

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/601058 / HA ZA 20/1006

Vonnis van 22 december 2021

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
Audi Aktiengesellschaft,
gevestigd te Ingolstadt, Duitsland,
eiseres,
advocaat mr. L. Kroon te Amsterdam,

tegen

gedaagde,
advocaat mr. M.M. van der Marel te Eindhoven.

Partijen zullen hierna Audi en worden genoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 september 2020;
- de akte overlegging producties van Audi;
- de conclusie van antwoord;
- het tussenvonnis van 14 juli 2021 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 13 oktober 2021 en de daarin vermelde stukken;
- de brief van 4 november 2021 van Audi met bijlage;
- het B-formulier van 4 november 2021 van XXXXXXXXXX.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Audi is een Duitse fabrikant van auto's.

2.2. Audi is houdster van verschillende geregistreerde Uniemerken (hierna: de Uniemerken), waaronder:

- het beeldmerk:



met registratienummer 000018762, voor goederen en diensten in meerdere klassen, waaronder klasse 9 (voor onder andere dvd's), en

- het woordmerk:

AUDI

met registratienummer 009930751, voor goederen en diensten in meerdere klassen, waaronder klasse 9 (voor onder andere dvd's).

2.3. Daarnaast is Audi houdster van de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux voor

- het beeldmerk:



met registratienummer 657259, voor goederen en diensten in meerdere klassen, waaronder klasse 9 (voor onder andere dvd's) (hierna: het Benelux-merk en samen met de Uniemerken ook aangeduid als: de Audi-merken).

2.4. verkoopt tweedehands (auto)onderdelen, waaronder dvd's met navigatiesoftware via de website www.marktplaats.nl (hierna: Marktplaats).

2.5. heeft via verschillende advertenties op Marktplaats dvd's met navigatiesoftware aangeboden, met daarop tekens gelijk aan de Audi-merken.

2.6. Op 20 mei 2020 heeft Audi een proefaankoop gedaan op Marktplaats voor het product "Audi mmi RNS-E navigation plus 2020 Europa DVD" (hierna: het product). Bij de proefaankoop heeft de verkoper gebruik gemaakt van het e-mailadres ">audinavigatie@

3. Het geschil

3.1. Audi vordert dat de rechtbank bij voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- A. veroordeelt zich met onmiddellijke ingang na de datum van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk, in de gehele Europese Unie, op de Audi-merken, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de in de dagvaarding omschreven en in producties EP02

en EP03 weergegeven producten en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, of, naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door Bijnen in strijd met dit bevel wordt gehandeld;

- B. veroordeelt om op eigen kosten binnen veertien dagen na de datum van dit vonnis aan de advocaat van Audi, mr. L. Kroon (via kroon@dillingerlaw.nl), een juiste en volledige schriftelijke opgave te doen, gerangschikt per type/soort product en per leverancier, producent of distributeur en commerciële afnemer, welke opgave ter staving vergezeld dient te zijn van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle brondocumenten (waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministraties op alle relevante data, douanestukken, e-mails en overige correspondentie), van:
- de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) (niet zijnde consumenten), van de in de dagvaarding bedoelde producten;
 - het aan geleverde totale aantal van de in de dagvaarding bedoelde producten, onder vermelding van de inkooprijzen en leverdata;
 - de aantallen van de in de dagvaarding bedoelde producten die aan commerciële afnemers en/of aan consumenten heeft verkocht en/of geleverd, onder vermelding van de verkoopprijzen en verkoop-/leverdata;
 - de door met de verkoop van de in de dagvaarding bedoelde inbreukmakende producten behaalde totale bruto-omzet en de behaalde brutowinst;
- zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 750,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, of, naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door in strijd met dit bevel wordt gehandeld;
- C. veroordeelt om binnen 28 dagen na dit vonnis, ofwel aan Audi een schadevergoeding te betalen van de door Audi geraamde schade van € 99,50 per verkocht product waarmee inbreuk wordt gemaakt op de Audi-merken, althans een door de rechtbank te bepalen bedrag, ofwel aan Audi de met de verkoop van de producten die inbreuk maken op de Audi-merken behaalde brutowinst af te dragen, welke dient te worden vastgesteld aan de hand van de vordering onder B.c en B.d bedoelde opgave;
- D. veroordeelt om binnen een week na betekening van dit vonnis de volledige voorraad van de producten die inbreuk maken zich bevindend onder dan wel onder één of meer derden ten behoeve van op een nader door Audi aan te geven locatie om niet aan Audi over te dragen ter vernietiging op kosten van zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, of, naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door in strijd met dit bevel wordt gehandeld;
- E. veroordeelt om binnen een week na de datum van dit vonnis aan Audi te betalen de volledige kosten van Audi, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de buitengerechtelijke kosten, het volledige salaris en de verschotten van de advocaat, of een ander door de rechtbank te bepalen bedrag ter vergoeding van de "redelijke

en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt” in de zin van artikel 1019h Rv¹, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na datum van dit vonnis.

- 3.2. Audi legt aan deze vorderingen het volgende ten grondslag. Audi is houdster van de (bekende) Uniemerken en het Benelux-merk. [] maakt met het in de handel brengen van de dvd's met navigatiesoftware inbreuk op de Audi-merken in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a en/of c UMVo². Door het gebruik van de Audi-merken doet [] voorkomen dat de producten door of met toestemming van Audi zijn geproduceerd, terwijl het om gekopieerde en niet originele dvd's gaat. Audi lijdt schade door het handelen van [] en heeft recht op schadevergoeding dan wel winstafdracht.
- 3.3. [] voert gemotiveerd verweer en concludeert tot het niet-ontvankelijk verklaren van Audi, dan wel afwijzing van de vorderingen.
- 3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover relevant, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

- 4.1. De vorderingen zijn onder meer gegrond op gestelde inbreuk op de Uniemerken. De rechtbank is internationaal (en relatief) bevoegd om daarvan kennis te nemen, omdat [] woonplaats heeft in Nederland (artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a en 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk). Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.
- 4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Benelux-merk, is de rechtbank op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE³ bevoegd, omdat de gestelde inbreuk via de website Marktplaats plaatsvindt en daarmee ook in het arrondissement Den Haag.

Merkinbreuk

- 4.3. Ter beantwoording ligt voor de vraag of [] inbreuk maakt op de Audi-merken. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. De rechtbank licht dit hierna toe.
- 4.4. Volgens Audi is [] de verkoper van de dvd van de proefaankoop en van andere dvd's die niet origineel zijn. Audi stelt daartoe dat [] een account heeft op Marktplaats waarop hij zonder toestemming van Audi advertenties plaatst en dvd's verkoopt met daarop een Audi-merk. De dvd's die [] verkoopt zijn geen originele door Audi in het verkeer gebrachte dvd's. Dit is onder meer te zien aan de slechte kwaliteit van de bedrukking, aldus Audi. Audi heeft een proefaankoop gedaan via een advertentie van [] Volgens Audi is

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

² Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

[] de verkoper van het product van de proefaankoop (en van andere inbreukmakende producten). Het adres dat de verkoper heeft gebruikt is namelijk het adres van [] de verkoopprijs is door Audi overgemaakt naar de bankrekening van [] en de naam van [] (en zijn voornaam: []) wordt gebruikt in de correspondentie.

4.5. [] betwist dat hij een merkinbreuk heeft gepleegd. Hij voert aan dat hij wel dvd's met een Audi-merk heeft verkocht via Marktplaats, maar dit gaat om dvd's die door Audi althans met toestemming van Audi op de Nederlandse markt zijn gebracht. Hij betwist dat de advertentie op basis waarvan de proefaankoop is gedaan van hem is en dat hij de verkoper is van de dvd van de proefaankoop en/of van andere dvd's die niet origineel zijn. Hij heeft wel een dvd verkocht aan Audi, maar dat is niet de dvd die Audi in de procedure heeft laten zien.

4.6. Gelet op het voorgaande is niet in geschil dat [] op Marktplaats dvd's voorzien van de Audi-merken heeft verkocht en/of te koop heeft aangeboden. Daarmee heeft hij handelingen verricht die in beginsel inbreuk maken op de merkrechten van Audi op grond van artikel 9 lid 2 onder a UMVo (voor de Uniemerken) en artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE (voor het Benelux-merk).

4.7. Een inbreuk kan echter niet worden aangenomen in het geval van uitputting. Van uitputting kan sprake zijn indien [] dvd's zou verkopen die eerder door of met instemming van Audi in de Europese Economische Ruimte (EER) op de markt zijn gebracht. De bewijslast dat dit voor de door [] aangeboden dvd's het geval is, rust op [] heeft zijn standpunt echter niet onderbouwd, terwijl dit gelet op de gemotiveerde betwisting van Audi wel op zijn weg had gelegen. Audi heeft immers gemotiveerd naar voren gebracht dat sprake is van imitatie-dvd's. [] had bewijsstukken in het geding moeten brengen zoals facturen, waaruit blijkt dat de dvd's die hij te koop aanbood, door of met toestemming van Audi in het verkeer zijn gebracht in de EER. Nu [] tijdens de mondelinge behandeling heeft verklaard dat hij soortgelijke producten heeft verkocht als het product van de proefaankoop (en als de dvd's op de foto's van niet-originele dvd's die door Audi in het geding zijn gebracht) kan de vraag of [] de verkoper is geweest van de dvd van de proefaankoop strikt genomen in het midden blijven. De rechtbank is overigens van oordeel dat Audi haar stelling dat he [] was die de dvd aan Audi heeft verkocht voldoende heeft onderbouwd en dat de betwisting van [] die niet weerspreekt dat hij de verkoopprijs heeft ontvangen, op dit punt tekortschiet.

Vorderingen

4.8. Gelet op het voorgaande is het onder A gevorderde verbod toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod ter zake het Benelux-merk zich slechts uitstrekt tot de Benelux. Ook het onder D gevorderde is toewijsbaar.

4.9. Audi maakt met haar vordering onder C aanspraak op schadevergoeding geraamd op € 99,50 per verkocht inbreukmakend product dan wel op afdracht van de met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde brutowinst.

4.10. Audi heeft niet onderbouwd dat zij werkelijk schade van € 99,50 per inbreukmakend product lijdt. Anderzijds kan het bestaan van enige schade wel worden aangenomen. De gevorderde schadevergoeding van € 99,50 per inbreukmakend product wordt, gelet op de beperkte motivering daarvan, gematigd tot € 25,- per verkocht

inbreukmakend product (dvd of dvd-set). De rechtbank zal de vordering onder C in zoverre toewijzen.

4.11. Ten aanzien van de (alternatief) gevorderde brutowinst wordt overwogen dat het gebruik maken van de Audi-merken in de advertenties kwade trouw oplevert als bedoeld in artikel 2.21 lid 4 BVIE. In zoverre is een vordering tot winstafdracht mogelijk. Audi kan alleen aanspraak maken op de met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde nettowinst, te weten de winst met aftrek van de belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de betreffende producten⁴. Daarnaast geldt dat [] slechts gehouden is het hoogste bedrag van de schade of winstafdracht te voldoen. [] stelt dat hij dvd's voor € 22,50 heeft verkocht. Dit stemt overeen met het bedrag dat [] voor de proefaankoop heeft ontvangen. In de als productie E02 overgelegde advertenties zijn prijzen te zien van € 17,50. In de nadien overgelegde producties van advertenties worden zowel prijzen van € 17,50 als (voor combinaties) € 25,-, € 30,- en € 40,- genoemd, maar dat daadwerkelijk verkooptransacties voor meer dan € 25,- hebben plaatsgevonden is niet duidelijk geworden. Er bestaat al met al onvoldoende aanknopingspunt dat de nettowinst hoger is dan het toe te wijzen schadebedrag. Gelet daarop heeft Audi geen belang bij toewijzing van de vordering tot afdracht van nettowinst. In zoverre wordt de vordering onder C dus afgewezen.

4.12. Om het aantal verkochte inbreukmakende producten, en daarmee de hoogte van de totale schadevergoeding te kunnen vaststellen, dient [] opgave te doen van de informatie zoals gevorderd onder B onderdelen a tot en met c. De rechtbank zal het gevorderde onder B in zoverre toewijzen.

