

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 413663 / HA ZA 12-247

### Vonnis in incident van 17 oktober 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

**NOKIA CORPORATION,**

gevestigd te Espoo, Finland,

eiseres in conventie en verweerster in reconventie in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**D5 MOBILE B.V.,**

gevestigd te Hilversum,

2. de vennootschap naar vreemd recht

**D5 AVENUE LTD,**

gevestigd te Doncaster, Verenigd Koninkrijk,

kantoorhoudende te Hilversum,

gedaagden in conventie en eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,

eiseressen in het incident,

advocaat mr. Y. Benjamins te Amsterdam.

Eiseres in conventie, verweerster in reconventie in de hoofdzaak zal hierna Nokia genoemd worden. Gedaagden in conventie, eiseressen in reconventie in de hoofdzaak zullen gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als D5 en waar nodig afzonderlijk als D5 Mobile, respectievelijk D5 Avenue.

De zaak is voor Nokia inhoudelijk behandeld door mr. A.J. Verbeek, advocaat te Amsterdam en voor D5 door mr. Benjamins.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 januari 2012 met 13 producties;

- de conclusie van antwoord tevens houdende een incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening en een eis in reconventie van 22 februari 2012 van D5 met 10 producties;

- de producties 7A en 7B van D5;

- de conclusie van antwoord in het incident van Nokia van 21 maart 2012;

- 
- de brief van de rechtbank van 27 april 2012 aangaande de verwijzing van de zaak naar de rol;
  - de akte wijziging eis in het incident van D5 van 16 mei 2012;
  - de antwoordakte van Nokia in het incident tevens houdende vermeerdering van eis in de hoofdzaak van 30 mei 2012 met een productie;
  - de nadere akte van D5 van 27 juni 2012;
  - de antwoordakte van Nokia van 15 augustus 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

### **Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak in conventie en in reconventie**

1.3. Nokia is houdster van het op 1 november 1987 onder nummer 0428217 geregistreerde Beneluxwoordmerk NOKIA voor waren in de klassen 1, 9, 11, 16, 21, 24 en 25 en het op 3 januari 2006 onder nummer 004035663 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk NOKIA voor waren en diensten in de klassen 1 tot en met 45. Daarnaast is Nokia houdster van een op 9 september 1998 onder nummer 000323386 geregistreerd Gemeenschapswoord/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 38, alsmede van een op 24 april 2003 onder nummer 002398022 geregistreerd Gemeenschapswoord/beeldmerk voor waren en diensten in de klassen 9, 38 en 42.

1.4. Nokia vordert bij dagvaarding, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, D5 met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op de merkrechten van Nokia en haar beveelt het gestelde onrechtmatig handelen, bestaand uit het faciliteren van de verhandeling van counterfeit goederen, te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Nokia een door een forensische accountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave omtrent herkomst en distributiekanaal van inbreukmakende goederen voorzien van bewijsstukken, een en ander eveneens op straffe van een dwangsom. Tenslotte vordert Nokia een verklaring voor recht dat D5 aansprakelijk is voor de door Nokia geleden schade als gevolg van het inbreukmakende en onrechtmatige handelen van D5 alsmede dat D5 wordt veroordeeld deze schade, nader op te maken bij staat, te vergoeden met veroordeling van D5 in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de beslagkosten.

1.5. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Nokia dat op 5 december 2011 door de douane op Schiphol 9 zendingen inbreukmakende producten zijn aangetroffen, bestaande uit mobiele telefoons en daarbij behorende accessoires, op welke partij zij vervolgens op 3 januari 2012 ten laste van D5 Mobile onder Skylink B.V. te Schiphol conservatoir derdenbeslag tot afgifte heeft gelegd (nader te noemen: beslag I). De zendingen waren volgens Nokia geadresseerd aan D5 Mobile, terwijl door D5 Mobile is aangevoerd dat D5 Avenue eigenaar van de partij zou zijn. Volgens Nokia gaat het om counterfeit goederen die D5 heeft doen vervoeren vanuit China naar Nederland en maakt D5 aldus inbreuk op de merkrechten van Nokia in Europa.

1.6. In haar akte van 30 mei 2012 heeft Nokia haar vordering vermeerderd als hierna aangegeven.

---

1.7. D5 vordert in de hoofdzaak in reconventie een verklaring voor recht dat Nokia onrechtmatig heeft gehandeld en dat Nokia gehouden is de schade die daaruit voortvloeit, nader op te maken bij staat, te vergoeden.

1.8. D5 legt aan haar reconventionele vorderingen ten grondslag dat Nokia ten onrechte beslag heeft gelegd, omdat de inbeslaggenomen telefoons wel degelijk originele Nokia producten zouden betreffen. D5 stelt door het beslag schade te hebben geleden. De accessoires zijn volgens D5 nooit besteld, zodat daarvan afstand wordt gedaan.

