

Vzgr Rb Breda, 27 mei 2010, Bijoux Concept v Halsteren



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Rb Breda onbevoegd inzake Gemeenschapsmerk

• Op geen enkele wijze blijkt van een bedoeling van de Raad dat artikel 103 GMeV afbreuk beoogt te doen aan de vooropgestelde wens dat een zo gering mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van het Gemeenschapsmerk beoordeelt.

Wanneer het artikel zou worden uitgelegd als een bevoegdheidsscheppende bepaling voor alle gerechten in een lidstaat om voorlopige maatregelen te treffen, zou aan die doelstelling in hoge mate afbreuk worden gedaan. In Nederland worden deze vorderingen immers vooral beoordeeld in kort geding. In overeenstemming met de doelstelling van de Verordening is daarom dat art. 3 van de Uitvoeringswet niet onverbindend is wegens strijd met art. 103 van de Verordening. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Breda niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen op grond van het Gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter zal zich dan ook onbevoegd verklaren voor zover de vorderingen op het Gemeenschapsmerk zijn gebaseerd.

Vindplaatsen: LJN: [BM6004](#), IER 2010, nr. 66, p. 443, m.nt Schaafsma

Vzgr Rb Breda, 27 mei 2010

(Leijten)

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 215348 / KG ZA 10-98

Vonnis in kort geding van 27 mei 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap BIJOUX CONCEPT SARL
hodn ALBANU, gevestigd te Monaco,
eiseres,

advocaat mr. J.A.J. van Leusden-van de Ven,
tegen

1. [gedaagde 1] hodn POMEROL LIVING, wonende te Bergen op Zoom,

2. de besloten vennootschap HALSTEREN SERVICES BV
hodn HALSTEREN SERVICES BV, BUSINESS
INTERNET SERVICES (B.I.S.), POMEROL LIVING
en ALBANU.NL,

gevestigd te Halsteren, gemeente Bergen op Zoom,
gedaagden,

advocaat mr. M.W. Rijsdijk.

Partijen zullen hierna Bijoux Concept en [gedaagde 1] en Halsteren genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties 1 t/m 17;
- de wijziging eis met producties 18 t/m 24;
- de brief d.d. 6 mei 2010 van [gedaagde 1] en Halsteren met producties 1 t/m 14;
- producties 15 en 16 van [gedaagde 1] en Halsteren;
- het faxbericht d.d. 6 mei 2010 van [gedaagde 1] en Halsteren met producties 17 en 18;
- de tweede akte wijziging eis met productie 25;
- het faxbericht d.d. 10 mei 2010 van [gedaagde 1] en Halsteren met productie 19;
- het faxbericht d.d. 11 mei 2010 van Bijoux Concept met productie 26;
- de mondelinge behandeling op 11 mei 2010;
- de pleitnota van Bijoux Concept met productie 26;
- de pleitnota van [gedaagde 1] en Halsteren.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

[gedaagde 1] en Halsteren hebben verzocht om productie 26 van Bijoux Concept buiten beschouwing te laten omdat deze te laat is ingediend. Dit verzoek wordt verworpen omdat productie 26 pagina's van websites betreft die algemeen toegankelijk zijn.

2. Het geschil

2.1. Bijoux Concept vordert -na tweede wijziging van eis, waartegen [gedaagde 1] en Halsteren geen bezwaar hebben gemaakt- bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis iedere inbreuk op het gedeponeerde merk en de naam Albanu in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de tekens op internet, als metatags en/of het gebruik van de tekens als website, e-mail adres en domeinnaam, inclusief certificaten, producten, beelden van producten, productiemethodes, materialen dan wel aanverwante producten, productiemethodes materialen en wat dies meer zij, hetzij onder de naam Albanu, hetzij onder een andere naam met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Unie met inbegrip van Monaco, Zwitserland, Noorwegen, Andorra, Liechtenstein, IJsland en de kandidaat lidstaten van de Europese Unie, op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,00 voor elke keer dan wel elke dag, een gedeelte van een dag als hele begrepen, dat [gedaagde 1] en Halsteren dit verbod niet naleven;
- b. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis voldaan te hebben aan de vernietiging, terugroeping en definitieve verwijdering uit het handelsverkeer, alsmede uit het bezit van derden van goederen die inbreuk maken op het merkrecht, alsmede vernietiging van materialen en werktuigen die voornamelijk bij de productie van de goederen zijn gebruikt, dit alles op kosten van [gedaagde 1] en Halsteren en op straffe van verbeurte van een dwangsom aan Bijoux Concept van EUR 1.000,00 per product, per materiaal en per werktuig dat tien dagen na de betekening van dit vonnis nog aanwezig is in het handelsverkeer dan wel bij derden;
- c. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis al hetgeen hun bekend is omtrent de bewerking, de her-

komst, de (distributie)kanalen van de goederen en de diensten waarmee de inbreuk is gepleegd, aan Bijoux Concept mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Bijoux Concept te verstrekken, op straffe van een dwangsom van EUR 1.000,00 per verzuiging van hun in redelijkheid bekend zijnde informatie in deze;

d. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle juweliers, zelfstandig dan wel deeluitmakend van groter geheel, in Nederland, België en Luxemburg, onderhavige uitspraak met vooraf door Bijoux Concept goed te keuren informatie per post op te sturen, dit alle op kosten van [gedaagde 1] en Halsteren;

e. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis alle verenigingen en andere aan paarden gerelateerde gezelschappen in Nederland, België en Luxemburg, onderhavige uitspraak met vooraf door Bijoux Concept goed te keuren informatie per post op te sturen, dit alles op kosten van [gedaagde 1] en Halsteren;

f. [gedaagde 1] en Halsteren te bevelen om binnen drie dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis in het dagblad 'BN/De Stem' publicatie van onderhavige uitspraak met vooraf door Bijoux Concept goed te keuren informatie te plaatsen, dit alles op kosten van [gedaagde 1] en Halsteren;

g. in het geval [gedaagde 1] en Halsteren niet voldoen aan het bevel/de bevelen zoals verwoord in d., e. en f. Bijoux Concept te machtigen bedoelde informatie en uitspraak te (doen) verspreiden op kosten van [gedaagde 1] en Halsteren;

h. [gedaagde 1] en Halsteren te veroordelen tot betaling van de buitengerechtigde kosten ten bedrage van de kosten van de raadslieden ad EUR 2.100,00 te vermeerderen met 19% BTW binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

i. [gedaagde 1] en Halsteren te veroordelen tot betaling van de kosten ex artikel 1019h Rv ten bedrage van EUR 13.650,00 te vermeerderen met 19% BTW binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

j. [gedaagde 1] en Halsteren te veroordelen tot betaling van de betekeningskosten van de dagvaarding en de griffierechten inzake deze procedure, binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

k. [gedaagde 1] en Halsteren te veroordelen tot betaling van het nasalaris ad EUR 131,00 dan wel indien betekening van het vonnis plaatsvindt ad EUR 199,00, binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen vonnis;

l. althans een zodanige beslissing te nemen als de voorzieningenrechter in goede justitie meent te behoren.

2.2. [gedaagde 1] en Halsteren voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. Tussen partijen staat het volgende vast.

a. Bijoux Concept exploiteert een onderneming die sieraden produceert, importeert, koopt en verkoopt als groothandel en tussenhhandel.

b. [gedaagde 1] drijft een eenmanszaak onder de handelsnaam Pomerol Living. Blijkens het uittreksel van de Kamer van Koophandel voor Zuidwest-Nederland is de bedrijfsomschrijving: "Im- en export van, groot- en kleinhandel in artikelen op het gebied van inrichting (binnens- en buitenshuis), (woning)textiel, sanitair, verlichting, verf en alle aanverwante artikelen op bovengenoemde gebieden alsmede dienstverlening op dit gebied. In- en verkoop van verzorgingsproducten en voedingssupplementen. Het aanbieden van cursussen. Reis- en reisbemiddelingbureau."

c. Halsteren is een vennootschap die zich volgens het handelsregister onder andere bezighoudt met commerciële dienstverlening op het gebied van E-commerce en im- en export van, groot- en kleinhandel in artikelen in bijouterieën. Halsteren handelt onder meer onder de naam Pomerol Living.

