

IN NAAM DER KONINGIN!

**Vonnis**

**RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 225575 / HA ZA 04-2486

**Vonnis van 22 oktober 2008**

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**ARAI HELMET EUROPE B.V.**,  
gevestigd te Hoevelaken,  
eisces in conventie,  
verweerster in reconventie,  
— advocaat mr. L.M. Bruins,  
behandeld door mr. W.A.J. Hoorneman, advocaat te Utrecht

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**HELMETS & MORE GmbH**,  
gevestigd te Bargteheide, Duitsland,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**HELMETS & MORE Ltd.**,  
gevestigd te Uxbridge, Verenigd Koninkrijk  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. H.J.A. Knijff  
behandeld door mrs. K. van Boven en T.M. Kofte, advocaten te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Arai en H & M genoemd worden, Helmets & More GmbH en Helmets & More Ltd afzonderlijk tevens respectievelijk HMD en HME.

**1. De procedure**

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 8 april 2004 met producties 1 t/m 19;
  - de conclusie van antwoord in conventie tevens van eis in reconventie van 26 januari 2005 met producties 1 en 2;
  - de conclusie van repliek in conventie tevens van antwoord in reconventie van 20 april 2005 met producties 20 en 21;
  - de conclusie van dupliek in conventie tevens van repliek in reconventie van 29 juni 2005 met producties 22 t/m 26;
  - de conclusie van dupliek in reconventie van 7 september 2005;
  - het pleidooi van 10 december 2007 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken (prod. 12 zijdens Arai). Het eerder in deze zaak op 12 juni 2006 bepaalde pleidooi is op

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

2

---

verzoek van partijen wegens schikkingsonderhandelingen aangehouden en vervolgens naar de parkeerrol verwezen, waarna alsnog zijdens H&M om pleidooi is verzocht.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

**2. De feiten**

2.1. Arai – een valhelmenproducent – is rechthebbende op de volgende Gemeenschaps- en Benelux woord- en/of beeldmerken, in elk geval telkens gedeponeerd en ingeschreven voor (ondordelen en toebehoren voor) valhelmen, waren in klasse 9, en kleding, waren in klasse 25:

- 1) Het Beneluxwoordmerk ARAI, registratienummer 547601, gedeponeerd op 30 juni 1994;
- 2) Het gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk



registratienummer 57602, gedeponeerd op 31 maart 1994;

- 3) Het gecombineerde Beneluxwoord/beeldmerk



registratienummer 669166, gedeponeerd op 9 juni 2000;

- 4) Het Gemeenschapswoordmerk ARAI, onder nummer 3375698 op 7 februari 2005 geregistreerd, na depot op 1 oktober 2003;
- 5) Het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

3



onder nummer 3375722 op 21 maart 2005 geregistreerd, na depot op 1 oktober 2003;

6) Het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk



onder nummer 3375731 op 21 maart 2005 geregistreerd, na andermaal depot op 1 oktober 2003.<sup>1</sup>

3.2. Arai ontwerpt zelf motorhelmen en zij claimt auteursrecht met betrekking tot in ieder geval de ontwerpen voor haar helmen Astro-J, RX-7 Corsair en Condor. Zij hanteert een selectief distributiestelsel voor het op de markt brengen van haar helmen en accessoires.

<sup>1</sup> Geen van de ingeroepen Gemeenschapsmerken was geregistreerd ten tijde van dagvaarding, zodat alstoen geen aanspraak bestond op merkenbescherming ter zake. Door het betrekkelijk uitzonderlijk lange tijdsverloop in deze zaak wegens schikkingsoverleg, was dat ten tijde van het pleidooi inmiddels anders. Ambtshalve is daar bij pleidooi op gewezen en geverifieerd dat de rechtsstrijd zich mede uitstrekt tot de ingeroepen en thans geregistreerde Gemeenschapsmerken. Daartegen is door H&M geen bezwaar geuit.

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

4

2.3. H&MD verhandelt motorhelmen en toebehoren aan eindgebruikers/consumenten via haar websites [www.helmetsandmore.de](http://www.helmetsandmore.de), [www.helmets&more.co.uk](http://www.helmets&more.co.uk) en op motorbeurzen, onder meer in Nederland en Duitsland, alsmede via haar winkel te Bagterheide, Duitsland. Zij koopt naar haar zeggen kleine restpartijen op van originele helmen. Blijkens haar website is de verkoop gericht op een groot aantal Europese landen. Zij legt zich toe op de parallelimport en -handel. Zij koopt haar helmen naar haar stelling in bij groothandels, distributeurs en importeurs in alle landen van de Europese Unie. Haar verkoopprijzen liggen beduidend lager (ruim 14%) dan de binnen het selectieve distributiestelsel gehanteerde verkoopadviesprijzen.

