

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-2267

Beschikking van 26 augustus 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
BOSE CORPORATION,
gevestigd te Framingham, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
BOSE GP,
gevestigd althans kantoorhoudende te Carrickmacross, County Monaghan, Ierland,
verzoeksters,
advocaat: mr. F.E.W. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
FOKA B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gerekwestreerde.

Partijen worden hierna aangeduid als Bose en Foka. De zaak is voor Bose behandeld door de advocaat voornoemd en mw. mr. C. Zeri, advocaat te Amsterdam.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 25 augustus 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank per telefax ingekomen een verzoekschrift tot het treffen van een onmiddellijke voorziening zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan het verzoekschrift zijn producties gehecht. Op 26 augustus 2009 is bij voornoemd bureau per post het originele verzoekschrift ontvangen.
 - 1.2. De voorzieningenrechter heeft op 25 augustus 2009 een telefonisch onderhoud met de advocaat van Bose, mw. mr. Zeri, gehad, waarbij zij in de gelegenheid is gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De advocaat heeft vervolgens de voorzieningenrechter op 26 augustus 2009 een aangepast verzoekschrift doen toekomen. Het aangepaste verzoekschrift is – voor zover thans van belang – hieronder opgenomen.
-

Verzoekschrift ex artikel 1019e Rv tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreerde om een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te voorkomen

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
's-Gravenhage

Verzoekster is:

de vennootschap naar vreemd recht **BOSE GP**, gevestigd althans kantoorhoudende te Castleblaney Road, Carrickmacross, Co. Monaghan, Ierland,

te dezer zake domicilie kiezende te (1096 HA) Amsterdam aan het Amstelplein 1, ten kantore van de advocaten mr. F.W.E. Eijsvogels en mr. C. Zeri die deze zaak inhoudelijk behandelen;

Gerekwestreerde is:

de besloten vennootschap **FOKA B.V.**, gevestigd alsmede kantoorhoudende te (3063 EK) Rotterdam aan de Admiraliteitsstraat 8.

Inleiding

1. Verzoekster (hierna aangeduid als "Bose") houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van audio-apparatuur, waaronder luidsprekers, versterkers, geluidssystemen voor auto's en hoofdtelefoons. Tot het assortiment behoort ook een zgn. "*in-ear hoofdtelefoon*", waarvan hieronder een afbeelding is opgenomen:



2. Bose is rechthebbende op (onder meer) het Gemeenschapswoordmerk "BOSE" met inschrijvingsnummer 002081636 en het Gemeenschapsbeeldmerk "BOSE" met inschrijvingsnummer 002077600 (hierna afzonderlijk en gezamenlijk: het "BOSE-Merk" – **Productie 2**). Het BOSE-Merk is onder meer ingeschreven voor waren in klasse 9, waaronder hoofdtelefoons. Hieronder is een afbeelding van het beeldmerk opgenomen:

BOSE

3. Gerekwestreerde (hierna: "Foka") verhandelt o.a. fotocamera's, tv's, DVD-spelers, hoofdtelefoons en aanverwante producten. Bose heeft recentelijk moeten constateren dat Foka een kopie van de "in-ear hoofdtelefoon" van Bose aanbiedt, verhandelt en in voorraad heeft onder het BOSE-Merk (hierna: De Foka-hoofdtelefoon). Bose heeft een Foka-hoofdtelefoon gekocht. Een afschrift van de aankoopfactuur is aangehecht als **Productie 3**. Op de volgende bladzijden zijn afbeeldingen opgenomen van de originele verpakking van de in-ear hoofdtelefoon van Bose en van de Foka-hoofdtelefoon waaruit blijkt dat deze sterk op elkaar lijken:

Bose



Foka



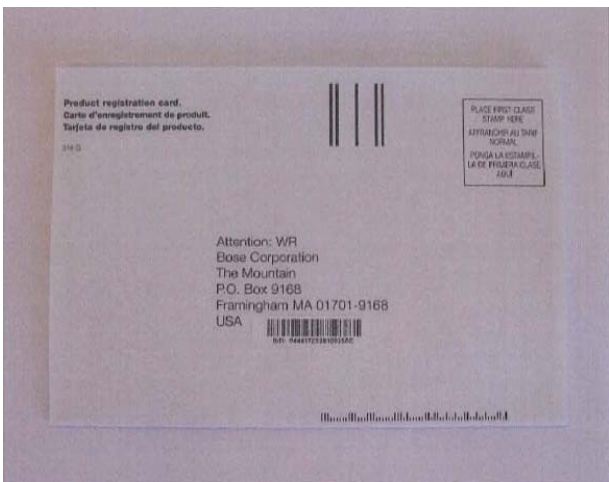




4. Vergrotingen van deze foto's alsmede verdere foto's van het product van Bose en Foka, worden overlegd als **Productie 4**.

Inbreuk

5. Nadere inspectie van de Foka-hoofdtelefoon – en meer in het bijzonder van de verpakking waarin deze is geleverd – heeft uitgewezen dat sprake is van namaak. Onder meer heeft Bose aan de hand van de inhoud van het door de producent van de Foka-hoofdtelefoon op de verpakking aangebrachte serienummer bij de streepjescode kunnen constateren, dat het betreffende product niet van Bose afkomstig kan zijn. Bovendien vertoont de verpakking van de Foka-hoofdtelefoon een tweetal kenmerken die de Bose-verpakking van de originele *in-ear hoofdtelefoon* niet bezit en nooit heeft bezeten:
1. De in-ear hoofdtelefoons van Bose worden met een garantiebewijs geleverd waarop een streepjescode is aangebracht. Die streepjescode ontbreekt op het garantiebewijs van de Foka-hoofdtelefoon;
 2. Op de verpakking van de in-ear hoofdtelefoon van Bose is een streepjescode aangebracht met een serienummer. Deze streepjescode ontbreekt op de verpakking van de Foka-hoofdtelefoon.

6. Zie in dit opzicht de volgende foto's:

<p>Bose-garantiebewijs</p>  <p>The image shows the back of a white product registration card. At the top left, it says 'Product registration card. Carte d'enregistrement de produit. Tarjeta de registro del producto.' followed by '318 0'. In the center, there are three vertical bars. To the right, there is a box with instructions: 'PLACE FIRST CLASS STAMP HERE. ATTACHEZ AU TARIFF NORMAL. PONGA LA ESTAMPILLA DE PRIMERA CLASE AQUÍ'. Below this is the address: 'Attention: WR, Bose Corporation, The Mountain, P.O. Box 9168, Framingham MA 01701-9168, USA'. At the bottom, there is a barcode and a long POSTNET barcode.</p>
<p>Foka-garantiebewijs</p>  <p>The image shows the back of a white product registration card, identical in layout to the Bose card. It features the same text, vertical bars, postage instructions, address, and barcodes.</p>
<p>Bose-verpakking</p>  <p>The image shows a Bose product, likely a speaker or subwoofer, in its original clear plastic packaging. The product is black and rectangular. The packaging is resting on a white base, and a barcode is visible on the front of the base.</p>



7. Bose heeft Foka geen toestemming verleend voor het verrichten van de onder punt 4 genoemde handelingen.
8. Onder meer door de Foka-hoofdtelefoons aan te bieden, in de handel te brengen en daartoe in voorraad te hebben, maakt Foka in de eerste plaats inbreuk op het BOSE-Merk. Op de Foka-hoofdtelefoon en de verpakking daarvan is immers een teken aangebracht dat identiek is aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemt met het BOSE-Merk. Bose kan zich derhalve op grond van artikel 9 GMV tegen de hiervoor omschreven handelingen verzetten.
9. Op 11 augustus jl. heeft Bose een sommatiebrief naar Foka toegestuurd en Foka gesommeerd om (onder meer) schriftelijk te bevestigen dat zij iedere inbreuk op het BOSE-Merk en/of ieder onrechtmatig handelen jegens Bose met onmiddellijke ingang zal staken en gestaakt zal houden, zulks op straffe van verbeurte van een boete. Een afschrift van de sommatiebrief is aangehecht als **Productie 5**.
10. In reactie op de sommatiebrief heeft de advocaat van Foka gevraagd om uit te leggen waarom sprake is van inbreuk. Bose heeft Foka gewezen op de in punt 5 onder 1 en 2 van dit verzoekschrift genoemde redenen waarom sprake is van inbreuk en heeft Foka nogmaals gevraagd om de onder punt 9 bedoelde onthoudingsverklaring af te geven. Foka is daartoe niet vrijwillig bereid.

Onherstelbare schade en spoedeisend belang

11. Aangezien Foka niet bereid is om de gevraagde onthoudingsverklaring af te geven is er een serieuze dreiging dat Foka de ernstige inbreuk op de merkenrechten van Bose continueert. Bose heeft recht op en spoedeisend belang bij de onmiddellijke beëindiging van deze inbreuk door middel van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder dat Foka daarover zal worden gehoord. Bose dreigt onherstelbare (reputatie)schade te lijden door het in de handel brengen van de Foka-hoofdtelefoons. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat de Foka-Hoofdtelefoons zo sterk lijken op de in-ear hoofdtelefoons van Bose, dat er een aanzienlijke kans is dat de afnemers van Foka de Foka-Hoofdtelefoons met de in-ear hoofdtelefoons van Bose zullen verwarren en, bij gebrekkig functioneren van de Foka-Hoofdtelefoons, garantieclaims bij Bose zullen indienen. Bose heeft vastgesteld dat de Foka-Hoofdtelefoon van aanzienlijk mindere kwaliteit is dan de in-ear hoofdtelefoon van Bose.

WESHALVE:

Bose zich wendt tot U, Edelachtbare, met het eerbiedige verzoek:

-
- A. Foka te bevelen onmiddellijk na betekening van de op grond van dit verzoek te wijzen beschikking iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk met nummer 002081636 en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 002077600 – en meer in het bijzonder het invoeren, uitvoeren, aanbieden (waaronder via internet), in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de hierboven onder nr. 3 omschreven Foka-hoofdtelefoons – te staken en gestaakt te houden en daarbij te bepalen dat dit bevel zich over alle lidstaten van de Gemeenschap uitstrekt;
- B. Foka te veroordelen tot betaling aan Bose van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- (zegge tienduizend EURO) voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Foka in strijd handelt met het sub A genoemde bevel, dan wel – uitsluitend ter keuze van Bose –, een dwangsom van €1000,- (zegge duizend EURO) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee Foka in strijd handelt met het sub A of B genoemde bevel;
- C. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld te bepalen op 3 maanden na betekening van de op grond van dit verzoek te wijzen beschikking, althans op een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;
- D. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.
-

2. De beoordeling

Bevoegdheid

- 2.1. Gelet op de vestigingsplaats van Foka in Nederland (Rotterdam) is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo”) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Krachtens artikel 103 lid 2 GMVo houdt die bevoegdheid voor zover betrekking hebbend op het Gemeenschapsmerk in dat de voorzieningenrechter bevoegd is voorlopige maatregelen te bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

Inbreuk

- 2.2. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de op de Foka-hoofdtelefoon en verpakking aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemmen met de aan verzoekster sub 2 toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde waren als die waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. De voorzieningenrechter acht het bovendien aannemelijk dat door het gebruik van de tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.
- 2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 11 is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Bose zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen verzoeksters bij monde van hun advocaat

telefonisch nog hebben gesteld dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek zal daarom en met inachtneming van het bepaalde in artikel 103 lid 2 GMVo voor de gehele Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

- 2.4. Het voorgaande brengt mee dat verdere verhandeling van de in het verzoekschrift beschreven hoofdtelefoons en verpakkingen zal worden verboden in de gehele Gemeenschap, waaronder in Nederland.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt Foka onmiddellijk na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Gemeenschapsmerk met nummer 002081636 en/of het Gemeenschapsmerk met nummer 002077600 – en meer in het bijzonder het invoeren, uitvoeren, aanbieden (waaronder via internet), in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de in het verzoekschrift in randnummer 3 omschreven Foka-hoofdtelefoons – in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. veroordeelt Foka tot betaling aan Bose van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €10.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Foka in strijd handelt met het in 3.1. genoemde bevel, dan wel – uitsluitend ter keuze van Bose –, een dwangsom van €1.000,- voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee Foka in strijd handelt met het in 3.1. genoemde bevel;
- 3.3. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 3.4. verstaat dat Bose dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Foka zal doen betekenen uiterlijk **vrijdag 28 augustus 2009 om 17.00 uur**;
- 3.5. bepaalt dat voor het geval Foka de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **11 september 2009 om 14.00 uur** en bepaalt voorts dat Foka, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **3 september 2009 om 16.00 uur** de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Unit Kort Geding van de Sector Civiel deze rechtbank, eveneens uiterlijk op **3 september 2009 om 16.00 uur**;
- 3.6. verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.7. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 3 maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 26 augustus 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.J. van Doornmalen.