

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/475370 / KG ZA 14-1222

Vonnis in kort geding van 15 december 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANKER ADVIES BUREAU B.V.,
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,
eiseres,
advocaat: mr. H.A. Bravenboer te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MARINE EQUIPMENT SERVICES B.V.,
gevestigd te Hoornaar, Gemeente Giessenlanden,
gedaagde,
advocaten: mr. S.H. Barten en mr. J.R. Groen te Rotterdam.

Partijen zullen hierna ook AAB en MES worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 oktober 2014, met producties 1 tot en met 7, waaronder een kostenoverzicht;
- de op 31 oktober 2014 zijdens AAB ontvangen stukken met betrekking tot een op 23 oktober 2014 gelegd conservatoir bewijsbeslag, te weten het beslagverlof, drie processen-verbaal en een betekeningsexploot;
- de op 20 november 2014 zijdens MES ontvangen brief met aankondiging van een conclusie van eis in reconventie, vergezeld van producties 1 tot en met 6, waaronder een kostenoverzicht;
- de bij brief van 26 november 2014 zijdens AAB ontvangen aanvullende producties 8 tot en met 11;
- het bij faxbrief van 28 november 2014 zijdens AAB ontvangen aanvullende kostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 1 december 2014, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd en MES de eis in reconventie heeft genomen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Partijen zijn actief op de markt voor scheepsankers. AAB ontwikkelt en produceert scheepsankers en verhandelt deze onder de naam 'Flipper Delta'. MES is een scheepsleverancier die in China geproduceerde ankers levert aan haar klanten onder de naam 'MES Dolphin'.

2.2. AAB is houdster van het Gemeenschapswoordmerk FLIPPER DELTA, onder nummer 002564581, gedeponneerd op 5 februari 2002 en geregistreerd op 22 maart 2005 voor waren en diensten in klasse 6 (*anchors*) (hierna: het merk).

2.3. Ankers van AAB worden onder het merk op de markt gebracht door haar licentienemer G.J. Wortelboer Jr. B.V. (hierna: Wortelboer).

2.4. Eind augustus 2014 ontving Wortelboer van de Belgische vennootschap Jan de Nul Dredging NV (hierna: Jan de Nul) het verzoek een kwaliteitscertificaat te verstrekken met betrekking tot twee ankers voor de export naar Turkmenistan door Jan de Nul. Bij het verzoek was een door MES afgegeven oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 gevoegd met betrekking tot twee ankers (artikelnummer 1-06434349 met *serial number* 'JDN 5-011 *unmounted*' en artikelnummer 1-00693134 met *serial number* 'JDN 5-116') waarin onder meer het volgende was opgenomen:

*Omschrijving: Anker, Delta Flipper;
Referentie: 5t Delta Flipper;
Land van oorsprong: China*

2.5. Per email van 27 augustus 2014 – gevolgd door herinneringen op 4 en 11 september 2014 – ontving Wortelboer van Jan de Nul het verzoek een oorsprongsverklaring en een kwaliteitscertificaat te verstrekken met betrekking tot drie ankers (artikelnummer 1-00434353 en serial number JDN 5-017, artikelnummer 1-00434355 en serial number JDN 5-021 en artikelnummer 1-00204022 en serial number JDN 5-037), opnieuw ten behoeve van de export door Jan de Nul. De email omvatte de volgende tekst:

*Gelieve de oorsprongsverklaring te vervolledigen met de datum, handtekening, firmastempel en een geldigheidsperiode geldend voor de gehele verklaring.
Het land van herkomst dient gespecificeerd te worden per item.*

en had als bijlage de hieronder weergegeven *templates* voor certificaat en verklaring.

LETTERHEAD SUPPLIER	Jan De Nul Dredging n.v. Tragel 63 9308- Hofstade - Aalst
Certificate of Quality	
Description of Goods:	
<p>This is to certify that all the materials and workmanship comply with the standards and requirements in quality and quantity of the above mentioned order/ parts.</p> <p>All relevant and desirable tests have been completed at each stage of manufacture, and the equipment is entirely suitable for the purpose for which it is intended. The equipment is 100% new.</p>	
Date:	
STAMP + SIGNATURE SUPPLIER	

Briefhoofd Leverancier	Aan : Jan De Nul Dredging n.v. Tragel 60 9308 Hofstade (Aalst)																								
12-9-2014	Oorsprongsverklaring																								
Uw vraag : 11707	# referenties op de vraag : 3 # ingevulde referenties : <input type="text"/>																								
Wij verklaren hierbij dat de hieronder vermelde goederen het aangeduide land van oorsprong hebben																									
Geldig tot (bv. 26-01-2010) :	<input type="text"/>																								
Geeve het 'land van oorsprong' voor onderstaande referenties in te vullen																									
<table border="1"><thead><tr><th>Uw referentie</th><th>Artikeelnr</th><th>Omschrijving</th><th>Referentie</th><th>Serialnr</th><th>Land van oorsprong</th></tr></thead><tbody><tr><td>20109085-4</td><td>1-00434353</td><td>Anker, Delta Flipper</td><td>St:Delta Flipper::</td><td>JDN 5-017</td><td></td></tr><tr><td>20109085-5</td><td>1-00434355</td><td>Anker, Delta Flipper</td><td>St:Delta Flipper::</td><td>JDN 5-021</td><td></td></tr><tr><td>20109085-6</td><td>1-00204022</td><td>Anker, Delta Flipper</td><td>St:Delta Flipper::</td><td>JDN 5-037</td><td></td></tr></tbody></table>	Uw referentie	Artikeelnr	Omschrijving	Referentie	Serialnr	Land van oorsprong	20109085-4	1-00434353	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-017		20109085-5	1-00434355	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-021		20109085-6	1-00204022	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-037		
Uw referentie	Artikeelnr	Omschrijving	Referentie	Serialnr	Land van oorsprong																				
20109085-4	1-00434353	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-017																					
20109085-5	1-00434355	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-021																					
20109085-6	1-00204022	Anker, Delta Flipper	St:Delta Flipper::	JDN 5-037																					
STEMPEL + HANDTEKENING LEVERANCIER																									
ACG-11707																									

