

Vzgr Rb Alkmaar, 4 maart 2010, Ultimate Nutrition v D&S



MERKENRECHT

Uitputting aannemelijk

- D&S heeft dit betwist en heeft aangevoerd dat zij de producten enkel via Nutrition Tech, de Oostenrijkse verdeler van de producten van Ultimate, en dus legaal heeft ingekocht. Gelet op dit gemotiveerde verweer van D&S ligt het op de weg van Ultimate om de juistheid van haar standpunt aannemelijk te maken. Nu zij enkel een verklaring van haar directeur heeft overgelegd die bovendien wordt betwist, is zij daar niet in geslaagd

PROCESRECHT

Geen spoedeisend belang

- Ultimate heeft niet betwist dat D&S zich niet langer van meergenoemde websites bedient. Daar komt bij dat Ultimate er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat D&S de websites op korte termijn weer zal gaan gebruiken. De voorzieningenrechter gaat er daarbij expliciet vanuit dat D&S die websites ook voorlopig niet zal reactiveren.

Onder deze omstandigheden is onvoldoende aannemelijk geworden dat Ultimate ten aanzien van de websites niet de uitkomst van een bodemprocedure zou kunnen afwachten. De vorderingen van Ultimate voor zover deze betrekking hebben op de desbetreffende websites worden derhalve afgewezen, wegens het ontbreken van een spoedeisend belang aan de zijde van Ultimate.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Alkmaar, 4 maart 2010

(J.H.A.C. Everaerts)

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

FV/HE

KG nummer: I116798/KG ZA 10-25

datum: 4 maart 2010

Vonnis van de voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding

in de zaak van:

de rechtspersoon naar het recht van de staat Connecticut, Verenigde Staten van Amerika, ULTIMATE NUTRITION, INC., statutair gevestigd en kantoor houdende te Connecticut, Verenigde Staten van Ameri-

ka, EISERES IN KORT GEDING bij dagvaarding van 8 februari 2010,

advocaat mr. C.J.M.A. Gevers te Amsterdam,

tegen:

1. de besloten vennootschap D&S FOOD-TRADING B.V., gevestigd en kantoor houdende te Den Helder,
2. de besloten vennootschap NUTRIWORLD GROUP B.V., gevestigd en kantoor houdende te Den Helder,
3. [O], tevens handelende onder de naam Sport Nutrition Centre Hercules, wonende te Den Helder,

4. [L],

wonende te Anna Paulowna,

GEDAAGDEN IN KORT GEDING,

advocaat mrs. M.W. Rijsdijk en M.W. Wiegerinck, beide te Amsterdam.

Partijen zullen verder ieder afzonderlijk worden genoemd "Ultimate", "O&S", "Nutriworld", "[O]" respectievelijk "[L]",

1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

Ter terechtzitting van 16 februari 2010 heeft Ultimate gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding.

Gedaagden hebben de vordering bestreden.

Na verder debat hebben partijen de stukken, waaronder van de zijde van Ultimate een kopie van de originele dagvaarding en van beide zijden pleitnotities, overgelegd en vonnis gevraagd.

De inhoud van alle stukken wordt als hier ingelast beschouwd.

2. DE UITGANGSPUNTEN

2. Ultimate is sinds 1979 actief op de markt van sportvoedingsmiddelen en supplementen.

Via haar officiële verkooppunt Nutriion Tech te Oostenrijk worden de producten van Ultimate ook op de Europese markt verkocht.

2.2 Op 13 juli 1994 heeft Ultimate in de Benelux het woordmerk 'Ultimate Nutrition' geregistreerd. Op 22 mei 2008 heeft Ultimate tevens het beeldmerk 'Ultimate Nutrition' als gemeenschapsmerk geregistreerd.

2.3 D&S is een groothandel in dieet- en sportvoeding. Nutriworld is de bestuurder en enig aandeelhouder van O&S. [L] is medebestuurder van Nutriworld, onder meer samen met Why Not Holding B.V. [O] is bestuurder en enig aandeelhouder van laatstgenoemde vennootschap. [O] exploiteert daarnaast onder de naam Sport Nutrition Centre Hercules een detailhandel in sport- en dieetvoeding.

2.4 D&S is houder van de domeinnamen www.ultimate-nutrition.nl en www.ultimateeurope.nl, [L] is houder van de domeinnamen www.ultimateholland.nl en www.nutriworld.nl.

2.5 Bij brief van 6 januari 2010 heeft Ultimate gedaagden erop gewezen dat zij in strijd handelen met haar hand eisnaam- en merkrechten en heeft zij hen onder meer gesommeerd om de domeinnamen aan haar over te dragen.

3. DE VORDERING EN DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1 Ultimate vordert, kort gezegd,

- a. gedaagden te gebieden elke internet domeinnaamregistratie die op hun naam staat ingeschreven en die (één) van de elementen van merk- en handelsnaam Ultimate Nutrion, of één of meer daarmee overeenstemmende elementen bevat, waaronder de internet domeinnaamregistraties www.ultimate-nutrition.nl, www.ultimate-europe.nl en www.ultimate-holland.nl over te dragen aan Ultimate, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag dat zij nalaten aan dit gebod gevolg te geven;
- b. gedaagden te veroordelen om iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van Ultimate te staken en gestaakt te houden, waaronder in elk geval wordt begrepen:
- elke verhandeling van producten die voorzien zijn van het merk Ultimate Nutrion die niet door Ultimate of met haar toestemming binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat zij nalaten aan dat verbod te voldoen,
 - het (doen) registreren op naam van één van gedaagden van internet domeinregistraties die overeenstemmen met (een deel van) genoemd merk en handelsnaam, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- per dag dat zij nalaten aan dit verbod te voldoen;
- c. gedaagden te gebieden iedere inbreuk op de auteursrechten van Ultimate te staken, waaronder begrepen de openbaarmaking en/of vervoelvoudiging van de auteursrechten op de verpakkingen van de producten van Ultimate en de op die verpakkingen aangebrachte logo's, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag dat zij nalaten hieraan te voldoen;
- d. gedaagden te gebieden elk onrechtmatig handelen jegens Ultimate te staken, zoals maar niet beperkt tot het staken van iedere inbreuk op merk- en handelsnaamrechten en het doen van onjuiste en/of misleidende mededelingen in verband met de producten en merken van Ultimate en enige (commerciële) relatie tussen Ultimate en gedaagden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50.000,- per dag dat zij nalaten aan dit verbod te voldoen;
- e. gedaagden te gebieden om hun totale voorraad inbreukmakende producten voorzien van het merk 'Ultimate Nutrition' af te dragen aan Ultimate, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 25.000,- per dag dat zij nalaten aan dit verbod te voldoen;
- f. elk van gedaagden te gebieden om een schriftelijke verklaring aan de advocaat van Ultimate te doen toekomen over het aantal inbreukmakende producten dat de desbetreffende gedaagde heeft afgenomen en/of ingekocht en verkocht en/of geleverd, de daarmee gerealiseerde bruto- en nettowinst, de naam- en adresgegevens van de leveranciers) en van de zakelijke afnemers, alsmede over het aantal producten dat nog op voorraad en/of in de macht is van een van hen, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom;
- g. veroordeling van gedaagden tot afdracht van de netto winst;
- h. de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden;

i. veroordeling van gedaagden tot betaling van de volledige juridische kosten van Ultimate.

3.2 Ultimate voert ter onderbouwing van haar vordering, verkort weergegeven, het volgende aan. Gedaagden maken door een samenstel van handelingen inbreuk op de merk-, handelsnaam- en auteursrechten van Ultimate en publiceren onjuiste en misleidende mededelingen met gebruikmaking van de handelsnaam en het merk van Ultimate. Hierdoor profiteren zij op onoorbare wijze van het zorgvuldig door Ultimate opgebouwde bedrijfsdebiet. Bovendien verhandelen gedaagden uit parallelimport verkregen producten van Ultimate.

