

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/418286 / HA ZA 12-541

Vonnis van 16 januari 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

PREP ASSOCIATES LIMITED,

gevestigd te Jersey, Kanaaleilanden,

eiseres,

advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NEOMIX COLUMBUS B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

E.P. ROS HOLDING B.V.,

gevestigd te Zoetermeer,

gedaagden,

advocaat: mr. G.S. de Haas te Raamsdonksveer.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als PAL. Gedaagden zullen afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Neomix en Ros Holding en gezamenlijk als Ros c.s.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 12 april 2012, met producties 1-15;

- de conclusie van antwoord, met producties 1-3;

- het tussenvonnissen van 25 juli 2012 waarin een comparitie van partijen is bepaald;

- het proces-verbaal van de comparitie van 19 oktober 2012 en de daarin genoemde stukken, alsmede de bij die comparitie overgelegde pleitnotities van partijen.

1.2. Vonnissen is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. PAL houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van huidverzorgingsproducten onder het merk PREP.

2.2. PAL is rechthebbende op het Beneluxwoordmerk PREP, ingeschreven onder nummer 0083444 voor onder meer toiletzeep en scheerzeep in klasse 3 op basis van een depot op 30 november 1971. Het merk vormt de voortzetting van een op 21 juni 1934 in Nederland verkregen recht op het merk PREP.

2.3. Neomix houdt zich bezig met de productie, import, export en verkoop van onder meer huidverzorgingsproducten.

2.4. PAL en Neomix hebben gedurende anderhalf jaar samengewerkt bij de distributie en verkoop van PREP-producten in de Benelux. Bij brief van 28 februari 2007 heeft PAL de samenwerking beëindigd.

2.5. Na de beëindiging van de samenwerking met PAL heeft Neomix de distributie en verkoop van crème onder het teken PREP voortgezet. Sindsdien neemt Neomix de producten af van de Italiaanse vennootschap Coswell S.p.A. (hierna: Coswell).

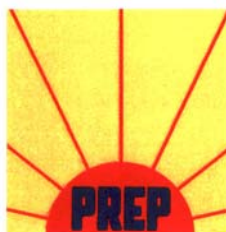
2.6. Coswell is houdster van de volgende merkrechten:

2.6.1. Het internationale woordmerk PREP met gelding in onder meer de Benelux, ingeschreven op 3 september 1984 onder nummer 487536 voor onder meer dermatologische producten in klasse 5;

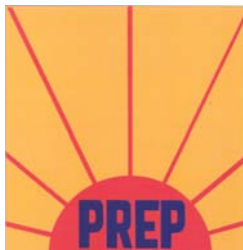
2.6.2. Het hierna weergegeven internationale beeldmerk PREP met gelding in onder meer de Benelux, ingeschreven op 6 november 1989 onder nummer 548410 voor onder meer dermatologische preparaten in klasse 5:



2.6.3. Het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk PREP, ingeschreven op 15 februari 2005 onder nummer 3496999 voor onder meer dermatologische preparaten in klasse 5:



2.7. Ros Holding is de enige aandeelhouder en bestuurder van Neomix. Ros Holding was de rechthebbende op het hierna afgebeelde Beneluxbeeldmerk, ingeschreven op 15 augustus 2007 onder nummer 0832069 voor onder meer farmaceutische producten in klasse 5:



Op 27 april 2012 heeft Ros Holding deze merkinschrijving doorgehaald.

2.8. Ros Holding heeft op 22 april 2010 de domeinnaam prep-products.com geregistreerd.

2.9. Neomix maakt in het kader van de verhandeling van producten onder het teken PREP gebruik van de handelsnaam "Prep products Benelux". Zij biedt onder die naam de producten aan via de website www.prep-products.com. Op de verpakking van de door haar verhandelde PREP-producten staat "Prep Benelux" vermeld.

3. Het geschil

3.1. PAL vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar Beneluxwoordmerk, nietigverklaring van het Beneluxbeeldmerk van Ros Holding, een bevel tot opheffing van de registratie van domeinnamen met het teken PREP, een bevel tot opgave van gegevens, een bevel tot terugroeping van producten, een bevel tot afgifte ter vernietiging, een veroordeling tot afdracht van winst, met veroordeling van Ros c.s. in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Naar aanleiding van de doorhaling door Ros Holding van haar Beneluxbeeldmerk heeft PAL ter comparitie de vordering tot nietigverklaring van dat merk ingetrokken.

3.3. Aan haar resterende vorderingen legt PAL ten grondslag dat Ros c.s. door gebruik van het merk PREP, de handelsnamen "Prep Products Benelux" en "Prep Benelux" en de domeinnaam "prep-products.com" inbreuk maakt op haar Beneluxwoordmerk.

3.4. Ros c.s. voeren verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het geschil omdat gedaagden in dit arrondissement gevestigd zijn (art. 4.6 lid 1 BVIE).

4.2. Niet in geschil is dat de door Ros c.s. als merk, handelsnaam en domeinnaam gebruikte PREP-tekens gelijk zijn aan het Beneluxwoordmerk PREP van PAL, althans dat zij daarmee overeenstemmen, dat Ros c.s. die tekens gebruikt voor dezelfde waren als dat merk is ingeschreven en dat door dat gebruik verwarringsgevaar ontstaat. Dat brengt mee dat PAL zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en/of b BVIE kan verzetten tegen het gebruik van die tekens.

4.3. Het verweer van Ros c.s. dat het merkrecht van PAL is uitgeput omdat de door haar verhandelde producten door Coswell op de markt zijn gebracht, kan niet slagen. Van uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan immers alleen sprake zijn als de producten door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. Coswell is niet de houder van het merk waarop PAL zich beroept.

4.4. Het ter comparitie door Ros c.s. naar voren gebrachte standpunt dat PAL toestemming zou hebben gegeven aan Coswell voor het in het verkeer brengen van PREP-producten in Italië, moet worden verworpen. PAL betwist die toestemming nadrukkelijk en desgevraagd heeft Ros c.s. ter comparitie erkend dat zij niet weet of PAL de gestelde toestemming heeft gegeven omdat zij Coswell daar nooit naar heeft gevraagd. Ros c.s. meent de gestelde toestemming te kunnen afleiden uit het feit dat PAL zich nooit heeft verzet tegen de verhandeling van PREP-producten in Italië door Coswell. PAL heeft er echter terecht op gewezen dat zij zich niet *kan* verzetten tegen die verhandeling omdat zij in Italië geen merkrechten heeft. Uit de afwezigheid van het verzet kan alleen al daarom niet de conclusie worden getrokken dat Coswell toestemming van PAL moet hebben gehad.

4.5. Het beroep van Ros c.s. op het vrije verkeer van goederen binnen de Europese Unie in de zin van titel II van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: VWEU), kan ook niet slagen. Op zich is juist dat een verbod om producten uit Italië in te voeren in de Benelux een beperking van die vrijheid meebrengt die in beginsel is verboden op grond van artikel 30 VWEU. De invoerbeperking is in dit geval echter gerechtvaardigd uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 34 VWEU. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat deze artikelen (althans de gelijkkluidende artikelen 30 en 36 uit het oude EEG-Verdrag) er niet aan in de weg staan dat een nationale wettelijke regeling een onderneming die in een lidstaat het recht op een merk bezit, toestaat zich te verzetten tegen de invoer uit een andere lidstaat van gelijksoortige produkten die in laatstbedoelde staat rechtmatig zijn voorzien van een identiek merk (HvJ EG 17 oktober 1990, C-10/89, *LJN AD1254, HAG II*). Dat zou anders kunnen zijn als er een economische band zou bestaan tussen de merkhouder PAL en de onderneming die de producten op de markt heeft gebracht. Gesteld noch gebleken is dat die situatie zich in dit geval voordoet. Als Ros c.s. heeft bedoeld ook in dit verband haar stelling naar voren te brengen dat PAL Coswell toestemming heeft gegeven voor het op de markt brengen van PREP-producten in Italië, kan worden volstaan met een verwijzing naar rechtsoverweging 4.4 waarin die stelling al is verworpen.

4.6. Het beroep op rechtsverwerking kan evenmin slagen. Ros c.s. heeft in dit verband slechts aangevoerd dat PAL niet heeft opgetreden tegen de merkinschrijvingen van Coswell. Aan het feit dat PAL niet heeft opgetreden tegen de *inschrijving* van deze merken kan Ros c.s. echter niet zonder meer het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat PAL geen beroep meer zou doen op haar merkrecht tegen het *gebruik* van die merken in de Benelux. Van rechtsverwerking wegens het gedogen van het gebruik van de merken van Coswell is geen

sprake omdat PAL zich uitdrukkelijk tegen dat gebruik heeft verzet binnen vijf jaar nadat Ros c.s. producten van Coswell is gaan verhandelen (art. 2.24 lid 1 BVIE). Tussen partijen staat namelijk vast dat Ros c.s. de Coswell-producten pas is gaan verhandelen na de beëindiging van de samenwerking met PAL op 28 februari 2007. PAL heeft onweersproken aangevoerd dat zij Ros c.s. op 3 mei 2011, dus binnen vijf jaar daarna, heeft gesommeerd de inbreuk te staken. Daarnaast is gesteld noch gebleken is dat Coswell haar merken zelf of via een ander in de Benelux op de markt heeft gebracht.

4.7. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Ros c.s. inbreuk heeft gemaakt en nog maakt op het merk van PAL. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen. De nevenvorderingen heeft Ros c.s. niet bestreden, afgezien van haar hiervoor verworpen verweer tegen de inbreuk. Ook die vorderingen zullen daarom grotendeels worden toegewezen. De gevorderde opheffing van de "eventuele" registratie van andere domeinnamen dan prep-products.com, wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat Ros c.s. andere domeinnamen heeft geregistreerd. De gevorderde winstafdracht zal worden verwezen naar de schadestaat omdat de hoogte van de winst niet kan worden vastgesteld op basis van de gegevens die partijen in deze procedure hebben aangereikt.

4.8. Ros c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. PAL vordert onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal €35.542,24. Ros c.s. heeft aangevoerd dat die kosten buitensporig hoog zijn. Dat verweer slaagt. Deze zaak moet worden aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak in de zin van de door de rechtbanken gehanteerde indicatietarieven. Voor een dergelijke zaak met pleidooi wordt in beginsel een bedrag van maximaal €10.000,00 aangemerkt als redelijk en evenredig in de zin van artikel 1019h Rv. De omstandigheden die PAL heeft aangevoerd zijn onvoldoende om in dit geval van het indicatietarief af te wijken. De proceskosten zullen daarom worden begroot op €10.000,00 aan advocaatkosten, te vermeerderen met €6.996,70 aan verschotten, waaronder het griffierecht, de vertaalkosten en de kosten van de deurwaarder.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt om binnen 48 uur na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Beneluxwoordmerk PREP van PAL, waaronder het gebruik binnen de Benelux van het teken PREP, de handelsnamen "Prep Products Benelux" en "Prep Benelux" en de domeinnaam "prep-products.com", te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt Ros Holding om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis, op haar kosten, al datgene te doen wat van haar zijde nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnaam prep-products.com onmiddellijk wordt opgeheven, een en ander conform de instructies van de registrar, dan wel de registration service provider van Ros Holding;

5.3. beveelt Neomix om binnen vier weken na betekening van dit

vonnis aan de advocaat van PAL een schriftelijke en gedetailleerde verklaring te verstrekken, vergezeld van duidelijk leesbare kopieën van alle relevante bescheiden (waaronder begrepen orders, orderbevestiging, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, ontvangstbevestigingen, voorraadadministratie) ter staving van die verklaring, betreffende:

- a) de aantallen, per product, van de door of namens Neomix en/of Ros Holding bestelde en/of ingekochte inbreukmakende producten;
- b) de inkoopprijs, per product, van de inbreukmakende producten;
- c) de NAW-gegevens, inclusief de fax- en telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), van de fabrikant(en), leverancier(s) en/of (andere) tussenpersonen van de inbreukmakende producten;
- d) de aantallen, per product, van de door of namens Neomix en Ros Holding ingevoerde, aangeboden, in de handel gebrachte en/of daartoe in voorraad hebbende of anderszins verhandelde inbreukmakende producten;
- e) de verkoopprijs of -prijzen, per product, van de inbreukmakende producten;
- f) de NAW-gegevens, inclusief de fax- en telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen), van alle bedrijven die een of meerdere inbreukmakende producten hebben ontvangen, onder vermelding van de aantallen en de betreffende producten;
- g) de totale hoeveelheid bij Neomix en Ros Holding en/of bij derden voor hen in voorraad zijnde inbreukmakende producten, onderverdeeld per product; en
- h) het totale bedrag en de berekening van de door de gedaagden ten gevolge van het verhandelen van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst;

5.4. beveelt Ros c.s. om op eerste verzoek daartoe van PAL alle medewerking te verlenen en alles verder te doen en na te laten wat nodig is om een door PAL aan te wijzen onafhankelijke (register)accountant, op kosten van Ros c.s., op basis van zelfstandig verricht onderzoek, te laten controleren of aan het hiervoor onder 5.3 bevolene volledig, juist en tijdig gevolg is gegeven, alsmede van deze controle een gecertificeerde verklaring aan PAL en Ros c.s. te laten verstrekken;

5.5. beveelt Ros c.s. om binnen vijf werkdagen na de betekening van dit vonnis aan al haar professionele afnemers aan welke zij een of meerdere inbreukmakende producten heeft geleverd, op hun kosten, een aangetekende brief te zenden, op briefpapier van Neomix, met de volgende inhoud, zonder toevoegingen of anderszins aanpassingen (m.u.v. het invullen van de data) en met gelijktijdige verzending van kopieën van deze brieven aan de advocaat van PAL:

Geachte dames/heren,

Bij vonnis van de rechtbank Den Haag (Team handel) van 16 januari 2013 is geoordeeld dat de door Neomix Columbus, mede handelend onder de naam PREP PRODUCTS BENELUX, aan u op [datum/data] geleverde PREP producten inbreuk maken op de rechten van Prep Associates Limited op het merk PREP.

Wij verzoeken u vriendelijk en met klem de PREP producten die u nog in voorraad heeft per omgaande aan ons te retourneren. Wij zullen u het aankoopbedrag terugbetalen en de door u gemaakte verzendkosten vergoeden.

Hoogachtend,

De heer E.P. Ros
Directeur
Neomix Columbus B.V.

5.6. beveelt Ros c.s. om binnen vijf werkdagen na de betekening van dit vonnis alle in voorraad zijnde inbreukmakende producten, alsmede steeds binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de hiervoor onder 5.5 bedoelde inbreukmakende producten, af te (laten) geven aan de advocaat van PAL op een door hem nader aan te geven locatie in Amsterdam, ter vernietiging;

5.7. veroordeelt de gedaagde die het onder 5.1 gegeven bevel overtreedt, tot betaling van een dwangsom aan PAL van €10.000,00 (zegge: tienduizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of – zulks ter keuze van PAL – voor iedere keer dat de betreffende gedaagde in strijd handelt met dat bevel, met een maximum van €250.000,00;

5.8. veroordeelt de gedaagde die niet tijdig en/of niet volledig uitvoering geeft aan de onder 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 en 5.6 gegeven bevelen, tot betaling van een dwangsom aan PAL van €5.000,00 (zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of – zulks ter keuze van PAL – voor iedere keer dat de betreffende gedaagde niet tijdig en/of niet volledig uitvoering geeft aan die bevelen, met een maximum van €100.000,00;

5.9. veroordeelt Ros c.s. tot afdracht aan PAL van de door Ros c.s. ten gevolge van de inbreuk genoten winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.10. veroordeelt Ros c.s. in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van PAL begroot op €16.996,70;

5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.12. wijst af wat meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 16 januari 2013.