

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 368721 / HA ZA 10-2136

### Vonnis van 24 augustus 2011

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht  
**PLAYGO LIMITED**,  
gevestigd te Kowloon, Hong Kong,
2. de vennootschap naar vreemd recht  
**PLAYGO TOYS MANUFACTURING LIMITED**,  
gevestigd te Kowloon, Hong Kong,
3. de vennootschap naar vreemd recht  
**TAI WAY SHING KEE TOYS COMPANY LIMITED**,  
gevestigd te Kowloon, Hong Kong,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. G.L. Kooy te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht  
**TRENDS2COM BVBA**,  
gevestigd te Hamont, België,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. L.P.H.J. baron van Utenhove te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie tevens verweersters in reconventie worden hierna gezamenlijk Playgo c.s. genoemd en afzonderlijk respectievelijk Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way. Gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie wordt hierna Trends2Com genoemd. De zaak wordt voor Playgo c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en voor Trends2Com door mrs. P.E. Mazel en P. Koerts, advocaten te Groningen.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de inleidende dagvaarding van 26 april 2010;
  - de akte houdende overlegging producties van Playgo c.s. van 16 juni 2010, met producties 1 tot en met 9;
  - de incidentele conclusie tot zekerheidstelling ex artikel 224 Rv van Trends2Com van 6 oktober 2010, welke incidentele vordering op 3 november 2010 door Trends2Com is ingetrokken;

---

- de incidentele exceptie tot (gedeeltelijke) onbevoegdheid, tevens verzoek ex artikel 28 EEX-Vo, tevens conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie van Trends2Com van 15 december 2010, met producties 1 tot en met 4;
- de incidentele conclusie van antwoord inzake exceptie tot (gedeeltelijke) onbevoegdheid, tevens antwoord op verzoek ex artikel 28 EEX-Vo van Playgo c.s. van 12 januari 2011, met productie 10;
- het vonnis in incident van 2 maart 2011, waarbij de rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard kennis te nemen van een deel van de vorderingen van Playgo c.s.;
- het tussenvonnis van 16 maart 2011, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 28 maart 2011, waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 12 juli 2011;
- de conclusie van antwoord in reconventie van Playgo c.s., gedateerd op 28 juni 2011, genomen op de zitting van 12 juli 2011, met producties 11 tot en met 14;
- het faxbericht van 11 juli 2011 van de zijde van Trends2Com, met als bijlage een overzicht van de kosten ex artikel 1019h Rv;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 12 juli 2011 met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Tai Way is in 1981 opgericht door [X] (hierna: [X]) en houdt zich bezig met het ontwerpen, vervaardigen en distribueren van speelgoed.

2.2. In 1993 heeft [X] Playgo Limited (destijds Tai Way (Shing Kee) Industrial Co., Limited geheten) verkregen en heeft Playgo Limited de verhandeling van het door Tai Way geproduceerde speelgoed overgenomen. Sinds 1993 gebruiken Tai Way en Playgo Limited het merk PLAYGO voor het speelgoed dat zij ontwerpen, vervaardigen en distribueren.

2.3. In 2001 is Trends2Com (tot 2009 Playgo Europe BVBA geheten) opgericht. Eigenaren van Trends2Com zijn [Y] (hierna: [Y]) en [Z] (hierna: [Z]) die in respectievelijk 2001 en 2002 door Playgo Limited zijn aangesteld als sales agent. [Y] en [Z] hebben hun handelsagentactiviteiten verbandhoudende met Playgo Limited ondergebracht in Trends2Com.

2.4. Op respectievelijk 13 april 2001 en 1 maart 2002 hebben Playgo Limited en Trends2Com twee agentuurovereenkomsten gesloten, waarin Trends2Com als exclusieve agent van Playgo Limited in de Europese Unie is aangesteld. Op 1 januari 2006 zijn de agentuurovereenkomsten uitgebreid met addenda.

2.5. In overleg met Playgo Limited heeft Trends2Com het merk PLAYGO en verschillende andere merken en modellen die gebruikt werden bij vervaardiging en de verhandeling van het door Tai Way vervaardigde en door Playgo Limited en Trends2Com verhandelde speelgoed in 2003 en 2004 op haar eigen naam doen inschrijven als Gemeenschapsmerken en -modellen. Het gaat hier om de Gemeenschapsmerken geregistreerd onder de nummers: 3399425 (PLAYGO), 3398401 (ART ACADEMY), 3399086 (HAPPY PARTY BAND), 3399177 (GIRLS ONLY), 3400397 (MY HOME FUN), 3400751 (PLAYGO ART & CRAFT), 3401072 (MINI BOSSI), 3402237 (TOTS'

---

TEAM), 4224994 (KOOL TOOL), 4253217 (KOOL TOOL), 4604071 (CAMP 'O MEDIA) (hierna: de Gemeenschapsmerken) en de Gemeenschapsmodellen geregistreerd onder de nummers 000120308-0001/-0008 (hierna: de Gemeenschapsmodellen).

