

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.078.436

(zaaknummer / rolnummer rechtbank 206918 / KG ZA 10-678)

arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 22 februari 2011

inzake

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Mejawa Holding B.V.,

gevestigd te Wageningen,

appellante,

advocaat: mr. K.Th.M. Stöpetie,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Haspel Productontwikkeling B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

geïntimeerde,

in hoger beroep niet verschenen.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 12 november 2010 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem tussen appellante (hierna te noemen: Mejawa Holding) als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en geïntimeerde (hierna te noemen: Haspel) als gedaagde in conventie/eiseres in reconventie in kort geding heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Mejawa Holding heeft bij exploit van 29 november 2010 Haspel aangezegd van het hiervoor genoemde vonnis van 12 november 2010 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Haspel voor dit hof. Daarbij heeft Mejawa Holding één grief tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht. In dat exploit heeft zij aangekondigd te zullen vorderen dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad en al dan niet onder verbetering of aanvulling van de gronden van het bestreden vonnis, Haspel zal veroordelen tot betaling aan Mejawa Holding van € 17.950,39 voor proceskosten van de eerste aanleg, met veroordeling van Haspel in de kosten van het hoger beroep en die kosten te begroten op € 1.700,- te vermeerderen met BTW.

2.2 De zaak is aangebracht op de rol van 14 december 2010. Haspel is in het hoger beroep niet verschenen. Tegen haar is, op de rol van 14 december 2010, verstek verleend.

2.3 Op de rol van 14 december 2010 heeft Mejawa Holding geconcludeerd overeenkomstig de eis zoals vervat in voormeld exploit van 29 november 2010.

2.4 Vervolgens heeft Mejawa Holding de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3. De motivering van de beslissing in hoger beroep

3.1 De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis in conventie op vordering van Mejawa Holding – onder meer – het bij beschikking van 29 september 2010 gegeven ex parte bevel ingetrokken en de op 7 oktober 2010 door/namens Haspel ten laste van Mejawa Holding met toestemming van de voorzieningenrechter gelegde beslagen opgeheven. De reconventionele vorderingen van Haspel zijn in het bestreden vonnis afgewezen. De voorzieningenrechter heeft Haspel, zowel in conventie als in reconventie, als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten van Mejawa Holding. De voorzieningenrechter heeft echter niet toegewezen de vordering van Mejawa Holding om Haspel te veroordelen tot vergoeding van de door Mejawa Holding werkelijk gemaakte kosten als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), welke kosten zij door overlegging van de kostenspecificaties van haar advocaat begroot op € 17.950,39 exclusief BTW en kosten van de ingeschakelde deskundige. Daartoe heeft de voorzieningenrechter onder 4.18 overwogen: “Voor een kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv bestaat in dit geval geen aanleiding, omdat bij de beoordeling in dit kort geding het intellectuele eigendoms karakter niet voorop staat”.

3.2 Dit hoger beroep richt zich enkel tegen de (overweging leidende tot de) afwijzing van de door Mejawa Holding gevorderde proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv.

3.3 Het hof overweegt als volgt.

Het ex parte bevel en de beslagen die in het bestreden vonnis zijn ingetrokken respectievelijk opgeheven, waren gegrond op een door Haspel gestelde inbreuk op het auteursrecht op haar deurdrangers. Mejawa Holding heeft zich in het onderhavige geding in eerste aanleg – kort gezegd – op het standpunt gesteld dat Haspel ten tijde van de indiening van haar verzoek tot het verkrijgen van een ex parte bevel en tot het mogen leggen van beslagen, geen spoedeisend belang meer had bij dat bevel en de verzochte beslagen. Daarnaast heeft Mejawa Holding zich op het standpunt gesteld dat het uiterlijk van de deurdrangers technisch en functioneel is bepaald zodat daaraan geen auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend.

3.4 Naar het oordeel van het hof doet het feit dat de voorzieningenrechter de toewijzing van de (conventionele) vorderingen van Mejawa Holding en de afwijzing van de (reconventionele) vorderingen van Haspel heeft gegrond op het ontbreken van spoedeisend belang ten tijde van het verzoeken van het ex parte bevel en de gelegde beslagen, niet af aan het feit dat de onderhavige procedure zijn oorzaak vindt in een door Haspel gestelde auteursrechtinbreuk; daarover hebben partijen in eerste aanleg ook gedebatteerd. Dat brengt met zich dat het hof, anders dan de voorzieningenrechter, van oordeel is dat Mejawa Holding recht heeft op een proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. Aansluiting zoekend bij de Indicatie tarieven in Intellectuele Eigendomszaken neemt het hof aan dat in de onderhavige zaak (welke naar het oordeel van het hof te bestempelen is als een eenvoudig kort geding) de redelijke en evenredige kosten van de advocaat in eerste aanleg maximaal € 6.000,- bedragen. Omdat de procedure in conventie en die in reconventie volledig met elkaar

samenhangen, geldt dit indicatietarief voor de conventie en reconventie tezamen. Nu Haspel niet heeft aangevoerd dat de redelijke en evenredige kosten lager liggen dan dat bedrag, zullen de advocaatkosten in eerste aanleg (in conventie en in reconventie tezamen) op € 6.000,- worden begroot. Omdat Mejawa Holding heeft nagelaten te onderbouwen waarom zij de BTW niet zou kunnen verrekenen en Haspel dus BTW verschuldigd is, zal dat bedrag niet worden vermeerderd met BTW.

3.5 In het feit dat Mejawa Holding heeft nagelaten een gespecificeerde opgave te doen van de door haar voorshands op € 1.600,- begrote advocaatkosten in hoger beroep, in samenhang bezien met het feit dat het hoger beroep slechts een (in omvang bescheiden) grief tegen de afwijzing van de door haar gevorderde proceskostenveroordeling behelst, ziet het hof aanleiding om wat betreft de proceskostenveroordeling in hoger beroep aansluiting te zoeken bij het gebruikelijke liquidatietarief.

Slotsom

3.6 Op grond van het voorgaande zal de onder 5.8 in het bestreden vonnis aan Haspel opgelegde proceskostenveroordeling worden vernietigd voor zover daarin de aan de zijde van Mejawa Holding in conventie en in reconventie gerezen proceskosten zijn begroot op € 1.152,89. De proceskosten in eerste aanleg zullen alsnog worden begroot in overeenstemming met het onder 3.4 overwogene. Voor het overige blijft het bestreden vonnis in stand. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Haspel in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

4. De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep in kort geding:

bekrachtigt het tussen partijen in conventie en in reconventie gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Arnhem van 12 november 2010, behoudens voor zover de proceskosten van Mejawa Holding zijn begroot op € 1.152,89, vernietigt het vonnis op dit punt en doet in zoverre opnieuw recht;

begroot de proceskosten van Mejawa Holding op € 6.000,- voor salaris van de advocaat, op € 263,- voor vast recht en op € 73,89 voor exploitkosten;

veroordeelt Haspel in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Mejawa Holding begroot op € 894,- voor salaris van de advocaat overeenkomstig het liquidatietarief, op € 640,- voor vast recht en op € 73,89 voor exploitkosten;

wijst het in hoger beroep meer of anders gevorderde af;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A. Smeeing-van Hees, A.A. van Rossum en L.J. de Kerpel-van de Poel en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 22 februari 2011.



Uitgegeven voor eerste grosse
aan mr. Stöpelie
advocaat voor
De Griffier van het Gerechtshof
te Arnhem.

vonnis

„In naam der Koningin!”

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 206918 / KG ZA 10-678

Vonnis in kort geding van 12 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEJAWA HOLDING B.V.,
gevestigd te Wageningen,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HASPEL PRODUCTONTWIKKELING B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. L.J. Gravendeel te Hilversum.

Partijen zullen hierna Mejawa Holding en Haspel genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de akte houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Mejawa Holding
- de pleitnota van Haspel .

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Mejawa Holding is bestuurder van Metaalwarenfabriek Jansen Wageningen B.V. (hierna: Mejawa). Mejawa richt zich met metaal- / ijzerwaren op onder meer de groothandel, de ijzerhandel en de doe-het-zelfsector in zowel binnen- als buitenland.

2.2. Haspel drijft een onderneming in, onder meer, het ontwerpen, ontwikkelen, laten produceren en verkopen van industrieel te vervaardigen producten, met name op het gebied van energie en milieu.

2.3. In 1997 heeft Haspel ten behoeve van het automatisch sluiten van deuren (en daardoor beperking van het energieverbruik) twee deurdrangers ontwikkeld, een standaard model en een hoekmodel. Voor deze deurdrangers heeft zij op 7 april 1997 een octrooi aangevraagd, welk octrooi op 9 oktober 1998 is ingeschreven. Zij heeft besloten dit octrooi niet in stand te houden.

2.4. Haspel heeft de twee genoemde typen deurdrangers gedurende tien jaar via Interfer B.V. verkocht aan Intergamma B.V. Intergamma B.V. heeft de deurdrangers verkocht in haar Gamma en Karwei winkels, als 'private label' van Gamma of Karwei.

2.5. Begin juni 2010 heeft Haspel vernomen dat Intergamma B.V. geen deurdrangers meer van Interfer B.V. wilde afnemen, maar per 1 juli 2010 van Mejawa. Haspel heeft vervolgens een medewerker van Mejawa benaderd om de mogelijkheid te onderzoeken om de deurdrangers via Mejawa aan Intergamma B.V. te kunnen blijven leveren. Op verzoek van Mejawa heeft Haspel een kopie van haar octrooischrift en de constructietekening van de deurdrangers aan Mejawa Holding toegezonden en haar gewezen op auteursrechten die zij claimt op de deurdrangers. Haspel en Mejawa zijn niet tot overeenstemming gekomen over de prijs van de producten.

2.6. Begin september 2010 heeft Haspel deurdrangers in de schappen van de winkels van Gamma en Karwei aangetroffen, die niet van haar afkomstig waren maar nagenoeg identiek waren aan de door haar ontworpen en verhandelde deurdrangers. Deze deurdrangers waren geleverd door Mejawa. Bij e-mails van 10 september 2010 heeft zij zowel Intergamma B.V. als Mejawa Holding hiervan op de hoogte gesteld en hen verzocht de betreffende producten uit de handel te halen, onder meer omdat zij niet wilde instaan voor de naar haar mening inferieure kwaliteit van deze deurdrangers. Ook heeft zij Mejawa Holding om nadere uitleg en bekendmaking van haar leverancier gevraagd.

2.7. Bij brief van 17 september 2010 heeft de advocaat van Haspel Mejawa Holding – onder meer – gesommeerd om binnen 5 werkdagen de verkoop en productie van inbreukmakende deurdrangers te (doen) staken. Ook heeft zij Mejawa Holding gesommeerd om informatie te verschaffen over de naam van de producent / toeleverancier van de naar zijn mening geplagieerde deurveren, over de verkochte aantallen nagemaakte deurdrangers en over de marges die op die deurdrangers worden gemaakt. Zij heeft verzocht om kopieën van brieven aan alle afnemers waarin de geplagieerde producten uit de winkels en de daarmee corresponderende magazijnen worden teruggeroepen (recall) en vervolgens voor vernietiging worden aangeboden bij de deurwaarder De Schout Intralegal Gerechtsdeurwaarders te Hilversum. Daarnaast heeft Haspel Mejawa Holding gesommeerd om binnen 5 werkdagen aan haar een bedrag van € 7.500,-- te betalen als voorlopige winstafdracht c.q. winstderving en een bedrag van € 1.500,-- als vergoeding voor advocaatkosten

2.8. In reactie op de hiervoor genoemde sommatiebrief heeft Mejawa Holding via haar advocaat, mr. R. Loosen, bij e-mail van 21 en 23 september 2010 als volgt gereageerd.

