

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

zaaknummer / rolnummer: 424521 / HA ZA 12-926

Vonnis in incident van 28 augustus 2013

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
TOMMY HILFIGER LICENSING LLC,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen in de hoofdzaak en in het incident tot het treffen van een voorlopige voorziening
en inzage,
verweersters in het vrijwaringsincident,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPORTTRADING HOLLAND B.V.,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde in de hoofdzaak, verweester in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
eiseres in het vrijwaringsincident,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DCSG B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
gedaagde in de hoofdzaak, verweester in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
eiseres in het vrijwaringsincident,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
OPSLAG- EN LOGISTIEK VAN WANROOY B.V.,
gevestigd te Oosterhout,
gedaagde in de hoofdzaak, verweester in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
eiseres in het vrijwaringsincident,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,
4. [REDACTED]
wonende te Nieuwkuijk,
gedaagde in de hoofdzaak, verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
eiser in het vrijwaringsincident,

advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,

5. [REDACTED]
in hoedanigheid van curator,
wonende te Tilburg,
gedaagde in de hoofdzaak, verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
advocaat mr. P.P.A. Vroegrijk te Tilburg,

6. [REDACTED]
wonende te Oosterhout,
gedaagde in de hoofdzaak, verweerder in het incident tot het treffen van een voorlopige
voorziening en inzage,
eiser in het vrijwaringsincident,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud worden aangeduid als Tommy Hilfiger. Gedaagden sub 1, 2, 3, 4 en 6 zullen gezamenlijk in enkelvoud Sporttrading c.s. genoemd worden en afzonderlijk respectievelijk Sporttrading Holland, DCSG, [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]. Gedaagde sub 5 zal hierna worden aangeduid als de curator. De zaak is voor Tommy Hilfiger inhoudelijk behandeld door mrs. N.W. Mulder en C.S. Mastebroek, advocaten te Amsterdam. Voor Sporttrading c.s. en de curator is de zaak behandeld door mrs. Linssen respectievelijk Vroegrijk voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding tevens houdende de incidentele vordering tot het treffen van een voorlopige voorziening en inzage ex artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) van 29 juni 2012;
- de akte overlegging producties van Tommy Hilfiger van 1 augustus 2012 met 43 producties;
- de incidentele conclusie van antwoord tevens houdende een incidentele conclusie van eis tot oproeping in vrijwaring van Sporttrading c.s. van 10 oktober 2012 met 7 producties;
- de conclusie van antwoord in het vrijwaringsincident van Tommy Hilfiger van 7 november 2012;
- de conclusie van antwoord in het incident van de curator van 21 november 2012 met 3 producties.

1.2. Ten slotte is nader vonnis bepaald in de incidenten. De rechtbank ziet aanleiding in dit vonnis het door Tommy Hilfiger opgeworpen incident en het vrijwaringsincident gezamenlijk te behandelen.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Tommy Hilfiger is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van sportieve kleding. Tommy Hilfiger brengt wereldwijd kleding op de markt, onder meer onder de navolgende door haar gehouden merken:

-
- het Benelux woordmerk TOMMY HILFIGER, op 1 juli 1993 respectievelijk 1 december 1996 ingeschreven onder nummer 524087 respectievelijk 587912 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25 voor onder meer kleding;
 - het Gemeenschapswoordmerk TOMMY HILFIGER, op 16 oktober 1998 ingeschreven onder nummer 131706 voor waren in de klassen 3, 18, en 25 voor onder meer kleding;
 - het Gemeenschapswoordmerk HILFIGER DENIM, op 13 februari 2003 ingeschreven onder nummer 2501971 voor waren in de klassen 18, 25 en 35 voor onder meer kleding;
 - het Gemeenschapswoordmerk THD, op 31 mei 2007 ingeschreven onder nummer 4936647 voor waren in de klassen 14, 18 en 25 voor onder meer kleding;
 - het Gemeenschapswoordmerk HILFIGER, op 2 mei 2012 ingeschreven onder nummer 10451383 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18, 24 en 25 voor onder meer kleding,

hierna gezamenlijk aan te duiden als ‘de merken’.

