

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-2315

Beschikking van 2 september 2009

in de zaak van

de vennootschap naar het recht van de staat New York
THE POLO/RALPH LAUREN COMPANY L.P.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster,
advocaat: mr. R.W.H. Stevens te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.,
statutair gevestigd te Amsterdam,
gerekwestreerde.

Partijen worden hierna aangeduid als Ralph Lauren en Makro. De zaak is voor Ralph Lauren behandeld door de advocaat voornoemd en mr. Ch. Gielen, advocaat te Amsterdam.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 31 augustus 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank 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 twee producties gehecht.
- 1.2. De voorzieningenrechter heeft op 1 september 2009 een telefonisch onderhoud met mr. Stevens voornoemd gehad, waarbij deze in de gelegenheid is gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. De advocaat heeft vervolgens de voorzieningenrechter nog diezelfde dag een aangepast verzoekschrift doen toekomen, waarbij twee aanvullende producties zijn overgelegd, waaronder een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel met betrekking tot de vennootschapsgegevens van Makro. Het aangepaste verzoekschrift is – voor zover thans van belang – hieronder opgenomen.

EX PARTE VERZOEK TOT

EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOORRAAD OP GROND VAN ARTIKEL 1019e Rv.

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

Geeft eerbiedig te kennen:

de vennootschap naar het recht van de staat New York **THE POLO/RALPH LAUREN COMPANY L.P.**, gevestigd te New York, New York (Verenigde Staten van Amerika), hierna te noemen "Polo Ralph Lauren", te dezer zake woonplaats kiezende te (1077 XV) Amsterdam aan de Strawinskylaan nr. 1999, ten kantore van NautaDutilh N.V., advocaten, notarissen en belastingadviseurs, alwaar deze zaak wordt behandeld door de advocaten mrs. Ch. Gielen en R.W.H. Stevens, van wie laatstgenoemde dit verzoek ondertekent en indient.

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, adres (1112 XC) Diemen aan de Dalsteindreef nr. 101-139, ook handelend onder de handelsnamen "Makro Nederland" en "Makro",

gerekwestreerde, hierna te noemen "Makro";

Inleiding

1. In het hierna volgende zal uiteengezet worden dat Polo Ralph Lauren een zwaarwegend en spoedeisend belang heeft bij een directe voorziening van uw Rechtbank om inbreuk op haar merkrechten door Makro te stoppen, met name omdat een (verdere) inbreuk (nog meer) onherstelbare schade zal veroorzaken.

Merkrechten Polo Ralph Lauren

2. Polo Ralph Lauren is de merkhouders van (onder meer) de wereldwijd beschermde en internationaal geregistreerde woordmerken "POLO" en de "Polo Player" beeldmerken. Tot deze registraties behoren onder andere:
 - Gemeenschaps beeldmerk **POLO PLAYER**, registratienummer 004049201, d.d. 3 november 2005, voor waren in klassen 9, 18, 20, 21, 24 en 25 (onder meer kleding);
 - Benelux woordmerk **POLO**, inschrijvingsnummer 0486281, d.d. 1 juni 1991, voor waren in klasse 25 (kleding);

Kopieën van bovenstaande merkregistraties zijn aan dit verzoek gehecht als **productie 1**.

Inbreuk

3. Onlangs heeft Polo Ralph Lauren geconstateerd dat gerekwestreerde Makro inbreukmakende handelingen verricht, welke bestaan uit het verhandelen en op opvallende wijze adverteren van producten welke tekens bevatten die identiek zijn aan en/of op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met de exclusieve (bekende) merken van Polo Ralph Lauren (deze producten hierna te noemen: de "Producten"). Kopieën van een advertentie voor de Producten,

afkomstig uit de huidige folder van Makro (geldig van 25 augustus 2009 tot en met 7 september 2009) worden overgelegd als **productie 2**.

4. Gerekwestreerde Makro is een zelfbedieningsgroothandel met 17 filialen verspreid door heel Nederland (in de steden Amsterdam, Barendrecht, Best, Beverwijk, Breda, Delft, Dordrecht, Duiven, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Nieuwegein, Nijmegen, Nuth, 's-Hertogenbosch, Vianen en Wieringen). Een uittreksel uit het Handelsregister van Metro Cash & Carry Nederland B.V. is hierbij aangehecht als **productie 3**.
5. Zoals blijkt uit de advertentie (zie **productie 2**) betreffen de Producten damespantalons, welke door Makro worden aangeboden met de aanduiding 'Polo Team'. De aangeboden damespantalons bevatten in duidelijk leesbare letters het teken "POLO" op de broekrand. Bij de advertentie staat bovendien een logo afgebeeld, bestaande uit de woorden "POLO team" en een plaatje van een polospeler op een paard dat een zeer sterke gelijkenis vertoont met het bovengenoemde Gemeenschaps beeldmerk "POLO PLAYER" van Polo Ralph Lauren (zie ook **productie 1**). De advertentie bevat daarnaast de leus "*winst pakker*" en in opvallende rood-gele opmaak de frase "EUR 29,99" (de prijs exclusief BTW waarvoor de producten per stuk worden aangeboden)
6. Ten overvloede: de Producten zijn niet door of in opdracht van Polo Ralph Lauren gemaakt of in de handel gebracht, noch heeft Polo Ralph Lauren enige licentie of toestemming verleend aan de fabrikant van de Producten om de merken van Polo Ralph Lauren te gebruiken in verband met de verhandeling van de Producten. Met andere woorden, het gaat hier om namaakproducten.
7. Polo Ralph Lauren kan zich op grond van haar exclusieve merkrecht op het beeldmerk POLO PLAYER ingevolge art. 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening (hierna te noemen: "GMVo") verzetten tegen het gebruik van het teken bestaande uit een plaatje van een polo speler op een paard, dat (i) (op verwarringwekkende wijze) overeenstemt met het beeldmerk van Polo Ralph Lauren, en die (ii) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde (althans soortgelijke) waren als die waarvoor het merk van Polo Ralph Lauren is ingeschreven, aangezien hierdoor gevaar voor verwarring ontstaat bij het relevante publiek.
8. Daarnaast kan Polo Ralph Lauren zich op grond haar exclusieve merkrecht op het woordmerk POLO ingevolge art. 2.20 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE") verzetten tegen het gebruik van het teken bestaande uit het woord "POLO", dat (i) gelijk is aan het woordmerk POLO van Polo Ralph Lauren en (ii) in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk van Polo Ralph Lauren is ingeschreven. Ook kan zij zich, op basis van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE, verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van het teken POLO TEAM door Makro, nu het eerste, dominerende, deel van dit teken identiek is aan het POLO merk (en hiermee aldus in hoge mate overeenstemt) en het teken wordt gebruikt voor dezelfde (althans soortgelijke) waren waarvoor dit merk is ingeschreven; hierdoor ontstaat gevaar voor verwarring bij het relevante publiek.
9. Wat betreft de bekendheid van de merken van Polo Ralph Lauren (waaronder bovengenoemde) geldt het volgende. Meer dan veertig jaar geleden, in 1967, bedacht Ralph Lauren het merk POLO. Aanvankelijk werden alleen dassen verkocht onder dit label, maar het enorme succes resulteerde in een snelle groei van het bedrijf. Inmiddels is Polo Ralph Lauren al vele jaren wereldwijd actief en genieten haar stijlvolle merken (zoals de hier ingeroepene) bekendheid, onder meer op basis van de kleding (zoals poloshirts en overhemden) die onder meer het "POLO PLAYER"

en "POLO" merk bevat (het logo van een polospeler op een paard, zie productie 1) en een luxueus image uitstraalt. In 2002 haalde Polo Ralph Lauren een wereldwijde omzet van USD 10 miljard (en in het eerste fiscale kwartaal van 2009 een *net income* van USD 95 miljoen; zie ook het persbericht van Polo Ralph Lauren d.d. 8 mei 2009) en hiervan heeft een deel betrekking op de EU (waaronder de Benelux). Polo Ralph Lauren heeft in de loop der jaren vele advertenciacampagnes gevoerd en wordt ook in veel publicaties (zoals tijdschriften) genoemd, waarvan voorbeelden aangehecht zijn en te zien zijn op de website <http://about.ralphlauren.com/campaigns/default.asp>. In de PC Hoofstraat te Amsterdam (nr. 89-91) heeft Polo Ralph Lauren haar Nederlandse "*flagshipstore*". Aangehecht als productie 4 is bewijs van het voorgaande.

Eisen

10. Door voornoemde handelingen maakt Makro inbreuk en dreigt zij verdere inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Polo Ralph Lauren. Hierdoor heeft Polo Ralph Lauren een spoedeisend en zwaarwegend belang bij een onmiddellijke voorziening bij voorraad als bedoeld in artikel 1019e Rv. tot het staken en het gestaakt houden van de inbreukmakende handelingen van Makro en ter voorkoming van verdere verhandeling van de Producten door Makro.

Geen uitstel mogelijk door onherstelbare schade

11. Blijkens de Makro folder (zie productie 2) gaat het bij de onderhavige inbreukmakende handelingen om producten die momenteel in de aanbieding zijn (volgens de folder is deze aanbieding maar korte tijd geldig, van 25 augustus 2009 tot en met 7 september 2009) en voor een zeer lage prijs (EUR 35,- incl. BTW per stuk) worden verkocht door de Makro. Gezien het feit dat Makro 17 filialen heeft door heel Nederland waar de Producten (mogelijkerwijs) worden verkocht, moet het hier geacht worden te gaan om een zeer omvangrijke inbreuk. Gezien de zeer lage prijs waarvoor de Producten worden aangeboden, alsmede het feit dat de Producten (in ieder geval) het populaire en zeer bekende woordmerk POLO bevatten, is het aannemelijk dat deze momenteel in grote aantallen worden afgenomen door het publiek.
12. Om bovengenoemde redenen is Polo Ralph Lauren van mening dat Makro onmiddellijk met de onderhavige inbreukmakende handelingen moet stoppen en dat er derhalve geen tijd is om een procedure in kort geding of bodemprocedure aan te spannen, omdat dat het risico met zich mee zou brengen dat Makro alle Producten heeft verhandeld voordat er een uitspraak is gedaan. De enige manier waarop deze schade thans nog kan worden beperkt is een onmiddellijk verbod ex artikel 1019e Rv.
13. Indien Makro wordt toegestaan de Producten verder te verhandelen, waaraan inherent is dat zij inbreuk zal maken op de merken van Polo Ralph Lauren, zal deze inbreuk onherstelbare schade toe brengen aan Polo Ralph Lauren, bestaande uit gederfde inkomsten. Voorts zal de schade bestaan uit reputatieschade, aangezien Polo Ralph Lauren geen enkele invloed heeft kunnen uitoefenen op de kwaliteit en het ontwerp van de Producten, en de Producten (gezien de zeer lage prijs waarvoor zij worden aangeboden) waarschijnlijk van inferieure kwaliteit zijn. Hierdoor is het risico op schade aan de reputatie en exclusiviteit van de merken van Polo Ralph Lauren onvermijdelijk.

Spoedeisend belang

14. Op grond van het bovenstaande heeft Polo Ralph Lauren een spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen gezien de aard en de ernst van de inbreuk op de merkrechten van Polo Ralph Lauren, waardoor onherstelbare schade kan ontstaan en het voortduren van voornoemde inbreuk tot grote schade kan leiden, bestaande uit verwarring en verwatering van haar merken en alsmede in de vorm van schade aan haar reputatie.

Bevoegdheid

15. Aangezien Polo Ralph Lauren zich (tevens) op een Gemeenschapsmerk beroept, en gelet op de vestigingsplaats van Makro in Nederland (Amsterdam), is uw Rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 sub a en 97 lid 1 van de GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd van het verzoek kennis te nemen. Omdat de vordering op grond van de Benelux merkregistratie onlosmakelijk verbonden is met de vorderingen op grond van de GMVo, is uw Rechtbank tevens bevoegd van die vordering kennis te nemen. Deze bevoegdheidsregel gaat voor op de gebruikelijke regel dat bevoegd is de Rechtbank van de woonplaats van de gedaagde. Bovendien geldt dat de inbreuk mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvindt (in ieder geval in het Makro-filiaal in Delft).

Zekerheid stellen

16. Aangezien Polo Ralph Lauren een kapitaalcrachtige onderneming is, kan zij de eventuele schade vergoeden die Makro zou kunnen leiden indien blijkt dat de voorziening ongegrond is. Het stellen van zekerheid door Polo Ralph Lauren is hierdoor overbodig.

Termijn instellen eis in hoofdzaak

17. Polo Ralph Lauren acht niet uitgesloten dat partijen na het treffen van de hierbij verzochte voorlopige maatregelen, alsnog een oplossing in der minne weten te bereiken, waardoor een wellicht langdurige en kostbare hoofdzaak voorkomen kan worden. Met het oog daarop verzoekt Polo Ralph Lauren UEdelachtbare de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden.

WESHALVE

Polo Ralph Lauren zich wendt tot UEdelachtbare, met het eerbiedig verzoek:

1. gerekwestreerde met onmiddellijke ingang te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – diens inbreukmakende handelingen op de merkrechten van Polo Ralph Lauren te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder gerekwestreerde te bevelen (i) ieder gebruik van de tekens "POLO" en "POLO TEAM" alsmede enig ander teken identiek aan of verwarringwekkend overeenstemmend met het POLO merk van Polo Ralph Lauren, te staken en gestaakt te houden in de Benelux en (ii) ieder gebruik van het teken bestaande uit het polo speler logo, alsmede enig ander teken verwarringwekkend overeenstemmend met het POLO PLAYER merk van Polo Ralph Lauren, te staken en gestaakt te houden in de gehele Europese Gemeenschap,

-
2. gerkwestreerde te bevelen alle Makro filialen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 2 (twee) uren na betekening van het vonnis, althans een termijn die door UEdelachtbare redelijk wordt geacht, per email en schriftelijk te instrueren:
 - a. de inbreukmakende producten niet in de verkoop aan te bieden, en - voor zover deze verkoop reeds mocht aangevangen - deze verkoop per direct te staken;
 - b. alle reclame-uitingen waarin de inbreukmakende producten worden afgebeeld onmiddellijk uit hun vestiging te verwijderen, alsmede enige andere publicatie (zoals op internet) onmiddellijk te verwijderen;onder gelijktijdige toezending van een kopie van deze instructies aan de advocaat van verzoekster,
 3. gerkwestreerde te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 50.000 (vijftigduizend euro) voor iedere keer dat gerkwestreerde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 1 genoemde bevel, in dier voege dat deze dwangsom evenzoveel keer verschuldigd zal zijn als (onderdelen van) het genoemde bevel worden overtreden, en, cumulatief, per dag dat de betreffende overtreding voortduurt, daarbij ieder gedeelte van een dag als een hele gerekend;
 4. gerkwestreerde te veroordelen tot het verbeuren van een dwangsom van EUR 50.000,- (vijftigduizend euro) voor ieder uur dat niet, niet tijdig en/of volledig in strijd met het bevel onder 2 wordt gehandeld, althans een in goede justitie door UEdelachtbare Voorzieningenrechter vast te stellen termijn en dwangsom; en
 5. De termijn als bedoeld in 1019i Rv. voor het aanhangig maken van de hoofdzaak te bepalen op zes (6) maanden na betekening van de beschikking, met uitvoerbaarverklaring van de onderhavige beschikking bij voorraad.
-

2. De beoordeling

Bevoegdheid

- 2.1. Gelet op de vestigingsplaats van Makro in Nederland (Amsterdam) 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 voor zover het is gebaseerd op het gemeenschapsbeeldmerk. 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. Aangezien Makro haar kledingstukken mede in het arrondissement 's-Gravenhage aanbiedt (vergelijk randnummer 4 van het verzoekschrift) is de voorzieningenrechter ingevolge het bepaalde in artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen – hierna: BVIE) tevens bevoegd om van het op het Beneluxmerk gebaseerde verzoek kennis te nemen.

Inbreuk

- 2.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het op de door Makro verhandelde pantalons aangebrachte teken 'Polo' gelijk is aan het Benelux woordmerk POLO en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.
- 2.3. Het door Makro in haar advertentie gebruikte POLO TEAM-logo met afbeelding van een galopperend paardje met een ruiter erop stemt naar voorlopig oordeel overeen met het aan Ralph Lauren toebehorende Gemeenschapbeeldmerk. Een van de onderscheidende elementen van dit teken is immers, net als het Gemeenschapsbeeldmerk, een afbeelding van een paardje met een ruiter. Ook al is de overeenstemming beperkt, gelet op de gestelde bekendheid van het merk en het feit dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden aangenomen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daar komt nog bij dat het ook in het logo gebruikte element POLO overeenstemt met een ander merk van Ralph Lauren, hetgeen het risico op verwarringsgevaar vergroot. Gelet op dit een en ander is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo.
- 2.4. Ten slotte – en in het verlengde van het vorenstaande – moet naar voorlopig oordeel ook worden aangenomen dat door het gebruik van het teken 'Polo Team', waarmee de pantalons in de advertentie worden aangeduid, bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan met het Benelux woordmerk POLO. Derhalve is naar voorlopig oordeel evenzeer sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.
- 2.5. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummers 11 t/m 13 is aangevoerd, is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Ralph Lauren zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Voor zover het verzoek is gebaseerd op het Gemeenschapsbeeldmerk, zal het verbod 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. Voor zover het verzoek is gebaseerd op het Benelux woordmerk is het verbod toewijsbaar voor het Beneluxgebied.
- 2.6. Blijkens het overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat de in randnummer 4 van het verzoekschrift genoemde filialen alle ondernemingen zijn die door verzoekster worden gedreven. Gelet daarop worden al deze ondernemingen door het verbod geraakt, zodat niet valt in te zien welk afzonderlijk belang verzoekster heeft (zij heeft dit desgevraagd ook niet kunnen aangeven) bij het sub 2 en 4 van het petitum gevorderde, zodat deze vorderingen worden afgewezen.
- 2.7. De gevorderde dwangsom zal worden toegewezen als in het dictum te melden.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt Makro binnen 18 uur na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Gemeenschapsbeeldmerk met nummer 004049201 in de Europese Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. beveelt Makro binnen 18 uur na betekening van deze beschikking iedere inbreuk op het Benelux woordmerk POLO met registratienummer 0486281 in de Benelux te staken en gestaakt te houden;
- 3.3. veroordeelt Makro tot betaling aan Ralph Lauren van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €50.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Makro in strijd handelt met de in 3.1. en 3.2. genoemde bevelen, dan wel – uitsluitend ter keuze van Ralph Lauren –, een dwangsom van €500,-- voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee Makro in strijd handelt met de in 3.1. en 3.2. genoemde bevelen;
- 3.4. 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;
- 3.5. verstaat dat Ralph Lauren dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan Makro zal doen betekenen uiterlijk **donderdag 3 september 2009 om 10.00 uur**;
- 3.6. bepaalt dat voor het geval Makro de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **8 september 2009 om 14.00 uur** en bepaalt voorts dat Makro, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **4 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 **4 september 2009 om 16.00 uur**;
- 3.7. verklaart de bevelen en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.8. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;
- 3.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Deze beschikking is gegeven door mr. J.Th. van Walderveen en bij ontstentenis van mr. J.Th. van Walderveen, in het openbaar uitgesproken door mr. P.H. Blok op 2 september 2009 in aanwezigheid van de griffier.