

beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Team handel - voorzieningenrechter

rekestnummer: KG RK 14-592

Beschikking van 26 maart 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

HET IJS VAN COLUMBUS B.V.,

mede handelend onder de namen IJS VAN COLUMBUS.NL en 'T IJS VAN COLUMBUS,
gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren,

verzoekster,

advocaat: mr. L.J. Gravendeel te Hilversum,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SONNEVELD GROUP B.V.,

mede handelend onder de naam HET BROOD VAN COLUMBUS,

gevestigd te Papendrecht,

gerekwestreerde.

1. De procedure

1.1. Op 21 maart 2014 is bij deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreerde om inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te beëindigen. Aan het verzoekschrift zijn zes bijlagen gehecht.

1.2. Op 21 maart 2014 is de raadsman van verzoekster in de gelegenheid gesteld het verzoek toe te lichten. Naar aanleiding daarvan is op diezelfde dag per e-mail een gewijzigde versie van het verzoekschrift aan de voorzieningenrechter gestuurd, alsmede drie aanvullende bijlagen.

1.3. De gewijzigde versie van het verzoekschrift is aan deze beschikking gehecht.

2. De beoordeling

bevoegdheid

2.1. Voor zover verzoekster haar vorderingen baseert op een Beneluxmerkrecht, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den

Haag¹ geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van het verzoek op grond van artikel 2 lid 1 EEX-Vo, nu gerkwestreerde gevestigd is in Nederland. Overigens zou de rechtbank Den Haag ook bij toepassing van het BVIE internationaal bevoegd zijn van de vorderingen kennis te nemen. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 262 aanhef en sub b Rv jo. artikel 102 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is, nu de gestelde inbreuk onder meer plaatsvindt via internet en zodoende door heel Nederland, en derhalve ook in het arrondissement Den Haag. Dientengevolge zou deze rechtbank relatief bevoegd zijn in een te voeren bodemprocedure.

De voorzieningenrechter is op grond van artikel 262 aanhef en sub b Rv tevens bevoegd kennis te nemen van het verzoek voor zover gegrond op de handelsnaamrechten van verzoekster nu zij stelt dat het schadetoebrengende handelen van gerkwestreerde onder meer plaatsvindt via internet en zodoende door heel Nederland, en derhalve ook in het arrondissement Den Haag.

Inhoudelijke beoordeling

2.2. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het ingeroepen Beneluxwoord/beeldmerk wordt afgewezen omdat verzoekster niet de rechthebbende op het merk is en een deugdelijke procesvolmacht om zelf een verbod te vorderen naar voorlopig oordeel ontbreekt. Verzoekster heeft weliswaar een licentieovereenkomst met de rechthebbende op dat merk overgelegd op grond waarvan zij “mag optreden tegen namaker, ook bij de rechter” voor het geval “sprake is van namaak e.d. op het merk”, maar naar voorlopig oordeel voldoet de aldus verkregen bevoegdheid niet om in eigen naam een verbod te vorderen. Artikel 2.32 BVIE kent die bevoegdheid niet toe aan een licentienemer en de overgelegde licentieovereenkomst voldoet niet aan de vereisten voor lastgeving van artikel 7:414 BW, omdat er geen sprake is van een verbintenis van verzoekster om de merkrechten te handhaven jegens gerkwestreerde. Ten overvloede wordt opgemerkt dat het verzoek ook niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde merkinbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.3. Het primaire verzoek voor zover gegrond op het handelsnaamrecht van verzoekster wordt eveneens afgewezen omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen, in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van de gestelde handelsnaaminbreuk daarop en ten aanzien van de spoedeisendheid van de zaak.

2.4. Het subsidiaire verzoek, strekkende tot (een) naar het oordeel van de voorzieningenrechter “passend(e) gebod(-en) of verbod(-en)” op dezelfde gronden die ook voor het

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

primaire verzochte zijn aangedragen, is onvoldoende specifiek om voor toewijzing in aanmerking te komen en zal eveneens worden afgewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. F.M. Bus op 26 maart 2014 in aanwezigheid van de griffier.