

vonnis

IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/504123 / HA ZA 16-105

Vonnis van 27 juli 2016

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
DKH RETAIL LIMITED,
gevestigd te Cheltenham (Verenigd Koninkrijk),
eiseres,
advocaat mr. E.J.V.T. van den Broek te 's-Hertogenbosch,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REZO GLOBAL SALES B.V.,
gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,
advocaat onttrokken, voorheen mr. N. Ruyters te Breda.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 december 2015, met producties 1 tot en met 21;
- de mededeling van de advocaat van gedaagde dat deze zich als advocaat van gedaagde aan de zaak onttrekt, waarna zich voor gedaagde geen nieuwe advocaat heeft gesteld.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1. Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.2. Aangezien gedaagde in Nederland gevestigd is en de vorderingen van eiseres gegrond zijn op inbreuken op (per datum dagvaarding nog) Gemeenschapsmerken, van eiseres, is de rechtbank Den Haag op grond van artikel 95 lid 1 in verbinding met artikel 96 onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het geschil kennis te nemen. Sinds 23 maart 2016 is genoemde verordening gewijzigd door Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015. De inhoudelijke

beoordeling van de gestelde inbreuk op de merken die inmiddels Uniemerken heten, vindt *ex nunc* plaats op basis van de gewijzigde verordening (UMVo). Voor zover de vorderingen van eiseres gebaseerd zijn op inbreuk op Beneluxmerken is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 4.6 lid 1 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE)¹, nu de gestelde inbreuk ook in het arrondissement Den Haag plaatsvindt.

2.3. De advocaat die zich aanvankelijk voor gedaagde had gesteld, heeft de rechtbank bericht dat hij zich heeft onttrokken. Voor gedaagde heeft zich geen nieuwe advocaat gesteld. Het gevorderde dient als niet weersproken te worden toegewezen, zij het met in achtneming van het navolgende.

2.4. Teneinde executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen gedaagde de inbreuk dient te staken worden bepaald op twee werkdagen na betekening van dit vonnis en de termijn waarbinnen gedaagde opgave dient te doen van gegevens met betrekking tot de Inbreukmakende Producten, als bedoeld in het lichaam van de dagvaarding, op vier weken na betekening van dit vonnis. De opgave is beperkt.

2.5. De door eiseres gevorderde opgave door een door haar aan te wijzen accountant dan wel gediplomeerde onafhankelijke administrateur, waarvan gedaagde de kosten dient te dragen, zal worden afgewezen. Hetgeen van de accountant wordt gevorderd komt neer op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt. Dit vormt een opdracht voor het geven van een vorm van *assurance* door een registeraccountant. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een registeraccountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die *assurance* niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen². Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een "rapport van feitelijke bevindingen", zoals door gerechtshof 's-Hertogenbosch³ voorgestaan, biedt naar het oordeel van de rechtbank de merkhouders geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin kennelijk volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Hoewel een gediplomeerd onafhankelijk administrateur niet aan die gedragsregels is gebonden, geldt ook voor hem dat hij een dergelijke verklaring alleen kan afleggen op grond van stukken die hem ten behoeve van het afleggen van die verklaring door gedaagde zijn verstrekt. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen daardoor aan eiseres zal bieden en gelet op het feit dat aan de veroordeling tot het doen van opgave een dwangsom wordt verbonden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn, althans heeft eiseres zulks niet inzichtelijk gemaakt. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde inschakeling van een accountant dan wel gediplomeerd onafhankelijk adviseur niet toewijzen.

2.6. Eiseres vordert schadevergoeding en winstafdracht. Het is vaste rechtspraak dat bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten winstafdracht en schadevergoeding slechts

¹ HvJ EU 14 juli 2016, C-230/15, Brite Strike

² Zie arresten van het gerechtshof 's-Hertogenbosch in de zaak Stichting Pictoright / Art & Allposters International B.V. onder meer ECLI:NL:GHSHE:2012:BX8701, ECLI:NL:GHSHE:2013:3019 en met name ECLI:NL:GHSHE:2014:809

³ Zie ECLI:NL:GHSHE:2014:809 onder r.o. 13.10.5.

kunnen cumuleren voor zover de gevorderde schadevergoeding niet bestaat uit gedeerde winst/omzet. Eisers heeft niets gesteld dat erop wijst dat zij andere schade dan gedeerde winst heeft geleden, althans heeft zij het bestaan daarvan onvoldoende gemotiveerd. De vordering zal dan ook in de "of"- vorm worden toegewezen. De sub iii van het petitum gevorderde verklaring voor recht wordt afgewezen nu geen belang is gesteld bij toewijzing van deze vordering naast toewijzing van de gevorderde schadevergoeding en/of winstafdracht.

