

vonnis

IN NAAM DER KONINGIN

RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

zaaknummer / rolnummer: 255727 / KG ZA 08-957

Vonnis in kort geding van 31 oktober 2008

in de zaak van

vennootschap naar vreemd recht
TAMRON EUROPE GMBH,
gevestigd te Keulen, Duitsland,
eiseres,
advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie,

tegen

1. **H.P. RUITENBERG**,
wonende te Woudenberg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROWN HOLDING B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROWN FACILITIES B.V.,
gevestigd te Enschede,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CROWN PHOTO INTERNATIONAL B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
5. de commanditaire vennootschap
CROWN PHOTO INTERNATIONAL C.V.,
gevestigd te Woudenberg,
gedaagden,
advocaat: mr. E.C. Meure.

Eiseres zal hierna Tamron worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk Ruitenberg c.s. worden genoemd en afzonderlijk Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. respectievelijk Crown Photo International C.V.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding;
 - de producties van de zijde van Tamron;
 - de mondelinge behandeling op 17 oktober 2008;
 - de pleitnota van Tamron;
 - de pleitnota van Ruitenberg c.s. met producties.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tamron is een onderneming op het gebied van ontwikkeling en innovatie van optische producten voor consumenten en industrie en een 100% dochteronderneming van de Japanse vennootschap Kabushiki Kaisha Tamron (hierna: Tamron Japan).

2.2. Tamron Japan is houdster van het Beneluxmerk "Tamron" (woordmerk) nummer 311.091 met registratiedatum 19 juni 1972 voor waren in klasse 9 (o.a. fotografische en optische toestellen). Tamron Japan heeft bij volmacht van 16 februari 2008 aan Tamron de bevoegdheid verleend om op basis van de Tamron merken op te treden tegen een ieder die daarop inbreuk maakt.

2.3. In Nederland is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Transcontinenta B.V. (hierna: Transcontinenta) de enige officiële distributeur van Tamron.

2.4. Op verzoek van Tamron in verband met een vermoeden van parallelimport door de Crown Groep hebben twee medewerkers van Transcontinenta (de heren E. Hendriks en W. Hamelink) op 8 augustus 2007 respectievelijk 23 augustus 2007 op het adres Westerwoud 13/1 te Woudenberg ieder een Tamron 90 mm macro lens gekocht (zonder garantiepapieren of gebruiksaanwijzing) met op de factuur de naam Crown Photo International B.V. (KvK 09060818). Op 28 januari 2008 heeft de heer W. Hamelink opnieuw in opdracht van Tamron op hetzelfde adres een Tamron 17-50 mm 2.8. lens gekocht (met documentatie in Aziatisch letterschrift) met een factuur op naam van Crown Photo International (KvK 27305781). Onder dit nummer staat ingeschreven Crown Photo International B.V.

2.5. De drie door Transcontinenta aangekochte Tamron lenzen en bijbehorende facturen zijn naar Tamron Japan opgestuurd voor onderzoek. Bij brief van 16 oktober 2007 en 8 februari 2008 heeft Tamron Japan aan Tamron bevestigd dat de door Transcontinenta aangekochte Tamron producten niet legaal in de Europese Unie zijn geïmporteerd omdat de lenzen door haar (op respectievelijk 12 maart 2007, 1 april 2007 en 12 december 2007) aan Japanse dealers zijn verkocht.

2.5. In de periode dat Transcontinenta de drie Tamron lenzen kocht was Crown Facilities (KvK 31030405) enig aandeelhouder van Crown International B.V. (KvK 31026129) en Crown Holding (KvK 31026317) enig aandeelhouder van Crown Photo International B.V. Ruitenbergh was enig aandeelhouder van Crown Facilities en Crown Holding en tevens volledig gevolmachtigde van Crown Photo International C.V. (KvK 27305781). Op 19 november 2007 is Crown International B.V. ontbonden en zijn de handelsactiviteiten van deze vennootschap ingebracht in Crown Photo International B.V. Per 29 september 2008 zijn Crown Holding, Crown Photo International B.V. en Crown Facilities niet langer gevestigd zijn op het adres Westerwoud te Woudenberg maar Crown Holding en Crown Photo International B.V. op een adres in Apeldoorn en Crown Facilities op een adres te Enschede. De aandeelhouder(s) van Crown Facilities en Crown Holding zijn per 29 september 2008 niet langer bekend.

3. Het geschil

3.1. Tamron heeft gevorderd dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- I. Ruitenberg c.s. zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere directe of indirecte betrokkenheid bij inbreuk op het Tamron woordmerk, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag dat, dan wel voor elk afzonderlijk product waarmee – dit ter vrije keuze van Tamron – aan dit bevel niet zou zijn voldaan;
- II. Ruitenberg c.s. zal bevelen binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een, door een onafhankelijke register-accountant van Deloitte of PWC goedgekeurde opgave te verstrekken aan de raadsman van Tamron van alle vanaf 1 januari 2007 ingekochte producten van het merk Tamron, in chronologische volgorde en gegroepeerd naar leverancier, onder bijvoeging van het bewijs dat elk van die producten door of namens Tamron in het verkeer van de Europese Economische Ruimte is gebracht, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven;
- III. Ruitenberg c.s. zal bevelen binnen 14 dagen na verstrekking van de onder II. omschreven opgave rekening en verantwoording af te leggen over de met de verhandeling van Tamron producten behaalde winst, voor zover in die opgave daarvan niet het bevolen bewijs is bijgevoegd, door van die producten de in- en verkoopprijzen op te geven onder vermelding van de daarvoor gemaakte kosten en onder bijvoeging van alle op de in- en verkoop betrekking hebbende schriftelijke bescheiden opdat die opgave op haar juistheid en volledigheid kan worden gecontroleerd, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven;
- IV. Ruitenberg c.s. zal bevelen binnen 14 dagen na verstrekking van de onder II. omschreven opgave terzake van die Tamron producten waarvan niet het bevolen bewijs is bijgevoegd schriftelijk mee te delen aan de raadsman van Tamron al hetgeen Ruitenberg c.s. bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van deze Tamron producten, onder bijvoeging van alle daarop betrekking hebbende gegevens, op straffe van hoofdelijke verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,-- voor elke dag of gedeelte daarvan dat aan dit bevel niet volledig nakoming is gegeven;
- V. zal bepalen dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv., waarbinnen een eis in de hoofdzaak aanhangig moeten worden gemaakt, drie maanden te rekenen van de dag van dit vonnis zal bedragen;
- VI. Ruitenberg c.s. hoofdelijk zal veroordelen in betaling van de redelijke en evenredige proceskosten van Tamron als bepaald in artikel 1019h Rv.

3.2. Ruitenberg heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. In deze procedure stelt Tamron dat Ruitenberg c.s. inbreuk maakt op haar merkrechten uit hoofde van artikel 2.20 lid 1 sub a Beneluxverdrag Inzake de Intellectuele eigendom (BVIE) door zonder toestemming van Tamron producten van het merk Tamron te verhandelen. Tamron vordert een hoofdelijk verbod daarop, met een aantal nevenvorderingen.

4.2. Allereerst stelt de voorzieningenrechter ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4.6 BVIE haar bevoegdheid vast met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, op grond van het feit dat Crown Photo International C.V. gevestigd is en Ruitenberg woonachtig is binnen het arrondissement Utrecht. De voorzieningenrechter is, gelet op de samenhang tussen de vorderingen, op grond van artikel 107 Burgerlijke rechtsvordering (Rv) tevens bevoegd om van de vorderingen jegens de overige gedaagden kennis te nemen.

4.3. Als uitgangpunt geldt dat Tamron als (gevolmachtigd) houder van het ingeschreven woordmerk "Tamron" een uitsluitend (exclusief) recht heeft op dat merk en dat Tamron op grond van dit uitsluitende recht een inbreukactie kan instellen (artikel 2.20 BVIE).

4.4. Op grond van de in 2.4. en 2.5. vermelde feiten staat voldoende vast dat Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. Tamron lenzen hebben verkocht zonder de toestemming van Tamron. Door aldus te handelen hebben Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V., in beginsel, inbreuk gemaakt op het uitsluitende (exclusieve) recht van Tamron.

4.5. Ruitenberg c.s. heeft als verweer aangevoerd dat er sprake is van uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE. De door Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. aan Transcontinenta verkochte Tamron lenzen waren volgens Ruitenberg c.s. namelijk afkomstig uit de handelsvoorraad van een officiële Tamron importeur in Duitsland (Essential Systems). Daarmee zijn, zo stelt Ruitenberg c.s., de betreffende lenzen met toestemming van Tamron in de EER in het verkeer zijn gebracht. Tamron heeft dit betoog van Ruitenberg c.s. uitdrukkelijk betwist.

4.6. In artikel 2.23 lid 3 BVIE is bepaald dat het uitsluitend recht van een merkhouder niet het recht omvat om zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de Europese Gemeenschap of de EER in het verkeer zijn gebracht. Nu Ruitenberg c.s. zich op deze uitzonderingsbepaling wenst te beroepen, rust op haar de bewijslast van de stelling dat de gemerkte waren met de toestemming van Tamron in de EER in het verkeer zijn gebracht (zie HR 18 april 2008, NJ 2008, 246).

4.7. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter heeft Ruitenberg c.s. niet aannemelijk gemaakt dat ten aanzien van de door Transcontinenta aangekochte Tamron lenzen sprake is van uitputting. Uit onderzoek van Tamron Japan is immers gebleken dat de betreffende lenzen door Tamron Japan buiten de EER (in Japan) in het verkeer zijn gebracht. Dat, zoals Ruitenberg c.s. heeft betoogd, door Tamron Japan mogelijk andere lenzen zijn onderzocht dan de lenzen die Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. aan Transcontinenta heeft verkocht, acht de voorzieningenrechter niet

aannemelijk. Het enkele feit dat de door Tamron Japan in haar brieven van 16 oktober 2007 en 8 februari 2008 serienummers vermeld die niet op de facturen van Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. zijn terug te vinden, is onvoldoende om deze conclusie te rechtvaardigen. De stelling van Ruitenberg c.s. dat Tamron vanwege de grote vraag in de Duitse markt naar Tamron lenzen mogelijk aan Essential Systems lenzen heeft geleverd die bestemd waren voor de Japanse markt, is puur speculatief. De voorzieningenrechter acht bovendien hoogst onwaarschijnlijk dat Tamron haar producten, zoals in casu het geval is, zonder garantiebewijzen en de juiste gebruiksaanwijzingen op de markt brengt.

4.8. Het vorenstaande leidt tot de conclusie dat Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. inbreuk hebben gemaakt op het merkenrecht van Tamron door zonder toestemming van Tamron lenzen van het merk Tamron in de EER aan te bieden en te verkopen. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron jegens Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. voor toewijzing vatbaar zijn.

4.9. Tamron heeft ook een verbod ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, met nevenvorderingen, gevorderd jegens Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities. Volgens Tamron maakt Ruitenberg misbruik van de identiteitsverschillen van de verschillende vennootschappen van de Crown Groep door de handelsactiviteiten die binnen de Crown Groep worden ondernomen van de ene vennootschap naar de andere te verschuiven. Daarmee bestaat, zo stelt Tamron, een reëel gevaar dat Ruitenberg in de toekomst middels Crown Facilities en/of Crown Holding in Tamron producten zal gaan verhandelen. Ruitenberg c.s. heeft een en ander uitdrukkelijk betwist.

4.10. De voorzieningenrechter stelt voorop dat van vereenzelviging slechts sprake zal kunnen zijn onder bijzondere omstandigheden. Die omstandigheden dienen zo uitzonderlijk te zijn dat vereenzelviging de meest aangewezen vorm van redres is in een situatie dat misbruik is gemaakt van identiteitsverschil en hetgeen met zodanig misbruik werd beoogd, in rechte niet behoort te worden gehonoreerd. Voor de, gelet op het karakter van dit kort geding voorlopige, beoordeling van dit punt acht de voorzieningenrechter van belang dat uit de door Tamron overgelegde organogrammen met bijbehorende uittreksels van de Kamer van Koophandel van de Crown Groep genoegzaam blijkt dat Ruitenberg voortdurend binnen de Crown Groep met vennootschappen schuift en de handelsactiviteiten verplaatst. De voorzieningenrechter acht voldoende aannemelijk dat deze verschuivingen niet alleen, zoals Ruitenberg stelt, vanuit fiscale redenen zijn ingegeven, maar dat zij – gegeven het feit dat de verkoop van de Tamron lenzen binnen een periode van minder dan zes maanden van Crown Photo International B.V. is overgenomen door Crown Photo International C.V., plaatsvindend vanuit hetzelfde adres Westerwoud 13/A te Woudenberg in de garage naast de woning van Ruitenberg – ook ten doel hebben om het de merkhouder zo lastig mogelijk te maken om haar recht te handhaven. Alle vennootschappen presenteren zich bovendien als onderdeel van dezelfde Crown Group maakten tot voor kort gebruik van hetzelfde zaaksadres, met dezelfde postbus, hetzelfde emailadres en dezelfde telefoon- en faxnummers.

4.11. Op grond van deze omstandigheden, in onderling samenhang gezien, kan niet op voorhand worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat Ruitenberg misbruik maakt van de identiteitsverschillen van de verschillende Crown vennootschappen. Het maken van zodanig misbruik levert naar vaste rechtspraak van de Hoge Raad niet alleen

een onrechtmatige daad op van de degene die de zeggenschap heeft over deze rechtspersonen, maar ook van de betrokken rechtspersonen zelf. Dit betekent dat de vorderingen van Tamron ook toewijsbaar zijn tegenover Ruitenberg, Crown Holding en Crown Facilities.

4.12. De gevorderd dwangsommen zullen op de hierna te melden wijze worden beperkt en gemaximeerd.

4.13. Ruitenberg c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding. Tamron heeft met een beroep op artikel 1019h Rv veroordeling van Ruitenberg c.s. gevorderd tot vergoeding van de werkelijk gemaakte kosten, die blijkens het door Tamron overgelegde overzicht in totaal € 29.860,72. bedragen. Ruitenberg c.s. heeft de hoogte van dit bedrag betwist.

De voorzieningenrechter stelt vast dat Tamron van het in overzicht opgenomen 'onderhanden werk' per 14 oktober 2008 van € 17.052,34 geen specificatie heeft overgelegd, zodat deze kosten niet in voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. Uit de specificatie van de declaratie van 21 mei 2008 en de specificatie van de declaratie van 24 september 2008 kan worden opgemaakt dat de kosten die gemoeid zijn met het onderhavige geschil tenminste € 12.808,38 bedragen. Dit bedrag zal worden toegewezen omdat dit bedrag redelijk en evenredig is en geen feiten en omstandigheden zijn gebleken die meebrengen dat de billijkheid zich tegen toewijzing van dit bedrag verzet. Daarnaast zal Ruitenberg c.s. worden veroordeeld tot betaling van de niet in de specificatie opgenomen kosten van vast recht, zijnde een bedrag van € 251,00, en de dagvaardingskosten, zijnde een bedrag van in totaal € 245,43.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. gebiedt Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere directe of indirecte betrokkenheid bij inbreuk op het woordmerk "Tamron";

5.2. gebiedt Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis een, door een onafhankelijke register-accountant van Deloitte of PWC goedgekeurde opgave te verstrekken aan de raadsman van Tamron van alle vanaf 1 januari 2007 ingekochte producten van het merk "Tamron", in chronologische volgorde en gegroepeerd naar leverancier, onder bijvoeging van het bewijs dat elk van die producten door of namens Tamron in het verkeer van de Europese Economische Ruimte is gebracht;

5.3. gebiedt Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. om binnen 14 dagen na verstrekking van de onder 5.3. omschreven opgave rekening en verantwoording af te leggen over de met de verhandeling van Tamron producten behaalde winst, voor zover in die opgave daarvan niet het bevolen bewijs is bijgevoegd, door van die producten de in- en verkoopprijzen op te geven onder vermelding van de daarvoor gemaakte kosten en onder bijvoeging van alle op

de in- en verkoop betrekking hebbende schriftelijke bescheiden opdat die opgave op haar juistheid en volledigheid kan worden gecontroleerd;

5.4. gebiedt Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. om binnen 14 dagen na verstrekking van van de onder 5.3. omschreven opgave terzake van die Tamron producten waarvan niet het bevolen bewijs is bijgevoegd schriftelijk mee te delen aan de raadsman van Tamron al hetgeen Ruitenberg c.s. bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van deze Tamron producten, onder bijvoeging van alle daarop betrekking hebbende gegevens;


5.5. bepaalt dat Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. hoofdelijk voor iedere dag dat zij in strijd handelen met het hiervoor onder 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. en/of 5.5. bepaalde, aan Tamron een dwangsom verbeuren van € 10.000.-- telkens tot een maximum van € 500.000.--;

5.6. bepaalt dat de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv., waarbinnen een eis in de hoofdzaak aanhangig moeten worden gemaakt, drie maanden bedraagt, te rekenen van de dag van dit vonnis;

5.7. veroordeelt Ruitenberg, Crown Holding, Crown Facilities, Crown Photo International B.V. en Crown Photo International C.V. hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Tamron tot op heden begroot op € 13.059,38;

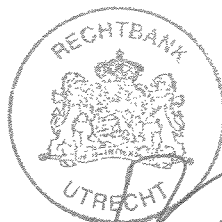
5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

 Dit vonnis is gewezen door mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest en in het openbaar uitgesproken op 31 oktober 2008.

w.g. griffier

w.g. rechter



Voor grosse / afschrift
De griffier van de rechtbank