

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 392450 / HA ZA 11-1251

Vonnis van 18 januari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MINIGRIP NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Lelystad,
eiseres,
advocaat mr. drs. A.J. Spiegelers te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
RECLOSABLE PACKAGING EUROPE B.V.,
gevestigd te Hoevelaken,
gedaagde,
advocaat mr. B.H.M. Karens te Ede (Gelderland).

Partijen worden hierna Minigrip en RPE genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaarding van 25 februari 2011;
- de akte overlegging producties van Minigrip van 20 april 2011, met producties 1 tot en met 8;
- de conclusie van antwoord van 15 juni 2011, met producties 1 tot en met 7;
- het tussenvonnis van 29 juni 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen, die bij beschikking van 3 augustus 2011 nader is bepaald op 25 oktober 2011;
- de akte overlegging producties van Minigrip van 25 oktober 2011, met producties 9 tot en met 16;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 25 oktober 2011, met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Minigrip Europe GmbH (hierna: Minigrip Europe) is houderster van (hierna: de MINIGRIP-merken):

a. de internationale registratie met gelding in de Benelux, van het woordmerk MINIGRIP, geregistreerd op 12 september 1961, onder nummer 247404, voor waren in de klasse 16 “plastic bags with plastic closing systems”; en

b. de internationale registratie met gelding in de Benelux, van het woordmerk MINIGRIP, geregistreerd op 2 juli 1968, onder nummer 347753, voor waren in de klassen 17 en 26, waaronder “tubes”, “plastic strips”, “slide fasteners”

2.2. Minigrip verkoopt in Nederland (hersluitbare) verpakkingen onder de MINIGRIP-merken. Minigrip heeft daartoe het recht verkregen op basis van een exclusieve licentie van Minigrip Europe. Deze licentie omvat het recht de MINIGRIP-merken te handhaven in Nederland.

2.3. RPE verkoopt machines voor de verwerking van voorgevormde zakken. Daarnaast verkoopt zij zakken ten behoeve van deze machines. Deze zakken betreft zij onder meer van een Indiaas bedrijf Swiss Pack Pvt. Ltd. (hierna: Swiss Pack).

2.4. In juli 2010 is Minigrip gestuit op de website www.minigrip.co.nl. Een medewerkster van Minigrip heeft vervolgens op 21 juli 2010 een emailbericht gezonden aan info@minigrip.co.nl met het volgende verzoek om een prijsopgave te doen:

“Graag een prijsopgave voor:

*Standup Pouch 160 x 230 mm + bodem
Alu uitvoering met gripsuiting 20.000 stuks”*

2.5. Een medewerker van RPE heeft Minigrip per emailbericht van 22 juli 2010 de volgende prijsopgave gedaan:

*Stijl : SUP / Zipper / No Valve
Maat : 160 x 230 + (45+45)
Materiaal : 12 MIC PET – 12 MET PT – 100 MIC PE
Hoeveelheid : 20.000 stuks
Kleur : elke gewenste kleur*

Prijs : EURO 0,298 per stuk / 20.000 stuks

Mocht u vragen hebben en/of ideeën met ons wilt bespreken kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.”

2.6. Volgens “whois”-informatie van EuroDNS is de onderneming Marcaria registrar van het domein minigrip.co.nl. S Shah Hasu (adres: Unit B6 Ph Ind Estate Rossyne, London, Verenigd Koninkrijk, HA12SP) staat geregistreerd als de registrant van dit domein. Marcaria (adres: 222 Grace Church Street, Suite 302, Port Chester, Verenigde Staten van Amerika) wordt ook als het administratieve en het technische contact van het domein genoemd, en bij de contactgegevens wordt het emailadres domains@marcaria.com genoemd. Het domein is aangemaakt op 22 februari 2010 en loopt af op 21 februari 2011.

2.7. Minigrip heeft op 31 augustus 2010 een verzoekschrift ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bij de rechtbank te 's-Gravenhage ingediend waarin zij heeft gesteld dat RPE inbreuk maakt op de MINIGRIP-merken doordat zij de website www.minigrip.co.nl voert en omdat een bestelling via deze website wordt ontvangen en behandeld door RPE. Minigrip heeft de rechtbank verzocht RPE – onder meer – te bevelen de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden. Het verzoek is bij beschikking van 1 september 2010 toegewezen en deze beschikking is vervolgens door Minigrip op 2 september 2010 's ochtends aan RPE betekend.

