

ronde

# vonnis

---

## RECHTBANK ZUTPHEN

Sector Civiel – Afdeling Handel

zaaknummer / rolnummer: 112187 / KG ZA 10-116

### Vonnis in kort geding van 29 september 2010

in de zaak van

1. **S**  
wonende te
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**PLAYSEATS B.V.**,  
gevestigd te Doetinchem,  
eisers,  
advocaat mr. N. van den Burg te Utrecht,

tegen

1. **K**  
wonende te Remscheid (Duitsland),
2. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Duits recht  
**PLAYSEATS DEUTSCHLAND GMBH**,  
gevestigd te Düsseldorf (Duitsland),
3. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Duits recht  
**GGF GMBH**,  
gevestigd te Remscheid (Duitsland),
4. de rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap naar Engels recht  
**PLAY SEATS LTD**,  
gevestigd te Gateshead (Blaydon, Verenigd Koninkrijk),  
gedaagden,  
advocaten mr. H.J. Koenraad en mr. A.A.M. Reijns te Amsterdam.

Partijen zullen hierna **S** (eiser sub 1), **Playseats B.V.** (eiser sub 2), **S** c.s. (eiser sub 1 en 2 gezamenlijk), **K** (gedaagde sub 1) en **K** c.s. (gedaagden sub 1 tot en met 4 gezamenlijk) genoemd worden.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding
  - het proces-verbaal van de mondelinge behandeling
  - de pleitnota van **S** c.s.
  - de pleitnota van **K** c.s.

112187 / KG ZA 10-116  
29 september 2010

2

## 2. De feiten

2.1. S heeft diverse stoelen ontwikkeld ten behoeve van computer simulatie spellen. Via Playseats B.V. brengt S deze racestoelen wereldwijd op de markt. S is bestuurder en enig aandeelhouder van Playseats B.V.

2.2. Vanaf 2004 verkoopt S zijn Playseats stoelen aan de vennootschap GGP GmbH van K die deze stoelen doorverkoopt in de Duitsland.

2.3. Op 5 oktober 2007 zijn Playseats B.V. (eiser sub 2) en Playseats Deutschland GmbH (gedaagde sub 2) een intentieovereenkomst met elkaar aan gegaan. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat Playseats Deutschland GmbH officiële importeur wordt van de Playseats stoelen in Duitsland en Oostenrijk. Voor verkoop buiten deze twee landen heeft Playseats Deutschland toestemming nodig van Playseats B.V. Verder mogen er door Playseats Deutschland geen concurrerende producten worden verkocht. De intentieovereenkomst is, hoewel dat wel was afgesproken, niet omgezet in een distributieovereenkomst.

2.4. S heeft zowel het beeldmerk 'Playseats' als het woordmerk 'playseat' als gemeenschapsmerk laten registreren door het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, hierna BHIM. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor klasse 9 (Apparaten, toestellen en inrichtingen voor het simuleren van rijden en racen).

## 3. Het geschil

3.1. S c.s. vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, bij wijze van voorlopige voorzieningen:

- a) K c.s. te gebieden met onmiddellijke ingang, althans binnen een in goede justitie te bepalen termijn, ieder gebruik van de handelsnaam Playseats en het Europese woordmerk Playseat in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden en zich van ieder ander gebruik te onthouden, zulks op verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor iedere overtreding en ten bedrage van € 5.000,- voor elke gedeeltelijke of gehele dag dat de overtreding voortduurt;
- b) K c.s. te gebieden binnen 14 dagen na dit vonnis schriftelijk aan S c.s. opgave te doen van alle domeinnaamregistraties die zijn verricht op naam van één van gedaagden of aan hem gelieerde ondernemingen en waarin de handelsnaam Playseats of het woordmerk Playseat, of een daarop sterk gelijkende benaming, al dan niet in combinatie met een ander woord, voorkomt, zulks op verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor iedere overtreding en ten bedrage van € 5.000,- voor elke gedeeltelijke of gehele dag dat de overtreding voortduurt,
- c) K c.s. te gebieden de desbetreffende domeinnamen als bedoeld sub b binnen 14 dagen na de opgave als bedoeld in sub b aan Playseats B.V. (eiser sub 2), om niet over te dragen, zulks op verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 5.000,- voor iedere website die niet tijdig wordt overgedragen en ten bedrage van € 1.000,- voor elke gedeeltelijke of gehele dag dat de overtreding voortduurt,
- d) binnen uiterlijk 14 dagen na wijzen van het vonnis te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte, opgave van het aantal door K c.s. vanaf 1 september 2009 verkochte aantallen stoelen onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen, en de daarmee behaalde omzet en

112187 / KG ZA 10-116  
29 september 2010

3

winst, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken van iedere kostenpost, zulks op verbeurte van een dwangsom ten bedrage van € 25.000,- voor iedere overtreding en ten bedrage van € 5.000,- voor elke gedeeltelijke of gehele dag dat de overtreding voortduurt,

e) K c.s. hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 14 dagen na dagtekening van dit vonnis,

f) de termijn voor het instellen van de bodenzaak ex artikel 1019i Rv te stellen op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis.

