

Rb Den Haag, 19 januari 2010, TNT v Logispring



MERKENRECHT – PROCESRECHT

Volledige proceskosten bij vordering tot vervallen-verklaring

- [De rechtbank stelt vast dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de in 2.1. bedoelde bodemprocedure, waarin door LMCS een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten.](#)

De rechtbank verwijst voorts naar hetgeen in dit verband in de Leidraad indicatietarieven in IE-zaken staat vermeld, te weten: "Toepassing [van de in de Leidraad vermelde indicatietarieven] vindt ook plaats in procedures [...] waarin uitsluitend de geldigheid van het ie-recht aan de orde is of alleen een verklaring voor recht van (niet)-inbreuk wordt gevorderd"

- [Bij afstand van instantie is de eiser als in het ongelijk gestelde partij te beschouwen](#)

3.2. Artikel 249 lid 2 Rv biedt ruimte voor vergoeding van werkelijk gemaakt kosten, ook als de conclusie van antwoord formeel niet genomen is. Artikel 249 lid 2 Rv verplicht immers de eiser die afstand van instantie doet de door gedaagde in verband met de procedure reeds gemaakte proceskosten te vergoeden. Het feit dat gedaagden een proceshandeling - in dit geval het nemen van een conclusie van antwoord - formeel niet hebben verricht, staat niet aan vergoeding van de kosten in de weg, omdat, gelet op het late tijdstip waarop afstand van instantie is gedaan en waarop aan gedaagden is aangekondigd dat zulks zou geschieden, gedaagden de kosten voor de voorbereiding van die proceshandeling niet redelijkerwijs hebben kunnen voorkomen.

3.3. Uitgangspunt is voorts dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel 1019h Rv. Doel van dat artikel is immers te verzekeren dat bijeen procedure als voormelde merkenrechtelijke zaak, de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld (tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten). Dit doel zou worden gefrustreerd indien de eiservergoeding van dergelijke kosten die wel reeds door de gedaagde partij zijn gemaakt kan voorkomen door de zaak vroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitleg in redelijkheid te rijmen zijn met het feit dat, indien de procedure was voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zou zijn gesteld, hij wel in

de kosten conform artikel 1019h Rv zou zijn veroordeeld.

Matiging proceskosten wegens eerder kort geding

- [matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.](#)

LMCS voert aan dat de door TNT opgevoerde kosten onredelijk zouden zijn. TNT heeft deze kosten onderbouwd door er op te wijzen dat een deugdelijk opzet van de verdediging vereiste dat zij de nodige werkzaamheden liet verrichten ter voorbereiding van de door haar te nemen conclusie van antwoord. Gezien het late tijdstip waarop LMCS TNT informeerde over de voorgenomen afstand van instantie kan het TNT niet worden verweten dat zij die werkzaamheden heeft laten verrichten en dat zij daarmee kosten heeft gemaakt.

3.5. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.

3.6. In aanmerking genomen de indicatietarieven, die uitgaan van EUR 8.000,= voor de gehele procedure, en de even genoemde matiging, zullen de kosten in redelijkheid worden begroot op EUR 2.500,=, waarop het reeds door LMCS betaalde bedrag gebaseerd op het liquidatietarief, te weten EUR 488,=, in mindering moet worden gebracht. Per saldo bedraagt de kostenveroordeling EUR 2.012,=.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 19 januari 2010

(Kalden)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sectorcivielrecht

zaaknummer / rekestnummer: 350659/ HA RK 09-572

Beschikking van 19 januari 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TNT HOLDINGS B.V., gevestigd te Hoofddorp, verzoekster,

advocaat: mr. M.P.M. Loos te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht LOGISPRING MANAGEMENT SERVICES COMPANY LLC, gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,

2. de rechtspersoon naar vreemd recht, LOGISPRING MANAGEMENT SERVICES COMPANY SARL, gevestigd te Genève, Zwitserland,

verweersters,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's Gravenhage.

Verzoekster zal hierna ook TNT worden genoemd, verweersters zullen hierna gezamenlijk en omwille van de leesbaarheid LMCS genoemd worden. De zaak is voor TNT inhoudelijk behandeld door voornoemde mr. M.P.M. Loos en mr. N.B.M. Jagusiak, en voor LMCS

door [mr. N.W. Mulder](#) en [mr. A. Tsoutsanis](#), allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift van TNT, strekkende tot afgifte van een bevelschrift ex artikel 250 lid 4 Rv, van 23 oktober 2009, met acht bijlagen;
- de brief aan de rechtbank van 26 oktober 2009 van LMSC;
- het verweerschrift van 5 november 2009 van LMSC, met twee bijlagen;
- het faxbericht van 6 november 2009 van TNT.

2. Het verzoek

2.1. TNT legt aan haar verzoek het volgende ten grondslag. Op 26 mei 2009 stuurde TNT een sommatiebrief aan LMSC waarin TNT stelde dat sprake was van merkinbreuk door LMSC. Vervolgens heeft TNT onder meer LMSC gedagvaard in kort geding ter zake van die merkinbreuk en heeft LMSC op haar beurt TNT gedagvaard in een bodemprocedure waarin LMSC onder meer vordert vervallenverklaring en ambtshalve doorhaling van het Benelux woordmerk LOGISPRING en het Benelux woord/beeldmerk LOGISPRING POWERED BY TPG, die beide op naam staan van TNT.

