

Rb Amsterdam, 2 april 2008, Meissen v Deko Trends



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Geen inzage in door bewijsbeslag getroffen bescheiden

Meissen heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij voorafgaande aan de inbreukprocedure inzage en afgifte van het bewijsmateriaal behoeft. Meissen voert slechts aan dat zij deze gegevens nodig heeft om leveranciers en afnemers effectief te kunnen aanpakken. Meissen heeft daarbij alleen dan een gerechtvaardigd belang indien zij voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat Deko Trends zich schuldig zou maken aan grootscheepse piraterij. Dat is naar het oordeel van de rechtbank voorschans niet komen vast te staan.

Artikel 1019a Rv dat, zoals gezegd een nadere invulling is van artikel 843a Rv, gaat uit van de gedachte dat de eiser in staat moet zijn om voldoende bewijs te verzamelen teneinde vast te stellen of sprake is van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Dat deze inbreuk al vastgesteld zou moeten zijn alvorens een dergelijke vordering toewijsbaar zou zijn, zoals Deko Trends heeft aangevoerd, is dan ook onjuist.

Thans dient derhalve de vraag te worden beantwoord of Meissen, nu het bewijsmateriaal veilig is gesteld, tevens een rechtmatig belang heeft bij inzage en afgifte van de in het kader van het bewijsbeslag beslagen goederen. De rechtbank is van oordeel dat een rechtmatig belang in dit geval ontbreekt. Meissen heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij voorafgaande aan de inbreukprocedure inzage en afgifte van het bewijsmateriaal behoeft. Meissen voert slechts aan dat zij deze gegevens nodig heeft om leveranciers en afnemers effectief te kunnen aanpakken. Meissen heeft daarbij alleen dan een gerechtvaardigd belang indien zij voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat Deko

Trends zich schuldig zou maken aan grootscheepse piraterij. Dat is naar het oordeel van de rechtbank voorschans niet komen vast te staan. Daar komt bij dat Deko Trends zich bij gelegenheid van het pleidooi bereid heeft verklaard naam, adres, en bereikbaarheidsgegevens van haar toeleverancier te verstrekken, zodat ook om die reden toewijzing van een zo verstrekkende vordering niet in de rede ligt. De rechtbank is verder van oordeel dat door Meissen evenmin voldoende gemotiveerd is aangetoond dat de Afschriften van Bescheiden, waarvan zij thans inzage en afschrift vordert, meer inzicht zouden kunnen geven in de door haar gestelde merkinbreuk, dan reeds is geboden door het beslag tot afgifte van 6 juli 2007.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Amsterdam, 2 april 2008

(H. C. Hoogeveen)

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 382659 / HA ZA 07-2928

Vonnis in incident van 2 april 2008

in de zaak van

de rechtspersoon naar Duits recht

STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR
MEISSEN GMBH,

gevestigd te Meissen, Bondsrepubliek Duitsland,

eiseres in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

procureur mr. F.B. Falkena,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DEKO TRENDS INTERNATIONAL B.V.,

gevestigd te Boesingheliede,

gedaagde in de hoofdzaak,

verweerster in het incident

procureur mr. A.I. Gieske.

Partijen zullen hierna Meissen en Deko Trends genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 september 2007 tevens houdende de incidentele vordering tot inzage van bescheiden;

- de incidentele conclusie van antwoord,

- de pleidooien gehouden op 18 februari 2008 en het daarvan opgemaakte proces-verbaal en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

2. De feiten in het incident

2.1. Meissen is al sinds het begin van de 18e eeuw producent van porseleinen producten, waaronder decoratieve sierstukken en is houder van een groot aantal merkregistraties.

2.2. Deko Trends is een groothandel in decoratieve artikelen met verkooplocaties in Amstelveen en in Terborg.

2.3. Op 6 juli 2007 heeft de deurwaarder op verzoek van Meissen, na daartoe verkregen verlov van de voorzieningenrechter, bij Deko Trends te Amstelveen en te

Terborg in conservatoir beslag tot afgifte genomen de in het proces verbaal opgesomde porseleinen voorwerpen.

2.4. Op 26 en 27 juli 2007 heeft de deurwaarder op verzoek van Meissen, na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter, bij Deko Trends te Amstelveen en te Terborg in conservatoir bewijsbeslag genomen 26 ordners, 6 hangmappen, alsmede een stapel losse documenten van circa 250 pagina's. Tevens werden conform het verlof kopieën gemaakt van de harde schijven van de aanwezige computers.

2.5. De kopieën van de bescheiden van Deko Trends, gemaakt door de deurwaarder onder het bewijsbeslag (verder Afschriften van Bewijsmateriaal), zijn op 1 augustus 2007 in bewaring genomen door de notaris, mr. J. Weijenborg.

3. Het geschil in de hoofdzaak

3.1. Meissen vordert - kort samengevat - Deko Trends te veroordelen met onmiddellijke ingang ieder gebruik van de inbreukmakende tekens, zoals in het lichaam van de dagvaarding beschreven, eu/of ieder ander teken dat overeenstemt met de merken van Meissen, in de Benelux te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, alsmede om binnen 14 dagen na betekening van het vonnis, een gecertificeerde verklaring door een onafhankelijke registeraccountant, zoals onder 3 van het petitum beschreven, aan Meissen te verstrekken, eveneens op straffe van een dwangsom. Verder vordert Meissen Deko Trends te gebieden binnen 4 dagen na betekening van het vonnis aan al haar afnemers, niet zijnde particulieren, die inbreukmakende goederen hebben ontvangen, een briefte sturen, zoals onder 4 en 5 van het petitum beschreven, op straffe van een dwangsom. Tevens vordert Meissen Deko Trends te gebieden binnen 30 dagen na betekening van het vonnis alle inbreukmakende goederen in aanwezigheid van een deurwaarder te laten vernietigen, op straffe van een dwangsom. Verder vordert zij Deko Trends te gebieden terstond nadat zij met datum en tijdstip van vernietiging bekend wordt, de tekst, zoals weergegeven onder 7 van het petitum, als persbericht op de website van het Interactief Nederlands Persbureau Nieuwsbank te plaatsen, op straffe van een dwangsom. Tot slot vordert Meissen Deko Trends te veroordelen tot het betalen van schadevergoeding aan haar, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en veroordeling van Deko Trends in de feitelijke proceskosten van dit geding.

4. De eis in het incident

4.1. In het bij dagvaarding opgeworpen incident vordert Meissen primair te bepalen dat zij en haar raadslieden inzage mogen hebben in, en door afgifte de beschikking over, de in het lichaam van de dagvaarding sub 45 tot en met 59 omschreven bescheiden (ook wel aangeduid als Afschriften van Bewijsmateriaal), zich bevindende bij de bewaarder mr. J. Weijenborg, notaris ten kantore van Lexence te Amsterdam, en Deko Trends te bevelen dergelijke inzage en afgifte te gehengen en te gedogen, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 10.000,= per dag dat aan dit bevel niet volledig wordt voldaan. Subsidiair vordert Meissen Deko Trends te veroordelen op haar kosten binnen 14 dagen

na betekening van dit incidentele vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde verklaring ten behoeve van Meissen te verstrekken aan de raadslieden van Meissen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, een en ander zoals beschreven in het petitum van de dagvaarding.

4.2. Meissen legt aan haar incidentele vordering het volgende ten grondslag. Meissen wenst in een vroeg stadium te kunnen beschikken over het bij de notaris in bewaring genomen bewijsmateriaal betreffende de voorshands aannemelijk gemaakte merkinbreuk door Deko Trends. De preciese aard en omvang van de inbreuk kan immers niet worden vastgesteld zonder dat Meissen beschikt over de Afschriften van Bewijsmateriaal.

De incidentele vordering van Meissen dient te worden toegewezen, omdat voldaan is aan de vereisten die worden gesteld aan de vordering ex artikel 2.22 lid 4 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) jo. artikell019a en 843a Rv tot het verkrijgen van de Afschriften van Bewijsmateriaal.

Van een 'fishing expedition' is geen sprake. Meissen wenst alleen te beschikken over een afschrift van, althans inzage in, alle bescheiden met betrekking tot de inbreukmakende goederen uit de administratie van Deko Trends. Van Meissen kan niet geëist worden dat zij pas aan haar specificatieplicht heeft voldaan wanneer zij een uitputtende expliciete opsomming geeft van alle inbreukmakende goederen onder vermelding van productnummers en/of andere herkenningstekens. Het belang van Meissen bij afgifte althans inzage is dat zij dan waarschijnlijk nog kan voorkomen dat de afnemers van de inbreukmakende goederen deze verder verhandelen, dat zij op korte termijn kan optreden tegen de leverancier en/of producent van deze goederen en dat zij beter de omvang van de inbreukmakende handelingen van Deko Trends kan bepalen. Verder geldt dat artikel l019a Rv uitdrukkelijk bepaalt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv. De bescheiden waarvan afschrift, althans inzage, wordt gevorderd bevatten geen vertrouwelijke informatie.

Subsidiair, indien en voor zover de rechtbank toch van oordeel is dat een behoorlijke rechtsbedeling niet is gewaarborgd bij het verschaffen van de Afschriften van Bewijsmateriaal aan Meissen, doch dat deze wel is gewaarborgd wanneer een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld een registeraccountant, wordt ingeschakeld om aan Meissen rapport uit te brengen over de Afschriften van Bewijsmateriaal, zal Meissen zich aan dit oordeel refereren.

4.3. Deko Trends voert gemotiveerd verweer tegen de incidentele vordering, waarop hierna, voor zover van belang, nader zal worden ingegaan.

5. De beoordeling in het incident

5.1. Meissen vordert op de voet van artikel 223 Rv bij wijze van voorlopige voorziening afschrift van, althans inzage in, de bij de notaris in bewaring gegeven ge-

vens ex artikel 2.22 lid 4 BVIEjo. artikell019ajo 843a Rv.

5.2. Een vordering tot afgifte van bescheiden ex artikel 843a Rv kan niet worden aangemerkt als een provisionele vordering in de zin van artikel 223 Rv, maar is een incidentele vordering in de zin van artikel 208 Rv. De provisionele vordering is immers naar haar aard gericht op het treffen van een maatregel van voorlopige aard die werking heeft voor de duur van het bodemgeschil, waarvan bij de vordering tot afgifte ex artikel 843a Rv niet gesproken kan worden. De vordering van Meissen zal derhalve worden aangemerkt als een incidentele vordering ex artikel 208 Rv.

5.3. Artikel 2.22 lid 4 BVIE bepaalt dat de rechter, op vordering van de merkhouders, degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, kan bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst van de zaken, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken. Ten aanzien van de toepassing van artikel 2.22 lid 4 BVIE wordt overwogen dat deze bepaling handelt over nevenvorderingen die door de rechter kunnen worden toegewezen nadat inbreuk op de rechten van de merkhouders is vastgesteld. Een dergelijke vordering kan dan ook niet bij wijze van incidentele vordering voordat in de hoofdzaak is beslist worden toegewezen. Dit betekent dat de vordering, voor zover deze is gegrond op artikel 2.22 lid 4 BVIE niet toewijsbaar is. De beoordeling van het incident zal zich derhalve beperken tot toepassing van de artikelen 843a en 1019a Rv.

5.4. Artikel 1019a Rv is opgenomen in de in het kader van de implementatie van de Richtlijn betreffende handhaving van intellectuele eigendomsrechten onlangs inwerking getreden titel 15 Rv. Artikel 1019a Rv bepaalt op welke punten in procedures van intellectuele eigendom artikel 843a Rv wordt aangevuld.

5.5. Artikel 843a Rv geeft recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden indien is voldaan aan drie cumulatieve voorwaarden, te weten: (I) eiser dient een rechtmatig belang te hebben bij afgifte van de gevraagde bescheiden, (2) het moet gaan om bepaalde bescheiden en (3) het moet gaan om bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin eiser of zijn rechtsvoorganger partij is.

5.6. Bij de beantwoording van de vraag of Meissen op basis van 843ajo 1019a Rv recht heeft op verstrekking van de gevraagde bescheiden, zal in het hiernavolgende worden beoordeeld of is voldaan aan de hiervoor onder 5.5. genoemde vereisten.

Rechtmatig belang

5.7. Deko Trends voert aan dat Meissen geen rechtmatig belang bij haar vordering heeft. Volgens Deko Trends komt toewijzing van de vordering neer op een "fishing expedition" en zullen de belangen van Deko Trends daarbij onvoldoende gewaarborgd zijn, nu de bescheiden veel privé-informatie en concurrentiegevoelige informatie bevatten. Deko Trends voert verder aan dat zij pas verplicht kan worden tot het verstrekken van de gevraagde informatie, indien komt vast te staan dat sprake is van merkinbreuk.

5.8. Vooropgesteld wordt dat de bescheiden waarvan in dit incident afgifte althans inzage wordt gevorderd in het kader van het op 26 en 27 juli 2007 ex artikel 1019b en 1019c Rv gelegde bewijsbeslag thans in gerechtelijke bewaring zijn gesteld bij de notaris. Het bewijsbeslag is een vorm van conservatoir beslag, bedoeld om bewijsmateriaal veilig te stellen, voordat de inbreukprocedure is gestart. De in het kader van het bewijsbeslag in beslag te nemen zaken omvatten niet alleen de inbreukmakende zaken, maar ook, zoals in het onderhavige geval is geschied, de op de vermeende inbreuk betrekking hebbende documenten.

5.9. Artikel 1019a Rv dat, zoals gezegd een nadere invulling is van artikel 843a Rv, gaat uit van de gedachte dat de eiser in staat moet zijn om voldoende bewijs te verzamelen teneinde vast te stellen of sprake is van een inbreuk op rechten van intellectuele eigendom. Dat deze inbreuk al vastgesteld zou moeten zijn alvorens een dergelijke vordering toewijsbaar zou zijn, zoals Deko Trends heeft aangevoerd, is dan ook onjuist.

Thans dient derhalve de vraag te worden beantwoord of Meissen, nu het bewijsmateriaal veilig is gesteld, tevens een rechtmatig belang heeft bij inzage en afgifte van de in het kader van het bewijsbeslag beslagen goederen. De rechtbank is van oordeel dat een rechtmatig belang in dit geval ontbreekt. Meissen heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij voorafgaande aan de inbreukprocedure inzage en afgifte van het bewijsmateriaal behoeft. Meissen voert slechts aan dat zij deze gegevens nodig heeft om leveranciers en afnemers effectief te kunnen aanpakken. Meissen heeft daarbij alleen dan een gerechtvaardigd belang indien zij voldoende aannemelijk zou hebben gemaakt dat Deko Trends zich schuldig zou maken aan grootscheepse piraterij. Dat is naar het oordeel van de rechtbank voorshands niet komen vast te staan. Daar komt bij dat Deko Trends zich bij gelegenheid van het pleidooi bereid heeft verklaard naam, adres, en bereikbaarheidsgegevens van haar toeleverancier te verstrekken, zodat ook om die reden toewijzing van een zo verstrekkende vordering niet in de rede ligt. De rechtbank is verder van oordeel dat door Meissen evenmin voldoende gemotiveerd is aangetoond dat de Afschriften van Bescheiden, waarvan zij thans inzage en afschrift vordert, meer inzicht zouden kunnen geven in de door haar gestelde merkinbreuk, dan reeds is geboden door het beslag tot afgifte van 6 juli 2007.

5.10. Nu de primaire vordering in het incident reeds wegens het ontbreken van een rechtmatig belang van Meissen dient te worden afgewezen, behoeven de overige verweren van Deko Trends geen bespreking meer.

5.11. Ten aanzien van de subsidiaire vordering in het incident overweegt de rechtbank dat Deko Trends terecht heeft aangevoerd, dat Meissen met deze vordering toewijzing vordert van wat heeft te gelden als een nevenvordering waarvan de toewijzing dient af te hangen van de beoordeling in de hoofdzaak. Uit het hiervoor onder 5.3. overwogene volgt dan ook reeds dat de subsidiaire vordering van Meissen eveneens dient te worden afgewezen.

5.12. Ten aanzien van de proceskosten overweegt de rechtbank als volgt. Deko Trends heeft enerzijds aangevoerd dat een beslissing over de proceskosten niet in het incident genomen zou moeten worden, maar heeft anderzijds een specificatie overgelegd van de door haar werkelijk gemaakte proceskosten in het incident.

In gevallen waarin wordt beslist op een incidentele vordering wordt bij vonnis in het incident tevens een beslissing over de kosten gegeven. Dit betekent dat Meissen als de in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van het incident. Op grond van artikel 1019h Rv dienen alle redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Deko Trends heeft gemaakt door Meissen te worden vergoed. Meissen heeft ten aanzien van het door Deko Trends in het geding gebrachte proceskostenoverzicht gesteld dat de eerste nota ziet op douanebeslagen die niets met het verweer in het incident te maken hebben en dat die kosten daarom buiten beschouwing gelaten dienen te worden. Nu ten aanzien van de overige door Deko Trends gestelde kosten als niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist vaststaat dat deze betrekking hebben op het verweer in het incident zal het bedrag waartoe Meissen veroordeeld zal worden in de kosten in het incident gesteld worden op EUR 12.500,=.

6. De beslissing

De rechtbank
in het incident

6.1. wijst het gevorderde af,

6.2. veroordeelt Meissen in de kosten van het incident, aan de zijde van Deko Trends tot op heden begroot op EUR 12.500,=, in de hoofdzaak

6.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 14 mei 2008 voor conclusie van antwoord.

Dit vonnis is gewezen door mr. H. C. Hoogeveen en in het openbaar uitgesproken op 2 april 2008.
