

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 360611 / KG ZA 10-283

Vonnis in kort geding van 14 juli 2010

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
TANGENT A/S,
gevestigd te Aulum, Denemarken,
eiseres,
advocaat mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage,

tegen

X
handelend onder de naam **COOL SUMMER**,
wonende te A,
gedaagde,
advocaat mr. H.M.L. Dings te Venlo.

Partijen zullen hierna Tangent en Cool Summer genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding d.d. 22 maart 2010;
- brief d.d. 12 april 2010 van Tangent met producties 1 t/m 10;
- producties 1 t/m 3 van Cool Summer;
- producties 11 t/m 13 van Tangent;
- een vertaling van productie 3 en productie 4 van Cool Summer;
- de mondelinge behandeling gehouden op 15 april 2010;
- de pleitnota van Tangent;
- de pleitnota van Cool Summer.

1.2. Nadat de behandeling was aangehouden voor schikkingsonderhandelingen is alsnog vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tangent is een onderneming die audioapparatuur ontwikkelt en verhandelt. Tangent heeft van een bedrijf genaamd Audiorena, dat in 2009 is gefailleerd, de intellectuele eigendomsrechten overgenomen. Tangent is thans houdster van de Gemeenschapsmerken "TANGENT", op 20 juni 2005 geregistreerd onder nummer 3720869

als woord-/beeldmerk combinatie en op 31 juli 2006 onder nummer 3710373 als woordmerk (verder te noemen: de merken). Zij brengt onder deze merken onder meer radio's op de markt in Nederland en in andere Europese landen.

2.2. De Chinese fabrikant RockridgeSound Technology Co. heeft in opdracht van Audiorena circa 10.000 radio's vervaardigd en daarop de merken aangebracht. Audiorena is failliet gegaan voordat zij de radio's had voldaan en afgenomen. RockridgeSound Technology Co. heeft de radio's daarop aan Tangent als nieuwe merkhouders te koop aangeboden. Tangent is niet op het voorstel van RockridgeSound Technology Co. ingegaan. RockridgeSound heeft de reeds vervaardigde radio's vervolgens verkocht aan haar dochteronderneming, RockridgeSound GmbH, gevestigd te Düsseldorf.

2.3. RockridgeSound GmbH heeft een deel van deze partij radio's verkocht aan Cool Summer. Cool Summer heeft de radio's vervolgens te koop aangeboden op onder meer de website Radiostunter.nl. Cool Summer heeft een partij van 647 radio's verkocht aan een Duitse afnemer. De door Cool Summer verhandelde en in voorraad gehouden radio's voorzien van (een van) de merken van Tangent worden hierna aangeduid als: de radio's.

2.4. Tangent heeft op 17 februari 2010 bij de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en tot gerechtelijke bewaring van de radio's. Dit verzoek is verleend. Het beslag is op 22 februari 2010 gelegd en daarbij zijn 342 radio's aangetroffen, in beslag genomen en ter gerechtelijke bewaring afgegeven.

2.5. Tangent heeft vervolgens op 23 februari 2010 bij de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage een verzoekschrift ingediend, waarin zij onder meer heeft verzocht aan Cool Summer een ex parte gebod op te leggen iedere inbreuk op de merken van Tangent te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Bij beschikking van 24 februari 2010 is het verzochte gebod opgelegd onder bepaling van een dwangsom.

3. Het geschil

3.1. Tangent vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter Cool Summer uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen om inbreuk op Tangents merk- en auteursrecht te staken en gestaakt te houden,

om opgave te doen van:

- a gegevens met betrekking tot partijen van wie de radio's zijn verkregen;
- b. nadere gegevens over de geleverde radio's zelf;
- c. gegevens met betrekking tot afnemers van de radio's;
- d. nog aanwezige voorraad;
- e. de met verkoop van de radio's behaalde winst;

en voorts een recall, afgifte van de voorraad en de geretourneerde radio's, alles op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Tangent veroordeling van Cool Summer in de proceskosten zoals bedoeld in artikel 1019h Rv. De aanvankelijke vordering tot voldoening van een voorschot op schadevergoeding heeft Tangent ter zitting ingetrokken.

3.2. Tangent legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Cool Summer inbreuk maakt op haar merken en haar auteursrecht met betrekking tot de radio's. Tangent baseert haar vorderingen tevens op slaafse nabootsing.

3.3. Cool Summer voert verweer. Cool Summer betwist de gestelde inbreuken en meent dat Tangent geen spoedeisend belang heeft bij de gevorderde voorzieningen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de woonplaats van gedaagde in Nederland, is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: "GMVo") juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op auteursrecht is deze rechtbank eveneens bevoegd al omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

4.2. Cool Summer stelt dat hem door RockridgeSound GmbH is verzekerd dat Tangent toestemming heeft gegeven voor de verhandeling van de radio's op de Europese markt, waardoor de intellectuele eigendomsrechten van Tangent zouden zijn uitgeput. Cool Summer heeft deze stelling niet kunnen onderbouwen, omdat hij, naar hij heeft gesteld, in afwachting is van een vonnis van een Duitse rechter in het geschil tussen Tangent en RockridgeSound GmbH, waaruit de toestemming naar hij stelt zal blijken. Tangent betwist uitdrukkelijk dat zij toestemming zou hebben verleend en dat haar rechten daardoor zouden zijn uitgeput.

