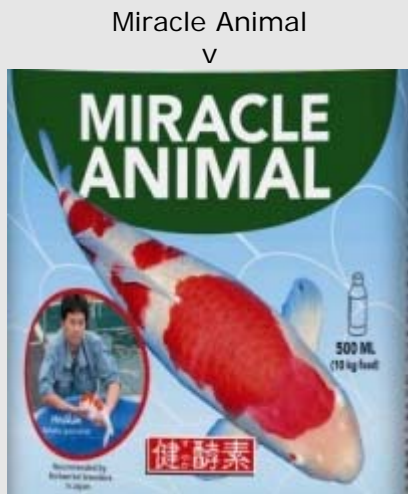


Vzgr Rb Breda, 21 augustus 2009, Takazumi v Aquadistri**MERKENRECHT****Depot te kwader trouw**

- [Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt.](#)

Aan de hand van een schriftelijke verklaring van fabrikant Tamon van het door hen verhandelde product stellen Aquadistri en Colombo dat Takazumi nimmer rechtsgeldige toestemming verkregen kan hebben om het woordmerk MIRACLE ANIMAL op haar eigen naam te laten registreren. Volgens Tamon wordt het product in haar opdracht geproduceerd door FFCRI, hebben Tamon en FFCRI nimmer direct contact gehad met Takazumi en heeft Tamon noch FFCRI aan Takazumi toestemming gegeven om de naam MIRACLE ANIMAL als merk te registreren.

Tegenover deze onderbouwde stelling van Aquadistri en Colombo dient Takazumi op haar beurt voldoende aannemelijk te maken dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Takazumi daarin niet geslaagd. Ter zitting is gebleken dat het product Miracle Animal niet door Takazumi zelf wordt geproduceerd maar door haar wordt ingekocht. Zij stelt dat het door haar verkochte product afkomstig is van producent FFCRI en dat zij van diens distributeur Good Life Planning Ltd. het recht heeft gekregen om dit product exclusief in Nederland te verhandelen en de merknaam MIRACLE ANIMAL te gebruiken.

Uit de door haar ter onderbouwing van dit standpunt getoonde overeenkomst met Good Life Planning en een emailbericht, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet méér worden opgemaakt dan dat Takazumi het product Miracle Animal in Nederland mag verhandelen en dat zij in dat kader de merknaam MIRACLE ANIMAL mag gebruiken. Niet blijkt dat dit gebruiksrecht van de merknaam zich uitstrekt tot het

recht om de merknaam in de Benelux te deponeren onder haar eigen naam. De stelling van Takazumi dat zij het recht tot depot mondeling van Good Life Planning heeft verkregen, acht de voorzieningenrechter zeer onwaarschijnlijk. Bovendien lijkt Good Life Planning geenszins bevoegd merkrechten toe te kennen of over te dragen, omdat zij als distributeur slechts een tussenpersoon is en de intellectuele eigendom bij een achterliggende partij zal berusten. De voorzieningenrechter laat in het midden of dat FFCRI is ofwel Tamon.

Vindplaatsen: LJN: [BJ5950](#)

Vzgr Rb Breda, 21 augustus 2009

(J.E.J.M. Vincent)

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 207927 / KG ZA 09-473

Vonnis in kort geding van 21 augustus 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap TAKAZUMI B.V., gevestigd te Luttenberg, gemeente Raalte, eiseres, advocaat mr. A.J. ter Wee te Zwolle, tegen

1.de besloten vennootschap AQUADISTRI B.V., gevestigd te Ooltgensplaat, gemeente Oostflakkee,

2.de besloten vennootschap COLOMBO B.V., gevestigd te Klundert, gemeente Moerdijk, gedaagden,

advocaat mr. E.G. Karel te Middelharnis.

Partijen zullen hierna 'Takazumi' respectievelijk 'Aquadistri' en 'Colombo' genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

-de op 19 augustus 2009 uitgebrachte dagvaarding met zes producties;

-de mondelinge behandeling ter zitting van 21 augustus 2009;

-de pleitnota van mr. Ter Wee;

-de pleitnota en vier producties van mr. Karel.

