mei 2008. AUT is aldus niet langer gerechtigd de Kostuums, of enige andere DANIEL HECHTER producten te verhandelen. Een kopie van de licentieovereenkomst tussen S.I.P.C. en AUT, alsmede een kopie van de brief waarbij de licentieovereenkomst is beëindigd, zijn aan dit verzoek gehecht als productie

2. Hoe dan ook was de licentie van AUT beperkt tot Turkije.

9. Tijdens een veilingverkoop in Istanbul (Turkije) heeft het Duitse bedrijf Fashion Line Mode GMBH (hierna: "Fashion Line Mode") de Kostuums, die afkomstig waren van AUT, gekocht. Een factuur van deze transactie d.d. 10 maart 2009 is aan dit verzoek gehecht als productie 3.

10. Vervolgens heeft Fashion Line Mode de Kostuums zonder toestemming van Daniel Hechter doorverkocht aan - onder meer - een van de tot Alicotex behorende vennootschappen. Alicotex is in Nederland actief in de textielbranche. De factuur van deze transactie, d.d. 28 mei 2009, is aan dit verzoek gehecht als productie 4. Uit de factuur blijkt niet welke Alicotex vennootschap het betreft.

11. Fashion Line Mode heeft daarnaast een aantal DANIEL HECHTER kostuums (welke afkomstig waren uit dezelfde partij kostuums als de aan Alicotex doorverkochte Kostuums) doorverkocht aan de Bekleidung Fabrik Heiner Bessmann uit Marienfeld, Duitsland (hierna: "Bessmann"). De factuur van deze transactie, d.d. 22 april 2009, is aan dit verzoek gehecht als productie 4a.

12. Productie 4b bevat twee verklaringen afkomstig uit de processtukken die zijn ingediend door Daniel Hechter in het kader van de ex parte procedure tegen Fashion Line Mode bij het Landsgericht Düsseldorf (zie ook productie 6 hierna). De heer Holger Müller, werknemer van Miltenberger, verklaart in de eerste aangehechte verklaring dat hij een test aankoop van een DANIEL HECHTER kostuum heeft gedaan bij Bessmann in Duitsland en dat dit kostuum aan hem is geleverd. In de tweede aangehechte verklaring verklaart de heer Stefan Schulz, werkzaam bij Outlet Bremen in Stuhr, Duitsland, tevens dat hij een test aankoop van een DANIEL HECHTER kostuum heeft gedaan bij Bessmann in Duitsland en dat dit kostuum aan hem is geleverd. Een aantal foto's van het kostuum gekocht door de heer Schulz, alsmede een kopie van de aankoopbon, zijn tevens aangehecht bij productie 4b.

13. Als productie 4c worden overgelegd diverse documenten met betrekking tot de veiling en levering van de Kostuums, alsmede een verklaring van mr. Zekiye Uyar, advocaat bij NautaDutilh, die vloeiend Turks spreekt en de betreffende documenten heeft bekeken. Zoals blijkt uit haar verklaring en met name ook uit het transportdocument (laatste pagina van productie 4c), zijn de Kostuums langs de Duitse douane (Zollamt Schwanenhaus) gegaan, die zijn stempel heeft gezet op het transportdocument en de Kostuums voor het vrije verkeer heeft afgegeven ("Zum freien Verkehr abgefertigt").

14. Op grond van het voorgaande is komen vast te staan dat de Kostuums, dan wel de DANIEL HECHTER kostuums welke afkomstig waren uit dezelfde partij kostuums als de aan Alicotex doorverkochte Kostuums, binnen de EER worden verhandeld.

15. Bij brief d.d. 5 juni 2009 van Fashion Line Mode aan het Duitse advocatenkantoor Orrick Hölter & Elsing (die Daniel Hechter in Duitsland bijstaat), heeft

Fashion Line Mode verklaard dat zij de Kostuums heeft doorverkocht aan Alicotex en Bessmann. Een kopie van deze brief wordt overgelegd als productie 5.

16. Door de hierboven in paragrafen 9 - 11 omschreven transacties zijn de Kostuums zonder toestemming van Daniel Hechter in de ERR op de markt terechtgekomen.

17. Daniel Hechter heeft een ex parte procedure tegen Fashion Line Mode aangespannen bij het Landsgericht Düsseldorf (Duitsland). Deze instantie heeft op 3 juni 2009 beslist dat - onder meer - Fashion Line Mode onverwijld moet stoppen met het verhandelen van de Kostuums en kenbaar moet maken aan wie zij de Kostuums heeft verkocht. (De uitspraak van het Landsgericht Düsseldorf wordt overgelegd als productie 6).