4.13. Oplegging van de door eiseres gevorderde dwangsommen, als stimulans tot nakoming van dit vonnis, is aangewezen. De op te leggen dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.14. [] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Audi heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en daartoe een specificatie overgelegd die optelt tot een bedrag van € 8.294,15 inclusief een bedrag van € 108,15 inclusief btw voor deurwaarderskosten voor de betekening van de dagvaarding en een bedrag van € 667,- griffierecht, derhalve een bedrag van € 7.519,- aan salaris advocaat. Audi heeft haar vorderingen gegrond op een inbreuk op haar merkrecht. Dit betekent dat een proceskostenveroordeling zoals bedoeld in artikel 1019h Rv toewijsbaar is. Voor zover Audi met haar vordering onder E heeft bedoeld daarnaast nog een veroordeling tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten te vorderen, wordt deze vordering afgewezen omdat buitengerechtelijke kosten geacht worden te zijn verdisconteerd in de opgegeven proceskosten.

4.15. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven⁵. De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie eenvoudige bodenzaak met een maximumtarief van € 8.000,-. Het gevorderde bedrag van € 7.519,- aan salaris advocaat overstijgt dit bedrag niet en zal worden toegewezen. Het bedrag voor salaris advocaat van € 7.519,- wordt verhoogd met

⁴ BenGH 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551 (Dior/Delhaize)

⁵ Indicatietarieven in IE-zaken Rechtbanken, versie 1 april 2017

€ 656,- aan (het in rekening gebrachte) griffierecht en € 102,96 aan (in de dagvaarding vermelde) deurwaarderskosten, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 8.277,96. Voor een hoger bedrag aan griffierecht of deurwaarderskosten bestaat geen grondslag. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. veroordeelt [] zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van iedere inbreuk, in de Europese Unie, op de Uniemerken en in de Benelux op het Beneluxmerk, waaronder begrepen zich te onthouden van het (doen) produceren, inkopen, invoeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden, verkopen en/of anderszins verhandelen van de in de producties EP02 en EP05 weergegeven dvd's met navigatiesoftware (hierna: de Inbreukmakende Producten) en/of verpakkingen daarvan met daarop tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Audi-merken, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, dan wel, naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door [] in strijd met dit bevel wordt gehandeld, met een maximum van € 15.000,-;

5.2. veroordeelt [] om op eigen kosten binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Audi, via kroon@dillingerlaw.nl, een juiste en volledige schriftelijke opgave te doen, gerangschikt per type/soort product en per leverancier, producent of distributeur en commerciële afnemer, welke opgave ter staving vergezeld dient te zijn van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle brondocumenten (waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministraties op alle relevante data, douanestukken, e-mails en overige correspondentie), van:

- a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) (niet zijnde consumenten), van de Inbreukmakende Producten;
- b. het aan [] geleverde totale aantal van de Inbreukmakende Producten, onder vermelding van de inkooprijzen en leverdata;
- c. de aantallen van de Inbreukmakende Producten die [] aan commerciële afnemers en/of aan consumenten heeft verkocht en/of geleverd, onder vermelding van de verkoopprijzen en verkoop-/leverdata;

één en ander op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 250,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, dan wel, naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door [] in strijd met dit bevel wordt gehandeld met een maximum van € 10.000,-;

5.3. veroordeelt [] om binnen 28 dagen na dit vonnis aan Audi een schadevergoeding te betalen van € 25,- per verkocht Inbreukmakend Product, waarbij het aantal dient te worden vastgesteld aan de hand van de onder 5.2 onder c bedoelde opgave;

5.4. veroordeelt [] om binnen een week na betekening van dit vonnis de volledige voorraad van de Inbreukmakende producten zich bevindend onder [] dan wel onder één of meer derden ten behoeve van [] op een nader door Audi aan te geven locatie om niet aan Audi over te dragen ter vernietiging op kosten van [] op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 500,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, of,

naar keuze van Audi, voor iedere dag of deel daarvan dat door in strijd met dit bevel wordt gehandeld, met een maximum van € 15.000,-;

5.5. veroordeelt in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van Audi begroot op € 8.277,96, te vermeerderen met de wettelijke rente op grond van artikel 6:119 BW, vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van algehele voldoening.

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bakker, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag, en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 22 december 2021.

