

Vzgr Rb Den Haag, 22 april 2008, John Deere v Van Ruiten (beschrijvend beslag)

L 115



## MERKENRECHT

### Beschrijvend beslag en monsterneming

2.3. De monsternaming dient zich te beperken tot één exemplaar per model of type, waarbij rekening dient te worden gehouden met het monster dat door een testaankoop is verkregen.

2.4. Anders dan door verzoekers in het petitum wordt gesteld strekt het beslag op administratieve bescheiden niet tot afgifte maar tot verzekering van het beschikbaar zijn van die gegevens indien op een later moment de inzage wordt toegestaan. De voorzieningenrechter zal het verzoek verlenen met dien verstande dat het zich ook uitstrekt over beschikbare digitale gegevens en alsdan zal bestaan uit het maken van een back-up of image van die gegevens zonder daarin verder inzage te nemen dan noodzakelijk is.

2.5. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt het verzoek verleend onder de hierna, op grond van artikel 1019b leden 2 en 4 Rv te stellen voorwaarden.

### Exhibitie – artikel 843a Rv

Het verzoek ex 843a Rv kan ook niet in een ex parte procedure worden gedaan.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Den Haag, 22 april 2008

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

Beschikking

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rolnummer: KG RK 08/0718

beschikking van de voorzieningenrechter van 22 april 2008

Op 21 april 2008 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoek tot het leggen van bewijsbeslag met gerechtelijke bewaring, beschrijving, monsterneming en inzage en kopiëring van bescheiden ex artikel 1019 b – 1019 d en 843a Rv. Gelijktijdig daarmee zijn binnen gekomen een

verzoekschrift strekkende tot het afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 Rv. (KGRK 08-0717) en een verzoek tot het leggen van beslag tot afgifte van roerende zaken ex artikel 700 juncto 730 Rv, artikel 14 GmerkVo juncto artikel 2.22 BVIE (KGRK 08-0719). Op alle verzoeken zal heden worden beslist. De voorzieningenrechter heeft vervolgens telefonisch contact gehad met mr. T.F.W. Overdijk, advocaat van verzoekers. Hierbij is een nadere toelichting verzocht. Een afschrift van het verzoek voor zover van belang is hieronder opgenomen.

VERZOEK TOT HET LEGGEN VAN BEWIJSBESLAG MET GERECHTELIJKE BEWARING, BESCHRIJVING, MONSTERNEMING EN INZAGE EN KOPIERING VAN BESCHIEDEN EX ART. 1019B-1019D EN 843a RV

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouw Voorzieningenrechter van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage, ten verzoeken van:

1. DEERE AND COMPANY, gevestigd en kantoor houdende in Moline, Illinois 61265, Verenigde Staten van Amerika;

2. JOHN DEERE INTERNATIONAL GmbH, gevestigd en kantoor houdende te (CH- 8200) Schaffhausen, Zwitserland, op het adres Rheinweg 11;

beiden te dezer zake domicilie kiezende te (1082 GG) Amsterdam aan de Van Leijenberghlaan 199, ten kantore van Mr T.F.W. Overdijk (Vondst Advocaten), alsmede te (2514 JK) 's-Gravenhage, aan de Parkstraat 30, ten kantore van Mr L.M. Bruins (Krans & Van Hilten) die door hen tot procureur wordt gesteld en als zodanig voor hen zal optreden;

1. Dit verzoek richt zich tegen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VR-PRODUCTS B.V. tevens h.o.d. handelsnamen PIETER VAN RUITEN IMPORT en ABARTH NEDERLAND en AUTOBEDRIJF P. VAN RUITEN, (statutair) gevestigd te Leiden en kantoor houdende te (2371 CX) Roelofarendsveen, op het adres Noordeinde 144;

2. Verzoeksters (hierna ook: “Deere”) houden zich sinds 1837 bezig met de vervaardiging en verkoop van landbouwwerktuigen en machines.

3. Inmiddels is Deere uitgegroeid tot één van de grootste producenten van landbouwmachines in de wereld. Deere beschikt over verkooppunten in 75 landen. Naast productie en verhandeling van landbouwmachines houdt Deere zich ook bezig met de verhandeling van professionele Tuin en Park Machines, Particuliere Tuin en Park Machines en Golf Equipment.

4. Deere heeft haar naam en de door haar gebruikte onderscheidende kleuren geel en groen in vele landen van de wereld als merk geregistreerd. Zo is zij, onder meer, houdster van de volgende woord- en woord-/beeldmerken met gelding in de Benelux.

- Benelux woordmerk JOHN DEERE, nr. 041180, d.d. 5-7-1971;

- Benelux woordmerk DEERE, nr. 041179, d.d. 5-7-1971;

- Benelux beeldmerk JOHN DEERE, nr. 041178, d.d. 5-7-1971;
- Benelux woordmerk JOHN DEERE, nr. 157420, d.d. 23-12-1987;
- Benelux beeldmerk JOHN DEERE, nr. 687212, d.d. 3-8-2000;
- Gemeenschapsmerk JOHN DEERE, nr. 332874, d.d. 11-11-1999;
- Gemeenschapsbeeldmerk JOHN DEERE, nr. 394460, d.d. 11-11-1999;
- Gemeenschapsmerk JOHN DEERE, nr. 997866, d.d. 21-12-1999;
- Gemeenschapsbeeldmerk JOHN DEERE, nr. 4390548, d.d. 15-4-2005;

Kopieën van deze registraties worden als productie 1 in het geding gebracht. Daarnaast is Deere houdster van het volgende kleurmerk:

- Gemeenschapsmerk kleuren groen/ geel, nr. 63289, d.d. 1-4-1996;

Een kopie van deze registratie wordt als productie 2 in het geding gebracht.

5. Vanwege het decennialange intensieve gebruik daarvan zijn de beeld-, woord- en kleurmerken JOHN DEERE van Deere wereldberoemd geworden.

6. Gerequesteerde (hierna ook te noemen "Van Ruiten") drijft een onderneming die zich volgens het uittreksel van het online-register van de Kamer van Koophandel bezighoudt met de groothandel in-, im- en export van-, nieuwe en gebruikte automobielen, motoren en accessoires, alsmede motorbrandstoffen, onderhouds- en reinigingsproducten alles in de meest ruime zin.

7. Deere heeft recentelijk geconstateerd dat Van Ruiten grasmaaiers, voorzien van haar merken JOHN DEERE, op de markt brengt c.q. aanbiedt, die niet door of met toestemming van Deere binnen de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht. Het betreft onder meer de grasmaaiers van het type LA 115 en LA 135. Van Ruiten biedt de grasmaaiers onder meer aan in haar bedrijfspand en via de website [www.marktplaats.nl](http://www.marktplaats.nl) (productie 3).

8. Door het verkopen, te koop aanbieden, ten verkoop in voorraad hebben en/of (doen) vervoeren van grasmaaiers die afkomstig zijn van buiten-Europese parallelimport, maakt Van Ruiten inbreuk als bedoeld in de art. 2.20 lid 1 onder a, b en c Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) en art. 9 lid 1 sub a, b en c Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GMVO) op de merkrechten van Deere en handelt zij tevens onrechtmatig jegens Deere.

9. Gezien het voorgaande heeft Deere recht en belang bij het maken van een gedetailleerde beschrijving van de bij Van Ruiten aan te treffen grasmaaiers en heeft Deere verder belang bij verlot om ter plaatse alle handelingen te mogen verrichten die voor het maken van deze beschrijving noodzakelijk blijken te zijn. Meer in het bijzonder heeft Deere bij het maken van de beschrijving, recht en belang bij het maken van de serienummers van bij Van Ruiten aan te treffen grasmaaiers, zodat zij mogelijk op eenvoudige wijze de herkomst van deze machines kan vaststellen.

10. Deere heeft daarnaast recht op en belang bij onderzoek aan de administratie van Van Ruiten, teneinde vast te stellen wat de omvang van de inbreuk is en teneinde te achterhalen wie de leveranciers en afnemers van de inbreukmakende grasmaaiers zijn. Hiertoe wenst zij een beschrijving en/of (digitale) kopieën te maken van de relevante onderdelen van de administratie van Van Ruiten.

11. Ter verzekering van het hiervoor genoemde recht tot inzage, afschrift of een uittreksel van de bescheiden verzoekt Deere U.E.A. Voorzieningenrechter haar toestemming te verlenen tot het leggen van conservatoir beslag ten laste van Van Ruiten tot afgifte van de navolgende bescheiden waaronder mede verstaan de op gegevensdragers aangebrachte gegevens, alle gevoerde technische en (digitale) financiële administratie (inclusief de hieraan gerelateerde documenten zoals: orderbevestigingen, correspondentie in papieren vorm, alsmede elektronische berichten):

- e-mailgegevens
- boekhoudgegevens
- elektronische facturen/faxen;
- projectadministratie
- klantenbestanden
- bankafschriften
- in- en verkoopfacturen;

hierna gezamenlijk te noemen "de bescheiden".

12. Op grond van voormelde feiten en omstandigheden verzoekt Deere U.E.A. Voorzieningrechter om haar verlot te verlenen voor het maken van kopieën van de onder 11 bedoelde bescheiden. Van de bedoelde bescheiden zullen door de deurwaarder ter plaatse kopieën worden gemaakt en voorzover de bescheiden bestaan uit elektronische bestanden zal hiervan door de deurwaarder hetzij een afdruk worden gemaakt, hetzij een kopie op een door de deurwaarder mee te nemen blanco gegevensdrager.

13. Deere heeft eerst recht op afgifte van kopieën van de bescheiden nadat dit in rechte is komen vast te staan. Aan het verlot kan derhalve de voorwaarde worden verbonden dat de bescheiden zullen worden bewaard door een gerechtelijk bewaarder totdat door verzoeker ter zake van de afgifte van die stukken een voor tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen. Deere heeft Business Security Company B.V. te Voorschoten (contactpersoon de heer H. Schippers) bereid gevonden om de beslagen bescheiden/gegevensdragers in gerechtelijke bewaring te nemen. Deere onderhoudt geen (persoonlijke) relatie met Business Security Company B.V. Zij verzoekt dan ook om Business Security Company B.V. (de heer H. Schippers) te Voorschoten aan te stellen als gerechtelijk bewaarder van die gegevens.

14. Tevens verzoekt Deere U.E.A. Voorzieningrechter om haar verlot te verlenen om in het bedrijfspand van Van Ruiten aan het adres Noordeinde 144 te Roelofarendsveen, althans elders in het arrondissement 's-Gravenhage, drie grasmaaiers (althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen aantal van de door Van Ruiten in voorraad gehouden machines) te mogen doen verwijderen door de deurwaarder in het kader van monsterneming en in handen te doen stellen van een als

onafhankelijke bewaarder aan te stellen derde, met het voorstel Business Security Company B.V voornoemd als bewaarder van deze grasmaaiers te benoemen.

15. Gezien het aanwezige gevaar voor verlies van bewijsmiddelen, verzoekt Deere dat het verlot tot het leggen van bewijsbeslag en monsterneming wordt verleend zonder dat Van Ruiten zal worden gehoord of voorafgaand hierover wordt geïnformeerd.<sup>1</sup>

16. De eis in de hoofdzaak is nog niet ingesteld. Deere verzoekt U.E.A. Voorzieningenrechter de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak, gelet op de tijd die gemoeid zal zijn met het uitvoeren van het benodigde onderzoek naar de inbreuk op de ten deze relevante merkrechten, alsmede mogelijk na het gelegde beslag te volgen schikkingsonderhandelingen, te bepalen op 4 weken na het beslag.

17. Ingevolge artikel 700 lid 1 RV is de Voorzieningenrechter van de rechtbank te 's- Gravenhage bevoegd het verlot te verlenen, aangezien van Ruiten in dit arrondissement woonplaats heeft en/of omdat de beslagen in dit arrondissement moeten worden gelegd.

REDENEN WAAROM:

Verzoeksters zich wenden tot U.E.A. Heer/Vrouw Voorzieningenrechter, met het eerbiedig verzoek:

a. hun verlot te verlenen om in het bedrijfspand van gerequesteerde aan het adres Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofarendsveen, althans elders in het arrondissement 's- Gravenhage, een gedetailleerde beschrijving (waaronder foto's) te maken van de bij gerequesteerde aan te treffen grasmaaiers (en de daarop aangebrachte serienummers) en om ter plaatse alle handelingen te mogen verrichten die voor het maken van deze beschrijving noodzakelijk blijken;

b. hun verlot te verlenen om in het bedrijfspand van gerequesteerde aan het adres Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofarendsveen, althans elders in het arrondissement 's- Gravenhage, een drietal (althans een door U.E.A. in goede justitie te bepalen aantal) van de aldaar aan te treffen grasmaaiers te mogen doen verwijderen in het kader van monsterneming en deze in handen te doen stellen van een als onafhankelijke bewaarder aan te stellen derde, met het verzoek als bewaarder te benoemen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business Security Company B.V., gevestigd te (2251 AP) Voorschoten aan de Rouwkooplaan 5 (contactpersoon de heer H. Schippers) te bepalen dat deze grasmaaiers mogen worden bewaard totdat door verzoeksters ter zake van de afgifte van die machines een voor tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen;

c. hun verlot te verlenen om bij gerequesteerde in het bedrijfspand aan het adres Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofarendsveen, althans elders in het arrondissement 's- Gravenhage, conservatoir beslag tot afgifte te

leggen op de in dit verzoek onder 11 vermelde administratieve bescheiden uit de administratie van gerequesteerde en een beschrijving, foto's en/of (digitale) kopieën te doen maken van de relevante (digitale) onderdelen van de administratie van gerequesteerde en om ter plaatse alle handelingen te mogen verrichten die hiervoor noodzakelijk zullen blijken te zijn; en vervolgens de verkregen gegevens van deze op de inbreuk betrekking hebbende bescheiden in handen te stellen van de onder b. genoemde onafhankelijke bewaarder en te bepalen dat de bescheiden zullen worden bewaard door deze gerechtelijk bewaarder totdat door verzoeker ter zake van de afgifte van die stukken een voor tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen;

d. hun verlot te verlenen, indien gerequesteerde weigert medewerking te verlenen aan het maken een kopie van de bescheiden, bijvoorbeeld door te weigeren de wachtwoorden van de betreffende computers te verstrekken, de gegevensdragers door de deurwaarder en/of onafhankelijk deskundigen mee te laten nemen en te kopiëren, nadat gerequesteerde de vereiste informatie voor toegang tot de gegevens verschaft heeft, en indien de kopieën zijn geslaagd de gegevensdragers binnen twaalf uren weer bij gerequesteerde terug te brengen.

e. met uitvoerbaarverklaring van de van U.E.A. Voorzieningenrechter gevraagde beschikking op de minuut en op alle doordeweekse dagen en uren; f. een en ander onder de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld binnen 4 weken na het leggen van het beslag, althans op een door U.E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen termijn;

## 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 Rv bevoegd.

2.2. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is de stelling van verzoekers dat gerekwestreerd inbreuk heeft gemaakt op haar Gemeenschapswerkersrecht [lees: merkenrecht, Red. IEPT] voldoende gesubstantieerd voor toewijzing van maatregelen tot bescherming van bewijs op de wijze als hierna verwoord. Tevens hebben verzoeksters voldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat het nodig is de verzochte maatregelen te nemen zonder de wederpartij te horen.

2.3. De monsternaming dient zich te beperken tot één exemplaar per model of type, waarbij rekening dient te worden gehouden met het monster dat door een test aankoop is verkregen.

2.4. Anders dan door verzoekers in het petitum wordt gesteld strekt het beslag op administratieve bescheiden niet tot afgifte maar tot verzekering van het beschikbaar zijn van die gegevens indien op een later moment de inzage wordt toegestaan. De voorzieningenrechter zal het verlot verlenen met dien verstande dat het zich ook uitstrekt over beschikbare digitale gegevens en alsdan zal bestaan uit het maken van een back-up of image van

<sup>1</sup> Zoals ook blijkt uit de Beslagsyllabus 6e aangevulde versie, mei 2007 van het LOVC, geldt het uitgangspunt dat bij de beoordeling van het verzoek tot aanstelling van een gerechtelijk bewaarder de gerekwestreerde wordt opgeroepen teneinde op het verzoek te worden gehoord niet voor een verzoek tot aanwijzing van een gerechtelijke bewaarder bij een beslag als bedoeld in artikel 1019b lid 1 juncto 1019c lid 1 Rv.

die gegevens zonder daarin verder inzage te nemen dan noodzakelijk is.

2.5. Met het oog op de bescherming van vertrouwelijke informatie wordt het verlof verleend onder de hierna, op grond van artikel 1019b leden 2 en 4 Rv te stellen voorwaarden.

2.6. In de aanhef van het verzoekschrift wordt verwezen naar artikel 843a Rv. Verzoekers verbinden daaraan geen gevolgen in het lichaam en petitum van het verzoekschrift. Het verzoek ex 843a Rv kan ook niet in een ex parte procedure worden gedaan. De voorzieningenrechter merkt het verzoekschrift dan ook niet aan als tevens omvattende het verzoek ex artikel 843a Rv.

