

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344441 / KG ZA 09-1044

### Vonnis in kort geding van 21 augustus 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht  
**PLAYGO LIMITED**,
  2. de vennootschap naar buitenlands recht  
**PLAYGO TOYS MANUFACTURING LIMITED**,
  3. de vennootschap naar buitenlands recht  
**TAI WAY SHIN KEE TOYS COMPANY LIMITED**,
- allen gevestigd te Kowloon, Hong Kong,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
verweersters in het incident tot zekerheidsstelling,  
advocaat mr. G.L. Kooy, te 's-Gravenhage,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht  
**TRENDS2COM BVBA**,  
gevestigd te Hamont, België,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
eiseres in het incident tot zekerheidsstelling,  
advocaat mr. L.P.H.J. baron van Utenhove, te 's-Gravenhage.

Eiseressen in conventie, verweersters in het incident en in reconventie, zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als Playgo Limited, Playgo Toys en Tai Way en gezamenlijk als PlayGo. Gedaagde in conventie, eiseres in het incident en in reconventie, zal Trends2Com worden genoemd. De zaak is voor PlayGo behandeld door haar voornoemde advocaat en voor Trends2Com door mr. P.E. Mazel, advocaat te Groningen.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 4 augustus 2009,
  - de door PlayGo overgelegde producties 1-13, alsmede het door haar overgelegde kostenoverzicht,
  - de door Trends2Com overgelegde producties 1-9, alsmede een akte houdende eis in reconventie,
  - de mondelinge behandeling en de daarbij door partijen overgelegde pleitnota en de door PlayGo overgelegde akte aanvulling/vermeerdering van eis.

---

1.2. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter een door Trends2Com opgeworpen bevoegdheidsincident afgewezen.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. De feiten**

2.1. Tai Way is in 1981 opgericht door de heer [X] en houdt zich bezig met onder meer het ontwerpen en produceren van speelgoed.

2.2. In 1993 heeft [X] de vennootschap Playgo Limited (destijds Tai Way (Shing Kee) Industrial Co., Limited geheten) verkregen en heeft Playgo Limited de verhandeling van het door Tai Way geproduceerde speelgoed overgenomen van Tai Way.

2.3. In 2001 is Trends2Com (destijds geheten: Playgo Europe BVBA) opgericht.

2.4. Op 13 april 2001 zijn Playgo Limited en Trends2Com een overeenkomst aangegaan waarin Trends2Com wordt aangesteld als exclusieve agent van Playgo Limited in de Europese Unie (hierna: de agentuurovereenkomst).

2.5. Vanaf 2003 verhandelt Playgo Limited het speelgoed onder het merk PLAY en diverse submerken. In overleg met Playgo Limited heeft Trends2Com deze merken op haar eigen naam doen inschrijven als Gemeenschapsmerken onder de nummers 3399425 (PLAY), 3398401 (ART ACADEMY), 3399086 (HAPPY PARTY BAND), 3399177 (GIRLS ONLY), 3400397 (MY HOME FUN), 3400751 (ART & CRAFT), 3401072 (MINI BOSSI), 3402237 (TOTS TEAM), 4224994 (KOOL TOOL beeldmerk), 4253217(KOOL TOOL woordmerk), 4604071(CAMP'E MEDIA) (hierna: de Gemeenschapsmerken).

2.6. In 2006 hebben Playgo Limited en Trends2Com een *Transfer Agreement* gesloten met betrekking tot de Gemeenschapsmerken. Partijen gaan er in het kader van dit kort geding beiden van uit de dat Gemeenschapsmerken thans gemeenschappelijk eigendom zijn van Playgo Limited en Trends2Com.

2.7. Op 24 september 2008 heeft Playgo Limited de agentuurovereenkomst opgezegd tegen 23 maart 2009.

2.8. Op 3 oktober 2008 is Playgo Toys opgericht. Playgo Toys heeft de verhandeling van het door Tai Way geproduceerde speelgoed overgenomen van Playgo Limited.

2.9. Op 23 februari 2009 heeft Trends2Com een procedure tegen Playgo Limited aangespannen voor de rechtbank van Koophandel te Hasselt, België, waarin zij betaling vordert van commissies en kosten die Playgo Limited haar volgens haar op grond van de agentuurovereenkomst verschuldigd is.

2.10. Op 11 maart 2009 heeft de Trends2Com een tot de bevoegde autoriteiten in alle lidstaten van de Europese Unie gericht verzoek als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de Anti-piraterij Verordening (Verordening (EG) 1383/2003, hierna: APV) ingediend bij de Duitse *Bundesfinanzdirektion Südost*. Dit verzoek is gebaseerd op een van de Gemeenschapsmerken en richt zich tegen PlayGo Toys en Tai Way.