18. Orrick Hölters & Elsing hebben op 8 juni 2009 namens Daniel Hechter een sommatiebrief gestuurd naar Alicotex, waarin zij Alicotex hebben gesommeerd om - onder meer - te stoppen met het verhandelen van de Kostuums (deze brief is aan dit verzoek gehecht als productie 7). Alicotex heeft geen gehoor gegeven aan die sommatie.

19. Op 17 juni 2009 is Alicotex nogmaals gesommeerd, ditmaal door de Nederlandse advocaat van Daniel Hechter (NautaDutilh), (zie productie 8). Ook op deze brief kwam geen reactie van Alicotex.

Inbreuk

20. Door het zonder toestemming verhandelen (lees: het kopen en verkopen) van de Kostuums binnen de EER maakt Alicotex inbreuk op de merkrechten van Daniel Hechter.

21. Op grond van haar exclusieve rechten op de DANIEL HECHTER merken, kan Daniel Hechter zich verzetten tegen het gebruik door Alicotex van haar merken, aangezien de exclusieve rechten van Daniel Hechter op de Kostuums niet zijn uitgeput nu de Kostuums zonder haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht en verder worden verhandeld (artt. 99 lid 1 Gemeenschapsmerken Verordening ("GMVo") jo. 2.23 lid 3 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE")).

Eisen

22. Door voornoemde handelingen maakt Alicotex inbreuk en dreigt zij verdere inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Daniel Hechter. Hierdoor heeft Daniel Hechter een spoedeisend en zwaarwegend belang bij een onmiddellijke voorziening bij voorraad als bedoeld in artikel 1019e Rv. tot het staken en het gestaakt houden van de inbreukmakende handelingen van Alicotex en ter voorkoming van verdere verhandeling en verspreiding van de Kostuums door Alicotex.

Geen uitstel mogelijk door onherstelbare schade

23. Indien Alicotex de Kostuums verder zal verhandelen, waaraan inherent is dat zij gebruik zal maken van de DANIEL HECHTER merken, zal het gebruik van deze merken onherstelbare schade toe brengen aan Daniel Hechter, bestaande uit gederfde inkomsten. Voorts zal de schade bestaan uit reputatieschade, aangezien Daniel Hechter op geen enkele wijze kan controleren

via welke verkoopkanalen en op welke wijze de Kostuums worden verhandeld. Hierdoor is het risico op schade aan de reputatie en exclusiviteit van de DANIEL HECHTER merken onvermijdelijk.

Spoedeisend belang

24. Op grond van het bovenstaande heeft Daniel Hechter een spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen gezien de aard en de ernst van de (reeds gemaakte en nog dreigende verdere) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Daniel Hechter in de Benelux, waardoor onherstelbare schade wordt toegebracht aan Daniel Hechter.

Bevoegdheid

25. Aangezien Daniel Hechter zich (in eerste instantie) op een Gemeenschapsmerk beroept, is uw Rechtbank bevoegd tot kennisneming van dit verzoek op grond van artikel 92 sub a GMVo. Omdat de vorderingen op grond van de internationale merkregistraties onlosmakelijk verbonden zijn met de vorderingen op grond van de GMVo, is uw Rechtbank tevens bevoegd van die vorderingen kennis te nemen. Deze bevoegdheidsregel gaat voor op de gebruikelijke regel dat bevoegd is de Rechtbank van de woonplaats van de gedaagde.

Zekerheid stellen

26. Aangezien Daniel Hechter bestaat uit kapitaalcrachtige ondernemingen, kan Daniel Hechter de eventuele schade vergoeden die Alicotex zou kunnen leiden, indien blijkt dat de voorziening ongegrond is. Het stellen van zekerheid door Daniel Hechter is hierdoor overbodig.

Termijn instellen eis in hoofdzaak

27. Daniel Hechter acht niet uitgesloten dat partijen na het treffen van de hierbij verzochte voorlopige maatregelen, alsnog een oplossing in der minne weten te bereiken, waardoor een wellicht langdurige en kostbare hoofdzaak voorkomen kan worden. Met het oog daarop verzoekt Daniel Hechter u de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden.