(Mail van 21 september 2010)

Mejawa Holding B.V. te Wageningen zond mij uw sommatiebrief van 17 september 2010 en uw onderstaande mail. Ik zal deze zaak bekijken en kom daar snel bij u op terug. (...). Verder laat cliënte mij weten dat haar totale brutomarge op de betreffende producten tot nu toe slechts ongeveer EUR

1.000 zou bedragen, wat misschien voor uw cliënte een relevante omstandigheid is in het kader van haar afweging om de zaak voort te zetten. (...)

(Mail van 23 september 2010)

Hoewel er nog wel wat te zeggen valt over de door uw cliënte gestelde inbreuk op haar rechten op de deurveer (...) is cliënte bereid de betreffende producten uit de schappen van Gamma en Karwei te laten verwijderen en de voorraad te vernietigen. Voor wat betreft de financiële kant van de zaak treft u bijgaand een overzicht afkomstig van Herag (de verdeler van Gamma en Karwei) met daarin het aantal verkochte producten (rechtbank: 1477 stuks) en een overzicht afkomstig van cliënte met daarin haar winst. De betreffende producten zijn niet aan andere partijen geleverd. Cliënte is bereid uw cliënte tegen finale kwijting het in bijgaande overzicht genoemde bedrag van EUR 855,64 aan winst af te dragen, te vermeerderen met de door u gemaakte redelijke kosten in verband met uw sommatiebrief. Van dit laatste ontvang ik graag uw opgave ter beoordeling. Ik zal als onderdeel van de regeling tussen partijen aan Herag vragen te bevestigen het moment waarop de producten uit de winkels van Gamma en Karwei zijn weggehaald. Daarmee zou de zaak moeten zijn afgewikkeld. Graag verneem ik of uw cliënte akkoord is met deze regeling.

2.9. Daarop heeft mr. Hafkamp namens Haspel op 24 september 2010 als volgt gereageerd:

De inhoud van uw reactie namens uw cliënte is mager en teleurstellend. Ik geef uw cliënte tot heden 15.00 uur om algeheel te voldoen aan de sommatie. Hierna wordt ook Gamma in rechte betrokken. Voor een toelichting wijs ik op de sommatie zelf.

2.10. Waarop vervolgens mr. Loosen de volgende, in zijn e-mail van 24 september 2010 vervatte, reactie heeft gegeven:

Ik begrijp uw mail niet goed. Materieel voldoet cliënte aan vrijwel alle punten van uw sommatie. Gezien de beperkte omvang van deze zaak is het wat cliënte betreft mede vanuit kosten oogpunt niet nodig en niet redelijk verder te gaan. U kunt daarnaast ervan uitgaan dat de inkoper van Gamma, van wie ik u een overzicht van verkochte aantallen zond, geen onvolledige informatie aan u verschaft. Ook begrijp ik niet waarop u baseert dat uw cliënte recht heeft op betaling van de bedragen genoemd in punt 19 van uw sommatie. Ik verzoek u dan ook dit te willen toelichten en precies aan te geven waarop uw cliënte nu nog meent aanspraak te kunnen maken. Indien uw cliënte partijen in rechte betreft zal cliënte onder meer betogen dat er gezien het bovenstaande geen grond is voor vergoeding van volledige kosten. Verder wijs ik u er voor de goede orde op dat cliënte heeft toegezegd alle producten terug te halen.

2.11. Bij brieven van 27 en 28 september 2010 heeft Haspel ook Intergamma B.V. en Herag B.V. onder meer gesommeerd om de betreffende deurdrangers uit de handel te halen. Mejawa Holding had de logistiek van de leveringen van de beweerdelijk inbreukmakende producten uitbesteed aan Herag B.V.

2.12. Op 28 september 2010 heeft Haspel bij verzoekschrift ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv.) de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om, zonder Mejawa Holding op te roepen, tegen Mejawa Holding het volgende bevel uit te vaardigen:

om onmiddellijk na betekening van het te verstrekken bevel, althans uiterlijk binnen 24 uur daarna, iedere inbreuk op de in dat verzoekschrift genoemde auteursrechten van Haspel te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het (doen) verveelvoudigen, (doen) openbaar maken,

(doen) fabriceren, in voorraad (doen) houden, (doen) im- of exporteren, (doen) verkopen, (doen) leveren, (doen) verhandelen, (doen) aanbieden of (doen) tentoonstellen van een deurdranger die (nagenoeg) identiek is, dezelfde totaalindruk heeft en / of geen andere algemene indruk wekt dan de deurdrangers van Haspel, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 2.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van het voornoemde bevel, met een maximum van € 30.000,-, en met veroordeling van Mejawa Holding in de in en buiten rechte gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv.

Aan dit verzoek heeft zij een inbreuk op het auteursrecht op haar deurdrangers en de bijbehorende gebruiksaanwijzingen – waarop volgens haar geschriftenbescherming rust – ten grondslag gelegd. Over het spoedeisend belang heeft Haspel het volgende geschreven:

Na sommatie (...) d.d. 17 september 2010 heeft Gerekwestreerde vijf dagen later des gevorderd hieraan geen adequaat gehoor gegeven. Verzoekster heeft tevens Intergamma aangeschreven (...) maar tot op heden geen schriftelijke toezegging verkregen dat de verkoop van de inbreukmakende producten wordt gestaakt. Verzoekster heeft een spoedeisend belang om onmiddellijk een einde aan het gestelde inbreukmakende handelen van Gerekwestreerde te maken.

Het risico bestaat dat de inbreukmakende deurdrangers al in grote getale zijn verkocht tegen de tijd dat in een (gewone) kort geding procedure een verbod is geweest. Om deze reden wil verzoekster snel optreden en verzoekt zij om het ex parte verbod.

2.13. Bij beschikking van 29 september 2010 (hierna ook te noemen: het ex parte bevel) heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank het onder 2.12 genoemde verzoek toegestaan als verzocht, met uitzondering van de kostenveroordeling. Haspel heeft het ex parte bevel op diezelfde dag nog aan Mejawa Holding laten betekenen.

2.14. Bij verzoekschrift van 1 oktober 2010 heeft Haspel aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht ten laste van Mejawa Holding bewijsbeschermende maatregelen en beslagen te mogen leggen in de zin van artikel 1019 a tot en met d Rv., te weten conservatoir bewijsbeslag, gedetailleerde beschrijving en monsterneming ter zake van vermeend inbreukmakende roerende zaken en op de inbreuk betrekking hebbende documenten en conservatoir derdenbeslag onder een bank of banken van Mejawa Holding. Ook heeft zij verzocht beslag te mogen leggen in de zin van artikel 28 Auteurswet. Daarnaast heeft Haspel verlot gevraagd tot het leggen van beslag op overige aanwezige voorraden / partijen producten op het kantooradres van Mejawa Holding tot zekerheid van verhaal van schade en kosten. Ten slotte heeft Haspel verzocht te bepalen dat Mejawa Holding uitvoerbaar bij voorraad zou worden veroordeeld in de in en buiten rechte gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv.

2.15. Bij beschikking van 1 oktober 2010 is het verzoek tot het leggen van de diverse beslagen toegestaan als verzocht, met uitzondering van het verzoek tot het leggen van conservatoir derdenbeslag onder de bank of banken. Ten aanzien van het toegestane informatiebeslag en de gevorderde beschrijving van inbreukmakende producten heeft de voorzieningenrechter bepaald dat geen inzage mag worden gegeven of anderszins informatie omtrent de inhoud ter kennis mag worden gebracht van verzoekster of derden, totdat door de voorzieningenrechter in kort geding, of door de bodemrechter, anders is bepaald. Ten slotte heeft de voorzieningenrechter bepaald dat Mejawa Holding uitvoerbaar bij voorraad wordt veroordeeld in de in en buiten rechte gemaakte kosten ex artikel 1019h Rv., voorlopig geschat op € 8.000,- ex btw.

2.16. Bij e-mail van 1 oktober 2010 hebben mr. Gravendeel en mr. Hafkamp Mejawa Holding bericht dat Mejawa Holding volgens hen het ex parte bevel niet is nagekomen omdat een aantal van de in geding zijnde deurdrangers nog in voorraad werd gehouden bij Intergamma B.V. Laatstgenoemd bedrijf had de bewuste deurdrangers weliswaar wel uit de verkoop gehaald, maar had deze opgeslagen in een niet voor publiek toegankelijke ruimte. Zij hebben Mejawa Holding gesommeerd om aan Haspel de aldus op 30 september en op 1 oktober 2010 verbeurde dwangsommen te betalen en zij hebben Mejawa Holding nogmaals gesommeerd te voldoen aan de sommatie van 17 september 2010.

2.17. Bij e-mailbericht van 1 oktober 2010 heeft de heer J.P.E. Jansen van Mejawa Holding hierop onder meer als volgt gereageerd:

Wij betwisten dwangsommen verschuldigd te zijn aangezien wij het door u genoemde bevel niet overtreden (zie verder hierna).

(...)

Sedert uw sommatie worden door ons geen producten meer verhandeld of in het verkeer gebracht. Onze advocaat heeft u al in eerdere mails gewezen op de beperkte omvang van deze zaak (wij verwijzen naar de overzichten die u al vorige week zijn toegezonden) en u op het vermijden van onredelijke kosten. Uw cliënte is als voormalig leverancier verder volledig bekend met de gang van zaken bij Intergamma (waaronder logistiek gezien de grote hoeveelheid winkels en het feit dat wij niet zelf geoorloofd zijn goederen terug te nemen uit de winkels). (...).

Onze advocaat schreef u verder al vorige week dat materieel aan uw sommatie was voldaan. Ook blijkt uit alle contacten die er zijn geweest dat de zaak ter hand is genomen. (...)

U hebt als gezegd daarnaast niet gereageerd op het verzoek van onze advocaat in zijn mail van 24 september om onderbouwing van de schadevordering.

Voor wat betreft de sommatie ontbraken nog de gegevens van onze Chinese leverancier. (...). Wij hebben onmiddellijk, te weten op 24 september, onze Chinese toeleverancier geïnformeerd en verzendingen geannuleerd. Op dit moment komen er geen nieuwe zendingen. Wij zijn in afwachting van een bevestiging vanuit China maar begrijpen dat er deze week sprake is van Chinese feestdagen (...)

Bijgaand treft u desalniettemin kopieën van de door mij gemaakte packing lists en invoices van onze Chinese leverancier. Eveneens bijgaand treft u facturen van Herag (Herag had u al in het overzicht dat u op 23 september ontving de aantallen bevestigd). Niet alle deurdrangers zijn aan Herag daadwerkelijk geleverd. Wat dat betreft verwijzen wij naar het genoemde overzicht van vorige week.

Ten aanzien van de recall wachten wij op dit moment op terugkeer van alle producten. Wat ons betreft overleggen wij nader over de logistiek van de vernietiging waarbij het gezien de beperkte hoeveelheden wat ons betreft niet nodig is om daarvoor nog eens een deurwaarder in te schakelen. Zodra wij van Herag bevestiging hebben van ontvangst van de producten zullen wij deze (laten) ophalen en u nader berichten. Daarbij zal sortering plaatsvinden van de producten van uw cliënte (die buiten deze zaak vallen) en die van ons. Voor de volledigheid (indien u deze niet al heeft ontvangen) zenden wij u tevens bijgaand de beide recall instructies van Intergamma van 27 september.

2.18. Bij brief van 5 oktober 2010 aan Mejawa Holding heeft mr. Gravendeel namens Haspel uitvoerig geschreven dat en waarom Mejawa Holding nog niet aan de sommatie had voldaan.

2.19. Op 7 oktober 2010 heeft Haspel, op basis van het daartoe op 1 oktober 2010 verkregen verlot van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, ten laste van Mejawa Holding diverse beslagen doen leggen. Het betreft:

a) een conservatoir beslag tot afgifte, subsidiair bewijsbeslag op de zich in de bedrijfshal van Mejawa Holding bevindende beweerdelijk inbreukmakende deurdrangers, en een beschrijving daarvan door de deurwaarder, waarbij de deurwaarder heeft geconstateerd dat in de bedrijfshal van de beslagene de navolgende producten zich bevonden:

- 40 losse deurdrangers van het rechte model
- 639 deurdrangers van het hoekmodel (...)
- 83 deurdrangers van het hoekmodel op kaart, voorzien van Gamma label en streepjescode (...)
- 1 deurdranger van het hoekmodel op kaart, voorzien van Gamma-label en streepjescode (...),
- 107 deurdrangers van het hoekmodel op kaart, voorzien van Karwei-label en streepjescode (...).

b) een (informatie)beslag waarbij de deurwaarder kopieën heeft gemaakt van de op inbreukmakende producten betrekking hebbende administratie van de inkoop- en verkoopfacturen en de onderliggende inkoopcontracten van Mejawa Holding en waarbij de deurwaarder deze kopieën in bewaring heeft genomen,

c) een door de deurwaarder opgemaakt afzonderlijk proces-verbaal (waarvan geen inzage is gegeven) van beschrijving van het aantal ingekochte, verkochte inbreukmakende producten en van de kleur, het materiaal, de labels van herkomst en/of andere kwaliteitsaanduidingen van die producten,

d) een monsterneming door de deurwaarder van het rechte model en van het hoekmodel deurdranger, die de deurwaarder vervolgens in bewaring heeft genomen,

e) een verhaalsbeslag op zich in de bedrijfshal bevindende aanwezige voorraden overige producten, vertegenwoordigende een inkoopwaarde van € 19.270,00, aangetoond door inkoopfacturen van de betreffende producten.

2.20. Haspel heeft bij dagvaarding, betekend op 12 oktober 2010, een bodemprocedure aanhangig gemaakt tegen Mejawa Holding en Herag B.V.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Mejawa Holding vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad

- primair:

a) de ex parte beschikking van 29 september 2010 van deze rechtbank herroept en de daarin neergelegde rechterlijke bevelen met onmiddellijke ingang opheft,
b) het door deze rechtbank op 1 oktober 2010 aan Haspel verleende beslagverlot herroept en de krachtens dat verlot verleende beslagen met onmiddellijke ingang opheft, en Haspel op straffe van de verbeurte van een dwangsom veroordeelt al datgene te doen wat noodzakelijk is om die opheffing te realiseren,

c) Haspel op straffe van een dwangsom verbiedt om ten laste van Mejawa Holding nog enig beslag te (doen) leggen verband houdend met het in de dagvaarding omschreven geschil,

- subsidiair: Haspel op straffe van een dwangsom beveelt de incasso van dwangsommen vanwege de beweerdelijke schending van de ex parte beschikking van 29 september 2010 te

staken en gestaakt te houden en de terzake van die incasso getroffen maatregelen binnen één uur of binnen één uur na betekening van dit vonnis ongedaan te maken,
- ***primair en subsidiair***: Haspel veroordeelt in de werkelijk gemaakte proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Aan haar vordering tot herroeping van het ex parte bevel legt Mejawa Holding ten grondslag dat Haspel in haar verzoekschrift daartoe heeft verzuimd de van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren, zoals volgens artikel 21 Rv. is vereist, waardoor de voorzieningenrechter niet heeft kunnen vaststellen dat niet was voldaan aan de voorwaarden voor toewijzing van het bepaalde in artikel 1019e Rv. Ook is het ex parte bevel volgens Mejawa Holding te ruim geformuleerd, terwijl het beperkt had moeten blijven tot een eenduidig verbod tot het plegen van verdere inbreuk op ingeroepen rechten. Ten slotte dienen het ex parte bevel en het verleende verlof tot beslaglegging te worden herroepen (en de gelegde beslagen te worden opgeheven) omdat het uiterlijk van de deurdrangers technisch en functioneel is bepaald en daaraan geen auteursrechtelijke bescherming kan worden toegekend, waardoor de rechtsgrondslag voor het bevel ex artikel 1019e Rv en voor de beslagen ontbreekt. Voor het geval de rechtbank zou oordelen dat de ex parte beschikking van 29 september 2010 in stand zou moeten blijven, geldt dat Mejawa Holding geheel aan het doel en de strekking van het ex parte bevel heeft voldaan en dat zij geen dwangsommen is verbeurd vanwege schending van het haar opgelegde bevel.

3.3. Haspel voert gemotiveerd verweer. Kort weergegeven stelt zij zich op het standpunt dat Mejawa Holding niet adequaat aan de sommaties heeft voldaan en dat Haspel daarom goede gronden had tot het inzetten van het rechtsmiddel van het ex parte bevel en het leggen van beslagen. Vervolgens heeft Mejawa Holding niet volledig voldaan aan het ex parte bevel, zodat Mejawa Holding dwangsommen heeft verbeurd. De in het geding zijnde deurdrangers zijn in de visie van Haspel auteursrechtelijk beschermde werken.

in (deels voorwaardelijke) reconventie

3.4. Stellende dat Mejawa Holding inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten op de in geding zijnde deurdrangers en de bijbehorende, onder geschriftenbescherming vallende gebruiksaanwijzing en, subsidiair, dat Mejawa Holding de deurdrangers slaafs heeft nagebootst, vordert Haspel, voor het geval dat het ex parte bevel na dit kort geding niet (volledig) in stand mocht blijven dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- primair:

a) Mejawa Holding op straffe van de verbeurde van een dwangsom veroordeelt iedere inbreuk op haar auteursrechten op de in geding zijnde deurveren te (doen) staken, gestaakt te (doen) houden, in het bijzonder het (doen) verveelvoudigen, (doen) openbaar maken, (doen) fabriceren, in voorraad (doen) houden, (doen) im- of exporteren, (doen) verkopen, (doen) leveren, (doen) verhandelen, (doen) aanbieden of (doen) tentoonstellen, op welke wijze dan ook, van deurveren die (nagenoeg) identiek zijn of dezelfde totaalindruk hebben als de deurveren van Haspel

b) zal bepalen dat Mejawa Holding nagemaakte producten die niet onder het conservatoir beslag zijn gevallen, die zij hetzij van Herag B.V. hetzij van Intergamma's Gamma of Karwei bouwmarkten of van andere derden terug mocht ontvangen, aflevert bij De Schout Intralegal Gerechtsdeurwaarders (adres Franciscusweg 219-i, 1216 SE Hilversum), onverminderd hetgeen reeds conservatoir is beslagen, in afwachting van het eindvonnis in

de reeds door Haspel aanhangig gemaakte bodemprocedure, en met de bepaling dat deze openbaar ambtenaar op kosten van Mejawa Holding een proces-verbaal maakt van de afgifte van het plagiaat,

c) zal bepalen dat Mejawa Holding een voorschot van € 15.000,- aan Haspel betaalt op de reeds in de bodemprocedure gevorderde schadevergoeding, winstafdracht c.q. winstderving, althans subsidiair een bedrag dat de voorzieningenrechter in goede justitie vermeent te behoren, met de bepaling dat Mejawa Holding over zal gaan tot het overboeken van het bedrag / de bedragen, inclusief wettelijke rente vanaf de dag van betekening van dit vonnis, op de bankrekening van Stichting Derdengelden Gravendeel Advocaten,

d) zal bepalen, voor zover nodig, dat de redelijke termijn als bedoeld in 1019i Rv. zes maanden bedraagt nadat dit vonnis in kracht van gewijsde zal gaan, althans dat de reeds op 12 oktober 2010 aangebrachte dagvaarding geldt als eis in de hoofdzaak,

e) Mejawa Holding uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen in de kosten van deze procedure ex artikel 1019h Rv.,

f) zal bepalen dat de vorderingen van Mejawa Holding in conventie worden afgewezen,

- subsidiair:

g) Mejawa Holding op straffe van de verbeurte van een dwangsom zal veroordelen tot het (doen) staken en gestaakt te (doen) houden van iedere vorm van slaafse nabootsing op de deurveren en de gebruiksaanwijzing,

h) zal bepalen dat Mejawa Holding een voorschot betaalt zoals primair gevorderd onder c),

i) Mejawa Holding uitvoerbaar bij voorraad zal veroordelen in de door Haspel gemaakte kosten van deze procedure volgens artikel 237 Rv.

3.5. Mejawa Holding voert gemotiveerd verweer. Haspel kan volgens haar niet worden ontvangen in haar vorderingen jegens Mejawa Holding en heeft daarnaast geen spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen, terwijl de vorderingen ook op inhoudelijke gronden niet toewijsbaar zijn.

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

4. De beoordeling

in conventie

4.1. Het verweer van Haspel dat Mejawa Holding geen spoedeisend belang heeft bij de ingestelde vorderingen wordt niet gevolgd. Het spoedeisend belang is immers gegeven met het ex parte bevel en de gelegde beslagen, waartegen Mejawa Holding langs de weg van artikel 1019e lid 3 Rv. en artikel 705 lid 2 Rv. ten overstaan van de voorzieningenrechter in kort geding kan opkomen.

herroeping / herziening ex parte beschikking

4.2. Voorop dient te worden gesteld dat het ex parte bevel van artikel 1019e Rv. – dat inbreuk maakt op het in artikel 19 Rv. neergelegde beginsel van hoor en wederhoor – vereist dat het gaat om een spoedeisende zaak, waarin uitstel van het gevorderde verbod tot – bijvoorbeeld – de behandeling van een gewoon kort geding zou leiden tot onherstelbare schade aan de intellectuele eigendomsrechten van de verzoekende partij. De verzoeker van de maatregel ex artikel 1019e Rv. dient dus in het verzoekschrift aannemelijk te maken dat

er zeer grote spoed geboden is bij oplegging van het gevorderde ex parte bevel en dat er onherstelbare schade dreigt door (verdere) inbreuk op zijn recht van intellectuele eigendom.

4.3. Uit de beschikking van 29 september 2010 volgt dat de voorzieningenrechter het verzoek van Haspel als voldoende spoedeisend heeft aangemerkt en voorlopig voldoende aannemelijk heeft geacht dat er sprake was van een (dreigende) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en onherstelbare schade. De voorzieningenrechter heeft zich daarbij gebaseerd op de eenzijdige informatie die daarover van de zijde van Haspel was verkregen, zoals hiervoor onder 2.12 geciteerd.

4.4. In dit kort geding tot herroeping / herziening van die beschikking beroept Mejawa Holding zich met name op de onnodigheid en ongegrondheid van het ex parte bevel, in verband met het feit dat zij vóór dit bevel in haar onder 2.8 vermelde e-mailberichten van 23 en 24 september 2010 aan Haspel te kennen heeft gegeven de beweerdelijk inbreukmakende deurhangers uit de handel te willen (laten) halen, te (laten) vernietigen, om winst af te dragen en een vergoeding voor met de sommatie gerelateerde advocaatkosten te willen voldoen. Ook Intergamma zou op 27 september 2010 telefonisch hebben bevestigd dat zij de deurdrangers uit het schap zou laten verwijderen en de verkoop daarvan zou staken. Deze feiten en omstandigheden ontnemen volgens Mejawa Holding het spoedeisende karakter aan het gevorderde ex parte bevel, terwijl er ook geen dreiging meer was van onherstelbare schade. Zij verwijt Haspel in strijd met de in artikel 21 Rv. opgenomen waarheidsplicht te hebben nagelaten om in het verzoekschrift melding te maken van deze bereidheid van Mejawa Holding om aan de sommatie te voldoen. Indien de voorzieningenrechter hiervan op de hoogte zou zijn geweest, zou hij geen gronden aanwezig hebben geacht om het verzoek tot het ex parte bevel toe te wijzen, aldus Mejawa Holding.

4.5. Ter beantwoording staat de vraag of de reactie van Mejawa Holding op de sommatie van Haspel van 17 september 2010 het ex parte bevel rechtvaardigde. Deze vraag moet ontkennend worden beantwoord.

4.6. Uit de hiervoor onder 2.8 vermelde e-mailberichten van 21, 23 en 24 september 2010 en de bijbehorende bijlagen volgt de evidente bereidheid van Mejawa Holding om de productie en verhandeling van de in China geproduceerde deurdrangers geheel te staken, de voorraad te (laten) vernietigen, inzicht te verschaffen in de door haar behaalde winst, deze winst af te dragen en om (een deel van de) advocaatkosten te vergoeden. Daarmee is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter gegeven dat Haspel wilde voldoen aan de door haar gestelde sommatie. Zulks vindt ook steun in de onder 2.17 geciteerde e-mail van Mejawa Holding van 1 oktober 2010. Dat daarmee niet ten volle was voldaan aan de stricte letter van alle onderdelen van de sommatie, neemt niet weg dat onder die omstandigheden in ieder geval niet kan worden volgehouden dat Haspel op 28 september 2010 nog een spoedeisend belang had bij een ex parte bevel, terwijl evenmin kan worden gezegd dat er gegeven de reactie van Mejawa Holding nog onherstelbare schade dreigde door (verdere) inbreuk op het eventuele auteursrecht van Haspel op de deurdrangers. Het is aan Haspel om dit aannemelijk te maken en daarin is zij bepaald niet geslaagd.

4.7. Het voorgaande leidt reeds tot de conclusie dat de voorzieningenrechter voldoende grond aanwezig acht de beschikking van deze rechtbank van 29 september 2010 houdende het ex parte bevel te herzien. Dat impliceert dat de vordering onder 3.1 primair onder a) toewijsbaar is, met uitzondering van de gevorderde herroeping. Daarvoor bestaat geen

grondslag. De aard van de beschikking ex artikel 1019e lid 1 Rv. verzet zich tegen een herroeping daarvan, omdat lid 3 van dat artikel immers al voorziet in de mogelijkheid tot het vorderen van herziening van die beschikking. De ex parte beschikking van deze rechtbank van 29 september 2010 zal worden herzien zoals hierna is weergegeven in het dictum.

4.8. De stelling van Mejawa Holding dat de in het geding zijnde deurdrangers en de bijbehorende gebruiksaanwijzingen geen auteursrechtelijk of anderszins beschermde werken zijn, en dat de genoemde beschikking ook om die reden moet worden herzien, behoeft in het licht van het hiervoor besprokene geen bespreking meer.

4.9. Nu de primaire vordering onder a) wordt toegewezen, wordt aan de subsidiaire vordering niet toegekomen.

Herroeping beslagverlof. opheffing beslagen. verbod verdere beslagen

4.10. Mejawa Holding vordert verder herroeping van het op 1 oktober 2010 door de voorzieningenrechter van deze rechtbank verleende verlof tot diverse vormen van beslaglegging en opheffing van de gelegde beslagen. Ook vordert zij een verbod tot verdere beslaglegging in verband met het onderhavige geschil. Zij legt daaraan het ontbreken van auteursrechten op de in het geding zijnde deurdrangers ten grondslag. Ook is er volgens haar geen sprake van slaafse nabootsing. Zij stelt zich op het standpunt dat de bedrijfsvoering van Mejawa door de grote hoeveelheid aan maatregelen ernstig wordt geschaad en dat Haspel zowel met het ex parte bevel als met de beslagen misbruik van bevoegdheid maakt.

beslagen op grond van 1019 b tot en met d Rv.

