

IN NAAM DES KONINGS

vonnis**RECHTBANK ROTTERDAM****Team Handel****zaaknummer / rolnummer: C/10/436496 / KG ZA 13-1165****Vonnis in kort geding van 7 november 2013****In de zaak van****rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging
GT CORP SP. Z.O.O.,
gevestigd te Kolobrzeg (Polen),
elzweres,
advocaat mr. J.B. Houtappel te Rotterdam,****tegen****rechtspersoon naar het recht van de plaats van haar vestiging
HONDA MOTOR CO.LTD,
gevestigd te Tokyo (Japan),
gedaagde,
advocaat mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen te Rotterdam.****Partijen zullen hierna Gt Corp en Honda genoemd worden.****1. De procedure**

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**
- de dagvaarding d.d. 21 oktober 2013, met bijbehorende producties 1 tot en met 15,
 - de door Gt Corp nagezonden producties,
 - de akte overlegging producties van Honda, met bijbehorende producties 1 tot en met 12,
 - de mondelinge behandeling ter openbare zitting van 24 oktober 2013,
 - de pleitnota van Gt Corp
 - de pleitnota van Honda.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.**2. De feiten**

- 2.1. Honda is houdster van onder meer de volgende Gemeenschapmerken:**
- het woord-/beeldmerk "GX" dat op 10 november 2005 is gedeponerd en vervolgens is ingeschreven bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt onder nummer 4712041 voor waren in klasse 7, dat er als volgt uitziet:

C/10/436496 / KG ZA 13-1165
7 november 2013

2

GX

- het woord-/beeldmerk "GX" dat op 22 maart 2007 is gedeponeerd en vervolgens is ingeschreven bij het Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt onder nummer 5779186 voor waren in klasse 7.

2.2. Gt Corp is een Poolse distributeur van onder meer gereedschappen en machines van diverse merken, waaronder generatoren van het merk Kaltmann.

2.3. Op 10 oktober 2013 heeft Honda, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, onder de Staat der Nederlanden beslag tot afgifte doen leggen op 486 aggregaten ten vervoer verpakt in een container met nummer IMTU 109354-0, welke zich bevinden in de Douane Controle Loods te Rotterdam (Maasvlakte) en (verder: de aggregaten). Gt Corp is de geadresseerde van de zending.

2.4. Op de zijkant van de aggregaten bevindt zich een ronde sticker met de aanduiding "GX200 6.5 HP". De aggregaten zijn in China gefabriceerd en zijn tevens voorzien van stickers met de merknaam Kaltmann.

3. Het geschil

3.1. Gt Corp vordert na vermindering van haar eis - samengevat - :

- a) Honda te bevelen om het gelagde beslag binnen 24 uur op te heffen, na het wijzen van dit vonnis, op straffe van verbeurte van een dwangsom, subsidiair aan de opheffing de voorwaarde voor Gt Corp te verbinden dat Gt Corp, op eigen kosten, de ronde stickers aan de zijkant van de aggregaten, op het motorgedeelte, met opschrift GX200, verwijdert;
- b) Honda te veroordelen aan Gt Corp de opslagkosten te vergoeden voor de opslag en de aan de opslag bij de douane gerelateerde kosten en te bepalen dat Honda de kosten voor opslag draagt tot het moment dat de goederen worden weggehaald, uiterlijk drie dagen na het wijzen van dit vonnis, zijnde berskend tot 10 oktober 2013 € 2.398,00 te vermeerderen met de opslagkosten van de douane.
- c) veroordeling van Honda in de kosten van deze procedure ex art. 1019h Rv.

3.2. Honda voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Volgens art. 705 lid 2 Rv dient het beslag te worden opgeheven indien summiëriijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt. Dit brengt mee dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert om met inachtneming van de beperkingen van de voorzieningenprocedure aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepleetende vordering ondeugdelijk of onnodig is (HR 14 juni 1996, NJ 1997/481). Er zal evenwel bevestig moeten worden aan de hand van wat door beide

C/10/436496/KQ ZA 13-1165
7 november 2013

3

partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van de wederzijdse belangen, waarbij dient te worden beoordeeld of het belang van de beslaglegger bij handhaving van het beslag op grond van de door deze naar voren gebrachte omstandigheden zwaarder dient te wegen dan het belang van de beslagene bij opheffing van het beslag. De Hoge Raad heeft hier aan toegevoegd dat een conservatoir beslag naar zijn aard erop strekt om te waarborgen dat, zo een voorsmog niet vaststaande vordering in de bodemprocedure wordt toegewezen, verhaal mogelijk zal zijn, terwijl de beslaglegger bij afwijzing van de vordering zal kunnen worden aangesproken voor de door het beslag ontstane schade.

4.2. Gt Corp stelt dat de vordering van Honda ondeugdelijk is, primair omdat geen sprake is van een merkenbraak en subsidiair omdat Honda onvoldoende belang bij afgifte en vernietiging van de aggregaten heeft wanneer de ronde stickers met het opschrift GX200 door Gt Corp worden verwijderd. Honda betwist dit alles.

4.3. Niet in geschil is dat Honda rechtsgeldig houdster van de GX-merken is. De aggregaten behoren tot de waren waarvoor de GX-merken zijn ingeschreven. De ronde stickers die zich op de aggregaten bevinden zijn voorzien van het opschrift GX200, waarbij het lettertype overeenstemt met de letters in het nummer 4712041 ingeschreven merk. Er is derhalve sprake van een met de GX-merken overeenstemmend teken. Indien door het gebruik dat van het overeenstemmend teken wordt gemaakt verwarring bij het publiek kan ontstaan, is sprake van inbreuk op de merkrechten van Honda.

4.4. Van verwarringsgevaar is sprake wanneer het publiek de betrokken producten verwarft of wanneer het publiek kan menen dat de producten uit dezelfde onderneming afkomstig zijn, dan wel kan menen dat de ondernemingen juridisch en/of economisch met elkaar verbonden zijn. Of van verwarringsgevaar sprake is vergt een globale beoordeling op basis van alle relevante omstandigheden. Van belang zijn met name: de overeenstemming van het merk met het (inbreukmakende) teken, de onderscheidingskracht van het merk en de soortgelijkheid van de waren. Voorts moet bij de beoordeling van het verwarringsgevaar worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, onzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, verschillende merken met elkaar te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Ook dient er rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang de soort waren of diensten waarom het gaat.

4.5. Aan het door Gt Corp gestelde en door Honda niet waersproken feit dat de Kaltmann generatoren te koop piegen te worden aangeboden in een verpakking waarop geen met de GX-merken overeenstemmend teken is aangebracht, kan geen betekenis worden gehecht nu tegenover de betwisting van Honda gesteld noch gebleken is dat de inbeslaggenomen aggregaten zich in die verpakking bevinden. Slechts ten overvloede wordt derhalve overwogen dat, anders dan Gt Corp meent, ook de situatie na verkoop relevant kan zijn voor de beoordeling van het verwarringsgevaar.

4.6. Niet in geschil is dat Honda generatoren op de markt brengt die zijn voorzien van een GX-merk en wel in combinatie met een typenummer dat oploopt van 100 tot 390 en dat

C/10/436496 / KG ZA 13-1165

4

7 november 2013

dit merk op dezelfde plaats op de motor is geplakt als de ronde stickers met het teken GX200 op de aggregaten. Niet bestreden is dat GX200 een bestaand motortype van Honda is. Voorts is niet in geschil dat derden in het recente verleden in georganiseerd verband namaak Honda generatoren, die onder meer waren voorzien van met de GX-merken overeenstemmende tekens, op de markt hebben gebracht. In dit licht bezien heeft Gt Corp onvoldoende bestreden dat de generatoren en GX-merken van Honda in de branche bekendheid genieten. Gelet op dit alles is het verwarringsgevaar voorshands voldoende aannemelijk. De omstandigheid dat Honda de GX-merken in combinatie met het merk Honda pleegt te gebruiken en dat de aggregaten buiten het voormelde teken zijn voorzien van het merk Kaltmann maakt dat niet anders. Het laat immers onverlet dat de consument kan menen dat de ondernemingen van wie de waren afkomstig zijn juridisch en/of economisch met elkaar zijn verbonden. Dit klemt te meer nu, zoals Honda onweersproken heeft gesteld, de aggregaten tevens zijn voorzien van een sticker met de aanduiding "Japan Technology". De stelling van Gt Corp dat de lettercombinatie GX ook wordt gebezigd voor de typeaanduiding van andere waren dan generatoren of motoren, die niet door Honda zijn gefabriceerd, maakt dit alles evenmin anders.

4.7. Op grond van het vorenstaande is voorshands voldoende aannemelijk dat het invoeren en in de handel brengen van de aggregaten een inbreuk op de merkrechten van Honda oplevert en dat die aggregaten als namaakgoederen in de zin van artikel 2 lid 1 onder a van de Verordening (EG) 1383/2003 gekwalificeerd kunnen worden.

4.8. Gt Corp stelt dat de ronde stickers met het teken "GX200" niet door haar zijn besteld en niet overeenstemmen met de sticker die gewoonlijk op de zijkant van de motoren van de generatoren van Kaltmann worden aangebracht, alsmede dat de aanwezigheid van die sticker op de aggregaten een eenmalige fout van haar leverancier is. Voorts zal Gt Corp schade leiden indien zij niet aan haar leveringsverplichting jegens derden zal kunnen voldoen. Onder deze omstandigheden heeft Honda, zo stelt Gt Corp, onvoldoende belang bij afgifte en vernietiging van de aggregaten indien de betreffende sticker wordt verwijderd.

4.9. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die er op wijzen dat er sprake is van enig opzet bij Gt Corp. Ondanks dat is niet aannemelijk dat, gelet op het doel en de strekking van de merkenbescherming, Honda genoegzaam behoefte te nemen met ongedaanmaking van de merkinbreuk door middel van het verwijderen van de ronde stickers met het teken GX200. Dat zou immers de risico's van het plegen van merkinbreuk zodanig beperken dat er onvoldoende afschrikwekkende werking resteert om potentiële inbreukmakers te ontmoedigen. Daarbij is mede van belang dat Honda in het recente verleden is geconfronteerd met grove manieren van namaak met behulp van inbreukmakende stickers en dat Gt Corp niet heeft verklaard hoe het kon gebeuren dat haar leverancier de onderhavige inbreukmakende stickers op de aggregaten heeft aangebracht. Voorts komt de gestelde fout van de Chinese leverancier van Gt Corp jegens Honda voor rekening en risico van Gt Corp en is gesteld noch gebleken dat Gt Corp de schade die zij door die fout zal leiden niet op die leverancier zal kunnen verhalen.

4.10. Op grond van het vorenstaande dient zowel de primaire als de subsidiaire vordering tot opheffing van het beslag op de aggregaten afgewezen te worden. Er behoeft derhalve niet te worden ingegaan op het vermoeden van onveiligheid van de aggregaten van Honda dat is gebaseerd op haar eerdere ervaringen met namaak generatoren en dat door Gt Corp gemotiveerd is bestreden.

C/10/436496 / KG ZA 13-1165
7 november 2013

5

4.11. Uit het vorenstaande volgt tevens dat niet aannemelijk is dat Honda ten onrechte heeft bewerkstelligd dat de container met de aggregaten door de douane is vastgehouden. De op die stelling gebaseerde geldvordering van Gt Corp dient derhalve eveneens afgewezen te worden.

4.12. Gt Corp zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van deze procedure worden veroordeeld. Aangezien kern van het geschil de vraag is of de aggregaten al dan niet inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Honda maken, is in beginsel, zoals door Honda gevorderd, een proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv aan de orde. De door Honda overgelegde specificatie van haar advocaatkosten is door Gt Corp betwist. Gelet op de aard van dit kort geding dat als relatief eenvoudig moet worden aangemerkt, zal het salaris voor de advocaat van Honda op basis van de indicatietarieven in IE-zaken worden gematigd tot het bedrag van € 6.000,00.

5. De beslissing

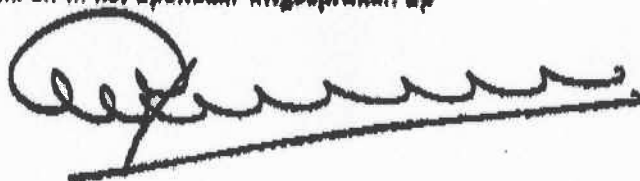
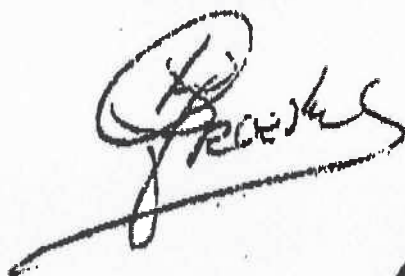
De voorzieningenrechter

wijst de vorderingen af,

veroordeelt Gt Corp in de kosten van dit geding, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Honda begroot op € 589,00 aan griffierecht en € 6.000,00 aan salaris van de advocaat,

verklaart dit vonnis ten aanzien van de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.D. Rentema en in het openbaar uitgesproken op 7 november 2013.



VOOR GROSSE
AFGEGEVEN
De griffier van de
Rechtbank Rotterdam

