

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 10-0291

Beschikking van 5 februari 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
ZODIAC INTERNATIONAL S.A.S.U.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
 2. de rechtspersoon naar vreemd recht
AVON MARINE LTD,
gevestigd te Dafen, Groot-Brittannië,
- verzoeksters,
advocaat: mr. J.P. van den Brink te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NK,
gevestigd te [...],
gerekwestreerde.

Verzoeksters worden hierna afzonderlijk ook aangeduid als Zodiac en Avon, gerekwestreerde als NK. De zaak wordt voor verzoeksters behandeld door mr. J.P. van den Brink, voornoemd, en mr. S.C. van Loon, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 5 februari 2010 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift houdende een verzoek een bevel uit te vaardigen zonder oproeping van gerekwestreerde om een dreigende inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te voorkomen ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), tevens verzoek tot het (doen) leggen van conservatoir bewijsbeslag ex artikel 1019b-c Rv en conservatoir derdenbeslag ex artikel 718 Rv. Aan het verzoekschrift zijn de bijlagen 1 t/m 8 gehecht.
- 1.2. Het verzoekschrift is – voor zover thans van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEK EEN BEVEL UIT TE VAARDIGEN ZONDER OPROEPING VAN
GEREKWESTREERDEN OM EEN DREIGENDE INBREUK OP RECHTEN VAN
INTELLECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019c Rv
TEVENS VERZOEK TOT HET (DOEN) LEGGEN VAN CONSERVATOIR
BESLAG TOT AFGIFTE C.O. LEVERING EX ARTIKEL 730 Rv. CONSERVATOIR
BEWIJSBESLAG EX ARTIKEL 1019b-c Rv EN CONSERVATOIR DERDENBESLAG
EX ARTIKEL 718 Rv

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

Geeft eerbiedig te kennen:

1. de vennootschap naar vreemd recht ZODIAC International S.A.S.U., statutair gevestigd te Parijs, Frankrijk en kantoorhoudende te 1 Quai de Grenelle, 75015 Parijs, Frankrijk;
2. de vennootschap naar vreemd recht AVON MARINE Ltd, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Dafen, Llanelli Carmarthenshire, SA14 8NA Groot-Brittannië;

in deze zaak domicilie kiezende te (1051 LH) Amsterdam aan de Haarlemmerweg 333 op het kantoor van Kennedy Van der Laan N.V., van wie mr. J.P. van den Brink als advocaat optreedt.

Gerekwestreerde in deze is:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NK [REDACTED], statutair gevestigd te [REDACTED]

Gerekwestreerde houdt zich bezig met de import en export van watersportartikelen. Een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel van gerekwestreerde wordt overlegd als **Productie 1**.

Achtergrond verzoek

1. Verzoekster 1, Zodiac International is een in Frankrijk gevestigde, internationaal opererende onderneming die zich bezig houdt met de fabricage, verkoop en verhuur van kwalitatief hoogwaardige (rubber) boten en aanverwante artikelen. De boten die zij op de markt brengt met (onder meer) de merken ZODIAC en BOMBARD genieten grote bekendheid in de

branche. Verzoekster 1 verkoopt haar producten wereldwijd via een exclusief distributiestelsel. In Nederland worden haar producten uitsluitend verkocht door de vennootschap Marine Trading International B.V.

2. Verzoekster 2, Avon Marine is distributeur van de producten van verzoekster 1, en houdt in dat verband de merkinschrijving voor het Benelux woordmerk TYPHOON (zie ook onder nummer 3. van dit verzoekschrift).

Uittrekfels uit het handelsregister betreffende Verzoekster 1 en Verzoekster 2 worden overlegd als **Productie 2**.

Verzoekster 1 en verzoekster 2 zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'Zodiac'.

3. Zodiac is houdster van een groot aantal merkinschrijvingen, waaronder:

- Het internationale woordmerk **ZODIAC** (registratienummer 211277C), gebaseerd op de Franse registratie van 11 april 1958 met nummer 108393, met gelding in (onder meer) de Benelux en de Europese Gemeenschap en geregistreerd in klassen 12, 22, 24 en 28 voor - onder andere - boten en accessoires voor boten;

- Het Gemeenschapsbeeldmerk



(registratienummer 3966652), geregistreerd in klasse 12 voor vaartuigen, boten en opblaasboten;

- Het internationale woordmerk **BOMBARD** (registratienummer 214100), gebaseerd op de Franse registratie van 23 september 1958 met nummer 113435, met gelding in (onder meer) de Benelux en de Europese Gemeenschap en geregistreerd in klassen 9, 12 en 18 voor - onder andere - boten en accessoires voor boten;

- Het internationale beeldmerk



(registratienummer 1007403), gebaseerd op de Franse registratie van 22 oktober 2008 met nummer 083606461, met gelding in (onder meer) de Europese Gemeenschap en geregistreerd in 6, 7, 9, 11, 12, 18, 19, 25, 28, 39 en 41, voor - onder andere - vaartuigen, (opblaasbare) boten, bootaccessoires;

- Het Benelux woordmerk **TYPHOON** (registratienummer 544978), geregistreerd in klasse 12 voor opblaasbare boten.

Kopieën van deze merkregistraties zijn bijgevoegd als **productie 3**. De genoemde merken worden hierna aangeduid als 'de Zodiac merken'.

4. Op 3 februari 2010 heeft Zodiac verlov verkregen van Uw rechtbank tot het (doen) leggen van conservatoir beslag tot levering c.q. afgifte ex artikel 730 Rv en conservatoir bewijsbeslag ex artikel 1019b-c Rv onder de volgende partijen:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [REDACTED] tevens handelende onder de naam [REDACTED], statutair gevestigd te [REDACTED] en kantoorhoudende te [REDACTED]
- de vennootschap onder firma [REDACTED] aan de [REDACTED] althans de heer [REDACTED] geboren op [REDACTED] en de heer [REDACTED] geboren op [REDACTED]
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [REDACTED], statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te [REDACTED] aan de [REDACTED]

Tevens is deze partijen een verbod ex artikel 1019e Rv opgelegd. De betreffende beschikking is bijgevoegd als Productie 7.

Een uittreksel van het register van de Kamer van Koophandel inzake de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) is bijgevoegd in productie 1.

5. Het feitencomplex dat ten grondslag ligt aan het verzoek dat tot voornoemde beschikking heeft geleid wordt hieronder – voor zover relevant – nogmaals weergegeven.

6. Zodiac heeft geconstateerd dat de partijen genoemd in paragraaf 4 van onderhavig verzoekschrift via advertenties op de website www.marktplaats.nl diverse nieuwe boten aanbieden waarop de Zodiac merken zijn aangebracht. Hieronder wordt voor [REDACTED] aangegeven op welke manier de boten worden aangeboden en welk type boten het betreft:

7. De advertentie die door [REDACTED] op www.marktplaats.nl is geplaatst heeft de volgende aanhef:

'Zodiac Zoom rubberboten nieuwjaarsaanbieding!'

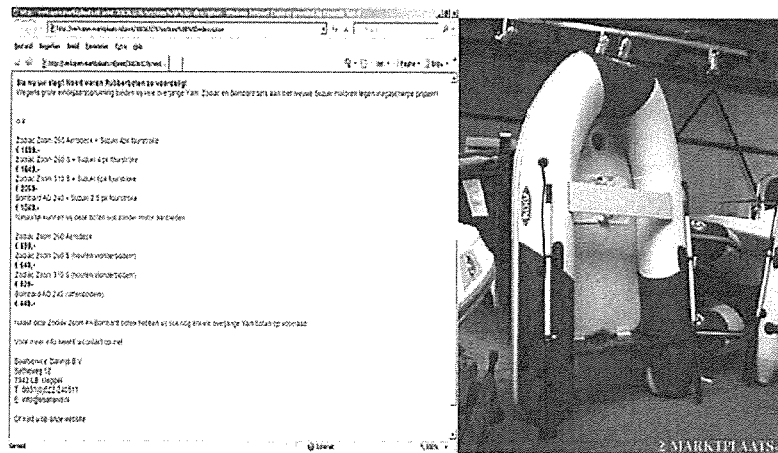
Onder het kopje 'beschrijving' staat de volgende tekst:

'Nieuwe Zodiac Zoom 260 Aerodeck Rubberboten!

Sla uw slag!! Nooit waren Rubberboten zo voordelig! Wegens grote eindejaarsopruiming bieden wij vele overjarige Yam, Zodiac en Bombard sets aan met nieuwe Suzuki motoren tegen megascherpe prijzen!

[redacted] biedt via genoemde advertentie de volgende typen Zodiac boten aan:

- Zodiac Zoom 260 Aerodeck
- Zodiac Zoom 260 S
- Zodiac Zoom 310 S
- Bombard AD 240



Een kopie van de volledige advertentie en bijbehorende foto's is bijgevoegd als productie 4.

8. Op 23 december 2009 heeft Gerechtsdeurwaarder J.G.M. Dekkers in opdracht van Zodiac een restaankoop gedaan bij [redacted]. Dekkers kocht een boot van het type Zoom 260 Aerodeck voor 699 euro, welke vervolgens op 7 januari 2010 door [redacted] aan hem werd geleverd. Op de boot zijn de ZODIAC merken aangebracht. Het procesverbaal van constatering van Dekkers ten aanzien van deze aankoop is bij dit verzoekschrift gevoegd als productie 5.
9. De door Dekkers bij [redacted] aangekochte boot is door experts van Zodiac onderzocht, waarbij Zodiac heeft geconcludeerd dat het om namaak gaat (productie 6: rapport opgemaakt door Zodiac). De boot is niet in opdracht van Zodiac gemaakt en is zonder haar toestemming van haar merken voorzien en in het verkeer gebracht. Dat het om een namaak exemplaar gaat blijkt onder meer uit het feit dat:
 - de identificatienummers ontbreken, althans incorrect zijn (productie 6; pagina 3)Op grond van de Europese wetgeving zoals genoemd in het rapport van Zodiac is het aanbrengen van identificatienummers op de boten verplicht: iedere boot kan op deze

wijze getraceerd worden naar producent en importeur. Uit het feit dat op de bij [REDACTED] aangekochte boot deze identificatienummers deels ontbreken en deels vervalst lijken te zijn (productie 6; pagina 3) blijkt dat de boot niet met Zodiac's toestemming is voorzien van haar merken.

- er geen conformiteitscertificaat is meegeleverd (productie 6; pagina 3). Een boot die met toestemming van Zodiac geproduceerd is wordt voorzien van een conformiteitscertificaat (zie ook productie 6, pagina 3). Het ontbreken van dit certificaat toont aan dat het namaak betreft.

Uit onderzoek van de testaankoop blijkt verder dat de boot rechtstreeks is geïmporteerd uit Korea, aangezien dit wordt vermeld op de verpakking (productie 5; bijlage 11). Omdat alle boten normaliter uitsluitend via Zodiac zelf worden doorgeleverd aan haar distributeurs binnen de EU bevestigt dit dat het hier om een namaak exemplaar gaat. Ten slotte is de verkoopprijs waartegen de boot door [REDACTED] wordt aangeboden fors lager (25 tot 30%) dan de verkoopprijs die door de exclusieve distributeurs van Zodiac wordt gerekend, hetgeen er eens te meer op wijst dat het namaak betreft.

10. Op de bij de boot gevoegde 'manual' staat vermeld dat de boot is gefabriceerd door Qingdao Shin Kwang Boat Co Ltd.. Met deze fabrikant heeft Zodiac een overeenkomst op grond waarvan Qingdao Shin Kwang gerechtigd is boten voor Zodiac te produceren. Of de bij [REDACTED] aangekochte boot daadwerkelijk afkomstig is van Qingdao Shin Kwang, wordt op dit moment door Zodiac onderzocht. Is dit inderdaad het geval, dan zal tegen deze fabrikant actie worden ondernomen. Mocht blijken dat de aangetroffen namaak boten van Qingdao Shin Kwang afkomstig zijn, dan geldt dat Qingdao Shin Kwang op basis van haar overeenkomst met Zodiac de boten die zij produceert voor Zodiac niet zelfstandig in het verkeer mag brengen, laat staan dat zij deze aan derden mag aanbieden.
11. De boot die is aangekocht bij [REDACTED] is dus niet in opdracht van Zodiac gemaakt en zonder haar toestemming van haar merken voorzien. Zodiac vermoedt daarom dat dit voor alle op dit moment door [REDACTED] aangeboden Zodiac boten geldt, welk vermoeden nog verder wordt bevestigd door het feit dat deze boten tegen dezelfde lage prijs worden aangeboden.

Beslaglegging bij Boatservice Dannijs

12. Op 4 februari 2010 heeft Zodiac conservatoir beslag tot afgifte alsmede conservatoir bewijsbeslag (doen) leggen onder [REDACTED] verleende haar medewerking aan deze beslaglegging en verklaarde de inbreukmakende producten te hebben verkregen van gerekwestreerde. Zij stelde de betreffende facturen ter beschikking aan de advocaat van Zodiac. Deze facturen zijn bijgevoegd als Productie 8. Hieruit blijkt dat gerekwestreerde de inbreukmakende boten in de handel brengt, en daarmee inbreuk maakt op

de merkrechten van Zodiac, zoals hieronder omschreven. Het vermoeden bestaat dat gerekwestreerde tevens verantwoordelijk is voor de levering van inbreukmakende producten aan Midland Watersports en Inboard Shop, voornoemd, en daarmee de bron is van de handel in inbreukmakende boten in Nederland, doch dit stond op het moment van schrijven van dit verzoekschrift (nog) niet vast. Echter, het is niet waarschijnlijk dat er meerdere aanbieders van inbreukmakende Zodiac boten in Nederland zijn.


13. Gerekwestreerde maakt inbreuk op de merkrechten van Zodiac door boten waarop zonder toestemming van Zodiac haar merken zijn aangebracht op voorraad te houden, te koop aan te bieden en te verkopen. Zodiac heeft een spoedeisend belang bij een onmiddellijk verbod ten aanzien van deze inbreuk, zonder oproeping van gerekwestreerde, aangezien het voortduren van deze inbreuk haar onherstelbare schade zal toebrengen. Hieronder zullen de inbreuk en het spoedeisend belang van Zodiac verder worden toegelicht.

Merkinbreuk

14. Gerekwestreerde maakt door het aanbieden en in de handel brengen van de hierboven genoemde boten inbreuk op de merkrechten van Zodiac op de Zodiac merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening ('GmVo') en artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux Verdrag voor de Intellectuele Eigendom ('BVIE').

15. Het gebruik van het de woorden 'Zodiac', 'Bombard', 'Typhoon' en de tekens



en  op de door gerekwestreerde aangeboden en in het verkeer gebrachte boten is een handeling die op grond van sub a van de genoemde artikelen van de GmVo en het BVIE voorbehouden is aan de merkhouder. Omdat gerekwestreerde geen toestemming heeft van Zodiac voor het gebruik van haar merken, en de woorden en tekens identiek zijn aan de Zodiac merken en bovendien worden gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor deze merken zijn ingeschreven, maakt gerekwestreerde inbreuk op de merkrechten in de zin van genoemde artikelen van de GmVo en het BVIE.

16. Subsidiair beroept Zodiac zich op artikel 9 lid 1 sub b GmVo / artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. Omdat de Zodiac merken identiek zijn aan en in ieder geval overeenstemmen met de aanduidingen op de door gerekwestreerde verkochte en aangeboden boten en deze worden gebruikt voor identieke waten als die waarvoor deze merken zijn ingeschreven, is het gevaar voor verwarring bij het publiek zeer groot. Dit gevaar voor verwarring wordt bovendien aangewakkerd doordat op de plakaten op de boten wordt gesuggereerd dat de boten afkomstig zijn van 'Zodiac International' (productie 6, bijlage A en B). Hetzelfde geldt voor de aanduiding 'ZOOM by Zodiac' op de door gerekwestreerde aangeboden boten. Deze

aanduiding stemt verwarringwekkend overeen met het woordmerk ZODIAC. Omdat de aanduiding 'ZOOM by Zodiac' dit merk in het geheel omvat en wordt gebruikt voor identieke waren, maakt gerekwestreerde met het gebruik van deze aanduiding ook inbreuk op de merkrechten van Zodiac in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GmVo / artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

17. Meer subsidiair beroept Zodiac zich ten aanzien van het woordmerk ZODIAC op artikel 9 lid 1 sub c GmVo / artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. ZODIAC is bekend bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dit merk aangeboden waren en diensten bedoeld zijn (zie ook HvJEG 14-9-1999, NJ 2000, 376, *Chery*), namelijk gebruikers van (opblaasbare) boten, en kwalificeren om die reden als bekend merk. Door deze bekendheid van het merk ZODIAC aan te wenden voor de verkoop van producten die niet van Zodiac afkomstig zijn, trekt gerekwestreerde ongerechtvaardigd voordeel uit dit merk. Daarnaast wordt door het gebruik van ZODIAC voor niet door Zodiac gecontroleerde boten van wellicht inferieure kwaliteit afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het ZODIAC merk, omdat daarmee het exclusieve karakter van dit merk wordt aangetast en het merk in feite verwaterd.

Onherstelbare schade

18. Zodiac lijdt als gevolg van de hierboven beschreven inbreuken onherstelbare schade. Gerekwestreerde verkoopt op grote schaal namaak Zodiac producten, en zal dat in de nabije toekomst ook blijven doen als haar niet onmiddellijk een halt wordt toegeroepen. De mogelijkheid bestaat bovendien dat gerekwestreerde in de nabije toekomst nieuwe leveringen met inbreukmakende boten ontvangt (uit dezelfde bron) en ook deze boten te koop aan zal bieden.
19. Door deze flagrante en voortdurende inbreuk op haar merkrechten lijdt Zodiac onherstelbare schade. De namaak boten zijn niet met haar toestemming op de markt gebracht, als gevolg waarvan Zodiac niet heeft kunnen controleren of de boten voldoen aan de veiligheidsnormen die gelden op basis van de toepasselijke Europese wetgeving (onder meer richtlijn 94/25/EG). Met de Chinese fabrikant die vermeld wordt op de manual bij de testaankopen, Qingdao Shin Kwang, heeft Zodiac in het recente verleden (2009) serieuze problemen gehad ten aanzien van de kwaliteit van de door deze fabrikant geproduceerde boten. Naar aanleiding van deze kwestie is afgesproken dat Qingdao Shin Kwang de partij boten die niet voldeed aan de kwaliteitseisen zou vernietigen. De mogelijkheid bestaat dat dit niet is gebeurd en dat de door gerekwestreerde aangeboden boten tot deze inferieure partij behoren. Hoe dan ook geldt dat omdat Zodiac geen kwaliteitscontrole heeft kunnen uitvoeren ten aanzien van de door gerekwestreerde aangeboden boten, de kwaliteit en daarmee de veiligheid van deze boten door haar niet kan worden gegarandeerd. Als gevolg van het bovenstaande bestaat er

gevaar voor de eindgebruiker van deze boten, waarmee ook de reputatie van (de merken van) Zodiac onherstelbare schade wordt toegebracht. Ten slotte lijdt Zodiac schade doordat zij inkomsten misloopt die zij zou hebben gegenereerd had zij dit aantal boten zelf kunnen verkopen. Zoals hierboven reeds werd aangegeven, onderzoekt Zodiac op dit moment of Qingdao Shin Kwang inderdaad de inbreukmakende boten heeft geproduceerd, en indien dat het geval is zal Zodiac ook tegen deze partij actie ondernemen.

24. Zodiac heeft daarmee recht op, en een zwaarwegend belang bij, het opleggen van een bevel conform artikel 1019e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv") aan gerekwesteerde om ieder (verder) verhandelen van de inbreukmakende Zodiac producten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, zonder dat gerekwesteerde wordt opgeroepen. Vanwege de hoge verkoopwaarde van de boten is een hoge dwangsom daarbij gerechtvaardigd.

Conservatoir beslag tot levering c.q. afgifte

25. Zoals hiervoor reeds aangegeven, bestaat het vermoeden dat gerekwesteerde de bron is van de handel in inbreukmakende Zodiac boten in Nederland. Op grond van artikel 14 GmVo en artikel 2.22 lid 1 BVIE is Zodiac gerechtigd de inbreukmakende goederen die zich bij gerekwesteerde bevinden als haar eigendom op te eisen dan wel vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen. Daarom heeft zij tevens belang bij conservatoir beslag tot levering c.q. afgifte op de inbreukmakende goederen.

20. Zodiac wenst conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering te leggen uit hoofde van artikel 99 GmVo jo. artikel 2.22 lid 1 en 2 BVIE jo. artikel artikel 730 Rv onder gerekwesteerde:

– aan de [REDACTED] althans in het arrondissement [REDACTED] althans in Nederland.

op alle producten en verpakkingen daarvan die zonder toestemming van Zodiac voorzien zijn van de onder paragraaf 3 genoemde merken van Zodiac, althans van daarmee overeenstemmende tekens, of die anderszins inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Zodiac.

Conservatoir bewijsbeslag op administratie

21. Zodiac heeft belang bij bescherming van bewijs omtrent de inbreuken door gerekwesteerde en de herkomst van de inbreukmakende goederen, en wenst op grond van artikel 1019b en 1919c Rv conservatoir bewijsbeslag te leggen op documenten, waaronder het relevante deel van de administratie van gerekwesteerde, alsmede elektronische gegevensdragers, die op de inbreuk betrekking hebben of zouden kunnen hebben, en verzoekt U.E.A. de deurwaarder die dit beslag zal leggen te benoemen tot gerechtelijk bewaarder. Om de gevolgen van het

beslag te beperken zal de deurwaarder ten spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in samenwerking met een terzake deskundige, (digitale) kopieën maken van de administratie en deze kopieën in gerechtelijke bewaring nemen, waarna de originelen worden geretourneerd aan gerekwestreerde.

22. Zodiac verzoekt dat de maatregel conform artikel 1019b lid 3 Rv zal worden genomen zonder dat gerekwestreerde wordt gehoord. Het risico bestaat dat gerekwestreerde bewijs over de herkomst van deze inbreukmakende producten zal vernietigen als zij wordt gehoord voordat deze maatregel wordt genomen. Deze informatie is van groot belang voor Zodiac, omdat dit voor haar wellicht de enige mogelijkheid is nieuwe leveringen van namaak boten uit dezelfde (buitenlandse) bron te voorkomen. Zodiac heeft er daarom belang bij dat bewijs omtrent de herkomst van deze inbreukmakende producten wordt veiliggesteld.

Conservatoir derdenbeslag op gelden

23. Zodiac heeft op grond van artikel 14 GmVo juncto artikel 2.21 BVHE recht op vergoeding van de door haar in verband met de inbreuk geleden schade, waaronder gederfde winst, en afdracht van de door gerekwestreerde in verband met de inbreuk genoten winst, althans recht op een bedrag dat gelijk is aan het hoogste van die beide bedragen (HR 14 april 2000, *NJ 2000/489, HBS-Danestyle*). Gerekwestreerde handelt doelbewust: zij betreft de boten van een handelaar uit Korea waarvan zij wist of althans diende te vermoeden dat het geen officiële distributeur van Zodiac betrof.
24. Gerekwestreerde heeft 50 boten verkocht aan [REDACTED] voor 17.730,- euro (productie 8). Zodiac gaat ervan uit dat in ieder geval de helft van deze omzet winst is. Zodiac erkent dat dit een grove schatting is, doch met de verkoop van inbreukmakende producten worden doorgaans ruime winsten gemaakt, hetgeen deze ruime schatting rechtvaardigt. Aangenomen dat gerekwestreerde ongeveer gelijke aantallen boten aan Midland Watersports en Inboard Shop heeft geleverd levert dat een totale winst op van 26.595,- euro. Zodiac heeft derhalve naar schatting 26.595,- euro te vorderen van gerekwestreerde.
25. Zodiac wenst ter verzekering van haar hiervoor vermelde vordering ten laste van gerekwestreerde conservatoir derdenbeslag te doen leggen op alle gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de volgende instellingen onder zich hebben en/of zullen verkrijgen en/of aan haar verschuldigd zijn en/of zullen worden:
- de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap **ING Bank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1102 MG) Amsterdam aan het Bijlmerplein 888;

- de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, waaronder op - maar niet beperkt tot - de gelden op bankrekeningnummer 56.18.20.821;
- de coöperatie Rabobank Randmeren U.A., statutair gevestigd te Nijkerk en kantoorhoudende te (3842 GZ) Harderwijk aan de Hoofdweg 3.

26. Zodiac heeft er ter verzekering van voornoemde vordering tevens belang bij de beslagen een aantal maal te kunnen herhalen teneinde het eerst gelegde beslag te kunnen uitstrekken tot nagekomen gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de instellingen, genoemd onder paragraaf 25 van dit verzoekschrift, zullen verkrijgen en/of aan gerkwestreerde verschuldigd zullen worden. Zodiac verzoekt U.E.A. daarom te bepalen dat het conservatoir derdenbeslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot twaalf weken na het eerstgelegde beslag.

Spoedeisend belang en bevoegdheid

27. Zodiac heeft een spoedeisend belang bij de onderhavige vorderingen, aangezien gerkwestreerde op flagrante wijze inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Zodiac en deze inbreuk tot op heden voortduurt. Zodiac heeft er belang bij deze voortdurende inbreuk zo snel mogelijk een halt toe te roepen, nu deze inbreuk haar iedere dag verdere schade toebrengt, en ook derden schade toe kan brengen omdat het mogelijk producten van inferieure kwaliteit betreft. Daarbij krijgen zij wellicht in de nabije toekomst nieuwe leveringen met namaak boten. Een voorlopige voorziening kan niet worden afgewacht, aangezien hier doorgaans enkele weken mee gepaard gaan, als gevolg waarvan gerkwestreerde nog vele verkopen kan verrichten. Zodiac heeft direct nadat uit de beslaglegging bij Boatservice Dannijs bleek dat gerkwestreerde inbreukmakende producten leverde aan deze onderneming onderhavig verzoekschrift voorbereid.
28. Het spoedeisend belang van Zodiac bij haar vorderingen tot het leggen van het conservatoir beslag tot levering c.q afgifte en conservatoir bewijsbeslag - naast het gevraagde verbod - is verder gelegen in het feit dat niet bekend is hoe, en van wie, gerkwestreerde de inbreukmakende producten geleverd heeft gekregen. Om alle inbreukmakende producten die gerkwestreerde onder zich heeft te kunnen controleren en informatie over de herkomst van deze inbreukmakende producten veilig te stellen, heeft Zodiac belang bij deze vorderingen, ook omdat het mogelijk producten van inferieure kwaliteit betreft.
29. Gezien het bovenstaande heeft Zodiac belang bij een snelle tenuitvoerlegging van het verbod, onmiddellijk na betekening.

30. Omdat Zodiac mede een beroep doet op haar Gemeenschapsmerken bent U.F.A. op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 GmVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening bevoegd van dit verzoekschrift kennis te nemen. Het beroep dat Zodiac doet op haar Benelux merken is hieraan verwant.

Termijn

31. Ten aanzien van het verzoek van Zodiac tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir derdenbeslag zal een termijn worden gesteld waarbinnen Zodiac de hoofdzaak aanhangig dient te maken. Als hoofdzaak in die zin volstaat een kort geding. Met betrekking tot het bevel en het bewijsbeslag dat Zodiac verzoekt op grond van respectievelijk de artikelen 1019e Rv en 1019b jo. 1019c Rv zal op grond van artikel 1019i Rv (jo. artikel 50 lid 6 TRIPs) eveneens een termijn worden gesteld waarbinnen een eis in de hoofdzaak moet worden ingesteld. In de jurisprudentie (bijvoorbeeld Rechtbank Leeuwarden, 27 juni 2007, LJN: BA9084, *Lacy Locket / Van der Meulen* en Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag, 25 juli 2007, B9 4432, *Abbott / Tenn*) is aangenomen dat een kort geding geen hoofdzaak is in de zin van artikel 1019i Rv en artikel 50 lid 6 TRIPs en dat alleen een bodemprocedure hiertoe volstaat.

32. Zodiac verzoekt U.F.A. in het licht van bovenstaande op grond van zowel artikel 700 lid 3 Rv als artikel 1019i Rv één termijn te stellen waarbinnen Zodiac een bodemprocedure zal dienen te starten en daartoe een termijn vast te stellen van 6 (zegge zes) maanden. De eis dat een bodemprocedure wordt gestart, rechtvaardigt op zichzelf al een ruime termijn. Daarnaast is deze termijn redelijk nu gerkwestreerde de mogelijkheid heeft op grond van artikel 1019e lid 3 Rv herziening van de beschikking te verzoeken en te verzoeken de eventueel gelegde beslagen op te heffen.