2.6. In 2006 hebben Playgo Limited en Trends2Com een *Transfer Agreement* gesloten met betrekking tot de Gemeenschapsmerken en -modellen. Partijen gaan ervan uit dat als gevolg van deze overeenkomst de Gemeenschapsmerken en -modellen gemeenschappelijk eigendom zijn van Playgo Limited en Trends2Com.

2.7. Op 24 september 2008 heeft Playgo Limited de agentuurovereenkomsten opgezegd tegen 23 maart 2009.

2.8. Op 3 oktober 2008 is Playgo Toys opgericht. Playgo Toys heeft de verhandeling van het door Tai Way geproduceerde speelgoed overgenomen van Playgo Limited.

2.9. Op 23 februari 2009 heeft Trends2Com een procedure aangespannen tegen Playgo Limited voor de rechtbank van Koophandel te Hasselt, België. In die procedure vordert zij op grond van de agentuurovereenkomsten betaling van commissies en kosten door Playgo Limited.

2.10. Op 11 maart 2009 heeft Trends2Com een verzoek als bedoeld in artikel 5 lid 1 van Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 (hierna: de Antipiraterijverordening) ingediend. Dit verzoek was gebaseerd op de Gemeenschapsmerken en richtte zich tegen Playgo Toys en Tai Way. Op 20 juli 2009 hebben de Nederlandse douaneautoriteiten in Rotterdam de vrijgave verhinderd van de inhoud van twee containers van Playgo c.s. die bestemd was voor Intertoys Holland B.V.. Bij vonnis in kort geding van 21 augustus 2009 heeft de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage geoordeeld dat Trends2Com met het vragen van de douanemaatregelen misbruik heeft gemaakt van haar bevoegdheid en heeft hij vrijgave van de inhoud van de twee containers bevolen. Trends2Com is bij het gerechtshof 's-Gravenhage in beroep gekomen van dit vonnis. Het gerechtshof heeft bij arrest van 19 april 2011 het kortgedingvonnis bekrachtigd.

2.11. Trends2Com heeft met betrekking tot de door haar verzochte douanemaatregelen de eis in de hoofdzaak ingesteld bij dagvaarding van 3 augustus 2009 tegen de rolzitting van 9 december 2009. Zij heeft de dagvaarding op die datum niet aangebracht.

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Playgo c.s. vorderen – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. verklaring voor recht dat Trends2Com onrechtmatig heeft gehandeld jegens Playgo c.s. door het vragen van de douanemaatregelen en door het niet aanbrengen van het bodemgeschil nadat de vrijgave van twee containers door de douane was opgeschort;
2. veroordeling van Trends2Com tot betaling van €110.526,16 als schadevergoeding voor het onrechtmatig handelen, te vermeerderen met wettelijke rente;

---

3. verklaring voor recht dat Playgo Limited enig eigenaar is van de Gemeenschapsmerken en -modellen;

4. bevel tot ondertekening van een akte van (gedeeltelijke) overdracht van de Gemeenschapsmerken en -modellen aan Playgo Limited, versterkt met een dwangsom;

5. bepaling dat het vonnis in de plaats komt van de hiervoor bedoelde overdrachtsakte als deze niet binnen de gestelde termijn is ondertekend;

met veroordeling van Trends2Com in de proceskosten, daaronder begrepen de door Playgo c.s. gemaakte kosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan deze vorderingen leggen Playgo c.s. ten grondslag dat het vragen om douanemaatregelen zoals Trends2Com heeft gedaan jegens hen onrechtmatig is (a) omdat Trends2Com niet bevoegd is om dergelijke handhavingsmaatregelen te treffen zonder de toestemming van Playgo Limited, die mede-eigenaar van de Gemeenschapsmerken en -modellen is, (b) omdat toepassing van de douanemaatregelen misbruik van bevoegdheid is, (c) omdat er geen grond is voor toepassing van douanemaatregelen aangezien Playgo Limited toestemming heeft gegeven aan Playgo Toys en Tai Way voor gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen. Voorts volgt de onrechtmatigheid van het handelen van Trends2Com uit het niet aanbrenge van de bodemprocedure nadat eerder op haar initiatief douanemaatregelen zijn getroffen. Playgo c.s. hebben schade ondervonden van dit handelen van Trends2Com.

3.3. Trends2Com voert gemotiveerd verweer.

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

#### **in reconventie**

3.5. Trends2Com vordert – samengevat – bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

1. Playgo Toys en Tai Way te gebieden ieder gebruik van de merken opgesomd onder 7. van de dagvaarding en van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, met bepaling dat Playgo Toys en Tai Way aan Trends2Com dwangsommen verbeuren indien zij daarmee in gebreke blijven;
2. hoofdelijke veroordeling van Playgo Toys en Tai Way tot vergoeding van de schade die het gevolg is van inbreuk op de Gemeenschapsmerken, op te maken bij staat; met hoofdelijke veroordeling van Playgo c.s. in de proceskosten, daaronder begrepen de door Trends2Com gemaakte kosten conform artikel 1019h Rv.

3.6. Aan haar vorderingen legt Trends2Com ten grondslag dat Playgo Toys en Tai Way inbreuk hebben gemaakt op de Gemeenschapsmerken omdat zij zonder toestemming van Trends2Com gebruik hebben gemaakt van de Gemeenschapsmerken, althans omdat Trends2Com als mede-eigenaar van de Gemeenschapsmerken niet heeft ingestemd met dit merkgebruik door Playgo Toys en Tai Way en verdere inbreuken door Playgo en Tai Way niet kunnen worden uitgesloten.

3.7. Playgo c.s. voeren gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

#### **4. De beoordeling**

##### **in conventie**

###### *Bevoegdheid en toepasselijk recht*

4.1. In het vonnis in incident van 2 maart 2011 heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard kennis te nemen van de vorderingen van Playgo c.s. hiervoor in 3.1. sub 3., 4., en 5. genoemd. De rechtbank heeft in dat vonnis tevens vastgesteld dat haar bevoegdheid ten aanzien van de andere vorderingen vaststaat. De rechtbank blijft daarbij zodat hierna alleen de vorderingen hiervoor in 3.1. sub 1. en 2. genoemd voor beoordeling in aanmerking komen. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van deze vorderingen wordt overigens niet bestreden.

4.2. Zowel van de zijde van Playgo c.s. als van de zijde van Trends2Com is het standpunt ingenomen dat de vorderingen in conventie dienen te worden beoordeeld aan de hand van Nederlands recht. De rechtbank stelt vast dat op grond van de artikelen 10 en 19 lid 3 van de Antipiraterijverordening de gegrondheid van het betoog van Playgo c.s. over het onrechtmatig handelen van Trends2Com moet worden getoetst aan het Nederlandse recht, aangezien de desbetreffende goederen bij het binnenbrengen in Nederland door de douanemaatregelen zijn getroffen.

##### **in reconventie**

###### *Bevoegdheid en toepasselijk recht*

4.3. Voor zover de vorderingen van Trends2Com zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken, is deze rechtbank bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 5 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 uit de stellingen van Trends2Com volgt dat de inbreuk op de Gemeenschapsmerken heeft plaatsgevonden en/of dreigt plaats te vinden in Nederland. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad, zijn die vorderingen verknocht te achten aan de Gemeenschapsmerkenrechtelijke vorderingen en is deze rechtbank bevoegd. De bevoegdheid van deze rechtbank wordt overigens niet bestreden.

4.4. Zowel van de zijde van Playgo c.s. als van de zijde van Trends2Com is het standpunt ingenomen dat de vorderingen in reconventie dienen te worden beoordeeld aan de hand van Nederlands recht. De rechtbank stelt vast dat krachtens artikel 8 lid 2 van Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) de gegrondheid van het betoog van Trends2Com over het onrechtmatig handelen van Playgo Toys en Tai Way moet worden getoetst aan het Nederlandse recht. De door Trends2Com gestelde inbreuk op de Gemeenschapsrechten heeft immers plaats(gevonden) in Nederland.

---

### voorts in conventie en reconventie

4.5. Gezien de nauwe samenhang tussen de door partijen over en weer ingestelde vorderingen zullen de vorderingen tezamen worden besproken.

4.6. Uit de stellingen van partijen volgt dat zij ervan uitgaan dat de Gemeenschapsmerken en -modellen aan Playgo Limited en Trends2Com gezamenlijk toebehoren. De rechtbank zal daarom bij de boordeling van de vorderingen in conventie en in reconventie ervan uitgaan dat Playgo Limited en Trends2Com deelgenoten zijn ten aanzien van een gemeenschap bestaande uit de gemeenschappelijke eigendom van de Gemeenschapsmerken en -modellen. Playgo Limited en Trends2Com verwijten elkaar over en weer geen toestemming te hebben gevraagd bij het handelen met betrekking tot de tot die gemeenschap behorende Gemeenschapsmerken en -modellen. In de conventie verwijten Playgo c.s. Trends2Com dat zij op grond van de Gemeenschapsmerken en -modellen, zonder toestemming van Playgo Limited een verzoek tot het treffen van douanemaatregelen heeft gedaan. In de reconventie verwijt Trends2Com Playgo Limited dat zij zonder toestemming van Trends2Com aan Playgo Toys en Tai Way een licentie/toestemming tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken heeft verleend. De rechtbank overweegt dat het daarmee zowel in conventie als in reconventie gaat om vragen van vermogensrechtelijk aard met betrekking tot de door de bevoegdheden van de deelgenoten en de daarbij door de deelgenoten jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen.

4.7. Op grond van de artikelen 16 lid 1 GMVo en 27 lid 1 Verordening (EG) nr. 6/2001 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GMoVo) dienen de Gemeenschapsmerken en -modellen als deel van het vermogen te worden beoordeeld aan de hand van het recht van de staat waar de merkhouders/modelhouders zijn woonplaats, zetel of vestigingsplaats heeft. Tussen partijen staat vast dat de Gemeenschapsmerken en -modellen geregistreerd staan op naam van Trends2Com en dat Trends2Com gevestigd is in België. De rechtbank stelt op grond van het voorgaande vast dat Belgisch recht van toepassing is op de gemeenschap en daarmee op de in conventie en in reconventie door partijen opgeworpen vragen omtrent de bevoegdheid tot het handelen met betrekking tot de gemeenschap. Of (zonder toestemming van Playgo Limited) door Trends2Com douanemaatregelen mochten worden getroffen en of door Playgo Limited (zonder toestemming van Trends2Com) een licentie of toestemming tot gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen mocht of kon worden verleend, dient derhalve aan de hand van Belgisch recht te worden beantwoord.

4.8. Door partijen is nog naar voren gebracht dat zij het recht van Hong Kong van toepassing achten op de relatie tussen Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way en de door Playgo Limited aan Playgo Toys en Tai Way verleende toestemming tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen. De rechtbank overweegt dat, wat daarvan ook zij, dit onverlet laat dat de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen door het Belgische recht worden bestreken.

4.9. Aangezien partijen zich in deze procedure nog niet hebben uitgelaten over hun bevoegdheden als deelgenoot en de door de deelgenoten in de gemeenschap jegens elkaar in acht te nemen rechten en verplichtingen naar Belgisch recht noch over de vraag hoe een en ander naar Belgisch recht zich verhoudt tot de stellingen die zij aan hun vorderingen ten grondslag hebben gelegd, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen om zich

---

hierover bij akte nader uit te laten. Partijen wordt verzocht zich in ieder geval uit te laten over de (on)bevoegdheid van een deelgenoot met betrekking tot in de gemeenschappelijke eigendom gehouden Gemeenschapsmerken en -modellen, om zonder toestemming van de andere deelgenoot te verzoeken om douanemaatregelen, zoals door Trends2Com is gedaan, en om zonder toestemming van de andere deelgenoot aan derden toestemming te geven tot het gebruik van de Gemeenschapsmerken en -modellen, zoals Playgo Limited heeft gedaan, alsmede over de vraag of de uitoefening van de desbetreffende bevoegdheid aan bepaalde voorwaarden is gebonden. De rechtbank geeft partijen voorts in overweging hun standpunten nader toe te lichten door middel van overlegging van deskundig juridisch advies op het gebied van het Belgische recht waarbij wordt ingegaan op de hiervoor genoemde punten.

4.10. Aangezien partijen zowel in de conventie als in de reconventie in de gelegenheid worden gesteld zich als hiervoor bedoeld uit te laten, zal de rechtbank partijen gelijktijdig die mogelijkheid bieden. Vervolgens zullen zij in de gelegenheid worden gesteld bij antwoordakte te reageren.

4.11. Zowel in conventie als in reconventie wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

in conventie:

5.1. bepaalt dat Playgo c.s. in de gelegenheid wordt gesteld zich bij akte uit te laten over hetgeen is overwogen onder 4.9.;

5.2. verwijst de zaak daartoe naar de rol van woensdag 21 september 2011;

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan;

in reconventie:

5.4. bepaalt dat Trends2Com in de gelegenheid wordt gesteld zich bij akte uit te laten over hetgeen is overwogen onder 4.9.;

5.5. verwijst de zaak daartoe naar de rol van woensdag 21 september 2011;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 24 augustus 2011.