

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/433123 / KG ZA 12-1411

Vonnis in kort geding van 1 maart 2013

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
FACTON LTD.,
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
eiseressen,
advocaat: mr. L.E. Fresco te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
RACE AND WIN SA,
gevestigd te Onex, Zwitserland,
gedaagde,
niet verschenen.

1. De procedure

1.1. Eiseressen hebben de dagvaarding doen uitbrengen overeenkomstig de aangehechte kopie en hebben ter zitting van 15 februari 2013 bij de daarin opgenomen eis volhard, onder overlegging van pleitaantekeningen. Gedaagde is behoorlijk opgeroepen tegen die terechtzitting, maar hij is daar niet verschenen.

1.2. Een voorafgaand aan de mondelinge behandeling door de gedaagde aan de voorzieningenrechter gericht stuk – waarvan geen kopie aan de wederpartij is gezonden – zal met deze stand van zaken buiten beschouwing dienen te blijven.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

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. Op grond van artikel 97 lid 2 Gemeenschapsmerken Verordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van eiseres sub 1, G-Star Raw C.V., gebaseerd op het Gemeenschapsmerkenrecht, omdat gedaagde buiten de Europese Unie is gevestigd en G-Star Raw C.V. in Nederland is gevestigd. Op grond van artikel 97 lid 5 GMVo is deze rechtbank ook bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van eiseres sub 2, Facton Ltd, omdat de gestelde inbreuken mede bestaan uit het te koop aanbieden van waren voorzien van de merken van eiseressen via internet, zodat de gestelde inbreuken mede in Nederland plaatsvinden.

Voor zover eiseressen het Benelux merkenrecht aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), omdat de gestelde inbreuken mede bestaan uit het te koop aanbieden van waren voorzien van de merken van eiseressen via internet, zodat de gestelde inbreuken mede in het arrondissement Den Haag plaatsvinden.

2.3. De voor een in kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de Gemeenschaps- en Beneluxmerken en de internationale merkinschrijvingen van eiseressen.

2.4. Gelet op de omvang van de bevoegdheid van deze rechtbank met betrekking tot de gestelde inbreuken op de Gemeenschapsmerkrechten van Facton Ltd. (registratienummers 3446648, 4017356, 2295392 en 1000949), zoals bepaald in artikel 98 lid 2 GMVo, zijn de vorderingen van Facton Ltd. voor zover gegrond op haar Gemeenschapsmerkrechten slechts toewijsbaar voor Nederland.

2.5. De vordering komt de voorzieningenrechter voor het overige noch onrechtmatig noch ongegrond voor en wordt daarom – op de wijze zoals hierna vermeld – toegewezen, met dien verstande dat het verbod wordt beperkt tot gedaagde, omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat gedaagde via aan haar gelieerde (rechts-)personen inbreuk heeft gemaakt of zal gaan maken.

2.6. De op te leggen dwangsom wordt gemaximeerd.

2.7. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding. Eiseressen hebben vergoeding van hun volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Rechtsvordering (Rv) gevorderd, met vermelding in de dagvaarding dat zij daartoe een specificatie van de kosten in het geding zullen brengen. Eiseressen hebben op 13 februari 2013 een opgave en specificatie aan de voorzieningenrechter gedaan voor een bedrag van in totaal €19.442,26 exclusief BTW, waaronder begrepen de exploitkosten. Ter zitting hebben zij de voorzieningenrechter emailcorrespondentie van 13 en 14 februari 2013 getoond waaruit blijkt dat de opgave en specificatie van de proceskosten door de niet-verschenen gedaagde is ontvangen. Eiseressen hebben daarbij onder meer geschreven: *'The document we sent you yesterday concerns the costs incurred and claimed by G-Star in the Dutch court proceedings against Race and Win SA, in which as you are aware a hearing will take place tomorrow before the The Hague District Court at 10 AM'*. In de reactie van gedaagde van 14 februari 2013 op die e-mail schrijft de vertegenwoordiger van gedaagde, [X], in het Frans dat hij enkel in de Franse taal werkt. Desalniettemin is de rechtbank van oordeel dat de proceskostenopgave gedaagde

bekend is gemaakt, omdat de betekende dagvaarding en de (daarbij eveneens betekende) Franse vertaling daarvan die opgave al aankondigen en het [X] blijktens zijn e-mail van 14 februari 2013 in ieder geval duidelijk was dat het om een opgave van advocaatkosten van eiseressen ging. Bovendien gaat [X] inhoudelijk in op de e-mails van eiseressen zodat het er op lijkt dat [X] de Engelse taal voldoende machtig was om de hierboven geciteerde uitleg van eiseressen over de kostenopgave te begrijpen. Aldus kunnen de proceskosten aan de zijde van eiseressen overeenkomstig artikel 1019h Rv worden begroot op het genoemde bedrag, te vermeerderen met €589,= aan griffierecht, derhalve in totaal op €20.031,26.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. gebiedt gedaagde binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk in de Europese Unie op:

- de Gemeenschapsmerken met registratienummers 9914284, 4743225, 8666471,
- de internationale merkinschrijving met registratienummer 1010026,

alsmede iedere inbreuk in de Benelux op:

- de Beneluxmerken met registratienummers 920257, 888208, 745294, 864913, 920293,

alsmede iedere inbreuk in Nederland op:

- de Gemeenschapsmerken met registratienummers 3446648, 4017356, 2295392,
- de internationale merkinschrijving met registratienummer 1000949,

daaronder begrepen ieder gebruik van het teken RAW voor en in verband met horloges, inclusief het produceren, distribueren, te koop aanbieden, verhandelen, het daartoe in voorraad hebben of het anderszins aanbieden of promoten van horloges en verpakkingen voorzien van het teken RAW;

3.2. veroordeelt gedaagde tot een dwangsom van €5.000,= per dag of gedeelte daarvan, dat gedaagde handelt in strijd met het onder 3.1. gegeven gebod of, zulks ter keuze van eiseressen, van €2.000,= per verkocht product waarmee gedaagde handelt in strijd met het onder 3.1. gegeven gebod, met een maximum van €250.000,=;

3.3. 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;

3.4. veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, tot dusverre aan de zijde van eiseressen begroot op €20.031,26;

3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.6. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 1 maart 2013.