

Vzgr Rb Amsterdam, 25 augustus 2005, S.O.S. Knoop II



PROCESRECHT

Verklaring van verval

- [Geen terugwerkende kracht](#)

Il'Dolce stelt ten aanzien van de dicta 3, 4 en 5 van het vonnis van 7 april 2005 geen dwangsommen verbeurd te hebben omdat de daarop betrekking hebbende vorderingen niet zijn ingesteld in de bodemprocedure. Wat er ook van de verplichting om alle vorderingen in de bodemprocedure weer aan de orde te stellen op straffe van verval van de veroordelingen zijn moge, in elk geval leidt de verklaring van verval van de veroordelingen niet tot verval met terugwerkende kracht. In artikel 260, eerste lid, laatste zin, Rv is immers bepaald dat de voorlopige voorziening haar kracht verliest 'met de indiening van de verklaring', derhalve met ingang van de dag van indiening van de verklaring. Deze zienswijze vindt steun in zowel literatuur als jurisprudentie.

- [Artikel 50\(6\) TRIPs geen directe werking](#)

Het standpunt van Il'Dolce dat uit de originele Engelse tekst van artikel 50 lid 6 Trips blijkt dat wél van verval met terugwerkende kracht sprake is en dat van die tekst moet worden uitgegaan, wordt niet gevolgd. Aan artikel 50 Trips komt geen directe werking toe.

Geen maximering dwangsom

[Gelet op overtredingen alsnog een dwangsom zonder maximum](#)

Het voorgaande betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat Il'Dolce op diverse wijzen, ook nadat aanspraak was gemaakt op de volledige dwangsom, de verboden van 1 en 2 van het vonnis van 7 april 2005 heeft overtreden. Onder deze omstandigheden is het gerechtvaardigd om alsnog aan de gevorderde verboden een dwangsom te verbinden zonder daaraan een maximum te verbinden. De praktijk zal leren of deze dwangsom ook daadwerkelijk verbeurd wordt. De gevraagde verboden zullen daarom opnieuw worden toegewezen meteen gematigde doch niet aan een maximum gebonden dwangsom.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 38, p. 211

Vzgr Rb Amsterdam, 25 augustus 2005

(Sj. A. Rullmann)

(...)

1 [X], Verenigd Koninkrijk,

2[Y], Italië, eisers, procureur

mr. J.W. van Rijswijk, advocaat mr. A.W.G. Artz te Rotterdam,

tegen

Il'Dolce BV te Amsterdam, gedaagde,
procureur mr. M.A. Mak.

(...)

Gronden van de beslissing

(...)

h. Op 17 juni 2005 hebben [X] en Ionny Qaan Il'Dolce een exploit doen betekenen waarin zij heeft geconstateerd dat Il'Dolce de dicta 1 tot en met 6 van het vonnis van 7 april 2005 heeft overtreden en dientengevolge het maximum aan dwangsommen (€ 100.000,-) heeft verbeurd. In het exploit zijn de volgende overtredingen geconstateerd: het niet staven

van de verklaring van de accountant met alle relevante bescheiden (overwegingen 4 en 5); onjuiste opgave van de aantallen ingekochte, inbreukmakende producten (overweging 6); onjuiste opgave van de aantallen verkochte! afgeleverde producten (overweging 7); onjuiste opgave van de voorraad inbreukmakende producten (overweging 8); overleggen onvolledige klantenlijst (overweging 10); het qua inhoud niet behoorlijk naleven van de veroordeling aan alle afnemers een brief te versturen (overweging 12); het niet versturen van een brief aan degenen aan wie Il'Dolce een offerte heeft uitgebracht (overweging 14); het niet afgeven van de volledige voorraad inbreukmakende producten en! of verkopen van een gedeelte van de onder het beslag liggende producten (overweging 16). Il'Dolce is bevel gedaan binnen drie werkdagen na 17 juni 2005 tot betaling van de verbeurde dwangsommen en de proceskosten over te gaan. Il'Dolce heeft (met uitzondering van betaling van een gedeelte van de proceskosten) aan dit bevel geen gehoor gegeven.

i. Bij ter griffie ingekomen faxbrief van 21 juni 2005 heeft de raadsvrouw van Il'Dolce verklaard dat op basis van artikel 260 Rv de dicta 3, 4, 5 en 7 van het vonnis van 7 april 2005 ten aanzien van de vorderingen 3, 4 en 5, hun kracht hebben verloren en zijn herroepen nu de daarmee corresponderende vorderingen niet zijn herhaald in de aanhangig gemaakte bodemprocedure. Bij ter griffie ingekomen faxbrief van 22 juni 2005 heeft de raadsman van [X] c.s. meegedeeld dat de zienswijze van de raadsvrouw van Il'Dolce onjuist is, aangezien bij dagvaarding van 1 maart 2005 de eis in de hoofdzaak is ingesteld.

In conventie voorts

2 [X] en Jonny Q vorderen thans wederom Il'Dolce te veroordelen te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en verveelvoudiging van het strasdesign en het Jeansontwerp P677, alsmede ieder gebruik van het Benelux beeldmerk, geregistreerd onder nummer 0760736, door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de strasknoop, een en ander zoals bedoeld in de dagvaarding van 1 maart 2005, benevens een aantal nevenvorderingen, alles op straffe van dwangsommen, met het verzoek aan deze bevelen een zwaardere dwangsombeoordeling te verbinden zonder enige maximering.

3 Zij stellen hiertoe dat afgezien van de overtredingen zoals beschreven in het exploit (rh), zij hebben moeten vaststellen dat Il'Dolce zelfs nog steeds adverteert voor kleding met de inbreukmakende knoop. Zij hebben op

de website van Il'Dolce een foto aangetroffen van een model met rok voorzien van de inbreukmakende knoop. Dit toont bovendien aan dat Il'Dolce ook andere kleding dan jeansbroeken heeft voorzien van de inbreukmakende knoop. Tevens hebben zij bij afnemers van Il'Dolce een tot nog toe onbekend model jeansbroek, type Low Belt, van Il'Dolce aangetroffen, met daarop de inbreukmakende knoop voorzien van roze strassteentjes. Ook hiermee handelt Il'Dolce in strijd met de bevelen van sub 1 en 2 van het dictum van het vonnis van 7 april 2005. Omdat het maximumbedrag aan dwangsommen door Il'Dolce is verbeurd, bestaat thans geen enkele prikkel meer voor Il'Dolce om alsnog aan de bevelen in het vonnis van 7 april 2005 te voldoen. [X] c.s. hebben er belang bij en recht op dat Il'Dolce alsnog, daartoe bewogen door een zwaardere dwangsbepaling, volledig en op correcte wijze voldoet aan de bevelen in sub 1-6 van het dictum van het vonnis. [X] c.s., vrezende, en gezien de diverse overtredingen van het KG-vonnissen is deze vrees gerechtvaardigd, dat Il'Dolce haar inbreukmakende handelingen gewoon zal voortzetten (waaronder het opnieuw verhandelen van inbreukmakende producten), waarmee de schade voor [X] c.s. nog verder op zal lopen. Zij hebben dan ook een spoedeisend belang bij hun vorderingen.

4 Il'Dolce heeft erkend dat zij geen opgave heeft gedaan van het in de handel zijn van de LowBelt en de jeansrokken, met daarop de strasknoop. Voor het overige heeft zij gemotiveerd verweer gevoerd op welk verweer hierna voor zover nodig zal worden ingegaan.

In voorwaardelijke reconventie voorts

5 Voor het geval [X] c.s. niet niet-ontvankelijk worden verklaard, vordert Il'Dolce [X] c.s. te verbieden het vonnis van 7 april 2005 te executeren totdat er onherroepelijk is beslist op het verweer van Il'Dolce ter zake van het verweer van artikel 260 Rv en de andere verweren op straffe van een dwangsom, alsmede de verbeurde dwangsommen ten aanzien van de foto op het internet en de brief naar aanleiding van de offerte op te heffen althans te verminderen tot nihil.

6 Daartoe stelt zij dat zij terzake van dicta 3, 4 en 5 geen (eventuele) dwangsommen meer verbeurt/heeft verbeurd omdat [X] c.s. ten aanzien van deze dicta geen bodemzaak aanhangig hebben gemaakt in de zin van artikel 260 Rv. De betreffende dicta moeten worden geacht hun kracht te hebben verloren met terugwerkende kracht. Verder stelt zij dat de foto van het rokje op het internet inmiddels van de site is en slechts een minuscule overtreding, als het dat al is, betreft. Met betrekking tot de offerte stelt zij dat zij geen schriftelijke offertes aan detaillisten heeft uitgebracht. De offertes waren mondeling en van de detaillisten heeft zij geen adresgegevens, zodat zij ze dus niet kan aanschrijven. Ter zitting van 23 maart 2005 heeft zij dat ook al naar voren gebracht. Aldus Il'Dolce.

7 [X] c.s. hebben de reconventionele vorderingen gemotiveerd bestreden.

Beoordeling van het geschil:

In conventie

8 Vooropgesteld moet worden dat in deze procedure niet wordt verzocht om te beslissen voor welke gedragingen nu precies welke dwangsommen zijn verbeurd. Op dit punt zal in deze procedure dan ook geen beslissing worden gegeven. Het zogenaamde 'Trips verweer' speelt dan ook in conventie geen rol.

9 In conventie wordt gevorderd nieuwe dwangsommen te verbinden aan een reeds bestaande veroordeling. Het dictum van het vonnis van 7 april 2005 bestaat uit twee verboden (de dicta 1 en 2) en voor het overige (de dicta 3, 4, 5 en 6) uit geboden. Aan de diverse dicta is één dwangsom verbonden. Deze is gemaximeerd, voor zowel de verboden als de geboden. In het algemeen is het gerechtvaardigd om bij het opleggen van een verbod de daaraan te verbinden dwangsom niet te maximeren. In het onderhavige geval is na het vonnis van 7 april 2005 gebleken dat de opgelegde dwangsom onvoldoende prikkel is voor Il'Dolce om de verboden onder 1 en 2 van het dictum na te leven. Immers, Il'Dolce heeft erkend dat zij van de rokjes en de Low Belt geen opgave heeft gedaan en de Low Belt is, na 8 april 2005, bij twee afnemers aangetroffen. Het afbeelden van het rokje op de website van Il'Dolce moet daarbij worden aangemerkt als 'openbaar maken' in de zin van de Auteurswet, zodat ook deze handeling valt onder het verbod van dictum 1 van het vonnis van 7 april 2005. Niet bestreden is door Il'Dolce dat het rokje eerst na 1 juli 2005, dus nadat aanspraak was gemaakt op de volledige dwangsom van € 100.000,- van de website is verwijderd.

Tenslotte is het niet onaannemelijk dat Il'Dolce een partij jeansbroeken met witte en blauwe strassteentjes aan het beslag heeft onttrokken. De voorzieningenrechter is met [X] c.s. van oordeel dat het betoog van Il'Dolce, dat zowel de deurwaarder als de merk gemachtigde zich kennelijk hebben vergist in de kleur van de strassteentjes bij de inbeslagname van de jeansbroeken, ongeloofwaardig voorkomt.

Het voorgaande betekent dat er rekening mee moet worden gehouden dat Il'Dolce op diverse wijzen, ook nadat aanspraak was gemaakt op de volledige dwangsom, de verboden van 1 en 2 van het vonnis van 7 april 2005 heeft overtreden. Onder deze omstandigheden is het gerechtvaardigd om alsnog aan de gevorderde verboden een dwangsom te verbinden zonder daaraan een maximum te verbinden. De praktijk zal leren of deze dwangsom ook daadwerkelijk verbeurd wordt. De gevraagde verboden zullen daarom opnieuw worden toegewezen meteen gematigde doch niet aan een maximum gebonden dwangsom.

10 De dwangsom die verbonden is aan de geboden 3 tot en met 6 van het dictum van het vonnis van 7 april 2005 is gemaximeerd, iets dat bij geboden gerechtvaardigd is. Indien [X] c.s. zich in deze maximering niet konden vinden, hadden zij daartegen hoger beroep dienen in te stellen. Zij hebben dit echter nagelaten. Het onderhavige kort geding kan niet dienen als een verkapt hoger beroep. De vordering zal derhalve voor het overige worden afgewezen. De overige verweren kunnen daarom buiten beschouwing blijven.

11 Il'Dolce zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van deze procedure aan de zijde van [X] c.s, gevallen.

In reconventie

12 Nu [X] c.s. in conventie niet niet-ontvankelijk is verklaard, dienen de reconventionele vorderingen aan de orde te komen.