1.2. Voorafgaand aan de mondelinge behandeling ter zitting heeft Takazumi een schriftelijk verzoek op grond van artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ingediend, voor het geval de voorzieningenrechter niet de mogelijkheid heeft om onmiddellijk uitspraak te doen op de vorderingen in kort geding. Bij aanvang van de zitting heeft de voorzieningenrechter medegedeeld dat zij in het kort geding onmiddellijk uitspraak zal doen. Dat betekent dat niet is voldaan aan de voorwaarde waaronder het verzoek is ingediend en dat het verzoek aldus geen behandeling behoeft.

1.3. Kort na het uitroepen van de zaak ter zitting heeft de voorzieningenrechter de behandeling geschorst teneinde Takazumi gelegenheid te geven om de producties van de zijde van Aquadistri en Colombo te bestuderen. Nadat beide partijen hun standpunt nader hebben toegelicht, heeft de voorzieningenrechter de behandeling

nogmaals geschorst voor een beraadslaging in raadkamer. Vervolgens heeft zij mondeling uitspraak gedaan.

2. De feiten

2.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- Takazumi exploiteert een groothandel en produceert en ontwikkelt producten voor het houden van vis.

- Het product Miracle Animal is een voedingssupplement voor vissen. In 2006 heeft Takazumi van een Japanse distributeur toestemming gekregen om het product in augustus 2006 te introduceren in Nederland op een beurs in Arcen.

- Op 7 november 2008 heeft Takazumi het woordmerk MIRACLE ANIMAL gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom voor warenclassie 13 (inzake onder andere voedingsmiddelen voor dieren). Op 11 maart 2009 is dit woordmerk ingeschreven onder nummer 0858423.

- In editie 2 van 2009 van het Nederlandstalige magazine Koi Wijzer staat een artikel over Japanse koikwekerijen. Daarin wordt ook het voedingssupplement met de naam Miracle Animal genoemd. In dat artikel staat onder meer: "Miracle Animal wordt verpakt door Colombo BV in exclusieve samenwerking met producent Tamon Inc. Japan en wordt in Europa verdeeld door Aquadistri BV. Kijk voor meer informatie op www.aquadistri.com."

3. Het geschil

3.1. Na wijziging van eis vordert Takazumi, samengevat, om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Aquadistri te gebieden om met onmiddellijke ingang de verhandeling en promotie in de Benelux van artikelen met de opdruk of vermelding Miracle Animal te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

II. Aquadistri te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een volledige lijst van al haar afnemers van Miracle Animal aan de raadsman van Takazumi te doen toekomen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

III. Aquadistri te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Takazumi schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen over al haar verkopen en/of leveringen als hiervoor bedoeld;

IV. Aquadistri te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van €20.000,- aan Takazumi te betalen als voorschot op de aan Takazumi toekomende schadevergoeding of winstafdracht;

V. Aquadistri te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van Takazumi;

VI. Colombo te gebieden om met onmiddellijke ingang de verpakking, verhandeling en promotie in de Benelux van artikelen met de opdruk of vermelding Miracle Animal te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

VII. Colombo te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een volledige lijst van al

haar afnemers van Miracle Animal aan de raadsman van Takazumi te doen toekomen;

VIII. Colombo te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Takazumi schriftelijk rekening en verantwoording af te leggen over al haar verkopen als hiervoor bedoeld;

IX. Colombo te veroordelen om binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van € 20.000,- aan Takazumi te betalen als voorschot op de aan Takazumi toekomende schadevergoeding of winstafdracht;

X. Colombo te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van Takazumi.

3.2. Aquadistri en Colombo voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt vast dat zij bevoegd is om van de vorderingen van Takazumi kennis te nemen, nu de gestelde merkinbreuk onder meer in dit arrondissement plaatsvindt.

4.2. Een vordering betreffende een acute inbreuk op een merkrecht wordt in beginsel voldoende spoedeisend geacht om een beoordeling in kort geding te rechtvaardigen. De stelling van Aquadistri en Colombo dat zij het in geding zijnde product dit weekend op de beurs in Arcen niet onder de naam Miracle Animal zullen verhandelen, is door Takazumi gemotiveerd betwist, zodat Takazumi ook in zoverre nog belang heeft bij een onmiddellijke beoordeling van de gestelde merkinbreuk.

