

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 397562 / HA ZA 11-1930

### Vonnis in incident van 16 november 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**TOMMY HILFIGER LICENSING LLC**,  
gevestigd te New York, NY, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,

eiseressen in de hoofdzaak,

verweersters in de incidenten,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**MARBAMI B.V.**,  
gevestigd te Schiphol Rijk, gemeente Haarlemmermeer,  
gedaagde in de hoofdzaak,  
eiseres in incident 1,  
advocaat mr. H.H.Q. Abeln te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**KRUIDVAT RETAIL B.V.**,  
gevestigd te Renswoude,  
gedaagde in de hoofdzaak,  
eiseres in incident 2,  
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Partijen zullen hierna Tommy Hilfiger (eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in de incidenten gezamenlijk), Marbami en Kruidvat genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 15 juni 2011,

- de akte ter nadere illustratie van de zaak tevens akte overlegging producties van 29 juni 2011 van Tommy Hilfiger, met vier producties,

- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van 21 september 2011 van Marbami, met één productie,

- 
- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van 21 september 2011 van Kruidvat,
  - de akte van Kruidvat van 5 oktober 2011, met twee producties,
  - de conclusie van antwoord in vrijwaringsincident van 5 oktober 2011 van Tommy Hilfiger.

1.2. Ten slotte is in de incidenten vonnis bepaald.

## **2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak**

2.1. Tommy Hilfiger vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Marbami en Kruidvat met onmiddellijke ingang beveelt om inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten van Tommy Hilfiger te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de Europese Unie, beveelt opgave te doen omtrent geproduceerde, aangekochte en verkochte aantallen inbreukmakende producten, voorraad, aan- en verkoopprijzen, leveranciers en producenten, beveelt de voorraad inbreukmakende producten af te geven ter vernietiging en inbreukmakende producten uit de markt terug te roepen, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen en met hoofdelijke veroordeling tot vergoeding van de nader door Tommy Hilfiger te specificeren schade dan wel afdracht van winst en betaling van de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Tommy Hilfiger dat Marbami en Kruidvat merkinbreuk maken door onder de Gemeenschapsmerken van Tommy Hilfiger producten te verhandelen die niet van haar afkomstig zijn en dat zij daardoor schade heeft geleden.

## **3. De incidentele vorderingen**

### *Incident 1*

3.1. Marbami vordert dat haar wordt toegestaan Garbioni Fashion, gevestigd in Denemarken, en Brandsfromus Ltd. (die thans de (handels-)naam MGM Fashions Ltd. dan wel MGM Agencies Ltd. gebruikt), gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat zij de producten van Garbioni Fashion heeft verkregen en dat die partij jegens haar aansprakelijk is als in de hoofdzaak vast zou komen te staan dat de geleverde producten inbreukmakend zouden zijn en Marbami als gevolg van die vaststelling schade zou lijden. Dit geldt naar zij stelt ook voor Brandsfromus, de leverancier van Garbioni Fashion, omdat deze de inbreukmakende producten heeft verkocht aan Garbioni Fashion in de wetenschap dat de producten aan Marbami zouden worden doorverkocht. Brandsfromus wist aldus volgens Marbami dat de doorverkoop schade aan Marbami zou toebrengen. Marbami meent dat het handelen van Brandsfromus daarom jegens haar onrechtmatig is.

3.2. Tommy Hilfiger refereert zich aan het oordeel van de rechtbank.

### *Incident 2*

3.3. Kruidvat vordert dat haar wordt toegestaan medegedaagde Marbami in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat Marbami haar de producten heeft geleverd en dat Marbami

---

aansprakelijk jegens haar is als in de hoofdzaak vast zou komen te staan dat de producten inbreukmakend zouden zijn en Kruidvat als gevolg van die vaststelling schade zou lijden.

3.4. Tommy Hilfiger refereert zich ook wat deze incidentele vordering betreft aan het oordeel van de rechtbank.

#### **4. De beoordeling in de incidenten**

##### *Bevoegdheid*

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de op de Gemeenschapsmerken van Tommy Hilfiger gebaseerde vorderingen vloeit voort uit artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

##### *Vrijwaring*

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

##### *Incident 1*

4.3. Marbami heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Garbioni Fashion en/of Brandsfromus Ltd. De rechtbank is van oordeel dat deze incidentele vordering moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen.

4.4. Marbami heeft met het oog op het feit dat Garbioni Fashion en Brandsfromus Ltd. beide buiten Nederland gevestigd zijn verzocht de dagvaardingstermijn te bepalen op tenminste drie maanden. Tommy Hilfiger heeft hiertegen geen bezwaar gemaakt. De rechtbank zal aan dit verzoek voldoen.

##### *Incident 2*

4.5. Kruidvat heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op Marbami. De rechtbank is van oordeel dat deze incidentele vordering eveneens moet worden toegewezen, nu de aangevoerde en niet weersproken gronden die vordering kunnen dragen. De rechtbank zal bepalen dat Marbami zal worden gedagvaard tegen dezelfde datum als Garbioni Fashion en Brandsfromus Ltd.

4.6. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van beide incidenten aanhouden, totdat in de hoofdzaak zal worden beslist.

---

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in incident 1

5.1. staat toe dat Garbioni Fashion, gevestigd te Fredensburg, Denemarken, en Brandsfromus Ltd. (thans (ook) geheten MGM Fashions Ltd. dan wel MGM Agencies Ltd.), gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk, door Marbami worden gedagvaard tegen de terechtzitting van **22 februari 2012**,

5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak,

### in incident 2

5.3. staat toe dat Marbami door Kruidvat wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **22 februari 2012**,

5.4. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan tot de beslissing in de hoofdzaak,

### in de hoofdzaak

5.5. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **4 april 2012** voor conclusie van antwoord aan de zijde van Marbami en Kruidvat,

5.6. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 16 november 2011.