2.4. Bij brief van 5 februari 2004 van haar advocaat heeft Arai H&MD gesommeerd ter zake van merk- en auteursrechtinbreuk.

2.5. H&M maakt gebruik van een faciliteit in de Engelse belastingwetgeving waardoor voor valhelmen onder voorwaarden geen BTW in rekening behoeft te worden gebracht.

2.6. In februari 2004 heeft Arai auteurs- en merkenrechtelijk beslag doen leggen tijdens een beurs in Utrecht ten laste van H&M. Tevens zijn daarbij 38 helmen in gerechtelijke bewaring genomen.

### 3. Het geschil

3.1. Stellende dat H&M inbreuk maakt op aan Arai toekomende merk- en auteursrechten (die niet zijn uitgeput en voor zover al in beginsel wel uitgeput, dan heeft te gelden dat sprake is van aanbod van gewijzigde of verslechterde waar door H&M die Arai niet hoeft te tolereren), alsmede van onrechtmatig handelen jegens Arai door oneigenlijk gebruik te maken van een Engelse belastingfaciliteit, vordert Arai in conventie een auteurs- en merkenrechtverbod met als nevenvorderingen opgave van afnemers en bestellingen, verkoopprijzen en aantallen en leveranciers en een accountantsgecertificeerde en gespecificeerde bruto winstverklaring, een recall en bevel tot afgifte ter vernietiging, alles versterkt met dwangsom, alsmede schadevergoeding op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en een veroordeling tot afdracht van genoten winst, althans tot betaling van het hoogste van de grootheden schadevergoeding en winstafdracht, kosten rechtens.

3.2. In reconventie stelt H&M dat ten onrechte beslag is gelegd ten laste van haar door Arai, ten gevolge waarvan wordt gesteld dat H&M schade heeft geleden. Zij vordert in reconventie vergoeding van die schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, kosten rechtens.

3.3. Partijen voeren over en weer in conventie en in reconventie verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

5

#### 4. De beoordeling

##### in conventie en in reconventie

- 4.1. Voor zover aan de vorderingen in conventie Beneluxmerken ten grondslag worden gelegd, is deze rechtbank op grond van art. 4.6(1) BVIE bevoegd hiervan kennis te nemen. Deze bevoegdheid is ook niet bestreden.
- 4.2. H&M verweert zich tegen de gestelde merk- en auteursrechtinbreuk met een beroep op uitputting van die rechten van Arai. Dat verweer faalt, waartoe het navolgende redengevend is.
- 4.3. Het beroep op uitputting is voor wat betreft de auteursrechtelijke grondslag (vgl. art. 12b Aw: EER uitputting) niet voldoende gemotiveerd en wordt alleen al op die grond gepasseerd. Haar in feite enige stelling dat het om *originele* Arai-helmen zou gaan, is ter zake niet toereikend.
- 4.4. Voor zover H&M zich beroept op merkenrechtelijke uitputting (vgl. art. 13 Gem-MVo en art. 2.23 (3) BVIE), is het aan haar om te stellen en zonodig te bewijzen dat de betreffende helmen, die H&M verkoopt en levert, door of met toestemming van Arai binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Daartoe is blijkens het arrest HvJEG C-173/98 Sebago/GB Unic, Eur-Lex 61998J0173, vereist dat voor *elke helm afzonderlijk* waarvoor beroep op uitputting wordt gedaan, wordt gesteld (en zonodig bewezen) dat sprake is van uitputting. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake, althans is dat niet voldoende gespecificeerd kenbaar gemaakt door H&M in deze procedure.
- 4.5. In de eerste plaats heeft H&M niet voldoende gestaafd geconcretiseerd dat *al haar helmen*, ter zake waarvan zij zich op uitputting van Arai's merkrechten beroept, zijn betrokken uit kanalen binnen de EER. Zij heeft dit slechts met betrekking tot 21 helmen trachten te concretiseren, terwijl zij tevens aangecft veel meer the hebben afgezet. Daarop strandt dit verweer al. Zodoende heeft H&M niet aan haar stelplicht voldaan met betrekking tot haar uitputtingsverweer. Anders gezegd: Zij heeft haar verweer ter zake onvoldoende gemotiveerd. Aan (nadere) bewijslevering wordt niet toegekomen.<sup>2</sup>
- 4.6. Haar daartoe overgelegde producties 22 en 23 volstaan om de volgende redenen niet. Productie 22 betreft een kopie van een factuur voor één helm Arai Corsair Nakano, die in juni 2005 (meer dan een jaar na dagvaarding) zou zijn betrokken van Baimo GmbH. Productie 23 betreft kopieën van 2 facturen voor in totaal 20 Arai-helmen overgelegd uit juli en augustus 2003 (ruim een half jaar voor beslaglegging in Utrecht in februari 2004) van Motorcat aan Merrybrook Ltd – een met HME gelieerde onderneming – terwijl Motorcat de

<sup>2</sup> Los daarvan heeft zij geen specifiek getuigenbewijsaanbod gedaan en bij pleidoni aangegeven dat toch niet van haar verlangd kon worden dat zij "ten behoeve van de bewijsvoering de gehele 'papermail' (zou moeten) overleggen". Immers: "dan zou Arai op zeer eenvoudige wijze voor haar zeer relevante informatie krijgen: namelijk waar het lekt binnen haar verkooporganisatie" (vgl. pleinota mr. K. van Boven nrs. 31 en 32). Dat heeft zij vergezeld doen gaan van de (onjuiste) stelling dat de bewijslast ter zake niet op haar zou rusten, maar dat omkering van die last geïndiceerd zou zijn. Hieruit leidt de rechtbank af dat H&M ook niet bereid of niet in staat is aan de op haar rustende stelplicht/bewijslast ingevolge genoemd arrest Sebago/GB Unic te voldoen.

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

6

---

voormalige Duitse Arai distributeur is. De aantallen sporen al niet met de aantallen in Utrecht in februari 2004 voor één beurs beslagen Arai-helmen (38), alsmede de stelling van H&M zelf (die overigens door Arai wordt betwist) dat zij zo rond de 50 helmen in Nederland zou hebben afgezet. Uit niets behalve haar eigen stelling – die ook door Arai wordt betwist – blijkt voorts dat de firma Baimo GmbH is gelieerd aan Arai. Bovendien wordt niet gesteld dat de door Motorcat aan Merrybrook of Baimo aan H&M geleverde helmen door of met toestemming van Arai in het verkeer zijn gebracht. Nu is dat vanwege het voormalige distributeurschap voor Duitsland van Motorcat voor leveranties door deze nog wel aanneemelijk te achten, maar dit is toch niet toereikend. Het enkele gegeven dat van een erkende wederverkoper binnen de EER wordt betrokken, is op zichzelf onvoldoende om te dienen tot bewijs dat sprake is van uitputting, zo volgt uit genoemd arrest Sebago/GB Unic.

4.7. Voorts – en ten overvloede – wordt overwogen dat niet is weersproken dat de in de door H&M verkochte Arai-helmen aangetroffen ECE labels niet noodzakelijkerwijs op EER herkomst duiden, zoals H&M aanvoert, omdat de betreffende helmen door een parallelimporteur kunnen zijn aangebracht, nadat deze de betreffende helmen afkomstig van buiten de EER ter keuring heeft aangeboden. Dat Arai niet heeft aangetoond dat het omgekeerde het geval is, zoals H&M op zichzelf genomen met juistheid aanvoert, miskent de stelplicht en bewijslastverdeling in deze zaak waarin H&M zich verweert met een beroep op merkenrechtelijke uitputting.

4.8. Nu overigens niet is betwist (maar juist is erkend) dat H&M Arai merkhelmen verkoopt en levert, ligt daarmee het auteurs- en merkinbreukverbod voor toewijzing gereed als in het dictum verwoord – en wel op de "a"-grondslag; niet voldoende kenbaar gemotiveerd is aangegeven waarop het daarnaast gevorderde verbod op de "d" grondslag is gesteld.

4.9. Ook de onrechtmatige daadsgrondslag kan de vordering tot schadevergoeding op te maken bij staat van Arai dragen, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.10. Arai heeft voldoende onderbouwd gesteld dat H&M zich bedient van een constructie waarbij besteld wordt in Duitsland, welke bestelling vervolgens ook door HMD geheel wordt afgehandeld, maar waarbij vervolgens (enkel) gefactureerd wordt door HME, zonder daarbij BTW in rekening te brengen, hetgeen in strijd is met (Duits en Engels) fiscaal recht. Dat heeft zij onder meer onderbouwd met een orderbevestiging/factuur van een kennelijke proefaankoop en met een *legal opinion* van een Duits belastingadvieskantoor. Daartegen is door H&M onvoldoende gemotiveerd stelling genomen. Haar bij pleidooi voor het eerst betrokken stelling dat uit de orderbevestiging van de proefaankoop zijdens Arai zou blijken dat BTW in rekening wordt gebracht, faalt, omdat blijkens de voor de betreffende transactie overgelegde factuur van HME deze BTW opslag – die nog wel op de orderbevestiging van HMD voor de betreffende transactie voorkomt – weer is verdwenen.

4.11. Mede gelet op de aldus onderbouwde stellingen van Arai had het op de weg van H&M gelegen gemotiveerd en onderbouwd verweer te voeren tegen de stelling dat H&M oneigenlijk gebruik maakt van een Engelse BTW-faciliteit, ten gevolge waarvan Arai als concurrent schade leidt, maar dat heeft zij niet in voldoende mate gedaan. Haar verweer dat het haar als kleine onderneming aan middelen zou ontbreken om genoemde *legal opinion* van Arai te weerleggen, is daartoe ontoereikend.

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

7

4.12. Door te handelen in strijd met het toepasselijke BTW recht is H&M in staat tegen (veel) lagere eindverkoopprijzen te leveren. Dat levert – onder toepassing van de zogenoemde correctie Langemeijer – een onrechtmatige daad op jegens Arai waardoor de mogelijkheid aannemelijk is dat zij daardoor schade leidt, waarvoor H&M aansprakelijk is. Dit deel van de gevorderde schadevergoeding staat los van de gevorderde schadevergoeding wegens merk- en auteursrechtinbreuk. Eerstbedoelde schade kan cumuleren met de gevorderde winstafdracht wegens de gepleegde inbreuk, laatstbedoelde niet, hetgeen ook in het dictum tot uitdrukking wordt gebracht.

4.13. De slotsom is dat Arai's vorderingen in conventie grotendeels kunnen worden toegewezen, evenwel als in het dictum verwoord, waarbij in de eerste plaats niet-voorbehouden elementen uit de inbreukvorderingen worden afgewezen. Voorts vindt toewijzing plaats op een wijze die zoveel mogelijk executiegeschillen poogt te voorkomen. In het merkinbroukpetitum wordt naast een merkinbreukverbod voor gelijke tekens ook een verbod voor overeenstemmende tekens gevorderd, maar dat laatste wordt afgewezen, omdat de grondslag van de merkenrechtelijke verboden uitdrukkelijk is beperkt tot "a"- en (hier niet verder ter zake doende) "d"-gevallen, en derhalve niet ziet op "b"-gevallen, waaromtrent ook overigens niets is gesteld of gebleken. Het grensoverschrijdende karakter van de gevorderde merkinbreuk en auteursrechtinbreukverboden is niet bestreden en toewijsbaar. Voor zover de nevenvorderingen consumententransacties beogen te incorporeren, worden die niet toegewezen. Aangezien geen aanspraak bestaat op bruto winst, wordt een opgavebevel opgelegd voor de netto winst. Voor zover het schadevorderingspetitum ziet op cumulering van winstafdracht en schadevergoeding wegens inbreuk, wordt dat afgewezen. Als in hoofdzaak in het ongelijk gestelde partij heeft H&M de proceskosten in conventie te dragen.

4.14. De reconventionele vordering moet worden afgewezen, alleen al omdat sprake is van auteurs- en merkinbreuk ter zake waarvan beslag is gelegd, alsook ter zake van verhaal voor daardoor geleden schade, hetgeen niet onrechtmatig is. Dat eerst veel later (9 maanden) door H&M voldoende eenduidig is aangegeven dat sprake zou zijn van een deels vexatoir beslag, ter zake waarvan vervolgens in ieder geval één opheffings kort geding is aangezegd, dat evenwel niet is doorgezet, beweerdelijk vanwege de omstandigheid dat de beslagen helmen inmiddels verouderd zouden zijn, zodat deze onverkoopbaar zou zijn geworden – welk gegeven overigens door Arai wordt betwist en door H&M niet is gesubstantieerd – komt voor risico van H&M en levert evenmin onrechtmatig handelen op van Arai jegens H&M. Ook in reconventie wordt H&M als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Nu Arai geen uitvoerbaarverklaring bij voorraad heeft gevorderd van een eventuele proceskostenveroordeling in reconventie ten gunste van haar, kan deze veroordeling niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard (HR 14 mei 2004, LNJ: AO 3864).

