

arrest

KOPIE

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN

locatie Arnhem

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.162.351/01
(zaaknummer / rolnummer rechtbank C/05/252770/HA ZA 13-706)

arrest in het incident van 19 juli 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Rivafoam B.V.
gevestigd te Tiel,
appellante,
in eerste aanleg: gedaagde
hierna: **Rivafoam**,
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen,

tegen

de vennootschap naar Duits recht
Storopack Hans Reichenecker GmbH,
gevestigd te Metzingen, Duitsland,
geïntimeerde
in eerste aanleg: eiseres
hierna: **Storopack**,
advocaat: mr. Ch.E.F.M. Gielen.

1. Het geding in eerste aanleg

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in de vonnissen van 22 januari 2014, 10 september 2014 en 12 november 2014 van de rechtbank Gelderland, team kanton en handelsrecht, zittingsplaats Arnhem.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding in hoger beroep d.d. 27 november 2014,
- de memorie van grieven tevens houdende wijziging van de (grondslagen van de) eis en tevens houdende incidentele vordering ex artikel 843a Rv met producties,
- de memorie van antwoord in het incident, houdende overlegging, schikkingsovereenkomst, tevens akte verzoek ten aanzien van het verdere verloop van de hoofdzaak met producties.

2.2 Partijen hebben de stukken voor het wijzen van arrest overgelegd en het hof heeft arrest bepaald.

2.3 De vorderingen van Rivafoam luiden:

"in het incident:

(...) bij incidenteel arrest voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad Storopack te veroordelen tot het bij memorie van antwoord in het geding brengen van alle justificatoire bescheiden betreffende de door haar gestelde met Dow bereikte schikking, waardoor de procedure bij het hof Den Haag, te kennen uit het arrest van 2 oktober 1997 (productie 1), voortijdig is beëindigd, één en ander onder een door hof in goede justitie te bepalen passende dwangsomvoorziening die Rivafoam in staat stelt naleving van deze veroordeling van Storopack af te dwingen, althans, ex art. 843a Rv bij genoemd incidenteel arrest voorziening te treffen die door het hof in goede Justitie geraden wordt geacht, een en ander met de veroordeling van Storopack op de voet van art. 1019h Rv in de kosten van het onderhavig incident;

in de hoofdzaak:

Storopack bij arrest voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

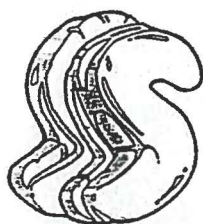
1. niet ontvankelijk te verklaren althans haar vorderingen als ongegrond en onbewezen af te wijzen;
2. te verklaren voor recht dat Storopack zich bij wijze van schikking heeft geconfirmeerd aan het vonnis van de rechtbank Den Haag van 19 juni 1996 en dat Storopack ten opzichte van Rivafoam verplicht is zich aan dat vonnis te houden, meer in het bijzonder aan het in dat vonnis in conventie opgenomen verbod en daaraan gekoppelde dwangsom (regeling) én van het oordeel in reconventie in genoemd vonnis dat het Benelux merkrecht met betrekking tot de S-vorm (ingeschreven onder nummer 0537751) geldig is.
3. te bepalen dat Storopack voor ieder gebruik in de Benelux van S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen of van enig ander met het onder nummer 0537751 ingeschreven vormmerk overeenstemmend teken voor vulmateriaal voor verpakkingen, op de voet van het onder 2 genoemde vonnis een dwangsom heeft verbeurd van 45.378 euro voor iedere kilo (of gedeelte daarvan) inbreukmakend vulmateriaal, zulks vanaf de datum van aantekening van overdracht van het litigieuze merkrecht ten name van Rivafoam in het Benelux merkenregister én Storopack te veroordelen de aldus verbeurde dwangsommen bij wijze van boete, onverminderd het recht van Rivafoam op volledige schadevergoeding, aan Rivafoam te betalen;
4. de Gemeenschapsmerkinschrijving van Storopack onder nummer 005231841 nietig te verklaren en de doorhaling daarvan te bevelen;
5. te verklaren voor recht dat Storopack met de onder 4 genoemde Gemeenschapsmerkinschrijving corresponderende Gemeenschapsmerkaanvraag te kwader trouw heeft verricht en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld ten opzichte van Dow en Rivafoam als rechtsopvolgster onder bijzondere titel van de Benelux merkinschrijving onder nummer 0537751;
6. Storopack te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen arrest elk gebruik van S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen of van enig ander met het bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder nummer 0537751 ingeschreven S-vormmerk van Rivafoam overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het in de dagvaarding ter verduidelijking afgebeelde of enig daarmee overeenstemmend teken: een en ander op straffe van verbeurde van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 50.000,-- voor iedere kilo (of gedeelte daarvan) van genoemd vulmateriaal;

7. Storopack te bevelen om onmiddellijk na het in deze te wijzen arrest elk gebruik van de tekens PELASPAN en PELASPAN-PAC voor verpakkings- en opvulmateriaal en van enig ander met de bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom onder de nummers 34849 en 537449 ingeschreven Pelaspán merken van Rivafoam overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit bevel;
8. Storopack te bevelen om met onmiddellijke ingang de slaafse nabootsing van de S-vorm van Rivafoam alsmede ieder onrechtmatig handelen jegens Rivafoam te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 50.000,- voor iedere overtreding van dit bevel;
9. Storopack te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest de totale door het onder 7. gevorderde bevel getroffen voorraad vulmateriaal aan Rivafoam af te (doen) geven ter vernietiging op kosten van Storopack, een en ander op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Storopack in strijd handelt met het in dezen te geven bevel;
10. Storopack te bevelen om binnen zeven dagen na betekening van het in deze te wijzen arrest Rivafoam te voorzien van een volledige, schriftelijke, naar waarheid ingevulde, door een registeraccountant, op kosten van Storopack, na zelfstandig onderzoek gecertificeerde opgave te verstrekken, met aanhechting van kopie van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:
 - a. de totale hoeveelheid van het onder 7. genoemde vulmateriaal die Storopack heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Benelux en sinds wanneer Storopack dat vulmateriaal op welke wijze ook in gebruik heeft;
 - b. de namen en adressen van de leveranciers en afnemer(s) van het onder 7. genoemde vulmateriaal met e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) en bankrekeningnummer(s);
 - c. de inkoop- en/of verkoopprijs die Storopack heeft betaald en/of gerekend voor het onder 7. genoemde vulmateriaal;
 - d. het totaalbedrag aan bruto winst dat Storopack heeft behaald ten gevolge van de verkoop van liet onder 7. genoemde vulmateriaal.
11. Storopack te veroordelen aan appellante te vergoeden alle door Rivafoam als gevolg van het niet nakomen van de schikking, het inbreukmakend en het onrechtmatig handelen geleden schade, nader op te maken bij staat, c.q. voor wat betreft het inbreukmakend handelen
12. Storopack te veroordelen tot afdracht aan Rivafoam van de volledige winst door Storopack gemaakt met de verkopen van het onder 7. genoemde vulmateriaal dan wel, indien het bedrag daarvan hoger is, Storopack te veroordelen om de door Rivafoam geleden schade als gevolg van de gemaakte inbreuken te vergoeden, een en ander op te maken bij staat;
13. Storopack te veroordelen op de voet van art. 1019h in de proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep".

3. De vaststaande feiten

3.1 Het hof gaat in hoger beroep uit van de feiten zoals beschreven in de rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het vonnis van 10 september 2010. Die feiten - voor zover van belang - komen op het volgende neer.

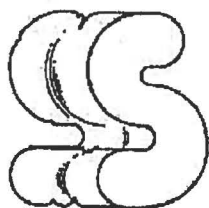
3.2 Rivafoam is houdster van het onder nummer 0537751 op 12 januari 1994 geregistreerde Benelux merk voor opvulmateriaal voor verpakkingen (zie onderstaande afbeelding, hierna: het S-vormmerk).



3.2 In 1996 en 1997 is een procedure gevoerd over het S-vormmerk tussen de toenmalig merkhoudster, The Dow Chemical Group (hierna: Dow) enerzijds en Topa Verpakkingen BV. (hierna: Topa) en Storopack anderzijds. In eerste aanleg zijn Topa en Storopack veroordeeld wegens merkinbreuk en is hun vordering tot nietigverklaring van het merk afgewezen. Hen werd onder meer verboden in de Benelux S-vormig vulmateriaal te gebruiken. In hoger beroep heeft Dow vervolgens erkend dat de S-vorm van het opvulmateriaal (afgezien van zijn functie als merk) een technische functie vervult. Het hof was voornemens een deskundige te benoemen, echter de procedure is voortijdig beëindigd door een schikking.

3.3 Thans vervaardigt en verkoopt Storopack vulmateriaal dat overeenstemt met het S-vormig vulmateriaal voor verpakkingen dat Rivafoam produceert en verhandelt.

3.4 Storopack is houdster van het onder nummer 005231841 op 20 augustus 2007 geregistreerde Gemeenschapsmerk voor een S-vorm (zie onderstaande afbeelding).



Met betrekking tot dit Gemeenschapsmerk is bij OHIM een nietigheidsprocedure aanhangig. In die nietigheidsprocedure heeft Rivafoam de nietigheid ingeroepen op basis van haar oudere Benelux merkinschrijving.

3.5 Storopack heeft een in haar opdracht opgemaakt rapport overgelegd van VDZ GmbH van 25 maart 2014 betreffende een vergelijkende test van de fixeerwerking van loose-fill opvulmateriaal van EPS met de vorm S en de vorm E. Het rapport is mede ondertekend door Dipl.-Ing. Günter Winkler (hierna: Winkler).

3.6 Op 23 april 2014 heeft Brantsandpatents in opdracht van Rivafoam een advies uitgebracht met betrekking tot de S-vorm van Rivafoam. In dit advies wordt gereageerd op het hierboven aangehaalde rapport van VDZ.

3.7 Rivafoam is daarnaast houdster van de onder nummers 34849 en 537449 ingeschreven Benelux merken Pelasan en Pelasan-Pac. Storopack had een Gemeenschapsmerkgeregistratie voor Pelasan. Deze laatste merkregistratie is nietig verklaard door de Cancellation Division, welke uitspraak bevestigd is door de Board of Appeal. Storopack heeft geen beroep ingesteld tegen de beslissing van de Board of Appeal.

4. Het geschil en de beslissing van de rechtbank

4.1 Bij exploit van 24 september 2013 heeft Storopack Rivafoam gedagvaard voor de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Storopack heeft, kort gezegd, gevorderd dat het S-vormmerk van Rivafoam vanwege de technische bepaalbaarheid daarvan nietig wordt verklaard en de inschrijving wordt doorgehaald, onder veroordeling van Rivafoam in de volledige proceskosten van Storopack op de voet van artikel 1019h Rv.

4.2 Rivafoam heeft de nietigheid van het S-vormmerk gemotiveerd betwist. In reconventie heeft zij - samengevat - gevorderd veroordeling van Storopack tot i) het staken van elk gebruik van S-vormig vulmateriaal en de tekens Pelaspan en Pelaspan-pac voor verpakkings- en opvulmateriaal, ii) vernietiging van de voorraad, iii) het doen van een opgaaf van bepaalde gegevens en bescheiden, een en ander op straffe van een dwangsom en iv) betaling van schadevergoeding dan wel winstafdracht, nader op te maken bij staat. Ook Rivafoam heeft op de voet van 1019h Rv vergoeding van haar volledige proceskosten gevorderd.

4.3 De rechtbank heeft in het vonnis van 10 september 2014, kort gezegd, geoordeeld dat het rapport van VDZ, gelet op de gemotiveerde betwisting van Rivafoam, onvoldoende is om een technische functie van het vulmateriaal aan te nemen. De rechtbank heeft overwogen behoefte te hebben aan deskundige voorlichting over de bijdragen van de S-vorm van Rivafoam aan de technische functie.

4.4 In haar vonnis van 12 november 2014 heeft de rechtbank op verzoek van beide partijen bepaald dat tegen het tussenvonnis van 10 september 2014 tussentijds hoger beroep kan worden ingesteld.

5. Bevoegdheid

Het hof is als appelinstantie van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem op grond van artikel 2 van de in deze zaak toepasselijke Verordening (EG) 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: Brussel I-Verordening) alsmede op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bevoegd kennis te nemen van de jegens Rivafoam ingestelde vorderingen. Nu de Brussel I-Verordening en het BVIE tot eenzelfde uitkomst leiden, laat het hof in het midden of de Brussel I-Verordening prevaleert.

6. De motivering van de beslissing in het incident

6.1 Bij de beoordeling van de incidentele vordering stelt het hof voorop dat artikel 843a Rv het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk stelt van enkele in dat artikel uitdrukkelijk genoemde cumulatieve vereisten. Ingevolge lid 1 van genoemd artikel moet de eiser in het incident in elk geval een rechtmatig belang hebben bij de inzage, het afschrift of het uittreksel. Verder moet hij inzage, afschrift of een uittreksel vorderen van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorgangers partij zijn.

6.2 Rivafoam stelt belang te hebben bij de afgifte van de correspondentie met betrekking

tot de schikking en de vastlegging van de schikking tussen Dow en Storopack. Storopack heeft in antwoord op de incidentele vordering van Rivafoam de schikkingsovereenkomst alsnog in het geding gebracht. Met betrekking tot de correspondentie stelt Storopack dat zij daarover niet meer beschikt en dat de vordering om die reden dient te worden afgewezen. Daarbij wijst Storopack erop dat er op haar ook geen verplichting rust om dergelijke correspondentie, die meer dan 15 jaar geleden is gevoerd, te bewaren.

6.4 Naar het oordeel van het hof heeft Rivafoam, nu Storopack de schikking in het geding heeft gebracht, geen belang bij haar exhibitievordering voor zover deze ziet op de schikkingsovereenkomst. Met betrekking tot de gevorderde inzage in de justificatoire bescheiden geldt dat de vordering moet worden afgewezen omdat Storopack stelt de bescheiden niet meer te hebben en Storopack niet kan worden veroordeeld om iets te verstrekken dat zij niet tot haar beschikking heeft, nog daargelaten de vraag of de vordering wat betreft de gevorderde justificatoire bescheiden voldoende bepaald is.

6.5 Over de overgelegde schikkingsovereenkomst dient het hof zich in het kader van dit incident nog niet uit te laten. Een beslissing omtrent de proceskosten in het incident wordt aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Rivafoam zal in de gelegenheid worden gesteld om desgewenst haar stellingen aan te passen, mocht de schikkingsovereenkomst haar daartoe aanleiding geven. De zaak zal daartoe naar de rol worden verwezen

7. De beslissing

Het gerechtshof:

in het incident:

wijst de vorderingen van Rivafoam af;

houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de einduitspraak;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van 30 augustus 2016 voor het desgewenst nemen van een aangepaste memorie van grieven zijdens Rivafoam.

Dit arrest is gewezen door mrs. F.W..J. Meijer, R.E. Weening, en F.J. De Vries en is in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 juli 2016.



Voor kopie conform
De griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden