

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 376832 / KG ZA 10-1207

### Vonnis in kort geding van 8 december 2010

in de zaak van

1. **X**,  
wonende te Doetinchem,  
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**PLAYSEATS B.V.**,  
gevestigd te Doetinchem,  
eisers,  
advocaat mr. J.R. Kluyver te Utrecht,

tegen

1. **Y**,  
wonende te Remscheid, Duitsland,  
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**PLAYSEATS DEUTSCHLAND GmbH**,  
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,  
3. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**GGP GmbH**,  
gevestigd te Remscheid, Duitsland,  
4. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**PLAY SEATS LTD**,  
gevestigd te Blaydon-on-Tyne, Verenigd Koninkrijk,  
gedaagden,  
advocaat mr. A.A.M. Reijns te Amsterdam.

Partijen zullen hierna X c.s. en Y c.s. genoemd worden en afzonderlijk worden aangeduid met respectievelijk X, Playseats BV, Y, Playseats Deutschland, GGP en Playseats UK. De zaak is voor Y c.s. mede bepleit door mr. H.J. Koenraad, advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure in deze zaak – die bij tussenvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen van 29 september 2010 na een mondelinge behandeling van 7 mei 2010 en een daaropvolgende (mislukte) mediation tussen partijen wegens onbevoegdheid is verwezen naar de voorzieningenrechter van deze rechtbank – blijkt uit:  
- de dagvaarding van 16 april 2010 (voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen) met uiteindelijk 14 producties;  
- de akte houdende overlegging producties zijdens Y c.s. (prods. 1 t/m 12);

- 
- de mondelinge behandeling in Zutphen en de bij gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's van mr. Kluyver voor X c.s. en van mrs. Koenraad en Reijns voor Y c.s.;
  - het tussenvonniss van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen van 29 september 2010;
  - de aanvullende producties zijdens X c.s. (prods. 15 t/m 26 (met aanvullende kostenspecificatie op prod. 14));
  - de aanvullende producties zijdens Y c.s. (prods. 13 t/m 18 (laatste is de kostenspecificatie));
  - de mondelinge behandeling voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 17 november 2010 en de bij gelegenheid daarvan overgelegde pleitnota's van mr. Kluyver voor X c.s. en van mrs. Koenraad en Reijns voor Y c.s.

1.2. Vonniss is bepaald op heden.

## **2. Uitgangspunten**

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. In voornoemd tussenvonniss van de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen is onder het kopje "De feiten" het navolgende opgenomen:

- 2.1 X heeft diverse stoelen ontwikkeld ten behoeve van computer spellen. Via Playseats B.V. brengt X deze racestoelen wereldwijd op de markt. X is bestuurder en enig aandeelhouder van Playseats B.V.
- 2.2 Vanaf 2004 verkoopt X zijn Playseats stoelen aan de vennootschap GGP GmbH van Y, die deze stoelen doorverkoopt in (...) Duitsland.
- 2.3 Op 5 oktober 2007 zijn Playseats B.V. (eiser sub 2) en Playseats Deutschland GmbH (gedaagde sub 2) een intentieovereenkomst met elkaar aan gegaan. In deze overeenkomst is onder meer bepaald dat Playseats Deutschland GmbH officiële importeur wordt van de Playseats stoelen in Duitsland en Oostenrijk. Voor verkoop buiten deze twee landen heeft Playseats Deutschland toestemming nodig van Playseats B.V. Verder mogen er door Playseats Deutschland geen concurrerende producten worden verkocht. De intentieovereenkomst is, hoewel dat wel was afgesproken, niet omgezet in een distributieovereenkomst.
- 2.4 X heeft zowel het beeldmerk 'Playseats' als het woordmerk 'playseat' als gemeenschapsmerk laten registreren door het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt, hierna BHIM. Inschrijving heeft plaatsgevonden voor Ye 9 (Apparaten, toestellen en inrichtingen voor het simuleren van rijden en racen).

2.3. In aanvulling daarop kan nog van het navolgende worden uitgegaan.

2.4. X is houder van de volgende merken:

a) het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEAT, ingeschreven onder nummer 7595184 op 10 november 2009 na een depot van 11 februari 2009 voor waren in Ye 9: *Apparatus, equipment and devices for simulating driving and racing*;

b) het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is afgebeeld, ingeschreven onder nummer 4221578 op 21 februari 2006 na een depot van 30 december 2004, eveneens voor waren in Ye 9 met eenzelfde omschrijving als hierboven:



c) het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is afgebeeld, ingeschreven onder nummer 6090021 op 9 juni 2008 na een depot van 11 juli 2007, ook voor waren in Ye 9 met dezelfde omschrijving als hiervoor:



(in originele inschrijving zo "vaag", Vzr.);

d) het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEATS, ingeschreven onder nummer 8842254 op 20 september 2010 na depot van 28 januari 2010, andermaal voor waren in Ye 9 met eenzelfde omschrijving.

2.5. X en Playseats BV zijn houder van de volgende domeinnamen:  
<playseat.co.nz>, <playseat.com>, <playseat.eu>, <playseat.hk>, <playseat.org>, <playseat.nl>, <playseat.be>, <playseats.asia>, <playseats.be>, <playseats.co.nz>, <playseats.com>, <playseats.hk>, <playseats.nl> en <playseats.co.uk>.

2.6. Y c.s. hanteren in hun bedrijfsvoering (ook) een aantal websites met in de betreffende domeinnamen verwerkt het teken "play(-)seat(s)". Het gaat om onder meer om <playseats.de>, <playseats.org>, <playseats.it>, <playseat.it>, <playseat.de>, <play-seats.com>, <playseats.de.cz>, <playseat-evolution.com> en <playseats-evolution.com>.

2.7. X c.s. heeft Y c.s. gesommeerd terzake van merk- en handelsnaaminbreuk en tot overdracht van domeinnamen waarin Y c.s. het teken "play(-)seat(s)" gebruikt, nadat X c.s. der partijen distributieovereenkomst wegens dringende reden bestaande uit wanprestatie met onmiddellijke ingang per 27 augustus 2009 had beëindigd. Y c.s. heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

### 3. Het geschil

3.1. X c.s. vordert *na eisvermindering* – samengevat – een thans *uitdrukkelijk tot Nederland beperkt* uitvoerbaar bij voorraad te verklaren merkinbreukverbod op het Gemeen-

---

schapswoordmerk PLAYSEAT en een verbod tot het hanteren van de handelsnaam Playseats, voorts een opgave van domeinnaamregistraties waarin "de handelsnaam Playseats of het woordmerk Playseat, of een sterk daarop gelijkende benaming, al dan niet in combinatie met een ander woord, voorkomt", alsmede een bevel om de opgegeven domeinnamen "om niet over te dragen", voorts een bevel tot accountantsgecertificeerde opgave van door Y c.s. verkochte stoelen met verificatoire bescheiden, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen met veroordeling van Y c.s. in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv en met bepaling van termijn bedoeld in art. 1019i Rv.

3.2. Y c.s. voert verweer.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. Y c.s. voert in de voortzetting van de procedure in Den Haag andermaal voor alle wren een exceptie van onbevoegdheid op. Die slaagt niet op grond van het navolgende.

4.2. Gedaagden wonen of zijn gevestigd buiten Nederland. De hoofdregel van art. 97(1) van de Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) wijst als bevoegde rechter die van de woonplaats van gedaagden aan. Een terzake relevante uitzondering is in lid 5 van dat artikel neergelegd: ook bevoegd om over een Gemeenschapsmerkinbreuk te oordelen is de rechter van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Gelet op de stellingname bij dagvaarding van X c.s. dat Y c.s. Gemeenschapsmerkinbreuk maakt in Nederland, is bedoelde bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage op grond van art. 97(5) GMVo daarmee gegeven. Vanwege artt. 98(2) jo. 103(2) GMVo is deze bevoegdheid beperkt tot Nederland – kennelijk reden waarom X c.s. haar grensoverschrijdende vorderingen na verwijzing heeft ingetrokken.

4.3. Dat staat los van de vraag of voorshands wel kan worden aangenomen dat sprake is van merkinbreuk in Nederland – een vraag die in het hierna volgende aan de orde komt en bij ontkennende beantwoording – zoals in het onderhavige geval – leidt tot weigering van de gevraagde voorzieningen (door een op zichzelf bevoegde rechter).

4.4. Voor zover aan de vorderingen van X c.s. een handelsnaamrechtelijke grondslag wordt gegeven of anderszins onrechtmatig handelen, heeft wat de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank te gelden dat deze zich gebonden acht aan de verwijzing van zijn ambtgenoot in Zutphen.

##### *Merkinbreuk in Nederland?*

4.5. Aan zijn *merkenrechtelijke* vordering legt X c.s. *uitsluitend* zijn Gemeenschapswoordmerk PLAYSEAT ten grondslag, niet ook zijn Gemeenschapswoord/beeld-merken of het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEATS. Weliswaar is X op 20 september 2010 (derhalve na dagvaarding en de eerste mondelinge behandeling in Zutphen) houder geworden

---

van dit Gemeenschapswoordmerk PLAYSEATS, waarvan X c.s. bewijs heeft overgelegd in zijn nadere producties, maar X c.s. heeft zijn vordering terzake niet vermeerderd, zodat de aangegeven grondslag ongewijzigd is en beperkt blijft tot het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEAT.

4.6. Als onderbouwing voor zijn stelling dat Y c.s. merkinbreuk maakt in Nederland, voert X c.s. aan dat Y c.s. op drie wijzen aanbiedt die gerichtheid op de Nederlandse markt zouden opleveren:

- 1) levering door GGP "via de webwinkel [www.conrad.nl](http://www.conrad.nl) met gebruikmaking van het woordmerk Playseat" (dagvaarding onder 19 en prod. 12 en de 2<sup>e</sup> pleitnota mr. Kluyver voor de zitting van 17 november 2010 onder 13);
- 2) aanbieden middels de webshop van Playseat Deutschland als PLAYSEATS-winkel op Ebay.nl (2<sup>e</sup> pleitnota voornoemd onder 13 en 14 en prod. 25);
- 3) aanbieden middels de website [www.race-star.de](http://www.race-star.de) door GGP in de Nederlandse taal (2<sup>e</sup> pleitnota voornoemd onder 13 en 15 en prod. 26).

4.7. Dit wordt voorshands niet genoegzaam geacht vanwege het navolgende.

4.8. Conrad Electronic Benelux B.V. (Conrad) heeft op haar genoemde website onder de aanduiding "Playseat race-star evolution GT" een simulatiestoel van het merk Race Star aangeboden. Niet is aannemelijk gemaakt dat Conrad gelieerd zou zijn aan Y c.s. Blijkens prod. 2 van Y c.s., een brief van mr. Van den Burg (kantoorgenoot van mr. Kluyver) aan Conrad van 9 december 2009 in klaarblijkelijke bevestiging van een minnelijke onthouding voor de toekomst door Conrad, blijkt dat Conrad de betreffende stoel inkocht van haar Duitse zusteronderneming, die deze geleverd had gekregen van GGP in Duitsland. Conrad heeft de betreffende stoelen derhalve geïmporteerd van haar Duitse evenknie en het is hooguit Conrad die zodoende door aanbieding met een op Nederlandse consumenten gerichte website (met een .nl-extensie) inbreuk pleegt. Dat Y c.s. daar zodanig de vinger in zou hebben gehad, dat zulks neerkomt op aanbieden in Nederland door of vanwege Y c.s. of een dreigement om dat te gaan doen, is geenszins aannemelijk gemaakt in kort geding. Terecht voert Y c.s. dan ook het verweer dat uit de stellingen van X c.s. niet volgt dat GGP op de Nederlandse markt aanbiedt of zou hebben aangeboden of dat dreigt te doen. Dit kan derhalve geen merkinbreuk door GGP in Nederland opleveren, zodat deze grondslag faalt.

4.9. De tweede grondslag is het aanbieden door Y c.s. middels eBay.nl. Y c.s. weersprekt ook hier naar voorlopig oordeel terecht dat sprake is van voldoende gerichtheid op Nederland. De betreffende webshop van Y en Playseat GmbH is opgezet in het Duits voor Duitsland en door de uitbater van eBay gekoppeld, zodat deze Duitse webwinkel met zekere Nederlandse standaardteksten opduikt op eBay.nl. Het enkele gegeven dat eBay zijn buitenlandse databases met elkaar in verbinding heeft gebracht en aldus via <ebay.nl> ook het aanbod van buitenlandse aanbieders op buitenlandse (bijvoorbeeld, zoals in het onderhavige geval: Duitse) versies van eBay weergeeft, levert naar voorlopig oordeel geen voldoende gerichtheid op Nederland op in de zin van de vaste rechtspraak terzake. Dit is naar voorlopig oordeel namelijk op een lijn te stellen met de omstandigheid dat buitenlandse websites vanuit Nederland ook bereikbaar zijn, maar daarmee is naar vaste rechtspraak nog geen sprake van gerichtheid op Nederland in de thans aan de orde zijnde zin.

---

4.10. De "Nederlandse taal" component uit de op Duitsland gerichte website [www.race-star.de](http://www.race-star.de) betreft een standaard Google vertaalmodule in de heading van deze website (die overigens thans niet meer wordt gevoerd door Y c.s.), die aangeklikt kan worden en vervolgens zorgt voor een (rudimentaire) zogenoemde machinevertaling in (onder meer) het Nederlands. Ook dat is naar voorlopig oordeel niet genoegzaam om van gerichtheid op Nederland te kunnen spreken – zo op deze forum-achtige website überhaupt al sprake zou zijn van aanbieden, wat X c.s. wel stelt, maar Y c.s. bestrijdt. Daarnaast betreft het gestelde aanbod hier opnieuw simulatiestoelen van het merk Race Star en worden daarbij Gemeenschapswoord/beeldmerken van X gebruikt, die hij nu juist, zoals hiervoor in 4.5 is overwogen, *niet* aan zijn vorderingen ten grondslag heeft gelegd. Voor zover het zelfde wordt aangevoerd met betrekking tot de site [www.play-seats.com](http://www.play-seats.com) is onvoldoende steekhoudend weersproken dat dit geen online winkel betreft.

4.11. Bij deze stand van zaken wordt niet toegekomen aan een inhoudelijk voorlopig oordeel over de geldigheid van het ingeroepen PLAYSEAT Gemeenschapsmerk (beschrijvend, gebrek aan onderscheidend vermogen), waar een goed deel van het partijdebat in tweede termijn over is gegaan. Nu voorshands hoe dan ook geen sprake is van merkinbreuk op het Gemeenschapswoordmerk PLAYSEAT *in Nederland*, indien veronderstellenderwijs zou worden uitgegaan van de geldigheid van dit enige ingeroepen merk, kan geen verbod op die grondslag worden toegewezen.

#### *Handelsnaaminbreuk?*

4.12. *Mutatis mutandis* geldt hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de merkenrechtelijke grondslag ook voor zover de vordering handelsnaamrechtelijk is gefundeerd. X c.s. stelt immers dat de handelsnaam Playseats in verscheidene door Y c.s. gehanteerde websites wordt gebruikt. Voor zover daarvan al sprake zou zijn, zijn deze sites niet gericht op Nederland, zodat ook deze grondslag faalt.

#### *Overig onrechtmatig handelen*

4.13. Waaruit het overige onrechtmatig handelen jegens X c.s. zou moeten bestaan is door hem naar voorlopig oordeel niet genoegzaam steekhoudend aangekleed. Ook de stelling die bij de tweede mondelinge behandeling is betrokken door X c.s. dat de overige Gemeenschapsmerken van X relevant zouden zijn "voor het onrechtmatig handelen van Y c.s.", wordt als ongesubstantieerd gepasseerd. Voor zover bij gelegenheid van de tweede mondelinge behandeling als nieuwe grondslagen nog zijn aangevoerd wanprestatie van Y c.s. "door zich na afloop van de distributieovereenkomst nog steeds te presenteren als een dealer van PLAYSEAT-producten met gebruikmaking van PLAYSEATS-beschrijvingen, de PLAYSEATS-beeldmerken en de PLAYSEATS-domeinnamen", het weigeren van GGP om domeinnamen af te staan aan X c.s., hetgeen "nog meer onrechtmatig" zou zijn, alsmede dat sprake zou zijn van onrechtmatig handelen van Y door tijdens de duur van de als distributieovereenkomst aan te merken contractuele verhouding Playseats UK op te richten, heeft te gelden dat dit nieuwe stellingen zijn in een zodanig laat stadium, dat dit in strijd komt met de goede procesorde in kort geding, zoals Y c.s. terecht heeft aangevoerd.

4.14. Hoe dan ook zij daarbij opgemerkt dat de relevantie van één en ander ook in die zin in het midden kan blijven, nu geen op gesteld onrechtmatig handelen buiten merk- en handelsnaaminbreuk gestelde vordering is ingesteld door X c.s.

---

*Slotsom*

4.15. Het vorenoverwogene brengt mee dat de gevraagde voorlopige voorzieningen dienen te worden geweigerd.

4.16. X c.s. heeft als de in het ongelijk gestelde zijde de proceskosten te dragen op de voet van art. 1019h Rv conform de onbestreden specificatie van Y c.s. Aangezien Y c.s. geen aanspraak heeft gemaakt op uitvoerbaarverklaring bij voorraad van een eventueel ten gunste van hem toe te wijzen proceskostenveroordeling, zal zodanige uitvoerbaar bij voorraad verklaring niet worden opgenomen in het dictum.

**5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen;

5.2. veroordeelt X c.s. in de kosten van de onderhavige procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Y c.s. begroot op €560,- aan verschotten en op €20.807,- aan salaris advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 8 december 2010.