---

2.11. Op 20 juli 2009 hebben de Nederlandse douaneautoriteiten in Rotterdam de vrijgave van een zending goederen van Playgo Toys die bestemd was voor Intertoys Holland B.V. verhinderd.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. PlayGo vordert na wijziging van haar eis dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- a. Trends2Com beveelt om, binnen twaalf uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis per e-mail en fax, met afschriften per e-mail en fax aan de Nederlandse raadsman van Playgo Douane Noord te Groningen te informeren dat gebleken is dat er geen sprake is van merkinbreuk of inbreuk op andere intellectuele eigendomsrechten en dat de inhoud van de containers UGMU 873706-2 en EMC7 969389-7 [de voorzieningenrechter begrijpt, gelet op de als productie 4 van PlayGo en productie 3a van Trends2Com overgelegde stukken van de douane, dat wordt bedoeld op container EMCU 969389-7] onmiddellijk dient te worden vrijgegeven;
- b. Trends2Com beveelt de autoriteit waarbij het verzoek art. 5 APV is ingediend, te berichten dat het verzoek niet van toepassing is voor zover goederen afkomstig zijn van Playgo Limited, Playgo Toys en/of Tai Way, althans Trends2Com beveelt op ieder (verder) bericht van douane Noord of enige andere douane-autoriteit van een lidstaat van de Europese Unie de verzendende autoriteit binnen twaalf uur na verzending van de mededeling te berichten, dat bij waren afkomstig van Playgo Limited, Playgo Toys en/of Tai Way er geen sprake is van inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht en dat de goederen onmiddellijk dienen te worden vrijgegeven;
- c. Trends2Com verbiedt aan een of meer derden mededelingen te doen met de strekking dat Trends2Com exclusief rechthebbende zou zijn op de auteurs- en/of merkrechten op de logo's van de Gemeenschapsmerken;
- d. Trends2Com veroordeelt tot betaling van een dwangsom van €50.000,00, althans een door de voorzieningenrechter te bepalen dwangsom, voor elke dag of deel daarvan dat Trends2Com niet voldoet aan de bevelen zoals bedoeld onder a. en/of b. en/of het verbod zoals bedoeld onder c. geheel of gedeeltelijk overtreedt;
- e. Trends2Com veroordeelt in de kosten van het geding, waaronder begrepen de door eiseressen gemaakte redelijke en evenredige kosten conform artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt PlayGo ten grondslag dat de toepassing van de maatregelen van de APV jegens haar onrechtmatig is omdat (i) Trends2Com niet bevoegd is om handhavingsmaatregelen te nemen zonder toestemming van Playgo Limited, (ii) toepassing van die maatregelen misbruik van recht vormt, (iii) er geen grond is voor toepassing van de maatregelen omdat Playgo Limited mede-rechthebbende is op de Gemeenschapsmerken en Playgo Toys en Tai Way toestemming van Playgo Limited hebben gekregen voor het gebruik van die merken.

3.3. Trends2Com voert verweer. In het incident vordert zij zekerheidstelling voor haar proceskosten. In de hoofdzaak voert zij aan dat zij bevoegd is tot het treffen van handhavingsmaatregelen zonder toestemming van mede-rechthebbende Playgo Limited, dat zij die maatregelen toepast ter zekerstelling van de verhaalbaarheid van een vordering op Playgo en dat Playgo Limited niet gerechtigd is Playgo Toys of Tai Way een licentie te verlenen zonder haar toestemming. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

---

#### **4. Het geschil in reconventie**

4.1. Trends2Com vordert dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

- a) PlayGo Limited en Tai Way gebiedt om binnen 5 werkdagen na betekening van het in dezen te wijzen vonnis aan Trends2Com op een door Trends2Com aan te wijzen adres in Hong Kong ter hand stelt alle mallen ("tooling"), lab tests, designs en al hetgeen daartoe nader behoort met bepaling dat Playgo Limited en Tai Way aan Trends2Com verbeuren een dwangsom groot €10.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij nalaten aan dit gebod te voldoen; en
- b) Playgo Toys en Tai Way gebiedt:
  - i. om ieder gebruik van de Gemeenschapsmerken en ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door o.a. te staken en gestaakt te houden iedere koop, verkoop, distributie, import in de EER, althans de EU, ter verkoop aanbieden of adverteren;
  - ii. met bepaling dat Playgo Toys en Tai Way aan Trends2Com verbeuren een dwangsom groot €25.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat een dergelijke overtreding voortduurt; en
  - iii. met bepaling dat Playgo Toys en Tai Way hebben te dragen alle eventuele kosten van transport, opslag, etc. verband houdende met de opslag, etc in de lokaliteiten van de Douane;
- c) PlayGo veroordeelt in de proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

4.2. PlayGo voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **5. De beoordeling**

##### **in conventie**

##### *in het incident tot zekerheidstelling*

5.1. Ter zitting heeft PlayGo toegezegd een bedrag van €9.000,00 te zullen overmaken naar de derdenrekening van het kantoor van mr. Kooy ter zekerheidstelling voor de proceskosten tot betaling waarvan zij zou kunnen worden veroordeeld. Dit in aanvulling op een bedrag van €6.000,00 dat PlayGo reeds voor dat doel heeft overgemaakt op die rekening. PlayGo heeft toegezegd het bewijs van ontvangst van die bedragen zo spoedig mogelijk na de zitting aan de voorzieningenrechter te sturen. Tevens heeft mr. Kooy ter zitting verklaard dat indien en voor zover PlayGo wordt veroordeeld tot betaling van de proceskosten en die beslissing uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard of in kracht van gewijsde is gegaan, mr. Kooy ervoor zal zorg dragen dat die vordering zal worden voldaan uit de door PlayGo op haar rekening gestorte bedragen.

5.2. Ter zitting heeft Trends2Com desgevraagd verklaard dat haar incidentele vordering tot zekerheidstelling voor proceskosten in de zin van artikel 223 Rv als ingetrokken kan worden beschouwd indien blijkt dat PlayGo, zoals toegezegd, een bedrag van in totaal €15.000,00 heeft betaald op de derdenrekening van het kantoor van mr. Kooy. Uit stukken die PlayGo, zoals toegezegd, na de zitting in het geding heeft gebracht, blijkt dat dit bedrag

---

is betaald en ontvangen. Gelet daarop stelt de voorzieningenrechter vast dat de incidentele vordering tot zekerheidstelling is ingetrokken en dat daarop dus niet hoeft te worden beslist.

*in de hoofdzaak*

5.3. De voorzieningenrechter stelt ambtshalve vast dat krachtens artikel 4 lid 1 van de Rome II Verordening (Verordening (EG) nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen) de gegrondheid van het betoog van PlayGo over het onrechtmatig handelen van Trends2Com naar voorlopig oordeel moet worden getoetst aan het Nederlandse recht. De schade tengevolge van de gestelde onrechtmatige daad van Trends2Com doet zich namelijk voor in Nederland aangezien die daad tot gevolg heeft dat de douane in Nederland optreedt tegen PlayGo Toys en Tai Way.

5.4. Naar voorlopig oordeel is het verzoek van Trends2Com aan de douane naar Nederlands recht onrechtmatig omdat er sprake is van misbruik van bevoegdheid in de zin van artikel 3:13 van het Burgerlijk Wetboek. Voor zover Trends2Com bevoegd was om zonder toestemming van PlayGo Limited de douane te verzoeken om op te treden tegen PlayGo Toys en Tai Way, heeft zij die bevoegdheid namelijk gebruikt voor een ander doel dan die bevoegdheid is verleend.

5.5. Trends2Com meent haar bevoegdheid tot het instellen van handhavingsmaatregelen te kunnen ontlenen aan het feit dat zij deelgenoot is in de gemeenschappelijke eigendom op de Gemeenschapsmerken. In het midden kan blijven of de gemeenschappelijkheid van die eigendom meebrengt dat de toestemming van de andere deelgenoot, PlayGo Limited, is vereist voor het doen van een op de APV gebaseerd verzoek aan de douane om op te treden tegen inbreuken op de Gemeenschapsmerken, zoals het verzoek dat Trends2Com heeft gedaan. De gemeenschappelijkheid van de eigendom brengt naar voorlopig oordeel in ieder geval mee dat dergelijke verzoeken alleen kunnen worden ingesteld ten behoeve van de gemeenschap, dat wil zeggen ten behoeve van gemeenschappelijke belangen van PlayGo Limited en Trends2Com.

5.6. Vast staat dat Trends2Com het verzoek niet heeft ingesteld ten behoeve van gemeenschappelijke belangen. Trends2Com heeft zelf uiteengezet dat zij gebruik maakt van de maatregelen jegens PlayGo Toys en Tai Way om PlayGo Limited te dwingen zelf in Europa te verhandelen en zodoende vermogensbestanddelen in Europa te creëren waarop Trends2Com zich kan verhalen ter voldoening van haar in België jegens PlayGo Limited ingestelde vordering (zie hiervoor r.o. 2.9). Dat is geen gemeenschappelijk belang aangezien het optreden van de douane tegen PlayGo Toys en Tai Way juist tegen de belangen van PlayGo Limited ingaat. Derhalve is er sprake van misbruik van bevoegdheid.