### 3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. verleent verlof om bij gerekwestreerd in het in het bedrijfspand aan het Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofsarendsveen een gedetailleerde beschrijving, waaronder foto's, te maken van grasmaaiers zoals omschreven in het verzoekschrift en van de daarop gestelde serienummers;

3.2. verleent verlof om bij gerekwestreerde in het in het bedrijfspand aan het Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofsarendsveen monsters te nemen van grasmaaiers zoals omschreven in het verzoekschrift en bepaalt dat de monsternamen is beperkt tot één exemplaar per model of type, waarbij rekening dient te worden gehouden met het monster dat door een test aankoop is verkregen;

3.3. beveelt de onmiddellijke afgifte van de monsters als bedoeld onder 3.2 aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Business Security Company B.V., gevestigd te (2251 AP) Voorschoten aan de Rouwkooplaan 5 (contactpersoon de heer H. Schippers) en bepaalt dat deze grasmaaiers mogen worden bewaard totdat door verzoekers ter zake van de afgifte van die machines een voor tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen;

3.4. verleent verlof om bij gerekwestreerde in het bedrijfspand aan het adres Noordeinde 144 (2371 CX) te Roelofsarendsveen, conservatoir beslag te leggen op de in dit verzoek onder 11 vermelde administratieve bescheiden uit de administratie van gerekwestreerde, waaronder ook digitale bescheiden, en daartoe kopieën en digitale kopieën te doen maken van de relevante papieren, respectievelijk digitale onderdelen van de administratie van gerekwestreerde en om ter plaatse alle handelingen te mogen verrichten die hiervoor noodzakelijk zullen blijken te zijn; en vervolgens de verkregen kopieën in handen te stellen van de onder 3.3. genoemde onafhankelijke bewaarder en te bepalen dat de kopieën en de digitale kopieën zullen worden bewaard door deze gerechtelijk bewaarder, totdat door verzoeker ter zake van de afgifte of inzage van kopieën een voor tenuitvoerlegging vatbare titel is verkregen;

3.5. bepaalt dat indien gerekwestreerde weigert medewerking te verlenen aan het maken een kopie van de bescheiden, bijvoorbeeld door te weigeren de wachtwoorden van de betreffende computers te verstrekken, de gegevensdragers door de deurwaarder en/of onafhankelijk deskundigen kunnen worden meegenomen,

waarna zij nadat gerekwestreerde de vereiste informatie voor toegang tot de gegevens verschaft heeft, en indien de kopieën zijn geslaagd, de gegevensdragers binnen twaalf uren weer bij gerekwestreerde terug zullen brengen;

3.6. bepaalt dat verzoekers noch vertegenwoordigers van verzoekers bij de beschrijving, de monsterneming en het beslag tegenwoordig mogen zijn;

3.7. bepaalt dat indien de deurwaarder het noodzakelijk acht zich bij de beschrijving, de monsterneming of het beslag te laten bijstaan door een deskundige, hij zich zal laten bijstaan door personen werkzaam bij de aangewezen gerechtelijke bewaarders of door een deskundige werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid;

3.8. bepaalt dat de deurwaarder, de onder zijn verantwoordelijkheid werkende deskundige, en personen werkzaam bij de gerechtelijk bewaarders geen informatie omtrent de beschrijving, de monsters en de beslagen bescheiden, met uitzondering van het door de deurwaarder op te maken proKG ces-verbaal, ter kennis mogen brengen aan verzoekers of derden, en dat zij evenmin gelegenheid mogen geven tot inzage in of onderzoek aan de monsters en bescheiden, behoudens toestemming van gerekwestreerden of nader rechterlijk bevel;

3.9. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle doordeweekse dagen tussen negen uur in de ochtend en vijf uur in de middag, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen;

3.10. verbindt aan een en ander de voorwaarde dat de eis in de hoofdzaak wordt ingesteld voor 1 juni 2008;

3.11. bepaalt dat dit verlof vervalt indien niet uiterlijk vrijdag 26 april 2008 14.00 uur is aangevraagd met de tenuitvoerlegging;

3.11. weigert wat meer of anders verzocht is.

Deze beschikking is gegeven door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen, voorzieningenrechter, op 22 april 2008.