

Hof Leeuwarden, 26 juli 2006, Storteboom v Fraas

Benelux merk 0568344



PROCESRECHT

Verlies van kracht voorlopige voorziening
het in art. 260 Rv voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, kan niet worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw in kort geding instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure

Het hof verenigt zich met het in het slot van de vorige rechtsoverweging weergegeven standpunt van Fraas omdat zulks reeds in de wet ligt besloten, en is voorts van oordeel dat het in art. 260 Rv voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw in kort geding instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure, nu dit een en ander strijdig moet worden geacht met de inhoud en strekking van genoemd artikel en voorts met hetgeen een goede procesorde meebrengt. In het midden kan daarbij blijven of aan het verlies van kracht van een voorlopige voorziening al dan niet extunc-werking dient te worden verbonden, nu deze vraag niet beslissend is voor de uitkomst van het geding in hoger beroep. Daarbij komt in het onderhavige geval nog dat uit de stellingen van Fraas, anders dan tot het opnieuw verkrijgen van een termijn ex art. 260 Rv, geen ander zelfstandig (en spoedeisend) belang blijkt om in (het incidenteel) appel opnieuw een vordering in te stellen (mede) tot verkrijging van hetgeen haar reeds in eerste instantie is toegewezen (de "hoofdvordering").

Vindplaatsen: [AY5373](#); BIE 2007, nr. 64, p. 394

Rb Den Haag, 5 juli 2007

(Knijp, voorzitter, Kuiper en Schepen)

Arrest d.d. 26 juli 2006

Rolnummer 0500318

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de vierde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

Storteboom Agri,

gevestigd te Kornhorn,

appellante in het principaal en geïntimeerde in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: Storteboom,

procureur: J.V. van Ophem,

voor wie gepleit heeft P. Koerts, advocaat te Groningen,

tegen

[X] Fraas B.V.,

gevestigd te Lochem,

geïntimeerde in het principaal en appellante in het incidenteel appel,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: Fraas,

procureur: P. van der Sluis,

voor wie gepleit heeft A.D.E. Theunissen, advocaat te Deventer.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kort geding vonnis uitgesproken op 25 mei 2005 door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Groningen.

Het geding in hoger beroep

Bij exploit van 20 juni 2005 - tevens houdende grieven - is door Storteboom hoger beroep ingesteld van bovengenoemd vonnis met dagvaarding van Fraas tegen de zitting van 29 juni 2005, op welke datum door Storteboom tevens mondeling is geconcludeerd voor eis in hoger beroep.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt: dat het hof "Bij arrest geheel en al uitvoerbaar bij voorraad vernietigt het vonnis a quo voor wat betreft het bevel aangaande het 'Premium'-merk van Fraas en opnieuw rechtdoende de daarop betrekking hebbende vorderingen alsnog afwijst met veroordeling van Fraas in de kosten van dit geding in beide instanties"

Bij memorie van antwoord is door Fraas verweer gevoerd en incidenteel geappelleerd met als conclusie:

"Fraas vordert dat het gerechtshof:

de vordering in principaal appel afwijst;

in incidenteel appel, bij arrest uitvoerbaar bij voorraad:

I Storteboom beveelt met onmiddellijke ingang ieder gebruik in de Benelux van de merken 'OLYMPIA' en 'OLYPIA LUXUS HÄNCHEN' of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

II Storteboom beveelt binnen tien dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest aan de advocaat van Fraas, mr A.D.E. Theunissen, een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en gewaarmerkte opgave doen toekomen van de volgende informatie:

a. het totaal aantal inbreukmakende producten dat haar onderneming heeft geproduceerd dan wel heeft laten produceren onder vermelding van de volledige namen en adresgegevens van de leverancier van het verpakkingsmateriaal waar de merken 'OLYMPIA' en/of 'OLYPIA LUXUS HÄNCHEN' dan wel een daarmee overeenstemmend teken op afgebeeld is;

b. de volledige gegevens met betrekking tot de afnemers, alsmede de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de inbreukmakende producten, zulks gerangschikt per afnemer en onder overlegging van kopieën van daarop betrekking hebbende facturen;

c. de nog bij haar onderneming aanwezige voorraad van de inbreukmakende producten onder vermelding

van de locatie waar de inbreukmakende producten zich bevinden, alsmede de aantallen en nummers van deze producten;

d. de met de inbreukmakende producten behaalde omzet en winst, alsmede de verschillende ter berekening van de winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten, voorzien van duidelijke en gedetailleerde en schriftelijke bewijsstukken.

III Storteboom beveelt binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest aan al haar afnemers van inbreukmakende producten in een voor de geadresseerde begrijpelijke taal, een brief zenden met uitsluitend de navolgende inhoud:

"Geachte.....,

Wij zijn verplicht u te informeren dat het Gerechtshof te Leeuwarden, bij arrest van (datum toevoegen) in kort geding heeft beslist dat naar zijn voorlopig oordeel de door ons aan u aangeboden producten voorzien van de merken 'Olympia' en/of 'Olympia Luxus HÄrnchen', zoals in kopie bijgesloten, inbreuk maken op de exclusieve merkrechten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fraas en dat deze producten derhalve niet te koop mogen worden aangeboden, verkocht, geleverd of anderszins mogen worden gebruikt. Wij verzoeken u hierbij om binnen 7 dagen na heden de bij u nog aanwezige voorraad van deze inbreukmakende producten aan ons te retourneren, vergezeld van een schriftelijke verklaring dat er geen exemplaren van de inbreukmakende producten bij uw vestiging aanwezig zijn. De aankoop prijs en de door u gemaakte kosten, waaronder verzendkosten, zullen door ons worden vergoed. Het in voorraad houden en/of verhandelen van bovenbedoelde inbreukmakende producten maakt inbreuk op de exclusieve merkrechten van Fraas"

In het geval het afnemers betreft die slechts orders hebben geplaatst of offertes hebben gevraagd, kunnen de tweede en derde zin van de tekst vervangen worden door:

"Wij kunnen derhalve de door u bestelde inbreukmakende producten waarvoor u interesse hebt getoond, niet leveren."

Dan wel een brief van zodanige inhoud of vorm als de rechtbank in goede justitie zal bepalen, een en ander onder de verplichting om gelijktijdige kopieën van alle te verzenden brieven te verschaffen aan de advocaat van Fraas, mr A.D.E. Theunissen.

IV Storteboom beveelt om binnen vijf dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest de gehele voorraad, waaronder begrepen de door afnemers geretourneerde voorraad van inbreukmakende zaken, op kosten van haar onderneming en op een door Fraas aan te geven wijze te verzenden naar Fraas;

V Storteboom veroordeelt tot betaling van een dwangsom van euro 25.000,- per dag of gedeelte daarvan of per product waarmee gedaagden het bevel onder I niet nakomen, zulks ter keuze van Fraas;

VI Storteboom veroordeelt tot betaling van een dwangsom van euro 10.000,- per dag voor elke overtreding

van de hiervoor onder punt II t/m IV genoemde bevelen;

VII Storteboom veroordeelt het volledige bedrag van de door haar onderneming met de verhandeling van de inbreukmakende producten behaalde winst conform artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet aan cliënte af te dragen en overige door Fraas geleden en nog te lijden schade te vergoeden, nader op te maken bij staat;

VIII Storteboom te veroordelen om aan Fraas als voorschot op de te betalen schadevergoeding en/of afdracht van de genoten winst te betalen een bedrag van euro 25.000,-.

IX bepaalt dat de termijn waarbinnen Fraas op grond van artikel 260 Rv een bodemprocedure aanhangig dient te maken stelt op drie maanden te rekenen vanaf de datum van het arrest;

X Storteboom veroordeelt in de kosten van het geding in beide instanties."

Door Storteboom is in het incidenteel appèl geantwoord met als conclusie:

dat het hof "Bij arrest geheel en al uitvoerbaar bij voorraad, bekrachtigt, voor zover nodig met verbetering der gronden, het vonnis waarvan incidenteel appèl en Fraas veroordeelt in de kosten op dit appèl gevallen."

Vervolgens hebben partijen hun zaak doen bepleiten onder overlegging van pleitnota's door hun advocaten. Bij die gelegenheid hebben partijen het hof verzocht de uitspraak vooralsnog aan te houden omdat zij de mogelijkheid van een schikking en royement wensten te onderzoeken.

Tenslotte heeft Storteboom onder overlegging van haar procesdossier arrest verzocht.

De grieven

Storteboom heeft in het principaal appel twee grieven voorgedragen.

Fraas heeft in het incidenteel appel vijf grieven naar voren gebracht.

De beoordeling

In het principaal en incidenteel appel:

1. Nu geen van partijen bezwaar heeft geuit tegen de vaststelling van de feiten in het beroepen vonnis door de voorzieningenrechter (r.o. 1.1 t/m 1.4), zal ook het hof van die feiten uitgaan.

2. In de eerste aanleg heeft Fraas van Storteboom gevorderd - in essentie - dat laatstgenoemde zal worden bevolen elk gebruik in de Benelux van de merken "Olympia" en "Olympia Luxus HÄrnchen" of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden. Daarnaast heeft Fraas een aantal nevenvorderingen ingesteld op basis van de artikelen 13A leden 4 en 5, 13 bis BMW alsmede het gemene recht.

3. De voorzieningenrechter heeft - kortweg - bovenomschreven vordering tot verkrijging van een bevel tot staken en gestaakt houden van ieder gebruik van genoemde merken aan Fraas toegewezen, onder afwijzing van de nevenvorderingen.

4. Tegen de toewijzing van de "hoofdordering" zoals in de vorige rechtsoverweging omschreven en de gronden waarop deze toewijzing berust, heeft Storteboom - voorzover betrekking hebbend op het verbod met be-

trekking tot het "Premium-merk" van Fraas - haar grieven in het principaal appel gericht.

De eerste vier grieven van Fraas in het incidenteel appel hebben betrekking op de afwijzing van de nevenvorderingen zoals boven aangeduid, terwijl de vijfde grief ziet op de kostencompensatie door de voorzieningenrechter.

5. In r.o. 2.10 van het beroepen vonnis heeft de voorzieningenrechter, uitvoering gevend aan het bepaalde in art. 260 Rv, zakelijk weergegeven overwogen dat hij in het dictum van zijn uitspraak geen termijn zal opnemen voor het instellen van een eis in de bodemprocedure, nu hij de (wettelijke) termijn van lid 2 van genoemd artikel in de gegeven omstandigheden te dezer zake passend acht.

6. Als onweersproken gesteld en ook overigens uit de stukken blijkend staat vast dat Fraas binnen genoemde wettelijke termijn geen bodemprocedure aanhangig heeft gemaakt. Evenwel blijkt tevens onweersproken uit de stukken dat zij kort na het wijzen van het onderhavige vonnis in kort geding, Storteboom opnieuw in kort geding heeft gedagvaard tot - in essentie - hetzelfde als waarop het eerste kort geding betrekking had, daarbij tevens opnieuw een termijn vorderende ex art. 260 Rv voor het aanhangig maken van een bodemprocedure. De voorzieningenrechter heeft Fraas in dat tweede kort geding in haar vorderingen niet-ontvankelijk verklaard, voor zover thans van belang daarbij overwegend dat het vragen van een nieuwe termijn ex art. 260 Rv moet worden beoordeeld als strijdig met de ratio van dat artikel.

7. Als voorts onweersproken uit de stukken blijkend, heeft Storteboom op 7 juli 2005 ter griffie van de rechtbank te Groningen een verklaring ex art. 260 lid 1 Rv gedeponereerd, zulks met de strekking om de voorlopige voorzieningen hun kracht te doen verliezen.

8. In haar memorie van antwoord in het principaal appel, tevens memorie van grieven in het incidenteel appel, welk stuk is genomen op 13 juli 2005 - derhalve nA; de verklaring van Storteboom ex art. 260 Rv - heeft Fraas het hof verzocht om hetgeen haar in eerste aanleg reeds was toegewezen (de "hoofdvordering"), in het incidenteel appel opnieuw aan haar toe te wijzen, nu zij daarbij belang heeft waar immers de termijn ex art. 260 Rv is verstreken en diensgevolge Storteboom met een beroep op die termijn aan het vonnis d.d. 25 mei 2005 haar werking kan ontnemen. Aldus stelt Fraas zich op het standpunt dat overschrijding van bedoelde termijn, gevolgd door een verklaring dienaangaande van de wederpartij, aan het vonnis zijn werking ontnemt.

9. Het hof verenigt zich met het in het slot van de vorige rechtsoverweging weergegeven standpunt van Fraas omdat zulks reeds in de wet ligt besloten, en is voorts van oordeel dat het in art. 260 Rv voorziene verlies van kracht van een voorlopige voorziening, niet kan worden teniet gedaan of uitgesteld door het telkenmale opnieuw in kort geding instellen van (nagenoeg) dezelfde vordering onder het (steeds) vorderen van een nieuwe termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure, nu dit een en ander strijdig moet worden geacht

met de inhoud en strekking van genoemd artikel en voorts met hetgeen een goede procesorde meebrengt. In het midden kan daarbij blijven of aan het verlies van kracht van een voorlopige voorziening al dan niet ex tunc-werking dient te worden verbonden, nu deze vraag niet beslissend is voor de uitkomst van het geding in hoger beroep. Daarbij komt in het onderhavige geval nog dat uit de stellingen van Fraas, anders dan tot het opnieuw verkrijgen van een termijn ex art. 260 Rv, geen ander zelfstandig (en spoedeisend) belang blijkt om in (het incidenteel) appel opnieuw een vordering in te stellen (mede) tot verkrijging van hetgeen haar reeds in eerste instantie is toegewezen (de "hoofdvordering").

10. Nu Storteboom op juiste wijze ter griffie een verklaring ex art. 260 Rv heeft gedeponereerd en mitsdien de voorlopige voorziening daarmee haar kracht heeft verloren, mist zij belang ten aanzien van de in het principaal appel gevorderde (gedeeltelijke) vernietiging van de hoofdveroordeling in diezelfde voorlopige voorziening. Zulks geldt insgelijks met betrekking tot de door Fraas in het incidenteel appel ingestelde vordering tot het alsnog toewijzen van de nevenvorderingen, nu het niet denkbaar is dat nevenvorderingen toegewezen worden terwijl de onderliggende hoofdvordering is vervallen en niet (opnieuw) voor toewijzing in aanmerking kan komen. Een en ander leidt ertoe dat beide partijen, in het in principaal respectievelijk incidenteel appel, niet-ontvankelijk in hun vorderingen zullen worden verklaard.

11. Nu zowel de eerste aanleg als het principaal en incidenteel appel betrekking hebben op hetzelfde feitencomplex terwijl partijen in prima over en weer ten dele in het ongelijk zijn gesteld, vindt het hof in het boven overwogene aanleiding om de kosten van de procedure te compenseren aldus dat elk van partijen de eigen kosten draagt. Daarmede is tevens het lot van grief V van Fraas in het incidenteel appel beschoren, in welke grief wordt bepleit dat Storteboom als de overwegend in het ongelijk gestelde partij de kosten van de eerste aanleg dient te dragen. Ook aan de zijde van Storteboom ontbreekt verder de grond voor een nadere inhoudelijke beoordeling van het geschil ter fine van een kostenveroordeling ten laste van Fraas, nu het hof op grond van het bovenoverwogene met betrekking tot de kosten komt tot een gelijke beslissing aan die van de rechtbank.

12. Met het bovenstaande is het belang van Storteboom bij het principaal appel, en dat van Fraas bij het incidenteel appel uitgeput. Hetgeen partijen verder nog te berde hebben gebracht, kan mitsdien verder onbesproken blijven.

De beslissing

Het gerechtshof:

In het principaal appel:

Verklaart Storteboom niet-ontvankelijk in haar vordering;

In het incidenteel appel:

Verklaart Fraas niet-ontvankelijk in haar vordering;

In het principaal en incidenteel appel:

Compenseert de kosten van de procedure in beide instanties aldus dat elk van partijen de eigen kosten draagt

Aldus Mrs. Knijp, voorzitter, Kuiper en Schepen, raden, en uitgesproken door mr Streppel, vice-president, lid van een enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mevrouw Haites-Verbeek als griffier ter openbare terechtzitting van dit hof van woensdag 26 juli 2006