

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEWARDEN



locatie Leeuwarden
afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.346.459/01
(zaaknummer rechtbank Overijssel, zittingsplaats Zwolle: 319010)

arrest in kort geding van 3 juni 2025

in de zaak van:

1. **Liptis Nutricion Sàrl**,
gevestigd in Genève, Zwitserland,
hierna: **Liptis**,
2. **Osiris Nutricion LLC**,
gevestigd in New York, Verenigde Staten,
hierna: **Osiris**,
appellanten in het principaal hoger beroep,
geïntimeerden in het hoger beroep,
gedaagden in eerste aanleg,
hierna gezamenlijk: **Liptis c.s.**
advocaat: mrs. W.J.H. Leppink en P.S. Trapman

tegen

1. **NewBreath Sàrl**,
gevestigd in Baar, Zwitserland,
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,
appellante in het incidenteel hoger beroep,
eiseres in eerste aanleg,
hierna: **NewBreath**,
advocaat mr. M. Rieger-Jansen, die zich op 25 februari 2025 heeft onttrokken

en

2. **Dutch Nutrition Operations B.V.**,
gevestigd in Zwolle,
hierna: **DN Operations**
3. **Dutch Nutrition B.V.**,
gevestigd in Zwolle,
hierna: **DN**
beide in hoger beroep niet verschenen,
gedaagden in eerste aanleg.

1. De verdere procedure bij het hof

1.1 Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 4 februari 2025 waarin het hof Liptis c.s. in de gelegenheid heeft gesteld DN en DN Operations op de voet van artikel 118 Rv op te roepen. Beide partijen zijn vervolgens niet verschenen.

1.2 Het hof stelt vast dat DN en DN Operations door Liptis c.s. op de juiste wijze zijn opgeroepen. Uit de stukken blijkt dat zij de hogerberoepdagvaarding, het tussenarrest en de oproeping tegen de rol van 6 februari 2025 tijdig hebben ontvangen. De advocaat van DN en DN Operations heeft het hof bericht dat zijn cliënten niet zullen verschijnen. Het hof zal daarom verstek tegen hen verlenen.

1.3 De oorspronkelijke partijen hebben het hof opnieuw gevraagd arrest te wijzen. Het hof heeft de datum voor arrest bepaald op vandaag.

2. De kern van de zaak

2.1 Liptis c.s. produceren en verhandelen babyvoeding onder de merken LITPOMIL en LIPTOGROW (zie afbeelding 1).



afbeelding 1

2.2 Liptis c.s. hebben in Libië blikken babymelkpoeder aangetroffen waarvan de verpakking, bestaande uit het merk en artwork, nagenoeg identiek is aan hun verpakking (zie afbeelding 2)



afbeelding 2

2.3 De blikken babymelkpoeder bleken door DN Operations in Nederland voor NewBreath te zijn geproduceerd. NewBreath is een concurrent van Liptis c.s. op de

wereldmarkt van babyvoeding.

2.4 Liptis c.s. hebben ten laste van DN Operations beslag tot afgifte en bewijsbeslag gelegd. NewBreath heeft in kort geding de opheffing van het beslag tot afgifte gevorderd. Centraal daarin staat de vraag of het beslag tot afgifte onnodig is. De voorzieningenrechter heeft die vraag bevestigend beantwoord en bepaald dat het beslag tot afgifte onder voorwaarden kan worden opgeheven¹.

2.5 Het hof komt tot een ander oordeel en zal NewBreath op de voet van 1019h Rv in de proceskosten van Liptis c.s. veroordelen. Het hof licht zijn beslissing hierna toe.

3. De relevante feiten

In hoger beroep gaat het hof uit van de volgende feiten.

3.1 Osiris is houdster van uniemarkregistraties voor LIPTOGROW(reg.nr 13639919), LIPTOMIL (reg. nr.13629522) en LIPTOMIL GOLD (reg. nr. (018860431) (hierna ook: de LIPTO merken) en auteursrechthebbende op de hiervoor in figuur 1 verpakking. Voor het gebruik van de merken en de etiketten heeft Osiris een licentie gegeven aan Liptis.

3.2 Op verzoek van Liptis c.s. heeft de deurwaarder op 16 november 2023 ten laste van DN Operations conservatoir beslag gelegd op 607.008 blikken babymelkpoeder, 33.214 lege blikken en iii) bijbehorend verpakkingsmateriaal. De beslagen blikken babymelkpoeder hebben een beperkte houdbaarheidsdatum.

3.3 Liptis c.s. hebben DN Operations met betrekking tot de gestelde merk- en auteursrechteninbreuk in een bodemprocedure bij de rechtbank Den Haag gedagvaard. DN Operations heeft in die procedure verweer gevoerd en tegenvorderingen ingesteld. De procedure loopt nog.

3.4 Negen maanden na het beslag heeft NewBreath Liptis c.s. met DN Operations en DN in kort geding gedagvaard. In dit kort geding heeft NewBreath primair de opheffing van het beslag tot afgifte gevorderd. Subsidiair heeft zij gevorderd Liptis c.s. te veroordelen te gehangen en gedogen dat de beslagen blikken babymelkpoeder door Hildering Packaging uit IJmuiden (hierna: Hildering) opnieuw worden geëtiketteerd en te bepalen dat het beslag na het voltooien daarvan wordt opgeheven. Ook heeft zij gevorderd dat het Liptis c.s. wordt verboden voor de door haar gepretendeerde merk-en auteursrechtenaanspraken opnieuw beslag te leggen.

3.5 De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 26 september 2024 de subsidiaire vordering van NewBreath gedeeltelijk toegewezen, de overige vorderingen afgewezen en de proceskosten gecompenseerd in de zin dat iedere partij zijn eigen kosten draagt.

3.6 Liptis c.s. hebben tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld.

4. Het oordeel van het hof

De internationale bevoegdheid van het hof en het toepasselijk recht

4.1 Dit opheffingskortgeding heeft een internationaal karakter. Liptis en NewBreath zijn in Zwitserland gevestigd en Osiris in de Verenigde Staten. De gestelde inbreukmakende blikken zijn in Nederland door de in Nederland gevestigde onderneming DN Operations geproduceerd en daar in beslag genomen. De vorderingen van NewBreath zijn gericht op het opheffen van het conservatoire beslag tot afgifte. Het hof stelt ambtshalve vast dat de voorzieningenrechter en het hof als appelinstantie op grond van artikel 35 Verordening Brussel I-bis bevoegd zijn kennis te nemen van de tegen Liptis c.s. ingestelde vorderingen van NewBreath tot opheffing van het conservatoir beslag. De bevoegdheid tegen DN Operations en DN volgt uit artikel 4 van genoemde verordening. De vraag of het conservatoir beslag tot afgifte moet worden opgeheven, wordt beheerst door Nederlands recht.

De strekking van het hoger beroep

4.2 Liptis c.s. hebben tegen het vonnis zeven bezwaren (grieven) geformuleerd. De grieven richten zich tegen de wijze waarop de voorzieningenrechter de belangen van Liptis c.s. en NewBreath in het kader van artikel 705 Rv en artikel 46 van het TRIPS-verdrag heeft gewogen. Doel van de grieven is dat het hof het vonnis vernietigt en NewBreath in de volledige proceskosten van eerste aanleg en het hoger beroep veroordeelt. NewBreath heeft op haar beurt bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van de door haar gevorderde volledige proceskosten in eerste aanleg.

De eiswijziging van NewBreath is niet toelaatbaar

4.3 NewBreath heeft tijdens de mondelinge behandeling haar eis gewijzigd, omdat Hildering niet in staat was de blikken babymelkpoeder voor de uiterste vervaldatum opnieuw te etiketteren. NewBreath vordert nu dat het beslag wordt opgeheven onder de voorwaarde dat de inhoud van de beslagen blikken babymelkpoeder wordt verwerkt tot diervoeding/veevoeder en dat de geëtiketteerde blikken worden vernietigd of indien verwerking tot diervoeding/veevoeder niet mogelijk blijkt, dat de beslagen producten integraal worden vernietigd. Liptis c.s. hebben bezwaar gemaakt tegen deze eiswijziging.

4.4 Het hof stelt voorop dat NewBreath als appellant in incidenteel appel bevoegd is haar eis te wijzigen. De toelaatbaarheid van haar eiswijziging moet mede worden beoordeeld in het licht van de herstelfunctie van het hoger beroep. De grenzen van het toelaatbare worden overschreden als de eiswijziging leidt tot onredelijke vertraging van de procedure en/of tot onredelijke bemoeilijking van Liptis c.s. in hun verdediging. De bevoegdheid om de eis te wijzigen wordt verder beperkt door de 'twee-conclusieregel'. Die regel houdt in dat nadat de in artikel 347 lid 1 Rv genoemde conclusies zijn genomen, het in beginsel niet meer mogelijk is de eis te wijzigen. De uitzonderingen op die in beginsel strakke regel zijn beperkt. Een verandering van eis na het tijdstip van de memorie van grieven in incidenteel hoger beroep kan toelaatbaar zijn, als daarmee aanpassing wordt beoogd van eerst na dat tijdstip voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden en de eiswijziging ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist. Ook dan geldt dat de eisverandering niet in strijd mag komen met de eisen van een goede procesorde.

4.5 De eisenwijziging is op de mondelinge behandeling en daarmee (veel) te laat ingediend. Dat NewBreath pas daags voor de mondelinge behandeling op 6 december 2024 wist dat Hildering het heretiketteren niet volgens de door haar voorgeschreven werkwijze zoals vastgelegd in het vonnis van 26 september 2024 kon uitvoeren, wordt door Liptis c.s. betwist en is door haar ook niet aannemelijk gemaakt. Daarbij betreft het hof dat NewBreath al sinds augustus 2024 met Hildering in gesprek is over het heretiketteren van de beslagen blikken babymelkpoeder. Het hof is van oordeel dat Liptis c.s. door deze te late eisenwijziging in hun verdediging onnodig worden geschaad en zal de eisenwijziging daarom niet toestaan.

NewBreath heeft in hoger beroep geen belang meer bij opheffing

4.6 Omdat NewBreath zelf heeft verklaard dat de door de voorzieningenrechter toegewezen subsidiaire vordering niet uitvoerbaar is en de houdbaarheidsdatum van de blikken babyvoeding op dit moment is verstreken, heeft NewBreath op dit moment geen rechtens te respecteren belang meer bij de opheffing van het conservatoir beslag tot afgifte. Het gevolg daarvan is dat het beslag van afgifte blijft liggen totdat de rechtbank Den Haag daarover in de bodemzaak een beslissing heeft genomen. In zoverre slaagt het hoger beroep van Liptis c.s., NewBreath zal daarom in de proceskosten van het hoger beroep worden veroordeeld.

4.7 Omdat Liptis c.s. en NewBreath allebei bezwaar hebben gemaakt tegen de compensatie van de proceskosten door de voorzieningenrechter, dient het hof alsnog aan de hand van de daartegen gerichte grieven van Liptis c.s. te beoordelen of de voorzieningenrechter op het moment van zijn beslissing terecht heeft geoordeeld dat het beslag tot afgifte gelet op de mogelijkheid van heretikettering niet proportioneel was en daarmee onnodig was.

Was het beslag onnodig?

4.8 Het hof stelt voorop dat de opheffing van dit conservatoir beslag tot afgifte onder meer kan worden bevolen als summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van de door Liptis c.s. ingeroepen merk- en auteursrechten of van onnodige van het beslag (artikel 705 lid 2 Rv). De discussie tussen partijen spitst zich toe op dit laatste punt. Het hof gaat in het kader van dit opheffingskortgeding met de voorzieningenrechter uit van de geldigheid van de rechten die Liptis c.s. stelt te hebben op de LIPTO-merken en het artwork van de verpakking, zoals hiervoor afgebeeld.

4.9 Vervolgens moet aan de hand van een belangenafweging worden beslist of het conservatoir beslag tot afgifte (onder voorwaarden) in de gegeven omstandigheden wordt opgeheven of blijft liggen. Bij die belangenafweging moet, zoals Liptis c.s. terecht aanvoeren, ook de ernst van de (gestelde) inbreuk worden betrokken. De ernst van de (gestelde) inbreuk speelt bovendien een rol bij de beoordeling of het beslag tot afgifte niet verder gaat dan nodig is. Bij de beoordeling van de evenredigheid van het beslag moet, zoals de voorzieningenrechter terecht heeft overwogen, ook rekening worden gehouden met belangen van derden. Dit volgt uit artikel 46 TRIPs-verdrag².

4.10 De slotzin van artikel 46 TRIPs-verdrag maakt verder duidelijk dat heretikettering alleen in uitzonderlijke gevallen een proportionele maatregel kan zijn om het beslag op te heffen en de goederen in het verkeer te brengen. De stelling van Liptis c.s. dat er alleen sprake is van een uitzonderlijk geval als de namaker te goeder trouw is, vindt geen steun in

de bewoordingen van de slotzin. “Nagemaakte artikelen” veronderstelt namelijk dat de namaker wist wat hij deed en daarmee dus niet te goeder trouw was.

