

proces-verbaal

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel - voorzieningenrechter

Zaaknummer: C/09/679287 / KG ZA 25-77

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak in kort geding van 28 februari 2025

in de zaak van

1. **ALDI INKOOP B.V.**, te Culemborg;
2. **ALDI HOLDING B.V.** te Culemborg;
3. **ALDI CULEMBORG B.V.** te Culemborg;
4. **ALDI ROERMOND B.V.** te Roermond;
5. **ALDI DEVENTER B.V.** te Deventer;
6. **ALDI ZOETERMEER B.V.** te Bleiswijk;
7. **ALDI ROSENDAAL B.V.** te Rosendaal;
8. **ALDI GRONINGEN B.V.** te Groningen.

eiseressen in conventie, verweersters in voorwaardelijke reconventie,
advocaten: mr. G.S.P. Vos en mr. C.B. van der Berg te Amsterdam,

tegen

WORLD BRANDING MARK S.A.,

te Genève (Zwitserland),

gedaagde in conventie, eiseres in voorwaardelijke reconventie,

advocaten: mr. T.Y. Adam-van Straaten en mr. B.A. Peper.

Partijen worden hierna respectievelijk aangeduid als 'Aldi c.s.' en 'World Branding'. Waar nodig worden de gedaagden afzonderlijk aangeduid aan de hand van de hiervoor gehanteerde nummering.

De zaak wordt behandeld door mr. J.Th. van Walderveen, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. E.E. de Vos als griffier.

Ter zitting zijn aanwezig namens Aldi c.s. dhr. H. Dankert, *team lead risk & compliance*, bijgestaan door de advocaten voornoemd. Namens World Branding is aanwezig mw. S. Sixtine de Lanverzin, bijgestaan door de advocaten voornoemd.

De voorzieningenrechter neemt de overgelegde processtukken met partijen door:

- dagvaarding van 7 februari 2025 met producties EP01-09;
- akte houdende overlegging aanvullende productie met EP10 (proceskostenopgave en specificatie tot een bedrag van € 41.573,--;
- akte houdende overlegging aanvullende producties met EP11-13;
- conclusie van antwoord in conventie tevens houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie met producties GP01-18;
- akte houdende overlegging aanvullende producties met GP19-21;
- proceskostenopgave en specificatie zijdens World Branding tot een bedrag van € 41.808,--.

Zaaksbehandeling en mondeling vonnis

Nadat partijen hun standpunten aan de hand van overgelegde pleitnotities hebben toegelicht, over en weer hebben gereageerd op de standpunten van de wederpartij en vragen van de voorzieningenrechter hebben beantwoord, heeft de voorzieningenrechter met toepassing van artikel 29a Rv¹ mondeling uitspraak gedaan.

1. Waar gaat dit geding over?

1.1. Bij verzoekschrift van 17 december 2024 (hierna: 'het Verzoekschrift') heeft World Branding, kort samengevat, de voorzieningenrechter verzocht om, zonder haar te horen ('ex parte'), Aldi c.s. te bevelen zich te onthouden van inbreuk op de in randnummer 2.7 van het Verzoekschrift genoemde Gemeenschapsmodel met nummer 835836-0001 (hierna: 'Model') en de internationale merkregistratie met aanwijzing van onder meer de Europese Unie met nummer IR 1156506 (hierna: 'Vormmerk 1') van World Branding, door het aanbieden, adverteren en verkopen van (flessen van) het parfum Monte Carlo Musky Rose EDT. Bij beschikking van 18 december 2024 ('de Beschikking') heeft de voorzieningenrechter het verzoek op beide grondslagen toegewezen. In de onderhavige procedure komt Aldi c.s. tegen die Beschikking op.

2. De vorderingen*in conventie*

2.1. Aldi c.s. vordert in deze procedure, verkort en zakelijk weergegeven, primair dat de voorzieningenrechter, uitvoerbaar bij voorraad de Beschikking van 18 december 2024 zal herzien, in die zin dat het daarin neergelegde bevel met terugwerkende kracht wordt vernietigd, subsidiair de dwangsommen op te schorten tot 48 uur na betekening van de Beschikking, dan wel die dwangsommen te verminderen tot nihil, meer subsidiair te bepalen dat de gedaagden 4 t/m 8 geen handelingen hebben verricht in strijd met het bevel uit de Beschikking, alles met veroordeling van World Branding in de proceskosten van Aldi c.s. op de voet van artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente voor het geval die kosten niet binnen 7 dagen na aanschrijving daartoe zijn voldaan.

in voorwaardelijke reconventie

2.2. In voorwaardelijke reconventie vordert World Branding, verkort en zakelijk weergegeven, onder de voorwaarde dat het Vormmerk vervallen of nietig geoordeeld wordt, dat de voorzieningenrechter: de Beschikking van 18 december 2024 zal bekrachtigen op grond van het in de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie onder randnummer 8.1 weergegeven internationale merkregistratie voor een vormmerk ('Vormmerk 2'). World Branding vordert veroordeling van Aldi c.s. tot betaling van de kosten van World Branding op de voet van artikel 1019h Rv.

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

2.3. Partijen hebben over en weer verweer gevoerd.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3. De gronden van de beslissing

3.1. Aldi c.s. heeft uit de aard van de zaak spoedeisend belang, hetgeen door World Branding ook niet is bestreden.

3.2. Het in de Beschikking gegeven verbod dient te worden herzien. Er zijn een aantal problemen met deze zaak. Een ervan is dat het Verzoekschrift dat heeft geleid tot het verbod is ingediend door een entiteit die niet de houdster is van het Gemeenschapsmodel en Vormmerk 1.

3.3. Ernstiger is dat World Branding in randnummers 2.12, 2.13, 2.14, 2.16 van het Verzoekschrift onvoldoende onderbouwd heeft aangegeven dat en waarom (en ten aanzien van Vormmerk 1: op welke grondslag (a of b-grond)) er inbreuk zou zijn op het Gemeenschapsmodel en Vormmerk 1. Er worden slechts rookgordijn-achtige argumenten gebruikt die voor de beoordeling van de (grondslagen van de) gestelde inbreuk vrijwel allemaal niet (direct) relevant zijn om in 3.1 en 3.2 in juridische *boilerplate* vast te stellen dat inbreuk wordt gemaakt op de betreffende bepalingen van de Gemeenschapsmodel- en Uniemerk-verordeningen.

3.4. Daarbij komt dat World Branding in het Verzoekschrift een (slechts van de voorzijde gefotografeerde) afbeelding van de Monte Carlo-fles heeft gebruikt, waarbij de vormgeving van de (bovenzijde van de) clip/pin niet zichtbaar was, hetgeen voor de inbreukvraag (bij ook een 3D-vormmerk) naar voorlopig oordeel nogal relevant is. Er is in de ex parte procedure ook niet een fysiek product van Aldi c.s. overgelegd.² Verder heeft Aldi c.s. erop gewezen dat in het Verzoekschrift niet wordt gerept over een uitspraak van de Zwitserse rechter uit 2017, waarin (negatief) geoordeeld wordt over de geldigheid van Vormmerk 1. World Branding zelf was, zo bleek desgevraagd ter zitting, op de hoogte van deze uitspraak. Zij had die (via haar advocaat, die hiervan, zo bleek ook eveneens ter zitting, geen kennis had) aan de voorzieningenrechter behoren over te leggen nu zij gehouden is in een ex parte verzoekschrift te anticiperen op eventuele verweren. World Branding had er redelijkerwijs van uit te gaan dat Aldi c.s. op die uitspraak in een *inter partes* procedure een beroep zou doen. Tot slot heeft World Branding verzuimd in het Verzoekschrift het vormgevings-erfgoed (*Umfeld*) inzichtelijk te maken. Dit een en ander staat op gespannen voet met de in artikel 21 Rv neergelegde verplichting de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, hetgeen te meer geldt in een ex parte procedure.

3.5. In het midden kan blijven of het Gemeenschapsmodel en Vormmerk 1 geldig zijn. Voorshands daarvan uitgaande, zitten de onderscheidende bestanddelen van het Gemeenschapsmodel en Vormmerk 1 hooguit in de vormgeving van de hals (schroefdraad) en de clip/afsluitpin met daaraan hangend het vierkante medaillon (met daarin geïntegreerd nog een vierkant dat onder een hoek van 45 graden is opgenomen en waarvan de hoeken het midden van de zijdes van het buitenste vierkant raken). De cilindrische vorm van de fles en de spuitknop hebben een zeer gering onderscheidend vermogen, het zijn elementen die men overal in de parfum-industrie terugziet. Als dan wordt gekeken naar het product van Aldi c.s. moet geconcludeerd worden dat de vormgeving van juist die elementen van het Model en Vormmerk 1 afwijkt: de clip/pin – zie de foto's hieronder – is anders en een

² De advocaten van World Branding hebben ter zitting aangegeven dat zij het Verzoekschrift op 17 december 2024 hebben ingediend zonder dat zij zelf al het vanaf 16 december 2024 door Aldi c.s. in de aanbieding verhandelde product daar hadden aangeschaft en in handen hadden gehad.

medaillon (wat – ook volgens de beschrijving in de registratie – tamelijk beeldbepalend is voor Vormmerk 1) ontbreekt geheel. Deze afwijking is zodanig dat dit een andere algemene indruk geeft, althans dat het door Aldi c.s. gebruikte teken niet gelijk is aan of verwarringwekkend overeenstemt met Vormmerk 1.



Gevolgen voor het ex parte-bevel

3.6. Al het bovenstaande in acht nemend, in onderling verband beschouwd en samengenomen, maakt dat het ex parte bevel niet in stand kan blijven. Een ex parte-bevel is immers een zeer ingrijpende maatregel, waar de veroordeelde zich niet tegen heeft kunnen verweren. In deze zaak kan niet gezegd worden dat de inbreuk redelijkerwijs niet ter discussie staat.³ Het ex parte-bevel dient dan ook vernietigd te worden, zodat de werking daarvan met terugwerkende kracht wordt opgeheven.

In voorwaardelijke reconventie

3.7. De voorwaarde waaronder de reconventionele vordering is ingesteld, te weten dat de voorzieningenrechter oordeelt dat Vormmerk 1 nietig is dan wel vervallen is, is niet vervuld zodat daaraan niet wordt toegekomen.

4. Slotsom

4.1. De slotsom is dat de primaire vordering van Aldi c.s. zal worden toegewezen.

4.2. World Branding zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Aldi c.s. heeft aanspraak gemaakt op de redelijke en evenredige proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv en ter onderbouwing van haar advocaatkosten een specificatie in het geding gebracht. De door haar opgevoerde advocaatkosten tellen op tot een bedrag van € 41.573,--. Nu partijen geen onderscheid hebben gemaakt tussen de kosten in conventie en in voorwaardelijke reconventie, zal de

³ Vgl. Hof Den Haag 22 december 2020. ECLI:NL:GHDHA:2020:2543 (Audi).

voorzieningenrechter de kosten geheel aan de conventie toewijzen en de kosten voor de voorwaardelijke reconventie begroten op nihil.

4.3. Deze zaak gaat om handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019h Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, sluit de voorzieningenrechter aan bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. De voorzieningenrechter merkt de onderhavige zaak aan als vallend in de categorie Normaal, met een maximumtarief van € 15.000,-. Nu het gevorderde bedrag het maximumtarief overstijgt, zal het tot dit maximum worden toegewezen. De advocaatkosten van € 15.000,- zullen worden verhoogd met € 714,- aan griffierecht en € 119,40 voor de kosten van de dagvaarding, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 15.833,40.

4.4. Onder de proceskosten vallen ook de niet afzonderlijk gevorderde nakosten. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (€ 178,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (€ 92,-) en de exploitkosten van betekening toegekend.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter, rechtdoende in kort geding,

in conventie

5.1. herziet de Beschikking van 18 december 2024 met rekestnummer KG RK 24-1764, in die zin dat het daarin neergelegde bevel wordt vernietigd (hetgeen terugwerkende kracht heeft);

5.2. veroordeelt World Branding in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Aldi c.s. begroot op € 15.833,40 aan tot op heden gemaakte kosten, te voldoen binnen 7 dagen na aanschrijving daartoe, bij gebreke waarvan het bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW¹ tot de dag van de voldoening, te vermeerderen met de nakosten zoals hiervoor begroot in overweging 4.4.

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. wijst af het meer of anders gevorderde.

in voorwaardelijke reconventie

5.5. verstaat dat de voorwaarde waaronder de reconventionele voorwaarde is ingesteld, niet is vervuld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL,

.....
mr. E.E. de Vos

.....
mr. J.Th. van Walderveen

¹ Burgerlijk Wetboek.