## **2. De incidentele vordering**

2.1. D5 vordert, na wijziging van de eis in het incident, zakelijk weergegeven dat de rechtbank Nokia bij wijze van voorlopige voorziening veroordeelt tot medewerking aan het vrijgeven van de zich onder Skylink bevindende zaken, althans opheffing van beslag I, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en onder veroordeling van Nokia in de (naar de rechtbank begrijpt conform 1019h Rv te begroten) kosten van het incident.<sup>1</sup>

2.2. D5 heeft aan deze vorderingen aanvankelijk ten grondslag gelegd dat het ten laste van D5 Mobile gelegde beslag geen doel heeft getroffen omdat niet D5 Mobile maar D5 Avenue de rechthebbende op deze zaken zou zijn. Bovendien zouden de telefoons niet counterfeit maar origineel zijn.

2.3. D5 heeft aangevoerd dat het belang van D5 Mobile bij de voorlopige voorziening is gelegen in het feit dat zij jegens D5 Avenue gehouden is de door D5 Avenue te lijden schade zoveel mogelijk te beperken door ervoor te zorgen dat de zending zo spoedig mogelijk in het bezit van D5 Avenue komt en het belang van D5 Avenue er in is gelegen dat zij contractuele verplichtingen dient na te komen ten opzichte van derden.

2.4. Nadat in het incident vonnis was gevraagd, is de zaak terugverwezen naar de rol omdat het belang van D5 bij de incidentele vorderingen voorshands leek te ontbreken. Partijen is voorgehouden dat in de hoofdzaak geen afgifte van de telefoons was gevorderd en dat de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak inmiddels was verstreken, zodat het beslag op grond van artikel 700 lid 3 Rv van rechtswege leek te zijn vervallen. Partijen is gelegenheid geboden zich hierover uit te laten.

2.5. D5 heeft vervolgens ook dit verval van het beslag aan haar incidentele vorderingen ten grondslag gelegd. Nokia heeft daarop opnieuw verlof gevraagd voor beslaglegging (dit maal tevens ten laste van D5 avenue) en op 24 mei 2012 nogmaals beslag onder Skylink gelegd (verder te noemen: beslag II). Bij eisvermeerdering van 30 mei 2012 heeft Nokia haar petitum in de hoofdzaak aangevuld met een vordering tot afgifte ter vernietiging van de beslagen goederen.

2.6. Nokia voert verweer. Zij stelt, voor zover thans van belang, ten eerste dat het beslag I niet is vervallen, omdat de nevenvordering tot afgifte ter vernietiging alsnog door eisvermeerdering aan de tijdig ingestelde hoofdvorderingen kan worden toegevoegd. Voor

<sup>1</sup> Door D5 is geen uitvoerbaar bij voorraadverklaring van het vonnis gevorderd.

---

zover het beslag I wel vervallen zou zijn, heeft Nokia aangevoerd dat beslag II in ieder geval niet vervallen is, doordat zij in de eisvermeerdering van 30 mei 2012 de eis tot afgifte ter vernietiging binnen de daartoe gestelde termijn aanhangig heeft gemaakt. Medewerking aan vrijgave van de beslagen goederen is volgens Nokia niet mogelijk, omdat er tevens douanebeslag ligt. Nokia blijft bovendien bij haar stelling dat het om counterfeit goederen gaat.

2.7. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **3. De beoordeling in het incident**

3.1. De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen in de hoofdzaak op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De vorderingen die zijn gebaseerd op de Beneluxmerken zijn daarmee zodanig verknocht dat tevens bevoegdheid bestaat van die vorderingen kennis te nemen.

3.2. Vooropgesteld wordt dat de rechtbank de incidentele vorderingen aldus begrijpt dat deze alleen betrekking hebben op de telefoons, zodat de eveneens beslagen accessoires buiten beschouwing blijven in de hierna te geven beoordeling.

3.3. De stelling van Nokia dat een vordering tot afgifte een nevenvordering is, die nog na het verstrijken van de relevante termijn kan worden ingesteld, wordt verworpen. Of sprake is van een hoofdvordering of een nevenvordering is in dit verband niet relevant. Noodzakelijk is dat de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd binnen de termijn in rechte wordt ingesteld. Een eisvermeerdering met een vordering tot afgifte tot vernietiging kan inderdaad, zoals Nokia heeft aangevoerd, worden aangemerkt als het instellen van de eis in de hoofdzaak, maar de eisvermeerdering moet dan wel binnen de gestelde termijn zijn gedaan. Ten aanzien van beslag I is dit niet het geval geweest, zodat beslag I van rechtswege is komen te vervallen en D5 geen belang heeft bij opheffing van dat beslag. Enkel de vordering tot veroordeling tot medewerking aan het vrijgeven van de telefoons die zich bevinden onder Skylink ligt derhalve ter beoordeling voor.

3.4. Nokia stelt zich op het standpunt dat zij vanwege beslag II geen medewerking kan verlenen aan vrijgave. D5 voert daartegen aan dat zowel het opnieuw beslag leggen als het vermeerderen van de eis in de hoofdzaak strijd oplevert met de goede procesorde, danwel is aan te merken als misbruik van recht. Zij stelt dat zij door de eisvermeerdering wordt bemoeilijkt in haar verweer (naar de rechtbank begrijpt in het incident), nu haar voorlaatste akte grotendeels berustte op de situatie zoals die was voordat Nokia haar eis vermeerde met een vordering tot afgifte. Wat betreft het gestelde misbruik van recht meent D5 dat Nokia – nadat beslag I van rechtswege was vervallen – ten onrechte heeft geweigerd mee te werken aan vrijgave van de telefoons. In de periode vanaf 1 februari 2012 tot aan beslag II, derhalve 24 mei 2012, lag er geen beslag op de telefoons. Door de vrijgave evenwel te weigeren, handelde Nokia volgens D5 onrechtmatig. Nokia profiteert naar D5 stelt van haar eigen onrechtmatig handelen door opnieuw beslag te leggen en vervolgens haar eis te vermeerderen met een vordering tot afgifte. Hiermee maakt Nokia volgens D5 misbruik van recht, waartegen D5 zich verzet. Nokia bestrijdt een en ander.

3.5. In beginsel staat het Nokia vrij haar verzuim om de eis in de hoofdzaak tijdig in te stellen te herstellen door opnieuw beslag te leggen. Ook het vermeederen van de eis in de hoofdzaak met de vordering tot afgifte ter vernietiging is in beginsel toegestaan. D5 is naar het oordeel van de rechtbank voldoende in staat geweest om tegen deze eisvermeerdering in het incident adequaat verweer te voeren (zoals ook blijkt uit de na te melden beslissing), zodat de eisvermeerdering niet in strijd is met de goede procesorde. De eisvermeerdering in de hoofdzaak wordt derhalve toegelaten.

3.6. De rechtbank is daarentegen met D5 van oordeel dat Nokia, nadat beslag I was vervallen, ten onrechte heeft geweigerd de telefoons vrij te geven. Als gevolg van deze als onrechtmatig aan te merken weigering bevinden de telefoons zich nog altijd onder Skylink en was het voor Nokia mogelijk om opnieuw beslag te leggen onder Skylink. Aldus profiteert Nokia van haar onrechtmatig handelen bij de uitoefening van haar bevoegdheid om opnieuw beslag te leggen, hetgeen, zoals D5 terecht heeft aangevoerd, te kwalificeren is als misbruik van recht. Het tweede beslag kan Nokia dientengevolge niet handhaven. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vordering tot medewerking aan de vrijgave van de telefoons toewijsbaar is. Maatregelen op grond van de Anti-piraterijverordening<sup>2</sup> ten slotte staan, daargelaten de ontkenning van D5 dat op basis van die verordening nog enige belemmering tot afgifte zou bestaan, in ieder geval Nokia niet in de weg om de gevorderde medewerking te verlenen.

3.7. Nokia zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het incident. Bij gebrek aan een opgave van de kosten, zal de kostenveroordeling worden begroot conform het liquidatietarief rechtbanken en gerechtshoven. Ter vermijding van executiegeschillen wordt de termijn om aan de veroordeling te voldoen ruimer gesteld dan door D5 is gevorderd.

#### **4. De beslissing**

De rechtbank:

##### **in het incident**

4.1. veroordeelt Nokia binnen één week na betekening van dit vonnis mee te werken aan het vrijgeven van de inbeslaggenomen telefoons, zich bevindende onder Skylink B.V. aan de Anchoragelaan 36, 1118 LD Schiphol;

4.2. veroordeelt Nokia tot betaling van een dwangsom van €5.000 voor iedere dag dat zij in strijd handelt met de veroordeling hiervoor onder 4.1, met een maximum van €500.000;

4.3. veroordeelt Nokia in de kosten van dit incident, aan de zijde van D5 begroot op €452,- aan salaris van de advocaat;

<sup>2</sup> Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

---

4.4. wijst het incidenteel meer of anders gevorderde af;

**in de hoofdzaak**

4.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **21 november 2012** voor conclusie van antwoord in reconventie,

4.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en bij zijn ontstentenis in het openbaar uitgesproken door mr. J.Th. van Walderveen op 17 oktober 2012.