

dots

vonnis

RECHTBANK ROERMOND

Sector civielrecht

zaaknummer / rolnummer: 91557 / KG ZA 09-15

Vonnis in kort geding van 17 juni 2009

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht
SCHWAN-STABILO SCHWANHAUSSER GMBH & CO.KG,
gevestigd te D-90562 Heroldsberg (Duitsland),
eiseres,
advocaat mr. J.C.S. Pinckaers,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
NINGBO BEIFA GROUP CO., LTD.,
gevestigd aan de te Beilun, Xiaogang, 315801 Ningbo, Zhejiang (China),
gedaagde,
advocaat mr. M. Rijdsijk.

Partijen zullen hierna Schwan en Beifa genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties
- de fax van 7 april 2009 van Schwan met producties
- de fax van 7 april 2009 van Beifa met producties
- de mondelinge behandeling, waarbij zijdens Schwan nog werd overgelegd:
 - een blauwe highlighter met opdruk: "Stabilo Boss" en een blauwe highlighter met opdruk: "Foray highlighter";
 - twee kleuren kopieën waarop diverse verschillende vormen gele highlighters staan afgedrukt;
 - de winter-voorjaar 2009 algemene catalogus van Viking Direct, onderdeel van Office Depot
- de pleitnota van Schwan
- de pleitnota van Beifa.

1.2. Na de mondelinge behandeling hebben partijen overleg gevoerd over een minnelijke regeling (lees: een door Beifa te ondertekenen onthoudingsverklaring). Zij zijn niet tot overeenstemming gekomen en hebben bij faxbericht van 8 en 9 juni 2009 vonnis gevraagd.

zaaknummer: 91557 / KG ZA 09-15

2

2. De feiten

2.1. Zowel Schwan als Beifa zijn actief op de schrijfwarenmarkt. Onderdeel daarvan vormt de productie van en handel in highlighters. Schwan heeft in 1971 een highlighter op de markt gebracht onder de naam "Stabilo Boss" en Beifa nadien onder de namen "Vivilite" en "Foray". Schwan is houder van de volgende merkrechten:

1. Internationale Registratie nr. 418 036 van 2 oktober 1975
2. Internationale Registratie nr. 749 869 van 15 december 2000
3. Benelux registratie nr. 795 315 van 7 februari 2006

2.2. Bij uitspraak van 24 augustus 2006 van de nietigheidskamer en uitspraak van 31 januari 2008 van de 3^e Kamer van Beroep van het OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) werd geoordeeld dat het model highlighter van Beifa inbreuk maakt op oudere rechten van Schwan.

2.3. Bij uitspraak van 19 mei 2008 heeft het OLG Frankfurt am Main Beifa veroordeeld tot betaling van een boete van EUR 20.000,00 wegens overtredingen van een eerder verbod van de Vivilite Highlighter door deze via het internet aan te bieden en op de Frankfurter Messe te tonen.

2.4. Bij uitspraak van 22 januari 2009 heeft het LG Frankfurt am Main Beifa veroordeeld tot betaling van een boete van EUR 25.000,00 wegens overtreding van een eerder verbod van de Vivilite Highlighter door verhandeling van de Foray highlighter.

2.5. Bij brief van 4 december 2008 heeft het Nederlandse bedrijf Office Depot Europe BV aan Schwan het volgende bericht:

"I, Mike Elbers - Vice President European Merchandising hereby confirm that Ningbo Beifa Group Co., Ltd. Has sold and delivered Foray highlighters to Office Depot. The attached invoices of 23 october and 28 november 2007 mention highlighter pens sold and delivered by Beifa to Office Depot."(...)

2.6 Bij de stukken bevindt zich verder een brief van 6 maart 2008 van Office Depot voornoemd aan Schwan met – voor zover relevant – de volgende inhoud:

*"- By November 2008 the Foray flat highlighter (also the mini version) will be phased out. (...)
- As the yearly contract catalogues are printed and send out to the customers there is no possibility for a change. Office Depot will take the flathighlighter from the list of focus products (=no active selling by the sales force). Customers that buy from the contract catalogue will still receive the flay highlighters.
- We agreed on the following actions related to the Foray flat highlighter to be taken by Office Depot in exchange Stabilo not pursuing any further action (...)."*

2.7 Bij brieven van 8 december 2008, 29 december 2008 en 8 januari 2009 heeft Schwan Beifa onder meer gesommeerd haar onrechtmatige handelen te staken en gestaakt te houden. Op die brieven heeft Beifa niet gereageerd.

zaaknummer: 91557 / KG ZA 09-15

3

3. Het geschil

3.1. Schwan vordert overeenkomstig de inhoud van de dagvaarding, welke aan dit vonnis is gehecht.

3.2. Beifa voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Rechtsmacht en bevoegdheid.

4.1.1. Als meest verstrekkende verweer heeft Beifa aangevoerd dat de voorzieningenrechter niet bevoegd is om van dit geschil kennis te nemen. Schwan heeft zich hiertegen verweerd.

4.1.2. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. Schwan heeft aan haar vordering ten grondslag gelegd dat Beifa onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en dat het schade toebrengende feit zich in Venlo heeft voorgedaan. Op grond van het bepaalde in artikel 6 sub e RV komt aan de Nederlandse rechter, en dus ook aan de voorzieningenrechter, rechtsmacht toe. Zijn territoriale bevoegdheid (inzake merken of tekeningen of modellen) baseert de voorzieningenrechter op artikel 4.6 van het Benelux-Verdrag inzake Intellectuele eigendom (BVIE). Nu aan de vorderingen een ten grondslag wordt gelegd dat het onrechtmatig handelen heeft plaatsgevonden te Venlo (verkoop producten aan Office Depot te Venlo) is de voorzieningenrechter te Roermond bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. Spoedeisend belang.

4.2.1. Vervolgens heeft Beifa gesteld dat Schwan geen spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Zij heeft aangegeven dat zij de gewraakte producten al twee jaar niet meer produceert en verkoopt en dat zij bereid is om een onthoudingsverklaring te tekenen, zoals zij in het verleden ook voor Duitsland heeft gedaan. Bovendien heeft Schwan vier jaren gewacht met het sommeren van Beifa om een einde te maken aan het inbreukmakend handelen in de Benelux. Schwan heeft het een en ander betwist.

4.2.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat met de omstandigheid dat Beifa mogelijk onrechtmatig jegens Schwan handelt nog niet een spoedeisende situatie is gegeven. Op Schwan rust de verplichting om (bijzondere) omstandigheden te stellen, en bij gemotiveerde betwisting aannemelijk te maken, welke dwingen tot de conclusie dat het oordeel van de bodemrechter niet kan worden afgewacht.

4.2.3. Hieromtrent wordt het volgende overwogen. Ter onderbouwing van haar stelling dat Beifa zich in Nederland (lees: Venlo) schuldig maakt aan – kort gezegd – merkinbreuk heeft zij overgelegd een schrijven van Office Depot aan Schwan van 4 december 2008, waaruit – voor zover de inhoud daarvan juist is – blijkt dat Beifa in 2007 Foray highlighters aan Office Depot heeft verkocht en geleverd.

zaaknummer: 91557 / KG ZA 09-15

4

Beifa heeft zich verweerd door te stellen dat zij de productie van de gewraakte highlighters eind 2007 heeft gestaakt. De door Beifa overgelegde brief van Office Depot van 6 maart 2008 - voor zover de inhoud daarvan juist is - ondersteunt dit verweer.

4.2.4. De voorzieningenrechter overweegt dat uit voormelde productie van Schwan enkel kan worden afgeleid dat Beifa in 2007 (mogelijk) inbreuk heeft gemaakt op de rechten van Schwan. Deze productie biedt echter een ontoereikende grondslag voor de aanname dat Beifa ook thans of in de nabije toekomst nog Vivilite of Foray highlighters via Office Depot in Nederland op de markt brengt of zal brengen. Ook de door Schwan ter zitting overgelegde winter-voorjaar 2009 catalogus van Office Depot biedt hiervoor onvoldoende aanknopingspunten. Daarmee komt het spoedeisende belang aan de door haar gevorderde orde-maatregel(en) te ontvallen.

4.3. De vorderingen van Schwan moet worden afgewezen en zij zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De feitelijke gemaakte kosten aan de zijde van Beifa, welke door Schwan niet inhoudelijk zijn betwist, worden conform productie 10 overgelegd door Beifa en overeenkomstig de indicatietarieven in IE-zaken begroot op:

- vast recht	EUR	284,00
- salaris advocaat	EUR	8.992,20 +
Totaal	EUR	9.276,20

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Schwan in de proceskosten, aan de zijde van Beifa tot op heden begroot op EUR 9.276,20,
- 5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.M.P. Drijkoningen en in het openbaar uitgesproken op 17 juni 2009.

SR