2.7. In plaats van de gevorderde wettelijke handelsrente zal de wettelijke rente worden toegewezen, nu niet valt in te zien dat de verbintenis tussen partijen als handelsovereenkomst in de zin van artikel 119a Burgerlijk Wetboek kwalificeert.

2.8. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd op het hierna te vermelden bedrag.

2.9. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseres heeft een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gevorderd en haar kosten in de specificatie overgelegd als productie 21 begroot op € 10.935,07. Nu zich voor gedaagde een advocaat heeft gesteld en deze zich pas nadien heeft onttrokken, wordt gedaagde bekend geacht met de door eiseres op de eerste roldatum als productie 21 in het geding gebrachte specificatie van kosten. De kosten aan de zijde van eiseres zullen daarom conform haar specificatie worden begroot op € 10.935,07 aan salaris advocaat, vermeerderd met het griffierecht van € 1.909,- en € 77,84 aan exploitkosten, in totaal € 12.921,91. De pro memorie gevorderde kosten voor rechtsbijstand zijn niet toewijsbaar.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. veroordeelt gedaagde om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de in het lichaam van de dagvaarding genoemde Unie- en Beneluxmerken van eiseres te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen in de Europese Unie respectievelijk de Benelux van Inbreukmakende Producten als bedoeld in de dagvaarding te staken en gestaakt te houden;

3.2. beveelt gedaagde om binnen vier weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseres schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

- de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die bij gedaagde per de datum van dit vonnis aanwezig zijn of (indirect) in voorraad worden gehouden;
- de totale hoeveelheid Inbreukmakende Producten die door gedaagde zijn ingekocht dan wel zijn vervaardigd of heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
- de door gedaagde intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen alsmede de door gedaagde gehanteerde verkoopprijzen voor de Inbreukmakende Producten;
- het totale bedrag van de door gedaagde als gevolg van de verhandeling van de Inbreukmakende Producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;

e. de namen en adressen van de (rechts)personen van wie gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft gekocht en de (rechts)personen niet zijnde consumenten aan wie gedaagde de Inbreukmakende Producten heeft verkocht;

3.3. veroordeelt gedaagde tot betaling van een voorschot op de winstafdracht ter hoogte van € 30.000,-, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 december 2015 tot aan de dag der algehele voldoening;

3.4. veroordeelt gedaagde tot vergoeding aan eiseres van de door eiseres ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade, of, naar keuze van eiseres, tot afdracht aan eiseres van de door gedaagde genoten nettowinst als gevolg van deze inbreuken, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 24 december 2015 tot aan de dag der algehele voldoening, na aftrek van het voorschot bedoeld in 3.3;

3.5. beveelt gedaagde de gehele voorraad van Inbreukmakende Producten binnen vier werken na betekening van dit vonnis voor haar eigen rekening te laten vernietigen door een professioneel destructie-/demontagebedrijf ten overstaan van een deurwaarder, die op kosten van gedaagde van de vernietiging een proces-verbaal van bevindingen opmaakt met foto's van voor en na de vernietiging en dit overlegt aan de advocaat van eiseres;

3.6. veroordeelt gedaagde aan eiseres een dwangsom te betalen van € 1.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag tot een hele gerekend) dat zij in strijd handelt met het onder 3.1, 3.2 en/of 3.5 bepaalde, met een maximum van € 50.000,-;

3.7. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseres tot op heden begroot op totaal € 12.921,91, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

3.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en door mr. P.G.J. de Heij in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2016.



Voor grosse/~~afschrift~~

27 JULI 2016

De griffier