2.6. Bij brief van 5 september 2014 heeft AAB, onder verwijzing naar haar merk, MES gesommeerd te verklaren af te zien van het gebruik van de aanduidingen Flipper Delta en/of Delta Flipper. Ook is MES verzocht om een overzicht van verkopen waarbij die aanduidingen zijn gebruikt en de correspondentie met betrekking tot de verkoop aan Jan de Nul.

2.7. MES reageerde diezelfde dag op de sommatie met een email aan de advocaat van AAB, waarin zij meldt:

Ik moet u helaas teleurstellen wij hebben in 2013 geen ankers aan de firma Jan de Nul geleverd.

2.8. Op 18 september 2014 heeft MES aan Jan de Nul een herziene oorsprongsverklaring gestuurd ten aanzien van de in 2.4 genoemde ankers waarin niet langer bij de omschrijving en referentie 'Flipper Delta' staat maar 'MES Dolphin'.

2.9. Met verloop van de Rotterdamse voorzieningenrechter, gegeven op een op 14 oktober 2014 ingediend verzoekschrift, heeft AAB vervolgens op 23 oktober conservatoir bewijsbeslag laten leggen ten laste van MES en de beslagen stukken ter gerechtelijke bewaring afgegeven aan een notaris. Het verloop strekt tot beslag op:

- I. *een afschrift van de offerte aanvra(a)g(en) van en koopovereenkomst(n) met Jan de Nul Dredging N.V. alsook de aan Jan de Nul Dredging N.V. verzonden factu(u)r(en) ter zake de verkoop en levering van de ankers genoemde in de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 met de navolgende omschrijving "Omschrijving: Anker, Delta Flipper; Referentie: 5t Delta Flipper; Serialnumber JDN 5-011 unmounted en JDN 5;*
- II. *een afschrift van de offerte aanvra(a)g(en) van en koopovereenkomst(n) met Jan de Nul Dredging N.V. alsook de aan Jan de Nul Dredging N.V. verzonden factu(u)r(en) ter zake de verkoop en levering van de 3 ankers "Anker, Delta Flipper, Referentie 5t: Delta Flipper, serial numbers JDN 5-017, JDN 5-021 en JDN 5-037;*
- III. *de inkoop- en verkoopfacturen facturen van de onder het teken Delta Flipper ingevoerde, verkochte en uitgevoerde ankers;*
- IV. *Correspondentie over "Flipper Delta" en "Delta Flipper" tevens betreffende e-mail correspondentie.*
- V. *Documenten waarin "Flipper Delta" en/of "Delta Flipper" voorkomen.*

2.10. In de op het beslag volgende correspondentie tussen MES en de advocaat van AAB is een email van Jan de Nul aan MES van 27 oktober 2014 meegestuurd waarin de volgende toelichting is te vinden.

Naar aanleiding van de ontstane problemen, ontvangt u hierbij verduidelijking hoe oorsprongsverklaringen van leveranciers worden opgevraagd binnen ons systeem. Daarbij ook verduidelijking van de referenties die we specifiek op vragen voor oorsprongsverklaringen gebruiken

Beschrijving van het systeem van leveranciersverklaringen:

Om goederen te importeren is in sommige landen een certificaat van oorsprong nodig. Dit certificaat van oorsprong wordt afgeleverd door de kamer van koophandel, op basis van de nodige bewijsstukken.

Aangezien Jan De Nul de meeste goederen niet zelf produceert, maken wij hiervoor gebruik van verklaringen van de leveranciers van deze goederen.

Deze leveranciersverklaringen worden, wanneer ze nodig zijn, automatisch aangemaakt door het ERP systeem. De Excel bijlage is zo een voorbeeld van zo'n automatische aanvraag.

Bij aanvraag van een oorsprongsverklaring, maakt het ERP systeem gebruik van onze artikel gegevens zoals die opgenomen zijn in onze database.

Om douane technische redenen wordt er hier geen gebruik gemaakt van de bestelnaam en referentie zoals die normaal op de bestellingen wordt gebruikt, maar van de interne artikel naam en referentie:

Sel	Referentie/Omschrijving	Naam	Nummer	Object
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434342	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434343	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434344	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434345	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434346	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434348	JDN 5-4
<input type="checkbox"/>	St:Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00434349	JDN 5-4

Algemeen | Specificaties | Lev / merk | Contr/Off | Locaties | Prijzen | Groepering | Info | Keuringen

Referentie: StDelta Flipper:: | Groep: 04100000 | 041 Start-
Naam: Anker, Delta Flipper | Art nr: 1 | 00434349 | Categorie: 04101000 | Ankers
Fabrikant: | Type: 04101003 | Ankers, D
Merk: FLIPPER DELTA | Ref: St:Delta Flipper:: | Status: BK | Plaats toeken
Leverancier: 26221 | Marine Equipment Services B.V. | Pref.kdx: 704 / 2523 | OI
Lev. Ref.: | Stock: 0,00 | STUK
Verantw. aankoper: | vast | Hoofd mag: W3884 |
Uitvoerende afdeling: 0020 | Magazijn (België) | Opvolging: VOLL | Ingebr. datum
Laatste kostprijs: 10.000,0000 | EUR | STUK | datum: 26-12-2012 | Feite
Synoniem: JDN STON ANKER DELTA FLIPPER | Hoofd:
Maateenheden: Verpakking: STUK | Bestel: STUK
Teksten... | *Documenten... | *Conventie document... (+) | Tekeningen...

The screenshot shows a software interface for managing articles. At the top, there is a table with columns: Sel, Referentie/Omschrijving, Naam, Nummer, and Object. Below this is a detailed view of an article with various fields and tabs.

Sel	Referentie/Omschrijving	Naam	Nummer	Object
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00693134	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00651272	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00651273	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00696701	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00846928	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00671200	JDN 5
<input type="checkbox"/>	St Delta Flipper::	Anker, Delta Flipper	1 00675947	JDN 5

The detailed view below the table includes tabs for 'Algemeen', 'Specificaties', 'Lev / merk', 'Contr/Off', 'Locaties', 'Prijzen', 'Groepering', 'Info', and 'Keuringen'. The 'Algemeen' tab is active, showing fields for: Referentie (St Delta Flipper::), Naam (Anker, Delta Flipper), Art nr (1), 00693134, Groep (0410000), O41 Stori, Fabrikant, Merk (FLIPPER DELTA), Ref (ST), Type (04101003), Ankers, Status (EK), Plaats toeker, Leverancier (26221, Marine Equipment Services B.V.), Pref. kdx, Stock (0,00), STUK, Verantw. aankoper (NR, RIEMKENS Nicolaas), Hoofd mag (W0789), Uitvoerende afdeling (0020, Magazijn (België)), Opgvolging (VOLL, Ingebr. datum), and Laatste kostprijs (10.000,0000 EUR, STUK, datum 20-10-2010). There is also a 'Maateenheden' section with 'Verpakking' and 'Bestel' both set to 'STUK'.

Deze artikel naam en referentie dient aangezien te worden als een roepnaam die voor de gebruikers van het systeem duidelijk maakt over welk artikel het gaat. Om verwarring te vermijden wordt er daarbij geen onderscheid gemaakt tussen alternatieve goederen met een vergelijkbare functie maar met verschillende producent/leverancier/merk/... Noch de gebruikers van de goederen, noch de douane hebben immers boodschap aan dit onderscheid.

Op de bestelbonnen naar de leverancier toe, worden de alternatieve referenties echter wel gebruikt. Ze worden overgenomen van de aanbieder en in een sub tabel op onze artikels opgeslagen:

The screenshot shows a software interface with a table of suppliers and brands. The table has columns for 'Leveranciersnr', 'Naam', 'VK Lev.', 'VK Fab.', 'Laatste Aankoop', 'Leveranciersreferentie', 'Bestel Muntcode n', 'Merk', 'Merkreferentie', 'Land', and 'van oor'. The first two rows of the supplier table are: 8293, WORTELBOER B.V. (with checked boxes for VK Lev. and VK Fab.) and 26221, Marine Equipment Services B.V. The brand table shows 'FLIPPER DELTA' and 'MES DOLPHIN' both with 'ST' as the brand reference.

Leveranciersnr	Naam	VK Lev.	VK Fab.	Laatste Aankoop	Leveranciersreferentie	Bestel Muntcode n
8293	WORTELBOER B.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
26221	Marine Equipment Services B.V.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Merk	Merkreferentie	Land	van oor
FLIPPER DELTA	ST		
MES DOLPHIN	ST		

Hier volgt nog de time line van de gebeurtenissen rond de aanvraag van het oorsprongscertificaat de problemen heeft veroorzaakt:

1/10/2013

- Wij sturen vraag 8731 naar Wortelboer. Wortelboer laat weten dat de oorsprongsverklaring niet te kunnen bezorgen omdat ze de ankers niet hebben geleverd.

4/10/2013

- Wij sturen vraag nr. 8731 naar MES Trading met eveneens met artikelomschrijving Delta Flipper.
- MES Trading stuurt certificaat 5753 getekend terug met artikelomschrijving Delta Flipper
- MES Trading laat mondeling weten dat de omschrijving op het certificaat zonder aandacht werd overgenomen van de ontvangen aanvraag, maar dat deze fout is. De leverancier wil de benaming op de verklaring veranderen naar MES Dolphin zoals werd aangeboden en geleverd. Wij vragen om dit niet te doen omdat Delta Flipper op onze verzendingsdocumenten staat.

27/8/2014

- In onze database hangt certificaat 5753 van MES aan vraag 8731 naar Wortelboer:

Set. UN/EDIFACT REF. No.	Line No.	Delivery address	Sup. Number	Supplier reference
0020	20085418	4 COPNORE01	8293	WORTELBOER B.V.
0020	20085418	3 COPNORE01	8293	WORTELBOER B.V.

General

Article ref: Delta Flipper... Purchase ord: Anker, Delta Flipper
Lev rat: Supplier: 8293 WORTELBOER B.V.
Markeef: ST Order team: Anchor, high holding power type
Article No: 006820134 Make: FLIPPER DELTA
Group: 140 Mooring, Towing, Tugging Object No: JDN 5-116
Category: 010 Anchoring Type: OBJ Stock: 0,00 RECE
Type: 010 Anchors COO:
Log Destination: 0789 Cong:
Section: MOB Pr
Progress status: 150 Alge:
Situation status: A Actie:
Quantity: 1,00 RECE
Implementation Ty: DEL
COO:
Vraag nr: 8731 Vraag datum: 01-10-2013 COO: CN
Geldige verklaring: 8659 Valid from: 18-08-2014 to: 18-08-2015
Remark: Aanvraag naar MARINE EQUIPMENT SUPPLY BV verzonden
Objed No: Vraagnr: Verklaring nr: Sup number: Leverancier naam:
Genereer COO-verklaring Koppel COO-verklaring (+) Genereer COO

- Voor Turkmenistan hebben we ook een certificaat van kwaliteit nodig, dit wordt aangevraagd aan wortelboer.

5/9/2014

- Er wordt een reminder gestuurd naar Wortelboer, met het ingevulde certificaat 5753 in bijlage. (Zie bijlage)

18/9/2014

- Vraag 8731 wordt opnieuw naar MES gestuurd.
- Hij vult dit in en dit wordt certificaat 8659.

Ik denk dat hieruit duidelijk blijkt dat het de hele zaak berust op misverstanden die het gevolg zijn van de manier waarop artikelreferenties in onze database worden opgeslagen.

Daarbij hanteren we andere referenties, roepnaam zoals hierboven wordt beschreven, dan wat effectief op aanbiedingen, bestellingen en/of leveranciersfacturen staat.

2.11. In een email van Jan de Nul aan de advocaat van MES van 19 november 2014 staat:

Na verder onderzoek naar de herkomst van de ankers met onze objectnummers JDN 5-011 en JDN 5-116 is gebleken dat deze niet bij MES zijn besteld.

De bestelbonnen wat betreft aangekochte ankers door de jaren bij MES, vinden wij niet meer terug in onze archieven.

De facturen voor deze bestellingen bevinden zich niet meer in onze archieven. De wettelijke bewaartermijn van zeven jaar voor facturen is immers verstreken.

3. Het geschil

3.1. AAB vordert in conventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, MES beveelt iedere inbreuk in de Europese Unie op het Gemeenschapsmerk FLIPPER DELTA, waaronder het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben dan wel in- en uitvoeren van ankers onder het teken Delta Flipper, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, haar beveelt een rectificatie uit te voeren, haar beveelt tot het doen van een opgave aan AAB van alle verkopen van ankers onder gebruikmaking van het Gemeenschapsmerk FLIPPER DELTA en/of een daarmee overeenstemmend teken, op straffe van een dwangsom, alsmede tot het verstrekken aan AAB van (een afschrift van) offertes, koopovereenkomsten en andere stukken betreffende verkoop en levering van ankers aan Jan de Nul, welke stukken deel uitmaken van het op 23 oktober 2014 gelegde bewijsbeslag (hierna: het bewijsbeslag), met veroordeling van MES in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. AAB legt aan haar vorderingen ten grondslag dat AAB noch Wortelboer aan MES of aan Jan de Nul de in de oorsprongsverklaring van MES van 4 oktober 2013 genoemde twee ankers (artikelnummer 1-06434349 met *serial number* 'JDN 5-011 *unmounted*' en artikelnummer 1-00693134 met *serial number* 'JDN 5-116'), noch de genoemde drie ankers (artikelnummer 1-00434353 en *serial number* JDN 5-017, artikelnummer 1-00434355 en *serial number* JDN 5-021 en artikelnummer 1-00204022 en *serial number* JDN 5-037) heeft geleverd. Ook worden haar ankers niet in China geproduceerd. De door MES aan Jan de Nul geleverde ankers zijn dan ook geen originele van AAB afkomstige waren maar namaak. Door het onder het teken 'Delta Flipper' invoeren vanuit China van genoemde ankers, het verhandelen daarvan en het gebruik van het teken 'Delta Flipper' in het economisch verkeer in de oorsprongsverklaring en het kwaliteitscertificaat ten behoeve van de uitvoer van ankers door Jan de Nul, kan verwarring ontstaan bij het publiek en maakt MES derhalve inbreuk op het merkrecht van AAB. AAB stelt hierdoor schade te lijden, die door een rectificatie beperkt zal kunnen worden. Ook wil zij inzicht in de aard en de omvang van de inbreuk en de schade door inzage in/afschrijving van stukken waarop het bewijsbeslag is gelegd.

