

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 410476 / HA ZA 12-35

Vonnis in incident van 25 april 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

TKS S.A.,

gevestigd te Bastogne, België,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident tot voorlopige voorziening,

verweerster in het vrijwaringsincident,

advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GROUPON NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

verweerster in het incident tot voorlopige voorziening,

eiseres in het vrijwaringsincident,

advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

QUALITEE B.V.,

gevestigd te 's-Gravenhage,

gedaagde,

verweerster in het incident tot voorlopige voorziening,

niet verschenen.

Partijen zullen hierna TKS, Groupon en Qualitee genoemd worden. Waar nodig worden gedaagden in de hoofdzaak gezamenlijk (in enkelvoud) aangeduid als Groupon c.s. De zaak is voor TKS inhoudelijk behandeld door mrs. M.W. Wiegerinck en P.J.M. Steinhauser voornoemd en voor Groupon door mrs. H.H.L. Klingenberg en M.S. Don voornoemd, allen advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 23 en 27 december 2011 met 23 producties, tevens houdende de incidentele vordering tot een voorlopige voorziening ex artikel 223 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv);

-
- de incidentele conclusie van antwoord tevens houdende een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring en conclusie van antwoord in de hoofdzaak met 14 producties van Groupon;
 - de conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident van TKS.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

1.3. De rechtbank zal zowel de incidentele vordering ex artikel 223 Rv van TKS als de incidentele vordering tot vrijwaring van Groupon beoordelen en hierbij vonnis wijzen in beide incidenten.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. TKS vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, primair een merkinbreukverbod en een verbod op het gebruik van misleidende reclame en subsidiair dat de rechtbank Groupon c.s. veroordeelt tot het staken en gestaakt houden van slaafse nabootsing. Daarnaast vordert TKS een door een register-accountant gecontroleerde opgave van aantallen, winst- en omzetgegevens alsmede van leveranciergegevens en van de juistheid van ingenomen stellingen, vernietiging van de voorraad en van geretourneerde producten, een bevel tot toezending ter vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede hoofdelijke veroordeling tot (immateriële) schadevergoeding, ter keuze van TKS winstafdracht of schadevergoeding, met hoofdelijke veroordeling van Groupon c.s. in de proceskosten conform artikel 1019h Rv en alle bedragen te vermeerderen met wettelijke rente.

2.2. TKS voert aan dat sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, c en d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE), danwel onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW door slaafse nabootsing, doordat Groupon c.s. namaak ICE WATCH horloges heeft aangeboden en als zodanig gebruik heeft gemaakt van het teken ICE WATCH voor niet van TKS afkomstige horloges die zijn verpakt in een sterk op de ('Becubic') verpakking van de ICE WATCH gelijkende verpakking, ten aanzien waarvan TKS een auteursrecht heeft. Bovendien handelt Groupon c.s. volgens TKS onrechtmatig door in haar advertenties afbeeldingen te gebruiken van het originele product van TKS en te verwijzen naar de prijs van het originele product en daarover korting te berekenen zodat zij de indruk wekt dat het aanbod betrekking heeft op het originele product. Groupon c.s. handelt hiermee volgens TKS oneerlijk in de zin van artikel 6:193c BW en de mededelingen zijn misleidend in de zin van artikel 6:194 sub a en d BW.

3. De incidentele vorderingen

Incident tot voorlopige voorziening

3.1. TKS vordert in het incident ex artikel 223 Rv – samengevat – dat de rechtbank Groupon c.s. een bevel zal geven om een recall brief te zenden aan haar afnemers, de daarna geretourneerde horloges onder zich te houden en daarover niet te beschikken totdat in hoofdzaak is beslist, onder overlegging van bewijs van verzending van de brief, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en onder voldoening van de kosten van het incident. Zij stelt daartoe dat Groupon, door het restitueren van het aankoopbedrag aan

haar afnemers zonder de horloges terug te roepen, niet heeft voldaan aan haar schadebeperkingsplicht, waardoor schade voor TKS voortdurend dreigt.

3.2. Groupon heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna nader ingegaan.

Vrijwaringsincident

3.3. Groupon vordert in het incident dat de rechtbank haar zal toestaan de in Amsterdam woonachtige X in vrijwaring op te roepen voor het geval de vorderingen van TKS jegens haar voor toewijzing vatbaar zouden zijn. Groupon stelt dat X, die via Groupon een partij horloges heeft aangeboden en verhandeld, Groupon heeft misleid door aan haar te verklaren dat het originele horloges betrof. Daarmee heeft X volgens Groupon wanprestatie gepleegd en onrechtmatig gehandeld jegens Groupon.

3.4. TKS refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

4. De beoordeling in de incidenten

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank komt territoriale bevoegdheid toe ten aanzien van deze vorderingen op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien beide gedaagden zijn gevestigd in Nederland. De gestelde inbreuk door beide gedaagden vindt bovendien plaats via een website gericht op heel Nederland, tevens zijnde het arrondissement 's-Gravenhage, zodat de relatieve bevoegdheid van de rechtbank op grond van artikel 102 Rv is gegeven. Ten aanzien van Qualitee geldt ten overvloede dat deze gedaagde gevestigd is in het arrondissement 's-Gravenhage en de vorderingen jegens gedaagden onweersproken verknocht zijn, zodat de rechtbank ook op grond van artikel 99 jo. 107 Rv bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.

Incident tot voorlopige voorziening

4.2. Ten aanzien van de incidentele vordering tot een provisionele voorziening overweegt de rechtbank als volgt. Naar het oordeel van de rechtbank heeft TKS onvoldoende spoedeisend belang bij het gevorderde bevel tot verzending van een brief door Groupon c.s. aan alle afnemers die de betreffende horloges hebben ontvangen met het verzoek het horloge te retourneren, nu er onvoldoende aanwijzingen zijn dat, zoals TKS stelt, hetgeen door Groupon gemotiveerd is betwist, de betreffende afnemers inbreukmakende of anderszins onrechtmatige handelingen verrichten waardoor verdere schade voor TKS dreigt. Dat één afnemer geprobeerd heeft het door Groupon geleverde horloge via de website www.marktplaats.nl te verkopen, zoals door TKS is gesteld, is hiertoe ten enenmale onvoldoende, daargelaten dat Groupon gemotiveerd heeft betwist dat deze afnemer merkinbreuk pleegt met de stelling dat als TKS zich al zou kunnen beroepen op de spoed(merk)inschrijvingen waartegen oppositie is ingesteld, hetgeen Groupon betwist, geen sprake is van gebruik van het teken ICE WATCH in het economisch verkeer maar van verkoop in de particuliere sfeer. Voor een bevel zoals gevorderd is, mede gelet op de belangenafweging in de huidige stand van de procedure, geen grond. De provisionele

vordering zal jegens Groupon derhalve worden afgewezen. Gelet hierop behoeven de overige verweren van Groupon geen nadere bespreking.

4.3. Gelet op het bepaalde in artikel 140 Rv zal het vonnis in deze procedure ook ten aanzien van de niet verschenen gedaagde Qualitee, tegen wie verstek is verleend, als een vonnis op tegenspraak worden beschouwd. De gevorderde voorlopige voorziening jegens Qualitee ligt, tenzij deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt, in beginsel voor toewijzing gereed. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal de gevorderde voorlopige voorziening evenwel ook jegens Qualitee worden afgewezen.

Vrijwaringsincident

4.4. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Groupon heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op X. De incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring zal bijgevolg worden toegewezen.

4.5. Als onweersproken gaat de rechtbank uit van de juistheid van de stelling van Groupon dat X geen bekende woon- of verblijfplaats in Nederland heeft, zodat de rechtbank het verzoek om een verkorte dagvaardingstermijn van 4 weken aan te houden, bij gebreke van enig verweer daartegen, zal honoreren.

Proceskosten

4.6. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van beide incidenten aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident tot voorlopige voorziening

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in het vrijwaringsincident

5.3. staat toe dat X door Groupon wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **23 mei 2012** (4 weken);

5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **4 juli 2012** voor beraad comparitie;

5.6. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos in het bijzijn van de griffier en in het openbaar uitgesproken op 25 april 2012.