

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/424105 / HA ZA 12-903

Vonnis van 24 juli 2013

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
KAO KABUSHIKI KAISHA,
gevestigd te Tokyo, Japan,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

X,
wonende te Amsterdam,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

Partijen worden hierna Kao en X genoemd. De zaak is voor Kao inhoudelijk behandeld door mrs. S.A. Klos en N.A. Winthagen, advocaten te Amsterdam en voor X door mr. Haak voornoemd en mr. D. Haije, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

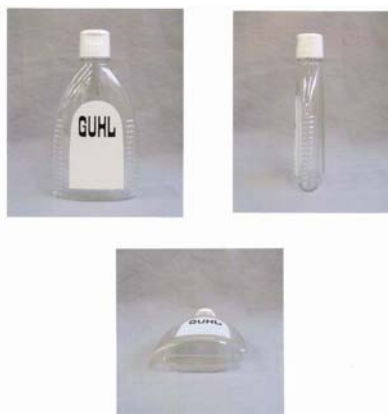
- inleidende dagvaarding van 4 juni 2012, met producties 1 tot en met 9;
- de conclusie van antwoord in conventie tevens houdende een eis in reconventie van 3 oktober 2012, met producties 1 tot en met 11;
- het tussenvonnissen van 17 oktober 2012, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de akte overlegging nadere producties van Kao van 7 januari 2013, met producties 10 tot en met 15;
- de als productie 16 overgelegde kostenopgave van Kao van 18 januari 2013;
- de als productie 12 overgelegde kostenopgave van X van 18 januari 2013;
- de beschikking van 12 februari 2013, waarbij de comparitie van partijen nader is bepaald op 22 mei 2013;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen (met vooraf toegestane pleitmogelijkheid) van 22 mei 2013 met de daarin genoemde stukken (waaronder de door Kao overgelegde comparitieaantekeningen).

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen:

- het Gemeenschapswoordmerk GUHL, sinds 20 januari 1998 geregistreerd onder nummer 000011965, voor waren en diensten in de klassen 3 (voor onder meer “hair care and hair dressing products”) en 21 (voor onder meer “cosmetic utensils”);
- het hieronder weergegeven Gemeenschapsvormmerk, sinds 16 augustus 1999 geregistreerd onder nummer 000765990, voor waren en diensten in klasse 3 (voor onder meer “hair care products”);



- het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk, sinds 3 maart 2000 geregistreerd onder nummer 000481788, voor waren en diensten in de klassen 3 (voor onder meer “hair care and hairdressing products”), 21 (voor onder meer “cosmetic utensils”) en 26 (voor “hair curlers”)



- het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk, sinds 30 januari 2008 geregistreerd onder nummer 005602305, voor waren en diensten in de klassen 3 (voor onder meer “Hair care preparations, shampoos”), 16 (voor onder meer “books and booklets, periodicals, printed publications, newspapers, catalogues and brochures featuring cosmetics, skin and hair care preparations, bath and body products”) en 44 (voor onder meer “services in relation to beauty care”).



2.2. Na te hebben geconstateerd dat in Nederland Guhl namaakproducten op de markt waren, heeft Kao actie ondernomen om haar merkrechten te handhaven. In het kader van die handhaving heeft zij vastgesteld dat de aanbieders de inbreukmakende Guhl producten – al dan niet via tussenschakels – hebben betrokken van X, een in meerdere plaatsen actieve (markt)handelaar. Kao heeft X vervolgens aangesproken.

2.3. X heeft op 1 februari 2012 een onthoudingsverklaring getekend waarin hij op straffe van een boete heeft toegezegd zich te zullen onthouden van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Kao en de door hem met de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten behaalde winst te zullen afdragen aan Kao. Naar zeggen van X ging het om in totaal 6.800 inbreukmakende Guhl producten, waarmee door hem een winst van €680 is behaald.

2.4. Op 12 maart 2012 heeft Kao conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de administratie van X. Tevens heeft zij op diezelfde dag, ter verzekering van de schadevordering die zij op X stelt te hebben, conservatoir beslag op onroerende zaken en derdenbeslag op de banktegoeden van X doen leggen.

2.5. Op 4 april 2012 heeft X bij de politie Amsterdam-Amstelland aangifte gedaan van oplichting. In het kader van die aangifte heeft X onder meer het volgende verklaard.

“Ik sta op de Dappermarkt met een kraam en verkoop hier drogisterijartikelen. In maart 2011 heb ik met twee mannen die aan mijn kraam kwamen 6800 artikelen geruild. De mannen gaven mij 6800 flessen shampoo van het merk Guhl. Dit waren vier verschillende soorten. Ik heb hen hiervoor 6800 goederen gegeven, dit was Axe deodorant spray, haarverf van Guhl, Schwarzkopf en Loreal, Dove shampoo en deodorant spray en Gliss shampoo.

De mannen waren van Irakese of Iranese afkomst, hadden beide zwart haar, de ene was ronde de 50 jaar oud en de ander man rond de 40 jaar. Ze reden in een witte bus. Het was een Mercedes Sprinter of een Volkswagen LT, het kenteken weet ik niet.

De mannen verklaarde mij dat zij in Rotterdam en omgeving op de markt stonden. Ik was dus niet bang voor concurrentie.

Ik heb alle flessen Guhl doorverkocht aan drogisterijketen "Van de Doelen".

(...)

Ik had alle shampoo doorverkocht dus ik was niet meer in het bezit hiervan.

Ik was in de veronderstelling dat de shampoo die ik van de twee mannen kocht, echte Guhl shampoo was. Ik heb de flessen bekeken voordat ik ze kocht en ze zagen er echt uit. Op de markt wordt er regelmatig geruild. Dit is omdat het goedkoper is om grote partijen te kopen en dan onderling te ruilen.”

2.6. Na door Kao gesommeerd te zijn tot onder meer het verschaffen van informatie over de identiteit van zijn leveranciers, heeft X verklaard Kao geen nadere informatie te kunnen geven buiten de gegevens die hij ook in zijn aangifte en in een hieronder weergegeven brief van 7 mei 2012 aan de raadsman van Kao heeft opgenomen.

"Ik stuur u deze brief om te bevestigen dat ik de kwestie uitermate vervelend vind. Zoals al met mevrouw van Gijn is besproken, werk ik graag mee om het zo snel mogelijk op te lossen. Daarom zal ik u nogmaals opschrijven wat er is gebeurd.

In maart 2011 kwamen er twee mannen op mijn kraam af met de vraag of ik ook een partijtje Guhl shampoo kon gebruiken. Ik kende deze mannen niet en heb geprobeerd na te gaan wie het waren, dat is echter niet gelukt. Ook omdat het zo lang geleden is. Op alle markten waar ik sta gebeurt dit. Ik krijg dagelijks partijen goederen aangeboden. Die verhandel ik in kleine hoeveelheden op de markt. Soms verkoop ik grotere aantallen aan drogisterijen zoals in dit geval aan Van der Doelen Drogisterijen. Dit was de eerste keer dat ik een partij shampoo van Guhl verhandelde.

De mannen wilden eerst geld hebben maar hebben uiteindelijk andere producten voor de shampoo gekregen. Het waren 6800 flesjes. Deze heb ik in twee partijen verkocht aan Van der Doelen. Later ontving ik de brief van mevrouw van Gijn waar ik erg van schrok. Van der Doelen bleek aangesproken te zijn dat zij shampoos van het merk Guhl verkochten die nep bleken te zijn. Van der Doelen heeft Guhl toen naar mij doorverwezen als leverancier. Ik vraag mij af of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.

Zoals mijn advocaat al heeft aangegeven ben ik volledig bereid om mede te werken. U heeft al beslag laten leggen op mijn administratie en u kent de naam van mijn boekhouder. Ik had al toegezegd dat u daar volledige inzage in mag hebben. Ik heb ook al aangegeven dat ik iedere keer als me weer producten van Guhl worden aangeboden, ik met u wilt bellen om dit door te geven. Zo kan ik misschien helpen de mannen te laten pakken. De mannen die mij de producten hadden aangeboden heb ik trouwens niet meer gezien. Ik weet niet waar zij wonen. Ik heb gehoord dat u van plan bent om 4 ton op mij te verhalen. Daar begrijp ik niets van, het gaat tenslotte maar om 6800 flesjes. Van der Doelen heeft de partij doorverkocht. Uiteindelijk is het bij Reijnders beland en die hebben de door hun gemaakte winst afgedragen waarna het klaar was. Zelf heb ik op deze partij ook maar €680 winst gemaakt. Die zal ik aan Guhl betalen. Dat staat ook al in de overeenkomst die ik heb ondertekend, die heeft u al sinds 1 februari 2012.

Nogmaals, ik wil graag de zaak oplossen zonder dat we daarvoor naar de rechter hoeven en zeg mijn volledige medewerking aan een oplossing toe. Dat voorkomt dat beide partijen onnodige kosten hoeven te maken. Ik hoor daarom graag wat ik in uw ogen nog meer kan doen dan dat ik tot nu toe heb gedaan. Alles wat ik weet, mag u ook weten. Wat wilt u nog meer?"

2.7. Naar aanleiding van de ontvangst van een kortgedingdagvaarding heeft X Kao bij brief van 20 juni 2012 – onder meer – het volgende bericht:

"(...) Ik wil deze kwestie graag achter mij kunnen laten. Ik vind het vreselijk wat er allemaal al is gebeurd. U wil meer informatie over de herkomst van de flesjes Guhl. Meer informatie heb ik niet en weet ik niet. U heeft de aangifte van mij bij de politie al ontvangen, daar staat dat nogmaals in. Als ik meer zou weten zou u dat echt wel horen. Als u dat wil zal ik het hele verhaal als getuige bij de rechter nog eens vertellen.

Ook wil ik best een schadevergoeding betalen. Zoals ook uit mijn administratie blijkt heeft Van der Doelen voor 6000 flesjes € 9600 betaald. Daarna heb ik nog eens 800 flesjes geleverd voor € 1280. Inclusief BTW is dat € 12947,20. Ik heb voor andere producten natuurlijk een groot bedrag betaald voor de inkoop daarvan. Ik heb met 6800 flesjes €680 winst gemaakt, € 0,10 per flesje.

U stelt dat Guhl in ieder geval € 14000 schade heeft geleden. Dat lijkt me niet. er wordt maar een kleine marge op een fles shampoo gehaald. Ik schat in dat € 1 per flesje al heel veel is. Daarnaast is het maar de vraag of alle flessen die bij de DA zijn aangetroffen van mij komen. Ik weet niet hoeveel flessen Van der Doelen aan de DA heeft verkocht. Maar ik zal een vergoeding betalen van € 7500 voor de schade van Guhl en de gemaakte kosten. Sterker nog, ik dat bedrag al overgemaakt op uw rekening (...)

Ik zend u ook mijn gehele administratie van 2010 tot en met nu. Daarnaast heeft u al mijn gegevens gekopieerd na een inval bij m'n moeder thuis. Ik heb al (via mijn advocaat) gezegd dat u mijn gehele administratie mag

inzien. U weigert te zeggen hoe u dat precies gaat doen. Ik vind het prima dat u alles bekijkt, ook mijn privé gegevens als u dat nodig vindt. Ik heb niets te verbergen.

(...)

Ik heb u ook al aangeboden om elke keer te melden als mij Guhl producten worden aangeboden op de markt, maar dat wil u niet. Wat kan ik dan nog meer doen? Ik heb al gezegd dat ik inbreuk heb gemaakt op de merkrechten van Guhl. In de bonnetjes staat hoeveel Van der Doelen heeft betaald. Ik heb nooit Guhl producten besteld, heb geen Guhl producten meer in mijn voorraad, of waar dan ook in bezit. Ik heb de flesjes niet gekocht, dus heb ik geen inkoopprijs, dat is ook niet te vinden in de administratie. Alleen vergelijkbare producten waartegen ik ze heb geruild. De prijs van de geruilde producten was € 1,50 en ik heb ze verkocht voor € 1,60. Ik kan niets terugroepen, omdat ik nooit meer heb verkocht dan de 6800 flesjes. (...)"

2.8. Bij vonnis van 23 juli 2012 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank (zaak- en rolnummer 421520 / KG ZA 12-633) is X op vordering van Kao bevolen opgave te doen van de namen en adressen van de personen van wie X de inbreukmakende Guhl producten heeft betrokken. Daarbij heeft de voorzieningenrechter X een dwangsom opgelegd van € 2.000 per dag dat hij niet aan het bevel voldoet. De motivering luidt – voor zover van belang – als volgt:

"4.7. Mede gelet op de omstandigheden waaronder de verhandeling van de inbreukmakende producten heeft plaatsgevonden, met name de aanzienlijke omvang van de verhandelde partij, en het in weerwil van de wettelijke administratieplicht van X - ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van X, volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van X dat hij niet meer informatie heeft over zijn leveranciers, althans geen mogelijkheid heeft om meer informatie te achterhalen, minst genomen getwijfeld kan worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op de gerede twijfel over de juistheid van de verklaring van X, voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Om die reden is voorshands voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevorderde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. Niet ondenkbaar is overigens dat X het standpunt zal blijven innemen dat hij -tevergeefs- al het mogelijke heeft gedaan om de verzochte informatie te achterhalen en hij dus onmogelijk aan het bevel zal kunnen voldoen. In dit laatste geval staat X, mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van X overgaan tot het executeren van dwangsommen, een beroep open op artikel 611d Rv en zal in een eventuele daarop volgende procedure moeten blijken van de onmogelijkheid van X om aan het bevel te voldoen."

Het dictum luidt – voor zover van belang – als volgt:

"De voorzieningenrechter

5.1. beveelt X binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhl-producten heeft betrokken, vergezeld van kopieën van alle in zijn bezit zijnde documenten die kunnen dienen ter staving van de opgave,

5.2. veroordeelt X om aan Kao een dwangsom te betalen van € 2.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan het in 5.1. gegeven bevel voldoet, tot een maximum van € 500.000,- is bereikt."

2.9. Bij brief van 24 juli 2012 heeft X aan de advocaat van Kao het volgende bericht:

"Ik heb het vonnis gelezen en ik ben eerlijk gezegd ten einde raad. Ik weet echt niet wie de twee mannen zijn die mij de 6800 flesjes Guhl hebben geleverd. Omdat u aangaf dat u niet gelooft dat ik dat niet weet, beloof ik dat ik

aan Guhl € 25.000 zal betalen als vast komt te staan dat dit niet de waarheid is. Wat ik weet heb ik al aan de politie verteld. Ik wil alles doen om Guhl te helpen de leveranciers te achterhalen, maar ik heb geen idee wat ik daarvoor nog zou kunnen doen.

(...)

Ik hoop dat u mij wilt helpen om aan de belangen van Guhl tegemoet te komen. Zou u mij snel een "to-do" list willen geven van acties die ik in uw ogen nog moet ondernemen?"

2.10. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft bij vonnis van 10 augustus 2012 (zaak- en rolnummer 424081/ KG ZA 12-783) op vordering van X geoordeeld dat er grond is voor opheffing van de dwangsomveroordeling krachtens artikel 611d Rv. De motivering luidt – voor zover van belang – als volgt:

“4.2. Voorop staat dat X voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Tussen partijen staat vast dat de namen en adressen niet voorkomen in de administratie van X. X kan de informatie dus niet uit zijn administratie kennen. Daarnaast heeft X ter zitting onder ede bevestigd dat hij de namen en contactgegevens van de leveranciers niet kent. Hij heeft ook uitgelegd waarom dat zo is. X stelt – samengevat - dat hij de producten direct heeft gekocht en geleverd gekregen van twee mannen die aan zijn marktkraam kwamen en dat hij die mannen daarvoor nooit had gezien en daarna nooit meer heeft gezien.

4.3. Op zich heeft Kao terecht aangevoerd dat het problematisch is om de gestelde onmogelijkheid te onderbouwen met de hiervoor genoemde "subjectieve - niet controleerbare - verklaring" van X zelf. Hoewel de wettelijke beperkingen aan het gebruik van verklaringen van partijgetuigen (art. 164 lid 2 Rv) toepassing missen in kort geding (HR 19 december 1958, NJ 1959, 127), moet ook in een kort geding worden meegewogen dat een partijgetuige als X een duidelijk belang heeft bij zijn verklaring. In dit geval acht de voorzieningenrechter het toch gepast om de verklaring te laten meewegen, vanwege de aard van de aannemelijk te maken feiten, te weten afwezigheid van kennis bij X, en het feit dat zijn verklaring enige steun vindt in het vaststaande feit dat de transactie niet is geadmistreerd. Bovendien heeft X zijn verklaring kracht bijgezet door in zijn brief van 24 juli 2012 aan Kao toe te zeggen dat hij een boete van € 25.000,00 aan Kao zal betalen als vast komt te staan dat zijn verklaring in strijd met de waarheid is. Dat maakt de verklaring geloofwaardiger.

4.4. Daarnaast heeft Kao onvoldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat de verklaring van X in strijd is met de waarheid. Kao heeft betoogd dat de verklaring van X dat de mannen Iraniërs of Irakezen waren, suggereert dat X meer van hen weet. X heeft echter verklaard dat hij de genoemde nationaliteiten heeft afgeleid uit het uiterlijk van de mannen en meer in het bijzonder de specifieke vorm van hun gezicht. Die verklaring is in overeenstemming met zijn stelling dat hij de mannen alleen even aan zijn kraam heeft gezien en impliceert niet noodzakelijkerwijs dat hij meer weet. Dat iemands nationaliteit niet eenduidig vaststelbaar is op basis van iemands gezichtsvorm, doet daar niets aan af. Die omstandigheid brengt mee dat X de mannen mogelijk ten onrechte de Iraanse of Irakese nationaliteit toedicht, maar sluit niet uit dat X niet meer weet dan hij zegt te weten. Ook het feit dat het om een relatief grote partij producten gaat en dat de transactie buiten de boeken is gehouden, impliceert niet dat X meer weet.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat X meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat X meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat "getwijfeld kan worden" aan de verklaring van X dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat "voorshands niet is uit te sluiten dat X niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben". Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat X de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat

Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan X om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als X het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat X niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van X te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat X vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van X en het door een studentstagiaire van de advocaat van X opgemaakt verslag van het onderzoek (productie 7 van X) en is ook niet weersproken door Kao.

4.7. Het feit dat X ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, kan niet leiden tot een ander oordeel. Ter zitting is Kao gekomen met een aantal suggesties, zoals het mobiliseren van de hele gemeenschap van ambulante handelaren, het opvragen van een overzicht van alle personen met een marktvergunning, het uitdelen van flyers en het uitloven van een beloning. X heeft een aantal opties overwogen en daaruit, mede gelet op de beperkte termijn voor uitvoering van het bevel, een keuze moeten maken. Bij die keuze heeft hij met name gelet op de kans van slagen van de diverse opties. Die keuze is naar voorlopig oordeel redelijk. Daarbij weegt mee dat in het vonnis van 23 juli 2012 niet is gespecificeerd hoe X de identiteit van de leveranciers zou moeten achterhalen en dat Kao tot de zitting ook niet heeft aangegeven wat zij op dit punt verwachtte van X, hoewel X Kao daarom had gevraagd (...)"

Het dictum luidt – voor zover van belang – als volgt:

"De voorzieningenrechter

5.1. heft de dwangsom in het dictum onder 5.2 van het tussen partijen gewezen op 23 juli 2012 in de zaak 421520 KG ZA 12-633 op;"

3. Het geschil

in conventie

3.1. Kao vordert bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad – samengevat – een verklaring voor recht dat X door de verhandeling van inbreukmakende Guhl producten inbreuk heeft gemaakt op aan Kao toekomende merkrechten, althans daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens Kao, alsmede veroordeling van X tot het afleggen van rekening en verantwoording omtrent de totale hoeveelheid geproduceerde en/of ingekochte, bestelde, maar nog niet geleverde en verkochte inbreukmakende Guhl producten, de resterende voorraden en de locatie daarvan, de gehanteerde productie-, inkoop- en verkoopprijzen, de behaalde brutowinst en de namen en adressen van de leveranciers, producenten, eventuele derden die bij de verhandeling betrokken zijn alsmede van de afnemers van de inbreukmakende Guhl producten. Daarnaast vordert Kao terugroeping van de inbreukmakende Guhl producten met afgifte ter vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom met veroordeling van X tot schadevergoeding, nader op te

maken bij staat, winstafdracht en vergoeding van de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Kao stelt dat X inbreuk heeft gemaakt op de aan haar toekomende merken door de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten en daarmee tevens onrechtmatig heeft gehandeld. Kao voert aan dat X de inbreuk op haar merken heeft erkend en dat hij de inbreuk zal staken maar dat hij – ondanks herhaalde sommatie – pertinent heeft geweigerd enige objectief verifieerbare informatie te verstrekken omtrent eventuele bij de productie en verhandeling betrokken derden en over de omvang van zijn inbreukmakend handelen. Kao legt aan haar vordering tot schadevergoeding ten grondslag dat zij door de inbreuk op haar rechten schade heeft geleden, bestaande uit winstderving, aantasting van de exclusiviteit van de producten en waardevermindering van haar merken alsmede de kosten die zij heeft gemaakt ter bestrijding van de inbreuk. Aan haar vordering tot afgifte ter vernietiging en terugroeping uit het handelsverkeer en haar vordering tot opgave van de herkomst en distributiekanaalen van de inbreukmakende Guhl producten legt Kao ten grondslag dat zij daar recht op en belang bij heeft in de zin van artikel 14 van de Verordening (EG) 207/2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo artikel 2.22 lid 1 en 4 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE).

3.3. X voert verweer en voert aan dat hij onmiddellijk nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao. Hij heeft de inbreuk erkend, een schadevergoeding van €7.500 betaald, toestemming gegeven aan Kao om zijn in beslag genomen administratie in te zien en toegezegd een boete van €25.000 aan Kao te zullen betalen indien later zou blijken dat hij informatie heeft achtergehouden. X stelt niet meer informatie over de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten te hebben dan hij aan Kao bekend heeft gemaakt en niet te weten wie zijn leveranciers waren en dat ook niet meer te kunnen achterhalen. Volgens X heeft Kao geen belang bij haar vorderingen.

in reconventie

3.4. X vordert bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, opheffing van alle ten laste van hem gelegde conservatoire beslagen, met veroordeling van Kao in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.5. X legt aan zijn reconventionele vorderingen ten grondslag dat Kao niet meer schade heeft geleden dan het bedrag van €7.500,-, dat X reeds aan haar heeft voldaan, zodat het ontbreken van verdere schade al voldoende reden is voor opheffing. Daarnaast stelt X dat de gelegde beslagen disproportioneel zijn.

3.6. Kao heeft verweer gevoerd en daarbij aangevoerd dat het aannemelijk is dat de schade groter is dan de reeds voldane €7.500. Zolang er geen objectief verifieerbare informatie beschikbaar is over de omvang van de gepleegde inbreuk, is er volgens Kao, geen reden de beslagen op te heffen.

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. Deze rechtbank is bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde inbreuk op de aan Kao toekomende Gemeenschapsmerken op grond van artikel 95, 96 aanhef en onder a en artikel 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de desbetreffende Uitvoeringswet, nu X in Nederland woonplaats heeft. Voor zover aan de vorderingen onrechtmatig handelen ten grondslag is gelegd, is deze rechtbank eveneens bevoegd daarvan kennis te nemen, alleen al omdat X is verschenen en deze bevoegdheid niet is bestreden.

Inbreuk

4.2. Beide partijen voeren aan dat X de inbreuk heeft erkend in zijn onthoudingsverklaring van 1 februari 2012. Daarmee is niet gezegd dat Kao geen belang meer heeft bij een verklaring voor recht met betrekking tot de inbreuk omdat X in zijn brief van 7 mei 2012 (zie hiervoor onder 2.6), derhalve na zijn onthoudingsverklaring, zoals Kao aanvoert, nog zijn twijfels heeft uitgesproken “of de shampoos nep waren die ik aan Van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.” Kao heeft er belang bij dat in deze bodemprocedure de inbreuk op haar rechten wordt vastgesteld.

4.3. Dat er door X aan Y 6.800 flessen namaak Guhl shampoo zijn geleverd en dat daarmee door X inbreuk is gemaakt op de merkrechten van Kao, zoals Kao stelt, is door X niet – althans niet voldoende onderbouwd – bestreden. Ook de hiervoor aangehaalde twijfels van X zijn in het geheel niet door hem onderbouwd. In het licht van zijn eerdere (en latere) ongeclausuleerde erkenning van de inbreuk en bij gebreke van enige onderbouwde betwisting, ligt de verklaring voor recht ter zake van inbreuk op Kao’s merkrechten door de verhandeling door X van inbreukmakende Guhl producten voor toewijzing gereed. Daarmee heeft Kao geen belang meer bij een verklaring voor recht dat X (overigens) onrechtmatig heeft gehandeld jegens haar, zodat die zal worden afgewezen.

Informatieverstrekking

4.4. Op grond van artikel 14 lid 1 GMVo jo artikel 2.22 lid 4 BVIE kan de rechter op vordering van de merkhouder de inbreukmaker bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

4.5. X verweer dat Kao onder de gegeven omstandigheden geen belang heeft bij de gevorderde informatieverstrekking, wordt door hem onderbouwd door er op te wijzen dat hij meteen nadat hij bekend is geworden met de inbreuk constructief heeft meegewerkt met Kao door alle informatie die hij heeft over de herkomst van de inbreukmakende producten aan Kao te verstrekken, de inbreuk te erkennen, €7.500 (voor kosten, schade en winstafdracht) te betalen, maar dat hij niet bekend is met de identiteit van de mannen die hem de partij inbreukmakende Guhl producten hebben aangeboden en dat hij, door middel van het vragen om informatie aan marktcoöplieden op diverse markten, heeft gepoogd de identiteit van de mannen te achterhalen, maar dat hij daar niet in geslaagd is. Voorts voert hij aan dat Kao – met zijn toestemming – door inzage in zijn administratie heeft kunnen vaststellen dat er verder geen informatie over de identiteit van de mannen of over de

(waarde van) de inbreukmakende Guhl producten noch over de ruilactie bestaat. X stelt dat hij niet meer of andere informatie heeft dan waarover Kao reeds beschikt en dat dat ook volgt uit de aangifte die hij heeft gedaan bij de politie en zijn verklaring onder ede tijdens de behandeling van het kort geding waarin hij opheffing van de dwangsom vorderde.

4.6. Uit hetgeen X aanvoert volgt nog niet – zonder meer – dat Kao geen belang heeft bij een veroordeling een verklaring af te leggen over de inbreuk. X kan weliswaar niet worden veroordeeld om informatie te verstrekken die hij niet heeft, voor zover er echter informatie – hoe summier ook – nog bij X over de inbreuk bestaat, kan Kao een belang om daar kennis van te kunnen nemen, niet worden ontzegd. Dat X Kao al alles heeft meegedeeld over hetgeen hem bekend is over de herkomst en distributiekkanalen van de goederen waarmee de inbreuk is gepleegd en alle daarop betrekking hebbende gegevens heeft verstrekt, staat niet vast. Evenmin staat vast dat X zijn gehele administratie aan Kao heeft laten zien. Het volgt niet uit het proces-verbaal van aangifte, uit X verklaring onder ede noch uit zijn schriftelijke erkenning. Dat Kao vragen zou mogen stellen aan X boekhouder – zoals X aanvoert – ontslaat hem er niet van om zelf daarin actie te ondernemen en vragen aan zijn boekhouder te stellen en Kao over de antwoorden te informeren. Ook met het oog op X toezegging aan Kao €25.000 te betalen als komt vast te staan dat hij meer weet dan hij heeft meegedeeld aan Kao over wie de mannen waren die hem de inbreukmakende Guhl producten hebben aangeboden, is van belang dat vaststaat welke informatie X nog aan Kao kan verschaffen. Bovendien hebben Xs stellingen met name betrekking op de identiteit van de mannen die hem de inbreukmakende producten hebben aangeboden en op de ruilactie, niet ook op de overige informatie die wordt gevorderd, zoals hoeveelheden, afnemers etc. Dat daarover alles al bekend is gemaakt aan Kao staat niet vast.

4.7. Mede gelet op de door X aangevoerde omstandigheden waaronder de verhandeling van een aanzienlijke partij inbreukmakende Guhl producten zou hebben plaatsgevonden, het – in weerwil van de wettelijke administratieplicht – ontbreken van sporen in X administratie – voor zover Kao die heeft ingezien – met betrekking tot de gestelde ruilactie, de omstandigheid dat er geen objectieve aanknopingspunten zijn ter staving van X verklaringen en zolang niet vaststaat dat X alles wat hij weet of aan informatie heeft met Kao heeft gedeeld, heeft Kao belang bij de gevorderde door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde verklaring ten aanzien van voor X kenbare informatie, vergezeld van kopieën van alle relevante documenten voor zover deze beschikbaar zijn. Aangezien de gevorderde verklaring vanzelfsprekend slechts betrekking kan hebben op informatie die door de desbetreffende accountant kan worden achterhaald bij X, zal de verklaring logischerwijze slechts betrekking kunnen hebben op aan X kenbare en voor hem beschikbare informatie. Deze vordering zal derhalve als na te noemen worden toegewezen. De winstopgave zal worden beperkt tot de nettowinst. Nu er enige tijd gemoeid kan zijn met het opstellen van een dergelijke verklaring, zal de termijn waarop X gevolg dient te geven aan deze veroordeling op vier weken worden gesteld. Gelet op de vaststaande inbreuk is er geen reden de kosten van het opstellen van een dergelijk accountantsverklaring niet voor rekening van X te laten. De rechtbank acht een dwangsom als prikkel tot nakoming aangewezen. Deze zal als in het dictum verwoord, worden gematigd en van een maximum worden voorzien.

Terugroepen en vernietigen van inbreukmakende Guhl producten

4.8. Het terugroepen en vernietigen van de partij van 6.800 flessen die X aan Van der Doelen heeft geleverd, heeft – zoals X onbestreden heeft aangevoerd – geen zin meer omdat Van der Doelen reeds door Kao is aangesproken op de inbreuk op haar rechten en voor zover mogelijk alle flessen heeft afgegeven aan Kao. Niet valt daarmee in te zien dat Kao belang heeft bij deze vorderingen. Kao heeft voorts onvoldoende aangevoerd waaruit kan volgen dat X aan Van der Doelen meer flessen heeft geleverd en/of dat er door hem aan anderen inbreukmakende Guhl producten zijn geleverd. Ook deze vorderingen zullen daarom bij gebreke van (voldoende onderbouwd) belang bij Kao worden afgewezen.

Schade/winstafdracht

4.9. Kao vordert schadevergoeding – bestaande uit omzet- en winstderving, aantasting van exclusiviteit van haar producten, waardevermindering van de Guhl merken en kosten ter bestrijding van de inbreuk – en winstafdracht. Daarbij schat zij dat haar gedeelde winst ten gevolge van de verkoop van de 6.800 flessen €14.000 is. Kao wijst er met betrekking tot haar schade op dat X (indirect) inbreukmakende producten heeft geleverd aan gerenommeerde drogisterijketens, die normaal gesproken rechtstreeks van Kao afnemen en dat de schade in de eerste plaats bestaat uit winstderving en afbreuk aan de exclusiviteit van haar Guhl merken. X betoogt dat met de door hem betaalde €7.500 voor de schade en kosten van Kao reeds vergoed zijn.

4.10. De vastgestelde inbreuk maakt voldoende aannemelijk dat Kao schade heeft geleden en dat die schade niet alleen uit gedeelde winst bestaat. Mede gelet op de wijze waarop de verhandeling heeft plaatsgevonden (een professionele markthandelaar die zonder de identiteit te vragen van verkopers een grote partij merkproducten ruilt) is onvoldoende onderbouwd dat X – zoals hij stelt – geen verwijt kan worden gemaakt van de inbreuk, zodat ook winstafdracht aan de orde kan zijn. De mogelijkheid dat Kao's schade meer zal bedragen dan de door X voor schade, winstafdracht en kosten reeds betaalde €7.500 is aannemelijk zodat Kao belang bij veroordeling van X tot vergoeding van de door haar geleden schade niet kan worden ontzegd. Op dit moment zijn er onvoldoende aanknopingspunten voor de rechtbank om die schade te begroten, zodat – ondanks Xs verzoek de schade in deze procedure vast te stellen – partijen daarvoor naar de schadestaatprocedure dienen te worden verwezen. Kao heeft echter slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met (in een schadestaatprocedure toe te wijzen) schadevergoeding voor de winstderving van Kao zelf. De winstafdracht- en schadevergoedingsvorderingen zijn derhalve slechts toewijsbaar onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief ten uitvoer worden gelegd. Voorts zal de winstafdracht worden beperkt tot de nettowinst.

Proceskosten

4.11. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld. Kao vordert de proceskosten ex 1019h Rv en begroot deze op een totaalbedrag van €9.898,70. X voert aan dat de kosten voor de beslaglegging niet op hem kunnen worden verhaald, omdat deze gelet op zijn medewerking en redelijke opstelling onnodig en voorbarig zijn en de kosten in deze procedure onnodig hebben opgedreven. Uit de door Kao overgelegde specificatie van de door haar gevorderde kosten blijkt echter dat het hier enkel om advocaatkosten gaat; de beslagkosten zijn daarin niet opgenomen. De beslagkosten worden expliciet noch impliciet door Kao genoemd in verband met de

gevorderde proceskosten. De rechtbank leidt daaruit af dat de beslagkosten kennelijk in deze procedure niet door Kao worden gevorderd. De hoogte van de door Kao in het kader van artikel 1019h Rv opgevoerde kosten is op zich niet door X bestreden. Aangezien partijen geen verdeling van kosten over de procedure in conventie en die in reconventie hebben gemaakt, zal die door de rechtbank worden geschat op 90% voor de conventie en 10% voor de reconventie. De kosten van Kao in conventie worden begroot op €8.908,83, vermeerderd met €90,64 aan kosten dagvaarding en €267 aan griffierecht.

in reconventie

Bevoegdheid

4.12. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de reconventionele vorderingen alleen al omdat deze bevoegdheid niet is bestreden.

De beslagen

4.13. Gelet op hetgeen in conventie aan de orde is geweest zijn de gelegde beslagen niet – zonder meer – onrechtmatig. Nu de hoogte van de schadevergoeding/winstafdracht nog niet vaststaat, kan Kao belang bij de beslagen niet worden ontzegd totdat hetzij duidelijk is dat de te vergoeden schade of af te dragen nettowinst niet hoger is dan (de reeds door X betaalde) €7.500, hetzij de volledige schade is voldaan dan wel de genoten nettowinst is afgedragen. De reconventionele vorderingen worden daarom afgewezen.

Proceskosten

4.14. X zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Kao worden veroordeeld. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor (onder 4.11) reeds over de proceskosten is geoordeeld, worden de kosten van Kao in reconventie begroot op €989,87.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart voor recht dat X zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Kao, door het verhandelen van een partij van 6.800 inbreukmakende Guhl producten;

5.2. veroordeelt X om binnen achtentwintig (28) dagen na betekening van dit vonnis, een door een onafhankelijke registeraccountant – op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek – gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadslieden van Kao – mrs. S.A Klos en N.A. Winthagen – over hetgeen X bekend is op de hieronder sub a. tot en met sub i. genoemde punten en vergezeld van kopieën van alle relevante documenten ter staving van die verklaring – voor zover X daarover beschikt – betreffende:

- a. de totale hoeveelheid door X geproduceerde en/of ingekochte inbreukmakende Guhl producten;
- b. de totale hoeveelheid door X bestelde maar nog niet geleverde inbreukmakende Guhl producten;
- c. de totale hoeveelheid bij X of bij een (of meer) derde(n) namens X aanwezige voorraad inbreukmakende Guhl producten, onder vermelding van de plaats waar deze zich bevinden;
- d. de totale hoeveelheid door X reeds verkochte inbreukmakende Guhl producten;
- e. de productie- of inkoop prijs van de inbreukmakende Guhl producten, gespecificeerd per leverancier en/of producent;
- f. de verkoopprijs van de inbreukmakende Guhl producten, gespecificeerd per afnemer;
- g. de totale hoeveelheid nettowinst behaald door X door of als gevolg van het verhandelen van de inbreukmakende Guhl producten, alsmede een toelichting op de berekeningswijze van de nettowinst;
- h. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producent(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn geweest bij de verhandeling van de inbreukmakende Guhl producten;
- i. de volledige naam/namen en adres/adressen van de afnemer(s) van de inbreukmakende Guhl producten;

welk voornoemd onderzoek zich tevens uitstrekt tot het materiaal dat zich op dit moment bevindt bij de bewaarder, zijnde de commanditaire vennootschap SNB-React u.a.;

5.3. veroordeelt X om aan Kao een dwangsom te betalen €2.500 voor iedere dag, waaronder begrepen een dagdeel, waarop X in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk te voldoen aan de veroordeling onder 5.2, met een maximum van €500.000;

5.4. veroordeelt X om aan Kao te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade die het gevolg is van het inbreukmakend handelen van X nader op te maken bij staat

en te vereffenen volgens de wet of – zulks ter keuze van Kao – afdracht van de door X met de inbreukmakende Guhl producten genoten nettowinst;

5.5. veroordeelt X in de proceskosten, aan de zijde van Kao tot op heden begroot op €9.266,47;

5.6. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het anders of meer gevorderde;

in reconventie

5.8. wijst de vorderingen in reconventie af;

5.9. veroordeelt X in de proceskosten, aan de zijde van Kao tot op heden begroot op €989,87;

5.10. verklaart de kostenveroordeling onder 5.9 uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 24 juli 2013.