d. Op 3 oktober 2003 is door La Societe Ateliers De La Condamine Albanu SA het EU woord beeldmerk "Albanu" ingeschreven in het register onder nummer 2727915 voor waren en diensten in de klasse 14 (onder meer juwelen en bijouterieën).

e. Halsteren is sedert 25 oktober 2005 houder van de domeinnaam "albanu.nl".

f. Bij akte van 13 maart 2009 is het merk Albanu door La Societe Ateliers De La Condamine Albanu SA overgedragen aan Bijoux Concept.

g. Bijoux Concept en Pomerol Living zijn op 8 juni 2009 een distributieovereenkomst met elkaar aangegaan betreffende het exclusieve distributierecht voor de vervaardigde of in omloop gebrachte Albanu producten, de collectie Albanu Prestige in Nederland.

h. Tussen partijen bestaat een geschil met betrekking tot de al dan niet voorwaardelijke beëindiging c.q. afwikkeling van de distributieovereenkomst.

i. Op 9 maart 2010 hebben [gedaagde 1] en Halsteren een onthoudingsverklaring ondertekend waarin het volgende staat vermeld:

"1. Halsteren Services (rb; Halsteren) en Pomerol Living (rb; [gedaagde 1]) zullen elk gebruik van het merk Albanu met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.

2. Halsteren Services en Pomerol Living zullen elk gebruik van de handelsnaam Albanu of enig daarmee verwarringwekkende naam, daaronder mede begrepen het gebruik van de handelsnaam 'albanu.nl' en 'Albanu Nederland', met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.

3. Halsteren Services zal de in het handelsregister opgenomen handelsnaam 'albanu.nl' met onmiddellijke ingang (doen) verwijderen.

4. Halsteren Services zal overdragen aan Bijoux Concept, de domeinnaam 'albanu.nl'.

5. Boetebeding; Halsteren Services en Pomerol Living zullen aan Bijoux Concept een direct opeisbare boete verbeuren van EUR 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere overtreding van hetgeen onder punten 1, 2 en 3 genoemd, te vermeerderen met een boete van EUR 500,- per dag of dagdeel dat zij niet geheel voldoet aan hetgeen waartoe zij zich onder punten 1, 2 en 3 verplicht."

k. Halsteren heeft de domeinnaam albanu.nl overgedragen aan Bijoux Concept. Bij e-mail d.d. 7 mei 2010 heeft Halsteren dit aan de registrar van de domeinnaam medegedeeld.

1. Per 10 mei 2010 is in het handelsregister Albanu verwijderd als handelsnaam van Halsteren.

3.2. Bijoux Concept stelt dat de distributieovereenkomst door [gedaagde 1] en Halsteren is beëindigd zodat [gedaagde 1] en Halsteren niet meer gerechtigd zijn het merk Albanu te gebruiken en de handelsnaam Albanu te voeren.

3.3. Bijoux Concept verwijst ter onderbouwing van haar vorderingen naar bepalingen van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen). Echter, niet door Bijoux Concept is gesteld dat zij -door een Benelux-depot of een internationaal depot- een recht op een Beneluxmerk heeft verkregen. [gedaagde 1] en Halsteren hebben ook betwist dat Bijoux Concept houdster is van een Beneluxmerk. **Uitgangspunt is derhalve dat geen Beneluxmerk aan de vorderingen van Bijoux Concept ten grondslag ligt.**

3.4. Naar de voorzieningenrechter begrijpt legt Bijoux Concept aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerkten grondslag.

3.5. Ten aanzien van vorderingen die gebaseerd zijn op het Gemeenschapsmerk bepaalt art. 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk: *“Voor alle vorderingen als bedoeld in artikel 92 (Rb; thans art. 96) van de verordening is in eerste aanleg uitsluitend bevoegd de rechtbank te 's-Gravenhage en in kort geding, de voorzieningenrechter van die rechtbank.”*

Onderdeel (15) van de toelichting bij de verordening Nr 207/2009 van de Raad van de Europese Unie, d.d. 26 februari 2009, houdt in: *“Om de Gemeenschapsmerken beter te beschermen, wijzen de lidstaten in overeenstemming met hun nationale stelsel een zo beperkt mogelijk aantal nationale gerechten van eerste en tweede aanleg aan met bevoegdheid ter zake van inbreuk op en geldigheid van het Gemeenschapsmerk.”* Aldus herhaalt de Raad de reeds sedert de eerste tekst van de Verordening geldende bedoeling dat de uniformiteit in uitleg van het recht inzake de Gemeenschapsmerken dient te worden bevorderd.

Art. 103 van de Verordening bepaalt:

“Voorlopige en beschermende maatregelen

1. Aan de rechterlijke instanties, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, van een lidstaat kunnen voor een Gemeenschapsmerk of aanvragen om een Gemeenschapsmerk dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen worden gevraagd als het recht van die staat kent voor nationale merken, zelfs indien een rechtbank voor het Gemeenschapsmerk van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.

2. Een krachtens artikel 97, leden 1 tot en met 4, bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is bevoegd voorlopige en beschermende maatregelen te bevelen die, onverminderd de procedure voor erkenning en tenuitvoerlegging overeenkomstig titel III van

Verordening (EG) nr. 44/2001, van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat. Geen enkele andere rechterlijke instantie heeft deze bevoegdheid.”

Op geen enkele wijze blijkt van een bedoeling van de Raad dat dit artikel afbreuk beoogt te doen aan de vooropgestelde wens dat een zo gering mogelijk aantal gerechten vorderingen op basis van het Gemeenschapsmerk beoordeelt. Wanneer het artikel zou worden uitgelegd als een bevoegdheidsscheppende bepaling voor alle gerechten in een lidstaat om voorlopige maatregelen te treffen, zou aan die doelstelling in hoge mate afbreuk worden gedaan. In Nederland worden deze vorderingen immers vooral beoordeeld in kort geding. In overeenstemming met de doelstelling van de Verordening is daarom dat art. 3 van de Uitvoeringswet niet onverbindend is wegens strijd met art. 103 van de Verordening. Dit leidt ertoe dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Breda niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen op grond van het Gemeenschapsmerk. De voorzieningenrechter zal zich dan ook onbevoegd verklaren voor zover de vorderingen op het Gemeenschapsmerk zijn gebaseerd.

3.6. Voor zover Bijoux Concept haar vorderingen heeft gebaseerd op het handelsnaamrecht, zullen deze worden afgewezen. De onthoudingsverklaring, in zoverre Bijoux Concept zich daarop heeft beroepen, biedt een grondslag voor een rechterlijk bevel mits er gegronde vrees bestaat dat in de toekomst Albanu opnieuw door [gedaagde 1] en/of Halsteren gebruikt gaat worden als handelsnaam. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is deze gegronde vrees niet aanwezig.

3.7. Voor zover Bijoux Concept heeft bedoeld haar vorderingen te baseren op onrechtmatige namaak, geldt dat iedere onderbouwing op basis van het leerstuk van de slaafse nabootsing of inbreuk op auteursrecht ontbreekt, zodat deze grondslag evenmin tot toewijzing van de vorderingen kan leiden.

3.8. Uit het vorenstaande volgt dat de vorderingen van Bijoux Concept -voor zover deze niet zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk- zullen worden afgewezen.

3.9. Bijoux Concept zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [gedaagde 1] en Halsteren vorderen op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de proceskosten en stellen dat zij ten behoeve van dit kort geding voor een bedrag van EUR 12.595,41 aan kosten hebben gemaakt.

In verband daarmee wordt overwogen dat de onderhavige zaak binnen het IE-veld feitelijk en juridisch eenvoudig is. In de indicatietarieven die voor IE-zaken gelden is voor een dergelijk kort geding een bedrag van maximaal EUR 6.000,00 als redelijk en evenredig begroot. Er is geen reden om in dit geval van dit indicatietarief af te wijken. De totale kosten aan de zijde van [gedaagde 1] en Halsteren worden daarmee begroot op:

- vast recht EUR 263,00
- salaris advocaat EUR 6.000,00
Totaal EUR 6.263,00

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

4.1. verklaart zich onbevoegd om van de vorderingen kennis te nemen voor zover deze zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk,

4.2. wijst voor het overige de vorderingen af,

4.3. veroordeelt Bijoux Concept in de proceskosten, aan de zijde van [gedaagde 1] en Halsteren tot op heden begroot op EUR 6.263,00,

4.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. Te Kloese op 27 mei 2010.
