

# vonnis

---



## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter

zaaknummer / rolnummer: 521082 / KG ZA 12-943 HJ/JWR

### Vonnis in kort geding van 3 augustus 2012

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht  
**D.I.F. LTD.**,  
gevestigd te Majuro (Marshalleilanden),  
eiseres in conventie,  
verweerster in reconventie,  
advocaat mr. W.E. Boonk te Rotterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht  
**THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY OHIO CORPORATION.**,  
gevestigd te Akron (VS),  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam.

Partijen zullen hierna DIF en Goodyear genoemd worden.

#### 1. De procedure

Ter terechtzitting van 24 juli 2012 heeft DIF gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Goodyear heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen en in reconventie gevorderd overeenkomstig de eveneens aan dit vonnis gehechte akte. DIF heeft de vordering in reconventie bestreden. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht en een pleitnota overgelegd.

Ter terechtzitting waren aanwezig:

- namens DIF mr. Boonk;
- namens Goodyear mr. Koenraad.

Na verder debat hebben partijen de voorzieningenrechter verzocht vonnis te wijzen.

---

## 2. De feiten

2.1. DIF is een internationale autobandenhandelaar. Goodyear is producent van autobanden.

2.2. Op 14 maart 2012 heeft de douane een fax aan Goodyear gezonden waarin zij er melding van maakt dat zij een zending autobanden heeft aangetroffen, afkomstig uit Senegal, welke mogelijk inbreuk maken op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht.

2.3. Op verzoek van Goodyear heeft de douane op 26 maart 2012 bericht dat de goederen zijn bestemd voor Pregon BV (hierna: Pregon) te Hellevoetsluis.

2.4. Goodyear heeft vervolgens contact opgenomen met Pregon. Op 3 april 2012 heeft Pregon een brief aan de advocaat van Goodyear gezonden met de volgende inhoud:

*“Referring to your fax letter dated March 28<sup>th</sup>, 2012 (...)  
We hereby declare that these tyres are not bought by us, we are only a  
transport company. The owner of this container will contact you a.s.a.p.  
regarding this matter”*

2.5. Goodyear heeft op 12 april 2012 en opnieuw op 7 juni 2012 conservatoir beslag tot afgifte gelegd op de betreffende partij autobanden.

2.6. DIF heeft de banden op 9 mei 2012 laten inspecteren door expertisebureau S.G.S.

2.7. In het dossier bevindt zich een stuk met de volgende inhoud

*“[...] Enterprises limited,  
Email [...]  
June, 16th 2012  
To: whom it may concern  
Re: MOTU 0320734  
Vessel Mol Honor 012A eta Rtdam 14/03/2012  
750 Passenger car tyres  
We are well aware that a legal dispute between you an Goodyaer on the  
above goods has been raised. We hereby confirm that, even if we did not  
intended to import same goods into the European market, we do NOT wish to  
be involved in any way in this legal dispute bearing in mind that Goodyear is  
an important supplier in the international markets. Therefore we cancel our  
order and all previous commercial agreements because we wish to avoid that  
our name and image be damaged.(...)  
Yours faithfully,*

---

*[onleesbare handtekening]*

*[...] Enterprises Limited*

Waar [...] staat is de oorspronkelijke tekst zwart gemaakt.

### **3. Het geschil in conventie**

3.1. DIF vordert - samengevat - de opheffing van het beslag en veroordeling van Goodyear tot betaling van € 11.975,00 wegens kosten voor het huren van de container en € 850,00 wegens het moeten inschakelen van S.G.S.

3.2. DIF stelt dat de banden originele, door Goodyear zelf geproduceerde banden zijn. In Nederland zouden de banden op wielen worden gemonteerd en vervolgens als één geheel worden doorgevoerd naar de uiteindelijke bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zoals blijkt uit de onder 2.7 aangehaalde brief van de koper. Van namaakgoederen of van een dreigende inbreuk op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht wegens parallelimport is derhalve geen sprake. Het beslag behoort daarom te worden opgeheven aldus – steeds – DIF.

3.3. Goodyear voert verweer. Volgens Goodyear bevat de container door haar zelf geproduceerde banden maar is nog niet zeker dat de container daarnaast niet ook namaakbanden bevat. Los daarvan is er volgens Goodyear sprake van dreigende parallelimport. De banden zouden volgens opgave worden geleverd aan Pregon en uit niets blijkt dat er sprake is van beoogde doorvoer naar een adres buiten de EER.

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

### **4. Het geschil in reconventie**

4.1. Goodyear vordert – samengevat – dat het DIF op straffe van een dwangsom wordt verboden om op in breukmakende wijze gebruik te maken van het merk GOODYEAR en opgave te doen van de aantallen inbreukmakende producten die zij geleverd heeft gekregen en die zij zelf geleverd heeft, alsmede van de gehanteerde prijzen en van de namen en adressen van haar toeleveranciers en afnemers.

4.2. Volgens Goodyear is er geen enkel bewijs voor de stelling van DIF dat de goederen bestemd waren voor verdere doorvoer en moet het er derhalve voor worden gehouden dat zij bestemd waren voor de Nederlandse markt. Volgens Goodyear heeft zij derhalve belang bij een verbod op inbreukmakend handelen en op een opgave van informatie over het inbreukmakende handelen.

4.3. DIF voert verweer. Zij betwist dat de goederen bestemd waren voor invoer in Nederland. Zij verwijst naar de onder 2.7 aangehaalde brief van de koper. Van



---

(dreigende) merkinbreuk is derhalve geen sprake, zodat de reconventionele vordering niet toewijsbaar moet worden geacht, aldus DIF

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

## **5. De beoordeling in conventie**

5.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

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

5.3. Partijen verschillen in de eerste plaats van mening over de vraag of er sprake is van namaakgoederen. In dit verband is van belang dat S.G.S. in haar rapport van 9 mei 2012 heeft gesteld dat, voor zover zij in staat is geweest om de banden te controleren, het gaat om originele, door Goodyear zelf gefabriceerde banden. DIF heeft verklaard dat alle banden die onder het beslag vallen door Goodyear zelf zijn geproduceerd. Goodyear wenst eerst de resultaten af te wachten van een inspectie van de overige, niet door S.G.S. gecontroleerde banden.

5.4. De voorzieningenrechter stelt vast dat de stelling van DIF dat het gaat om door Goodyear zelf geproduceerde banden wordt bevestigd door het rapport van S.G.S. Goodyear wil de andere, niet door S.G.S. gecontroleerde, banden ook nog onderzoeken, maar heeft niets concreets gesteld op grond waarvan op dit moment aannemelijk is dat die andere banden wel namaakartikelen zijn. De voorzieningenrechter gaat er daarom voorshands vanuit dat alle banden door Goodyear zijn geproduceerd.

5.5. Partijen verschillen voorts van mening over de vraag of er sprake is van dreigende merkinbreuk. Goodyear voert aan dat de partij banden is geadresseerd aan Pregon, een in Nederland gevestigde vennootschap. Derhalve dient ervan te worden uitgegaan dat de bestemming van de banden Nederland is, aldus Goodyear. Dat het gaat om zogenoemde transitogoederen, dat wil zeggen goederen bestemd om doorgeleverd te worden, is volgens Goodyear niet aannemelijk geworden. In een dergelijk geval had zij, gezien het op dat punt gevoerde beleid, ook de onder 2.2

---

bedoelde melding van de douane niet ontvangen. Dat de banden bestemd zouden zijn voor bewerking in een zogeheten “bonded warehouse” van Pregon (wat dan niet zou gelden als invoer) is niet aannemelijk. Het moet er daarom voor worden gehouden dat de goederen bestemd waren voor de Nederlandse markt, zodat sprake is van inbreuk. Aldus – steeds – Goodyear.

5.6. DIF stelt dat na aankomst in Nederland verschillende dingen met de banden kunnen gebeuren. Zo kunnen ze in de EER op de markt worden gebracht, maar ook in transit blijven en later weer worden vervoerd naar een bestemming buiten de EER. In dit geval was het de bedoeling dat de banden zouden worden vervoerd naar Pregon, die een “bonded warehouse” heeft, alwaar de banden in transit zouden blijven terwijl zij een bewerking zouden ondergaan (montage op wielen), waarna zij zouden worden uitgevoerd naar een (onbekende) bestemming buiten de EER. Nog voor de douanetechnische positie van de goederen was bepaald, is daarop echter reeds beslag gelegd. Aldus – steeds – DIF.

