

Vzgr Rb Den Haag, 27 maart 2008, Nike**PROCESRECHT****Beslag tot afgifte bescheiden geweigerd**

- [Het verlot tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk gebaseerd op artikel 730 Rv jo artikel 843 Rv afgewezen, omdat artikel 843 Rv en art. 2.22\(4\) BVIE geen recht op afgifte van die bescheiden geeft, maar enkel op verstrekking van inzage, afschrift of uittreksel.](#)

Nike baseert dit beslag op artikel 730 Rv. Die bepaling mist toepassing in dit geval. Artikel 730 Rv schept de bevoegdheid tot het leggen van beslag ter verzekering van een recht op afgifte van een zaak of levering van een goed. Een recht op afgifte van de bescheiden waarop het beslag betrekking heeft, vloeit, anders dan Nike betoogt, niet voort uit de artikelen 843a Rv en 2.22 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Artikel 843a Rv schept geen recht op afgifte van de betreffende bescheiden ([HR 31 mei 2002, NJ 2003, 589](#)), maar geeft ten aanzien van die bescheiden onder bepaalde voorwaarden - een recht op inzage, afschrift of uittreksel. Artikel 2.22 lid 4 BVIE schept evenmin een recht op afgifte een zaak in de zin van artikel 730 Rv. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan een inbreukmaker slechts worden bevolen tot verstrekking van bepaalde gegevens, eventueel door verstrekking van een afschrift van de documenten waarin die gegevens voorkomen. Voor het afgeven van de documenten zelf biedt de bepaling geen grond. Afgifte van de documenten is namelijk niet nodig ter bereiking van het doel van deze bepaling, te weten het verschaffen inzicht aan de merkhouders in de herkomst en distributiekanaalen van de inbreukmakende producten.

- [Bewijsbeslag op grond van artikel 1019b-c Rv niet verzocht](#)

Een beslag ter bescherming van de betrokken bescheiden tegen vernietiging of verduistering kan in dit geval mogelijk wel worden gebaseerd op de artikelen 1019b en 1019c Rv. Die artikelen voorzien immers specifiek in de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag ter bescherming van bewijs. De voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling de advocaat van Nike verzocht zich uit te laten over de toepassing van deze bepalingen. Daarop heeft de advocaat verklaard dat het verzoek uitsluitend

is gebaseerd op artikel 730 Rv en dat Nike geen reden zag de juridische grondslag van het verzoek aan te passen. Gelet daarop en op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 2.3 is vastgesteld omtrent de toepassing van artikel 730 Rv. dient het beslag met betrekking tot de bescheiden te worden afgewezen.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 27 maart 2008

(P.H. Blok)

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: 2008.508

Beschikking van 27 maart 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

NIKE INTERNATIONAL LTD,

gevestigd te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

verzoekster,

procureur mr. E. Grabandt

advocaat mr. S. Snijders, te Amsterdam,

en

[gerekwestreerde],

wonende te 's-Gravenhage,

gerekwestreerde.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als Nike en [gerekwestreerde].

1. De procedure

1.1. Op 21 maart 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot het leggen van beslag ex art. 2.22 Benelux verdrag intellectuele eigendom en art. 843a Rv, alsmede tot het bevelen van gerechtelijke bewaring ex art. 709 Rv.

1.2. De voorzieningenrechter heeft de advocaat van verzoekster telefonisch gehoord. De advocaat heeft haar verzoek gehandhaafd en het verzoekschrift per email naar de voorzieningenrechter gezonden. Een afschrift van het verzoek is hieronder opgenomen.