2.2. Tommy Hilfiger stelt – samengevat en voor zover thans van belang – in de hoofdzaak het volgende.

Voorgeschiedenis

2.2.1. Tommy Hilfiger ontving in februari 2012 van een van haar afnemers een tip dat aan haar een partij van 19.000 stuks inbreukmakende kleding, voorzien van de merken was aangeboden. Deze partij zou zich bevinden onder [REDACTED]. Op 2 maart 2012 heeft Tommy Hilfiger daarom conservatoir beslag tot afgifte gelegd onder [REDACTED] op deze partij kleding. De deurwaarder trof bij [REDACTED] 10.000 stuks kleding aan, voorzien van de merken. Namens [REDACTED] is bij de beslaglegging aan de deurwaarder verklaard dat de kleding toebehoorde aan “Sporttrading Holland B.V.”. Uit de door [REDACTED] ter beschikking gestelde documenten bleek dat zij daarbij doelde op de in juni 2010 gefailleerde onderneming Sporttrading Holland B.V. (hierna: Sporttrading Oud). De rechtsopvolger van Sporttrading Holland, de hier gedaagde partij, draagt dezelfde naam. De curator heeft ter doorstart van Sporttrading Oud de voorraad verkocht aan Sporttrading Holland. In de voorraad bevond zich een partij van 19.500 stuks kleding voorzien van de merken, welke oorspronkelijk geheel bij [REDACTED] was opgeslagen. Sporttrading Holland kwam volgens Van [REDACTED] met verschillende partijen langs om de kleding te bekijken, welke [REDACTED] op verzoek van Sporttrading Holland op soort en maat had gesorteerd.

2.2.2. Van Wanrooy verklaarde dat zij de 19.500 stuks gedurende circa twee jaar voor “Sporttrading Holland B.V.” in opslag had en dat op de dag voor de beslaglegging door een medewerkster van Sporttrading Holland 500 stuks waren opgehaald. Vlak voor de beslaglegging, op de dag zelf, is volgens [REDACTED] circa de helft van de kledingstukken opgehaald door een vrachtauto met een Duits kenteken met de vermoedelijke bestemming Duitsland.

2.2.3. Op 30 maart 2012 heeft Tommy Hilfiger conservatoir beslag tot afgifte gelegd op 10.483 stuks kleding voorzien van de merken, welke zich bevonden in de loods van DCSG te Drunen. Volgens Tommy Hilfiger werd deze loods gebruikt door Sporttrading Holland.

Tommy Hilfiger heeft op 30 maart 2012 tevens bewijsbeslag gelegd op – kort gezegd – de aangetroffen administratie onder Sporttrading Holland en [REDACTED]. Onder DCSG is op 3 april 2012 bewijsbeslag gelegd.

Merkinbreuk/ onrechtmatig handelen

2.2.4. Sporttrading Holland heeft inbreukmakende kleding in voorraad gehouden en aan verschillende partijen inbreukmakende kleding aangeboden, dan wel verkocht.

2.2.5. Sporttrading Oud heeft in of voor 2010 de inbreukmakende kleding laten produceren dan wel verkregen.

2.2.6. [REDACTED] is enig bestuurder van een stichting die enig aandeelhouder-bestuurder is van de vennootschap CTF B.V., welke enig aandeelhouder-bestuurder is van de vennootschap Wilson B.V., welke samen met de andere vennootschap Nepenthe B.V. bestuurder en aandeelhouder is van de vennootschap RNF B.V., bestuurder en aandeelhouder van Sporttrading Holland. [REDACTED] is bestuurder van Hyperion B.V., die enig aandeelhouder-bestuurder is van Nepenthe B.V. [REDACTED] staan via diverse vennootschappen aan het roer van Sporttrading Holland en voorheen Sporttrading Oud. Zij zijn aan te merken als de natuurlijke personen die feitelijk de besluiten nemen.

2.2.7. Wilson B.V. en Nepenthe B.V. zijn bestuurders van DCSG, een opslagbedrijf dat haar loods ter beschikking heeft gesteld aan Sporttrading Holland. Door de bestuursconstructie maakt DCSG deel uit van het netwerk van [REDACTED].

2.2.8. [REDACTED] eveneens een opslagbedrijf, heeft logistieke diensten verleend ten behoeve van merkinbreuk door het opslaan van inbreukmakende kleding alsmede door deze in opdracht van Sporttrading Holland te sorteren en door kopende partijen te ontvangen.

2.2.9. Het is voor Tommy Hilfiger van groot belang een einde te kunnen maken aan de handel in inbreukmakende kleding voorzien van de merken en inzicht te krijgen in de exacte verhoudingen tussen de verschillende daarbij betrokken ondernemingen en personen.

Vorderingen in de hoofdzaak

2.3. Tommy Hilfiger vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven, dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Sporttrading c.s. en de curator met onmiddellijke ingang beveelt om de inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden in alle lidstaten van de Europese Unie alsmede elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden alsmede voor recht te verklaren dat het bestellen, verkopen, de opslag, de levering en/of verhandeling van inbreukmakende kleding zoals beschreven in de dagvaarding onrechtmatig is. Daarnaast vordert Tommy Hilfiger dat Sporttrading c.s. en de curator wordt bevolen opgave te doen van leveranciers, makers, producenten, distributeurs, verkopers, vervoerders en afnemers niet zijnde consumenten, geproduceerde, aangekochte en verkochte aantallen inbreukmakende producten, prijzen en voorraad, alsmede van vermogen, de inbreukmakende producten uit de markt terug te roepen, af te geven ter vernietiging, inzage in de beslagen administratie te gedogen en kopieën van relevante documenten betreffende de inbreuk en het onrechtmatig handelen te verschaffen, één en ander – behoudens de verklaring voor recht en de opgave van vermogen – op straffe van verbeurte van een

dwangsom en met hoofdelijke veroordeling tot schadevergoeding danwel tot afdracht van winst en betaling van de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

2.4. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Tommy Hilfiger dat de merken bekend zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub c van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en dat Sporttrading Holland, dan wel Sporttrading Oud, [REDACTED] merkinbreuk maken door zonder haar toestemming onder de merken kleding in voorraad te houden en aan te bieden, waartegen Tommy Hilfiger zich op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a en c BVIE, respectievelijk artikel 9 lid 1 sub a en c GMVo kan verzetten.

2.5. Sporttrading Oud, Sporttrading Holland, [REDACTED] laatstgenoemden zowel persoonlijk, als in de hoedanigheid van bestuurders van een vennootschap die onrechtmatig handelt, waarvoor de bestuurders aansprakelijk zijn) handelen daarmee bovendien onrechtmatig in de zin van artikel 6:162 BW. DCSG en [REDACTED] handelen onrechtmatig door facilitaire diensten aan te bieden ten behoeve van de inbreuk. Gedaagden zijn allen hoofdelijk aansprakelijk voor de daardoor door Tommy Hilfiger geleden en te lijden schade op grond van artikel 6:166 BW. Tommy Hilfiger legt aan haar vordering tot opgave artikel 2.22 lid 4 en 5 BVIE jo. artikel 101 en 102 GMVO ten grondslag en aan haar vordering tot afgifte artikel 2.20 lid 1 sub a jo. 2.22 lid 1 jo. 2.32 lid 6 BVIE jo. 101 GMVo. De schadevergoeding en/of winstafrachtvordering is gegrond op artikel 2.21 jo. 2.32 lid 4 BVIE jo. 6:96 BW jo. 101 en 102 GMVo.

3. Het artikel 223 Rv-incident en artikel 843a Rv-incident

3.1. Tommy Hilfiger vordert bij wijze van provisionele voorziening dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad – zakelijk weergegeven – (I) Sporttrading Holland, Van Wanrooy en DCSG beveelt te gedogen dat Tommy Hilfiger een afschrift ter inzage verkrijgt van de op 30 maart en 3 april 2012 beslagen administratie, (II) Sporttrading c.s. en de curator veroordeelt aan Tommy Hilfiger een kopie te verstrekken van de digitale en fysieke documenten die betrekking hebben op de merkinbreuk en hun betrokkenheid daarbij alsmede (III) Sporttrading c.s. en de curator veroordeelt elke merkinbreuk en elk onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom.

3.2. Tommy Hilfiger heeft ter onderbouwing van vordering tot inzage gesteld dat zij daar een belang bij heeft, aangezien zij de omvang van de inbreuk en van haar schade c.q. gederfde winst dient te begroten en de schade bovendien wenst te beperken door eventuele verdere inbreuk zo snel mogelijk een halt toe te roepen, waartoe zij inzicht nodig heeft in de relevante bescheiden, welke voldoende zijn bepaald. Daarnaast is voldaan aan het vereiste van een rechtsbetrekking waarbij Tommy Hilfiger partij is, nu het gaat om een jegens haar gepleegde onrechtmatige daad. Voor wat betreft het gevorderde merkinbreukverbod c.q. het verbod op onrechtmatig handelen stelt Tommy Hilfiger ten slotte dat uit haar stellingen in de dagvaarding volgt dat gedaagden niet vrijwillig zullen stoppen met de handel in inbreukmakende kleding, zodat een verbod bij wijze van provisionele voorziening nodig is.

3.3. Sporttrading c.s. heeft verweer gevoerd. Zij stelt zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang het volgende.

3.3.1. Sporttrading c.s. betwist dat het gaat om inbreukmakende goederen. De kleding is in 2009 door Sporttrading Oud betrokken van een Duitse onderneming genaamd Marken Textil GmbH (hierna: Marken Textil). Daarbij zijn de originele facturen van de officiële distributeur getoond. Sporttrading Oud ging er derhalve vanuit dat de goederen origineel waren en heeft dan ook geen merkinbreuk gepleegd.

3.3.2. Sporttrading Holland heeft de voorraden en activa gekocht van de curator. Daaronder bevond zich de voorraad van 19.410 kledingstukken welke lag opgeslagen bij Van Wanrooy. Deze partij is door Tommy Hilfiger in beslag genomen, zodat deze niet in het verkeer is gebracht. Van inbreukmakend handelen door Sporttrading Holland is derhalve geen sprake, noch dreiging daarvan. Bovendien kan alleen de merkhoudster een eventueel inbreukverbod vorderen.