5.7. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. De gegrondheid van het verweer van DIF kan zonder nader onderzoek niet worden vastgesteld. Voorop wordt gesteld dat de goederen geadresseerd waren aan Pregon, zodat uitgangspunt is dat zij bestemd waren voor een in Nederland gevestigde onderneming. Tussen partijen is niet in geschil dat in dat geval merkinbreuk zou worden gemaakt. DIF heeft het tegendeel, namelijk dat de banden niet in de EER zijn of zouden worden ingevoerd, voorshands niet aannemelijk gemaakt. Ook als met DIF wordt aangenomen dat het mogelijk is na de aankomst van de goederen in Nederland de douanetechnische status daarvan te bepalen (al dan niet bestemd voor de EER), is de in dit geval gestelde bedoeling om de banden in transit te houden voorshands onvoldoende aannemelijk geworden. De enkele stelling van DIF dat Prego een bonded warehouse heeft, waar de goederen in transit zouden kunnen blijven, hetgeen door Goodyear wordt betwist en verder nergens uit blijkt, is daarvoor onvoldoende. Prego zelf heeft zich op de vlakte gehouden, door niet meer te verklaren dan dat zij niet de koper van de banden was.

5.8. Ook de onder 2.7 weergegeven brief, die naar DIF stelt van de koper afkomstig is, biedt daarvoor onvoldoende houvast. Weliswaar wordt verwezen naar het nummer van de container waar het in dit geding om gaat, maar tussen partijen staat vast dat deze container vrachtwagenbanden bevat, terwijl de brief niet nader aangeduide personenautobanden betreft. Bovendien is de juistheid van het in de brief gestelde doordat deze volledig geanonimiseerd is op geen enkele wijze controleerbaar. Daarom kan niet worden gezegd dat op grond van deze brief een bestemming buiten de EER aannemelijk is.

5.9. Uit het voorgaande volgt dat niet aan opheffingscriterium als bedoeld onder 5.2 is voldaan, zodat de vordering in conventie zal worden afgewezen.



---

5.10. DIF zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding worden veroordeeld. Goodyear vordert veroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. De advocaatkosten aan de zijde van Goodyear worden – gelet op de betwisting door DIF – in aansluiting bij het IE-indicatietarief voor een eenvoudig kort geding begroot op € 6.000,=. Voor het overige worden de proceskosten aan de zijde van Goodyear tot op heden begroot op € 575,= aan griffierecht.

## **6. De beoordeling in reconventie**

6.1. Goodyear vordert in reconventie een verbod op merkinbreuk en informatieverstrekking ter zake inbreukmakende handelingen. Volgens Goodyear wijst de gang van zaken, zoals hiervoor weergegeven, op een dreigende merkinbreuk door DIF, wat een maatregel als door haar gevorderd rechtvaardigt.

6.2. DIF betwist, onder verwijzing naar haar stellingen in conventie, dat er sprake is van een dreigende merkinbreuk.

6.3. De voorzieningenrechter oordeelt als volgt. In conventie is reeds overwogen dat een nader onderzoek naar de gegrondheid van het verweer van DIF noodzakelijk is om vast te kunnen stellen of er ten aanzien van de banden waarop thans beslag is gelegd al dan niet sprake is van een (dreigende) merkinbreuk. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat DIF daarnaast andere artikelen heeft ingevoerd waarvan wel vaststaat dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op een aan Goodyear toekomend intellectueel eigendomsrecht. Gelet hierop is op dit moment onvoldoende aannemelijk dat sprake is van daadwerkelijke merkinbreuk. De vordering in reconventie zal daarom worden afgewezen.

6.4. Goodyear zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in reconventie. Nu het debat in reconventie grotendeels gelijk was aan het debat in conventie zullen deze kosten worden begroot op nihil.

## **7. De beslissing**

De voorzieningenrechter

in conventie

7.1. weigert de gevraagde voorziening;

7.2. veroordeelt DIF in de proceskosten aan de zijde van Goodyear, tot op heden begroot op € 6.575,-;

7.3. verklaart deze proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

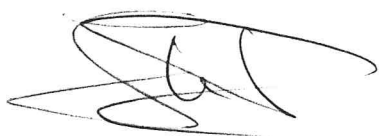
---

in reconventie

7.4. weigert de gevraagde voorziening;

7.5. compenseert de proceskosten in die zin dat ieder van partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. J.W. Rouwendal, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 3 augustus 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE  
De griffier van de  
Rechtbank Amsterdam



type: JWR

coll: 