13 Il'Dolce stelt ten aanzien van de dicta 3, 4 en 5 van het vonnis van 7 april 2005 geen dwangsommen verbeurd te hebben omdat de daarop betrekking hebbende vorderingen niet zijn ingesteld in de bodemprocedure. Wat er ook van de verplichting om alle vorderingen in de bodemprocedure weer aan de orde te stellen op straffe van verval van de veroordelingen zijn moge, in elk geval leidt de verklaring van verval van de veroordelingen niet tot verval met terugwerkende kracht. In artikel 260, eerste lid, laatste zin, Rv is immers bepaald dat de voorlopige voorziening haar kracht verliest 'met de indiening van de verklaring', derhalve met ingang van de dag van indiening van de verklaring. Deze zienswijze vindt steun in zowel literatuur als jurisprudentie. Het standpunt van Il'Dolce dat uit de originele Engelse tekst van artikel 50 lid 6 Trips blijkt dat wél van verval met terugwerkende kracht sprake is en dat van die tekst moet worden uitgegaan, wordt niet gevolgd. Aan artikel 50 Trips komt geen directe werking toe. Nu in het kader van deze procedure niet wordt vastgesteld of het bedrag aan dwangsommen van € 100.000,-wel of niet in zijn geheel reeds was verbeurd op het moment dat de verklaring van verval werd ingediend, kan de vraag of artikel 260 Rv verplicht alle vorderingen in de bodem weer aan de orde te stellen, in het midden blijven. De vordering tot schorsing van de executie van het vonnis van 7 april 2005 moet daarom dan ook reeds worden afgewezen.

14 Op verzoek van de veroordeelde is de rechter die de dwangsom heeft opgelegd bevoegd de opgelegde dwangsom te matigen of op te heffen. Voor matiging dan wel opheffing van de dwangsom ten aanzien van de 'website overtreding' (het tonen van de foto van het rokje met strasknoop op de website), is echter geen plaats. Het tonen van de foto op de website moet voorts nog worden aangemerkt als zowel 'openbaarmaken' als 'gebruik van', waarmee sprake is van overtreding van het dictum onder 1 en 2.

15 Met betrekking tot de veroordeling tot het sturen van een brief aan al degenen aan wie een offerte is uitgebracht, wordt voorshands overwogen dat onder de woorden 'aan wie een offerte is uitgebracht' zou moeten worden verstaan als aan wie een schriftelijke offerte is uitgebracht. Voorzover [X] c.s. aanspraak maken op verbeurte van de dwangsom omdat geen brief is gezonden aan personen aan wie een mondelinge offerte is uitgebracht, wordt voorshands dan ook geoordeeld dat dat niet terecht is. Daar het hier gaat om een gemaximeerde dwangsom en niet valt uit te sluiten dat wegens het niet nakomen van de verboden en andere geboden in het vonnis de gemaximeerde dwangsom (uiteindelijk) verschuldigd is, heeft Il'Dolce er geen rechtens te respecteren belang bij dat in het kader van deze procedure de executie van het vonnis voor wat betreft het

niet versturen van een brief aan degenen aan wie Il'Dolce een (mondelinge) offerte heeft uitgebracht, wordt geschorst.

16 Il'Dolce wordt als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van [X] c.s., begroot op €408,-aan salaris procureur.

Beslissing in het kort geding

De voorzieningenrechter:

In conventie:

1 Beveelt Il'Dolce met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke openbaarmaking en verveelvoudiging (daaronder mede begrepen elke vervaardiging, im- en export, het ter verkoop of anderszins ter beschikking stellen aan derden, verkopen en tentoonstellen) van het stradesign en het Jeansontwerp P677 zoals genoemd in het lichaam van de dagvaarding van 1 maart 2005, aangehecht aan het vonnis in kort geding tussen partijen (310733/KG 05-408 Pl.

2 Beveelt Il'Dolce met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het Benelux-beeldmerk, geregistreerd onder nummer 0760736, door onmiddellijk te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de strasknoop, zoals bedoeld in het lichaam van de dagvaarding van 1 maart 2005, aangehecht aan het vonnis in kort geding tussen partijen (310733/KG 05-408 Pl.

3 Bepaalt dat Il'Dolce bij overtreding van het verbod onder 1 een dwangsom is verschuldigd van € 1.000,-ineens, alsmede €250,-voor iedere dag dat de overtreding voortduurt en bij overtreding van het verbod onder 2, €100,-voor ieder inbreukmakend product.

4 Veroordeelt Il'Dolce in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van [X] c.s. begroot op:

-€71,93 aan exploitkosten,

-€244,-aan vastrecht en

-€816,-aan salaris procureur.

5 Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

6 Wijst het meer of anders gevorderde af

In reconventie:

7 Weigert de gevraagde voorziening.

8 Veroordeelt Il'Dolce in de kosten van dit geding, tot heden

Aan de zijde van [X] c.s.,begroot op €408,-aan salaris procureur.