3.3.3. ██████████ valt niets te verwijten, nu Sporttrading Holland, noch Sporttrading Oud kunnen worden beticht van merkinbreuk.

3.3.4. ██████████ is uitsluitend een transport- en opslagbedrijf. Hetzelfde geldt voor DCSG.

3.3.5. Tommy Hilfiger beschikt gelet op de beslagleggingen reeds over de gevraagde bescheiden met betrekking tot de gestelde merkinbreuk en de betrokkenheid daarbij. Voor zover zij daar nog niet over beschikte, zijn de gevraagde bescheiden door Sporttrading c.s. bij de incidentele conclusie van antwoord gevoegd. Het belang bij de gevorderde inzage ontbreekt derhalve.

3.3.6. De opgevraagde gegevens zijn deels vertrouwelijk en de bescheiden zijn onvoldoende bepaald.

3.4. Ook de curator heeft verweer gevoerd. Dat komt – zakelijk weergegeven – op het volgende neer.

3.4.1. De vordering sub I is niet tegen de curator ingesteld, zodat daartegen geen verweer is gevoerd.

3.4.2. Bij de vordering sub II tot het verschaffen van bescheiden ter vaststelling van de omvang van de inbreuk/het onrechtmatig handelen en de daaruit voortvloeiende schade heeft Tommy Hilfiger jegens de curator geen belang, omdat de schadevergoedingsvordering hooguit ter verificatie kan worden ingediend.

3.4.3. Ook bij de vordering sub III tot een verbod jegens de curator heeft Tommy Hilfiger geen belang, aangezien niet is gesteld dat Sporttrading Oud nog inbreuk zou maken dan wel onrechtmatig zou handelen. De curator concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Tommy Hilfiger met hoofdelijke veroordeling in de kosten van het incident, met vermeerdering van de wettelijke rente.

4. Het vrijwaringsincident

4.1. Sporttrading c.s. vordert op haar beurt incidenteel dat haar wordt toegestaan om de vennootschap naar vreemd recht Marken Textil GmbH, [REDACTED] gevestigd aan de [REDACTED] te Münster, Duitsland, in vrijwaring op te roepen, met veroordeling van Tommy Hilfiger in de werkelijke proceskosten van het incident conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met de wettelijke rente. Zij legt daaraan ten grondslag dat Marken Textil de goederen aan Sporttrading Oud heeft geleverd en daarbij de originele facturen heeft getoond, zodat zij inzage kan verschaffen in de originele facturen van de desbetreffende distributeur van Tommy Hilfiger.

4.2. Tommy Hilfiger voert verweer en stelt dat voor toewijzing van een vrijwaringsvordering is vereist dat voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met de op te roepen derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak op deze derde te verhalen. Zulks heeft Sporttrading c.s. naar Tommy Hilfiger stelt, niet aannemelijk gemaakt. Zij heeft enkel aangevoerd dat Marken Textil de door Tommy Hilfiger gevraagde informatie kan verschaffen. Tommy Hilfiger bepleit afwijzing en vordert hoofdelijke veroordeling in de volgens artikel 1019h Rv te begroten kosten van het vrijwaringsincident.

5. De beoordeling in de incidenten

(Internationale) bevoegdheid

5.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op Gemeenschapsmerken van Tommy Hilfiger, is deze rechtbank bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef sub a, 97 lid 1 en 103 GMVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat gedaagden in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zijn gebaseerd op het Beneluxmerk op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE aangezien gedaagden in Nederland woonachtig of gevestigd zijn en om die reden eveneens van de vorderingen welke zijn gebaseerd op onrechtmatige daad op grond van artikel 2 EEX-Vo¹. Deze rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen die zien op de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk en op onrechtmatige daad, nu deze vorderingen verknocht zijn met de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken.

Merkinbreuk

5.2. Vooropgesteld wordt dat op grond van de in de dagvaarding opgenomen foto's van de in beslag genomen kledingstukken afdoende duidelijk is dat de kledingstukken zijn voorzien van de merken. Dit is als zodanig ook niet door gedaagden bestreden. Tommy Hilfiger heeft voorts gemotiveerd gesteld dat zij geen toestemming heeft gegeven voor het aanbieden, in voorraad hebben ter verkoop of het verhandelen en verkopen van deze kleding onder de merken binnen de EER. Sporttrading c.s. heeft verweer gevoerd en gesteld dat de kleding zou zijn betrokken van Marken Textil, die de kleding op haar beurt van een officiële

¹ Verordening (EG) nr. 44 2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

distributeur zou hebben gekocht. Sporttrading c.s. hebben dit in het licht van het voorgaande evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt; zij heeft niet eens genoemd van welke officiële distributeur in welk land, op welk moment Marken Textil welke kleding zou hebben betrokken. Uit de door haar overgelegde factuur van Marken Textil blijkt immers niet dat het gaat om originele kleding noch dat deze met toestemming van Tommy Hilfiger in de EER in het verkeer zou zijn gebracht. Andere bewijsstukken zijn door gedaagden niet overgelegd, terwijl het karakter van de beoordeling van een provisionele vordering zich niet leent voor een getuigenverhoor dat Sporttrading c.s. heeft verzocht. Het moet er daarom voor worden gehouden dat van uitputting geen sprake is, zodat de beslagen kleding inbreukmakend is. In het midden kan voorshands blijven of het hier (ongeoorloofde) parallelimport of namaak betreft. Vervolgens zal de rechtbank hiervan uitgaande de provisionele vorderingen bespreken, ten eerste de verbodsvordering.

5.3. Verbodsvordering (sub III)

Ontvankelijkheid eiseres sub 2

5.3.1. Eiseres sub 2 is volgens de stellingen van Tommy Hilfiger exclusieve licentiehoudster van de merken voor Europa. Gedaagden hebben er evenwel voorshands terecht op gewezen dat gedaagde sub 2 in die hoedanigheid geen merkinbreukverbod kan vorderen. Voor wat betreft de vordering sub III dient zij derhalve niet ontvankelijk te worden verklaard.

Sporttrading Oud de curator

5.3.2. Tommy Hilfiger heeft nagelaten te stellen waaruit de dreiging tot merkinbreuk bestaat nu Sporttrading Oud reeds in juni 2010 is gefailleerd, terwijl de curator er terecht op heeft gewezen dat (ook volgens de eigen stelling van Tommy Hilfiger) de activa, waaronder kennelijk de gehele voorraad, zijn verkocht. Anders gezegd, zonder indicaties van het tegendeel, moet ervan uit worden gegaan dat de failliete vennootschap geen activa meer bezit (waarmee zij inbreuk zou kunnen maken) en waarschijnlijk is ontbonden ex artikel 2:19 BW. Hiermee is voorshands onvoldoende gebleken van een spoedeisend belang tot een merkinbreukverbod jegens de curator of Sporttrading Oud. Hetzelfde heeft te gelden voor het verbod tot onrechtmatig handelen.

Sporttrading Holland

5.3.3. Naar voorlopig oordeel heeft Tommy Hilfiger met de in de dagvaarding geciteerde verklaring van [REDACTED] voldoende gemotiveerd onderbouwd dat Sporttrading Holland de inbreukmakende kleding in voorraad hield teneinde deze aan te bieden en heeft zij deze ook daadwerkelijk aangeboden. Sporttrading Holland heeft daarmee naar voorlopig oordeel merkinbreuk gepleegd. Zonder een daartoe strekkende onthoudingsverklaring met boetedebding is een serieuze dreiging tot verdere inbreuk gegeven, mede nu Sporttrading Holland al eerder is aangesproken door andere kledingmerken op inbreuk. Bovendien zijn 500 stuks kleding door een medewerkster van Sporttrading Holland bij [REDACTED] opgehaald, welke niet zijn getroffen door enig later beslag, zodat Tommy Hilfiger terecht stelt dat – anders dan Sporttrading c.s. heeft betoogd – ook concreet verdere inbreuk dreigt. Het gevorderde merkinbreukverbod zal ten aanzien van Sporttrading Holland derhalve worden toegewezen zoals hierna in het dictum verwoord.

██████████

5.3.4. Ten aanzien van ██████████ heeft Tommy Hilfiger voldoende aannemelijk gemaakt dat van hen een dreiging tot merkinbreuk uitgaat. De rechtbank is voorshands van oordeel dat genoegzaam is gebleken dat ██████████ in persoon betrokken zijn (geweest) bij de handel in de inbreukmakende kleding. Via vele rechtspersonen zijn ██████████ en ██████████ als (indirecte) bestuurders, feitelijk vertegenwoordigers van zowel Sporttrading Oud als Sporttrading Holland betrokken geweest bij de inbreuk, zo blijkt uit de dagvaarding en de verklaringen die bij de verschillende beslagen zijn overgelegd, hetgeen onvoldoende (steekhoudend) bestreden is. Toen zij (als bestuurders van Sporttrading Holland) met de curator overeen kwamen de activa over te nemen van Sporttrading Oud liepen er bovendien al diverse juridische procedures van diverse merkhouders ten aanzien van in voorraad zijnde of reeds verkochte kleding. Zo zij al niet van het inbreukmakende karakter van de kleding rechtstreeks op de hoogte waren, hadden zij met wetenschap van al die procedures niet zonder nader onderzoek (Sporttrading c.s. hebben niet gesteld dat dit is uitgevoerd) de voorraad van Sporttrading Oud mogen overnemen en ter verdere verhandeling in voorraad te doen houden. Het daartoe strekkende merkinbreukverbod kan jegens hen derhalve worden toegewezen, evenals een verbod tot onrechtmatig handelen door betrokken te zijn bij de merkinbreuk.

██████████

5.3.5. Ten aanzien van de handelingen van ██████████ heeft Tommy Hilfiger weliswaar een merkinbreukverbod gevorderd maar geen grondslag daartoe gegeven (zie dagvaarding nrs. 49-65) zodat het verbod voorshands moet worden afgewezen. Ten aanzien van het gestelde onrechtmatige handelen door ██████████ overweegt de rechtbank vooralsnog dat Tommy Hilfiger zelf stelt dat het haar niet duidelijk is of het ██████████ ten tijde van de opslag bekend was dat het inbreukmakende kleding betrof. Bij die stand van zaken kan in deze voorlopige voorziening niet worden aangenomen dat ██████████ onrechtmatig heeft gehandeld jegens Tommy Hilfiger door de inbreuk te faciliteren. Dat Van Wanrooy de kleding op verzoek van Sporttrading Holland heeft gesorteerd op soort en maat, zoals Tommy Hilfiger nog heeft aangevoerd, is bij gebrek aan wetenschap dat het inbreukmakende kleding betreft, niet doorslaggevend. Het gevorderde verbod tot onrechtmatig handelen zal zodoende jegens ██████████ worden afgewezen.

DCSG

5.3.6. Aangezien Janssen en Helmer (feitelijk) bestuurder zijn van DCSG en zij weet hadden (moeten hebben) van het inbreukmakende karakter van de producten, moet worden aangenomen dat die wetenschap ook bij DSCG bestond. Voorshands terecht verwijt Tommy Hilfiger DCSG dan ook dat zij onrechtmatig handelde door de inbreuk te faciliteren met de opslag van de inbreukmakende producten. De verbodsvordering jegens DCSG kan derhalve worden toegewezen. Vooralsnog is niet gebleken dat DSCG inbreukmakende goederen voor zichzelf hield of daarin handelde, zodat van (zelfstandige) merkinbreuk geen sprake is en het verbod in zoverre moet worden afgewezen.²

² HvJ EU 15 december 2011, IER 2012, 41 m. nt. AMEV, Red Bull Winters, r.o. 37

5.4. Inzage beslag (sub I)

5.4.1. De vordering sub I tot het verkrijgen van een kopie van de op 30 maart en 3 april 2012 in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en documenten uit de administratie is ingesteld tegen Sporttrading Holland, [REDACTED] en DCSG. Voorshands is voldoende aannemelijk geworden dat Tommy Hilfiger belang heeft bij de gevorderde inzage om de inbreuk te kunnen vaststellen en gegevens te verkrijgen ten aanzien van de voormannen, alsmede (potentiële) afnemers van de inbreukmakende producten. Bij die inzage heeft Tommy Hilfiger voorshands terecht aangevoerd belang te hebben omdat zij daarmee de voortschrijdende inbreuk kan bestrijden respectievelijk de inbreuk in de hoofdzaak kan aantonen. Onjuist is dat dit belang zou wegvallen, zoals gedaagden stellen, omdat alle stukken al bij de conclusie van antwoord zouden zijn overgelegd. Voor wat betreft de afnemers, overweegt de rechtbank dat vooralsnog geenszins zeker is – zoals gedaagden stellen – dat de inbreukmakende producten nimmer zijn verkocht. Zoals hiervoor reeds overwogen, zijn in elk geval 500 stuks door een medewerkster van Sporttrading Holland meegenomen. Nu niet duidelijk is waar die kleding is gebleven, moet ervan uit worden gegaan dat die mogelijk verkocht is. Hierbij komt dat evenmin zeker is dat er in het verleden niet nog meer gehandeld is in inbreukmakende producten, de bewijzen waarvan onder het beslag kunnen vallen en waarvan inzage gerechtvaardigd is.

5.4.2. Anders dan Sporttrading c.s. hebben aangevoerd, zijn de bescheiden voldoende bepaald te achten nu zij betrekking hebben op een concreet verwijt van inbreukmakend handelen ter zake de in deze procedure genoemde merken van Tommy Hilfiger, het gaat om bescheiden betreffende voorman of afnemer en daar bovendien al beslag op ligt. Voor zover de inzage evenwel ziet op de door Tommy Hilfiger geleden schade en/of winstafdracht, wijst Sporttrading c.s. er terecht op dat dit eerst aan de orde is zodra de inbreuk in de hoofdzaak vaststaat.

5.4.3. Er is bewijsbeslag gelegd onder Sporttrading Holland, DCSG en [REDACTED]. Reeds omdat voorshands is aan te nemen dat er merkinbreuk is gepleegd en/of onrechtmatig is gehandeld door Sporttrading Holland en DCSG, is van een rechtsbetrekking in de zin van 843a Rv sprake en hebben zij de inzage als voormeld te dulden. Dit geldt ook voor [REDACTED] nu Tommy Hilfiger onweersproken heeft gesteld dat zij op commerciële schaal producten in bezit heeft gehad of diensten heeft verleend in de zin van 2.22 lid 5 BVIE. Door Sporttrading c.s. is nog aangevoerd dat de door de voorzieningenrechter gestelde termijn voor de hoofdzaak ongebruikt zou zijn verlopen zodat de beslagen zouden zijn vervallen. Dat is niet het geval. Het gaat met betrekking tot de bewijsbeslagen om het verlot van 28 maart 2012 door Tommy Hilfiger overgelegd als productie 28. Daarin is een termijn van 3 maanden na de beslaglegging bepaald en niet 60 dagen zoals bij het conservatoire afgifte beslag op de inbreukmakende producten (waaraan Sporttrading c.s. refereerde). De hoofdzaak om inzage in het bewijs te krijgen is derhalve tijdig ingesteld.

5.4.4. De inzage zal, zoals door Sporttrading c.s. verzocht in verband met de vertrouwelijkheid, in eerste instantie door een registeraccountant plaatsvinden om de voor de inbreuk op de Tommy Hilfiger merken relevante documenten te selecteren, te weten fysieke en digitale bestanden en documenten met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron dan wel de voormannen van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen,

aankooprijzen, data en afnemers niet zijnde consumenten. Van die documenten kan afschrift aan Tommy Hilfiger worden verschaft. Anders dan aangaande de aankooprijzen, valt van de tevens gevorderde inzage in de verkoopprijzen voorshands niet in te zien (en heeft Tommy Hilfiger ook niet onderbouwd gesteld) dat deze nodig zou zijn om de inbreuk in dit geding te kunnen bewijzen. Die gegevens zijn nodig voor de gevorderde schade/winstafdracht maar derhalve – zoals hiervoor overwogen – thans niet in te zien.

5.5. Vordering verstrekken gegeven (sub II)

5.5.1. Vordering sub II tot het verstrekken van – kort gezegd – alle (fysieke en digitale) bescheiden die betrekking hebben op de gepleegde merkinbreuk is ingesteld tegen alle gedaagden. Op grond van het hiervoor overwogene is dit toe te wijzen jegens Sporttrading Holland, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en DCSG. Het gaat hierbij steeds om bescheiden die de betreffende gedaagde onder zich heeft, zodat het probleem waar Sporttrading c.s. op wijst, namelijk dat sommige stukken niet in haar bezit zijn (zo wijst zij erop dat bijvoorbeeld Van Wanrooy niet zal weten wie de voorman is of de aan- en verkoopprijzen), zich niet kan voordoen. Ofwel de betreffende gedaagde heeft bescheiden die daarop betrekking hebben, zodat zij ze dient over te leggen, ofwel zij heeft ze niet, waardoor deze niet door het bevel worden bestreken.

5.5.2. Tommy Hilfiger stelt voorshands terecht dat de curator merkinbreuk heeft gepleegd door de voorraad van Sporttrading Oud – waaronder de inbreukmakende kleding – te verkopen. De vraag of hem daarvan ook een verwijt kan worden gemaakt, zoals Tommy Hilfiger onder meer met verwijzing naar de op de faillissementsdatum al lopende procedures van diverse rechthebbenden heeft gesteld, waartegen de curator evenwel aanvoert dat zijn bemoeienis met deze transactie minimaal was en hij geen weet ervan had dat er producten van Tommy Hilfiger in de door hem verkochte voorraad zaten, kan voorshands in het midden blijven. Artikelen 2.22 lid 4 BVIE/1019a Rv/843a Rv verplichten de curator immers bij merkinbreuk tot inzage. Voor zover de curator er een beroep op doet dat dit onredelijk of ondoenlijk zou zijn omdat hij daarbij afhankelijk is van de medewerking van derden (oud-bestuurders en –werknemers van Sporttrading Oud) of van Sporttrading Holland, wordt voorshands overwogen dat hij volgens zijn eigen stellingen nog beschikt over een “backup” van de administratie (nr. 13 van zijn conclusie) zodat hij kennelijk ook zelf nog de beschikking heeft over mogelijk relevante stukken. Gelet op het bepaalde in 843a Rv zal Tommy Hilfiger in dit stadium van de procedure de eventuele kosten van de inzage moeten dragen.

5.5.3. Het gaat hierbij om dezelfde bescheiden als hiervoor overwogen, dat wil zeggen bescheiden om de inbreuk te kunnen vaststellen en gegevens te verkrijgen van ten aanzien van de voormannen, alsmede afnemers van de inbreukmakende producten, een en ander voor zover deze niet reeds via de beslagleggingen en daartoe bevolen inzage zal worden blootgelegd. Naar voorlopig oordeel zijn die stukken aldus voldoende bepaald te achten. Tommy Hilfiger heeft daartoe voorts spoedeisend belang om verdere inbreuk te bestrijden en om het inbreukmakende karakter van de producten nader vast te stellen. Onjuist is dat dit belang zou wegvallen, zoals gedaagden stellen, omdat alle stukken al bij de conclusie van antwoord zouden zijn overgelegd. Voorshands ontbreken bijvoorbeeld de stukken met betrekking tot de verkoop van de 500 stuks die door een medewerkster van Sporttrading Holland zijn opgehaald. Hierbij komt dat evenmin zeker is dat er in het verleden niet nog meer gehandeld is in inbreukmakende producten, de bewijzen waarvan mogelijk niet in

beslag zijn genomen maar waarvan inzage niettemin gerechtvaardigd is. Er is derhalve reden om een gebod daartoe versterkt met dwangsom op te leggen.

Kosten

5.6. De beslissing met betrekking tot de kosten van dit incident worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5.7. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen en gemaximeerd.

6. Het vrijwaringsincident

6.1. De door Sporttrading c.s. gevorderde vrijwaring voor de vordering tot informatie verstrekking³ wordt afgewezen. De rechtbank is met Tommy Hilfiger van oordeel dat Sporttrading c.s. niet heeft gemotiveerd waarom en op basis van welke rechtsverhouding Marken Textil een verplichting zou hebben om de betreffende informatie te verschaffen en aldus een deel van een veroordeling tot informatieverstrekking op haar zou kunnen worden afgewenteld. Bovendien dient de vordering waarvoor Sporttrading c.s. Marken Textil in vrijwaring wil oproepen, te weten informatieverstrekking (van – zo begrijpt de rechtbank – voorman en eventuele verdere (originele) herkomst) in beginsel beperkt te worden opgevat als tot wat Sporttrading c.s. zelf aan informatie hebben en derhalve niet (ook) tot wat Marken Textil heeft. In zoverre ontbreekt dan ook een belang bij de vrijwaring.

6.2. De vordering van Sporttrading c.s. wordt afgewezen. De beslissing met betrekking tot de kosten van dit incident worden eveneens aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

7. De beslissing

De rechtbank:

in het artikel 223 Rv-incident en artikel 843a Rv-incident

7.1. verklaart eiseres sub 2 niet ontvankelijk ter zake de vordering sub III;

7.2. veroordeelt Sporttrading Holland, [REDACTED] en DCSG te gedogen dat Tommy Hilfiger binnen 48 uur na betekening van dit vonnis door middel van tussenkomst van een door Tommy Hilfiger aan te wijzen registeraccoutant (die niet eerder aan Tommy Hilfiger diensten heeft verleend) alsmede Agin Pranger deurwaarders en/of Digijuris een kopie verkrijgt van de op 30 maart en 3 april 2012 in conservatoir bewijsbeslag genomen administraties, zoals beschreven in producties 30, 32, 33 en 39 behorend bij de dagvaarding in de bodemprocedure, een ander voor zover het betreffen fysieke en digitale bestanden en

³ Er is blijkens nrs. 57-59 van de conclusie van Sporttrading c.s. geen vrijwaring voor de schadevordering gevraagd.

documenten met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron dan wel de voormannen van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aan- en verkoopprijzen, data en afnemers niet zijnde consumenten;

7.3. veroordeelt gedaagden binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis een kopie te verstrekken van fysieke en digitale bestanden en documenten van Sporttrading Holland met betrekking tot de betrokkenheid bij de inbreuk, zoals facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken waaruit de bron dan wel de voormannen van de inbreukmakende kleding blijkt, de aantallen, aankooprijzen, data en afnemers niet zijnde consumenten;

7.4. veroordeelt Sporttrading Holland, DCSG, [REDACTED] bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van de bodemprocedure om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in incident te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de in dit vonnis gespecificeerde Gemeenschapsmerken van Tommy Hilfiger in de Europese Unie en op de in dit vonnis gespecificeerde Beneluxmerken in de Benelux alsmede elk onrechtmatig handelen als hiervoor omschreven jegens Tommy Hilfiger, waaronder begrepen te staken en gestaakt te houden het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren en verhandelen van inbreukmakende kleding voorzien van de merken;

7.5. veroordeelt de betreffende gedaagde om aan Tommy Hilfiger een dwangsom te betalen van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dan wel – ter keuze van Tommy Hilfiger – van € 5.000,- voor ieder product waarmee niet aan de onder 7.2-7.4 genoemde veroordelingen wordt voldaan, tot een maximum van € 1.000.000,- is bereikt;

7.6. verklaart het onder 7.2 tot en met 7.5 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

7.7. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

7.8. wijst het meer of anders incidenteel gevorderde af;

in het vrijwaringsincident

7.9. wijst de incidentele vordering af;

7.10. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

7.11. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **25 september 2013** voor conclusie van antwoord;

7.12. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het bijzijn van de griffier in het openbaar uitgesproken op 28 augustus 2013.