VERZOEKSCHRIFT TOT HET LEGGEN VAN BESLAG EX ART 2.22 BENELUX VERDRAG INTELLECTUELE EIGENDOM EN ART 843. RV, ALSMEDE TOT HET BEVELEN VAN GERECHTELIJKE BEWARING EX ART. 709 RV

Aan de Edelachtbare Vrouwe/Heer Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag

Geeft eerbiedig te kennen:

de rechtspersoon naar het recht van de staat Oregon, Verenigde Staten van Amerika, NIKE INTERNATIONAL LTD gevestigd en kantoorhoudende te Beaverton, Oregon (V.S.),

te dezer zake domicilie kiezende te (1071 BL) Amsterdam aan de P.C. Hooftstraat 5-11, ten kantore van De Vos & Partners Advocaten, van welk kantoor mr. S.I. Snijder als advocaat zal optreden, mede woonplaats kiezende ter griffie van de rechtbank Den Haag aan de Prins Clauslaan 60 te (2595 AJ) Den Haag, de aldaar gekozen woonplaats van de te Den Haag aan de Parkstraat 107 (Postbus 30457, 2500 GL) kantoorhoudende

advocaat en procureur mr. E. Grabandt, die door verzoekster tot procureur wordt gesteld en als zodanig zal optreden en dit verzoekschrift indient;

Gerekestreerde te deze is [gerekwestreeerde] wonende te [postcode] Den Haag aan de [adres], hierna ook te noemen: "[GEREKWESTREERDE]"

Partijen

1. Verzoekster, hierna "Nike" is houdster van, onder meer, het woordmerk "NIKE", ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau:

- op 27 december 1974, onder nummer 329 981 in klasse 25;

- op 10 april 1979, onder nummer 357 293, in de klassen 18 en 28;

het beeldmerk van de 'swoosh', ingeschreven bij het Europese Merkenbureau:

- op 8 juli 1996, onder nummer 277 517, in de klassen 9, 14, 18, 25, 28 en 42;

- op 8 juli 1996, onder nummer 277 632, in klassen 18, 25 en 28;

en het gecombineerde woord/beeldmerk 'NIKE' in combinatie met de 'swoosh', ingeschreven bij het Benelux Merkenbureau:

- op 13 juni 1988, onder nummer 450 489 in klasse 25.

De feiten

2. Nike heeft vastgesteld dat [GEREKWESTREERDE] inbreuk maakt op de aan Nike toebehorende merkenrechten, meer in het bijzonder dat hij producten, waarop zonder toestemming van Nike haar merken zijn aangebracht (hierna: Counterfeitproducten), aanbiedt, in de handel brengt, in voorraad heeft, invoert en/of uitvoert. Het betreft gelijke waren als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 Benelux Merkenverdrag inzake de Intellectuele Eigendom.

3. De vaststelling van Nike is gebaseerd op van de Belastingdienst/Douane verkregen informatie omtrent een zending afkomstig uit China en bestemd voor [GEREKWESTREERDE]. De zending (bij de Douane geregistreerd onder dossiernummer [nummer]) betreft 18 sportschoenen en 18 ompakkingen waarop het woordmerk Nike en het beeldmerk 'swoosh' waren afgebeeld. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hier gaat om de invoer van illegale Counterfeitproducten.

4. De ervaring leert dat de Douane in zijn algemeenheid niet alle inbreukmakende zendingen kan onderscheppen en dus de kans zeer aanzienlijk is dat inbreukmakende Counterfeitproducten bij [GEREKWESTREERDE] zijn afgeleverd. Aldus heeft Nike gegronde redenen aan te nemen dat [GEREKWESTREERDE] handel drijft in inbreukmakende Nike producten en dat hij inbreukmakende Nike producten op voorraad heeft.

5. Hierdoor handelt [GEREKWESTREERDE] onrechtmatig jegens Nike en meer in het bijzonder maakt hij inbreuk op de exclusieve rechten van Nike zoals hiervoor reeds omschreven.

Schade

6. Nike lijdt schade ten gevolge van de onrechtmatige handelwijze van [GEREKWESTREERDE]. Niet alleen mist Nike de royaltyvergoedingen die zij als merkenhebbende met de verkoop van ieder Nike-product zou

ontvangen, daarnaast lijdt zij reputatie schade. Zij kan immers niet instaan voor de kwaliteit van niet door haar in het verkeer gebrachte producten terwijl zij daar, nu haar naam wordt verbonden aan deze illegale producten, wel op zal worden (en wordt) aangesproken. Daarnaast wordt Nike op deze illegale praktijk aangesproken door legitieme Nike-dealers, waardoor zij eveneens reputatieschade lijdt.

7. De hoogte van de schade is nog niet te begroten nu Nike niet kan nagaan hoeveel Counterfeitproducten zijn ingevoerd, doorgevoerd en/of aangeboden door [GEREKWESTREERDE]. Mede op grond van artikel 2.21 lid 1 en lid 2 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom wenst Nike de schade te begroten op de met illegale handel genoten winst door [GEREKWESTREERDE].

Beslag ex artikel 2.22 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom

9. Zoals gezegd handelt [GEREKWESTREERDE] onrechtmatig jegens Nike, meer in het bijzonder maakt hij op flagrante wijze inbreuk op de merkrechten (artikel 2.20 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom) van Nike. [GEREKWESTREERDE] handelt als professional doelbewust in illegale Counterfeitproducten teneinde daar zelf beter van te worden. Deze inbreuk is dan ook evident te kwader trouw.

10. Nike heeft (dan ook) recht en belang de voor [GEREKWESTREERDE] bestemde, in strijd met haar merkrechten in het economisch verkeer gebrachte Counterfeitproducten, en al het overige inbreukmakende materiaal, de 18 paar sportschoenen en ompakkingen die zich onder de Douane bevinden daaronder begrepen, als haar eigendom op te eisen dan wel vernietiging of onbruikbaarmaking daarvan te vorderen, een en ander door middel van beslag ex artikel 2.22 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom, waartoe zijn verlof van U Edelachtbare behoeft.

Beslag ex artikel 843a Rv en 2.22 lid 4 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom

11. Nike heeft bovendien recht en belang de afgifte te vorderen van de bij [GEREKWESTREERDE] aanwezige informatie omtrent de herkomst van de Counterfeitproducten, alsmede van alle daarop betrekking hebbende gegevens, een en ander als bedoeld in artikel 2.22 lid 4 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom.

12. Nike heeft ook recht en belang om op grond van art. 843a Rv afgifte ter inzage en afschrift te vorderen van bepaalde bescheiden die betrekking hebben op de in- en doorvoer en in- en verkoop van de Counterfeitproducten, waaronder, maar niet beperkt tot de facturen, hierna "de Bescheiden" te noemen. De Bescheiden zijn noodzakelijk om de aard en de omvang van de door [GEREKWESTREERDE] gepleegde inbreuk te kunnen vaststellen (meer in het bijzonder de herkomst van de Counterfeitproducten) alsmede in verband daarmee de omvang van de door Nike geleden schade.

NB: dit verzoek richt zich uitdrukkelijk niet op de privéboekhouding van gerekestreerde en beperkt zich tot de bescheiden die betrekking hebben op de bedrijfsmatige handel in inbreukmakende Nike producten.

13. Het ter zake afleggen van rekening en verantwoording door [GEREKWESTREERDE] biedt daartoe onvoldoende soelaas. Immers, [GEREKWESTREERDE] houdt zich doelbewust bezig met de illegale invoer en handel van Counterfeitproducten. Nike heeft dan ook redenen aan te nemen dat [GEREKWESTREERDE] de bedoelde bescheiden zal vernietigen, zoekmaken of 'bewerken', waardoor zij ernstig en onherstelbaar in haar bewijspositie zal worden geschaad.

14. Voorzover nodig zal Nike in de hoofdzaak niet alleen ex art. 843a lid 1 Rv inzage en afschrift vorderen van de Bescheiden. Zij zal daarnaast, ex art. 843a lid 2 Rv (en 2.22 lid 4 Benelux Verdrag intellectuele Eigendom), vorderen dat de rechter afgifte van de Bescheiden zal bevelen voor een door hem nader vast te stellen periode teneinde de inzage en (het maken van) afschrift(en) te faciliteren.

15. Nu Nike, gelet op het bovenstaande, recht en belang heeft op afgifte van de Bescheiden, kan zij voor dit doel ter bewaring van haar rechten ex art. 730 Rv beslag doen leggen op de Bescheiden.

Afgifte aan een gerechtelijk bewaarder

16. Nike heeft gegronde vrees dat indien de beslagen zaken in handen van [GEREKWESTREERDE] zouden blijven, de inbreuken zullen voortduren, daar het hier evidente schendingen van merkenrechten betreft; schendingen waarvan [GEREKWESTREERDE] zich zeer wel bewust is, althans van bewust behoort te zijn, zodat het er voor moet worden gehouden dat deze schendingen zullen voortduren, dan wel dat de beslagen zaken aan het beslag zullen worden onttrokken - bijvoorbeeld door de verkoop van Counterfeitproducten en/of door vernietiging en/of zoekmaking van de Bescheiden - indien deze niet direct aan een derde worden afgegeven.

17. Nike heeft dan ook recht en belang dat de beslagen inbreukmakende zaken, alsmede de Bescheiden aan een bewaarder worden afgegeven. Nike zal [GEREKWESTREERDE] des door hem gewenst kopieën van de Bescheiden (doen) verstrekken dan wel hem in de gelegenheid stellen kopieën van de Bescheiden te maken, opdat zij zelf over de Bescheiden kan (blijven) beschikken.

18. In deze zijn er bovendien bijzondere omstandigheden die eisen dat een verlot tot het doen leggen van beslag, alsmede een bevel tot gerechtelijke bewaring terstond zullen worden gegeven en [GEREKWESTREERDE] niet op dit verzoek zal worden gehoord. Deze bijzondere omstandigheden zijn onder meer gelegen in het feit dat Nike vreest dat een oproep tot het horen van [GEREKWESTREERDE] tot gevolg zal hebben dat de Counterfeitproducten, alsmede de Bescheiden, welke tenslotte eenvoudig zijn te vervoeren ofte vernietigen, zullen worden verduisterd, althans zullen verdwijnen, waardoor de (omvang van) de inbreuk op de rechten van verzoekster en de (omvang van de) als gevolg van die inbreuken door haar geleden schade, niet kunnen worden vastgesteld.

19. Als gerechtelijk bewaarder stelt Nike voor de heer E.J. de Leeuw, die van Nike onafhankelijk is en te dezer zake woonplaats kiest te Amsterdam, ten kantore van

SNB-REACT NETHERLANDS aan de Amstelveenseweg 864 (1081 JM). De heer De Leeuw is hiervan op de hoogte en hiermee akkoord.

REDENEN WAAROM:

verzoekster zich wendt tot U Edelachtbare met het eerbiedig verzoek:

I. haar verlot te verlenen om ter verzekering van haar merkenrechten beslag te doen leggen op de zich onder c.q. onder controle van gerekestreerde bevindende inbreukmakende Nike producten, de in het lichaam van dit verzoekschrift onder 3 bedoelde goederen daaronder begrepen;

II. haar verlot te verlenen om ter verzekering van haar recht tot afgifte ex artikel 2.22 lid 4 Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom, alsmede ter verzekering van haar recht op inzage en afschrift door middel van afgifte ex art. 843a Rv, beslag te doen leggen op bepaalde zich onder gerekestreerde bevindende bescheiden, uitsluitend voor zover die bescheiden betrekking hebben op de in- en doorvoer en in- en verkoop van de inbreukmakende producten, een en ander als bedoeld in het lichaam van dit rekest onder 11 en 12;

III. terstond, derhalve zonder gerekestreerde te horen, de onmiddellijke afgifte te bevelen aan de door U Edelachtbare aan te wijzen gerechtelijk bewaarder, van de zaken onder beslag als bedoeld onder I en II, met dien verstande dat voor wat betreft de zaken als bedoeld onder II en voor zover gerekestreerde daarom verzoekt, deze zullen worden gekopieerd waarna de originele zaken binnen twee weken, althans binnen een door u Edelachtbare te stellen termijn, door de bewaarder zullen worden geretourneerd aan gerekestreerde, dan wel gerekestreerde te bevelen deze zaken onmiddellijk te (doen) kopiëren waarna zij terstond zullen worden afgegeven, zulks ter gerechtelijke bewaring ex art. 709 Rv.;

IV. de heer E.J. de Leeuw, woonplaats kiezende te Amsterdam - hiervoor in punt 19 nader aangeduid - aan te wijzen als gerechtelijk bewaarder ex art. 709 Rv. met uitvoerbaarverklaring bij voorraad van de van U Edelachtbare verzochte beschikking op de minuut en op alle dagen en uren, en met bepaling van de termijn waarbinnen verzoekster tot dagvaarden dient over te gaan op veertien dagen na de eerste beslaglegging.

2. De beoordeling

2.1. Aangezien een of meer van de zaken waarop het verzoek betrekking heeft zich bevinden in het rechtsgebied van deze rechtbank is de voorzieningenrechter van deze rechtbank krachtens artikel 700 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) bevoegd.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Nike voldoende aannemelijk gemaakt dat [gerekestreerde] inbreuk heeft gemaakt op haar rechten. De rechtbank zal derhalve verlot verlenen tot het leggen van beslag op de inbreukmakende zaken op de wijze als hierna verwoord.

2.3. Het verlot tot het leggen van beslag op bescheiden betreffende de inbreuk wordt afgewezen. Nike baseert dit beslag op artikel 730 Rv. Die bepaling mist toepassing in dit geval. Artikel 730 Rv schept de bevoegdheid tot het leggen van beslag ter verzekering van een recht

op afgifte van een zaak of levering van een goed. Een recht op afgifte van de bescheiden waarop het beslag betrekking heeft, vloeit, anders dan Nike betoogt, niet voort uit de artikelen 843a Rv en 2.22 lid 4 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE). Artikel 843a Rv schept geen recht op afgifte van de betreffende bescheiden ([HR 31 mei 2002, NJ 2003, 589](#)), maar geeft ten aanzien van die bescheiden onder bepaalde voorwaarden - een recht op inzage, afschrift of uittreksel. Artikel 2.22 lid 4 BVIE schept evenmin een recht op afgifte een zaak in de zin van artikel 730 Rv. Op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE kan een inbreukmaker slechts worden bevolen tot verstrekking van bepaalde gegevens, eventueel door verstrekking van een afschrift van de documenten waarin die gegevens voorkomen. Voor het afgeven van de documenten zelf biedt de bepaling geen grond. Afgifte van de documenten is namelijk niet nodig ter bereiking van het doel van deze bepaling, te weten het verschaffen inzicht aan de merkhouders in de herkomst en distributiekanaal van de inbreukmakende producten.

2.4. Een beslag ter bescherming van de betrokken bescheiden tegen vernietiging of verduistering kan in dit geval mogelijk wel worden gebaseerd op de artikelen 1019b en 1019c Rv. Die artikelen voorzien immers specifiek in de mogelijkheid tot het leggen van conservatoir beslag ter bescherming van bewijs. De voorzieningenrechter heeft tijdens de mondelinge behandeling de advocaat van Nike verzocht zich uit te laten over de toepassing van deze bepalingen. Daarop heeft de advocaat verklaard dat het verzoek uitsluitend is gebaseerd op artikel 730 Rv en dat Nike geen reden zag de juridische grondslag van het verzoek aan te passen. Gelet daarop en op hetgeen hiervoor in rechtsoverweging 2.3 is vastgesteld omtrent de toepassing van artikel 730 Rv, dient het beslag met betrekking tot de bescheiden te worden afgewezen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. verleent Nike verlof om ter verzekering van haar merkenrechten beslag te doen leggen op de zich onder [gerekwestreerde] bevindende inbreukmakende Nike producten, alsmede op de inbreukmakende Nike producten voor zover die zich bij de Douane bevinden onder dossiernummer [nummer], een en ander zoals omschreven in het verzoekschrift;

3.2. wijst de heer E.J. de Leeuw, die woonplaats heeft gekozen te Amsterdam, ten kantore van SNB-React Netherlands aan de Amstelveenseweg 864 (1081 JM), aan als gerechtelijk bewaarder als omschreven in artikel 709 Rv;

3.3. beveelt terstond de onmiddellijke afgifte van de zaken onder beslag als bedoeld onder 3.1 aan de onder 3.2 aangewezen bewaarder;

3.4. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. wijst het meer of anders gevorderde af;

3.6. bepaalt de termijn waarbinnen Nike tot dagvaarden dient over te gaan op veertien dagen na de eerste beslaglegging.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok op 27 maart 2008.