4.3. Het is aan Cool Summer de gestelde toestemming aannemelijk te maken. Bij gebrek aan een deugdelijke onderbouwing van de stelling van Cool Summer en gezien de betwisting daarvan door Tangent, gaat de voorzieningenrechter er voorshands vanuit dat Tangent geen toestemming heeft gegeven voor het in de EER op de markt brengen van de radio's. Voorlopig oordelend stelt de voorzieningenrechter derhalve vast dat Cool Summer, door de radio's zonder toestemming van Tangent in Nederland en Duitsland te koop aan te bieden en te leveren, inbreuk maakt op Tangents merken.

4.4. Bij beschikking van 22 februari 2010 is reeds een verbod op merkinbreuk gegeven. Tangent heeft daarom geen belang bij het in deze procedure gevorderde verbod op merkinbreuk. Hetzelfde geldt voor het verbod op inbreuk op het gestelde auteursrecht omdat niet aannemelijk is dat Cool Summer thans nog radio's kan verhandelen en die, ontdaan van hun merken, in het verkeer zal brengen.

4.5. Cool Summer heeft bij gelegenheid van de mondelinge behandeling aangegeven welke leverancier de radio's aan hem heeft verkocht. Tangent heeft de juistheid hiervan niet betwist. Bij opgave van de gegevens van de leverancier(s) van Cool Summer heeft Tangent derhalve inmiddels geen belang meer.

4.6. Tangent heeft niet gesteld dat zij een spoedeisend belang zou hebben bij de opgave van de aantallen, nummers, prijzen en leverdata van de radio's onder overlegging van de

kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen, zodat ook deze vordering zal worden afgewezen.

4.7. Tangent heeft wel een voldoende spoedeisend belang bij haar vordering tot opgave van de afnemers van Cool Summer, de aantallen, nummers en afleveradressen. Zij heeft toegelicht dat een doorlopend gevaar van inbreuk op haar merken bestaat zolang haar niet alle afnemers/ wederverkopers van Cool Summer bekend zijn.

4.8. Hetgeen Cool Summer ter zitting over zijn afnemers heeft verklaard is niet sluitend en niet onderbouwd met facturen ter verificatie. Deze vordering zal dan ook worden toegewezen, met dien verstande dat Cool Summer geen opgave hoeft te doen van de door haar berekende prijzen (die prijzen kunnen in over te leggen facturen desgewenst onleesbaar worden gemaakt). Dit laatste element van de vordering is mogelijk van belang voor vaststelling van geleden schade of genoten winst, maar schadevergoeding of winstafdracht is in deze procedure niet aan de orde.

4.9. In dit kort geding is niet aannemelijk geworden dat Cool Summer thans nog beschikt over meer radio's dan de 342 stuks die al door de deurwaarder in beslag zijn genomen. Zou dit toch het geval zijn, dan wordt verdere verhandeling van die radio's bovendien getroffen door het aan Cool Summer opgelegde verbod op merkinbreuk. Niet is in te zien welk spoedeisend belang Tangent thans heeft bij een nadere opgave van bestaande voorraad anders dan welke Cool Summer in deze procedure al heeft gedaan.

4.10. Bij de gevorderde winstopgave bestaat geen spoedeisend belang. Ook deze vordering moet worden afgewezen.

4.11. Tangent heeft de gevorderde recall gemotiveerd met de stelling dat op deze wijze verdere inbreuken worden voorkomen zonder dat beslaglegging en dagvaarding in kort geding van afnemers noodzakelijk is. Dit belang is door Cool Summer niet, althans niet gemotiveerd, weersproken. De vordering is toewijsbaar op de wijze als hierna vermeld.

4.12. Tangent heeft gesteld dat zij er belang bij heeft de duur van de bewaargeving van de inbeslaggenomen radio's zo kort mogelijk te houden en dat door afgifte ieder gevaar van verdere inbreuk wordt voorkomen. Deze maatregel is echter te ingrijpend en gaat - ook gezien de overige op te leggen en reeds opgelegde voorlopige voorzieningen - aanzienlijk verder dan het belang van Tangent rechtvaardigt. Ook deze vordering wordt afgewezen.

4.13. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren als na te melden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. beveelt Cool Summer om uiterlijk binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Tangent, mr. W.P. den Hertog te 's-Gravenhage, te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van afnemers, niet zijnde eindgebruikers, alsmede van de verkochte aantallen, leverdata en

afleveradressen van de radio's, zulks gerangschikt per afnemer en onder vermelding van adressen, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen;

5.2. beveelt Cool Summer om uiterlijk binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan al zijn afnemers, niet zijnde eindgebruikers, voorzover bekend, in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief te zenden met uitsluitend de navolgende inhoud:

“Geachte ...,

Bij vonnis van 14 juli 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage beslist dat voorshands moet worden aangenomen dat de door ons aan u geleverde radio's onder het merk TANGENT inbreuk maken op de exclusieve merkenrechten van Tangent A/S te Denemarken. In verband hiermee verzoek ik u binnen zeven dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze inbreukmakende zaken aan ons te retourneren. Door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed.”

5.3. veroordeelt Cool Summer tot betaling aan Tangent van een dwangsom van €5.000 per dag dat Cool Summer geheel of gedeeltelijk in gebreke is de bevelen zoals omschreven in 5.1. en 5.2. na te komen;

5.4. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt dat iedere partij de eigen proceskosten draagt;

5.7. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na heden;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en bij zijn afwezigheid in het openbaar uitgesproken door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen op 14 juli 2010.