## 5. De beslissing

De rechtbank:

### in conventie

5.1. verbiedt HMD met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de merkrechten van Arai, daaronder begrepen het aanbieden, importeren, verkopen, leveren of anderszins verhandelen van helmen of daaraan soortgelijke producten die zijn voorzien van de in dit von-

225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

8

---

nis bedoelde (Gemeenschaps- en Benelux)merken, in de landen van de Europese Unie voor zover het Gemeenschapsmerken betreft, danwel in de landen van de Benelux voor zover het Beneluxmerken betreft, op straffe van een dwangsom, ter keuze van Arai, van hetzij € 1.000,- per product of van € 25.000,- per dag in geval van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod;

5.2. verbiedt HMD met onmiddellijke ingang inbreuk te maken op de auteursrechten van Arai ter zake van de in geding zijnde ontwerpen voor de helmen van Arai, meer in het bijzonder door het openbaar maken, veelelvoudigen, aanbieden of verhandelen van bedoelde helmen of daarmee overeenstemmende producten die als veelelvoudiging zijn aan te merken in de landen van de Europese Unie, op straffe van een dwangsom, ter keuze van Arai, van € 1.000,- per product of van € 25.000,- per dag in geval van gehele of gedeeltelijke overtreding van dit verbod;

5.3. beveelt HMD en/of HME binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Arai schriftelijk op te geven:

- a. de namen en adressen van alle personen of ondernemingen anders dan consumenten aan wie H&M de ten processe bedoelde producten in de Europese Unie hebben geleverd of verkocht of van wie zij bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product per afnemer en de bijbehorende verkoopprijzen per product;
- b. onder overlegging van een accountantsverklaring de netto winst per product, of indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd bij een product, de netto winst per exemplaar van een product, zijnde het verschil tussen de inkoop prijs en de verkoopprijs;
- c. de namen en adressen van alle personen of ondernemingen van wie H&M de bedoelde producten gekocht heeft of geleverd heeft gekregen of bij wie zij bestellingen heeft geplaatst, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product per leverancier en de bijbehorende inkooprijzen per product;

5.4. beveelt HMD en/of HME binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis aan alle in 5.3. sub a. bedoelde personen of ondernemingen schriftelijk het aanbod te doen dat eventueel nog onder hen berustende voorraad van de bedoelde producten door HMD en/of HME wordt teruggenomen, onder aanbieding van terugbetaling/creditering van verkoopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere kosten of schade van die personen of ondernemingen ten gevolge van deze recall, alles met gelijktijdige verzending aan de advocaat van eiseres van kopieën van deze brieven;

5.5. beveelt HMD en/of HME hun gehele voorraad van de ten processe bedoelde producten alsmede de ingevolge het onder 5.4. gegeven bevel geretoureerde exemplaren binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis ter keuze van Arai hetzij op een door Arai te bepalen adres in Nederland aan Arai af te geven, hetzij deze op eigen kosten in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van Arai te doen vernietigen, alles met gelijktijdige schriftelijke opgave aan de advocaat van Arai van het totale aantal van de betreffende producten;

5.6. veroordeelt HMD en/of HME tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van enig bevel sub 5.3. tot en met 5.5.;



225575 / HA ZA 04-2486  
22 oktober 2008

9

5.7. veroordeelt HMD en/of HME wegens inbreuk tot, ter keuze van Arai, hetzij schadevergoeding, danwel (netto)winstafdracht, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.8. veroordeelt HMD en/of HME tot schadevergoeding wegens het ten processe bedoelde ten onrechte niet in rekening brengen van BTW, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.9. veroordeelt H&M in de kosten van deze procedure in conventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Arai begroot op € 311,40 aan verschotten en € 1.808,- aan salaris advocaat;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad;

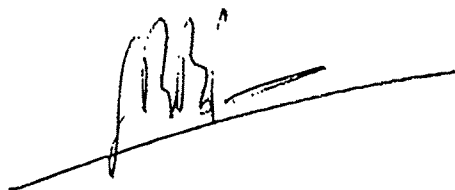
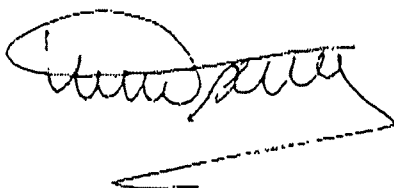
5.11. wijst af het meer of anders gevorderde;

**in reconventie**

5.12. wijst de vorderingen af;

5.13. veroordeelt H&M in de kosten van deze procedure in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Arai begroot op nihil aan verschotten en op € 904,- aan salaris advocaat.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 22 oktober 2008.



Voor grosse ~~afgedrukt~~

22 OCT. 2008

De Griffier

J.C.C. Mulder