4.11 Het hof is met de voorzieningenrechter van oordeel dat de beperkte houdbaarheid van de babymelkpoeder en het tekort daaraan maken dat er sprake kan zijn van een uitzonderlijk geval als bedoeld in de laatste zin van artikel 46 TRIPs-verdrag.

4.12 Tot slot is van belang dat partijen het erover eens zijn dat bij de belangenafweging het algemeen belang, zoals het tegengaan van onnodige verspilling, in aanmerking moet worden genomen.

4.13 Tegen deze achtergrond, zal het hof hierna aan de hand van de stellingen van partijen ingaan op de verschillende omstandigheden.

Geen tekort aan babymelkmoeder in Libië

4.14 Liptis c.s. betwisten dat er in september 2024 als gevolg van de covid-19 pandemie in Libië een tekort was aan babymelkpoeder, zoals de voorzieningenrechter heeft aangenomen. Ter onderbouwing van hun betwisting hebben zij foto's overgelegd van volle schappen blikken babymelkpoeder. NewBreath betwist dat de foto's betrekking hebben op de situatie in Libië in september 2024. Voor de onderbouwing dat er een tekort was, verwijst NewBreath op haar beurt naar een krantenartikel uit de The North Africa Post van 9 april 2024.

4.15 Het hof stelt voorop dat gelet op de betwisting van Liptis c.s. het aan NewBreath is om aan te tonen dat als gevolg van de covid-19 pandemie er in september 2024 in Libië een tekort was aan babymelkpoeder. Zij vordert namelijk op die grond de opheffing van het beslag. Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft NewBreath dat niet voldoende aangetoond. Het door haar overlegde krantenartikel van The North Africa post ziet op Algerije en niet op Libië en enige verdere onderbouwing ontbreekt.

De ernst van de inbreuk

4.16 Het hof is met Liptis c.s. van oordeel dat de voorzieningenrechter in haar beoordeling te weinig rekening heeft gehouden met de ernst van de inbreuk. Het etiket van NewBreath is nagenoeg identiek aan het etiket van Liptis c.s.. De etiketten zijn door NewBreath aangeleverd en zijn in haar opdracht door DN Operations in Nederland op de blikken babymelkpoeder aangebracht. Het aanbrengen van een merk is een handeling die aan de merkhouder is voorbehouden. Het zonder toestemming aanbrengen van een merk op een blik en het in voorraad houden van die blikken, zijn op grond van artikel 9 lid 3 UMVo zondermeer inbreukmakende handelingen, ook als de blikken waarop het merk is aangebracht bestemd zijn voor export naar Libië. Dat NewBreath van Phamena FZ-LLC in Libië een licentie heeft voor het gebruik van de LIPTO-merken en dat de LIPTO-merken van Liptis c.s. als gevolg van de oudere rechten van Phamena FZ-LLC in Libië niet langer zouden zijn geregistreerd, zoals zij stelt en Liptis c.s. onderbouwd betwisten, is niet relevant omdat de inbreukmakende handelingen in Nederland plaatsvinden.

Heretikettering niet de enige mogelijkheid om onnodige verspilling tegen te gaan

4.17 Naar het voorlopig oordeel van het hof heeft NewBreath in het kader van de vereiste proportionaliteit onvoldoende aannemelijk gemaakt dat heretikettering de enige mogelijkheid was om verspilling van de babymelkpoeder tegen te gaan. Zij had, zoals Liptis c.s. stellen, ervoor kunnen kiezen de melkpoeder over te hevelen in andere blikken. NewBreath stelt dat dit om hygiëne redenen niet kan, maar onderbouwt dit verder niet. Dit had wel van haar mogen worden verwacht. In het kader van het tegengaan van verspilling had NewBreath de melkpoeder ook kunnen verwerken tot diervoeding/veevoeder, zoals zij nu voorstelt. Ook op die manier had zij de schade die zij stelt te lijden van het beslag tot afgifte kunnen beperken. Liptis c.s. hebben bovendien tijdens de mondelinge behandeling nogmaals bevestigd daaraan te willen meewerken.

4.18 Bij de afweging van alle belangen laat het hof ook meewegen dat NewBreath zelf heeft bijgedragen aan het verstrijken van de houdbaarheidsdata van de beslagen blikken babymelkpoeder door pas na negen maanden nadat beslag tot afgifte was gelegd met Liptis c.s. in overleg te treden.