WESHALVE

Daniel Hechter zich wendt tot uw Rechtbank, met het eerbiedig verzoek, bij beschikking, uit te geven voor grosse, uitvoerbaar bij voorraad:

1. ieder van Alicotex Beheer B.V., Alicotex Vastgoed II B.V. en Alicotex II B.V. met onmiddellijke ingang te bevelen de inbreukmakende handelingen van Alicotex in de EER op de merkrechten van Daniel Hechter te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder van Alicotex Beheer B.V., Alicotex Vastgoed II B.V. en Alicotex II B.V. te bevelen ieder gebruik van het merk DANIEL HECHTER, en in het bijzonder de verhandeling van DANIEL HECHTER kleding zonder toestemming van Daniel Hechter, te staken en gestaakt te houden;

2. ieder van Alicotex Beheer B.V., Alicotex Vastgoed II B.V. en Alicotex II B.V. hoofdelijk te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 25.000 voor iedere dag dat aan voorstaande bevelen geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) de genoemde bevelen geen gevolg is gegeven, en per dag dat de betreffende niet

naleving voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend;

en

3. de termijn als bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv voor het aanhangig maken van de hoofdzaak te bepalen op zes (6) maanden na betekening van de beschikking, met uitvoerbaarverklaring van de onderhavige beschikking bij voorraad.

LIJST VAN PRODUCTIES

Productie 1: merkregistraties DANIEL HECHTER

Productie 2: licentieovereenkomst tussen S.I.P.C. en AUT, alsmede kopie van de beëindigingsbrief

Productie 3: factuur d.d. 10 maart 2009

Productie 4: factuur d.d. 28 mei 2009

Productie 4a: factuur d.d. 22 april 2009

Productie 4b: verklaringen van de heer Müller en de heer Schulz

Productie 4c: diverse documenten met betrekking tot de veiling en transport van de Kostuums, alsmede verklaring van mr. Uyar

Productie 5: brief Fashion Line Mode d.d. 5 juni 2009

Productie 6: ex parte verbod Landesgericht Düsseldorf d.d. 3 juni 2009

Productie 7: sommatiebrief Orrick d.d. 8 juni 2009

Productie 8: sommatiebrief NautaDutilh d.d. 17 juni 2009

2. De beoordeling

Bevoegdheid

2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerden in Nederland (Almere) is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "GMVo") juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van het verzoek kennis te nemen voor zover het op het Gemeenschapsmerk is gebaseerd.

2.2. De overgelegde producties bieden voldoende grondslag voor het voorlopig oordeel dat kostuums onder het Gemeenschapsmerk DANIEL HECHTER zonder toestemming van verzoeksters in de EER zijn gebracht zijn verhandeld en door gerekwestreerden dreigen verder te worden verhandeld. De inbreuk op het merk Daniel Hechter is dan ook aannemelijk en dit rechtvaardigt het onder 1 gevorderde verbod.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. De voorzieningenrechter zal het verbod toewijzen op grondslag van het ingeroepen gemeenschapsmerk voor het grondgebied van de Gemeenschap op de wijze zoals hieronder verwoord.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt ieder van gerekwestreerden onmiddellijk na betekening van deze beschikking de inbreukmakende handelingen op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoeksters te staken en gestaakt te houden, en beveelt

meer in het bijzonder ieder van gerekwestreerden ieder gebruik van het merk DANIEL HECHTER, en in het bijzonder de verhandeling van DANIEL HECHTER kleding zonder toestemming van verzoeksters, te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt tot de gehele Europese Gemeenschap;

3.2. veroordeelt ieder van gerekwestreerden, hoofdelijk, tot het betalen van een dwangsom van € 25.000 aan verzoeksters voor iedere dag dat voorstaand bevel geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, in die voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als aan (onderdelen van) het bevel geen gevolg is gegeven, en per dag dat de betreffende niet naleving voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend;

3.3. 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;

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

3.5. verstaat dat verzoeksters dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerden zullen doen betekenen uiterlijk maandag 22 juni 2009 om 16.00 uur;

3.6. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerden de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op vrijdag 26 juni 2009 om 14.00 uur en bepaalt voorts dat gerekwestreerden, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op woensdag 24 juni 2009 om 12.00 uur de dagvaarding zullen doen betekenen en op dezelfde datum een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zullen indienen ter griffie van de Unit Kort Geding van de Sector Civiel deze rechtbank;

3.7. weigert het meer of anders verzochte;

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

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en op 19 juni 2009 bij ontstentenis van mr. Chr.A.J.F.M. Hensen in het openbaar uitgesproken door mr. P.G.J. de Heij in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.