2.2. De bodemprocedure is op 26 augustus 2009 bij de rechtbank aangebracht en ingeschreven onder zaak-/rolnummer 346126/HA ZA 09-2873. In het kort geding wees de voorzieningenrechter van deze [rechtbank op 29 september 2009 vonnis](#), waarbij TNT in het gelijk werd gesteld en onder meer werd overwogen dat de merken van TNT naar voorlopig oordeel niet vervallen zijn. Op 6 oktober 2009, één dag voordat de zaak op de rol zou komen voor het nemen van een conclusie van antwoord door TNT, heeft LMSC de rechtbank en TNT op de hoogte gesteld van het feit dat zij ter rolle van 7 oktober 2009 afstand van instantie zou doen.

2.3. TNT wenst op grond van artikel 250lid 4 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) vergoeding van de volledige door haar gemaakte proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, met name van de werkzaamheden die haar raadslieden hebben verricht ter voorbereiding van de door TNT ter rolle van 7 oktober 2009 te nemen conclusie van antwoord. Zij verzoekt thans de rechtbank LMSC te bevelen een bedrag van EUR 26.824,87 aan haar te betalen.

2.4. LMSC voert gemotiveerd verweer en stelt dat het verzoek van TNT dient te worden afgewezen. De kosten van TNT dienen volgens LMSC te worden begroot conform het gebruikelijke forfaitaire tarief, althans dienen op basis van de redelijkheid en de billijkheid te worden vastgesteld op een lager bedrag dan verzocht.

3. De beoordeling

3.1. De rechtbank stelt vast dat artikel 1019h Rv van toepassing is op de in 2.1. bedoelde bodemprocedure, waarin door LMSC een vordering tot vervallen verklaring van de merken van TNT is ingesteld. Deze vordering is immers ingesteld in reactie op de handhaving onder meer door het versturen van een sommatiebrief door TNT van haar merkrechten. De rechtbank verwijst voorts naar hetgeen in dit verband in de Leidraad indicatietarieven in IE-zaken staat ver-

meld, te weten: "Toepassing [van de in de Leidraad vermelde indicatietarieven] vindt ook plaats in procedures [...] waarin uitsluitend de geldigheid van het te-recht aan de orde is of alleen een verklaring voor recht van (niet)-inbreuk wordt gevorderd"

3.2. Artikel 249 lid 2 Rv biedt ruimte voor vergoeding van werkelijk gemaakt kosten, ook als de conclusie van antwoord formeel niet genomen is. Artikel 249 lid 2 Rv verplicht immers de eiser die afstand van instantie doet de door gedaagde in verband met de procedure reeds gemaakte proceskosten te vergoeden. Het feit dat gedaagden een proceshandeling - in dit geval het nemen van een conclusie van antwoord - formeel niet hebben verricht, staat niet aan vergoeding van de kosten in de weg, omdat, gelet op het late tijdstip waarop afstand van instantie is gedaan en waarop aan gedaagden is aangekondigd dat zulks zou geschieden, gedaagden de kosten voor de voorbereiding van die proceshandeling niet redelijkerwijs hebben kunnen voorkomen.

3.3. Uitgangspunt is voorts dat bij afstand van instantie de eiser als in het ongelijk gesteld is te beschouwen in de zin van artikel 1019h Rv. Doel van dat artikel is immers te verzekeren dat bij een procedure als voormelde merkenrechtelijke zaak, de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige kosten wordt veroordeeld (tenzij de billijkheid zich daartegen zou verzetten). Dit doel zou worden gefrustreerd indien de eiservergoeding van dergelijke kosten die wel reeds door de gedaagde partij zijn gemaakt kan voorkomen door de zaak vroegtijdig in te trekken. Evenmin zou een andere uitleg in redelijkheid te rijmen zijn met het feit dat, indien de procedure was voortgezet en de eisende partij in het ongelijk zou zijn gesteld, hij wel in de kosten conform artikel 1019h Rv zou zijn veroordeeld.

3.4. LMCS voert aan dat de door TNT opgevoerde kosten onredelijk zouden zijn. TNT heeft deze kosten onderbouwd door er op te wijzen dat een deugdelijk opzet van de verdediging vereiste dat zij de nodige werkzaamheden liet verrichten ter voorbereiding van de door haar te nemen conclusie van antwoord. Gezien het late tijdstip waarop LMCS TNT informeerde over de voorgenomen afstand van instantie kan het TNT niet worden verweten dat zij die werkzaamheden heeft laten verrichten en dat zij daarmee kosten heeft gemaakt.

3.5. Wel ziet de rechtbank aanleiding tot matiging, nu de conclusie van antwoord in hoge mate overeenstemt met en gebaseerd is op de dagvaarding en het pleidooi in kort geding, waarvoor reeds afzonderlijk proceskosten zijn vergoed.

3.6. In aanmerking genomen de indicatietarieven, die uitgaan van EUR 8.000,= voor de gehele procedure, en de even genoemde matiging, zullen de kosten in redelijkheid worden begroot op EUR 2.500,=, waarop het reeds door LMSC betaalde bedrag gebaseerd op het liquidatietarief, te weten EUR 488,=, in mindering moet worden gebracht. Per saldo bedraagt de kostenveroordeeling EUR 2.012,=.

4. De beslissing

De rechtbank

- beveelt dat LMSC een bedrag van EUR 2012,= aan TNT dient te voldoen ter zake van proceskosten verband houdende met de procedure onder rolnummer 346126/HA ZA 092873.

Deze beschikking is gegeven door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 19 januari 2010.