Resultaat belangenafweging

4.19 Op grond van voorgaande afweging van omstandigheden en belangen, had de voorzieningenrechter naar het voorlopig oordeel van het hof het conservatoire beslag tot afgifte onder de gestelde voorwaarde van heretikettering niet moeten opheffen.

Proceskostenveroordeling

4.20 Het hof zal NewBreath als de verliezende partij veroordelen in de volledige proceskosten van Liptis c.s. van eerste aanleg en het hoger beroep.

4.21 Liptis c.s. vorderen een bedrag van € 18.741,50 voor eerste aanleg en € 14.361,50 voor het principaal en incidenteel hoger beroep. NewBreath heeft de hoogte en de onderbouwing van beide opgaven niet betwist. De bedragen passen binnen de bandbreedte van de door de rechtbanken en hoven vastgestelde Indicatie-tarieven voor een normaal kort geding en worden daarmee redelijk en evenredig geacht. Gelet daarop zal het hof de gevorderde bedragen toewijzen.

4.22 DN Operations en DN zijn in hoger beroep niet verschenen en hebben dan ook geen kosten gemaakt die voor vergoeding in aanmerking komen. In eerste aanleg hebben zij zich gerefereerd aan het oordeel van de voorzieningenrechter. DN Operations en DN hebben daarbij niet op de voet van 1019h Rv een vordering ingesteld tot vergoeding van hun volledige proceskosten. Om die reden zal NewBreath als de verliezende partij worden veroordeeld aan DN Operations en DN de proceskosten volgens het gebruikelijke liquidatietarief te betalen.

6. Beslissing

Het hof in kort geding:

- 6.1 vernietigt het kortgedingvonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle van 26 september 2024, en beslist als volgt
- 6.2 wijst de vorderingen van NewBreath tot opheffing van het conservatoire beslag tot afgifte van de beslagen producten, zoals gespecificeerd in het proces-verbaal van mr. G. Bakker van 16 november 2023 af;
- 6.3 veroordeelt NewBreath in de kosten van Liptis c.s. in eerste aanleg en stelt deze vast op een bedrag van € 19.455,50 (€ 18.741,50 salaris advocaat en € 714,- griffiegeld);
- 6.4 veroordeelt NewBreath in de kosten van DN en DN Operations in eerste aanleg en stelt deze vast op een bedrag van € 1.429 (€ 715,- salaris advocaat en € 714,- griffiegeld);
- 6.5 veroordeelt NewBreath in de kosten van Liptis c.s. in het principaal en incidenteel hoger beroep en stelt deze vast op een totaalbedrag van € 15.159,50 (€ 14.361,50 salaris advocaat en € 798,- griffiegeld)
- 6.6 verklaart de proceskostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. R.E. Weening, J.H. Kuiper en W.A.J. Hoorneman en is in het openbaar uitgesproken op 3 juni 2025 door de rolraadsheer, in aanwezigheid van de griffier.



mr. J.H. Kuiper

¹ ECLI:NL:RBOVE:2024:4970

² Artikel 46 TRIPS-verdrag luidt als volgt: Ten einde inbreuken doeltreffend tegen te gaan, hebben de rechterlijke autoriteiten de bevoegdheid te gelasten dat goederen waarvan zij hebben vastgesteld dat deze inbreuk maken, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat nadeel voor de houder van het recht wordt vermeden of, tenzij dit in strijd zou zijn met bestaande constitutionele vereisten, deze goederen worden vernietigd. De rechterlijke autoriteiten hebben ook de bevoegdheid te gelasten dat materialen en werktuigen, die voornamelijk zijn gebruikt bij de voortbrenging van de inbreukmakende goederen, zonder schadevergoeding van welke aard ook, worden onttrokken aan het verkeer op zodanige wijze dat het gevaar van verdere inbreuken tot een minimum wordt teruggebracht. Bij het behandelen van zulke verzoeken dient de eis van proportionaliteit tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste corrigerende maatregelen alsmede de belangen van derden in aanmerking te worden genomen. Wat betreft nagemaakte merkartikelen, is het eenvoudigweg verwijderen van het onrechtmatig aangebrachte handelsmerk niet voldoende, behalve in uitzonderlijke gevallen om het in het verkeer brengen van de goederen toe te laten".

Uitgegeven voor grosse
op 3-6-2025
door de griffier van het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden