

**RECHTBANK UTRECHT**

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 262760 / KG ZA 09-143

**Vonnis in kort geding van 25 maart 2009**

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**FILOCAL EUROPE B.V.**,  
gevestigd te De Meern, gemeente Utrecht, kantoorhoudende te Motueka, Nieuw-Zeeland,
2. de vennootschap naar vreemd recht  
**FILOCAL HOLDINGS LTD**,  
gevestigd te Richmond, Nieuw-Zeeland, kantoorhoudende te Montueka, Nieuw-Zeeland,
3. de vennootschap naar vreemd recht  
**APPELMAN PONS LTD**,  
gevestigd en kantoorhoudende te Richmond, Nieuw-Zeeland,  
eiseressen in conventie,  
gedaagden in het incident,  
gedaagden in voorwaardelijke reconventie,  
procesadvocaat: mr. J.M. van Noort,  
advocaat: mr. A.C. van den Berg,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**EUROPEAN FRUITSERVICE BOARD B.V.**,  
gevestigd te De Meern, gemeente Utrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**H & E KURVER BEHEER B.V.**,  
gevestigd te De Meern, gemeente Utrecht,
3. **HENDRIKUS WILHELMUS MARIA KURVER**,  
wonende te De Meern, gemeente Utrecht,
4. **ENGELINA CATHARINA KURVER-VAN DER PUT**,  
wonende te De Meern, gemeente Utrecht,  
gedaagden in conventie,  
eisers in het incident,  
eisers in voorwaardelijke reconventie,  
advocaat: mr. J. van Riet.

Eiseressen in conventie tevens gedaagden in het incident en in voorwaardelijke reconventie zullen hierna afzonderlijk Filocal Europe, Filocal Holdings respectievelijk Appelman Pons worden genoemd en gezamenlijk Filocal c.s.  
Gedaagden in conventie tevens eisers in het incident en in voorwaardelijke reconventie zullen hierna afzonderlijk EFB, Kurver Beheer, Kurver respectievelijk Kurver-Van der Put worden genoemd en gezamenlijk Kurver c.s.

---

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;
- de producties (36) van de zijde van Filocal c.s.;
- de brief van 9 maart 2009 met een aankondiging van een eis in voorwaardelijke reconventie aan de zijde van Kurver c.s. met bijlagen;
- de producties (14) van de zijde van Kurver c.s.;
- de mondelinge behandeling op 11 maart 2009;
- de pleitnota met kostenoverzicht van de zijde van Filocal c.s.;
- de pleitnota met kostenoverzicht tevens houdende een incidentele vordering van de zijde van Kurver c.s.;
- de voorwaardelijke eis in reconventie.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Filocal Holdings is enig aandeelhouder en bestuurder van Filocal Europe. De heer A.L.F. Pons (hierna: Pons) is grootaandeelhouder van Filocal Holdings en tevens initiator, ontwikkelaar en samensteller van een bladvoedingsproduct dat sinds 1996 onder de naam 'Folical' en sinds 2000 onder de naam 'Filocal' in Nieuw-Zeeland worden geproduceerd. Pons startte de handel in het bladvoedingsproduct in Appelman Pons, van welke onderneming hij enig aandeelhouder en bestuurder is.

2.2. Kurver Beheer is enig aandeelhouder en bestuurder van EFB. Kurver en Kurver-Van der Put zijn aandeelhouders tevens bestuurders van Kurver Beheer.

2.3. Pons en Kurver zijn op enig moment (in de periode tussen 1998 en 2001) een samenwerkingsverband aangegaan voor de uitbreiding van de markt van het bladvoedingsproduct van Pons naar Europa, in het bijzonder Nederland. De samenwerking en levering van 'Filocal' is medio 2003 beëindigd.

2.4. Kurver c.s. verhandelt sinds 2003 zelf geproduceerde bladvoedingsproducten onder de naam 'Filocal' met gebruikmaking van hetzelfde logo als door Filocal c.s. wordt gebruikt voor haar bladvoedingsproduct.

2.5. EFB gebruikt de domeinnaam [www.filocal.nl](http://www.filocal.nl).

2.6. Op 25 juni 2007 heeft EFB het Gemeenschapsmerk 'Filocal' (woordmerk) bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt doen registeren onder nummer 006037361.

### 3. De vorderingen

#### In de hoofdzaak

3.1. Filocal c.s. vordert in conventie – na wijziging van eis – dat bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Kurver c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld:

- a) om iedere inbreuk op het auteursrecht van Filocal c.s., waaronder het Filocal-logo en ieder ander gelijkaardig of identiek teken, afbeelding of woord, direct of indirect onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en zich te onthouden van iedere andere verwijzing naar Filocal c.s. in woord, beeld en/of geschrift;
- b) om elk gebruik van de naam Filocal als handelsnaam onmiddellijk te staken en gestaakt te houden en zich in hun handelsnaam te onthouden van iedere andere verwijzing naar Filocal c.s. in woord, beeld en/of geschrift;
- c) subsidiair: om onmiddellijk het slaafs nabootsen van het woordmerk, het beeldmerk (het logo) en het product van eiseres te staken en gestaakt te houden en zich in hun handelsnaam te onthouden van iedere andere verwijzing naar Filocal c.s. in woord, beeld en/of geschrift;
- d) om mee te werken aan de schriftelijke overdracht van het gemeenschapsmerk Filocal aan Filocal c.s., inclusief de aantekening bij het BHIM, althans Kurver c.s. te bevelen haar geregistreerde merk Filocal binnen 24 uur na de datum van dit vonnis door te halen;
- e) om mee te werken aan de overdracht van het houderschap van de domeinnaam [www.filocal.nl](http://www.filocal.nl) van EFB naar Filocal Europe;
- f) om alle bij Kurver c.s. aanwezige inbreukmakende zaken, waaronder verpakkingen, drukwerk en ander reclamemateriaal aan Filocal c.s. af te geven aan een door Filocal c.s. nader aan de wijzen persoon en locatie in Nederland binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;
- g) om alle bij de afnemers van Kurver c.s. aanwezige inbreukmakende zaken, waaronder verpakkingen, drukwerk en ander reclamemateriaal aan Filocal c.s. af te geven aan een door Filocal c.s. nader aan de wijzen persoon en locatie in Nederland binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;
- h) overlegging van alle stukken waaruit de omzet en het resultaat van de jaren 2003 tot en met heden, de nog aanwezige voorraad en alle namen en adressen van de afnemers van het inbreukmakende product Filocal blijken, voorzien van een accountantsverklaring;
- i) tot het zenden van een rectificatiebrief aan alle afnemers van gedaagden die het onderhavige product onder de naam Filocal van Kurver c.s. afgenomen hebben, waarin vermeld wordt dat Kurver c.s. niet de rechthebbende is op het product, naam en teken Filocal en dat Kurver c.s. erkent inbreuk te maken op het auteursrecht van Filocal en dat Kurver c.s. het product Filocal niet meer mag leveren.

*"Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht d.d. .... zijn onze bedrijven veroordeeld om langs deze weg kennis te geven van het feit dat de door ons onder de naam Filocal aangeboden bladvoeding ongeoorloofde nabootsingen zijn van het merk en het logo van Filocal Europe B.V. en Filocal Holding Ltd. Iedere (verdere) verkoop van bladvoeding voorzien van deze naam en/of logo vormt een inbreuk op het handelsnaamrecht en auteursrecht die terzake toekomen aan respectievelijk Filocal Europe B.V. en Filocal Holding Ltd. Deze verkopen hebben wij thans dan ook onmiddellijk gestaakt. Wij verzoeken u dringend de bij ons gekochte bladvoeding voorzien van de naam en of het logo Filocal te retourneren, waarna wij het volledige aankoopbedrag en de*

---

*transportkosten of verzendkosten onmiddellijk aan u zullen restitueren. Op uw eerste verzoek kunnen wij deze bladvoeding ook bij u op komen halen (op onze kosten).*

*Wij bieden u onze excuses aan voor het ongemak*

*European Fruit Service B.V*

*H & E Kurver Beheer B.V.”*

- j) tot betaling van de door Filocal c.s. geleden schade, waaronder de door Kurver c.s. ten gevolge van de handelsnaam- en auteursrechtinbreuk en het te kwader trouw deponeren van het gemeenschapsmerk Filocal genoten winst in de jaren 2003 tot en met heden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, voorlopig begroot op € 750.000,-- binnen 14 dagen na de datum van dit vonnis, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van de dagvaarding, althans vanaf een in goede justitie te bepalen datum;
- k) tot het verbeuren van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat (één van) Kurver c.s. in gebreke blijft aan hetgeen onder a t/m j is gevorderd te voldoen;
- l) tot betaling van alle tot aan de mondelinge behandeling door Filocal c.s. redelijke en evenredige gemaakte gerechtelijke kosten, tot op heden begroot op € 19.572,01, exclusief BTW, te vermeerderen met alle nog door haar te maken proceskosten;
- m) in de kosten van deze procedure.

3.2. Kurver c.s. vordert in voorwaardelijke reconventie, voor zover Filocal c.s. ontvankelijk is in haar vordering in conventie onder j, dat Filocal c.s. hoofdelijk wordt veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 128.134,37, te vermeerderen met de wettelijke rente, met veroordeling van Filocal c.s. in de proceskosten.

#### In het incident

3.3. Kurver c.s. vordert in het incident, voor zover Filocal c.s. in conventie in een of meer van haar vorderingen ontvankelijk is, dat, alvorens in conventie vonnis wordt gewezen, Filocal c.s., als in de Nieuw-Zeeland gevestigde respectievelijk kantoorhoudende rechtspersonen, op grond van artikel 224 van het Wetboek van burgerlijke rechtsvordering (Rv) wordt veroordeeld om zekerheid te stellen voor de proceskosten tot een bedrag van € 15.000,--.

## **4. De beoordeling**

### In de hoofdzaak

4.1. Het geschil heeft een internationaal karakter, zodat eerst beoordeeld moet worden of de Nederlandse rechter in deze rechtsmacht heeft. Geconcludeerd wordt dat dit wel het geval is en wel op grond van artikel 2 lid 1 van de in dit geval van toepassing zijnde Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna te noemen: “EEX-Vo). In artikel 2 EEX-Vo is immers bepaald dat zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, worden opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. De rechtsmacht voor wat betreft het gemeenschapsmerk wordt gebaseerd op artikel 90 lid 1 van de toepasselijke Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het

---

Gemeenschapsmerk (hierna: de GMVo) juncto artikel 2 EEX-Vo. De vordering van Filocal c.s. tot overdracht c.q. doorhaling van het door Kurver c.s. geregistreerde gemeenschapsmerk (onder d) betreft immers geen vordering in de zin van artikel 92 GMVo, op grond van welk artikel de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk een uitsluitende bevoegdheid wordt toegekend. Dit betekent ook dat deze rechtbank op grond van artikel 99 lid 1 GMVo (mede) bevoegd is voorlopige en beschermende maatregelen te nemen, nu Kurver c.s. in het arrondissement van de rechtbank Utrecht gevestigd is.

4.2. Bij de beoordeling van de vraag of Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen in de zin van artikel 254 Rv wordt het volgende vooropgesteld. Op grond van vaste jurisprudentie geldt dat, indien in kort geding een voorziening wordt gevraagd die ertoe strekt een einde te maken aan, als stelselmatige inbreuk op een subjectief recht aan te merken handelingen waarvan de eisende partij doorlopend schade ondervindt, het alleszins voor de hand ligt dat deze partij een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen. De enkele omstandigheid dat de eisende partij geruime tijd heeft laten verlopen voordat zij in kort geding een tot het verkrijgen van een verbod van de gewraakte handelingen strekkende vordering instelde, behoeft de kortgedingrechter er niet van te weerhouden aan te nemen dat een spoedeisend belang bij de vordering bestaat (vgl. HR 29 juni 2001, NJ 2001,602). Dit toetsingskader in acht genomen, wordt voorshands geoordeeld dat Filocal c.s. voldoende spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, aangezien er een voortdurende situatie bestaat waarin Kurver c.s. volgens Filocal c.s. inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Filocal c.s.. De omstandigheid dat Filocal c.s. haar vorderingen ook reeds in 2003 kunnen instellen omdat zij, als gesteld, op dat moment tot de ontdekking kwam dat Kurver c.s. zonder haar toestemming en medeweten een identiek bladvoedingsproduct onder de naam Filocal verkoopt in onder meer Nederland en Duitsland en tot tweemaal toe met een kort geding procedure heeft bedreigd, doet daaraan niet af.

4.3. Daarmee wordt toegekomen aan de beoordeling van de incidentele vordering van Kurver c.s. tot zekerheidstelling voor de proceskosten.

#### In het incident

4.4. Vaststaat dat Filocal Holdings en Appelmans Pons geen woon- of gewone verblijfplaats in Nederland hebben als bedoeld in artikel 224 eerste lid Rv. Daaruit volgt in beginsel dat zij, op vordering van Kurver c.s., gehouden zijn zekerheid te stellen voor de proceskosten tot betaling waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden. Dat Filocal Holdings en Appelmans Pons gehouden zijn tot het stellen van zekerheid is ter zitting ook niet door Filocal c.s. betwist. Filocal c.s. heeft evenmin feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan één van de uitzonderingen als bedoeld in artikel 224 tweede lid Rv zich voordoet. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter de vordering van Kurver c.s. tot het stellen van zekerheid door Filocal Holdings en Appelmans Pons toewijzen. Voor zover Kurver c.s. heeft gevorderd dat ook Filocal Europe zekerheid dient te stellen, zal deze vordering bij gebrek aan nadere onderbouwing worden afgewezen.