4.11. De in de artikelen 1019b tot en met d Rv. opgenomen bewijsbeschermende maatregelen, waaronder conservatoir bewijsbeslag, vormen de implementatie van artikel 7 lid 1 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. In de vijfde zin van laatstgenoemd artikel is bepaald dat op verzoek van partijen herziening van dergelijke maatregelen plaats kan vinden, met inbegrip van het recht te worden gehoord, teneinde te beslissen of deze maatregelen dienen te worden gewijzigd, herroepen of bevestigd. In de MvT, Kamerstukken II 2005/06, 30 392, nr. 3, p.12 wordt gesteld dat deze herziening is geregeld in artikel 705 Rv., dat bepaalt dat de voorzieningenrechter die het verlof tot het beslag heeft gegeven, in kort geding het beslag op vordering van elke belanghebbende kan opheffen. Hoewel deze bepaling ziet op beslaglegging, moet ervan worden uitgegaan dat dit óók dient te worden betrokken op andere maatregelen tot bescherming van bewijs.

4.12. Ingevolge artikel 705 lid 2 Rv. dient het beslag onder meer te worden opgeheven bij verzuim van op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag blijkt. De voorzieningenrechter zal evenwel hebben te beslissen aan de hand 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 de wederzijdse belangen.

4.13. Reeds uit hetgeen onder 4.6 ten aanzien van de vordering tot herziening van de ex parte beschikking is overwogen, volgt dat óók de beslagen als geheel onnodig gelegd moeten worden opgeheven.

4.14. Ook het onder 3.1., primair, onder b) en c) gevorderde zal daarom worden toegewezen, met uitzondering van de herroeping van het beslagverlof van 1 oktober 2010. De aard van deze beschikking waarin verlof tot het leggen van beslag wordt verleend verzet zich tegen een herroeping daarvan, omdat artikel 705 lid 2 Rv. al voorziet in de mogelijkheid tot het vorderen van opheffing van de op grond van die beschikking gelegde beslagen. Aan het onder 3.1. primair onder c) gevorderde verbod zal een dwangsom worden verbonden, die zal worden gematigd tot € 25.000,00.

in reconventie

ontvankelijkheid

4.15. Nu Mejawa Holding als eiser in dit geschil in conventie is opgetreden tegen het ten laste van haar uitgevaardigde ex parte bevel en de ten laste van haar gelegde beslagen, zonder aan te voeren dat de beslagen en het ex parte bevel de verkeerde rechtspersoon hebben getroffen, ligt in de rede er vanuit te gaan dat Haspel op haar beurt ontvankelijk moet worden geacht in haar jegens Mejawa Holding in reconventie ingestelde vorderingen.

geen spoedeisend belang

4.16. Uit hetgeen hiervoor onder 4.6 is overwogen volgt ook dat Haspel in dit kort geding onvoldoende spoedeisend belang heeft bij de vorderingen als vermeld onder 3.4. primair onder a), b) en subsidiair onder g) en i).

4.17. De onder 3.4 primair onder c) en subsidiair onder h) vermelde vorderingen betreffen een geldvordering. Voor toewijzing van een dergelijke vordering in kort geding is slechts dan plaats, als het bestaan en de omvang van de vordering in hoge mate aannemelijk zijn, terwijl verder uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is en het risico van onmogelijkheid van terugbetaling – bij afweging van de belangen van partijen – daaraan niet in de weg staat. Haspel heeft haar spoedeisend belang bij haar geldvordering onvoldoende concreet gesteld en aannemelijk gemaakt. De enkele stelling dat Haspel kosten heeft gemaakt, waaronder advocatenkosten, en schade heeft geleden zegt op zichzelf niets over het vereiste spoedeisend belang. Reeds daarom strandt deze vordering.

in conventie en in reconventie

4.18. Als de zowel in conventie als in reconventie in het ongelijk gestelde partij, zal Haspel worden veroordeeld in de proceskosten van Mejawa Holding. Mejawa Holding vordert vergoeding van haar werkelijk gemaakte kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv., welke zij door overlegging van de kostenspecificaties van haar advocaat begroot op € 17.950,39 (exclusief btw en kosten van de ingeschakelde deskundige). Voor een kostenveroordeling ex artikel 1019h Rv. bestaat in dit geval geen aanleiding, omdat bij de beoordeling in dit kort geding het intellectuele eigendoms karakter niet voorop staat. De kosten aan de zijde van Mejawa Holding worden, gezien het voorgaande, begroot op:

- vast recht	€ 263,00
- dagvaarding	€ 73,89
- salaris advocaat	€ 816,00
Totaal	€ 1.152,89

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

- 5.1. herziet de beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 29 september 2010 met kenmerk 206366/ KG RK 10-1217 in die zin, dat het daarin verzochte en afgegeven ex parte bevel wordt ingetrokken en ook het overigens verzochte wordt afgewezen,
- 5.2. heft op de door/namens Haspel op 7 oktober 2010 ten laste van Mejawa Holding gelegde beslagen, zoals hiervoor omschreven onder 2.19,
- 5.3. verbiedt Haspel om onder of ten laste van Mejawa Holding beslag te leggen terzake van enige vordering verband houdende met het geschil als omschreven in het lichaam van de dagvaarding, indien bij het verzoekschrift tot beslaglegging niet een afschrift van dit vonnis is toegevoegd,
- 5.4. veroordeelt Haspel om ingeval zij (na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan de onder 5.3 genoemde veroordeling te voldoen, aan Mejawa Holding een eenmalige dwangsom te betalen van € 25.000,00,
- 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

in reconventie


- 5.7. wijst de gevorderde voorzieningen af,

in conventie en in reconventie

- 5.8. veroordeelt Haspel in de proceskosten van Mejawa Holding, begroot op € 1.152,89,
- 5.9. verklaart de onder 5.8 genoemde kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.A. van der Pol en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. E.A. Satijn op 12 november 2010.

Voor eerste grosse


De griffier van de
Rechtbank Arnhem