3.2. S c.s. heeft aan zijn vorderingen ten grondslag gelegd dat het gebruik van het woordmerk Playseat door K c.s. in strijd is met artikel 9 lid 1 sub a en b van de Gemeenschapsmerkenverordening 40/94. Verder is volgens S c.s. het gebruik van de domeinnaam door K c.s. met daarin handelsnaam Playseats in strijd met het handelsnaamrecht c.q. onrechtmatig. S c.s. drijft deze handelsnaam langer dan K c.s. en door K c.s. wordt verwarring gesticht omtrent de herkomst van de stoelen. Ook worden op diverse websites door K c.s. een inbreuk gemaakt op het beeldmerk Playseats, hetgeen eveneens in strijd is met de GMVo. Tot slot is het voeren van de handelsnaam Playseats in bedrijfsnaam door K c.s. in strijd met het handelsnaamrecht c.q. onrechtmatig jegens S c.s.. Door K c.s. wordt bewust verwarring gesticht aangaande de herkomst van de producten. Al deze inbreuken moeten worden gestaakt, aldus S c.s.

3.3. K c.s. voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### 4. De beoordeling

4.1. Ten aanzien van het door K c.s. voor alle weren aangevoerde aangaande het op te korte termijn uitbrengen van de dagvaarding is de voorzieningenrechter van oordeel dat K c.s. daardoor niet onredelijk in zijn belangen is geschaad. K c.s. is ter zitting verschenen en heeft zich daarbij laten bijstaan door twee advocaten en uit het ter terechtzitting gevoerde verweer is bovendien gebleken dat K c.s. zich tegen de onderhavige vorderingen voldoende heeft kunnen verweren.

4.2. S c.s. heeft aan zijn vordering onder meer de Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd, meer specifiek artikel 93 lid 5. Mede gelet op hetgeen tijdens de mondelinge behandeling door partijen naar voren is gebracht begrijpt de voorzieningenrechter dat S c.s. de Verordening (EG) nr. 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), meer specifiek artikel 97 lid 5, ten grondslag heeft willen leggen aan zijn vordering.

4.3. K c.s. heeft aangevoerd dat de voorzieningenrechter te Zutphen op grond van voornoemde verordening niet bevoegd is.

4.4. Dienaangaande wordt als volgt overwogen.

Op grond van artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is de rechtbank 's-Gravenhage in eerste aanleg uitsluitend bevoegd inzake vorderingen ex artikel 96 (GMVo), zowel in een bodemprocedure als in kort geding.

112187 / KG ZA 10-116  
29 september 2010

4

---

Dat zijn alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk en – indien naar nationaal recht toegestaan – dreigende inbreuk op gemeenschapsrechten.

Procedures voor deze rechtsvorderingen kunnen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden, met dien verstande dat de bevoegde rechtbank voor het Gemeenschapsmerk alleen bevoegd voor is handelingen of dreigende handelingen op het grondgebied van de lidstaat waar die rechtbank gelegen is, aldus artikel 97, lid 5 in samenhang met artikel 98 lid 2 GMVo. In artikel 103 van de GMVo is opgenomen dat aan rechterlijke instanties van een lidstaat, met inbegrip van de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk, dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen kunnen worden gevraagd voor een gemeenschapsmerk of aanvraag daarvan, als het recht van die staat kent voor nationale merken. Tenslotte is in het tweede lid van artikel 103 opgenomen dat alleen de bevoegde rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk deze maatregelen kan nemen die van kracht zijn op het grondgebied van elke lidstaat.

S. c.s. heeft verzocht om een gebruiksverbod binnen de Europese Unie. Gelet hierop en mede nu het hier een vordering betreft die deels ziet op het Gemeenschapsmerk, acht de voorzieningenrechter zich niet bevoegd van de vordering inzake het Gemeenschapsmerk kennis te nemen. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking de grensoverschrijdende belangen van partijen op grond waarvan minimaal een verbod voor de Europese Unie zinvol wordt geacht. De voorzieningenrechter ziet derhalve aanleiding de zaak te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

4.5. Wat betreft de overige onderdelen van de vordering van S. c.s. die zien op de handelsnaam Playseats in de bedrijfsnamen en in diverse domeinnamen acht de voorzieningenrechter zich in beginsel wel bevoegd. Echter, de feitelijke en juridische geschilpunten vertonen een zodanige samenhang met de vordering inzake het Gemeenschapsmerk dat consistentie van de beoordeling en uitspraak wenselijk is. Dubbel werk en (innerlijke) tegenstrijdige beslissingen moeten worden voorkomen. Temeer ook omdat S. c.s. inmiddels - na schorsing in verband met mediation tussen partijen - heeft verzocht om een dagbepaling voor de voortzetting van de mondelinge behandeling. Het bovenstaande in aanmerking nemende, zijn er termen aanwezig de procedure ook voor de overige onderdelen van de vordering te verwijzen naar de voorzieningenrechter van de rechtbank te 's-Gravenhage.

4.6. Omdat de procedure in zijn geheel wordt doorverwezen kan de voorzieningenrechter thans geen oordeel geven omtrent de proceskosten. Derhalve wordt het ook aan de rechtbank 's-Gravenhage overgelaten deze kosten in haar beoordeling te betrekken.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. verklaart zich onbevoegd om van de vordering kennis te nemen voor zover deze is gebaseerd op het Gemeenschapsmerk,

5.2. verwijst de procedure in zijn geheel, in stand waarin deze zich thans bevindt, ter verdere behandeling naar de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage.

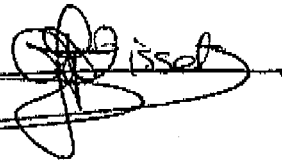
112187 / KG ZA 10-116  
29 september 2010

5

---

Dit vonnis is gewezen door mr. W.M. Eijkelestam en in het openbaar uitgesproken op 29 september 2010.

fo/we

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W.M. Eijkelestam', written over a horizontal line.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'W.M. Eijkelestam', written vertically.