

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

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

### Vonnis van 12 maart 2014

in de zaak van

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

tegen

[X],  
wonende te Haarlem,  
gedaagde,  
advocaat mr. M. Kashyap te Amsterdam,

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:

- de dagvaarding van 10 juni 2013 met producties 1 tot en met 24;
- de conclusie van antwoord van 18 september 2013 met producties 1 t/m 5;
- het tussenvonnissen van 2 oktober 2013, waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de beschikking van 21 oktober 2013, waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 27 januari 2013;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 27 januari 2013 met de daarin genoemde stukken (waaronder de akte aanvullende producties 25 en 26 van Burberry c.s. en de akte aanvullende productie 6 van [X]);
- de brief van 31 januari 2014 zijdens Burberry c.s. met de volmachten aan SNB-React (hierna: React) van Burberry c.s. als verzocht tijdens de comparitie van partijen.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Burberry c.s. is krachtens inschrijving in diverse merkenregisters houdster van diverse merken voor uiteenlopende producten. De hierna opgenomen merken van Burberry c.s. worden hierna gezamenlijk aangeduid als de merken.

2.2. Burberry is houdster van de volgende merkrechten:

2.2.1. Het Beneluxwoordmerk BURBERRY, dat op 14 mei 1971 is gedeponerd en ingeschreven onder nummer 32091 voor waren in klassen 24 en 25;

2.2.2. Het Gemeenschapswoordmerk BURBERRY, ingeschreven onder nummer 1058312 op 27 maart 2000 voor waren in klassen 3, 18 en 25;

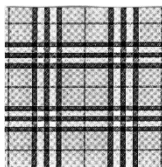
2.2.3. Het volgende Beneluxbeeldmerk, dat op 10 juni 1982 is gedeponerd en ingeschreven onder nummer 380889 voor waren in klassen 18, 24 en 25 (hierna: het Burberry beeldmerk):



2.2.4. Het volgende Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven onder nummer 1591577 op 5 februari 2002 voor waren in klassen 3, 9 en 35:



2.2.5. Het volgende Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 3950037 op 18 mei 2006 voor waren en diensten in klassen 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 en 35:



2.3. Adidas is houdster van:

2.3.1. Het volgende Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 005271580 op 3 juli 2007 voor waren en diensten in klassen 3, 9, 14, 18, 25, 28 en 41:

**adidas**

2.3.2. Het volgende internationale beeldmerk met gelding in de Benelux, ingeschreven onder nummer 487580 op 25 augustus 1984 voor waren in klassen 18, 25 en 28:

**adidas**

2.3.3. Het internationale beeldmerk met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 469033 op 3 april 1982 voor waren in klasse 25:



2.4. Facton is houdster van:

2.4.1. Het Beneluxwoordmerk G-STAR, dat is gedeponerd op 7 april 1994 en ingeschreven onder nummer 545551 voor waren in klassen 3, 18 en 25;

2.4.2. Het volgende Beneluxbeeldmerk, dat op 10 april 2006 is gedeponerd en ingeschreven onder nummer 799056 voor waren in klassen 18, 25 en 35:



2.4.3. Het volgende Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven onder nummer 3331857 op 1 juni 2005 voor waren en diensten in klassen 3, 18, 25 en 35:



2.4.4. Het volgende Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven onder nummer 1659895 op 3 september 2001 voor waren in klassen 3, 18 en 25:



2.5. Chanel is houdster van:

2.6. Het internationale woordmerk CHANEL met gelding in de Benelux, ingeschreven onder nummer 201151 op 15 juni 1957 voor waren in klassen 01, 02, 05, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 en 34;

2.7. Het internationale woordmerk CHANEL met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 318753 op 11 augustus 1966 voor waren in klassen 01 t/m 17, 19, 21, 22, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 en 42;

2.8. Issey Miyake is houdster van het volgende Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven onder nummer 000071175 op 18 november 1998 voor waren en diensten in klassen 03, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, en 42:

## **ISSEY MIYAKE**

2.9. Davidoff is houdster van:

2.9.1. Het internationale woordmerk DAVIDOFF met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 467510 op 27 januari 1982 voor waren in klassen 03, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 33 en 34;

2.9.2. Het internationale beeldmerk met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 596413 op 7 december 1992 voor waren in klassen 03, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32 en 33:



2.10. Procter & Gamble is licentiehoudster van Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, gevestigd te Metzingen, Duitsland, die houdster is van de navolgende merken en die Procter & Gamble toestemming heeft verleend om die merken op eigen naam maar ten behoeve van de merkhouder te handhaven:

---

2.10.1. Het internationale woordmerk HUGO BOSS met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 482758 op 2 februari 1984 voor waren in klassen 03, 09, 14, 18 en 25;

2.10.2. Het Gemeenschapswoordmerk HUGO BOSS ingeschreven onder nummer 000049254 op 26 maart 2008 voor waren en diensten in klassen 03, 09, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 en 42;

2.10.3. Het internationale beeldmerk met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 728257 op 20 januari 2000 voor waren in klasse 03:



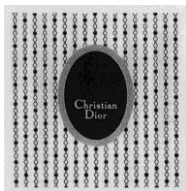
2.10.4. Het Gemeenschapsbeeldmerk dat is ingeschreven onder nummer 002690964 op 16 juli 2007 voor waren in klasse 03:



2.11. Christian Dior is houdster van:

2.11.1. Het internationale woordmerk CHRISTIAN DIOR met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 202456 op 8 augustus 1957 voor waren in klassen 03, 09, 14, 18 en 25;

2.11.2. Het internationale beeldmerk met gelding in de Benelux ingeschreven onder nummer 642260 op 7 september 1995 voor waren in klasse 03:



2.11.3. Het Gemeenschapswoordmerk CHRISTIAN DIOR ingeschreven onder nummer 000329409 op 16 oktober 1998 voor waren in klassen 03, 05, 08 en 21.

2.12. Burberry c.s. is aangesloten bij React dat zich richt op de bestrijding van de handel in namaakproducten.

- 
- 2.13. [X] drijft een eenmanszaak onder de naam “[X]”. Hij verkoopt textiel, kleding en schoenen, onder andere in een kraam op het marktplein ’40-’45 in Amsterdam en op de markt in Amsterdam Osdorp.
- 2.14. Op 19 maart 2011, 23 april 2011 en 18 juni 2011 heeft een controleur van React geconstateerd dat [X] producten voorzien van diverse van de merken op de markt verkocht. [X] heeft op genoemde data een onthoudingsverklaring getekend tegenover React en de bij React aangesloten rechthebbenden. Daarbij deed hij tevens afstand van de aangetroffen producten.
- 2.15. De rechtbank Den Haag heeft [X] bij bodemvonnis van 4 april 2012 geboden om elke inbreuk op de merkrechten van Burberry, Adidas en Facton en nog vier andere merkhouders te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom en hem veroordeeld om opgave te doen, alle inbreukmakende producten af te geven ter vernietiging en schadevergoeding dan wel winst te betalen en de proceskosten van de eiseressen te vergoeden.
- 2.16. Vervolgens hebben partijen bij voornoemde bodemprocedure een regeling getroffen. [X] heeft in een onthoudingsverklaring van 2 juli 2012 aan React inclusief de daarbij aangesloten leden (die niet bij naam in die onthoudingsverklaring zijn genoemd) en aan de eiseressen in de hiervoor genoemde bodemprocedure verklaart dat hij ieder gebruik van hun intellectuele eigendomsrechten zou staken en gestaakt zou houden op straffe van een vrijwillig te verbeuren boete van € 1.000,- voor iedere dag of iedere keer dat hij genoemde verklaring schendt.
- 2.17. Tot de gedingstukken in deze procedure behoort een rapport opgesteld door een controleur van React op 15 december 2012 over een inbewaarneming van goederen op 12 december 2012 op marktplein ’40-’45 in Amsterdam. In dat rapport (Burberry c.s. productie 23, pagina 2) staat onder meer:

***Chronologisch verslag / d.d.: 12-12-2012/ TIJD: 10:00 uur:***

*Op bewuste dag wordt door controleurs Doedijns & Comvalius eerst vastgesteld dat betreffende persoon zich op de Markt (Plein 40-45) bevindt en zich aldaar schuldig maakt aan de verkoop van namaak producten. Eveneens wordt door hen vastgesteld dat een Volkswagen Caddy voorzien van kenteken [xxx], kleur Zilvergrijs, zich naast de marktkraam bevindt.*

*Deze VW Caddy is zichtbaar vol met goederen en aan het voertuig is tevens bevestigd een zijl dienende als bescherming tegen de regen voor de zich onder en op de marktkraam bevindende goederen. Deze VW Caddy staat op naam van Dhr. [X], hetgeen bij REACT bekend is n.a. v. eerdere betrokkenheid van Dhr. [X] bij de verkoop van namaak goederen en de afstand daarvan aan REACT.*

*Ten slotte wordt eveneens geconstateerd dat ook een aanhanger met daarin goederen zich naast/achter de kraam van dhr. [X] staat geparkeerd.*

***TIJD: 10:30-13:30***

---

*[...] Vervolgens zijn 2 marktkramen aangetroffen met namaakgoederen. Een daarvan heeft geopteerd voor civielrechtelijke afdoening.*

*M.b.t. de andere aanbieder, Dhr. [X], zijn aan hem beide opties voorgehouden. In eerste instantie gaf dhr. [X] aan dat de goederen niet van hem zouden zijn. De eigenaar werd vervolgens door hem aangewezen maar deze ontkende in alle toonaarden de eigenaar te zijn. Direct daarop aansluitend gaf dhr. [X] aan dan "toch" de eigenaar te zijn en verklaarde zich eveneens bereid tot civiele afdoening via REACT. Hij gaf daartoe zijn rijbewijs af aan de REACT controleur zodat deze de gegevens op de daartoe te ondertekenen , afstands- en onthoudingsverklaring te kunnen overnemen.*

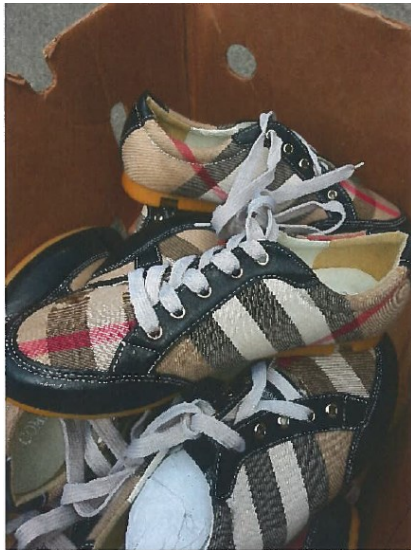
*De desbetreffende controleur, heeft vervolgens aan Dhr. [X] gevraagd of de auto voorzien van kenteken [xxx] aan hem toebehoorde. Dhr [X] ontkende. Toen de controleur hem daarop antwoordde, "waarom de auto dan op zijn naam stond?", en "van wie hij dan wel was?", heeft Dhr. [X] klaarblijkelijk de instructie aan een 3<sup>e</sup> persoon gegeven de bewuste auto te verwijderen. Gezien de omstandigheid dat de auto en haar kenteken reeds bekend waren bij de ter plekke aanwezige Politie & marktmeester, werd vervolgens een stopteken aan de bestuurder van deze auto gegeven die trachtte de auto van het marktplein te ontkomen.*

*De bestuurder is uitgestapt. Vervolgens heeft Dhr. [X] kans gezien in te stappen en heeft hij verzocht aan de marktmeester de auto even om de hoek te kunnen parkeren. Daar is klaarblijkelijk toestemming toe verleend. Vervolgens is Dhr. [X] Fash met grote snelheid en met grote veronachtzaming voor het overige verkeer, onder toezien oog van aanwezige Politie, met onbekende bestemming vertrokken. Daarbij aantekende dat het voertuig vol geladen was met goederen. [...]*

2.18. Onderdeel van het rapport is een overzicht waarop staat vermeld - onderverdeeld per merkhouder - welk soort product en het aantal daarvan in beslag is genomen. Het ging hierbij 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, dus in totaal om 655 producten.

2.19. Op 26 april 2013 heeft Burberry c.s., met verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, in de woning van [X] conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op tien stuks kleding waarvan drie stuks voorzien van een G-Star merk en vier stuks voorzien van een Adidas merk. Ook is conservatoir beslag gelegd op onroerend goed van [X].

2.20. Op 14 juni 2013 heeft Burberry c.s. conservatoir beslag doen leggen op een vijftal paar schoenen op marktplein '40-'45 in Amsterdam omdat die naar stelling van Burberry c.s. inbreuk maken op de merkrechten van Burberry. Van de schoenen is de volgende afbeelding gemaakt:



2.21. Op 18 december 2013 heeft de politie Kennemerland uit een bestelbus die op naam stond van [X] en die geparkeerd stond voor zijn woning een partij goederen in beslag genomen waaronder kleding en sjaals voorzien van één of meer van de Burberry merken. Op 19 december 2013 heeft de politie monsters verstrekt aan React die heeft geconstateerd dat het gaat om namaakproducten.

### **3. Het geschil**

3.1. Burberry c.s. vordert - samengevat - na vermindering van eis, bij vonnis voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een verbod op inbreuk op de merken van Burberry c.s., opgave van gegevens van leveranciers en afnemers niet zijnde consumenten en van aantallen inbreukmakende producten met vermelding van inkooprijzen en leverdata, afgifte ter vernietiging van de voorraad en van in beslag genomen producten, alles met bepaling van dwangsommen, alsmede een veroordeling tot betaling van de genoten netto-winst en een verklaring voor recht dat [X] aansprakelijk is voor schade van Burberry c.s. met veroordeling van [X] tot betaling van een schadevergoeding van € 25,- per inbreukmakend product, te berekenen aan de hand van de opgave althans nader op te maken bij staat, met veroordeling van [X] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Burberry c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [X] zich herhaaldelijk in Nederland bezig heeft gehouden met het vervoeren, opslaan of in voorraad houden, aanbieden en/of verhandelen van producten (zoals kleding, parfum en schoenen) voorzien van (één of meer van) de merken, terwijl deze producten niet door of met toestemming van Burberry c.s. zijn geproduceerd en/of in de EER in het verkeer zijn gebracht. De herkomstfunctie en de kwaliteitsgarantiefunctie van de merken zijn in het geding. Burberry c.s. stelt dat er sprake is van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a en lid 2 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) voor zover zij zich baseert op Gemeenschapsmerken, en in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) voor zover zij zich baseert op Beneluxmerken. Burberry c.s. stelt door het handelen van [X] schade te lijden die bestaat



---

uit onder meer reputatieschade, winstderving, geleden verlies aan marktaandeel, morele schade en afbreuk aan de commerciële waarde van de merken. De schade kan niet exact worden berekend maar Burberry c.s. schat die schade op een bedrag van € 25,- per inbreukmakend product. Burberry c.s. heeft naast schadevergoeding recht op winstafdracht die zij eveneens schat op € 25,- per inbreukmakend product. [X] is in ieder geval sinds de eerste constatering van inbreuk te kwader trouw, aldus Burberry c.s.

3.3. [X] voert verweer.

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

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

##### *Bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen van Burberry c.s. zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [X] in Nederland zijn woonplaats heeft.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken dan wel op internationale merken met gelding in de Benelux geldt het volgende. In een recent arrest heeft het Gerechtshof Den Haag<sup>1</sup> geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van deze opvatting is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Burberry c.s. op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat [X] in Nederland woonplaats heeft. De rechtbank is relatief bevoegd nu de bevoegdheid niet is bestreden (artikel 110 Rv), althans gezien de sterke verknochtheid van de vorderingen met het overigens gevorderde.

##### *Inbreuk*

4.3. [X] betwist de gestelde merkinbreuk en heeft daartoe allereerst aangevoerd dat hem met het ondertekenen van de onthoudingsverklaring van 2 juli 2012 (hiervoor vermeld in 2.16) finale kwijting is verleend voor inbreuken die zouden zijn gemaakt vóór die datum en de ingestelde vorderingen derhalve slechts kunnen zien op handelingen verricht na die datum. Nu Burberry c.s. dit niet heeft weersproken, zal de rechtbank daarvan uit gaan.

4.4. Dit betekent dat in de onderhavige procedure aan de orde is of [X] inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Burberry c.s. na 2 juli 2012, hetgeen hij betwist.

4.5. Wat betreft de gestelde merkinbreuk door [X] op 12 december 2012 op het marktplein '40-'45 in Amsterdam overweegt de rechtbank als volgt. Burberry c.s. stelt zich onder verwijzing naar het rapport van React (hiervoor vermeld in 2.17 en 2.18) op het standpunt dat [X] op genoemde datum waren voorzien van één of meer van de merken van

<sup>1</sup> Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

---

ieder van Burberry c.s. heeft aangeboden althans daartoe in voorraad had, terwijl die waren niet door of met toestemming van Burberry c.s. zijn geproduceerd en/of in de EER in het verkeer zijn gebracht. [X] betwist niet dat hij die dag aanwezig was op die markt noch dat hij een zeil had gespannen tussen zijn auto en zijn marktkraam, zoals in het rapport van React is vermeld. Hij betwist echter dat hij die dag waren voorzien van de merken aanbod dan wel in voorraad had. Vanwege het slechte weer had hij zijn kraam niet ingericht, zo stelt hij. [X] betwist ook dat hij na dit eerst te hebben ontkend, tegenover de controleurs van React heeft verklaard de eigenaar te zijn van de betreffende goederen. [X] heeft aangevoerd dat de controleurs van React hem vermoedelijk hebben verward met de heer [Y], de uitbater van de marktkraam naast hem. Nu de stellingen van Burberry c.s. enerzijds door Burberry c.s. zijn onderbouwd en anderzijds door [X] gemotiveerd zijn weersproken, staat niet vast dat [X] op 12 december 2012 waren voorzien van één of meer van de merken van ieder van Burberry c.s. heeft aangeboden althans daartoe in voorraad had. Daarom zal de rechtbank Burberry c.s., op wie op dit punt de bewijslast rust, opdragen haar stellingen te bewijzen. Burberry c.s. heeft daartoe ook een concreet bewijsaanbod gedaan.

4.6. De rechtbank verwerpt het betoog van [X] dat de op 26 april 2013 in beslag genomen waren, waarvan één product voorzien was van een G-Star merk en vier van een Adidas merk, geen inbreuk maken op de merkrechten van Burberry c.s. omdat het zou gaan om originele van de merkhouders afkomstige waren die hij legaal heeft gekocht bij een groothandel in Voorburg. De rechtbank begrijpt dat [X] hiermee een beroep doet op uitputting van de merkrechten van Burberry c.s. als bedoeld in artikel 13 lid 1 GMVo en artikel 2.23 lid 3 BVIE. Ook indien [X] de in beslag genomen waren daadwerkelijk zou hebben ingekocht bij voornoemde groothandel, hetgeen niet uit de door [X] overgelegde stukken (een ongedateerde handgeschreven factuur en een bankafschrift van 31 juli 2012) blijkt, dient het beroep op uitputting te worden verworpen. Ten eerste omdat [X] onvoldoende heeft gemotiveerd dat sprake is van originele van de merkhouder afkomstige waren. De verklaring van de eigenaar van de groothandel "*ik verkoop alleen originele kleding*" is daartoe in ieder geval onvoldoende. En ten tweede omdat [X] niet gemotiveerd heeft gesteld dat de betreffende waren door of met toestemming van Burberry c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. [X] heeft ter zitting nog aangeboden nader bewijs over te leggen bestaande uit informatie uit de boekhouding van hemzelf dan wel van de groothandel. De rechtbank gaat aan dit bewijsaanbod voorbij omdat [X] verzuimd heeft de bedoelde stukken uit de administratie over te leggen en hij geen bewijs aanbiedt door getuigen. De rechtbank is niet verplicht om een aanbod tot overlegging van stukken te honoreren; zulke stukken kan een partij immers uit eigener beweging overleggen (vgl. Hoge Raad 19 maart 1999, NJ 1999, 496).

4.7. Het verweer tegen de gestelde inbreuk op 14 juni 2013 slaagt ook. Op die datum zijn vijf paren schoenen in beslag genomen die [X] aanbood op zijn marktkraam. De betreffende paren schoenen zijn niet voorzien van de naam Burberry noch van een Burberry logo. Tussen partij is in geschil of de print op de schoenen (zie afbeelding hiervoor in 2.20) gelijk is aan het Burberry beeldmerk (opgenomen in 2.2.3) in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE zoals Burberry c.s. stelt en [X] betwist. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat een teken gelijk is aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de

---

aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.<sup>2</sup> In de print van de schoenen zijn een aantal elementen te herkennen die voorkomen in het Burberry beeldmerk, zoals het viertal strepen in de volgorde zwart, wit, zwart, wit waarover heen een dunnere rode streep loopt en de beige vlakken. Door de uitvergroting van de strepen en de plaatsing daarvan over de gehele schoen komt daarin het ruitmotief van het Burberry beeldmerk als zodanig echter niet voor. Dit ruitmotief is een kenmerkend bestanddeel van het Burberry beeldmerk. Nu niet alle bestanddelen van het Burberry beeldmerk in de print op de schoenen voorkomen is naar het oordeel van de rechtbank niet voldaan aan voornoemde maatstaf en is de print niet gelijk aan het ingeroepen Burberry beeldmerk. Van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a dan wel 2.20 lid 1 sub a BVIE is dan ook geen sprake. Burberry c.s. heeft niet aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat (subsidiar) sprake is van merkinbreuk op andere gronden.

4.8. De rechtbank verwerpt tot slot het verweer van [X] dat de op 18 december 2013 in zijn bestelbus in beslag genomen waren die zijn voorzien van één of meer van de Burberry merken niet van hem zijn. Hetgeen [X] ter motivering van zijn stelling ter zitting heeft aangevoerd (als opgenomen in het proces-verbaal van de zitting) is dermate vaag en tegenstrijdig dat de rechtbank dit verweer verwerpt als onvoldoende gemotiveerd.

4.9. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast 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. Daarmee heeft [X] inbreuk 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.

4.10. Gelet op de bewijsopdracht aan Burberry c.s. ten aanzien van de gestelde merkinbreuk op 12 december 2012 houdt de rechtbank alle overige beslissingen aan.

4.11. Partijen moeten er op voorbereid zijn dat de rechtbank op een zitting bepaald voor de getuigenverhoren een mondeling tussenvonnissen kan wijzen waarbij een verschijning van partijen op diezelfde zitting wordt bevolen om inlichtingen over de zaak te vragen en om te onderzoeken of partijen het op een of meer punten met elkaar eens kunnen worden. Zij moeten daarom bij de getuigenverhoren vertegenwoordigd zijn door iemand die van de zaak op de hoogte is en bevoegd is tot vertegenwoordiging.

## 5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat Burberry c.s. toe te bewijzen 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;

5.2. bepaalt dat, indien Burberry c.s. het bewijs door middel van **getuigen** wil leveren, deze zullen worden gehoord door mr. M.P.M. Loos op een nader te bepalen dag en uur in een van de zalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag;

<sup>2</sup> EHVJ 20 maart 2003, C-291/00, NJ 2004, 208 (Arthur et Félicie).

---

5.3. bepaalt dat de advocaat van Burberry c.s. en van [X] **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de roladministratie van team handel - opgave zullen doen van de verhinderdata van alle betrokkenen voor een periode van drie maanden na heden, waarna dag en uur voor de verhoren zal worden bepaald;

5.4. bepaalt dat Burberry c.s., indien zij het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van **bewijsstukken** en/of door een ander bewijsmiddel, zij dit **binnen twee weken** na vonnisdatum schriftelijk aan de rechtbank ter attentie van de roladministratie van team handel - en aan de wederpartij moet opgeven;

5.5. bepaalt dat **alle partijen** - indien zij dat wensen - uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;

5.6. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 12 maart 2014.