

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/447053 / HA ZA 13-808

### Vonnis van 1 oktober 2014

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht  
**BURBERRY LTD**,  
gevestigd te London, Groot-Brittannië,
2. de vennootschap naar vreemd recht  
**CHANEL**,  
gevestigd te Neuilly-Sur-Seine, Frankrijk,
3. de vennootschap naar vreemd recht  
**KABUSHIKI KAISHA MIYAKE DESIGN JIMUSHO**,  
gevestigd te Tokyo, Japan,
4. de vennootschap naar vreemd recht  
**ZINO DAVIDOFF S.A.**,  
gevestigd te Fribourg, Zwitserland,
5. de vennootschap naar vreemd recht  
**PROCTER & GAMBLE BUSINESS SERVICES CANADA COMPANY**,  
gevestigd te Halifax, Canada,
6. de vennootschap naar vreemd recht  
**PARFUMS CHRISTIAN DIOR**,  
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
7. de vennootschap naar vreemd recht  
**ADIDAS AG**,  
gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
8. de vennootschap naar vreemd recht  
**FACTON LTD**,  
gevestigd te Budapest, Hongarije  
eiseressen,  
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

[X],  
wonende te Haarlem,  
gedaagde,  
advocaat: voorheen mr. M. Kashyap te Amsterdam, thans onttrokken

Partijen zullen hierna enerzijds Burberry c.s. (in enkelvoud) en anderzijds [X] genoemd worden en Burberry c.s. ieder afzonderlijk Burberry, Chanel, Issey Miyake, Davidoff,

---

Procter & Gamble, Christian Dior, Adidas en Facton. Voor Burberry c.s. is de zaak behandeld door mrs. C.S. Mastenbroek en N.N. van der Laan, beiden advocaat te Amsterdam en voor [X] door de advocaat voornoemd.

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonniss van 12 maart 2014 (hierna: het tussenvonniss);
- de akte vermeerdering van eis van 26 maart 2014 van Burberry c.s.;
- de akte vermeerdering van eis (met correctie) van 30 april 2014 van Burberry c.s.;
- de akte overlegging producties 23 en 27-30 van 30 april 2014 van Burberry c.s.

1.2. De advocaat van [X] heeft zich op 28 mei 2014 onttrokken. Vervolgens heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld nadat [X] daartoe in de gelegenheid is gesteld.

1.3. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

1.4. De rechtbank hanteert hierna de termen als gedefinieerd in het tussenvonniss.

## **2. Het geschil**

2.1. Burberry c.s. wenst haar eis met betrekking tot de gestelde inbreuk van 14 juni 2013 (te weten, het aanbieden ter verkoop van vijf paar schoenen die naar stelling van Burberry c.s. inbreuk maken op de merkrechten van Burberry) te vermeerderen in die zin dat zij niet alleen artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo maar ook de artikelen 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE en 9 lid 1 sub c GMVo aan haar eis ten grondslag legt.

2.2. Voorts verzoekt Burberry c.s. in de akte vermeerdering van eis (met correctie) om de definitie van “Inbreukmakende Producten” zoals omschreven in punt 44 van de dagvaarding als volgt aan te vullen:

Inbreukmakende Producten: “alle in de Europese Unie door gedaagde ingekochte, geleverd gekregen, (al dan niet door derden voor gedaagde) in voorraad gehouden, verkochte en/of geleverde producten met daarop aangebracht de merken van de merkhouders) en/of een teken dat overeenstemt met de merken van de merkhouders) al dan niet voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, waarvan door gedaagde niet wordt aangetoond dat hij toestemming van de merkhouders) hiertoe heeft verkregen, waarbij al dan niet bij het publiek verwarring kan ontstaan en/of indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken van eiseressen, inhoudende het gevaar van associatie met de merken (inbreuken op grond van de artikelen 2.20 lid 1 sub a - c BVIE en 9 lid 1 sub a - c GMVo).”

---

### 3. De verdere beoordeling

3.1. De rechtbank volhardt bij hetgeen bij tussenvonnis is overwogen en beslist.

#### *Vermeerdering van eis*

3.2. De advocaat van [X] heeft zich onttrokken op de roldatum waarop [X] kon antwoorden op de akte vermeerdering van eis en de akte overlegging producties van Burberry c.s. Voor [X] heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld nadat hij daartoe in de gelegenheid is gesteld. [X] heeft geen bezwaar gemaakt tegen de vermeerdering van eis noch heeft hij daarop geantwoord. De rechtbank laat zodoende de vermeerdering van eis toe.

#### *Inbreuk op 14 juni 2013*

3.3. De rechtbank heeft in het tussenvonnis in 4.7 beslist dat het verweer van [X] tegen de gestelde inbreuk op 14 juni 2013 (het aanbieden van vijf paar schoenen) slaagt en dat van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE dan wel artikel 9 lid 1 sub a GMVO geen sprake is omdat de print op de schoenen niet gelijk is aan het Burberry beeldmerk (opgenomen in 2.2.3 van het tussenvonnis). Burberry c.s. heeft met de vermeerdering van eis de grondslag waarop zij haar inbreukverbod vordert, vermeerderd. Thans legt zij ook de artikelen 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE en 9 lid 1 sub b en c GMVo aan haar eis ten grondslag. Zij voert hiertoe aan dat de door [X] aangeboden schoenen een print bevatten die verwarringwekkend overeenstemmend is met de (algemeen) bekende beeldmerken van Burberry die zijn ingeschreven voor dezelfde waren (opgenomen in 2.2.3 en 2.2.5. van het tussenvonnis). Ook voert zij aan dat door het gebruik, zonder geldige reden, door deze print ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de beeldmerken. Door de verkoop van goedkope imitaties van de producten van Burberry lift [X] mee op de marketinginspanningen van Burberry en trekt hij ongerechtvaardigd voordeel uit de merken van Burberry, aldus Burberry c.s.

3.4. Als niet weersproken staat vast dat [X] op 14 juni 2013 schoenen heeft aangeboden met een print die verwarringwekkend overeenstemt met de beeldmerken van Burberry die zijn ingeschreven voor onder meer dezelfde waren. Daarmee is sprake van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo. Aan de grondslag inbreuk 'sub c' komt de rechtbank niet toe. Gesteld noch gebleken is dat Burberry c.s. een afzonderlijk belang heeft bij de vaststelling van inbreuk op die grondslag.

#### *Inbreuk op 12 december 2012*

3.5. Wat betreft de gestelde merkinbreuk door [X] op 12 december 2012 heeft de rechtbank Burberry c.s. in het tussenvonnis toegelaten te bewijzen dat [X] op genoemde datum waren voorzien van één of meer van de merken van ieder van Burberry c.s. heeft aangeboden en/of daartoe in voorraad had.

3.6. Burberry c.s. heeft als bewijsmiddel opnieuw overgelegd het reeds in het geding

---

gebrachte rapport van React over de inbewaarneming van goederen op 12 december 2012 (productie 23). Op het bijbehorende overzicht is vermeld dat het ging om 47 Adidas producten, 91 Burberry producten, 5 G-Star producten, 23 Chanel producten, 3 Issey Miyake producten, 5 Davidoff producten, 3 Hugo Boss producten en 2 Christian Dior producten (zie 2.17 en 2.18 van het tussenvonnis), oftewel om waren voorzien van de merken die Burberry c.s. in deze procedure inroept. Aanvullend heeft zij overgelegd een kopie van de aangifte die op 21 december 2012 is gedaan aangaande de constatering van namaakproducten zoals aangeboden/in voorraad gehouden door [X] op 12 december 2012 (productie 27). Ook heeft zij overgelegd schriftelijke verklaringen van de controleurs van React, Comvalius en Doedijns (producties 28 en 29). Zij verklaren beide dat zij op 12 december 2012 op de marktkraam van [X], die zij beiden reeds kenden, kleding hebben aangetroffen en dat van een persoonsverwisseling met [Y] geen sprake is.

3.7. De overgelegde bewijsstukken zijn voldoende om het bewijs geleverd te achten. [X] heeft de bewijsstukken niet weersproken en geen tegenbewijs geleverd hoewel hij daartoe in de gelegenheid is gesteld. Dit betekent dat vast is komen te staan dat [X] op 12 december 2012 waren voorzien van één of meer van de merken van ieder van Burberry c.s. heeft aangeboden en/of daartoe in voorraad had. Dat bij die stand van zaken gehandeld is in strijd met artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 1 sub a GMVo zoals Burberry c.s. stelt, is door [X] niet betwist. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat sprake is van merkinbreuk.

