

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/460452 / HA ZA 14-237

Vonnis in verzet van 25 juni 2014

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
GURU DENIM INC.,
gevestigd te Vernon, Californië, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,
gedaagde in het verzet,
advocaat mr. E.J.V.T. van den Broek te Eindhoven,

tegen

[X],
wonende te [Y],
gedaagde,
eiser in het verzet,
advocaat mr. R. Skála te Groningen.

Partijen zullen hierna Guru Denim en [X] genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van Guru Denim in de procedure 456800 HA ZA 13/1415 met producties 1 tot en met 11;
 - het verstekvonnis van deze rechtbank van 15 januari 2014 in de procedure 456800 HA ZA 13/1415;
 - de verzetdagvaarding van 5 februari 2014, waarbij [X] in verzet is gekomen van het verstekvonnis van 15 januari 2014, met producties 1 tot en met 12;
 - het tussenvonnis van 19 maart 2014, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
 - het proces-verbaal van comparitie van 14 mei 2014 en de daarin vermelde stukken.

- 1.2. Ten slotte is een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Guru Denim is een vennootschap in het mode-concern waartoe ook True Religion Apparel Inc. behoort. True Religion Apparel Inc. produceert en verhandelt modecollecties, waaronder met name jeans, onder het merk TRUE RELIGION. De TRUE RELIGION jeans zijn zeer exclusief en hebben in Europa een consumentenprijs die varieert tussen de €300,- en €400,-.

2.2. Guru Denim is houder van de volgende Gemeenschapsmerken (hierna gezamenlijk te noemen: de True Religion merken):

2.2.1. het woordmerk TRUE RELIGION BRAND JEANS met inschrijvingsnummer 8386179, ingeschreven op 22 februari 2010 voor waren in de klassen 18, 25 en 35, waaronder kleding;

2.2.2. het woordmerk TRUE RELIGION met inschrijvingsnummer 8386138, ingeschreven op 1 maart 2010 voor waren in de klassen 3, 9, 14, 18, 24, 25 en 35, waaronder kleding;

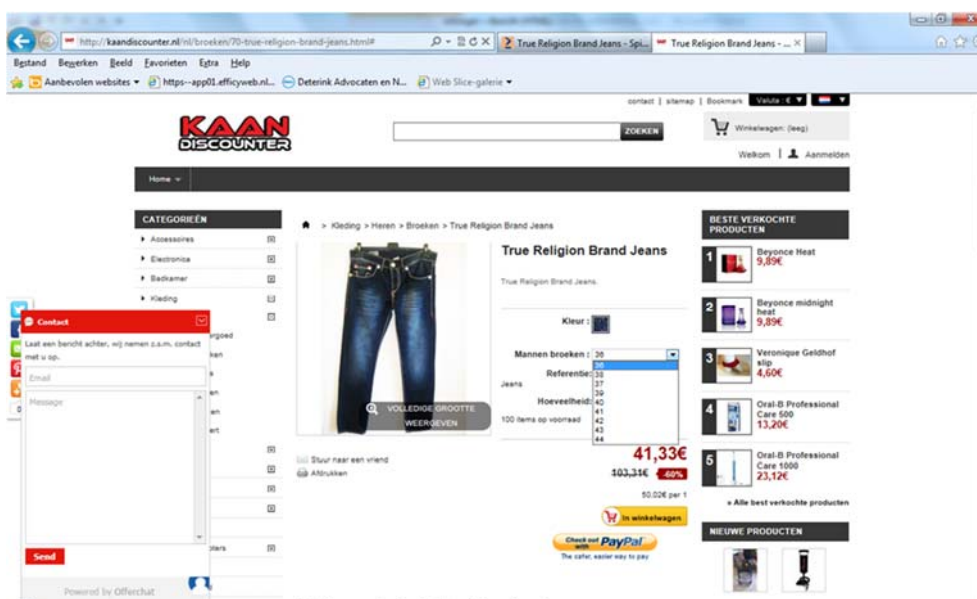
2.2.3. het hieronder weergegeven woord/beeldmerk met inschrijvingsnummer 5479308, ingeschreven op 12 december 2007 voor waren in de klassen 3, 9, 24 en 35, waaronder *textiles and textile goods not included in other classes* en *retail of clothing*:

TRUE RELIGION



2.3. [X] drijft een eenmanszaak onder de naam Kaan Discounter. Hij handelt in nieuwe en tweedehands partijgoederen door middel van verkoop in een winkel in Groningen en verkoop via internet, onder meer via de webwinkel kaandiscounter.nl.

2.4. In juli 2013 heeft Guru Denim de hieronder weergegeven advertentie op www.kaandiscounter.nl opgemerkt:



2.5. Naar aanleiding daarvan heeft Guru Denim op 17 juli 2013 via een stroman een exemplaar van de aangeboden broek besteld, die vervolgens is geleverd en op 29 juli 2013 gefactureerd door Kaan Discounter. Een afbeelding van die broek is hieronder weergegeven:



3. Het geschil

3.1. Guru Denim heeft in de verstekprocedure – samengevat – gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis [X] zal veroordelen om iedere inbreuk op de True Religion merken te staken en gestaakt te houden, een gefixeerde schadevergoeding van €10.000,- te betalen aan Guru Denim, althans schadevergoeding op te maken bij staat en/of winstafdracht, opgave te doen, gecertificeerd door een registeraccountant, van de voorraad, inkoop-, verkoop- en winstgegevens, alsmede afgifte van de voorraad inbreukmakende broeken ter vernietiging, alles op straffe van een dwangsom. Tot slot vordert Guru Denim veroordeling van [X] in de volledige proceskosten te begroten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. Guru Denim legt aan haar vordering ten grondslag dat [X] inbreuk maakt op de True Religion merken op grond van artikel 9 lid 1 sub a, b en c van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo). Guru Denim lijdt daardoor schade die zij begroot op €100,- per broek die [X] heeft verhandeld. Op basis van de vermelding op de website www.kaandiscouter.nl dat er 100 broeken op voorraad waren, fixeert Guru Denim haar schade daarom op €10.000,-. Voorts stelt zij ten gevolge van de merkinbreuk recht en belang te hebben bij de gevorderde nevenvorderingen.

3.3. Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van Guru Denim toegewezen behoudens de subsidiaire vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat en/of winstafdracht, de daarmee samenhangende onderdelen van de opgave en een gedeelte van de proceskostenopgave (bestaande uit een inschatting van kosten voor een comparitie en BTW) en is [X] veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Guru Denim tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal €1.461,81.

3.4. [X] vordert in het verzet dat het verstekvonnis wordt vernietigd en dat Guru Denim alsnog niet ontvankelijk wordt verklaard, althans dat de vorderingen van Guru Denim alsnog worden afgewezen.

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

4. De beoordeling

4.1. Het verzet is tijdig en op de juiste wijze ingesteld, zodat [X] in zoverre in zijn verzet kan worden ontvangen.

4.2. [X] heeft als meest verstrekkende verweer aangevoerd dat Guru Denim niet ontvankelijk verklaard moet worden, omdat [X] de dagvaarding van Guru Denim niet heeft ontvangen en het niet te controleren is of de dagvaarding op de juiste wijze is betekend. Daartoe stelt [X] dat de dagvaarding is betekend aan een geheim adres, terwijl hij geen geheim adres heeft.

4.3. De dagvaarding in de procedure waarvan verzet, is blijkens de daarop vermelde gegevens door de deurwaarder betekend aan een bij de deurwaarder bekend, maar niet in de dagvaarding vermeld, geheim adres. In een door Guru Denim overgelegde verklaring van 10 februari 2014 heeft de betreffende deurwaarder bevestigd dat uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) was gebleken dat [X] geheimhouding van zijn adres in die administratie had verzocht. De deurwaarder heeft het betreffende uittreksel uit de GBA van 15 november 2013 bij zijn verklaring gevoegd. In dat uittreksel is inderdaad vermeld dat [X] op dat moment een geheim woonadres had. Voorts heeft de deurwaarder verklaard dat hij de dagvaarding aan dat geheime adres (blijkens het GBA uittreksel het woonadres van [X]) heeft betekend door achterlating in een gesloten envelop. Die wijze van betekening blijkt eveneens uit de betreffende dagvaarding. De rechtbank mag, gezien het feit dat de deurwaarder een krachtens de Gerechtsdeurwaarderswet beëdigde bijzonder ambtenaar is, afgaan op de juistheid van de in de dagvaarding door de deurwaarder beschreven betekeningwijze en de juistheid van zijn verklaring. De rechtbank stelt dan ook vast dat de dagvaarding van Guru Denim is betekend aan het woonadres van [X], zodat is voldaan aan

de vereisten van artikel 47 Rv. Het verweer van [X] dat de dagvaarding van Guru Denim niet juist is betekend, wordt dan ook gepasseerd.