*vorderingen*

5.7. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen van PlayGo grotendeels kunnen worden toegewezen voor wat betreft de mededeling aan de douaneautoriteiten dat het verzoek van Trends2Com geen betrekking heeft op goederen van PlayGo (primaire vordering sub b) en de mededeling dat de goederen van PlayGo moeten worden vrijgegeven (vordering sub a). Daarbij kan in het midden blijven of er al dan niet sprake is van inbreuk op de rechten van Trends2Com.

5.8. Teneinde executiegeschillen te voorkomen zal de termijn voor voldoening aan voornoemde bevelen worden verruimd tot 24 uur na betekening van het vonnis. De aan de nakoming van de bevelen verbonden dwangsom van €50.000,00 acht de voorzieningenrechter, anders dan Trends2Com, niet te hoog. Wel zal worden bepaald dat de dwangsom onder omstandigheden voor matiging vatbaar is.

5.9. Het onder (c) gevorderde algemene verbod tot het doen van mededelingen aan derden dat Trends2Com exclusief rechthebbende is op de Gemeenschapsmerken zal worden afgewezen aangezien gesteld noch gebleken is dat Trends2Com dreigt dergelijke mededelingen te gaan doen of dat zij dergelijke mededelingen heeft gedaan (afgezien van het verzoek aan de douane, dat voldoende wordt geredresseerd door toewijzing van de overige vorderingen).

5.10. Trends2Com zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. PlayGo vordert een bedrag van in totaal €7.047,00 aan advocaatkosten. Dat bedrag is niet weersproken, maar PlayGo heeft niet gespecificeerd welk deel van het bedrag betrekking heeft op het geschil in conventie. De voorzieningenrechter zal daarom de helft toerekenen aan de conventie. De kosten van PlayGo worden dus begroot op:

- dagvaarding	€	106,53
- vast recht		262,00
- salaris advocaat		<u>3.523,50</u>
Totaal	€	3.892,03

#### **in reconventie**

5.11. Het op de reconventie betrekking hebbend deel van de pleitnota van Trends2Com is ter zitting niet voorgedragen en ook overigens heeft Trends2Com haar eis in reconventie niet toegelicht. Reeds daarom komt die niet voor toewijzing in aanmerking.

5.12. Indien Trends2Com in dit verband heeft bedoeld te verwijzen naar hetgeen zij in conventie heeft aangevoerd, kan dat niet leiden tot een andere conclusie. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, valt niet in te zien hoe uit haar stellingname in conventie volgt dat PlayGo bepaalde materialen aan haar ter hand moet stellen, zoals Trends2Com onder (i) vordert.

5.13. Het onder (ii) en (iii) gevorderde verbod met dwangsom moet uitgaande van het debat in conventie worden afgewezen op dezelfde gronden als de vorderingen in conventie zullen worden toegewezen. Aangenomen moet worden dat Trends2Com ook het verbod niet vordert ten behoeve van de gemeenschap.

5.14. Trends2Com zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. PlayGo vordert een bedrag van in totaal €7.047,00 aan advocaatkosten. Dat bedrag is niet weersproken, maar PlayGo heeft niet gespecificeerd welk deel van het bedrag betrekking heeft op het geschil in reconventie. De voorzieningenrechter zal daarom de helft toerekenen aan de reconventie. De kosten van Playgo worden dus begroot op €3.523,50 ( $0,5 \times €7.047,00$ ):

---

## **6. De beslissing**

De voorzieningenrechter

### **in conventie**

6.1. beveelt Trends2Com om, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis per e-mail en fax, met afschriften per e-mail en fax aan de Nederlandse raadsman van PlayGo, Douane Noord te Groningen te informeren dat de inhoud van de containers UGMU 873706-2 en EMCU 969389-7 onmiddellijk dient te worden vrijgegeven;

6.2. beveelt Trends2Com binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de autoriteit waarbij het verzoek art. 5 APV is ingediend, te berichten dat het verzoek niet van toepassing is voor zover goederen afkomstig zijn van PlayGo Limited, PlayGo Toys en/of Tai Way;

6.3. veroordeelt Trends2Com tot betaling van een dwangsom van €50.000,00, voor elke dag of deel daarvan dat Trends2Com niet voldoet aan de voornoemde bevelen;

6.4. bepaalt dat de hiervoor opgelegde dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

6.5. veroordeelt Trends2Com in de proceskosten, aan de zijde van PlayGo tot op heden begroot op €3.892,03,

6.6. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.7. wijst het meer of anders gevorderde af,

### **in reconventie**

6.8. wijst de vorderingen af,

6.9. veroordeelt Trends2Com in de proceskosten, aan de zijde van PlayGo tot op heden begroot op €3.523,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2009.