4.5. Kurver c.s. begroot de proceskosten in deze zaak, gelet op het feit dat het een zaak betreft als bedoeld in artikel 1019 h Rv, op € 15.000,--. De voorzieningenrechter acht dit bedrag, gelet op de op 13 juni 2008 door het Landelijk Overleg Voorzitters sector Civiel goedgekeurde 'Regeling indicatietarieven in IE-zaken', niet onredelijk en zal dienovereenkomstig beslissen.

---

4.6. De termijn waarbinnen de verlangende zekerheid moet zijn gesteld, wordt in redelijkheid vastgesteld op 14 dagen.

4.7. De door Filocal Holdings en Appelmans Pons ten behoeve van Kurver c.s. te stellen zekerheid dient te geschieden in de vorm van een bankgarantie van een Nederlandse bank overeenkomstig het Rotterdams garantieformulier dan wel het model van de Nederlandse Vereniging van Banken, met dien verstande dat de garantie getrokken kan worden door overlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, waarbij ten laste van Filocal Holdings en Appelmans Pons een proceskostenveroordeling is uitgesproken.

4.8. Filocal c.s. zal (ambtshalve) in de proceskosten van het incident worden veroordeeld. Deze kosten worden begroot op nihil.

#### In de hoofdzaak

4.9. De voorzieningenrechter zal, gelet op hetgeen hiervoor in het incident is beslist, in de hoofdzaak iedere verdere beslissing aanhouden en partijen opdragen uiterlijk op vrijdag 17 april 2009 aan de voorzieningenrechter te berichten of Filocal Holdings en Appelmans Pons de in het incident bevolen zekerheid hebben gesteld. Daarbij wordt opgemerkt dat, indien Filocal Holdings en Appelmans Pons de termijn waarbinnen de zekerheid gesteld dient te worden niet eerbiedigen, zij in de hoofdzaak niet-ontvankelijk zullen worden verklaard. Indien de bevolen zekerheid tijdig en op deugdelijke wijze door Filocal Holdings en Appelmans Pons wordt gesteld, zal in de hoofdzaak binnen een termijn van twee weken een beslissing worden gegeven op de vordering van Filocal c.s. in conventie en voorwaardelijke vordering in reconventie van Kurver c.s. Benadrukt wordt dat partijen niet in de gelegenheid worden gesteld om hun standpunt nogmaals mondeling toe te lichten en/of nadere schriftelijke stukken in te dienen, nu zij de zaak op 11 maart jl. integraal hebben bepleit. Indien de voorzieningenrechter vóór voormelde datum geen bericht van partijen heeft ontvangen, zal de zaak na het verstrijken van deze datum ambtshalve worden doorgehaald.

4.10. Het vorenstaande leidt tot de volgende beslissing.

### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

#### In het incident

5.1. beveelt Filocal Holdings en Appelmans Pons, op straffe van niet-ontvankelijkheid in de hoofdzaak, binnen drie weken na de datum van dit vonnis zekerheid te stellen voor de betaling van de proceskosten waartoe zij veroordeeld zou kunnen worden door middel van het stellen van een bankgarantie ten behoeve van Kurver c.s. ten bedrage van € 15.000,--, van een Nederlandse bank overeenkomstig het Rotterdams garantieformulier dan wel het model van de Nederlandse Vereniging van Banken, met dien verstande dat de garantie getrokken kan worden door overlegging van een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, waarbij ten laste van Filocal Holdings en Appelmans Pons een proceskostenveroordeling is

uitgesproken;


5.2. veroordeelt Filocal c.s. in de proceskosten in het incident aan de zijde van Kurver c.s. tot op heden begroot op nihil;

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af;

In de hoofdzaak

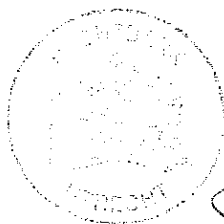
5.4. bepaalt dat partijen uiterlijk op **vrijdag 17 april 2009** aan de voorzieningenrechter (t.a.v. de afdeling Kort Geding, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, fax. 030-2233099) dienen te berichten of Filocal Holdings en Appelmanns Pons de in het incident bevolen zekerheid hebben gesteld;

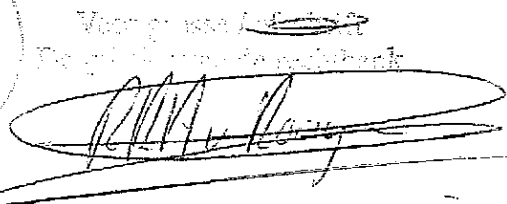
5.5. houdt iedere verdere beslissing aan.

 Dit vonnis is gewezen door mr. H.AE. Uniken Venema en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2009.

w.g. griffier

w.g. rechter



Voor griffier   
De griffier van de rechtbank