#### *Slotsom*

3.8. In het tussenvonnis in 4.9 heeft de rechtbank reeds overwogen dat [X] op 24 april 2013 waren voorzien van een G-star merk en/of van een Adidas merk in voorraad had en op 18 december 2013 waren voorzien van een Burberry merk en dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op de Gemeenschapsmerken van de betreffende merkhouders op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en op de Beneluxmerken, althans de internationale merken met gelding in de Benelux, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Uit het voorgaande volgt dat [X] ook op 12 december 2012 inbreuk heeft gemaakt op (ieder van) de ingeroepen merken van Burberry c.s. op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Tot slot heeft hij op 14 juni 2013 inbreuk gemaakt op de beeldmerken van Burberry op grond van artikel 9 lid 1 onder a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE.

#### *Vorderingen*

3.9. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de merken is dientengevolge toewijsbaar. De rechtbank zal gelet op artikel 98 lid 1 GMVo het verbod opleggen voor de Gemeenschap voor wat betreft de Gemeenschapsmerken en voor de Benelux voor wat betreft de Beneluxmerken althans de internationale merken met gelding in de Benelux. De rechtbank zal daarbij de “inbreukmakende producten” definiëren als in het dictum vermeld. Aanleiding voor een uitgebreidere definitie zoals door Burberry c.s. is voorgesteld, ziet de rechtbank niet en is door Burberry c.s. ook niet toegelicht.

3.10. Ten aanzien van de gevorderde schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. Ingevolge het bepaalde in artikel 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE volgt uit de vaststelling van merkinbreuk dat Burberry c.s. recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade.

---

3.11. Burberry c.s. stelt dat de schade die zij lijdt, bestaat uit reputatieschade, winstderving en geleden verlies, verlies aan marktaandeel, morele schade en afbreuk aan de commerciële waarde van de merken. Burberry c.s. heeft gesteld dat zij nog geen inzage heeft in de omvang van het inbreukmakende handelen van [X].

3.12. Vast staat dat [X] van ieder van Burberry c.s. inbreukmakende producten voorhanden heeft gehad voorzien van de merken van Burberry c.s. die in beslag zijn genomen. De rechtbank acht de mogelijkheid dat Burberry c.s. hierdoor schade heeft geleden aannemelijk. Daarbij gaat het om schade na 2 juli 2012 nu voor de periode daarvoor finale kwijting is verleend (zie 4.3 van het tussenvonnis). Burberry c.s. heeft aangevoerd dat gelet op alle omstandigheden (die zij in de dagvaarding heeft benoemd) een geschat bedrag van €25,- per inbreukmakend product als een redelijke en evenredige schadevergoeding voorkomt. Nu Burberry c.s. desgevraagd heeft verklaard dat de winstderving van Burberry c.s. per product verschilt en zij voorts niet nader heeft onderbouwd hoe zij tot het bedrag van €25,- is gekomen, en overigens nog opgave dient te worden gedaan van de aantallen inbreukmakende producten (zoals hierna overwogen), kan de rechtbank de schade thans niet begroten en dient de hoogte van die schade bij staat te worden opgemaakt. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar. Hetzelfde geldt voor de gevorderde wettelijke rente vanaf de dag van dagvaarding. Nu gesteld noch gebleken is wat naast de toe te wijzen schadevergoeding het belang is van een verklaring voor recht dat [X] aansprakelijk is voor de schade die Burberry c.s. lijdt als gevolg van zijn inbreukmakend handelen zal die verklaring voor recht worden afgewezen.

3.13. Naast schadevergoeding vordert Burberry c.s. winstafdracht. [X] heeft verweer gevoerd tegen de gevorderde winstafdracht met de stelling dat hij geen winst heeft gemaakt omdat de inbreukmakende producten in beslag zijn genomen. Dit verweer faalt. Nu de omvang van de inbreuk nog niet vast staat, staat ook niet vast dat [X] geen winst heeft gemaakt.

3.14. Ook betwist hij te kwader trouw te hebben gehandeld omdat geen sprake is van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk gelet op het door hem gevoerde verweer.

3.15. De rechtbank verwerpt dit verweer. In het arrest Ondeo/Michel (Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, LJN BC6935) heeft het Benelux Gerechtshof uitleg gegeven aan het vereiste van kwade trouw dat gesteld wordt aan een vordering tot winstafdracht (thans in artikel 2.21 lid 4 BVIE). Het Hof oordeelde, kort gezegd, dat daarvan geen sprake is indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit laatste is volgens de rechtbank niet het geval. De vordering tot winstafdracht is dan ook toewijsbaar.

3.16. [X] heeft voorts betwist dat de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht kunnen cumuleren. Cumulatie van winstafdracht en schadevergoeding is naar de stand van de rechtspraak slechts in beperkte zin mogelijk in die zin dat niet cumulatief zowel een vergoeding van schade als gevolg van winstderving als winstafdracht gevorderd kan worden. Andere vormen van schade kunnen derhalve wel samengaan met een vordering tot winstafdracht. Dit betekent dat Burberry c.s. slechts een gerechtvaardigd belang bij winstafdracht heeft, voor zover er geen sprake is van cumulatie daarvan met een (in een

---

schadestaat procedure toe te wijzen) schadevergoeding als gevolg van winstderving van Burberry c.s. zelf. De winstafracht- en schadevergoedingsvordering zijn derhalve slechts toewijsbaar, vanaf 2 juli 2012, in ‘en/of’ vorm onder de voorwaarde dat ze niet cumulatief als hiervoor bedoeld ten uitvoer worden gelegd.

3.17. Burberry c.s. vordert een bevel aan [X] om rekening en verantwoording af te leggen over zijn leveranciers en afnemers (niet-zijnde consumenten), inkoop aantallen en inkoop prijzen. [X] heeft zich tegen deze vordering verweerd, stellende dat hij informatie over leveranciers reeds heeft verstrekt voor zover hij die heeft. De rechtbank verwerpt dit verweer. In 4.6 van het tussenvonnissen heeft de rechtbank vastgesteld dat de informatie van de groothandel niet kan worden gelinkt aan de in beslag genomen producten en de mededeling dat de producten die op 26 april 2013 in beslag zijn genomen van Twan Trade GmbH afkomstig zijn niet met stukken is onderbouwd. Verder geldt dat de omvang van de inbreuk nog niet vaststaat. Door [X] is tot dusver geen informatie verstrekt over inkoop prijzen per inbreukmakend product. De bezwaren van [X] tegen de gevorderde opgave overtuigen de rechtbank dan ook niet. De rechtbank zal [X] bevelen aan Burberry c.s. informatie te verstrekken als in het dictum verwoord.

3.18. De rechtbank is van oordeel dat ook de gevorderde accountantsverklaring toewijsbaar is. [X] heeft zich hier niet tegen verweerd. De opgave dient te worden voorzien van een door [X] te bekostigen verklaring van een accountant (RA of AA) waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd aan de hand van de administratie van [X] en dat, voor zover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voor zover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. De termijn voor de opgave zal worden bepaald op drie maanden omdat de gevorderde termijn van 14 werkdagen gelet op de verificatie door een accountant te kort wordt geacht voor een juiste uitvoering.

3.19. De vordering die ziet op afgifte van inbreukmakende producten ter vernietiging wordt toegewezen. [X] heeft toewijzing wat betreft de in beslag genomen inbreukmakende producten niet betwist. De rechtbank verwerpt het verweer van [X] dat de vordering voor het overige dient te worden afgewezen omdat hij geen inbreukmakende producten meer in zijn bezit heeft. Burberry c.s. heeft ter zitting, naar het oordeel van de rechtbank terecht, aangevoerd wel belang te hebben bij die vordering nu is gebleken dat [X] zijn voorraad steeds aanvult nadat waren in beslag zijn genomen zodat niet valt uit te sluiten dat dit ook nu het geval is.

3.20. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als hierna opgenomen in het dictum.

3.21. Hetgeen partijen overigens nog hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

#### *Proceskosten*

3.22. [X] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Burberry c.s. heeft onder overlegging van specificaties aangevoerd dat de door haar op basis van artikel 1019h Rv gevorderde werkelijke kosten tot en met de

---

comparitie en inclusief verschotten €24.252,29 bedragen. Bij de akte overlegging producties heeft zij haar aanvullende kosten onder overlegging van een specificatie begroot op €2.688,50 inclusief verschotten. [X] heeft de kosten die zijn gemaakt tot aan de comparitie betwist met de stelling dat deze onredelijk hoog zijn gelet op het feit dat het een eenvoudige zaak betreft en Burberry c.s. hier met twee gespecialiseerde advocaten aan heeft gewerkt zodat hiervoor dubbele kosten worden gerekend. De rechtbank gaat ervan uit dat [X]'s betwisting ook heeft te gelden voor de kosten gemaakt na de comparitie. Burberry c.s. heeft de dubbele kosten weliswaar betwist maar heeft geen verklaring gegeven voor het feit dat op of omstreeks dezelfde data beide advocaten voor vergelijkbare werkzaamheden tijd hebben geschreven. Gelet op het feit dat het hier naar het oordeel van de rechtbank een eenvoudige bodemzaak betreft, zullen de toe te wijzen kosten worden beperkt tot het in de indicatietarieven in IE-zaken vermelde bedrag van €8.000,- voor werkzaamheden van de advocaat te vermeerderen met het griffierecht van €589,-, de explootkosten van €94,45 en overige kosten (die met name zien op de beslagen) van €3.386,27 derhalve tot een bedrag van in totaal €11.386,27.

#### **4. De beslissing**

De rechtbank

4.1. beveelt [X] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de in het tussenvonnis vermelde (i) Gemeenschapsmerken van Burberry c.s. in de Europese Gemeenschap en (ii) Beneluxmerken en de internationale merken van Burberry c.s. met gelding in de Benelux in de Benelux, te staken en gestaakt te houden, waaronder het importeren, het te koop aanbieden, het in de handel brengen van en daartoe in voorraad houden van producten voorzien van één of meer van de merken die niet door of met toestemming van de betreffende merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht (hierna: Inbreukmakende Producten);

4.2. beveelt [X] om op eigen kosten binnen drie maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Burberry c.s., schriftelijk en voorzien van een verklaring door een accountant als nader omschreven in overweging 3.17 een met administratieve bescheiden gestaafde opgave te doen over de periode van 2 juli 2012 tot aan de betekening van dit vonnis van:

- a) de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de Inbreukmakende Producten betrokken personen, niet zijnde consumenten, waaronder de namen en adressen van alle leveranciers;
- c) de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten gerangschikt per type die door [X] is ingekocht;
- d) de door [X] voor die Inbreukmakende Producten gerangschikt per type betaalde inkooprijzen;

4.3. beveelt [X] om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis alle Inbreukmakende Producten die [X] onder zich heeft en alle Inbreukmakende Producten die in conservatoir beslag zijn genomen namens Burberry c.s., aan Burberry c.s. af te geven ter vernietiging op een door Burberry c.s. te bepalen plaats en op kosten van [X];

---

4.4. bepaalt dat [X] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 4.1 en/of 4.2 en/of 4.3 bepaalde, aan Burberry c.s. een dwangsom verbeurt van €2.500,- per dag dat, of € 500,- per product waarmee, ter keuze van Burberry c.s., [X] in strijd handelt met een van die bevelen, met een maximum van in totaal te verbeuren dwangsommen van €50.000,-;

4.5. veroordeelt [X] tot (i) het betalen van de door Burberry c.s. na 2 juli 2012 geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of, ter keuze van Burberry c.s., tot (ii) afdracht van de door [X] na 2 juli 2012 met de inbreuk genoten nettowinst en vergoeding van de door Burberry c.s. als gevolg van de inbreuk geleden schade anders dan winstderving op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, in beide gevallen vermeerderd met de wettelijke rente over het bedrag vanaf de datum van het vonnis tot de dag van volledige voldoening;

4.6. veroordeelt [X] in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Burberry c.s. begroot op €11.386,27;

4.7. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

4.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 1 oktober 2014.