

Hof Arnhem, 13 maart 2007, LecWec*Benelux inschrijving 629966***MERKENREGISTER****Agentenmerk****Vordering komt slechts toe aan rechthebbende**

Inmiddels echter staat tussen partijen vast dat de Duitse merkinschrijving niet ten name van Chambers GmbH staat, maar ten name van de heer Chambers. In verband daarmee heeft deze ook de bij tussenarrest van dit hof van 14 maart 2006 afgewezen incidentele vordering gedaan om als gevoegde partij in het onderhavige geding te worden toegelaten. Chambers GmbH is derhalve geen "*proprietor of a mark in one of the countries of the Union*" zoals artikel 6 septies eist. Dat moet tot verwerping van deze grief leiden

VERMOGENSRECHT**Leveringsakte****Gebod tot levering merk is niet gelijk aan een uitspraak die dezelfde rechtskracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte**

Anders dan Chambers GmbH meent, wordt door het vonnis van de rechtbank niet de levering bewerkstelligd waartoe DAT bij dat vonnis veroordeeld werd. Weliswaar geeft de wet in artikel 3:300 BW de mogelijkheid dat de rechter bepaalt dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, maar van die mogelijkheid heeft de rechtbank in het onderhavige geval geen gebruik gemaakt. Dat kon zij ook niet omdat Chambers GmbH dat niet gevorderd had. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis slechts aan DAT geboden de merkinschrijving aan Chambers GmbH over te dragen en die overdracht op haar kosten in het Benelux merkenregister te doen inschrijven. Aan dat bevel is, naar tussen partijen vaststaat, niet voldaan. De vordering tot verklaring voor recht moet daarom afgewezen worden.

RECLAMERECHT**Geen inferieuriteitsclaim****Mededeling dat product verbeterd is suggereert niet dat eerder sprake was van inferieur product**

DAT deelt in de brief van 1 februari 2000 mee dat zij haar product verbeterd heeft. Ook als de geadresseerden wisten dat het product oorspronkelijk van Chambers GmbH afkomstig was en later niet meer, dan heeft DAT daarmee toch nog niet gesuggereerd dat Chambers GmbH, die helemaal niet genoemd wordt,

een inferieur product leverde. Technokar wordt wel genoemd, maar over de kwaliteit van haar product wordt niets negatiefs gezegd, zelfs niet dat het door haar geleverde product hetzelfde was als wat DAT voor de gepretendeerde verbetering leverde.

6.3 In de brief van 12 mei 2000 wordt wel vermeld dat het geleverde oorspronkelijk uit Duitsland (al wordt Chambers GmbH niet genoemd) werd geïmporteerd en thans van elders. Over het Duitse product wordt niet met zoveel woorden iets negatiefs gezegd, maar wel wordt gezegd dat na de verandering het aantal klachten is afgenomen. Dat is een veel "rustiger" bewering dan "dat door gebruikers veelvuldig over het product van Chambers zou zijn geklaagd". Onnodig diffamerend is zij niet en het hof is van oordeel dat zij de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, niet te buiten gaat.

Vindplaatsen: [boek9](#) ; LJN: [BA2582](#); BIE 2008, nr. 24, p. 280, m.nt. Huydecoper

Hof Arnhem, 13 maart 2007

(Mannoury, Van Dijk en Van Rossum)

(...)

Arrest

in de zaak van:

de rechtspersoon naar Duits recht

Richard Chambers GmbH,

gevestigd te Heimstetten, Duitsland,

appellante in het principaal appèl,

geïntimeerde in het incidenteel appèl,

procureur: mr L. Paulus,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

D.A.T. Group International B.V.,

gevestigd te Doetinchem,

geïntimeerde in het principaal appèl,

appellante in het incidenteel appèl,

procureur: mr F.J. Boom.

1 Het verdere verloop van het geding

1.1 Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 14 maart 2006, waarbij de incidentele vordering van R.J.M. Chambers om als gevoegde partij in het onderhavige geding te worden toegelaten, werd afgewezen. Voorzover het partij HBS betreft, is het geding vervolgens geschorst wegens haar faillietverklaring.

1.2 DAT heeft bij memorie van antwoord de niet-ontvankelijkheid van Chambers GmbH in het door haar ingestelde hoger beroep ingeroepen. Subsidiair heeft zij de grieven bestreden en bewijs aangeboden. Zij heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad de grieven van Chambers GmbH zal verwerpen, Chambers GmbH niet-ontvankelijk zal verklaren in haar hoger beroep, althans dat hoger beroep zal afwijzen, kosten rechtens.

1.3 Bij dezelfde memorie heeft DAT incidenteel beroep ingesteld tegen het bestreden vonnis, daartegen een grief aangevoerd en toegelicht en bewijs aangeboden. Zij heeft gevorderd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis

zal vernietigen voor zover dit betreft het dictum sub g. en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen en, opnieuw rechtdoende, de door Chambers GmbH gevorderde verklaring voor recht dat DAT dwangsommen heeft verbeurd wegens het niet nakomen van het kort gedingvonnis, zal afwijzen, kosten rechtens. 1.4 Bij memorie van antwoord in het incidenteel beroep heeft Chambers GmbH verweer gevoerd, haar eis vermeerderd en een productie in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, DAT in haar incidenteel beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans dat zal afwijzen, voor recht zal verklaren dat de Benelux merk-inschrijving 629966 uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan Chambers GmbH is overgedragen, en het bestreden vonnis, voor zover onderwerp van het incidenteel beroep en voor zover geen onderwerp van het principaal beroep, zal bekrachtigen, zulks met veroordeling van DAT in de kosten van het incidenteel beroep.

1.5 Ter zitting van 29 januari 2007 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Chambers GmbH door mr P.P.J.M. Verhaag, advocaat te Den Haag, en DAT door mr G.L. Kooy, advocaat te Den Haag; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan Chambers GmbH is daarbij akte verleend van het in het geding brengen van een nieuwe productie.

1.6 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd.

2 Wijziging van eis

Bij memorie van grieven heeft Chambers GmbH haar eis op enkele punten geherformuleerd. Daartegen heeft DAT zich niet verzet (al heeft zij er wel anderszins een consequentie aan verbonden, welke het hof hierna zal bespreken) zodat het geding op de voet van de gewijzigde eis is voortgezet. Vervolgens heeft Chambers GmbH bij memorie van antwoord in het incidenteel beroep haar eis nogmaals vermeerderd en wel in diër voege dat zij thans mede een verklaring voor recht vordert dat de Benelux merk-inschrijving 629966 uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan Chambers GmbH is overgedragen. Daartegen heeft DAT zich wel verzet, maar haar toelichting daarop geeft er blijk van dat zij het over een heel andere vermeerdering van eis heeft dan die welke het hof in de memorie van Chambers GmbH kan lezen. Nu het hof ook ambtshalve geen grond ziet de eisvermeerdering met een goede procesorde in strijd te achten, zal het verzet worden verworpen en de eisvermeerdering worden toegelaten.

3 Het beroep op niet-ontvankelijkheid van het hoger beroep

3.1 DAT heeft zich erover beklaagd dat de conclusie en het petitum van appeldagvaarding en memorie van grieven verwijzingen bevatten naar de stukken van de eerste aanleg zonder dat volledig is uitgeschreven wat Chambers GmbH nu precies vordert. Bovendien heeft Chambers GmbH bij memorie van grieven haar eis gewijzigd en ook die eiswijziging wordt niet volledig uitgeschreven, maar slechts omschreven. DAT meent dat daarom sprake is van een obscuur libel en dat Chambers GmbH in haar beroep niet-ontvankelijk dient

te worden verklaard. Zij merkt in dat verband ook op dat in het petitum van de memorie van grieven sprake is van het hof Den Haag terwijl het hof Arnhem geadieerd is.

3.2 DAT kan worden toegegeven dat de methode van verwijzing in processtukken naar andere processtukken soms aan de helderheid kan afdoen. In het onderhavige geval is die verwijzing echter duidelijk en in geen enkel opzicht dubbelzinnig. De vermelding naar het hof Den Haag berust kennelijk op een schrijffout, slordig maar volledig doorzichtig en waar niets obscuurs aan is. Het hof ziet geen reden voor niet-ontvankelijkverklaring.

4 De vaststaande feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.13 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen als zodanig geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan.

5 Bespreking van grief 1 (merkinbreuk)

5.1 In rechtsoverweging 4.1 van het bestreden vonnis heeft de rechtbank overwogen dat de vorderingen onder 1, 3, 4, 5, 6, 9 en 10 met name gegrond zijn op de stelling dat Chambers GmbH houder is van de Duitse merk-inschrijving en van de Gemeenschapsmerk-inschrijving van het beeldmerk LecWec. Wat betreft de op de schending van het Gemeenschapsrecht gebaseerde vorderingen heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard en de zaak verwezen naar de rechtbank Den Haag. Deze heeft inmiddels de vorderingen afgewezen, tegen welk vonnis Chambers GmbH echter hoger beroep heeft ingesteld. Ten aanzien van de Duitse merk-inschrijving heeft de rechtbank overwogen dat deze niet tot een beschermd merkrecht in Nederland leidt zodat deze grondslag niet toereikend is voor deze vorderingen.

5.2 Grief 1 richt zich tegen deze rechtsoverweging 4.1. Zij bestrijdt niet wat de rechtbank ten aanzien van het Gemeenschapsmerk heeft overwogen en ter gelegenheid van de pleidooien heeft zij doen zeggen dat zij haar vorderingen niet op de Gemeenschapsmerk-inschrijving kan baseren en dat ook nooit gedaan heeft. Waar grief 1 over klaagt is dat de rechtbank het beroep op artikel 6 septies van het Unieverdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom voor deze vorderingen onbesproken heeft gelaten. Dit artikel geeft de buitenlandse merkhouders het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door zijn agent of vertegenwoordiger indien hij met dat gebruik niet heeft ingestemd. Nu heeft de rechtbank wel beslist (en tegen die beslissing is geen grief gericht) dat Chambers GmbH heeft toegestemd in de inschrijving van het merk LecWec in het Benelux-merkenregister door DAT, maar die toestemming is uitdrukkelijk beperkt gebleven tot de periode waarin een samenwerkingsverband tussen partijen bestond. Daarna echter kwam Chambers GmbH in elk geval een beroep op artikel 6 septies toe.

5.3 Inmiddels echter staat tussen partijen vast dat de Duitse merk-inschrijving niet ten name van Chambers GmbH staat, maar ten name van de heer R.J.M. Chambers. In verband daarmee heeft deze ook de bij

tussenarrest van dit hof van 14 maart 2006 afgewezen incidentele vordering gedaan om als gevoegde partij in het onderhavige geding te worden toegelaten. Chambers GmbH is derhalve geen "proprietor of a mark in one of the countries of the Union" zoals artikel 6 septies eist. Dat moet tot verwerping van deze grief leiden.

6 Bespreking van grief 2 (onrechtmatige daad)

6.1 Grief 2 richt zich tegen het in de rechtsoverwegingen 4.5 tot en met 4.8 van het bestreden vonnis neergelegde oordeel van de rechtbank dat in de brieven die DAT op 1 februari 2000 en HBS op 12 mei 2000 aan hun relaties hebben gericht, geen onjuiste en jegens Chambers GmbH onrechtmatige mededelingen werden gedaan ..

6.2 Chambers GmbH klaagt zich er in de eerste plaats over dat DAT en HBS onnodig grievend de suggestie hebben gewekt dat het van Chambers GmbH afkomstige product inferieur zou zijn en dat er door gebruikers veelvuldig over geklaagd zou zijn. Met de rechtbank is het hof echter van oordeel dat dit een vertekende en onjuiste weergave is van wat in die brieven te lezen valt. DAT deelt in de brief van 1 februari 2000 mee dat zij haar product verbeterd heeft. Ook als de geadresseerden wisten dat het product oorspronkelijk van Chambers GmbH afkomstig was en later niet meer, dan heeft DAT daarmee toch nog niet gesuggereerd dat Chambers GmbH, die helemaal niet genoemd wordt, een inferieur product leverde. Technokar wordt wel genoemd, maar over de kwaliteit van haar product wordt niets negatiefs gezegd, zelfs niet dat het door haar geleverde product hetzelfde was als wat DAT voor de gepretendeerde verbetering leverde.

6.3 In de brief van 12 mei 2000 wordt wel vermeld dat het geleverde oorspronkelijk uit Duitsland (al wordt Chambers GmbH niet genoemd) werd geïmporteerd en thans van elders. Over het Duitse product wordt niet met zoveel woorden iets negatiefs gezegd, maar wel wordt gezegd dat na de verandering het aantal klachten is afgenomen. Dat is een veel "rustiger" bewering dan "dat door gebruikers veelvuldig over het product van Chambers zou zijn geklaagd". Onnodig diffamerend is zij niet en het hof is van oordeel dat zij de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, niet te buiten gaat.

6.4 In de tweede plaats klaagt Chambers GmbH erover dat er dreigend over wordt gesproken dat het doorverkoop van de producten afkomstig van Chambers GmbH aan sancties onderhevig en zelfs strafbaar zou zijn. Dat is in zoverre juist dat de brief van 1 februari 2000 dat vermeldt voor door Technokar onder de naam LecWec op de markt gebrachte producten. De klacht van Chambers GmbH gaat er echter aan voorbij dat op dat ogenblik het Beneluxmerk LecWec op naam van DAT geregistreerd was. Mogelijk rustte op haar een gehoudenheid dat merk aan Chambers GmbH over te dragen, maar dat was nog niet gebeurd en Chambers GmbH had er ook nog niet om gevraagd. Op dat ogenblik was DAT houder van het Beneluxmerk LecWec en niet valt in te zien waarom zij (of haar distributeur HBS) het recht misten dat merkrecht tegenover derden staande te houden. In de brief van 12 mei 2000, toen

Chambers GmbH wel (in kort geding) om overdracht van het merkrecht had gevraagd, die vordering weliswaar niet was toegewezen, maar DAT wel het gebruik van het merk was verboden, werd ook geen beroep meer gedaan op het merkrecht van DAT. Slechts werd gesteld dat DAT het merk in overleg met Chambers GmbH had laten registreren. Maar dat was, zoals door de rechtbank in hoger beroep niet bestreden is vastgesteld, ook waar.

6.5 Voorts heeft Chambers GmbH zich erover beklagd dat de rechtbank bij het bestreden vonnis diverse onrechtmatige passages onbesproken heeft gelaten. Zij geeft echter niet aan op welke passages zij doelt en het hof ziet ook niet in welke bezwaren Chambers GmbH tegen de brieven zou hebben behalve die welke door de rechtbank en hiervoor door het hof besproken zijn.

6.6 Tenslotte stelt Chambers GmbH zich in de toelichting op deze grief op het standpunt dat het zenden van de brief van 12 mei 2000 ook afgezien van de inhoud onrechtmatig zou zijn. Het hof ziet echter niet in hoe het zenden van een brief als zodanig, dat wil zeggen los van de inhoud daarvan, onrechtmatig zou kunnen zijn. Het enkele door Chambers GmbH in dit verband aangevoerde feit dat de door de president in kort geding bevolen rectificatie nog niet verstuurd was, maakt in ieder geval het sturen van een andere brief nog niet onrechtmatig.

6.7 Op grond van het hiervoor overwogene faalt grief 2 en dient zij te worden verworpen.

7 Bespreking van de grieven 3 tot en met 7 (schadevergoeding en dwangsommen)

7.1 Grief 3 klaagt erover dat de rechtbank de veroordeling tot schadevergoeding heeft beperkt tot de door schending van het auteursrecht veroorzaakte schade en niet heeft uitgebreid tot de schade door de merkinbreuk en de onrechtmatige daad waarover de grieven 1 en 2 handelen. Nu die grieven echter falen, behoeft grief 3 geen afzonderlijke bespreking meer.

7.2 Grief 4 klaagt over rechtsoverweging 4.12 van het bestreden vonnis. Deze gaat over de verbeurte door DAT van dwangsommen doordat zij in strijd met het door de voorzieningenrechter tegen haar gegeven bevel een teken dat merkenrechtelijk met LecWec overeenkomt is blijven gebruiken tot in elk geval 15 juni 2001. De rechtbank heeft het aan de rechtbank Den Haag te beoordelen geacht of DAT door gebruik te maken van het merk LeakLock gebruik heeft gemaakt van een teken dat met LecWec overeenstemt en de rechtbank Den Haag heeft die vraag inmiddels met betrekking tot het Gemeenschapsmerk LecWec ontkennend beantwoord. Voorzover nodig overweegt het hof dat het dat oordeel van de Haagse rechtbank deelt. Het door DAT gebruikte teken LeakLock stemt met het door Chambers GmbH gebruikte merk LecWec niet overeen nu beide, zoals de Haagse rechtbank overwoog:

"naar de totaalindruk bezienuddlief, visueel en/of begripsmatig niet een zodanige gelijkenis (vertonen), dat daar door bij het relevante publiek directe of indirecte verwarring kan worden gewekt, nog daargelaten de aanzienlijk verschillende verpakkingen waarin de beide producten worden aangeboden. Het moge zo zijn dat

eisers (te weten Chambers GmbH en de curator van Technokar) op enige overeenkomsten tussen merk en teken kunnen wijzen, maar naar de totaalindruk bezien overheersen de verschillen. Visueel zijn er aanzienlijke verschillen in feitelijk gebruikte layouts lettertypes, auditief zijn er verschillen in binnenrijm en alliteratie, en begripsmatig is er een wezenlijk verschil terzake van vooral de geografische herkomst: Duitstalig versus Engelstalig, hetgeen overeenkomt met het verschil in geografische herkomst tussen de door eisers en gedaagden (te weten: DAT en HBS) sinds 1999 op de Nederlandse markt gebrachte producten."

Terecht heeft de rechtbank derhalve geen dwangsommen verbeurd verklaard geacht wegens overtreding van het hiervoor bedoelde in kort geding gegeven bevel. Ook grief 4 faalt daarom.

7.3 Grief 5 richt zich tegen rechtsoverweging 4.14 van het bestreden vonnis, meer in het bijzonder tegen het oordeel dat tegenover de betwisting door DAT geen (begin van) bewijs is geleverd van de stelling dat DAT LecWec nog aan andere afnemers dan HBS leverde. Chambers GmbH voert ter motivering van deze grief aan (en stelt terecht dat zij daarop ook in eerste aanleg in haar conclusie van repliek al gewezen heeft) dat DAT en HBS tijdens de comparitie zitting in eerste aanleg zelf gesteld hebben dat DAT ook eigen klanten had.

7.4 Het proces-verbaal van de comparitie zitting vermeldt hierover niets. Het hof acht aannemelijk dat op die zitting inderdaad sprake is geweest van "eigen klanten" van DAT nu DAT zulks bij haar conclusie van dupliek in eerste aanleg uitdrukkelijk bevestigt. Zij voegt hier echter aan toe dat niet gezegd is (en dat ook niet waar is) dat zij aan die "eigen klanten" LecWec leverde aangezien zij zich daartoe uitsluitend bediende van HBS als haar distributeur. Op die toevoeging is Chambers GmbH, ook in hoger beroep, niet ingegaan en voor zover in haar stellingname al een bestrijding van de juistheid van die toevoeging gelezen moet worden, en haar in algemene bewoordingen gestelde bewijstaanbod begrepen moet worden ook hierop betrekking te hebben, acht het hof dat bewijstaanbod onvoldoende duidelijk en gespecificeerd en zal het daaraan voorbijgaan. Grief 5 faalt derhalve.

7.5 Grief 6 richt zich tegen rechtsoverweging 4.16. Daarin bespreekt de rechtbank de stelling van Chambers GmbH dat DAT niet voldaan zou hebben aan het haar in kort geding gegeven bevel om "de hele voorraad producten onder het merk LecWec die zij thans bezit, alsook voorraden die zij van haar afnemers retour zal ontvangen, onmiddellijk aan Technokar van Hees ter vernietiging ter beschikking te stellen". De rechtbank oordeelde dat Chambers GmbH tegenover de stellingen van DAT onvoldoende gesteld heeft om te kunnen concluderen dat DAT niet (tijdig) aan deze veroordeling heeft voldaan.

7.6 Met dat oordeel verenigt het hof zich. Chambers GmbH heeft wel gesteld dat de door DAT afgeleverde hoeveelheid een zeer lage hoeveelheid is, gezien de te verwachten voorraad die DAT en HBS zouden moeten aanhouden om op een redelijke termijn hun klanten te

kunnen beleveren. Dat acht het hof onvoldoende nu Chambers GmbH niet heeft aangegeven waarom onaanneemelijk zou zijn dat DAT, zoals zij stelt, de gewoonte had de flesjes pas af te vullen en te etiketteren naar aanleiding van daadwerkelijke bestellingen. Ook de bewering van Chambers GmbH dat zij in de markt flesjes LeakLock heeft aangetroffen die kennelijk eerst een ander etiket hebben gehad, levert voor deze stelling van Chambers GmbH onvoldoende steun op: daarmee is immers niets gezegd over de vraag wat er op dat eerdere etiket gestaan heeft, noch ook over de vraag wanneer deze flesjes zijn afgevuld. Ook deze grief faalt.

7.7 Grief 7 richt zich tegen rechtsoverweging 4.17 maar is slechts toegelicht met een verwijzing naar de grieven 4, 5 en 6 en mist zelfstandige betekenis.

8 Bespreking van de incidentele grief (dwangsommen)

8.1 In de incidentele grief bestrijdt DAT de rechtsoverwegingen 4.13, 4.15, 4.16 en (in het bijzonder) 4.17 van het bestreden vonnis, waar de rechtbank oordeelt over door DAT verbeurde dwangsommen. Deels zijn die bezwaren toegespitst op bepaalde overtredingen van het kort gedingvonnis en op bepaalde dwangsommen, maar daaraan voegt DAT de meer algemene klacht toe dat de rechtbank niet is ingegaan op een aantal stellingen van DAT met betrekking tot de dwangsommen en zij volhardt bij die stellingen.

8.2 Die laatste klacht wordt door DAT slechts gemotiveerd met een beroep op misbruik van recht, althans op redelijkheid en billijkheid, alsmede met een (zéér globale) aanwijzing van passages in diverse stukken van eerste aanleg waarin door de rechtbank onbesproken gelaten stellingen van DAT zouden voorkomen. Bij kennisneming van die passages treft het hof vele stellingen en verweren tegen de dwangsomvordering aan waarop de rechtbank wel degelijk is ingegaan (en die ze voor een groot deel ook heeft gehonoreerd) en daarop heeft dit bezwaar dus geen betrekking. Verweren waarop de rechtbank inderdaad niet heeft gereageerd, zijn:

- ~ dat de dwangsomvorderingen verjaard zijn;
- ~ dat eventueel verbeurde dwangsommen gematigd dienen te worden omdat DAT executie van enig substantieel bedrag als vennootschap niet zou overleven;
- ~ dat Chambers GmbH de door DAT ter voldoening aan het kort gedingvonnis ter vernietiging ingeleverde flesjes niet heeft vernietigd, maar heeft omgeplakt en opnieuw in het verkeer gebracht;
- ~ dat het door Chambers GmbH vragen van een verklaring voor recht dat dwangsommen zijn verbeurd, misbruik van recht inhoudt, althans in strijd is met redelijkheid en billijkheid.

8.3 In verband met het beroep op verjaring dient in aanmerking te worden genomen dat de rechtbank dwangsommen verbeurd heeft geacht wegens een tweetal overtredingen:

- ~ (in rechtsoverweging 4.13) wegens het niet tijdig aanleveren van gegevens over producten van het merk LecWec over de periode van 12 mei 2000 tot 7 juli 2000;

~ (in rechtsoverweging 4.15) wegens het niet tijdig zenden van de in het kort gedingvonnis bevolen brief over de periode van 12 mei 2000 tot 10 juli 2000.

