

- het Benelux woord/beeldmerk **Calvin Klein** met nummer 347401, dat op 6 juni 1977 is gedeponereerd en ingeschreven voor onder meer waren in klassen 3, 9 en 25, voor onder meer kleding (hierna: het Beneluxmerk);

- het Uniewoord/beeldmerk **Calvin Klein** met nummer 617381, ingeschreven op 29 januari 1999 voor waren in klasse 9, voor onder meer kleding (hierna: het Uniemeerk).

2.2. In de periode januari-maart 2016 heeft [redacted] onder de naam "Fashion from Best" op de website www.marktplaats.nl ondergoed te koop aangeboden met de volgende advertentie:

**Calvin Klein string smalle band CK
alle kleuren/maten**

199 ★ 9 16 jan 16 16 16

€ 12.00



2 foto's

Levering
Ophalen of Verzenden

Kenmerken

Type Medingstuk String

Kleur Grijs

Beschrijving

Calvin Klein string voor €12,- (ook a like)
Te krijgen in grijs, zwart, wit, rood, donker/riech blauw en paars

Kijk ook even bij onze andere advertenties voor leuke accessoires
Wij zijn ook te vinden op Facebook en Instagram
Voor meer informatie mail ons!

2.3. Calvin Klein heeft naar aanleiding van de advertentie een testaankoop laten verrichten door een onderzoeksbureau. Vervolgens is door een medewerker van Calvin Klein vastgesteld dat het ondergoed merkvervalsingen betreft.

2.4. Op 24 maart 2016 heeft Calvin Klein [redacted] gesommeerd de merkinbreuk te staken en heeft Calvin Klein haar een minnelijke regeling voorgesteld neergelegd in een bijgevoegde onthoudings- en afstandsverklaring. Die verklaring houdt onder meer in dat [redacted] als voorschot ter delging van door Calvin Klein geleden schade en gemaakte kosten een bedrag van € 2.500,- zal voldoen.

2.5. [redacted] heeft vervolgens de hiervoor sub 2.2 genoemde advertentie van de betreffende website verwijderd. Zij heeft de onthoudings- en afstandsverklaring niet getekend en niets aan Calvin Klein betaald.

3. Het geschil

3.1. Calvin Klein vordert – enigszins verkort weergegeven – bij vonnis dat uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard:

I te verklaren voor recht dat [] inbreuk heeft gemaakt op de merken;

II [] te veroordelen om iedere inbreuk op de merken te staken en gestaakt te houden;

III [] te bevelen om aan de advocaat van Calvin Klein schriftelijk, door een registeraccountant, aan te wijzen door Calvin Klein en waarvan [] de kosten draagt, een gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van:

- a. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij [] per de datum van het vonnis aanwezig is of (indirect) in voorraad wordt gehouden;
- b. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die (door) [] is ingekocht dan wel is vervaardigd of die zij heeft doen inkopen dan wel heeft doen vervaardigen;
- c. de door [] intern gerekende kostprijs dan wel betaalde inkooprijzen alsmede de door haar gehanteerde verkoopprijzen voor de inbreukmakende producten;
- d. het totale bedrag van de door [] als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan;
- e. de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers), als ook de namen en adressen van de (rechts)personen aan welke de inbreukmakende producten zijn geleverd;

IV voor recht te verklaren dat [] aansprakelijk is voor de door Calvin Klein geleden schade bestaande uit winstafdracht en reputatieschade;

V [] te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ten titel van winstafdracht op grond van artikel 101 UMVo¹ jo. artikel 2.21 lid 4 BVIE² ter hoogte van € 100,- te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de datum van de dagvaarding;

VI [] te veroordelen tot betaling van een voorschot op schadevergoeding ten titel van reputatieschade op grond van artikel 6:97 BW³ jo. artikel 101 UMVo jo. artikel 2.21 lid 4 BVIE ter hoogte van € 100,- te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van de dagvaarding;

VII [] te veroordelen tot betaling van alle schade die Calvin Klein heeft geleden en zal lijden ten gevolge van het inbreukmakend en onrechtmatig handelen van Van den Brule, één en ander nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke handelsrente vanaf de dag van de dagvaarding;

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

³ Burgerlijk Wetboek

VIII ' : te bevelen op eigen kosten, haar gehele voorraad van inbreukmakende producten op een door Calvin Klein te bepalen adres van een professioneel destructie-/demonagebedrijf in te leveren, welk bedrijf zorgdraagt voor vernietiging van de gehele voorraad ten overstaan van een deurwaarder, die van de vernietiging een proces-verbaal van bevindingen overlegt;

IX ' te veroordelen voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder II, III en of VIII bepaalde, tot betaling aan Calvin Klein een dwangsom van € 1.000,- per inbreukmakend product of per dag, zulks ter keuze van Calvin Klein;

X te veroordelen in de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv⁴ te vermeerderen met de wettelijke handelsrente over dit bedrag.

3.2. : voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Calvin Klein zijn gebaseerd op haar Uniemerkt, is deze rechtbank internationaal en relatief bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 onder a en 97 lid 1 UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu in Nederland haar woonplaats heeft. De bevoegdheid strekt zich uit tot de gehele Europese Unie.

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk is de rechtbank bevoegd nu die vorderingen verknocht worden geacht aan de gestelde inbreuk op het ingeroepen Uniemerkt.

inbreuk

4.3. erkent dat zij ondergoed met daarop de merken via www.marktplaats.nl heeft verkocht en dat zij daarmee inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Calvin Klein. Verder heeft zij toegezegd dit niet meer te zullen doen en heeft zij in de conclusie van antwoord informatie over het verkochte ondergoed verstrekt. : betoogt dat Calvin Klein daarom geen belang meer heeft bij haar vorderingen.

4.4. Dat verweer faalt. Inbreuk op de merken op grond van artikel 9 lid 1 sub a UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE staat vast. Nu geen onthoudingsverklaring versterkt met een boete heeft getekend, heeft Calvin Klein in beginsel belang bij toewijzing van het gevorderde verbod. Ten aanzien van het Uniemerkt is de vordering sub II dan ook toewijsbaar. De rechtbank is van oordeel dat Calvin Klein geen afzonderlijk belang heeft bij het gevorderde verbod om inbreuk te maken op het identieke Beneluxmerk. Daartoe verwerpt zij de stelling van Calvin Klein dat ten aanzien van het Beneluxmerk meer

⁴ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

vorderingen kunnen worden ingesteld dan ten aanzien van het Uniemerck. Op grond van artikel 14, 101 en 102 UMVo is bij inbreuk op uniemerken het nationale recht van toepassing, in casu het BVIE. Calvin Klein vordert ook niet meer of anders ten aanzien van de gestelde inbreuk op het Beneluxmerk.

4.5. Dat Calvin Klein naast toewijzing van voornoemd inbreukverbod een afzonderlijk belang heeft bij toewijzing van de gevorderde verklaring voor recht dat sprake is van een inbreuk, is gesteld noch gebleken. De vordering sub I wordt derhalve afgewezen.

voorschot, winstafdracht en schadevergoeding

4.6. heeft aangevoerd slechts zes stuks ondergoed te hebben verkocht, nooit voorraad te hebben aangehouden aangezien zij de items per bestelling betrok via AliExpress en voorts bereid te zijn om haar winst van € 68,94 (zoals nader gespecificeerd in de conclusie van antwoord) aan Calvin Klein af te dragen. Zij betwist dat Calvin Klein belang heeft bij toewijzing van de gevorderde schadevergoeding en betwist voorts dat Calvin Klein reputatieschade heeft geleden.

4.7. De rechtbank stelt voorop dat nu vaststaat dat een merkinbreuk heeft gepleegd, zij de dientengevolge door Calvin Klein geleden schade dient te vergoeden.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat Calvin Klein onvoldoende concrete feiten en omstandigheden heeft gesteld die kunnen leiden tot het oordeel dat meer artikelen heeft verkocht dan de zes waarover zij heeft verklaard. De rechtbank houdt het er derhalve voor dat niet meer dan zes stuks ondergoed heeft verhandeld. De omvang van het inbreukmakend handelen staat daarmee vast. Calvin Klein heeft gesteld dat de schade moet worden begroot op € 50,- per verkocht item. Nu zij dit echter niet op enige concrete wijze heeft onderbouwd, ziet de rechtbank aanleiding om aan te knopen bij de onweersproken stelling van dat haar winst terzake het inbreukmakende ondergoed € 68,94 was. De rechtbank begroot de door geleden schade dan ook op dit bedrag en zal veroordelen tot betaling van dit bedrag aan Calvin Klein. Het door Calvin Klein sub V en VI gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt mitsdien afgewezen.

4.9. De gevorderde handelsrente over het schadebedrag kan niet worden toegewezen nu tussen partijen geen sprake is van een handelsovereenkomst. In plaats daarvan wordt de wettelijke rente als gevorderd (per datum dagvaarding) toegewezen.

4.10. Gelet op het vorengaande is verwijzing naar de schadestaatprocedure niet nodig zodat de vordering sub VII wordt afgewezen. Voorts is gesteld noch gebleken dat Calvin Klein belang heeft bij een verklaring voor recht dat aansprakelijk is voor de geleden schade die thans reeds wordt begroot. De vordering sub IV wordt derhalve eveneens afgewezen.

opgave

4.11. Calvin Klein heeft sub III opgave gevorderd van informatie betreffende het aantal producten dat is verhandeld of in voorraad werd gehouden, de afnemers alsmede de gemaakte winst. Nu de rechtbank de schade reeds heeft begroot, heeft Calvin Klein geen belang meer bij toewijzing van die vorderingen zodat deze worden afgewezen.

4.12. heeft zich ook verzet tegen het gevorderde bevel sub III-e dat ziet op opgave van de namen en adressen van alle bij de verhandeling en vervaardiging van de inbreukmakende producten betrokken (rechts)personen (waaronder de namen en adressen van alle leveranciers). Zij voert daartoe aan dat zij alle inbreukmakende items heeft verkregen van AliExpress en dat zij Calvin Klein dat reeds heeft medegedeeld. De rechtbank verwerpt dat verweer nu Calvin Klein ter zitting onbetwist naar voren heeft gebracht dat met die informatie de feitelijke leveranciers niet kunnen worden achterhaald, aangezien op AliExpress vele aanbieders actief zijn. Calvin Klein heeft zodoende wel recht en belang bij de sub III-e gevorderde opgave. Met in achtneming van het navolgende wordt deze dan ook in beperkte zin toegewezen.

4.13. Calvin Klein heeft ter zitting haar vordering in die zin beperkt dat de opgave niet hoeft te worden gedaan door een registeraccountant. Voorts overweegt de rechtbank dat de gevorderde opgave van "alle bij de verhandelingen en vervaardiging van de Inbreukmakende Producten betrokken (rechts)personen" door de onbepaaldheid ervan executieproblemen kan veroorzaken, zodat de opgave wordt beperkt tot de namen en adressen van alle leveranciers van de inbreukmakende producten.

vernietiging voorraad inbreukmakende producten

4.14. Gelet op hetgeen de rechtbank hiervoor heeft overwogen met betrekking tot het verweer van dat zij geen voorraad meer onder zich heeft, wordt de sub VIII gevorderde vernietiging van de voorraad inbreukmakende producten afgewezen.

dwangsom

4.15. De sub IX gevorderde dwangsom met betrekking tot de bevelen tot staking en opgave wordt toegewezen, met dien verstande dat de hoogte ervan wordt gematigd tot € 500,- en het totaal aan dwangsommen dat kan worden verbeurd, wordt gemaximeerd op € 25.000,-.

proceskosten

4.16. Calvin Klein vordert vergoeding van de proceskosten conform artikel 1019h Rv en heeft deze begroot op een bedrag ad € 6.226,67, inclusief griffierecht, dagvaardingskosten en overige verschotten. heeft betoogd dat de kosten moeten worden gecompenseerd dan wel gematigd. Daartoe heeft zij aangevoerd dat het slechts een beperkte inbreuk betreft, dat zij niet wist dat zij de inbreukmakende producten niet mocht verkopen, en dat zij vanaf het moment dat zij door Calvin Klein werd aangesproken bereid was openheid van zaken te geven en haar inbreukmakende activiteiten onmiddellijk heeft gestaakt zodat Calvin Klein deze procedure onnodig heeft opgetuigd. Voorts heeft zij betoogd dat haar financiële situatie niet toelaat dat zij het gevorderde bedrag betaalt en dat de gevorderde kosten te hoog zijn.

4.17. Artikel 1019h Rv bepaalt dat in zaken die de bescherming van intellectuele eigendomsrechten betreffen, de in het ongelijk gestelde partij desgevorderd wordt veroordeeld in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Van dat laatste is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

4.18. De rechtbank stelt voorop dat de billijkheid zich niet tegen een volledige proceskostenveroordeling verzet, enkel en alleen omdat – die wist dat zij

geen origineel Calvin Klein ondergoed verkocht – zich niet realiseerde dat zij met die verkoop onrechtmatig handelde. Die omstandigheid komt voor rekening en risico en

4.19. De rechtbank overweegt voorts als volgt. Dat de inbreuk een beperkte omvang heeft, staat er niet aan in de weg dat Calvin Klein zo nodig via een procedure maatregelen treft om tegen die inbreuk op te komen en alsdan de daarvoor te maken kosten kan vorderen. Calvin Klein heeft in de hiervoor sub 2.4 genoemde brief aan [redacted] voorgesteld een en ander in der minne te regelen door betaling van een bedrag van € 2.500,- als voorschot op de schadevergoeding en gemaakte kosten en haar gesommeerd een onthoudings- en afstandsverklaring te tekenen. Daarbij heeft Calvin Klein haar gewezen op de proceskosten die in een procedure als de onderhavige kunnen worden gevorderd indien het op een procedure aankomt. [redacted] is na deze ontvangst van deze sommatiebrief niet bereid geweest de verklaring te tekenen en het voorschot te betalen. Gesteld noch gebleken is dat [redacted] toen heeft aangeboden om wel een ander bedrag te betalen. Dat Calvin Klein op dat moment reeds kosten had gemaakt is niet betwist. Zoals hiervoor reeds is overwogen, had Calvin Klein belang bij het instellen van haar vorderingen en kan zij aanspraak maken op de kosten die thans hoger zijn dan op het moment van het verzenden van de sommatiebrief.

4.20. Dat [redacted] op dit moment niet beschikt over voldoende financiële middelen om het gevorderde bedrag te betalen, is evenmin reden te compenseren of te matigen. Hoewel niet is weersproken dat het voor [redacted] belastend zal zijn het gevorderde bedrag te moeten betalen, is gesteld noch gebleken dat zij daarmee in een onredelijk moeilijke positie terechtkomt.

4.21. Bij die stand van zaken is geen plaats voor compensatie of matiging van de proceskosten en wordt [redacted] als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij [redacted] eeld in die kosten voor zover deze redelijk en evenredig zijn.

Wat betreft de hoogte van de kosten stelt de rechtbank voorop dat ter zitting is [redacted] dat te veel griffierecht in rekening is gebracht (€ 1.929,- aan de zijde van Calvin Klein [redacted] ar dit € 619,- had moeten zijn) en dat zij hiervoor na de zitting is gecrediteerd. Dit [redacted] oe dat de begroting van Calvin Klein dient te worden gecorrigeerd met een bedrag [redacted] 10,- en uitkomt op een totaalbedrag ad € 4.916,67 *inclusief* verschotten, [redacted] chten en BTW, zodat in ieder geval niet meer toegewezen kan worden dan dit [redacted]

[redacted] stelt dat het aantal uren dat de advocaat van Calvin Klein aan deze [redacted] teed heeft buitensporig is. De rechtbank deelt dit oordeel niet. Deze zaak wordt door de rechtbank aangemerkt als een eenvoudige bodemzaak zonder repliek, dupliek en/of pleidooi, waarvoor in de indicatietarieven in IE-zaken een bedrag van maximaal € 8000,- is opgenomen, welk bedrag *niet* omvat verschotten, griffierechten of BTW. Calvin Klein betwist niet dat een procedure als de onderhavige in verhouding tot andere zaken redelijk standaard is, maar zij heeft toch de voor deze zaak relevante feiten naar voren moeten brengen. Het aantal bestede uren en het daarvoor gehanteerde uurtarief is gespecificeerd en niet onredelijk. Daarmee komt de rechtbank tot het oordeel dat een proceskostenveroordeling van € 4.916,67 voor toewijzing in aanmerking komt, te vermeerderen met de wettelijke rente.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Uniemark als vermeld sub 2.1 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 inbreukmakende producten te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Calvin Klein schriftelijk, met deugdelijke bescheiden gestaafde, opgave te doen van de namen en adressen van alle leveranciers van de inbreukmakende producten;

5.3. bepaalt dat voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 5.1 en/of 5.2 bepaalde, aan Calvin Klein een dwangsom verbeurt van € 500,- per dag met een maximum van € 25.000,-;

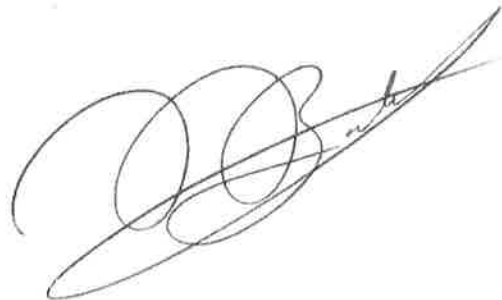
5.4. veroordeelt tot betaling aan Calvin Klein van een bedrag van € 68,94 te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 13 juni 2016 tot aan de dag van volledige voldoening;

5.5. veroordeelt in de proceskosten, aan de zijde van Calvin Klein tot op heden begroot op € 4.916,67, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 30 november 2016.



type:
coll: