

Vzgr Rb Breda, 12 augustus 2010, Heerkens v Fergan



MERKENRECHT

Geen uitputting in geval van afgekeurde partij in transit

- [dat de laarzen van Virola International zich nog bij de douane in Marseille en aldus in transit bevonden toen deze partij door Fergan werd afgekeurd.](#)

Overigens hebben de ten laste van Heerkens gelegde conservatoire beslagen alleen laarzen, verpakkingen en documenten met de merknaam ILARIO FERRUCCI getroffen. Die merknaam is ten behoeve van Fergan als gemeenschapsmerk gedeponereerd en ingeschreven. Dat Fergan aan die inschrijving geen bescherming kan ontlenen omdat het merkrecht op die naam is uitgeput als gevolg van de invoer van deze laarzen in Europa door Fergan zelf, wordt terecht betwist. Tussen partijen staat vast dat de laarzen van Virola International zich nog bij de douane in Marseille en aldus in transit bevonden toen deze partij door Fergan werd afgekeurd. Deze partij is niet afgenomen door Fergan en pas enige tijd later door Heerkens ingeklaard. Dat Fergan eerder bij monde van haar Indiase vertegenwoordiger de in geding zijnde partij laarzen wel goedgekeurd zou hebben, is gemotiveerd betwist, maar bovendien onvoldoende om aan te nemen als een goedkeuring van Fergan om de laarzen in de Europese Unie in te voeren.

PROCESRECHT

Rechtbank Den Haag niet exclusief bevoegd ter zake beslagen ex Gemeenschapsmerkenverordening

- [De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld.](#)

Prejudiciële vragen overwogen, maar overgelaten aan gerechtshof in geval eventueel appèl

- [Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkenverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het gemeenschaps-](#)

[merk, zoals in Nederland de rechtbank te Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in het geval van een eventueel appèl.](#)

Geen bewust verkeerde voorlichting in verlovverzoekschriften

- [veeleer van slordigheid of van onbekendheid met het feit dat ingevolge artikel 9 van de Gemeenschapsmerkenverordening handhavingsacties enkel op grond van een ingeschreven merk kunnen worden ingesteld](#)

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat Fergan in haar verlovverzoekschriften de voorzieningenrechter bewust verkeerd heeft voorgelicht. Weliswaar wordt in beide verzoekschriften gesuggereerd dat Fergan rechthebbende is op twee gemeenschapsmerken, maar bij beide verzoekschriften is een registratieformulier van de bedoelde gemeenschapsmerken gevoegd, waaruit duidelijk is dat de naam CASSIS COTE D'AZUR wel als gemeenschapsmerk is aangevraagd maar niet als zodanig is ingeschreven. Van opzettelijke of bewust verkeerde voorlichting door Fergan lijkt geen sprake te zijn, veeleer van slordigheid of van onbekendheid met het feit dat ingevolge artikel 9 van de Gemeenschapsmerkenverordening handhavingsacties enkel op grond van een ingeschreven merk kunnen worden ingesteld.

Merkhouder bevoegd tot alomvattend conservatoir beslag tot afgifte

- [Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet.](#)

Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

Vindplaatsen:

Vzgr Rb Breda, 12 augustus 2010
(J.P. Leijten)
RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht, team handelsrecht
zaaknummer / rolnummer: 221913 / KG ZA 10-416
Vonnis in kort geding van 12 augustus 2010
in de zaak van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HEERKENS SHOES B.V., gevestigd te Waalwijk, eiseres, advocaat: mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,
tegen
de vennootschap naar Frans recht FERGAN SARL, gevestigd te Marseille (Frankrijk), gedaagde, advocaat: mr. T.G. Kleefman te Rotterdam.
Partijen zullen hierna 'Heerkens' en 'Fergan' genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit: -de dagvaarding van 23 juli 2010;
- de producties 1 t/m 5 van Heerkens;
- de aanvullende producties 6 en 7 van Heerkens;
- de producties A en B van Fergan;
- de urenspecificatie van mr. Kleefman;
- de mondelinge behandeling ter zitting van 3 augustus 2010;
- de pleitaantekeningen van mr. Jonker;
- de pleitaantekeningen van mr. Kleefman.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- Fergan exploiteert in Frankrijk een onderneming die zich bezig houdt met de handel in schoenen. Zij is rechthebbende op de in Frankrijk voor schoeisel geregistreerde merken ILARIO FERRUCI en CASSIS COTE D'AZUR.

- Op 29 april 2009 heeft Fergan het teken ILARIO FERRUCI gedeponereerd bij het Gemeenschapsmerkenbureau als woord- en beeldmerk voor de warenklassen 25 (kleding) en 38 (communicatiediensten). Dit teken is op 11 december 2009 als gemeenschapsmerk ingeschreven.

- Op 29 april 2009 heeft Fergan het teken CASSIS COTE D'AZUR gedeponereerd bij het Gemeenschapsmerkenbureau als woordmerk, eveneens voor de warenklassen 25 en 38. Een derde heeft oppositie ingesteld. De procedure bij het Gemeenschapsmerkenbureau loopt nog en dit teken is nog niet als gemeenschapsmerk ingeschreven.

- Heerkens houdt zich bezig met de import en export van partijen schoeisel en de verkoop daarvan aan detailhandelaren.

- Op 20 oktober 2009 heeft Fergan een partij laarzen afgekeurd die in haar opdracht door de Indiase producenten Virola International en Roger Industries Ltd is vervaardigd en op 16 oktober 2009 per schip in Marseille is aangekomen. Het gaat om 1860 paar laarzen van het merk CASSIS COTE D'AZUR en 2650 paar laarzen van het merk ILARIO FERRUCI.

- Heerkens heeft van de Indiase producent Virola International een deel van de door Fergan afgekeurde partij laarzen gekocht en naar Nederland laten vervoeren.

- Op 4 februari 2010 heeft Fergan aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlot gevraagd om onder Heerkens en twee andere vennootschappen conservatoir bewijsbeslag te leggen op laarzen, verpakkingen en documenten die de genoemde merknamen van Fergan dragen. Aan dit verzoek van Fergan ligt de stelling ten grondslag dat Fergan rechthebbende is op de gemeenschapsmerken ILARIO FERRUCI en CASSIS COTE D'AZUR en dat Heerkens en de twee andere vennootschappen inbreuk maken op deze gemeenschapsmerken door zonder toestemming van Fergan afgekeurde laarzen met deze merknamen in het verkeer te brengen. De voorzieningenrechter heeft het gevraagde verlot op dezelfde datum verleend.

- Op 5 februari 2010 heeft Fergan op dezelfde grondslag aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank verlot gevraagd voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte van de onder Heerkens en de twee andere vennootschappen rustende laarzen, verpakkingen en documenten met de genoemde merknamen, welk verlot dezelfde dag is verleend.

- Op 8 februari 2010 zijn de betreffende beslagen onder Heerkens gelegd. De deurwaarder heeft onder Heerkens 1019 paar laarzen van het merk ILARIO FERRUCI in hun originele verpakking aangetroffen.

- Bij brief van 2 augustus 2010 heeft Fergan de deurwaarder geïnstrueerd dat het ten laste van Heerkens gelegde bewijsbeslag op documenten en digitale stukken betreffende het merk CASSIS COTE D'AZUR onmiddellijk is opgeheven en dat de gelegde beslagen voor het overige worden gehandhaafd.

3. Het geschil

3.1. Heerkens vordert, kort gezegd, veroordeling van Fergan om binnen 48 uur na de datum van dit vonnis de door Fergan ten laste van Heerkens gelegde conservatoire beslagen op te heffen en Fergan te verbieden opnieuw conservatoir beslag op de bedoelde laarzen en verpakkingen te leggen, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Fergan in de werkelijk gemaakte proceskosten.

3.2. Aan haar vorderingen legt Heerkens allereerst de stelling ten grondslag dat Fergan in haar beide verlotverzoekschriften de voorzieningenrechter verkeerd voorgelicht heeft althans hem een onvolledig beeld heeft geschetst door bescherming in te roepen voor een gemeenschapsmerk CASSIS COTE D'AZUR dat niet als zodanig is ingeschreven. In de tweede plaats stelt Heerkens dat Fergan geen belang heeft bij het gelegde bewijsbeslag omdat zij met minder vergaande maatregelen had kunnen volstaan, zoals een bewijsbeslag of monsterneming. In ieder geval maakt Fergan thans misbruik van recht door de gelegde beslagen te handhaven. Handhaving van de beslagen is onnodig en daarmee onrechtmatig. In de derde plaats stelt Heerkens dat de eventuele merkrechten van Fergan zijn uitgeput nu de beslagen laarzen door Fergan zijn goedgekeurd en door haar op de Europese markt zijn gebracht.