3.3. MES vordert in reconventie – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het gelegde bewijsbeslag opheft, AAB verbiedt in de toekomst opnieuw bewijsbeslag te doen leggen ten aanzien van de onderhavige zaak en de bewaring opheft, met bevel aan AAB de beslagen bescheiden af te (doen) geven aan MES, een en ander op straffe van een dwangsom, met veroordeling van AAB in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.4. MES legt aan haar vordering tot opheffing van het bewijsbeslag ten grondslag dat het beslag onrechtmatig en onnodig is gelegd, nu volgens haar geen sprake is van merkinbreuk door MES (of derden) en AAB bovendien in strijd met artikel 21 Rv heeft gehandeld door het namens MES gevoerde verweer niet bekend te maken aan de voorzieningenrechter bij wie het verlot ter zake van het bewijsbeslag is ingediend. Het

beslag is bovendien gelegd op alle gegevensdragers van MES terwijl het verkregen verlot beperkter is.

3.5. Partijen voeren over en weer, in conventie en in reconventie, gemotiveerd verweer.

3.6. Op stellingen van partijen zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen in conventie op grond van de artikelen 95 lid 1, 96, 97 lid 1 en 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk omdat MES in Nederland woonplaats heeft.

4.2. Met betrekking tot de reconventionele vorderingen is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 136 jo 254 Rv.

4.3. De bevoegdheid in conventie noch die in reconventie wordt overigens bestreden.

in conventie voorts

Merkinbreuk

4.4. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken Flipper Delta moet worden aangemerkt als overeenstemmend met AAB's merk DELTA FLIPPER in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.5. MES betwist evenwel dat sprake is van merkinbreuk en zij voert daartoe aan dat zij geen ankers heeft verhandeld onder het teken 'Flipper Delta' of 'Delta Flipper' tenzij het om doorverkoop van originele (gebruikte) ankers van AAB ging hetgeen de laatste jaren een enkele maal is voorgekomen.

4.6. De voorzieningenrechter overweegt als volgt.

4.7. De stelling van AAB dat MES ankers onder het merk of onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden en/of verhandeld en zodoende inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van AAB steunt op de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013. In die oorsprongsverklaring heeft MES als leverancier aan Jan de Nul een verklaring afgegeven over het land van oorsprong (te weten China) van twee 'Delta Flipper' ankers (artikelnummer 1-00434349 / serial number JDN 5-011 en artikelnummer 1-00693134 / serial number JDN 5-116). Die oorsprongsverklaring biedt weliswaar een aanwijzing voor

maar geen rechtstreeks bewijs dat MES de betreffende ankers daadwerkelijk onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden en verhandeld aan Jan de Nul.

4.8. AAB stelt op zich terecht, anders dan MES meent, dat het afgeven van de oorsprongsverklaring als zodanig ook geldt als gebruikshandeling in de zin van artikel 9 GMVo. Door het afgeven van de oorsprongsverklaring gebruikt MES in haar hoedanigheid van leverancier (van Jan de Nul) het teken Delta Flipper in stukken voor zakelijk gebruik als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub d GMVo. De parallel die MES trekt met de casus in het arrest Winters/Red Bull (HvJEU 15 december 2011, C-119/10) gaat zodoende niet op. Ook is geen sprake van een situatie als bedoeld in het Hölterhoff/Freiesleben arrest (HvJEG 14 mei 2002, C-2/00). Uit de oorsprongsverklaring volgt immers niet dat het teken 'Delta Flipper' slechts wordt gebruikt ter aanduiding van de bijzondere eigenschappen van de ankers terwijl duidelijk is dat het zou gaan om MES Dolphin ankers. Dat de oorsprongsverklaring op zichzelf beschouwd merkgebruik inhoudt, acht de voorzieningenrechter gelet op het navolgende verweer echter onvoldoende om merkinbreuk vast te stellen.

4.9. MES stelt immers dat zij de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 per abuis heeft afgegeven zonder na te gaan of zij wel de betreffende ankers aan Jan de Nul heeft geleverd, hetgeen niet het geval is, zo is later gebleken uit onderzoek van de eigen administratie en navraag bij Jan de Nul, zo stelt zij. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de verklaring die Jan de Nul heeft gegeven, waarin staat dat de naam 'Anker, Delta Flipper' in haar administratie is gebruikt als soortnaam die voor de gebruikers van de administratie duidelijk maakt van welk type het anker is maar niet van welke producent. Voorts is de naam 'Anker, Delta Flipper' door Jan de Nul voor-ingevuld op de oorsprongsverklaring die aan MES en aan AAB is gestuurd. Tot slot verwijst MES naar de email van Jan de Nul van 19 november 2014 waarin staat dat na verder onderzoek naar de herkomst van de ankers met objectnummers JDN 5-011 en JDN 5-116 is gebleken dat deze niet bij MES zijn besteld.

4.10. Zonder nadere bewijslevering, waarvoor in een kort geding geen ruimte is, kan de voorzieningenrechter op basis van het voorgaande niet vaststellen of MES al dan niet genoemde twee ankers onder het teken Delta Flipper heeft aangeboden. Dat AAB op zich terecht stelt dat de juistheid van de afgegeven oorsprongsverklaring voor rekening en risico komt van MES, dat MES in de print screens van de administratie van Jan de Nul ook als leverancier van genoemde ankers staat vermeld en dat MES nog een tweede oorsprongsverklaring heeft afgegeven aan Jan de Nul voor dezelfde ankers maar dan met vermelding 'MES Dolphin' hetgeen in strijd is met haar latere stelling dat zij genoemde ankers helemaal niet heeft geleverd aan Jan de Nul, maakt dit niet anders.

4.11. Dat MES de drie andere ankers (artikelnummer 1-00434353 en serial number JDN 5-017, artikelnummer 1-00434355 en serial number JDN 5-021 en artikelnummer 1-00204022 en serial number JDN 5-037) aan Jan de Nul heeft geleverd onder het teken Delta Flipper is voorshands niet aannemelijk. Dat kan uit het verzoek van Jan de Nul aan AAB voor het afgeven van een oorsprongsverklaring niet worden afgeleid en anders dan bij de andere twee ankers, ontbreekt ten aanzien van deze drie ankers een door MES ondertekende oorsprongsverklaring.

4.12. Dat MES anderszins ankers voorzien van het merk of van het teken Delta Flipper heeft verhandeld, is niet gebleken. MES heeft weliswaar verklaard in het verleden wel

(gebruikte) ankers van AAB voorzien van het merk te hebben verhandeld. De voorzieningenrechter begrijpt uit de stelling van MES dat zij meent dat de merkrechten van AAB ten aanzien van de verhandeling van die waren zijn uitgeput in de zin van artikel 13 GMVo. Of inderdaad sprake is van dergelijke verkopen is in deze procedure verder niet aan de orde gesteld.

4.13. De slotsom luidt dat merkinbreuk door MES naar voorlopig oordeel (vooralsnog) niet aannemelijk is geworden. Het gevorderde stakingsbevel en de gevorderde rectificatie en opgave zal worden afgewezen.

Afschrift / inzage

4.14. Het meest verstrekkende verweer tegen de gevorderde afgifte van en/of de inzage in het bewijsbeslag is dat het beslag onrechtmatig is gelegd. MES voert aan dat AAB in het beslagrekest heeft nagelaten te vermelden dat MES wel heeft gereageerd op de sommatiebrief en zodoende ten onrechte het niet reageren op de sommatie als reden voor de vrees voor verduistering heeft opgegeven. Aldus is volgens MES sprake van schending van artikel 21 en artikel 111 lid 3 Rv en is het beslag onrechtmatig. Ook is de deurwaarder volgens MES buiten het gegeven verlot getreden.

4.15. De voorzieningenrechter verwerpt deze verweren. Een bewijsbeslag is een ingrijpend dwangmiddel, waardoor onder omstandigheden aan de wederpartij of de derde onder wie het beslag wordt gelegd, aanzienlijke hinder of schade kan worden toegebracht. Aan de stelplicht van degene die verlot vraagt om bewijsbeslag te leggen, mogen dan ook hoge eisen worden gesteld (Hoge Raad 13 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:BZ9958). AAB heeft de reactie van MES op de sommatie niet in het verzoekschrift vermeld, naar zij ter zitting heeft aangevoerd omdat het bericht van MES weliswaar aan het kantoor van de advocaat van AAB is gestuurd maar de behandelend advocaat niet heeft bereikt, waarbij zij overigens erkent dat dit voor haar rekening en risico komt. De reactie van MES hield echter niet meer in dan de blote stelling dat MES in 2013 geen ankers aan Jan de Nul heeft geleverd. Met AAB is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het niet vermelden van die mededeling in het beslagrekest niet van zodanige aard is dat sprake is van het verstrekken van een onvoldoende toelichting die reden dient te zijn voor opheffing van het beslag. Ook acht de voorzieningenrechter het met AAB niet aannemelijk dat toevoeging van die reactie aanleiding zou zijn geweest om geen vrees voor verduistering aan te nemen en MES zodoende eerst te horen als bedoeld in artikel 1019b lid 3 Rv.

4.16. Anders dan MES stelt, is krachtens het verlot geen toestemming gegeven voor het leggen van beslag op alle documenten waarop het kenmerk 'JDN 5' is vermeld, hetgeen volgens MES te ruim zou zijn omdat dit kenmerk ziet op alle 5-tons ankers in plaats van de specifiek bij nummer genoemde ankers in de verzoeken van Jan de Nul. 'JDN 5' staat immers onder I van het beslagrekest, dat specifiek ziet op de oorsprongsverklaring van 4 oktober 2013 zodat geen informatie over andere dan in die oorsprongsverklaring genoemde ankers daaronder valt. Uit het proces-verbaal van de beslaglegging volgt voorts dat de deurwaarder met toestemming van de bestuurder van MES om praktische redenen alle gegevensdragers heeft meegenomen (en later heeft geretourneerd) maar dat slechts gegevens die onder het gegeven verlot vallen daadwerkelijk in beslag zijn genomen.

