

IN NAAM DER KONINGIN !
vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 506876 / KG ZA 11-2021 HJ/KR

Vonnis in kort geding van 6 februari 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GUTTER PROTECTION EUROPE B.V.,
gevestigd te Hoom,
eiseres bij dagvaarding van 12 januari 2012,
advocaten mrs. L. Bakers en F.R. de Ruijter,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KROES DAKGOOTBESCHERMING B.V.,
gevestigd te Boven Leeuwen,
gedaagde,
vertegenwoordigd door H.A.M. Kroes, directeur.

Partijen zullen hierna GPE en Kroes worden genoemd.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 23 januari 2012 heeft GPE gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Kroes heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. GPE heeft producties en een pleitnota in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig: aan de zijde van GPE: dhr. M. Blok, directeur, met mr. De Ruijter. Aan de zijde van Kroes: dhr. H.A.M. Kroes, directeur, en zijn echtgenote.

2. De feiten

2.1. GPE is in 2009 onder de handelsnaam "Bladervrij" gestart met het leveren van dakgootbescherming.

2.2. Volgens een uittreksel uit de Kamer van Koophandel is Kroes opgericht op

22 maart 2010 en houdt zij zich onder meer bezig met "het verkopen, plaatsen en onderhouden van dakgootbescherming".

2.3. Partijen hebben op 24 maart 2010 voor de duur van vijf jaar een dealerovereenkomst gesloten, waarbij Kroes werd aangesteld als dealer voor de verkoop van verschillende producten van GPE voor het contractgebied Beuningen en omstreken en Arnhem en omstreken.

2.4. GPE heeft op 7 april 2010 een presentatie gegeven aan haar dealers, waaronder Kroes. Op het informatiemateriaal dat is uitgereikt tijdens de presentatie heeft GPE onder andere haar huisstijl (haar merk/logo Bladervrij met de slogan "de kroon op uw dakgoot") aan haar dealers gepresenteerd. Kroes diende als dealer van GPE het logo van GPE te gebruiken.

2.5. Op 7 juli 2011 hebben partijen een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin partijen zijn overeengekomen onder welke voorwaarden de dealerovereenkomst per 1 juli 2011 werd beëindigd. In de vaststellingsovereenkomst zijn partijen, voor zover van belang, het volgende overeengekomen:

"4. Binnen een week na ondertekening van onderhavige Vaststellingsovereenkomst zal Kroes de uitingen (foto's folders e.d. met betrekking tot 'het dealerschap' van GPE en haar producten) welke door GPE aan Kroes ter beschikking zijn gesteld, hebben verwijderd van de website/vervoers-middelen c.q. deze hebben vernietigd, met uitzondering van de door Kroes zelfgemaakte foto van van een product van Bladervrij, welke thans prijkt op een vervoersmiddel van Kroes. Kroes zal de foto (zoals omcirkeld op de bij deze overeenkomst gevoegde foto, bijlage 2) op het vervoersmiddel uiterlijk 16 augustus 2011 hebben verwijderd. GPE zal binnen een week na ondertekening van de onderhavige Vaststellingsovereenkomst de foto op haar website, waarop bedrijfskleding van Kroes en de naam van Kroes getoond wordt, verwijderen.

(...)

10. Indien Kroes in overtreding is van de verplichtingen uit de nrs. 4 (...) dan is Kroes een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- en elke dag dat deze overtreding voortduurt een bedrag van € 500,-."

2.6. GPE heeft een uitdraai van de website van Kroes van 17 november 2011 overgelegd. Hieruit blijkt dat op de website van Kroes de slogan "de kroon op uw dakgoot" staat vermeld, waarbij het woord kroon is vervangen door een afbeelding van een kroon.

2.7. Voorts heeft GPE een foto van de bedrijfsbus van Kroes overgelegd, op welke foto met de hand de datum 17 november 2011 is bijgeschreven, waaruit blijkt dat op de bedrijfsbus de slogan "de kroon op uw dakgoot" staat.

2.8. GPE heeft reclamemateriaal van Kroes in het geding gebracht, waarin de slogan "de kroon op uw dakgoot" staat vermeld.

2.9. Bij brief van 18 november 2011 heeft GPE Kroes onder meer aansprakelijk gesteld voor de door GPE geleden schade als gevolg van de tekortkoming in de nakoming van de vaststellingsovereenkomst. GPE heeft Kroes gesommeerd om tot betaling van de in dat kader door Kroes verbeurde boetes van € 69.000,- over te gaan.

2.10. De advocaat van GPE heeft Kroes bij brief van 19 december 2011 gesommeerd de afspraken zoals opgenomen in de vaststellingsovereenkomst na te komen, per ommegaande ieder gebruik van de slogan "de kroon op uw dakgoot" te staken en gestaakt te houden en tot betaling van € 87.000,- aan boetes.

2.11. GPE heeft op 5 januari 2012 het beeldmerk 'Bladervrij, de kroon op uw dakgoot' geregistreerd op grond van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk voor waren en diensten in de klassen 6, 19 en 37 voor onder meer metalen constructies voor het bladervrij houden van dakgoten.

3. Het geschil

3.1. GPE vordert - samengevat - primair Kroes te gebieden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, ieder gebruik van de slogan van GPE "de kroon op uw dakgoot" en daarmee ieder daarmee overeenstemmende uiting, in woord dan wel beeld te staken en gestaakt te houden, alsmede ieder gebruik van reclame en/of promotiemateriaal waarop genoemde slogan of een daarmee overeenstemmende uiting voorkomt, te verwijderen. Voorts vordert GPE Kroes te veroordelen tot betaling van een bedrag van € 50.000,- als voorschot op de verbeurde contractuele boetes, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen bedrag. Subsidiair vordert GPE Kroes te gebieden om, eveneens op straffe van verbeurte van een dwangsom, ieder gebruik van het beeldmerk van GPE, waaronder begrepen de aanduiding "de kroon op uw dakgoot" in woord en beeld, dan wel een daarmee overeenstemmend teken en iedere verveelvoudiging daarvan, te staken of gestaakt te houden. Zowel primair als subsidiair vordert GPE Kroes te veroordelen in de kosten van dit geding, een en ander op grond van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) en de termijn op grond van artikel 1019i Rv op zes maanden te bepalen.

3.2. GPE legt hieraan - samengevat - het volgende ten grondslag. Op 17 november 2011 heeft GPE geconstateerd dat Kroes in strijd handelt met artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst. De slogan van GPE "de kroon op uw dakgoot" wordt door Kroes gehandhaafd op haar website (met dien verstande dat het woord 'kroon' is vervangen door een afbeelding daarvan), op de bedrijfsbus en in haar reclame-uitingen. Op grond van artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst is Kroes daarom een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,-, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Kroes heeft hierdoor vanaf 13 juli 2011 tot en met 10 januari 2012 in totaal € 95.500,- aan boetes aan GPE verbeurd.

Voor zover geen sprake is van overtreding van de vaststellingsovereenkomst, stelt GPE dat zij zich kan verzetten tegen het gebruik door Kroes van het teken "de kroon op uw dakgoot", aangezien het teken identiek is aan, althans slechts in geringe mate afwijkt van het beeldmerk van GPE. Daarnaast gebruikt Kroes het teken voor identieke, althans in grote mate overeenstemmende diensten als waarvoor het merk van GPE is geregistreerd. Voorts stelt GPE dat Kroes met het gebruik van de slogan, inbreuk maakt op het auteursrecht van GPE.

3.3. Kroes voert verweer. Het verweer zal, voor zover van belang, worden weergegeven onder de beoordeling.

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Rv - waarin is bepaald dat aan het niet binnen vier weken betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. De vordering van GPE strekt onder meer tot nakoming van de vaststellingsovereenkomst. Een vordering tot nakoming kan in kort geding alleen worden toegewezen, indien voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van GPE zal volgen, bijvoorbeeld als Kroes een kennelijk ongegrond verweer voert, en indien van GPE niet kan worden gevergd dat zij de uitslag van de bodemprocedure afwacht.

4.3. Kroes heeft ter zitting erkend dat zij de slogan "de kroon op uw dakgoot" op haar website, bestelbus en informatiemateriaal is blijven gebruiken. Kroes voert hiervoor als reden aan dat zij dacht dat het haar vrij stond deze slogan te gebruiken. Ter zitting heeft Kroes echter erkend dat zij voornoemde slogan niet zelf heeft bedacht en dat GPE voornoemde slogan al gebruikte op het moment dat Kroes dealer werd van de producten van GPE. Uit het informatiemateriaal dat is uitgereikt aan de dealers van GPE en waarin GPE haar huisstijl heeft gepresenteerd, is ook de slogan "de kroon op uw dakgoot" vermeld. De voorzieningenrechter is daarom voorshands van oordeel dat de slogan "de kroon op uw dakgoot" een uiting is, die GPE aan Kroes ter beschikking heeft gesteld in het kader van het dealerschap.

4.4. Partijen zijn in artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat Kroes deze uitingen binnen een week na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst zal verwijderen van haar website/ vervoersmiddelen. Door voornoemde slogan te blijven gebruiken na voornoemde termijn, is Kroes dan ook toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst. Dit leidt ertoe dat de primaire vordering, die ziet op de

nakoming van de vaststellingsovereenkomst op dit punt, zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.5. GPE heeft voorts aanspraak gemaakt op een voorschot van € 50.000,- aan verbeurde boetes. Deze voorziening strekt tot betaling van een geldsom. Voor toewijzing van een dergelijke vordering is in kort geding slechts plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.

4.6. Artikel 10 van de vaststellingsovereenkomst bepaalt dat indien Kroes in overtreding is van artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst, Kroes een direct opeisbare boete verschuldigd is van € 5.000,- en van € 500,- voor elke dag dat deze overtreding voortduurt. GPE stelt daarom dat Kroes over de periode van 13 juli 2011 tot en met 10 januari 2012 € 95.500,- aan boetes heeft verbeurd. GPE vordert thans een voorschot van € 50.000.

4.7. Voorshands kan niet worden uitgesloten dat in een bodemprocedure een beroep van Kroes op matiging van de contractuele boetes zal slagen. In dit verband acht de voorzieningenrechter van belang dat GPE Kroes eerst op 18 november 2011 heeft gesommeerd om artikel 4 van de vaststellingsovereenkomst na te komen. Niet kan worden uitgesloten dat Kroes in ieder geval in de periode van 13 juli 2011 tot 19 november 2011 te goeder trouw heeft gedacht de slogan "de kroon op uw dakgoot" te mogen gebruiken. Voorts acht de voorzieningenrechter van belang dat de werkelijk door GPE geleden schade als gevolg van het gebruik van de slogan door Kroes niet zo groot wordt geacht als het bedrag aan boetes waarop GPE thans aanspraak maakt. De voorzieningenrechter zal, gelet op het voorgaande, een voorschot van € 5.000,- toewijzen. Voor het overige door GPE gevorderde bedrag, acht de voorzieningenrechter het voorshands onvoldoende aannemelijk dat dit in een bodemprocedure zal worden toegewezen.

4.8. Het bedrag tot voldoening waarvan Kroes zal worden veroordeeld, geldt als voorschot op en ter nadere verrekening met hetgeen zij ten gronde zal blijken verschuldigd te zijn.

4.9. GPE vordert op grond van artikel 1019h Rv een volledige proceskostenveroordeling, zijnde een bedrag van € 10.540,72. Ter onderbouwing van deze vordering heeft GPE een kostenspecificatie overgelegd. Nu de kern van de vaststellingsovereenkomst ziet op de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van GPE, acht de voorzieningenrechter de werkelijk gemaakte proceskosten toewijsbaar. Deze zullen echter worden beperkt tot een bedrag van € 6.000,-, welk bedrag op grond van de leidraad indicatietarieven bij een eenvoudig kort geding omtrent intellectuele eigendomsrechten -zoals hier aan de orde- als redelijk en evenredig wordt aangemerkt. De kosten aan de zijde van GPE worden met inachtneming van het voorgaande begroot op:

- dagvaarding	€	90,64
- griffierecht		1.789,-
- salaris advocaat		6.000,-
Totaal	€	7.879,64

4.10. GPE heeft gevorderd de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden te bepalen. Deze voorzieningenrechter zal deze bepalen op drie maanden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Kroes, binnen drie dagen na de betekening van dit vonnis, de vaststellingsovereenkomst na te komen door ieder gebruik van de slogan van GPE "de kroon op uw dakgoot" en ieder daarmee overeenstemmende uiting, in woord dan wel beeld, alsmede ieder gebruik van reclame en/of promotiemateriaal waarop genoemde slogan of een daarmee overeenstemmende uiting voorkomt, te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt Kroes om aan GPE een dwangsom te betalen van € 500,- voor iedere dag dat zij niet aan enig deel van de in 5.1 uitgesproken veroordeling voldoet, tot een maximum van € 20.000,- is bereikt,

5.3. veroordeelt Kroes om aan GPE als voorschot een bedrag van € 5.000,- aan verbeurde boetes te betalen,

5.4. veroordeelt Kroes in de proceskosten, aan de zijde van GPE tot op heden begroot op € 7.879,64,

5.5. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering op drie maanden,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. K.M.E. Ritzen, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 6 februari 2012.

Bij afwezigheid van mr. R.H.C. Jongeneel, is dit vonnis ondertekend door mr. S.J. A. Rullmann, voorzieningenrechter, die het vonnis uitsprak.

type: KMER
coll: JWR/KR