Verzoek

Zodiac wendt zich derhalve tot U Edelachtbare heer/vrouw, met het volgende verzoek:

- I. Gerkwestreerde te bevelen onmiddellijk na betekening van de te dezen te wijzen beschikking de in dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden;
- II. Gerkwestreerde te veroordelen tot betaling aan verzoekster I van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000 (zegge vijftigduizend EURO), althans van een door U.F.A. in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerkwestreerde in

strijd handelt met het hiervoor onder I van dit verzoek genoemde bevel, of met enig gedeelte daarvan, dan wel, ter uitsluitende keuze van verzoekster 1, van € 5.000 (zegge vijfduizend EURO) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, gerekwestreerde in strijd handelt met het hiervoor onder I genoemde bevel, of met enig gedeelte daarvan;

III. haar verlof te verlenen tot het doen leggen van conservatoir beslag tot afgifte e.q. levering onder gerekwestreerde:

- aan de [REDACTED], althans in het arrondissement [REDACTED] althans in Nederland.
op de zich aldaar bevindende exemplaren van de in dit verzoekschrift omschreven inbreukmakende goederen;

IV. haar verlof te verlenen tot het doen leggen van conservatoir bewijsbeslag onder gerekwestreerde:

- aan de [REDACTED], althans in het arrondissement [REDACTED] althans in Nederland.
op alle documenten, waaronder het relevante deel van de administratie, alsmede elektronische gegevensdragers, die op de inbreuken betrekking hebben of zouden kunnen hebben;

V. te bepalen dat de deurwaarder die het hiervoor onder IV. van dit verzoek genoemde bewijsbeslag zal leggen, ten spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in samenwerking met een terzake deskundige, (digitale) kopieën zal maken van bedoelde documenten en deze kopieën in gerechtelijke bewaring zal nemen, terwijl de oorspronkelijke documenten terstond na het maken van kopieën aan de desbetreffende gerekwestreerde dienen te worden teruggegeven;

VI. het verzoek tot conservatoir bewijsbeslag, inclusief gerechtelijke bewatingneming, van de voornoemde documenten terstond toe te wijzen zonder beslagenen te horen of, bij afwijzing hiervan, dit verzoek tot conservatoir bewijsbeslag als ingetrokken te beschouwen;

VII. haar verlof te verlenen ter zake van de in paragraaf 25 van dit verzoekschrift begrote vordering ten laste van gerekwestreerde conservatoir derdenbeslag te doen leggen op alle gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de volgende instellingen onder zich hebben en/of zullen verkrijgen van gerekwestreerde en/of aan haar verschuldigd zijn en/of zullen worden:

- de naamloze vennootschap de naamloze vennootschap **ING Bank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1102 MG) Amsterdam aan het Bijlmerplein 888;

- de naamloze vennootschap **ABN AMRO Bank N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te (1082 PP) Amsterdam aan de Gustav Mahlerlaan 10, waaronder op - maar niet beperkt tot - de gelden op bankrekeningnummer 56.18.20.821;
- de coöperatie **Rabobank Randmeren U.A.**, statutair gevestigd te Nijkerk en kantoorhoudende te (3842 GZ) Harderwijk aan de Hoofdweg 3.

VIII. te bepalen dat het hiervoor onder VII. van dit verzoek genoemde conservatoir derdenbeslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot twaalf weken na het eerstgelegde beslag, althans binnen een door U.E.A. vast te stellen termijn;

IX. de termijn bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv en artikel 1019i Rv jo. artikel 50 lid 6 TRIP's te bepalen op zes maanden na betekening van de op grond van dit verzoek te wijzen beschikking, althans op een door U.E.A. in goede justitie te bepalen termijn;

X. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, op alle dagen en uren.

2. De beoordeling

Bevoegdheid

- 2.1. Gelet op de vestigingsplaats van gerekwestreerde in Nederland 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") jo artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen, nu dat is gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van verzoeksters. De vordering gegrond op het Beneluxmerk is hieraan connex, bovendien worden van NK afkomstige inbreukmakende producten door haar afnemers via het internet ook in dit arrondissement aangeboden. De bevoegdheid van deze voorzieningenrechter strekt zich om die reden ook uit tot in andere arrondissementen.

Inbreuk

- 2.2. De voorzieningenrechter oordeelt dat voorshands voldoende aannemelijk is gemaakt dat bepaalde, in het lichaam van het verzoekschrift nader omschreven boten voorzien van (Gemeenschaps)merken van verzoeksters (hierna aangeduid als: "Zodiac-boten"), door gerekwestreerde in Nederland worden aangeboden en verkocht. Om die reden is naar voorlopig oordeel sprake van voldoende (dreiging van) inbreuk op die merken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd onder het kopje "Onherstelbare schade", randnummers 18 en 19 is tevens voldoende aannemelijk dat ex parte behandeling is aangewezen en dat uitstel ten gevolge van de behandeling van de zaak op tegenspraak onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek om een inbreukverbod zal gelet op het vorenstaande worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Verbod

- 2.3. De in het verzoekschrift onder I opgenomen voorlopige maatregel – kort gezegd: een inbreukverbod – zal worden toegestaan zoals hierna is verwoord, versterkt met dwangsommen, met dien verstande dat zal worden bepaald dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter. De termijn bedoeld artikel 1019i Rv zal met betrekking tot het verbod worden bepaald op zes maanden na dagtekening van deze beschikking. Het verbod zal worden verleend naast na te noemen conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering en conservatoir derdenbeslag, nu verzoeksters aannemelijk hebben gemaakt dat gerekwestreerde de verhandeling kan voortzetten door nieuwe inkoop en aanvoer van inbreukmakende producten.

Beslagen

- 2.4. De in het verzoekschrift onder III en IV opgenomen voorlopige maatregelen – kort gezegd: conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering respectievelijk conservatoir bewijsbeslag op documenten – zullen worden toegestaan. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke informatie, wordt, op grond van artikel 1019b lid 4 Rv, het verlot verleend onder de in het dictum gestelde voorwaarden. De termijn bedoeld in artikel 700 lid 3 Rv zal met betrekking tot deze beslagen worden bepaald op vier weken na betekening van beslag. De in het verzoekschrift onder VII opgenomen voorlopige maatregel – kort gezegd: conservatoir derdenbeslag – zal worden toegestaan.
- 2.5. De gevorderde uitvoerbaar bij voorraadverklaring zal worden toegewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt gerekwestreerde onmiddellijk na betekening van deze beschikking de in het verzoekschrift omschreven inbreuken op de merkrechten van verzoeksters te staken en gestaakt te houden en met name zich te onthouden van het aanbieden en verhandelen van opblaasboten waarop de merken van verzoeksters zonder toestemming van verzoeksters zijn aangebracht;
- 3.2. veroordeelt gerekwestreerde tot betaling aan verzoeksters van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerekwestreerde in strijd handelt met het in 3.1. genoemde bevel, dan wel – uitsluitend ter keuze van verzoeksters –, een dwangsom van € 5.000,= voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee gerekwestreerde 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. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;
 - 3.5. verstaat dat verzoeksters dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerde zullen doen betekenen uiterlijk **maandag 8 februari 2010 om 17.00 uur**;
 - 3.6. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit verbod willen vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **woensdag 17 februari 2010 om 14.00 uur** en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **donderdag 11 februari 2010 om 16.00 uur** de dagvaarding zullen doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zullen indienen ter griffie van de Afdeling Kort Geding van de Sector Civiel van deze rechtbank, eveneens uiterlijk op **donderdag 11 februari 2010 om 16.00 uur**;
 - 3.7. verleent verzoeksters verlof om conservatoir beslag tot afgifte c.q. levering te leggen op de exemplaren van de in het verzoekschrift omschreven inbreukmakende Zodiac-boten zich bevindende onder NK.
 - 3.8. verleent verzoeksters verlof tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op alle documenten, waaronder het relevante deel van de administratie, alsmede elektronische gegevensdragers, die op de inbreuken betrekking hebben of zouden kunnen hebben, onder NK.
 - 3.9. bepaalt dat de deurwaarder die het onder 3.8. bedoelde bewijsbeslag zal leggen, ten spoedigste nadat het beslag is gelegd, al dan niet in samenwerking met een terzake deskundige, (digitale) kopieën zal maken van bedoelde documenten en deze kopieën in gerechtelijke bewaring zal nemen, terwijl de oorspronkelijke documenten terstond na het maken van kopieën aan de desbetreffende gerekwestreerde dienen te worden teruggegeven;
 - 3.10. bepaalt, in afwijking van artikel 443 lid 2 jo 702 lid 1 jo 1019c Rv, dat verzoeksters, noch vertegenwoordigers van verzoeksters bij de inbeslagneming en inbewaringgeving tegenwoordig mogen zijn;
 - 3.11. bepaalt dat bij de inbeslagneming en bewaring betrokken personen, zoals de deurwaarder, geen informatie omtrent de in beslag genomen zaken ter kennis mogen brengen aan verzoeksters of derden en evenmin gelegenheid mogen geven tot inzage in of onderzoek aan die zaken, behoudens toestemming van gerekwestreerde of nader rechterlijk bevel;
 - 3.12. bepaalt dat de kosten van het beslag, de bewaring en de overeenkomstig het bepaalde in 3.9. ingeschakelde personen, vooralsnog ten laste van verzoeksters komen;
 - 3.13. verbindt aan het beslagverlof de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen vier weken nadat verzoeksters een afschrift van het proces-verbaal hebben ontvangen;

-
- 3.14. verleent verzoeksters verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag op alle gelden, geldswaarden en/of zaken, niet zijnde registergoederen, die de volgende instellingen onder zich hebben en/of zullen verkrijgen van gerekwestreeerde en/of aan haar verschuldigd zullen worden:
- de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd aan het Bijlmerplein te Amsterdam;
 - de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam;
 - de coöperatie Rabobank randmeren U.A., gevestigd aan de Hoofdweg 3 te Harderwijk;
- en bepaalt dat dit beslag maximaal drie keer mag worden herhaald tot uiterlijk twaalf weken na dagtekening van deze beschikking;
- 3.15. verklaart onderdelen 3.1. tot en met 3.14. van deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.16. wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken op 5 februari 2010 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.