4.17. Bij de beoordeling van het gevorderde afschrift en/of de inzage in de beslagen documentatie moet een onderscheid worden gemaakt tussen de gronden die AAB daarvoor aanvoert, te weten (i) het vaststellen van de aard en omvang van merkinbreuk door MES, en (ii) het vaststellen van de schade ten gevolge van de gestelde inbreuk. Die grondslagen zullen hieronder achtereenvolgens worden beoordeeld.

4.18. Het onderzoeken of MES inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van AAB door ankers onder het teken Delta Flipper of Flipper Delta aan te bieden of te verhandelen, is naar voorlopig oordeel een rechtmatig belang in de zin van artikel 843a Rv. Tevens moet voorshands worden aangenomen dat er sprake is van een rechtsbetrekking in de zin van artikel 843a Rv, te weten een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een merkrecht (artikel 1019a Rv). In dit verband stelt de voorzieningenrechter voorop dat de drempel voor het aannemen van een dergelijke rechtsbetrekking in het kader van een beroep op het inzagerecht ter staving van een inbreuk lager is dan de maatstaf voor toewijzing van een verbod en een opgaveplicht. Als dezelfde eisen aan het te leveren bewijs zouden worden gesteld, zou het beroep op artikel 843a Rv – dat nu juist kan worden gebruikt ter verkrijging van aanvullende bewijsmiddelen – immers zinloos worden. De afwijzing van het inbreukverbod impliceert dus niet dat ook de gevorderde inzage moet worden afgewezen.

4.19. Aan de andere kant moeten *fishing expeditions* worden voorkomen (*Kamerstukken II 1999-2000*, 26 855 nr. 3, p. 188 en *Kamerstukken II 2005-2006*, 30 392, nr. 3. p. 20). Het inzagerecht mag niet worden gebruikt om op basis van een willekeurige beschuldiging van onrechtmatig handelen, in de administratie van een ander te gaan vissen naar een mogelijke onderbouwing van die beschuldiging. Het komt er dus op aan dat er concrete feiten en omstandigheden worden aangevoerd die een redelijk vermoeden van een inbreuk kunnen dragen en dat de aangevoerde feiten en omstandigheden worden onderbouwd met redelijkerwijs beschikbaar bewijsmateriaal. Zoals hierna zal worden toegelicht, heeft AAB naar voorlopig oordeel aan die eis voldaan.

4.20. Hetgeen AAB heeft aangevoerd ter onderbouwing van de gestelde merkinbreuk is zoals hiervoor geoordeeld onvoldoende om te concluderen dat sprake is van merkinbreuk, maar dit is voorshands oordelend wel voldoende onderbouwing van een redelijk vermoeden van inbreuk. Onder deze omstandigheden is de vordering tot inzage toewijsbaar op de hierna te bepalen wijze. Niet in geschil is dat een oorsprongsverklaring wordt afgegeven, soms jaren na het moment van verhandeling. Dit rechtvaardigt om inzage te geven ook in documenten die dateren van vóór 4 oktober 2013, de datum waarop de gewraakte oorsprongsverklaring door MES is afgegeven. De voorzieningenrechter acht een termijn van vijf jaar redelijk.

4.21. De voorzieningenrechter verwerpt het verweer van MES dat AAB geen (spoedeisend) belang heeft bij haar vordering tot afschrift/inzage, nu MES heeft aangeboden een overzicht te verstrekken, door haar eigen accountant opgesteld, van “eventueel plaatsgevonden verkopen onder de naam “Flipper Delta” (vgl. pleitnota MES, nr. 22). In de onderhavige omstandigheden maakt AAB terecht aanspraak op inzage in stukken die onder het bewijsbeslag vallen, nu dat meer zekerheid geeft aangaande de juistheid en volledigheid dan een onder auspiciën van MES opgesteld overzicht gebaseerd op informatie die MES aan de accountant ter beschikking stelt.

4.22. Het verweer van MES dat afschrift of inzage moet worden geweigerd omdat de beslagen stukken vertrouwelijke informatie bevatten, slaagt in zoverre dat MES een rechtmatig belang heeft bij het geheimhouden van die gegevens ten opzichte van een concurrent als AAB, althans voor zover de informatie geen betrekking heeft op de gestelde inbreuk op de merkrechten van AAB. Op afschrift van die informatie heeft AAB geen recht. Rechtstreekse inzage in de gegevens is in dit geval ook niet nodig om tegemoet te komen aan het belang van AAB. Ter zitting is besproken dat de inzage zou kunnen worden gegeven via een onafhankelijke deskundige, bijvoorbeeld een onafhankelijke accountant. De voorzieningenrechter zal daarom, met toepassing van haar bevoegdheid krachtens artikel 843 lid 2 Rv om voorwaarden te stellen aan de wijze waarop inzage wordt verschaft, het volgende bepalen:

4.22.1. MES dient op eerste verzoek een door AAB aan te wijzen onafhankelijke deskundige, bij voorkeur een accountant, inzage te geven in de in beslag genomen documentatie. De bij de beschikking van 15 oktober 2014 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand.

4.22.2. De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het vermoeden ondersteunt dat MES onder de namen Delta Flipper of Flipper Delta in de periode vanaf 4 oktober 2008 tot 23 oktober 2014 (het moment van het beslag) ankers heeft aangeboden en/of verkocht aan Jan de Nul of andere partijen.

4.22.3. De deskundige dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het rapport moet aan beide partijen worden gestuurd.

4.22.4. Als de deskundige in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden ondersteunt dat sprake is van in 4.22.2 genoemd handelen, zal de deskundige een afschrift van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie aan AAB verstrekken. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt.

4.22.5. Voor het overige dient de deskundige de documentatie geheim te houden ten opzichte van AAB en derden.

4.22.6. De kosten van de werkzaamheden van de accountant komen gelet op artikel 843a lid 1 Rv voor rekening van AAB.

4.23. Voor de gevorderde afgifte/inzage ter vaststelling van schade bestaat naar voorlopig oordeel geen spoedeisend belang. Of AAB recht op en belang heeft bij die afgifte of inzage komt pas aan de orde na vaststelling van merkinbreuk.

4.24. AAB heeft niet gevorderd dat het bevel tot inzage/afgifte wordt versterkt met een dwangsom, zodat de voorzieningenrechter daar ook geen dwangsom aan zal verbinden.

4.25. Voor zover het gegeven bevel heeft te gelden als een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 1019i Rv bepaalt de voorzieningenrechter in het dictum de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak op 6 maanden.

4.26. Hetgeen partijen overigens nog hebben aangevoerd, heeft geleid op het voorgaande geen nadere bespreking.

Proceskosten

4.27. Gelet op het feit dat partijen met betrekking tot de vorderingen in conventie over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt.

in reconventie voorts

4.28. Gelet op hetgeen in conventie is overwogen, is het door AAB gelegde bewijsbeslag niet onrechtmatig en zullen de vorderingen in reconventie worden afgewezen.

Proceskosten

4.29. MES zal als in het ongelijk gestelde partij in reconventie in de proceskosten worden veroordeeld. AAB maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten en heeft daartoe voor zowel de conventie als de reconventie één proceskostenspecificatie ter hoogte van €7.496,50 aan kosten van rechtsbijstand en €2.213,21 aan deurwaarderskosten en griffierecht in het geding gebracht. Niet is aangegeven welk deel van de kosten aan de conventie en welk deel aan de reconventie moeten worden toegerekend. MES heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de proceskosten, stellende dat deze kosten de IE-indicatie-tarieven voor een eenvoudig kort geding overschrijden. AAB heeft onvoldoende gemotiveerd waarom die overschrijding in dit geval redelijk en evenredig is. De kosten zullen daarom worden gematigd tot het toepasselijke IE-indicatie-tarief. Daarbij zal de zaak worden gekwalificeerd als een eenvoudig kort geding. Schattenderwijs begroot de voorzieningenrechter het reconventionele deel van de kosten op 25 % van de advocaatkosten van AAB. Aan de reconventie is door AAB immers een aanzienlijk kleiner deel van de tijd besteed, nu hierop slechts bij mondelinge behandeling is gereageerd. MES zal daarom worden veroordeeld tot betaling van €1.500,- aan advocaatkosten (25% van het IE-indicatie-tarief van €6.000,-).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1. beveelt dat AAB binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis inzage krijgt in, dan wel afschrift krijgt van de op 23 oktober 2014 beslagen en in bewaring gegeven stukken, met inachtneming van de volgende bepalingen:

- I. MES dient op eerste verzoek een door AAB aan te wijzen onafhankelijke deskundige, bij voorkeur een accountant, inzage te geven in de in beslag genomen documentatie. De bij de beschikking van 15 oktober 2014 aan de bewaarder opgelegde plicht tot geheimhouding van die documentatie wordt in zoverre opgeheven, maar blijft voor het overige in stand;

-
- II. De deskundige dient te onderzoeken of de in beslag genomen documentatie het vermoeden ondersteunt dat MES onder de namen Delta Flipper of Flipper Delta in de periode vanaf 4 oktober 2008 tot 23 oktober 2014 (het moment van het beslag) ankers heeft aangeboden en/of geleverd aan Jan de Nul of andere partijen;
 - III. De deskundige dient zijn bevindingen vast te leggen in een schriftelijk rapport. Het rapport moet aan beide partijen worden gestuurd;
 - IV. Als de deskundige in dat rapport concludeert dat de documentatie het vermoeden van inbreuk ondersteunt, zal de deskundige een afschrift van die delen van de documentatie die naar zijn oordeel relevant zijn voor die conclusie aan AAB verstrekken. Uitsluitend in dat geval mag die selectie worden verstrekt;
 - V. Voor het overige dient de deskundige de documentatie geheim te houden ten opzichte van AAB en derden.
 - VI. De kosten van de werkzaamheden van de deskundige komen gelet op artikel 843a lid 1 Rv voor rekening van VGB;

5.2. compenseert de proceskosten in conventie in die zin dat ieder zijn eigen kosten draagt;

5.3. bepaalt voor zover nodig de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde;

in reconventie

5.6. wijst het gevorderde af;

5.7. veroordeelt MES in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van AAB tot op heden begroot op €1.500,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. loos en in het openbaar uitgesproken op 15 december 2014 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.