Gedaagden zijn rechts- en natuurlijke personen die onderling met elkaar zijn verbonden. Om te voorkomen dat een verbod slechts wordt uitgesproken ten aanzien van één of enkele van de gedaagden, stelt Ultimate de verschillende vorderingen tegen alle gedaagden in. Gezien de overduidelijke kwade trouw van gedaagden heeft Ultimate recht op een dergelijk meer algemeen geformuleerd verbod, alles aldus Ultimate.

3.3 Gedaagden hebben verweer gevoerd op gronden die, voor zover voor de beslissing van belang, hierna aan de orde komen.

4. DE GRONDEN VAN DE BESLISSING ten aanzien van Nutriworld

4.1 Nutriworld betoogt dat Ultimate in de vordering tegen haar niet kan worden ontvangen. Nutriworld is enkel een holding die geen andere economische activiteit uitoefent dan het houden van aandelen en het besturen van D&S en Ultimate Europe B.V.. Nutriworld houdt en gebruikt geen domeinnamen. Nutriworld is niet degene die de vermeend inbreukmakende of onrechtmatige handelingen heeft verricht alles aldus Nutriworld.

4.2 De voorzieningenrechter stelt voorop dat Nutriworld als bestuurder van D&S onder bepaalde omstandigheden persoonlijk aansprakelijk is voor de handelwijze van D&S, maar dat daarvoor in beginsel wel vereist is dat Nutriworld persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

Ultimate stelt dat er sprake is van een innige verwevenheid en vergaande samenwerking tussen gedaagden. Verder stelt Ultimate dat het risico levensgroot is dat, voor zover een of meer gedaagden zou worden uitgesloten van een duidelijk geformuleerd verbod, de inbreuken simpelweg worden voortgezet door die gedaagden. Daarom wenst Ultimate een verbod tegen alle gedaagden.

Wat daar verder ook van zij, Ultimate heeft nagelaten voldoende te stellen en te onderbouwen waarom Nutriworld als bestuurder van D&S persoonlijk een voldoende ernstig verwijt zou kunnen worden gemaakt. Het enkele feit dat Nutriworld zeggenschap in D&S heeft, is niet toereikend.

Uit het voorgaande vloeit voort dat Nutriworld voorts nog niet aansprakelijk is te houden voor de handelwijze van D&S of de andere door Ultimate gestelde inbreukmakende handelingen. Dit brengt met zich dat Ultimate in haar vordering tegen Nutriworld niet kan worden ontvangen.

ten aanzien van [O]

4.3 [O] betwist dat hij aansprakelijk gesteld kan worden voor de vermeende handelingen. [O] en zijn eenmanszaak kunnen niet vereenzelvigd worden met Nutriworld of met D&S. Bovendien is [O] niet de bestuurder van Nutriworld, maar van Why Not Holding B.V. die Nutriworld bestuurt, aldus [O].

4.4 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter slaagt dit betoog van [O]. Immers, zoals hiervoor werd overwogen is Nutriworld als holding niet aansprakelijk voor de vermeende handelingen. Dit brengt met zich dat de bestuurder van de niet aansprakelijk te achten holding niet zonder meer aansprakelijk kan worden gehouden voor de vermeende handelingen.

Verder is van belang dat Ultimate ook ten aanzien van [O] heeft nagelaten voldoende aannemelijk te maken dat hem persoonlijk een voldoende ernstig verwijt kan worden gemaakt.

4.5 Ultimate heeft weliswaar gesteld dat de website www.ultimate-nutrition.nl door D&S aan [O] dan wel aan zijn eenmanszaak van [O] in gebruik is gegeven en dat hij die website exploiteert, maar dit kan haar niet baten.

De activiteiten van de eenmanszaak moeten immers los worden gezien van de activiteiten van [O] als bestuurder van de bestuurder van D&S. Bovendien zal uit het navolgende blijken dat de desbetreffende website niet langer in gebruik is.

4.6 Op grond van het voorgaande kan Ultimate ook in haar vordering tegen [O] niet worden ontvangen.

ten aanzien van [L]

4.7 [L] voert tegen de vorderingen van Ultimate aan dat hij de website www.ultimateholland.nl heeft geregistreerd en dat die website thans in gebruik is bij Ultimate Europe B.V. en dat deze vennootschap de inhoud van de website bepaalt. Ultimate heeft ter zitting verklaard dat die website kennelijk gebruikt wordt door die onderneming. De voorzieningenrechter merkt op dat laatstgenoemde geen partij is bij dit kort geding.

4.8 Voor zover Ultimate [L] als bestuurder van Nutriworld in rechte heeft betrokken, verwijst de voorzieningenrechter naar hetgeen hiervoor werd overwogen ten aanzien van het ontbreken van aansprakelijkheid aan de zijde van Nutriworld. Omdat Ultimate heeft nagelaten te stellen en te onderbouwen waarom [L] in deze persoonlijk een voldoende ernstig verwijt zou kunnen worden gemaakt, moet worden geoordeeld dat Ultimate ook in haar vordering tegen [L] niet kan worden ontvangen.

ten aanzien van D&S

4.9 D&S heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat Ultimate geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering. D&S betoogt dat zij inmiddels de handel in de producten van Ultimate heeft gestaakt, dat zij het gebruik van de referenties naar Ultimate heeft gestaakt en dat de desbetreffende websites uit de lucht zijn gehaald.

Ultimate heeft niet betwist dat D&S zich niet langer van meergenoemde websites bedient. Daar komt bij dat Ultimate er niet in is geslaagd aannemelijk te maken dat D&S de websites op korte termijn weer zal gaan

gebruiken. De voorzieningenrechter gaat er daarbij expliciet vanuit dat D&S die websites ook voorlopig niet zal reactiveren. Onder deze omstandigheden is onvoldoende aannemelijk geworden dat Ultimate ten aanzien van de websites niet de uitkomst van een bodemprocedure zou kunnen afwachten. De vorderingen van Ultimate voor zover deze betrekking hebben op de desbetreffende websites worden derhalve afgewezen, wegens het ontbreken van een spoedeisend belang aan de zijde van Ultimate.

4.10 Ultimate heeft aan haar vorderingen tegen D&S ten grondslag gelegd dat laatstgenoemde inbreuk op haar merk-, handelsnaam- en auteursrechten maakt door zonder haar toestemming haar producten voorzien van haar logo's en merken openbaar te maken en te verhandelen. Dit openbaar maken en verhandelen vindt volgens Ultimate hoofdzakelijk plaats via verschillende websites. Ultimate heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat D&S ook via andere kanalen haar producten zou verhandelen.

Zoals hiervoor reeds werd overwogen, bedient D&S zich niet meer van die websites. Voor zover al aangenomen zou moeten worden dat D&S inderdaad inbreuk maakt op voormelde rechten van Ultimate, heeft te gelden dat van enig inbreuk makend handelen thans geen sprake is nu D&S de websites uit de lucht heeft gehaald. Onder deze omstandigheden heeft Ultimate geen belang bij een voorziening in kort geding. De vorderingen die gestoeld zijn op vermeende inbreuken op merk, handelsnaam- en auteursrechten dienen daarom eveneens te worden afgewezen.

De afwijzing van voormelde vorderingen brengt met zich dat een oordeel over voormelde rechten en het eventueel inbreukmakend handelen van D&S in dit kort geding achterwege kan blijven.

4.11 Ten aanzien van de vordering van Ultimate zoals hiervoor weergegeven onder 3.1. sub b, eerste gedachtestreepje, geldt nog het volgende. Ultimate heeft aan deze vordering ten grondslag gelegd dat er sprake is van parallelimport, in die zin dat D&S producten binnen de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt brengt zonder haar toestemming. Ter onderbouwing van haar vordering wijst Ultimate op een verklaring van haar bestuurder, [R], waarin wordt verklaard dat alle producten van een lotnummer zijn voorzien en dat Ultimate via de bestelling van enkele producten via de website www.ultimate-nutrition.nl tot de ontdekking is gekomen dat de via die website geleverde producten afkomstig zijn van ondernemingen die buiten de EER zijn gevestigd. D&S heeft dit betwist en heeft aangevoerd dat zij de producten enkel via Nutrition Tech, de Oostenrijkse verdeler van de producten van Ultimate, en dus legaal heeft ingekocht. Gelet op dit gemotiveerde verweer van D&S ligt het op de weg van Ultimate om de juistheid van haar standpunt aannemelijk te maken. Nu zij enkel een verklaring van haar directeur heeft overgelegd die bovendien wordt betwist, is zij daar niet in geslaagd.

Daarom wordt ook deze vordering afgewezen.

4.12 Ultimate stelt zich verder op het standpunt dat D&S niet alleen inbreuk maakt op haar merk-, handels-

naam- en auteursrechten, maar dat er ook sprake is van onrechtmatig handelen van D&S nu laatstgenoemde onjuiste en/of misleidende mededelingen doet in verband met de producten en merken van Ultimate en met betrekking tot enige (commerciële) relatie tussen Ultimate en gedaagden. Wat daar verder ook van zij, ook hiervoor geldt dat Ultimate er niet in is geslaagd voldoende aannemelijk te maken dat D&S de desbetreffende uitlatingen niet alleen op de websites heeft gedaan maar ook via andere communicatiekanalen. Omdat de websites thans niet actief zijn moet derhalve vooralsnog aangenomen worden dat meergenoemde uitlatingen momenteel niet worden gedaan door D&S. Daar komt bij dat Ultimate heeft nagelaten voldoende aannemelijk te maken op welke wijze zij schade heeft ondervonden van de handelwijze van D&S.

Reeds op grond van het voorgaande wordt de vordering, voor zover gebaseerd op onrechtmatig handelen van D&S, afgewezen.

instellen eis in de hoofdzaak

4.13 Ultimate heeft verzocht om de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak te bepalen op zes maanden na dit vonnis, althans op een termijn die de voorzieningenrechter redelijk acht. D&S voert aan dat een termijn van 20 werkdagen Ultimate ruimschoots in staat moet stellen om een bodemprocedure aan te vangen.

Omdat Ultimate heeft nagelaten aannemelijk te maken waarom zij een termijn van zes maanden meent nodig te hebben en omdat zij onvoldoende gemotiveerd heeft bestreden dat een termijn van 20 dagen onredelijk kort zou zijn, zal de voorzieningenrechter meergenoemde termijn bepalen op 20 werkdagen na de datum van dit vonnis.

proceskosten

4.14 Ultimate wordt, als de in het ongelijk gestelde partij, veroordeeld in de kosten van het geding. Gedaagden hebben een specificatie van de door hen gemaakte kosten overgelegd, welke specificatie neerkomt op een bedrag van €25.888,14 (inclusief BTW en kantoorkosten).

4.15 De mogelijkheid voor een volledige proceskostenveroordeling is neergelegd in artikel 1019h Rv. Dit artikel is bedoeld voor procedures inzake intellectuele eigendomsrechten. Omdat in dit kort geding niet enkel de vraag naar vermeende inbreuken op intellectueel eigendomsrechten maar ook de vraag naar de rechtmatigheid van bepaalde mededelingen aan de orde is (bijvoorbeeld over een distributeurschap), is er sprake van een gemengde grondslag en ziet de voorzieningenrechter aanleiding om tot matiging van het bedrag over te gaan.

Omdat het hier een relatief eenvoudige procedure betreft, komt de voorzieningenrechter een bedrag van € 6.000,- redelijk voor.

5. DE BESLISSING

De voorzieningenrechter:

- verklaart Ultimate niet-ontvankelijk in haar vordering tegen Nutriworld, [O] en [L]:

- weigert de gevorderde voorzieningen ten aanzien van D&S;
- bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op 20 werkdagen na heden;
- veroordeelt Ultimate in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van gedaagden begroot op € 263,- aan verschotten en op €6.000,- (excl. BTW) aan salaris advocaat;
- verklaart dit vonnis ten aanzien van de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Gewezen door mr. drs. J.H.A.C. Everaerts, voorzieningenrechter van de Rechtbank te Alkmaar en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 4 maart 2010 in tegenwoordigheid van mr. F. Vermeij, griffier.