

AFSCHRIJF

GERECHTSHOF AMSTERDAM

VEERTIENDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht
D.I.F. Ltd.,
gevestigd te Majuro, Marshalleilanden,
APPELLANTE IN PRINCIPAAL BEROEP,
GEÏNTIMEERDE IN INCIDENTEEL BEROEP,
advocaat: mr. W.E. Boonk te Rotterdam,

t e g e n

de vennootschap naar vreemd recht
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY Ohio Corporation,
gevestigd te Akron, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,
GEÏNTIMEERDE IN PRINCIPAAL BEROEP,
APPELLANTE IN INCIDENTEEL BEROEP,
X advocaat: mr. H.J. Koenraad te Amsterdam.

De partijen worden hierna D.I.F. en Goodyear genoemd.

1. Het geding in hoger beroep

1.1 Bij dagvaarding van 27 augustus 2012 is D.I.F. in hoger beroep gekomen van het kortgedingvonnis van 3 augustus 2012 met het nummer 521082 / KG ZA 12-943, dat de voorzieningen-

rechter in de rechtbank Amsterdam in deze zaak heeft gewezen tussen D.I.F. als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Goodyear als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie (hierna: het vonnis). De appeldagvaarding bevat de grieven.

1.2 D.I.F. heeft vier grieven geformuleerd en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie dat het hof het vonnis zal vernietigen en, alsnog, haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Goodyear in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

1.3 Daarop heeft Goodyear geantwoord, incidenteel beroep ingesteld en daarbij vier grieven geformuleerd en bescheiden in het geding gebracht, met conclusie dat het hof het vonnis voor zover in conventie gewezen zal bekrachtigen en voor zover in reconventie gewezen zal vernietigen en, alsnog, haar vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van D.I.F. in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

1.4 Vervolgens heeft D.I.F. in incidenteel beroep geantwoord met conclusie tot verwerping van het beroep en veroordeling van Goodyear in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

1.5 De partijen hebben de zaak op 13 november 2012 doen bepleiten, D.I.F. door haar voornoemde advocaat, Goodyear door haar voornoemde advocaat en mr. T.F.W. Overdijk, advocaat te Amsterdam. De advocaten hebben hun pleitnotities aan het hof overgelegd. Bij die gelegenheid zijn van weerszijden bij akte verdere bescheiden in het geding gebracht.

1.6 Ten slotte is arrest gevraagd.

2. Beoordeling

2.1 De voorzieningenrechter heeft in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. In de

principale grief 1 merkt D.I.F. op dat rechtsoverweging 2.3 strikt genomen niet juist is. Het hof zal met die klacht rekening houden. Voor het overige bestaat geen geschil over de feiten, zodat deze in zoverre ook het hof tot uitgangspunt dienen.

2.2 Het gaat in deze zaak om het volgende.

2.2.1 Uit een door Mitsui O.S.K. Lines Ltd (hierna MOL) afgegeven *bill of lading*, gedateerd 31 januari 2012, blijkt dat een partij van 750 banden zou worden verscheept van Dakar, Senegal, naar Rotterdam. Op deze *bill of lading* is als *consignee* vermeld Pregon B.V. Int. Transporten te Hellevoetsluis (hierna: Pregon). De banden zijn in Amsterdam ontscheept.

2.2.2 Op 14 maart 2012 heeft de douane op grond van de Anti Piraterij Verordening, EG 1383/2003 (hierna: APV) aan Goodyear gemeld dat met deze autobanden mogelijk inbreuk wordt gemaakt op een intellectueel eigendomsrecht van haar.

2.2.3 Goodyear heeft contact opgenomen met Pregon die bij brief van 3 april 2012 heeft verklaard dat zij de partij banden niet heeft gekocht, dat zij slechts een transportbedrijf is en dat de eigenaar van de banden contact met Goodyear zal opnemen.

D.I.F. heeft als productie 10 een e-mail van 16 juni 2012 overgelegd, waarop zowel de naam van de afzender als de geadresseerde onleesbaar is gemaakt, die onder meer inhoudt:

"(...) we do NOT wish to be involved in any way in this legal dispute (...) Therefore we cancel our order".

2.2.4 Nadat een op 12 april 2012 gelegd beslag was vervallen, heeft Goodyear met toestemming van de voorzieningenrechter op 7 juni 2012 beslag tot afgifte gelegd op de partij banden ten laste van zowel D.I.F. als Pregon. Het betreft (zo is inmiddels duidelijk) een partij originele Goodyear personenautobanden. De partij is op 22 augustus 2012

overgepakt in twee andere containers dan de container bedoeld in de beslagbeschikking, maar staat nog steeds onder douanetoezicht.

