

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/549850 / KG ZA 18-264

Vonnis in kort geding van 17 mei 2018

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

gevestigd te Moskou, Rusland,

2. de naamloze vennootschap

gevestigd te Amsterdam,

eiseressen,

advocaat: mr. D.M. Wille en mr. M.L. Ebels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

gevestigd te Schiedam,

gedaagde,

niet verschenen.

Eiseressen zullen hierna worden aangeduid als _____ en _____ (en
gezamenlijk: _____). Gedaagde zal worden aangeduid als _____.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 maart 2018 met producties 1 tot met 9;

- de door _____ overgelegde productie 10 en de aanvulling op productie 10.

1.2. Ter zitting van 26 april 2018 heeft _____ bij de in de dagvaarding opgenomen eis volhard en de zaak aan de hand van pleitaantekeningen verder toegelicht. _____ is behoorlijk opgeroepen tegen die terechtzitting, maar zij is daar niet verschenen.

2. De beoordeling

2.1. Bij de dagvaarding zijn de bij de wet voorgeschreven formaliteiten in acht genomen, zodat het gevraagde verstek zal worden verleend.

2.2. Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.3. heeft haar vorderingen primair gebaseerd op het EU-woordmerk " " met nummer (hierna: het EU-woordmerk), waarvan houdster is. Het EU-woordmerk is op 6 februari 2001 geregistreerd voor goederen en diensten in de klassen 9, 38 en 42 (computer software, telecommunicatiediensten en internetdiensten). Tevens is houdster van het onderstaande internationale beeldmerk met nummer geregistreerd op 4 mei 2016 in de klasse 9, 16, 35, 38, 39, 41 en 42 (computers, boeken, reclame, transport, educatie en website hosting), met gelding onder andere in de Europese Unie:

2.4. is op 6 februari 2018 opgericht en exploiteert blijkens haar inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel op het gebied van emballage, voedings- en genotsmiddelen, en machines voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie.

2.5. vordert onder meer dat wordt verboden gebruik te maken van het teken " " (anders dan het gebruik van/in het e-mailadres). Daartoe heeft in de dagvaarding gesteld en ter zitting voorshands voldoende gemotiveerd toegelicht dat het teken overeenstemt met het EU-woordmerk van en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die overeenstemmen met de waren en diensten waarvoor het EU-woordmerk is ingeschreven, waardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan (artikel 9 lid 2 sub b UMVo 2017¹). Voor zover de vordering is ingesteld door is deze toewijsbaar nu in de dagvaarding heeft gesteld dat toestemming heeft het merk van te handhaven.

2.6. heeft aan haar vorderingen ook ten grondslag gelegd dat sinds haar oprichting in 2004 de handelsnaam " " voert. Tevens is voldoende gemotiveerd toegelicht dat de jongere handelsnaam van slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam van althans het EU-woordmerk van bevat en dat in verband met de aard van de beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd bij het publiek verwarring tussen die ondernemingen is te duchten (artikelen 5 en 5a Handelsnaamwet).

2.7. Het voorgaande brengt mee dat het door gevorderde verbod (vordering 1) de rechtbank niet ongegrond of onrechtmatig voorkomt en daarom toewijsbaar is. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op het merk en de handelsnaam van Nu niet heeft gesteld dat het teken " " ook buiten Nederland gebruikt of dreigt te gaan gebruiken, zal het toe te wijzen verbod worden beperkt tot Nederland.

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (zoals van kracht vanaf 1 oktober 2017).

2.8. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen dient te voldoen aan het verbod (en het huidige gebruik van het teken “ ” dus moet staken), worden bepaald op drie dagen na betekening van dit vonnis.

2.9. Zoals door is gevorderd, zal de rechtbank aan de overtreding van dit verbod een dwangsom verbinden (vordering 5), die zal worden gematigd en gemaximeerd op de hierna te vermelden bedragen.

2.10. heeft toegelicht dat vordering 3 aldus moet worden begrepen dat zij vordert dat het element “ ” verwijderd uit haar handelsnaam in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het in het voorgaande gegeven oordeel brengt mee dat ook deze vordering toewijsbaar is. De termijn waarbinnen dient te voldoen aan deze veroordeling zal eveneens worden bepaald op drie dagen na betekening van dit vonnis. De rechtbank zal voorts bepalen dat indien niet tijdig of volledig aan deze veroordeling voldoet, dit vonnis op grond van artikel 3:300 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) in de plaats komt van de daartoe te verrichten handeling van (vordering 4). Gelet hierop bestaat voor het opleggen van een dwangsom geen aanleiding.

2.11. De rechtbank overweegt voorts dat vordering 2 van onvoldoende concreet is en dat niet, althans onvoldoende heeft toegelicht welk belang zij hierbij heeft, in aanvulling op de zojuist besproken en toewijsbare vorderingen. Deze vordering komt de rechtbank daarom ongegrond voor en zal worden afgewezen.

2.12. Gezien het voorgaande wordt niet toegekomen aan de beoordeling van de vraag of sprake is van inbreuk ex artikel 9 lid 2 sub c UMVo 2017 en/of zich schuldig maakt aan een oneerlijke handelspraktijk in de zin van artikel 6:194 e.v. BW.

2.13. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. heeft gevorderd dat op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) wordt veroordeeld tot vergoeding van de volledige proceskosten van (vordering 6). De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts met toepassing van artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door aangetekende verzending per post of afzonderlijke betekening. Daaraan is niet voldaan. De kostenopgave van is uitsluitend opgenomen in productie 10 en de aanvulling daarop, terwijl productie 10 en de aanvulling daarop niet aan zijn betekend. Weliswaar heeft aangevoerd dat zij de kostenopgave voorafgaand aan de zitting heeft verzonden aan het bij haar bekende e-mailadres van , maar zulks is gelet op het vorenstaande onvoldoende. De door te vergoeden kosten worden daarom als volgt overeenkomstig het liquidatietarief begroot:

| | | |
|--------------------|---|----------|
| - dagvaarding | € | 102,80 |
| - griffierecht | € | 626,-- |
| - salaris advocaat | € | 633,-- |
| Totaal | € | 1.361,80 |

2.14. De termijn voor het instellen van de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verbiedt met ingang van drie dagen na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het teken " " in Nederland, anders dan het zuiver gebruik van/in het gebruikte e-mailadres

3.2. veroordeelt om aan een dwangsom te betalen van € 2.500,- voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen), dan wel voor elke keer, zulks naar keuze van , dat in strijd met het in 3.1. uitgesproken verbod handelt, met een cumulatief maximum van € 50.000,-;

3.3. gebiedt binnen drie dagen na betekening van dit vonnis haar handelsnaam in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel zodanig te wijzigen dat het element " " daarin wordt verwijderd;

3.4. bepaalt dat bij gebreke van tijdige voldoening door aan het in 3.3. uitgesproken gebod, dit vonnis dezelfde kracht heeft als een door aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel gegeven opdracht tot het zodanig wijzigen van de handelsnaam van dat het element " " daarin wordt verwijderd;

3.5. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

3.6. veroordeelt in de kosten van dit geding, aan de zijde van tot op heden begroot op € 1.361,80;

3.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2018.

type: 2529



Voor grosse/afschrift

17 MEI 2018

De griffie