2.8. De website www.minigrip.co.nl was 2 september 2010 's middags uit de lucht.

3. Het geschil

3.1. Minigrip vordert – samengevat – voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis (conform de beschikking van 1 september 2010): RPE te bevelen de inbreuk op de MINIGRIP-merken – daaronder begrepen het aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van niet van Minigrip afkomstige waren onder vermelding van de merknaam MINIGRIP in het bijzonder met gebruikmaking van de website www.minigrip.co.nl – te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een dwangsom; RPE te veroordelen tot vergoeding van schade van tenminste €70.000,-, tot betaling van de genoten winst en tot het afleggen van rekening en verantwoording; en RPE te veroordelen in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. RPE voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Aangezien de gestelde inbreuk betrekking heeft op internationale merkregistraties met gelding voor de Benelux en gedaagde in Nederland is gevestigd, is de rechtbank op grond van artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) territoriaal bevoegd. Deze rechtbank is bevoegd omdat de gestelde inbreuk plaats heeft gevonden op het internet en daarmee dus mede in dit arrondissement.

Merkgebruik/merkinbreuk

4.2. Tijdens de comparitie heeft Minigrip verklaard dat het concrete verwijt dat zij RPE maakt eruit bestaat dat RPE feitelijk “minigrip”-zakjes heeft aangeboden op het internet door te reageren op Minigrips verzoek om een prijsopgave gericht aan www.minigrip.co.nl. Op die website worden namelijk de MINIGRIP-merken zonder toestemming van Minigrip gebruikt doordat daar “Minigrip-zakjes” worden aangeboden. Door te reageren op een emailbericht dat Minigrip aan deze website heeft gezonden, is sprake van merkinbreuk. Daarbij heeft Minigrip verklaard dat op de genoemde website RPE niet wordt genoemd. Ook blijkt het actieve gebruik van de MINIGRIP-merken door RPE – volgens nog steeds

Minigrip – uit de omstandigheid dat RPE de prijsopgave niet alleen aan Minigrip heeft gezonden maar ook aan info@minigrip.co.nl.

4.3. RPE betwist dat zij de MINIGRIP-merken heeft gebruikt. Zij betwist ook dat zij iets te maken heeft (gehad) met de website www.minigrip.co.nl. RPE betwist “Minigrip”-zakken aan te bieden of te verkopen. Bij conclusie van antwoord heeft zij overgelegd de correspondentie waar Minigrip naar heeft verwezen ter onderbouwing van haar vorderingen. Daarbij heeft RPE erop gewezen dat het emailbericht van de medewerkster van Minigrip aan info@minigrip.co.nl niet door haar is ontvangen maar door Swiss Pack, die kennelijk de website www.minigrip.co.nl voert. Swiss Pack heeft het emailbericht van Minigrip aan RPE doorgezonden met het verzoek haar te helpen en op dit bericht te reageren omdat Swiss Pack geen Nederlands spreekt. Ook dit emailbericht is door RPE overgelegd. Dit was de eerste en laatste keer dat RPE een dergelijk verzoek van Swiss Pack heeft ontvangen. RPE heeft bij emailbericht gereageerd op Minigrips verzoek om een prijsopgave. Zij heeft daarbij een aanbieding gedaan voor haar eigen zakjes. Zij heeft deze prijsopgave ook aan info@minigrip.co.nl gezonden. RPE heeft direct na de betekening van de beschikking via contact met Swiss Pack zich ingespannen en bewerkstelligd dat de website direct uit de lucht is gehaald.

4.4. Minigrip heeft de hiervoor samengevatte lezing van gebeurtenissen van RPE niet betwist. Zij handhaaft dat RPE met het reageren op haar verzoek om een prijsopgave en door het (tevens) richten van het emailbericht aan info@minigrip.co.nl, inbreuk op de MINIGRIP-merken heeft gemaakt.

4.5. De rechtbank overweegt dat voor inbreuk op de MINIGRIP-merken in ieder geval nodig is dat komt vast te staan dat deze door RPE zijn gebruikt zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE.