Uitgaande van de laatst verbeurde dwangsom ving dus op 10 juli 2000 de verjaring aan. Volgens artikel 611g Rv bedraagt de termijn van verjaring zes maanden en die zou dus op 10 januari 2001 verstreken zijn, terwijl de het onderhavige geding inleidende dagvaarding eerst op 26 juni 2001 werd uitgebracht.

8.4 Hiertegen heeft Chambers GmbH aangevoerd dat een mogelijke verjaring gestuit is doordat zij op de dwangsommen in mei, juni en juli 2000 schriftelijk en mondeling aanspraak gemaakt heeft welke aanspraken namens DAT door haar toenmalige advocate schriftelijk erkend zijn. DAT bestrijdt dat van een erkenning sprake is geweest en de beweerde schriftelijke erkenning is door Chambers GmbH niet overgelegd. Wat daarvan ook zij, een schriftelijke aanmaning, een schriftelijke mededeling waarin Chambers GmbH zich haar rechten uitdrukkelijk voorbehoudt of een erkenning door of namens DAT zou toch slechts kunnen leiden tot een stuiting van de verjaringstermijn waarna ingevolge artikel 3:319 BW de termijn opnieuw gaat lopen. Dat betekent dat het beroep van DAT op verjaring daarop slechts kan afstuiten als nog op of na 26 december 2000 stuiting van een lopende verjaringstermijn heeft plaatsgevonden.

8.5 Dat is niet gesteld en in hoger beroep is Chambers GmbH zelfs in het geheel niet ingegaan op het gedane beroep op verjaring. Het hof is echter van oordeel dat de in de rechtsoverwegingen 8.1 en 8.2 beschreven manier waarop de verjaring in het incidenteel hoger beroep aan de orde is gesteld, een enigszins verhullend effect kan hebben gehad. Het meent daarom rekening te moeten houden met de mogelijkheid dat Chambers GmbH op het beroep op verjaring niet is ingegaan omdat het haar ontgaan is. Zij zal daarom in de gelegenheid gesteld worden om desgewenst haar antwoord in het incidenteel hoger beroep op dit punt nog aan te vullen.

9 De toegevoegde vordering

9.1 Door eisvermeerdering in hoger beroep vordert Chambers GmbH thans ook een verklaring voor recht dat de Benelux merkinschrijving 629966 uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan Chambers GmbH is overgedragen. Daartoe voert zij aan dat DAT zich in eerste aanleg bereid verklaard heeft de merkinschrijving 629966 aan Chambers GmbH over te dragen en dat de rechtbank haar "dan ook" geboden heeft zulks onmiddellijk te doen. Chambers GmbH beschouwt onder deze omstandigheden dit vonnis, waartegen op dit punt geen incidenteel hoger beroep is ingesteld, als de geldige titel die artikel 3:84 BW voor overdracht eist, terwijl het vonnis ook de levering van het merk bewerkstelligt nu daarvoor vereist is dat deze schriftelijk gebeurt. DAT bestrijdt de zienswijze van Chambers GmbH.

9.2 Anders dan Chambers GmbH meent, wordt door het vonnis van de rechtbank niet de levering bewerkstelligd waartoe DAT bij dat vonnis veroordeeld werd. Weliswaar geeft de wet in artikel 3:300 BW de moe-

lijkheid dat de rechter bepaalt dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opge-
maakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, maar van die mogelijkheid heeft de rechtbank in het onderhavige geval geen gebruik gemaakt. Dat kon zij ook niet omdat Chambers GmbH dat niet gevorderd had. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis slechts aan DAT geboden de merkinschrijving aan Chambers GmbH over te dragen en die overdracht op haar kosten in het Benelux merkenregister te doen inschrijven. Aan dat bevel is, naar tussen partijen vaststaat, niet voldaan. De vordering tot verklaring voor recht moet daarom afgewezen worden.

De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep:

- verwerpt het door DAT gedane verzet tegen de wijziging van eis;
- verwijst de zaak naar de rolzitting van 10 april 2007 teneinde Chambers GmbH in de gelegenheid te stellen desgewenst bij akte haar antwoord in het incidenteel hoger beroep aan te vullen als in rechtsoverweging 8.5 aangegeven, waarop DAT nog bij antwoordakte zal kunnen reageren;
- houdt verder iedere beslissing aan.