

Beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/2242

beschikking van de voorzieningenrechter van 18 december 2008

Op 18 december is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019 e lid 1 Rv.

Het verzoek is ingediend door de mr V. Rorsch, advocaat te Amsterdam. Een afschrift van het verzoek is hieronder opgenomen.

VERZOEK TOT EX PARTE VERBOD EX artikel 1019e Rv

Aan de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank te
's Gravenhage

De rechtspersoon

3M Company,

gevestigd te 3M Center, 2501 Hudson Road 55144-100 St Paul, Verenigde Staten van Amerika ("3M"),

die mede woonplaats kiest aan het Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam, ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek N.V., en voor wie Mr V. Rorsch als advocaat optreedt en dit verzoek indient, verzoekt de Voorzieningenrechter verlof voor een ex parte verbod als bedoeld in artikel 1019 e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ("Rv").

Inleiding

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

A. **Minoes B.V.,**

gevestigd en kantoorhoudende aan de Kiekendiefstraat 8, 4302 WV te Zierikzee;

B. **Berrevoets Onroerend Goed B.V.,**

gevestigd en kantoorhoudende aan de Kiekendiefstraat 8, 4302 WV te Zierikzee;

(Online) uittreksels van het register van de Kamer van Koophandel van de vennootschappen onder A en B (hierna gezamenlijk: "**Minoes**" of "**Gerekwestreerden onder A en B**") worden overgelegd als **productie 1**.

- (1) Minoes B.V., waarvan Berrevoets Onroerend Goed B.V. enig aandeelhouder en bestuurder is, is een groothandel en ambulante (markt-)handel in partijgoederen, bijous en

mode-accessoires. Zij bedrijft de kleinhandel in bijous en aanverwante artikelen in haar vestigingen:

- Minoes, Appelmarkt 9, 4301 CA te Zierikzee;
- Minoes, Lange Vorststraat 68, 4461 JR te Goes;
- Minoes, Lange Reke 14, 4325 AA te Renesse;
- Minoes, Nieuwe Burg 29, 4331 AG te Middelburg.

- (2) Deze zaak betreft de handel in en verspreiding van mutsen door Minoes, waarop de tekens "THINSULATE" en "3H" zijn aangebracht, en waarmee inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van 3M.

Achtergrond

- (3) 3M is een Amerikaans bedrijf dat wereldwijd actief is in het ontwikkelen van innovatieve producten. Zij is marktleider op het gebied van isolerende weefsels (grondstoffen en halffabrikaten daar mede onder begrepen). 3M brengt onder haar merken "THINSULATE" en "3M" o.a. hoogwaardige vezelmaterialen op de markt (**productie 2**, kopie van het label van 3M). 3M ziet er zorgvuldig op toe dat de producten die onder haar merknamen worden verhandeld, van hoogwaardige kwaliteit zijn.
- (4) 3M is, voor zover hier van belang, houdster van (onder meer) de volgende THINSULATE merken:
- het Gemeenschapswoordmerk THINSULATE in de klassen 17, 19, 20, 22, 24, 25, 37, 42 (onder meer voor vezelmaterialen voor warmte isolatie, textielproducten en kledingstukken, met inbegrip van hoofddeksels), met registratienummer 5014188 en gedeponeerd op 28 maart 2006 (afschrift overgelegd als **productie 3**).
 - het Gemeenschapwoordmerk THINSULATE in de klassen 17, 24 en 25 (onder meer voor vezelmaterialen voor warmte isolatie en kledingstukken, met inbegrip van hoofddeksels) met registratienummer 2984334 en gedeponeerd op 11 december 2002 (afschrift overgelegd als **productie 4**).
 - het Benelux woordmerk THINSULATE in de klasse 17 (onder meer voor isolatiemateriaal) met registratienummer 0637619 en datum van depot 7 april 1998 (afschrift overgelegd als **productie 5**).
 - het Benelux woordmerk THINSULATE, in de klassen 17, 20, 22, 24, 25 (onder meer voor vezelmaterialen en kledingstukken) met registratienummer 0363189 en datum van depot 7 november 1979 (afschrift overgelegd als **productie 6**).
 - het Benelux woordmerk THINSULATE, in de klassen 17 en 25 (onder meer voor vezelmaterialen en kledingstukken, in het bijzonder hoofddeksels) met registratienummer 0694763 en datum van depot 10 november 2000 (afschrift overgelegd als **productie 7**).
- (5) 3M is, voor zover hier van belang, houdster van (onder meer) de volgende relevante 3M merken:
- het Gemeenschapsbeeldmerk 3M o.a. in de klassen 1 t/m 45 (onder meer voor vezelmaterialen voor warmte isolatie, textielproducten en kledingstukken, met inbegrip van hoofddeksels), met registratienummer 4214532 en gedeponeerd op 22 december 2004 (afschrift

overgelegd als **productie 8**).

- het Benelux beeldmerk 3M in de klassen 1, 3, 5, 8 t/m 11, 16, 17, 20 t/m 28, 35, 36, 41 (onder meer voor vezelmateriaal voor warmte isolatie, textielproducten en kledingstukken, met inbegrip van hoofddeksels) met registratienummer 513425 en datum van depot 16 maart 1992 (afschrift overgelegd als **productie 9**).

De inbreukmakende producten

- (6) 3M heeft onlangs moeten constateren dat Minoes counterfeit mutsen onder de naam "THINSULATE" aanbiedt en verhandelt zonder de toestemming van 3M. Aan de mutsen is een label gehecht waarop de tekens "THINSULATE" en "3H" zijn aangebracht. Een afbeelding van het label wordt overgelegd als **productie 10**.

Merkinbreuk

- (7) Door het zonder toestemming aanbieden en verhandelen van voornoemde mutsen, maakt Minoes inbreuk op de onder (4) en (5) genoemde merkrechten van 3M uit hoofde van artikel 2.20 lid 1 onder a, b en c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE"). Het door Minoes gebruikte teken THINSULATE is immers identiek aan de merken THINSULATE van 3M, en wordt in het economische verkeer gebruikt voor dezelfde waren (textielproducten en kledingstukken, in het bijzonder mutsen) als waarvoor de merken van 3M zijn ingeschreven (2.20 lid 1 onder a BVIE). Daarnaast is er sprake van inbreukmakend handelen doordat Minoes de tekens THINSULATE en 3H die identiek, althans overeenstemmend zijn aan de hiervoor onder (4) en (5) genoemde merken van 3M, in het economische verkeer gebruikt voor identieke waren (2.20 lid 1 onder b en c BVIE). Door gebruik van die tekens kan verwarring ontstaan bij het publiek, inhoudende het gevaar van associatie met de merken van 3M. Bovendien wordt door Minoes onrechtmatig voordeel getrokken uit het gebruik van die merken. Minoes wekt immers ten onrechte de indruk dat de door haar verhandelde en aangeboden mutsen afkomstig zijn van 3M, dan wel met haar toestemming worden aangeboden en verhandeld.

Schade

- (8) Als gevolg van de inbreuken op voornoemde merkrechten van 3M heeft 3M schade geleden en dreigt zij nog verdere schade te lijden, welke onder meer bestaat uit omzetschade en schade aan haar reputatie en de reputatie van haar producten. De materiële en immateriële schade is groot door de voortdurende verkoop van de inbreukmakende mutsen die bovendien bij nadere beschouwing van merkbare mindere kwaliteit zijn dan de producten die 3M verhandelt.

Sommatie

- (9) Nadat 3M constateerde dat Minoes zonder haar toestemming mutsen onder de naam THINSULATE en 3H aanbiedt en verhandeld, heeft 3M op 24 oktober 2008 Minoes schriftelijk gesommeerd dit inbreukmakend handelen onmiddellijk te staken en gestaakt te houden. Tot op heden heeft Minoes hierop, in weerwil van rappèl, niet gereageerd.

Spoedeisendheid

- (10) 3M heeft een spoedeisend belang. Gelet op de ernst van de inbreuk en de ernst van de dreigende verdere inbreuk, is het onderhavige verzoek de enige manier om effectief en direct een einde te maken aan het inbreukmakende handelen van Minoes. Immers, Minoes heeft geweigerd de inbreuken op de merkrechten van 3M te staken. Ook heeft zij tot op heden geen enkele toezegging gedaan de merkinbreuken te zullen staken.
- (11) 3M heeft dan ook groot belang bij een onmiddellijk verbod op straffe van verbeurte van dwangsommen. Zij kan een beslissing in een gewone kort geding procedure niet afwachten. Tegen de tijd dat een dergelijke beslissing is gegeven, zal namelijk de voorraad inbreukmakende mutsen hoogstwaarschijnlijk reeds volledig zijn uitverkocht.

Het verzoek van 3M

- (12) Het verzoek tot het opleggen van een ex parte verbod is gebaseerd op artikel 1019e Rv. Dit artikel biedt de mogelijkheid om in spoedeisende zaken een onmiddellijk verbod uit te vaardigen teneinde een dreigende (verdere) inbreuk op een recht van intellectuele eigendom te voorkomen, zonder dat de inbreukmaker wordt opgeroepen.
- (13) 3M verzoekt de Voorzieningenrechter, op basis van artikel 1019^e Rv, Gerekwestreerden onder A en B te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking, de onder 6 t/m 8 beschreven inbreuken op de merkrechten van 3M te staken en gestaakt te houden en dit bevel te laten uitstrekken over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap, waarbij Gerekwestreerden onder A en B veroordeeld worden tot betaling aan 3M van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- voor ieder dag of gedeelte van een dag dat (één van) Gerekwestreerden onder A en B in strijd handelen met het hiervoor gegeven bevel, dan wel, uitsluitend ter keuze van 3M een dwangsom van EUR 500,- voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan of waarmee (één van) Gerekwestreerden onder A en B in strijd handelen met het hiervoor genoemde bevel.

Bevoegdheid

- (14) Nu Gerekwestreerden A en B in Nederland zijn gevestigd, is de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's Gravenhage bevoegd krachtens het bepaalde in de artikel 91 lid 1, 92 aanhef en onder a, 93 lid 1 en 99 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk om van het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek kennis te nemen.
- (15) Gezien de verwevenheid met het hierboven bedoelde verzoek, is de Voorzieningenrechten van de Rechtbank te 's Gravenhage reeds om die reden bevoegd ook van het op de Beneluxmerken gebaseerde verzoek kennis te nemen.

REDENEN WAAROM:

3M de Voorzieningenrechter verzoekt:

-
- A.) Gerekwestreerden A en B te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van deze beschikking, elke inbreuk op de onder (4) en (5) genoemde merken van 3M te staken en gestaakt te houden en dit bevel voor wat betreft de Gemeenschapsmerken te laten uitstrekken over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.
- B.) Gerekwestreerden A en B te veroordelen tot betaling aan 3M van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,- voor ieder dag of gedeelte van een dag dat (een van) Gerekwestreerden A en B in strijd handelen met het hiervoor gegeven bevel, dan wel, uitsluitend ter keuze van 3M, een dwangsom van EUR 500,- voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan of waarmee (een van) Gerekwestreerden A en B in strijd handelen met het hiervoor genoemde bevel;
- C.) de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren;
- D.) de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van de beschikking te bepalen;
-

Beoordeling

Partijen worden hierna aangeduid als 3M, respectievelijk Minoes en Berrevoets.

Gelet op de spoedeisende aard van de in artikel 1019e Rv voorziene maatregel beperkt de voorzieningenrechter de beoordeling tot de ingeroepen grondslag van de Gemeenschaps woordmerken THINSULATE van verzoekster

De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bij uitsluiting bevoegd op grond van artikel 92 Gemeenschapsmerkenverordening en 4.6 lid 1 BVIE voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Verzoeksters.

Wat betreft Berrevoets heeft verzoekster niet meer gesteld dan dat zij enig aandeelhoudster en bestuurster is van Minoes. Dit is onvoldoende om de gestelde inbreuk aan Berrevoets toe te rekenen. De verzochte maatregel zal worden geweigerd ten aanzien van Berrevoets.

Voldoende aannemelijk is dat Minoes een teken gebruikt dat identiek is aan de Gemeenschaps woordmerken THINSULATE van 3M. Minoes gebruikt het teken voor dezelfde waren als waarvoor de merken van 3M zijn ingeschreven. Het verzoek zal op de wijze als hieronder verwoord worden toegewezen op grondslag van de ingeroepen Gemeenschaps merkrechten THINSULATE.

De beslissing

De voorzieningenrechter:

beveelt Minoes om onmiddellijk na betekening van deze beschikking, elke inbreuk op de gemeenschapsmerken THINSULATE van 3M te staken en gestaakt te houden en bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.;

veroordeelt Minoes tot betaling aan 3M van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 5.000 voor ieder dag of gedeelte van een dag dat Minoes in strijd handelt met het hiervoor gegeven bevel, dan wel, uitsluitend ter keuze van 3M, een dwangsom van € 500 voor ieder individueel inbreukmakend product ten aanzien waarvan of waarmee Minoes in strijd handelt met het hiervoor genoemde bevel;

bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv. op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking;

verstaat dat 3M dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties uiterlijk vrijdag 19 december 2008, 14.00 uur, zal betekenen;

bepaalt dat voor het geval Minoes de opheffing van dit gebod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op maandag 5 januari 2009, 14.00 uur, en bepaalt voorts dat Minoes, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk dinsdag 30 december 2008, 14.00 uur;

verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders verzochte.

Gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, op 18 december 2008, en uitgesproken in het openbaar in het bijzijn van de griffier.