3.3. Fergan voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Op grond van artikel 705 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ontstaat bevoegdheid van de voorzieningenrechter om van dit geschil kennis te nemen, nu het verlot tot het leggen van de onderhavige conservatoire beslagen is verleend door de voorzieningenrechter van deze rechtbank.

4.2. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften zijn verzuimd, of summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag of, wanneer het beslag is gelegd in verband met een geldvordering, indien voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

4.3. Heerkens stelt dat de voorzieningenrechter van deze rechtbank die de verloten voor de onderhavige beslagen heeft gegeven daartoe niet bevoegd was omdat artikel 3 van de Uitvoeringswet van de Gemeenschapsmerkenverordening de rechtbank te Den Haag daartoe exclusief bevoegd verklaart. De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch¹ hierover anders heeft geoordeeld. Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkenverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank te Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in het geval van een eventueel appèl.

4.4. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan niet worden gezegd dat Fergan in haar verlotverzoekschriften de voorzieningenrechter bewust verkeerd heeft voorgelicht. Weliswaar wordt in beide verzoekschriften gesuggereerd dat Fergan rechthebbende is op twee gemeenschapsmerken, maar bij beide verzoekschriften is een registratieformulier van de bedoelde gemeenschapsmerken gevoegd, waaruit duidelijk is dat de naam CASSIS COTE D'AZUR wel als gemeenschapsmerk is aangevraagd maar niet als zodanig is ingeschreven. Van opzettelijke of bewust verkeerde voorlichting door Fergan lijkt geen sprake te zijn, veeleer van slordigheid of van onbekendheid met het feit dat ingevolge artikel 9 van de Gemeenschapsmerkenverordening handhavingsacties enkel op grond van een ingeschreven merk kunnen worden ingesteld.

4.5. Overigens hebben de ten laste van Heerkens gelegde conservatoire beslagen alleen laarzen, verpakkingen en documenten met de merknaam ILARIO FERRUCCI getroffen. Die merknaam is ten behoeve van Fergan als gemeenschapsmerk gedeponereerd en ingeschreven. Dat Fergan aan die inschrijving geen bescherming kan ontfangen omdat het merkrecht op die naam is uitgeput als gevolg van de invoer van deze laarzen in Europa door

Fergan zelf, wordt terecht betwist. Tussen partijen staat vast dat de laarzen van Virola International zich nog bij de douane in Marseille en aldus in transit bevonden toen deze partij door Fergan werd afgekeurd. Deze partij is niet afgenomen door Fergan en pas enige tijd later door Heerkens ingeklaard. Dat Fergan eerder bij monde van haar Indiase vertegenwoordiger de in geding zijnde partij laarzen wel goedgekeurd zou hebben, is gemotiveerd betwist, maar bovendien onvoldoende om aan te nemen als een goedkeuring van Fergan om de laarzen in de Europese Unie in te voeren.

4.6. Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

4.7. Voorgaande overwegingen leiden tot de conclusie dat de vorderingen van Heerkens worden afgewezen. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Heerkens worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Fergan. Omdat het geschil betrekking heeft op handhaving van intellectuele eigendomsrechten, kan Fergan in beginsel aanspraak maken op de in het kader van dit kort geding werkelijk gemaakte kosten. De overgelegde kostenspecificatie van Fergan heeft geen betrekking op dit geding maar op de beslaglegging. Daarom zullen de proceskosten worden begroot op € 1.079,-, samengesteld uit een bedrag van € 263,- aan griffierecht en een bedrag van € 816,- aan salaris advocaat conform het normale liquidatietarief. De kosten van Fergan met betrekking tot de beslaglegging zijn te vorderen in het kader van de in verband met de beslagen in te stellen hoofdzaak.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt eiseres in de proceskosten van gedaagde, tot op heden begroot op een bedrag van € 1.079,-;

verklaart dit vonnis wat betreft de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

12 augustus 2010

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten, voorzieningenrechter en in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar op 12 augustus 2010.

¹ Red. IEPT. Waarschijnlijk wordt bedoeld op [IEPT20080212, Hof Den Bosch, Europolette](#) inzake Gemeenschapsmodelrecht.