4.6. Met RPE is de rechtbank van oordeel dat het aldus, naar aanleiding van een verzoek van degene aan wie de desbetreffende email is gericht, reageren op een verzoek om prijsopgave, nog geen gebruik van de MINIGRIP-merken inhoudt. Uit de overgelegde informatie over de website www.minigrip.co.nl blijkt dat op die website inderdaad het teken “Minigrip” voorkomt maar uit de op de website gepresenteerde informatie volgt niet dat RPE deze website voert of anderszins bij het bestaan of de inhoud daarvan betrokken is. Het bepaald niet foutloze Nederlands op deze website (dat naar de rechtbank veronderstelt het resultaat is van een vertaalmachine), is een aanwijzing dat RPE geen bemoeienis met deze website heeft gehad. Zoals Minigrip ter comparitie heeft bevestigd, komt RPE op deze website in het geheel niet voor. Uit de door Minigrip overgelegde informatie over de website (onder 2.6 hiervoor samengevat) blijkt niet dat RPE iets met deze website van doen heeft. In haar verzoek om een prijsopgave te doen, gebruikt Minigrip de MINIGRIP-merken niet. Ook in het emailbericht waarmee dit verzoek door Swiss Pack aan RPE wordt doorgezonden worden de MINIGRIP-merken niet gebruikt. In haar prijsopgave (kennelijk verzonden vanuit haar eigen domein rpebv.nl) gebruikt RPE de MINIGRIP-merken evenmin. Wel wordt in de onderwerpregel van dit emailbericht verwezen naar “Minigrip”, maar uit de context – een reactie bestaande uit een prijsopgave voor stazakken op verzoek van Minigrip – lijkt eerder te volgen dat hiermee verwezen wordt naar degene ten behoeve van wie prijsopgave wordt gedaan, te weten Minigrip. In ieder geval valt hieruit niet zonder nadere onderbouwing – die niet gegeven is – af te leiden dat sprake is van merkgebruik. Dat RPE haar reactie aan Minigrip met haar prijsopgave (met hetzelfde bericht) ook aan

info@minigrip.co.nl heeft gezonden, is naar het oordeel van de rechtbank niet aan te merken als gebruik door RPE van de MINIGRIP-merken voor waren of diensten.

4.7. Voor zover Minigrip (impliciet) stelt dat RPE iets te maken zou hebben (gehad) met, of op enigerlei wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor het feit dat haar naam of adres op websites van anderen door die anderen genoemd worden, geldt dat zij in het licht van RPE's gemotiveerde betwisting van betrokkenheid daarbij of verantwoordelijkheid daarvoor geen, althans onvoldoende, onderbouwing aan haar stellingen op dit punt heeft gegeven. Bovendien volgt uit hetgeen Minigrip heeft gesteld nog niet dat er daardoor door RPE inbreuk op de MINIGRIP-merken zou zijn gemaakt. Op slechts één van de vele door Minigrip overgelegde prints van websites worden én RPE genoemd én "Minigrip"-zakken aangeboden. Het gaat hier om de website www.plasticziplockbags.net waar allerlei verschillende *ziplock bags* – onder andere "Minigrip Bags" – worden genoemd. RPE wordt op deze website genoemd als één van de contacten in de Europese Unie. Volgens Minigrip staat deze website op naam van een Indiase partij. Dat RPE verantwoordelijk voor (de inhoud van) deze website zou zijn, wordt door Minigrip niet gesteld noch volgt dat uit de overgelegde stukken. Overigens volgt uit de wijze waarop RPE wordt vermeld op deze website – zonder meer – nog niet dat er sprake is van merkgebruik door RPE.

4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat niet is vast komen te staan dat RPE de MINIGRIP-merken heeft gebruikt voor waren of diensten zoals bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub a, b of c BVIE, zodat merkinbreuk op de voornoemde gronden niet kan worden aangenomen. Door Minigrip is niet gesteld dat er sprake zou zijn van gebruik van de merken anders dan ter onderscheiding van waren en diensten. Ten overvloede merkt de rechtbank op dat de door Minigrip aangevoerde feiten en omstandigheden evenmin kunnen leiden tot de vaststelling dat RPE de MINIGRIP-merken zou hebben gebruikt als bedoeld in artikel 2.20 lid 1, sub d BVIE, zodat ook op die grond geen inbreuk kan worden aangenomen. Minigrips vorderingen zullen dan ook worden afgewezen.

Proceskosten

4.9. Minigrip zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Nu deze procedure betrekking heeft op intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1019 Rv, zijn de door RPE gevorderde proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar. Volgens opgave van RPE bedragen haar proceskosten €19.188,17 aan advocaatkosten (exclusief BTW) en €1.181,- aan vast recht, tezamen €20.369,17. Minigrip heeft de hoogte van deze kosten niet bestreden, zodat die voor toewijzing in aanmerking komen. De gevorderde uitvoerbaarverklaring zal eveneens worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Minigrip in de proceskosten, aan de zijde van RPE tot op heden begroot op €20.369,17;

5.3. verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.