2.2.5 Op 19 juli 2012 heeft Goodyear een dagvaarding in een bodemprocedure doen uitbrengen waarin zij onder meer vordert D.I.F. en Pregon te bevelen (i) de inbreuk op het merk GOODYEAR te staken en (ii) de in beslag genomen banden als haar eigendom dan wel ter vernietiging aan Goodyear af te geven (hierna: de bodemprocedure).

2.3 Zeer kort in de kern samengevat heeft D.I.F. in het onderhavige kort geding in eerste instantie in conventie opheffing van het beslag gevorderd terwijl Goodyear in reconventie heeft gevorderd dat D.I.F. wordt verboden inbreuk te maken op haar gelijknamige merk. De voorzieningenrechter heeft in het vonnis beide voorzieningen geweigerd.

2.4 Grief 1 in incidenteel beroep is van de verste strekking en wordt daarom als eerste behandeld.

Volgens Goodyear had de voorzieningenrechter D.I.F. niet-ontvankelijk moeten verklaren, omdat deze weigert de identiteit van haar bestuurders of andere bevoegde vertegenwoordigers prijs te geven, zodat niet duidelijk is of de advocaat van D.I.F. over een toereikende procesvolmacht beschikt.

Goodyear bestrijdt niet dat D.I.F. als zodanig bestaat. Er is geen rechtsregel die meebrengt dat een advocaat, die in beginsel op zijn woord wordt geloofd, op straffe van niet-ontvankelijkheid van zijn cliënt, tegenover de wederpartij moet aantonen dat hij over een toereikende procesvolmacht beschikt enkel opdat de wederpartij kan kennisnemen van de namen van de bestuurders van de betrokken rechtspersoon. De eerste incidentele grief stuit daarop af.

2.5 De grievens 1, 2 en 3 in principaal beroep lenen zich voor gezamenlijke behandeling, omdat D.I.F. daarmee betoogt dat het

beslag dat Goodyear heeft gelegd op de banden moet worden opgeheven.

Anders dan D.I.F. kennelijk meent is bij de beoordeling van de vraag of een beslag moet worden opgeheven niet aan de orde of de voorzieningenrechter het beslagverlof op goede en toereikende grond heeft verleend, omdat ingevolge de laatste volzin van artikel 700 lid 2 Rv daartegen geen hogere voorziening open staat. Degene die opheffing van het beslag vordert dient, met inachtneming van de beperkingen van de kortgedingprocedure, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is of dat het voortduren van het beslag om andere redenen niet kan worden gerechtvaardigd. De voorzieningenrechter zal evenwel hebben te beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van wederzijdse belangen.

2.6 De partij banden waarop Goodyear beslag heeft gelegd staat onder douanetoezicht. Dat betekent dat nog niet is opgegeven bij de douane of de partij in transitio zal worden doorgevoerd, in douane-entrepot zal worden geplaatst of in de Europese Economische Ruimte zal worden ingevoerd. Dat laatste moet, zo is in confesso, worden aangemerkt als parallelimport die inbreuk maakt op rechten van Goodyear en waartegen deze zich kan verzetten. Dat is ook de grond waarop Goodyear haar vorderingen in de bodemprocedure baseert. In die procedure zal Goodyear, zo neemt het hof aan, bewijs moeten leveren van haar stelling dat de banden bestemd zijn voor parallelimport op de Europese markt. De enkele omstandigheid dat zij dat bewijs niet dadelijk in de op 19 juli 2012 uitgebrachte dagvaarding heeft bijgebracht brengt niet mee dat haar vorderingen reeds nu als ondeugdelijk kunnen worden bestempeld.

2.7 Goodyear is door de douane geïnformeerd over de partij banden, omdat deze de mogelijkheid aanwezig achtte dat het ging om namaakproducten. Dat bleek niet het geval, maar dat

belet Goodyear niet om ter afwering van parallelimport beslag te laten leggen op de banden, ook al is zij door de douane in kennis gesteld van het bestaan van deze banden in het kader van de bestrijding van piraterij op grond van de APV.

2.8 D.I.F. voert verder aan dat zij ernstig schade lijdt door het beslag, omdat de kosten van demurrage sterk oplopen en omdat haar handelswaar wordt geblokkeerd waardoor de activiteit van haar onderneming hard wordt geraakt.

De banden zijn inmiddels, na overleg tussen partijen, in andere containers overgepakt en worden daarin bewaard. Over de kosten daarvan heeft D.I.F. niets opgemerkt, zodat bedoelde kosten kennelijk niet verder oplopen.

Op zich is juist dat terughouding moet worden betracht bij het beslagleggen op een handelsvoorraad, omdat zulks de bedrijfsuitoefening van een onderneming in gevaar kan brengen. Indien D.I.F. duidelijk had kunnen aangeven wat haar bedoeling was met de partij banden had dat wellicht gewicht in de schaal kunnen leggen. Maar door haar wisselende standpunten -aanvankelijk zou er een koper zijn die zich kennelijk heeft teruggetrokken (zie hiervoor 2.2.3), daarna heeft D.I.F. aangevoerd dat de banden naar Pregon zouden worden gebracht om daar in een *bonded warehouse* (entrepot) op velgen te worden gemonteerd, en ter zitting heeft zij doen zeggen dat de koper gevestigd is op Cyprus en dat die de banden weer naar een Afrikaans land wil laten vervoeren- komt aan de omstandigheid dat het om handelsvoorraad gaat geen zwaarwegende betekenis toe in de afweging van belangen. Daar staat tegenover dat Goodyear beslag heeft gelegd tot afgifte en dat in de bodemprocedure ook vordert ten einde de banden te kunnen vernietigen dan wel als haar eigendom onder zich te houden, zodat zij voldoende belang heeft bij handhaving van het beslag.

2.9 De eerste, tweede en derde principale grief slagen dus niet.

2.10 Grief 2 in incidenteel beroep houdt in dat de voorzieningenrechter ten onrechte de vordering van Goodyear om D.I.F. te verbieden inbreuk te maken op haar merk heeft afgewezen.

2.11 Wil een vordering als deze in kort geding toewijsbaar zijn dan moet voldoende aannemelijk zijn dat ook een bodemrechter deze zal toewijzen en indien het gaat om een dreigende inbreuk moet voldoende aannemelijk zijn geworden dat het gaat om een reële dreiging. Dat is in deze zaak nog niet het geval. Zolang niet is opgegeven wat er met de banden die onder douanetoezicht staan moet gebeuren, is de mogelijkheid nog open dat zij niet binnen de EER worden gebracht, te meer daar Goodyear niet heeft aangetoond dat deze bestemd zijn voor (parallel)import in de Europese ruimte. Daarom is er thans nog onvoldoende grond voor toewijzing van vorenbedoelde vordering van Goodyear en haar daarop voortbouwende vorderingen.

2.12 Ook de tweede incidentele grief is dus tevergeefs opgeworpen.

2.13 De principale grief 4 en de incidentele grieven 3 en 4 zijn gericht tegen de proceskostenveroordeling in het vonnis.

2.14 Uit hetgeen hiervoor is verwogen volgt dat D.I.F. nog steeds heeft te gelden als de in eerste aanleg in conventie in het ongelijk gesteld partij. De voorzieningenrechter heeft haar dus terecht belast met de kosten daarvan.

In eerste aanleg heeft D.I.F. bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de door Goodyear gevorderde kosten. De voorzieningenrechter heeft dat bezwaar gehonoreerd en in plaats van de gevorderde kosten aan Goodyear kosten toegeschat op basis van het IE-indicatie-tarief. Van belang daarbij is dat aan de rechter een grote vrijheid toekomt bij de begroting van de proceskosten. Dat in deze zaak de proceskosten worden gevorderd op de voet van artikel 1019h Rv doet dat niet anders zijn. Het bezwaar van Goodyear tegen de kostenveroordeling in conventie slaagt niet.

Ten aanzien van de kosten in de reconventie heeft de voorzieningenrechter overwogen dat deze ten laste van Goodyear komen, en deze aan de zijde van D.I.F. begroot op nihil omdat het debat in reconventie grotendeels gelijk was aan het debat in conventie. Die overweging is niet onbegrijpelijk, zodat -gelet ook op eerderbedoelde vrijheid van de rechter- D.I.F.'s bezwaar daartegen niet zal worden gehonoreerd.

2.15 Ook de vierde principale grief en de derde en vierde incidentele grief falen derhalve.

3. Slotsom en kosten

Geen van de grieven slaagt, zodat het vonnis zal worden bekrachtigd. In deze stand van zaken vindt het hof aanleiding partijen te belasten met de eigen kosten van zowel het principaal als het incidenteel beroep.

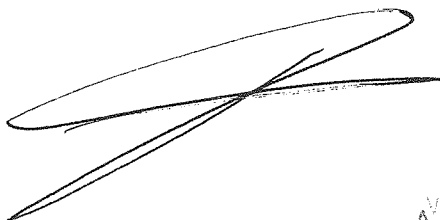
4. Beslissing

Het hof:

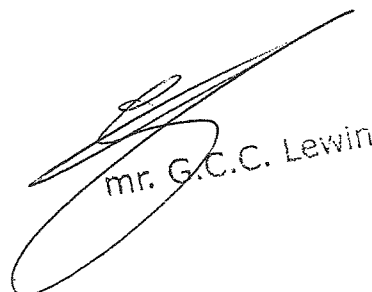
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

belast partijen met de eigen kosten van zowel het principaal als het incidenteel beroep.

Dit arrest is gewezen door mr. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, mr. J.H. Huijzer en mr. N. van Lingen, en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 18 december 2012.



Voor afschrift, oorkaart
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam



mr. G.C.C. Lewin