

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 387013 / KG ZA 11-836

Vonnis in kort geding van 19 oktober 2011 (bij vervroeging)

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ENTERTAIN DINNERWARE B.V.**,

gevestigd te Oss,

eiseres,

advocaat mr. P.J.A. van de Laar,

P

tegen

de rechtspersoon naar het recht van Japan,

**HONDA MOTOR CO. LTD.**,

gevestigd te Tokio (Japan),

gedaagde,

advocaat mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen.

LB

Partijen zullen hierna Entertain en Honda genoemd worden.

### 1. De procedure

Het verloop van de procedure volgt uit de volgende processtukken waarvan de voorzieningenrechter kennis heeft genomen:

- exploit van dagvaarding d.d. op 3 oktober 2011 met producties;
- bij brief van 11 oktober 2011 van de zijde van Honda toegezonden producties.

De mondelinge behandeling van het kort geding heeft plaatsgevonden op 12 oktober 2011. Daarbij waren beide partijen (vertegenwoordigd) aanwezig. Zowel mr. Van de Laar als mr. Van Nieuwenhuizen heeft bij die gelegenheid pleitnotities overgelegd.

### 2. De feiten

In dit kort geding wordt van de navolgende vaststaande feiten uitgegaan.

2.1 Honda is houdster van de Gemeenschapsmerken:

- 1) het woord-/beeldmerk "GX" (in zwarte letters) als gedeponerd op 10 november 2005 en ingeschreven bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt onder nummer 4710241 voor waren in klasse 7;

387013 / KG ZA 11-836  
19 oktober 2011

2

---

2) het woord-/beeldmerk "GX" (zwarte achtergrond met daarin rode letters) als gedeponeerd op 22 maart 2007 en ingeschreven bij het Bureau voor Harmonisatie van de Interne Markt onder nummer 5779186 voor waren in de klasse 7.

2.2 Honda heeft voorts de volgende merken internationaal geregistreerd met als territorium de Europese Unie:

- het woord-/beeldmerk "POWERED by HONDA" (waarbij "Powered by" boven "Honda" staat) als gedeponeerd op 24 maart 2005 en ingeschreven bij de World Intellectual Property Organisation (hierna: WIPO) onder nummer 872388 voor waren in de klasse 7;
- het woord-/beeldmerk "POWERED by HONDA" (waarbij "Powered by Honda" naast elkaar geschreven is) als gedeponeerd op 24 maart 2005 en ingeschreven bij de WIPO onder nummer 87222 voor waren in klasse 7.

2.3 Entertain is een onderneming die zich onder meer bezig houdt met ambulante handel. In dat kader heeft Entertain van Zehjiang Jet Import & Export co. Ltd te China een partij van 575 aggregaten gekocht. Het ging, volgens de door Entertain terzake ontvangen factuur, om 325 "Gasoline Generator Set EC5000EX" van \$ 64,20 per stuk en om 250 "Gasoline Generator Set EC5500CXE" van \$ 77,20 per stuk. Op de aggregaten en de verpakking van de aggregaten staat onder meer de tekst "GX390". Op de handleiding van de aggregaten staat de tekst: "POWERED BY GX390". De aggregaten zijn in een container per schip naar Nederland vervoerd.

2.4 Honda is aangesloten bij SNB-REACT u.a. (hierna: SNB). SNB is opgericht op initiatief van de Kamer van Koophandel en heeft tot doel het bestrijden van de handel in namaakproducten.

2.5 In juli 2011 heeft de Belastingdienst/Rotterdam-Haven (hierna: de Douane) aan SNB meegedeeld dat de onder 2.1 bedoelde aggregaten waren aangetroffen en dat deze mogelijk inbreukmakend zijn op de intellectuele eigendomsrechten van Honda.

2.6 Omdat de aggregaten volgens Honda inbreuk maken op haar merkrechten, heeft SNB Entertain bij brief van 27 juli 2011 verzocht om onder meer een afstandverklaring als bedoeld in artikel 11 van de Douaneverordening en een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Entertain heeft geweigerd deze verklaringen te ondertekenen.

2.7 Bij verzoek van 5 augustus 2011, gericht tot de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, heeft Honda verzoek tot het leggen van beslag ten laste van Entertain onder de Douane, op de zich in de DCL Loods Maasvlakte bevindende aggregaten. De voorzieningenrechter heeft bij beschikking van 8 augustus 2011 het verzochte verzoek verleend en de termijn voor het instellen van de hoofdzaak door Honda bepaald op zes maanden. De termijn als bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv is nadien op verzoek van Honda verlengd.

2.8 Op 9 augustus 2011 heeft Honda beslag doen leggen onder de Staat der Nederlanden ten laste van Entertain.

387013 / KG ZA 11-836  
19 oktober 2011

3

### 3. De vordering

3.1 Entertain vordert primair opheffing van het op 9 augustus 2011 door Honda ten laste van Entertain gelegde beslag en subsidiair veroordeling van Honda tot medewerking aan de verplaatsing van de aggregaten naar een andere opslagplaats, steeds op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Honda in de proceskosten.

3.2 Entertain heeft aan haar vorderingen het volgende ten grondslag gelegd.

3.2.1 De aggregaten waarop beslag is gelegd maken geen inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Honda. Er is geen sprake van producten nagemaakt van Honda-aggregaten. Het gaat hier om standaard aggregaten. Alle op de markt verhandelde aggregaten zien er in zekere mate gelijk uit.

3.2.2 Uitsluitend vanwege de aanduiding "GX390" op de aggregaten, de verpakkingen en de handleidingen is volgens Honda sprake van een inbreuk op haar rechten. Entertain heeft onverplicht aangeboden de aanduiding "GX390" van de aggregaten te verwijderen en de verpakkingen en handleidingen te vernietigen. Entertain heeft voorts aangeboden de aggregaten te voorzien van de typeaanduiding "EM500". Dat aanbod heeft Honda geweigerd. Ook het aanbod om de partij aggregaten terug te sturen naar de leverancier in China na verwijdering van de aanduiding "GX390" heeft Honda geweigerd. Wanneer de stickers met "GX390" van de aggregaten zijn verwijderd is evenwel geen sprake meer van een inbreuk op merk- of modelrechten van Honda, voor zover dat al het geval was. Honda heeft in dat geval dan ook geen belang meer bij handhaving van het beslag.

3.2.4 Entertain heeft spoedeisend belang bij haar vorderingen. Entertain heeft de koopprijs voor de aggregaten reeds betaald - een voor een klein bedrijf als Entertain aanzienlijk bedrag - en wil de aggregaten spoedig op de Nederlandse markt verkopen.

### 4. Het verweer

4.1 Het verweer van Honda strekt tot afwijzing van de vordering van Entertain, met veroordeling van Entertain bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad in de proceskosten ad € 7.368,30 inclusief BTW.

4.2 Honda heeft de volgende verweren gevoerd.

4.2.1 Entertain maakt door het invoeren van de aggregaten waarop de aanduiding "GX390" is vermeld inbreuk op de merkrechten van Honda ex artikel 9 lid 1 van de Gemeenschapsverordening ((EG) 40/94). Datzelfde geldt voor de aanduiding "Powered by" op de handleiding van de aggregaten. Deze aanduidingen zijn identiek aan of stemmen verwarringwekkend overeen met de geregistreerde merken "GX" en "Powered by Honda" van Honda. Voor het gebruik van deze tekens heeft Entertain geen toestemming van Honda. Entertain handelt dan ook onrechtmatig jegens Honda door de invoering van de aggregaten.

4.2.2 Er is voorts sprake van namaakproducten in de zin van artikel 2 van de Verordening (EG) 1383/2003.

4.2.3 Honda is gerechtigd op te treden tegen de inbreuk op haar merkrechten door Entertain. Honda heeft er belang bij dat de aggregaten, die behalve inbreukmakend naar alle waarschijnlijkheid ook onveilig zijn en niet aan de geldende Machinerichtlijnen voldoen, niet op de markt komen, ook niet zonder de aanduiding "GX390". Het doel van de Verordening (EG) 1383/2003 is het tegengaan dat namaakproducten in het vrije verkeer worden gebracht. De kans is groot dat de aggregaten na verwijdering van de bedoelde

387013 / KG ZA 11-836  
19 oktober 2011

4

---

stickers met de aanduiding GX390, opnieuw zullen worden voorzien van stickers met daarop merken van Honda. Bovendien zijn de aggregaten waarschijnlijk onveilig en voldoen zij, zodat zij ook om die reden niet in het vrije verkeer dienen te worden gebracht.

## 5. De beoordeling

5.1 Entertain heeft gevorderd het door Honda gelegde beslag op te heffen omdat naar de stelling van Entertain geen sprake is van een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Honda, althans dat Entertain een toereikend aanbod heeft gedaan tot beëindiging van een mogelijk inbreuk. De voorzieningenrechter overweegt dat de opheffing van een conservatoir beslag onder andere kan worden bevolen indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag. Het ligt op de weg van degene die de opheffing vordert om aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481).

5.2 Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Entertain, tegen de achtergrond van hetgeen door Honda naar voren is gebracht, onvoldoende aannemelijk gemaakt dat geen sprake is van een inbreuk op de merkenrechten van Honda. Vast staat immers dat Honda houdster is van het Gemeenschapsmerk "GX" en ook het merk "Powered by Honda" internationaal heeft geregistreerd. Vast staat voorts dat aggregaten van Honda zich kenmerken door de aanduiding "GX" op de zich in het aggregaat bevindende, van buitenaf zichtbare motor. Aan de hand van het over en weer gestelde en de overgelegde foto's volgt dat de motoren in de door Entertain aangekochte aggregaten op dezelfde plek op de motor eveneens de aanduiding "GX" hebben. Genoegzaam aannemelijk is dat door gebruikmaking van de aanduiding "GX" op de motor, de verpakking en de handleiding verwarring bij het publiek te duchten is. Door deze aanduiding kan ten onrechte de indruk ontstaan dat sprake is van aggregaten met motoren vervaardigd door Honda. De aanduiding "GX" is immers gelijk aan of in ieder geval niet wezenlijk onderscheidend van het merk "GX" van Honda. Bovendien is op de aggregaten van Entertain achter de aanduiding "GX" het nummer "390" vermeld, waarvan als onbetwist vast staat dat dat een typenummer is dat ook door Honda voor haar GX-motoren wordt gebruikt. De kans op verwarring wordt groter doordat behalve van de aanduiding "GX", ook gebruik wordt gemaakt van de woordcombinatie "Powered by" op de handleiding van de aggregaten van Entertain. Deze woordcombinatie lijkt in sterke mate op het door Honda bij de WIPO gedeponeerde woordmerk "Powered by Honda". Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is vooralsnog dan ook voldoende aannemelijk dat de aggregaten van Entertain inbreukmakend zijn in de zin van artikel 9 van de Gemeenschapsverordening ((EG) 40/94). Vooralsnog wordt er dan ook van uitgegaan dat Honda op terechte grond beslag heeft gelegd op de aggregaten. Voor opheffing van het beslag wegens de ondeugdelijkheid van het ingeroepen recht is dan ook geen plaats.

5.3 Dat sprake is van een inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Entertain betekent voorts dat sprake is van namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 sub a onder i) van de Verordening (EG) 1383/2003. Op grond van deze verordening heeft Honda het recht de douaneautoriteiten te verzoeken om op te treden tegen deze namaakproducten. Vooralsnog valt niet in te zien dat Honda er in dat verband genoeg mee dient te nemen dat de stickers met de aanduiding "GX390" worden verwijderd en de verpakkingen en handleidingen worden vernietigd, ook niet indien Entertain de aggregaten vervolgens terugstuurt naar de

387013 / KG ZA 11-836  
19 oktober 2011

5

---

leverancier in China. Het doel van de Verordening (EG) 1983/2003 is - kort gezegd - het uit de handel brengen van (onder meer) namaakproducten. Dit volgt onder meer uit de aanhef van de verordening, waarin onder andere het volgende is vermeld:

“De handel in namaakgoederen, door piraterij verkregen goederen en, in het algemeen, van alle goederen die inbreuk maken op intellectuele-eigendomsrechten, berokkent bonafide fabrikanten en handelaren en houders van rechten aanzienlijke schade, misleidt de consument en brengt in sommige gevallen zijn gezondheid en veiligheid in gevaar. Dergelijke goederen moeten zoveel mogelijk uit de handel worden gehouden en er moeten maatregelen worden getroffen die op doeltreffende wijze een einde maken aan deze illegale activiteiten, zonder de vrijheid van het legitieme handelsverkeer in het gedrang te brengen.”

Met dit doel zou niet stroken dat goederen, die in eerste instantie aangemerkt zijn als “namaak”, nadien onder verwijdering van de inbreukmakende aanduidingen, alsnog in het verkeer zouden mogen worden gebracht. Dat zal er immers niet toe leiden dat de illegale activiteiten bestaand in het namaken van goederen een halt wordt toegeroepen. Niet uit te sluiten valt, zoals Honda heeft aangevoerd, dat de stickers met daarop de inbreukmakende aanduidingen na vrijgave weer worden teruggeplakt. Honda hoeft evenmin genoeg te nemen met terugzending van de aggregaten naar China na verwijdering van de inbreukmakende aanduidingen. Evenmin valt uit te sluiten dat getracht zal worden om de aggregaten alsnog op de Europese markt te brengen. Bij dit alles komt nog dat Honda heeft aangevoerd dat de aggregaten van Entertain een potentieel gevaar voor de volksgezondheid opleveren en onveilig zijn. Honda is tot die conclusie gekomen na bestudering van de foto's van de aggregaten en vergelijking daarvan met namaakaggregaten waarnaar eerder laboratoriumonderzoek is uitgevoerd en welke onveilig bleken. Vooralsnog valt niet uit te sluiten dat de veronderstelling van Honda dat de aggregaten onveilig zijn juist is. Ook om die reden heeft Honda belang bij het handhaven van het beslag op de namaakgoederen.

5.4 Nu Honda recht en belang heeft bij handhaving van het gelegde beslag, zal de vordering van Entertain tot opheffing van het beslag worden afgewezen. Of het uiteindelijk tot vernietiging van de aggregaten moet komen, zal in een bodemprocedure moeten worden beslist.

5.5 Ter zitting heeft Entertain aangegeven haar subsidiaire vordering in te trekken omdat partijen daarover overeenstemming hebben kunnen c.q. zullen bereiken. Aan de vordering tot medewerking aan de verplaatsing van de aggregaten wordt dan ook niet meer toegekomen.

5.6 Entertain zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de onderhavige vordering, hoewel strekkende tot de opheffing van beslag, in de kern tot onderwerp heeft de vraag of Entertain met de hier bedoelde aggregaten al dan niet inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Honda, is in beginsel, zoals door Honda gevorderd, een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv aan de orde. Entertain heeft de door Honda gestelde advocaatkosten betwist. De gevorderde kosten zijn op zichzelf voldoende gespecificeerd door Honda. De voorzieningenrechter ziet, gezien de aard van dit kort geding dat als relatief eenvoudig moet worden aangemerkt, aanleiding het salaris voor de advocaat op basis van de indicatietarieven in IE-zaken te matigen als na te melden.

387013 / KG ZA 11-836  
19 oktober 2011

---

6

**6. De beslissing**

De voorzieningenrechter,

wijst de vordering van Entertain af;

veroordeelt Entertain in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Honda vastgesteld op € 560,- aan vastrecht en op € 6.000,- aan salaris voor de advocaat van Honda;

verklaart dit vonnis voor zover het de proceskostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2011.

1861/676