4.3. Takazumi is in de Benelux rechthebbende op de inschrijving van het woordmerk MIRACLE ANIMAL voor onder meer voedingsmiddelen voor dieren. Op grond van artikel 2.20 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) is Takazumi bevoegd om zich tegen ieder ongeoorloofd gebruik van haar ingeschreven merk te verzetten. Ingevolge artikel 2.4 onder f van de BVIE kan aan een inschrijving echter geen merkrecht worden ontleend indien sprake is van een merkdepot te kwader trouw.

4.4. Aan de hand van een schriftelijke verklaring van fabrikant Tamon van het door hen verhandelde product stellen Aquadistri en Colombo dat Takazumi nimmer rechtsgeldige toestemming verkregen kan hebben om het woordmerk MIRACLE ANIMAL op haar eigen naam te laten registreren. Volgens Tamon wordt het product in haar opdracht geproduceerd door FFCRI, hebben Tamon en FFCRI nimmer direct contact gehad met Takazumi en heeft Tamon noch FFCRI aan Takazumi toestemming gegeven om de naam MIRACLE ANIMAL als merk te registreren.

4.5. Tegenover deze onderbouwde stelling van Aquadistri en Colombo dient Takazumi op haar beurt voldoende aannemelijk te maken dat er geen sprake is van een depot te kwader trouw. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is Takazumi daarin niet geslaagd. Ter zitting is gebleken dat het product Miracle Animal niet door Takazumi zelf wordt geproduceerd maar door haar wordt ingekocht. Zij stelt dat het door haar verkochte product afkomstig is van producent FFCRI en

dat zij van diens distributeur Good Life Planning Ltd. het recht heeft gekregen om dit product exclusief in Nederland te verhandelen en de merknaam MIRACLE ANIMAL te gebruiken.

Uit de door haar ter onderbouwing van dit standpunt getoonde overeenkomst met Good Life Planning en een emailbericht, kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter niet méér worden opgemaakt dan dat Takazumi het product Miracle Animal in Nederland mag verhandelen en dat zij in dat kader de merknaam MIRACLE ANIMAL mag gebruiken. Niet blijkt dat dit gebruiksrecht van de merknaam zich uitstrekt tot het recht om de merknaam in de Benelux te deponeren onder haar eigen naam. De stelling van Takazumi dat zij het recht tot depot mondeling van Good Life Planning heeft verkregen, acht de voorzieningenrechter zeer onwaarschijnlijk. Bovendien lijkt Good Life Planning geenszins bevoegd merkrechten toe te kennen of over te dragen, omdat zij als distributeur slechts een tussenpersoon is en de intellectuele eigendom bij een achterliggende partij zal berusten. De voorzieningenrechter laat in het midden of dat FFCRI is ofwel Tamon.

4.6. Nu Takazumi geen begin van bewijs kan overleggen van haar bevoegdheid om andermans merknaam MIRACLE ANIMAL in de gehele Benelux op haar eigen naam te deponeren, gaat de voorzieningenrechter ervan uit dat aan haar inschrijving geen merkrecht toekomt. Haar vorderingen zullen hierom worden afgewezen.

4.7. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Takazumi worden veroordeeld in de proceskosten van Aquadistri en Colombo. Zij heeft niet betwist dat Aquadistri en Colombo aanspraak kunnen maken op de reële proceskosten, noch heeft zij betwist dat de door hen gespecificeerde advocaatkosten zijn gemaakt. De proceskosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van € 3.689,20, samengesteld uit € 262,- aan betaald vastrecht en € 3.427,20,- aan gespecificeerde advocaatkosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen van Takazumi B.V. af;
veroordeelt Takazumi B.V. in de kosten van het geding, voorzover gevallen aan de zijde van Aquadistri B.V. en Colombo B.V., tot op heden begroot op € 3.689,20;

verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E.J.M. Vincent en in tegenwoordigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2009.