4.4. [X] bestrijdt niet dat het te koop aanbieden van broeken met vermelding van het teken ‘True Religion Brand Jeans’ op de wijze als weergegeven in overweging 2.4 gebruik in het economisch verkeer vormt van tekens die identiek zijn aan, althans overeenstemmend met, de True Religion merken voor waren die identiek, althans soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de True Religion merken zijn ingeschreven. Voorts bestrijdt [X] niet, althans niet langer, dat aan de overige voorwaarden voor inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo is voldaan. [X] betoogt echter dat hij daarvoor niet verantwoordelijk gehouden kan worden omdat hij niet de houder is van de domeinnaam kaandiscouter.nl. Dat verweer treft naar het oordeel van de rechtbank geen doel. [X] erkent dat hij de betreffende broeken via die webwinkel te koop heeft aangeboden, zodat er sprake is van gebruik in het economisch verkeer door [X]. Bovendien ontkent [X] niet dat hij de in overweging 2.5 afgebeelde broek heeft verkocht en geleverd aan de stroman van Guru Denim. Daarmee staat vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op de True Religion merken op grond van artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo door het inkopen, te koop aanbieden en verkopen van broeken voorzien van de True Religion merken (hierna: ‘de inbreukmakende broeken’).

4.5. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag wat de omvang is van die inbreuk en de daardoor ontstane schade. Guru Denim stelt daartoe dat in de in overweging 2.4 weergegeven advertentie is vermeld: “100 items op voorraad”. [X] bestrijdt dat dat in werkelijkheid het geval is geweest en wijst op een verklaring van de heer [Z] van wie hij stelt de broeken te hebben afgenomen, waarin is opgenomen dat die persoon twee broeken aan [X] zou hebben verkocht. De vermelding van een voorraad van 100 stuks zou volgens [X] standaard plaatsvinden en zou bovendien buiten zijn toedoen zijn opgenomen op de website door twee stagiairs die [X] van de sociale dienst had gekregen. Guru Denim wijst er echter op dat de website www.kaandiscouter.nl bij andere artikelen vermeldt dat er een voorraad is van bijvoorbeeld 2 stuks, 3 stuks of 2000 stuks. De rechtbank overweegt hierover als volgt.

4.6. De voorraadvermelding op de website vormt de enige aanwijzing dat [X] een voorraad heeft gehad van 100 inbreukmakende broeken. Gelet op de gemotiveerde betwisting door [X], heeft Guru Denim daarmee niet voldoende onderbouwd dat de voorraad van [X] daadwerkelijk uit 100 inbreukmakende broeken heeft bestaan. Anderzijds acht de rechtbank het verweer van [X] dat het maar om twee inbreukmakende broeken zou gaan evenmin voldoende onderbouwd. [X] heeft slechts een handgeschreven verklaring van de heer [Z] in het geding gebracht, die dat bevestigt. Een factuur of andere administratieve bescheiden zijn niet overgelegd.

4.7. De slotsom van het voorgaande is dat de rechtbank thans niet kan vaststellen wat de omvang is geweest van de inbreukmakende handelingen van [X]. De door Guru Denim gevorderde gefixeerde schadevergoeding op basis van een voorraad van 100 inbreukmakende broeken is reeds daarom niet toewijsbaar. De door Guru Denim gevorderde opgave van ingekochte en verkochte aantallen inbreukmakende broeken zal nader uitsluitel moeten bieden.

4.8. Subsidiair vordert Guru Denim schadevergoeding nader op te maken bij staat en/of (ter keuze van Guru Denim) afdracht van de netto winst van [X] vermeerderd met de door

Guru Denim als gevolg van de inbreuk geleden schade anders dan gederfde winst. Voor schadevergoeding op te maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat Guru Denim schade heeft geleden aannemelijk is. Daarvan is sprake, gelet op het feit dat [X] twee inbreukmakende broeken heeft verkocht. Ook betwist [X] niet langer dat de inbreukmakende broeken *counterfeit* waren, zodat aannemelijk is dat Guru Denim reputatieschade heeft geleden. De gevorderde schadevergoeding op te maken bij staat is derhalve toewijsbaar.

4.9. Guru Denim vordert naast schadevergoeding cumulatief ('en/of') winstafdracht vermeerderd met vergoeding van andere schade dan gederfde winst. Een redelijke, binnen het algemene stelsel van het vermogensrecht passende, uitleg van artikel 2.21 lid 4 BVIE brengt echter mee dat niet meer dan een bedrag gelijk aan het grootste van die beide bedragen kan worden toegewezen¹. Beide vorderingen kunnen derhalve niet cumulatief toegewezen worden. De vordering tot winstafdracht vermeerderd met vergoeding van andere schade dan gederfde winst is wel alternatief toewijsbaar. De vereiste kwade trouw is aanwezig, nu [X] bedrijfsmatig de inbreukmakende broeken heeft aangeboden en de inbreuk op zich niet heeft bestreden². De vordering tot vergoeding van wettelijke rente vanaf de datum van het vonnis is eveneens toewijsbaar.

4.10. Gelet op de vastgestelde inbreuk en de toewijsbaarheid van de vordering tot schadevergoeding of winstafdracht is de door Guru Denim gevorderde opgave van het aantal ingekochte, verkochte en voorradige inbreukmakende broeken en de in- en verkoopprijzen eveneens toewijsbaar op de wijze als in het dictum vermeld. De vordering tot opgave van afnemers zal worden beperkt tot afnemers die geen consument zijn, omdat de consumptieve aankoop van een inbreukmakende broek geen merkinbreuk door die consument vormt, zodat Guru Denim daarbij geen belang heeft. 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, voorzover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover 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 zes weken, omdat de gevorderde termijn van tien werkdagen gelet op de verificatie door een accountant te kort wordt geacht voor een juiste uitvoering.

4.11. Tegen de door Guru Denim gevorderde afgifte van de voorraad inbreukmakende broeken ter vernietiging heeft [X] slechts aangevoerd dat hij geen voorraad meer heeft. Nu de rechtbank dat, zoals hiervoor al overwogen, niet kan vaststellen, is ook deze vordering toewijsbaar.

4.12. De door Guru Denim gevorderde dwangsom in geval van overtreding van het inbreukverbod en de nevenvorderingen tot een maximum van €100.000,- is eveneens toewijsbaar.

4.13. [X] zal als overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in de verstekprocedure en de verzetprocedure. Guru Denim heeft een

¹ In dezelfde zin voor het auteursrecht HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519 (HBS/Danestyle).

² Vergelijk Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (IWC/Michel).

proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en heeft opgegeven in totaal €3.163,35 advocaatkosten en €589,- verschotten te hebben gemaakt. Voor zover de verweren van [X] moeten worden opgevat als een verweer dat dat geen redelijke en evenredige kosten zijn, wordt dat verweer gepasseerd omdat dit bedrag lager is dan het op een eenvoudige bodemprocedure zonder re- en dupliek of pleidooi toepasselijke indicatietarief, dat €8.000,- bedraagt. [X] zal derhalve worden veroordeeld in de proceskosten ter hoogte van €3.752,35. De daarover gevorderde wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van het vonnis is eveneens toewijsbaar.

4.14. Het verstekvonnis zal op grond van het vorenstaande worden vernietigd. Het toewijsbare deel van de vorderingen van Guru Denim zal worden toegewezen als hierna in het dictum bepaald.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. vernietigt het door deze rechtbank op 15 januari 2014 onder zaaknummer / rolnummer 456800 / HA ZA 13/1415 gewezen verstekvonnis,

en opnieuw beslissend

5.2. veroordeelt [X] om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de True Religion merken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van de inbreukmakende broeken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden,

5.3. veroordeelt [X] tot (i) het betalen van de door Guru Denim geleden schade, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, of, ter keuze van Guru Denim, tot (ii) afdracht van de door [X] met de inbreuk genoten nettowinst en vergoeding van de door Guru Denim 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,

5.4. beveelt [X] om binnen zes weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Guru Denim schriftelijk en voorzien van een verklaring door een accountant als nader omschreven in overweging 4.10, een met administratieve bescheiden gestaafde opgave te doen van:

5.4.1. de totale hoeveelheid inbreukmakende broeken die bij [X] op de datum van dit vonnis aanwezig waren of in voorraad werden gehouden;

5.4.2. de totale hoeveelheid inbreukmakende broeken die door [X] zijn ingekocht dan wel zijn vervaardigd;

5.4.3. de door [X] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen alsmede de door [X] gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende broeken;

5.4.4. het totale bedrag van de door [X] als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende broeken genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;

5.4.5. de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende broeken betrokken personen, waaronder de namen en adressen van alle leveranciers;

5.4.6. de namen en adressen van de personen van de personen aan wie de inbreukmakende broeken zijn geleverd, met uitzondering van personen die niet handelden in de uitoefening van een beroep of bedrijf,

5.5. beveelt [X] zijn gehele voorraad van inbreukmakende broeken binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis op een door Guru Denim te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan Guru Denim af te geven,

5.6. veroordeelt [X] om aan Guru Denim een dwangsom te betalen van €5.000,- voor iedere overtreding of niet-naleving van één van de in 5.2 tot en met 5.5 gegeven veroordelingen en bevelen, te vermeerderen met €1.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de overtreding of niet-naleving voortduurt tot een maximum van €100.000,- is bereikt,

5.7. veroordeelt [X] in de kosten van de verstekprocedure en de kosten van de verzetprocedure, aan de zijde van Guru Denim tot op heden begroot op €3.752,35, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 25 juni 2014.