

# IN NAAM VAN DE KONING

## arrest

---

### GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.285.282/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/577348/HA ZA 19-776

Publicatienummer : ECLI:NL:RBDHA:2020:7645

**arrest van 17 mei 2022**

inzake

1. **Light In The Box Limited (Hong Kong)**,

gevestigd te Hong Kong,

2. **Light In The Box (UK)**,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,

appellanten,

hierna afzonderlijk te noemen LITB HK en LITB UK en gezamenlijk LITB c.s.,

advocaat: mr. A.R.T. Odle te Amsterdam,

tegen

1. **Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd**,

gevestigd te Hangzhou, Volksrepubliek China,

2. **Hikvision Europe B.V.**,

gevestigd te Hoofddorp,

geïntimeerden,

hierna afzonderlijk te noemen Hikvision China en Hikvision Europe en gezamenlijk

Hikvision c.s.,

advocaat: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam.

### 1. **Het geding**

1.1 Het verloop van de procedure blijkt uit de volgende stukken:

- het dossier van de procedure in eerste aanleg, waaronder het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 22 juli 2020 (het Vonnis);
- de dagvaarding in hoger beroep van 21 oktober 2020;
- de memorie van grieven, tevens houdende eis in het incident, met producties, zijdens LITB c.s. (MvG);
- de memorie van antwoord in incident, met producties, zijdens Hikvision c.s. (MvA inc).
- het arrest van 4 mei 2021 in het incident (het Arrest);
- de memorie van antwoord, met producties, zijdens Hikvision c.s. (MvA).

---

1.2 Vervolgens hebben partijen de stukken overgelegd en is arrest gevraagd.

**2. De feiten**

Het hof gaat uit van de navolgende feiten.

2.1 De groep van bedrijven waartoe Hikvision c.s. behoort produceert en levert wereldwijd beveiligings- en videobewakingsproducten.

2.2 Hikvision China is houdster van onder meer het Uniewoordmerk HIKVISION, op 9 november 2004 aangevraagd en op 19 november 2008 ingeschreven onder nummer 004101267 voor waren in klasse 9 (hierna: het Hikvision-merk).

2.3 Hikvision China houdt (indirect) alle aandelen in Hikvision Europe.

2.4 LITB HK is een van de bestuurders van LITB UK.

2.5 Via de websites [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com) en [www.dropinthebox.com](http://www.dropinthebox.com) (hierna: de Websites) wordt in meer dan 200 landen wereldwijd een groot aantal producten aangeboden. Dit betreft onder meer elektronische producten, kleding en schoenen. Voor nagenoeg alle landen van de Europese Unie, waaronder Nederland, bevatten de Websites een wat taal, valuta en bestelmogelijkheden betreft op dat land gerichte pagina.

2.6 In de Engelstalige "Terms of Use" van de Websites is onder meer het volgende opgenomen:

***Use of Site***

(...)

*This "site" is owned by Light In The Box Limited ("LightInTheBox.com") [Reg. No. 1141168] registered under HongKong SAR laws with registered address at 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong and its subsidiary company Light In The Box (UK) Limited [Reg. No. 6915037] registered under UK laws with registered address at 131-151 Great Titchfield Street, London, Greater London, W1W 5BB, United Kingdom.*

(...)

***Transfer of Title***

*Title to the products in your order will be transferred to you when the products leave our warehouse and are delivered to the carrier for shipment to an address designated by you in the order. All liabilities and risks to the products will also be transferred to you at that time. By placing an order on this Site, you authorize LIGHT IN THE BOX LIMITED to engage third party shipping services on your behalf.*

***EU Payments***

*If you reside in a country within the European Union, these terms are an agreement between*

---

*you and LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, which is located in 131 151 Great Titchfield Street, London, Greater London, W1W 5BB, United Kingdom and registration number is 6915037. Under this agreement, goods and/or services will be delivered via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED as an agent of LIGHT IN THE BOX LIMITED or by LIGHT IN THE BOX LIMITED, depending on the type of payment method used for the purchase of the goods and/or services. If you reside in any other country, then these terms are an agreement between you and LIGHT IN THE BOX LIMITED and goods and/or services will be delivered by LIGHT IN THE BOX LIMITED directly.*

2.7 In de Nederlandstalige versie van de “Gebruikersvoorwaarden” luiden deze passages als volgt:

#### **Gebruik van de site**

(...)

*Deze Website is eigendom van Light In The Box (LightInTheBox.com) [Regnr. 1141168] geregistreerd onder de wetten van Hongkong SAR met een geregistreerd adres op 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hongkong. Deze “site” is eigendom van Light In The Box Limited (“LightInTheBox.com”) [Reg. Nee 1141168] geregistreerd onder Hongkong SAR wetten met zetel op 7 / F., China Insurance Group opgebouwd, nr. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.*

(...)

#### **Overdracht van eigendomstitel**

*De eigendomstitel van de producten in uw bestelling wordt aan u overgedragen op het moment dat de producten ons magazijn verlaten en worden afgegeven aan de koerier, voor verzending naar een in uw bestelling opgegeven adres. Alle aansprakelijkheden en risico's met betrekking tot de producten worden op dat moment ook aan u overgedragen. Door het plaatsen van een bestelling op deze Website machtigt u LIGHT IN THE BOX LIMITED om namens u externe transportdiensten in te schakelen.*

#### **Betalingen binnen de EU**

*Indien u zich in een land bevindt dat tot de Europese Unie behoort, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED. Volgens deze overeenkomst zullen goederen en/of diensten worden geleverd via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED) als een vertegenwoordiger van LIGHT IN THE BOX LIMITED of door LIGHT IN THE BOX LIMITED, afhankelijk van de betalingsmethode gebruikt voor de aankoop van de goederen en/of diensten. Indien u zich in een ander land bevindt, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHT IN THE BOX LIMITED en goederen en/of diensten zullen direct door LIGHT IN THE BOX LIMITED worden geleverd.*

2.8 In een door LightInTheBox Holding Co., Ltd. ingevuld formulier inhoudende een *annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934 For the fiscal year ended december 31, 2017*, ten behoeve van de United States Securities and Exchange Commission (hierna: US SEC) is onder meer opgenomen:

*We currently conduct our businesses primarily through the following wholly owned subsidiaries and affiliated entities:*

- *Light In The Box Limited, our wholly owned subsidiary incorporated in Hong Kong, that primarily engages in product sourcing, marketing and the operation of our websites and mobile applications and the sale of our products targeted towards consumers outside of China. In 2015, 2016 and 2017, we derived 96.6%, 89.6% and 82.9%, respectively, of our consolidated total net revenues from Light In The Box Limited;*  
(...)
- *LITB Netherlands B.V., our wholly owned subsidiary incorporated in the Netherlands that primarily engages in marketing in Europe;*

2.9 In juli 2017 heeft Hikvision c.s. geconstateerd dat via de Websites producten voorzien van het HIKVISION-Merk worden aangeboden (hierna: de Hikvision-Producten), waarbij in de begeleidende tekst ook gebruik wordt gemaakt van het Hikvision-Merk. Schermafbeeldingen van de in de Nederlandse taal gestelde Websites zagen er als volgt uit:





2.10 Hikvision c.s. heeft in augustus 2017 via [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com) een proefaankoop van een beveiligingscamera laten verrichten (hierna: de proefaankoop). Uit de bij deze aankoop behorende *tracking history* blijkt dat dit product vanuit China naar Nederland is verstuurd.

2.11 Tussen Hikvision China en Hangzhou Quanan Technology Co., Ltd. (hierna: Quan An) zijn in het verleden distributieovereenkomsten gesloten.

### 3. Het geschil in eerste aanleg en in hoger beroep

3.1 Voor de uiteenzetting van het geschil in eerste aanleg en het incident verwijst het hof naar hetgeen daarover in het Arrest is overwogen. Kort samengevat heeft de rechtbank het door Hikvision c.s. gevorderde bevel om elke inbreuk op het HIKVISION-merk te staken, in de procedure tussen Hikvision China en LITB c.s. en in de procedure tussen Hikvision Europe en LIBT UK beperkt tot Nederland toegewezen en in de procedure tussen Hikvision Europe en LITB HK voor de gehele Europese Unie toegewezen, in beide gevallen met nevenvorderingen en alles versterkt met een dwangsom en met veroordeling van LITB c.s. in de proceskosten op de voet van 1019h Rv. De in het incident door LITB c.s. gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het Vonnis uitsluitend voor wat betreft de opgaveverplichting is door het hof afgewezen.

3.2 LITB c.s. heeft tegen het Vonnis vier grieven aangevoerd. Zij vordert de vernietiging van het Vonnis en dat de vorderingen van Hikvision c.s. alsnog worden afgewezen, met hoofdelijke veroordeling van Hikvision c.s. tot terugbetaling van al hetgeen ter uitvoering

---

van het Vonnis reeds is voldaan en tot betaling van de proceskosten van LITB c.s. in beide instanties.

#### 4. Beoordeling

##### Grief I

4.1 Met Grief I komt LITB c.s. kort gezegd op tegen het oordeel van de rechtbank dat LITB c.s. inbreukmakende partij is. Aan deze grief (en ook aan Grieven III en IV) heeft LITB c.s. ten grondslag gelegd dat zij (ook) een platform zou beheren, waarmee het door derden aanbieden, verkopen en leveren van producten zou worden gefaciliteerd. Op die wijze zou niet zijzelf, maar de (voormalige) distributeur van Hikvision China, Quan An, Hikvision Producten op de Websites hebben aangeboden. Het hof gaat daar niet in mee.

4.2 Hikvision c.s. heeft er terecht op gewezen dat LITB c.s. in eerste aanleg het verweer heeft gevoerd dat LITB HK de Hikvision Producten heeft aangeboden, maar dat zij erop mocht vertrouwen daarvoor toestemming van Hikvision c.s. te hebben gekregen. Zo heeft zij in par. 12 t/m 14 van de verzetdagvaarding aangevoerd:

12. *Allereerst wenst LITB HK te benadrukken dat de producten die zij op haar platform ter verkoop aanbiedt, authentieke originele producten van de merkhouders betreffen. Dit geldt ook voor de Hikvision producten (hierna: de "Originele Hikvision Producten"), welke producten bestemd zijn voor de Europese markt, (...).*
13. *Daarnaast wenst LITB HK te benadrukken dat alleen zij verantwoordelijk is voor het aanbieden van de Originele Hikvision Producten aan het Europese publiek. (...).*
14. *Tot slot meent LITB HK dat zij toestemming van de merkhouders had om de Originele Hikvision Producten gericht op de EU te adverteren. (...).*

Bij pleidooi ter comparitie in eerste aanleg heeft zij (in par. 12 van haar pleitnota) aangevoerd:

12. *LITB HK heeft altijd originele voor de Europese markt bestemde Hikvision producten aangeboden via haar website [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com), ten aanzien waarvan zij redelijkerwijs mocht aannemen dat Hikvision instemde met het aanbieden daarvan in de EER.*

In het proces-verbaal van die zitting is van het relaas van de advocaat van LITB c.s. het navolgende opgenomen:

3. *LITB wil netjes zaken doen en zij is van mening dat de producten op een nette manier verkregen en aangeboden zijn. LITB respecteert de rechten van anderen. Zij is dan ook opgehouden met het verkopen van producten van Hikvision. (...) LITB zou bereid zijn een onthoudingsverklaring af te geven.*
10. *(...) Als je even over de impliciete toestemming heen stapt, dan zou je kunnen zeggen dat het aanbieden van een product merkinbreuk is. (...)*

11. *Er is sprake van impliciete toestemming door Hikvision. De foto's op de website zijn geplaatst door Quan An. Zij beschikt kennelijk over Hikvision-producten bestemd voor de niet-Chinese markt en levert deze aan de wereldwijd opererende partij LITB. Quan An was geautoriseerde distributeur van Hikvision. Het betreft een website die zich richt op de wereld. (...)*
13. *LITB HK biedt op haar website producten van Hikvision aan. Als een afnemer een product bestelt, dan nemen zij die producten af in China of Hongkong. De afnemer haalt het product niet zelf op, maar het vervoer wordt geregeld door LITB. LITB limited plaatst de order van de afnemer door aan Quan An. (...)*
14. *(...) Het aanbieden van een product is ook een voorbehouden handeling. De verdediging die LITB daartegenin kan brengen is de impliciete toestemming die door Hikvision is gegeven. Uit de omstandigheden volgt dat LITB ervanuit mocht gaan dat Hikvision toestemming had gegeven. Hikvision heeft LITB zelf gewezen op Quan An. De foto's op de website van LITB zijn zelfs door Quan An geplaatst. De toestemming waarop LITB zich beroept is de toestemming in de zin van de uitputtingsregeling.*

LITB c.s. heeft de juistheid van het proces-verbaal van de gehouden comparitie niet bestreden.

4.3 Hikvision c.s. heeft aangevoerd dat gelet op het voorgaande sprake is van een gerechtelijke erkenning in de zin van artikel 154 Rv door LITB c.s. van de stelling van Hikvision c.s. dat LITB HK de Hikvision Producten voor de Europese markt heeft aangeboden. LITB c.s. heeft dat bestreden en voert aan dat zij reeds in eerste aanleg had aangevoerd dat de Hikvision Producten op het door LITB c.s. beheerde platform werden aangeboden en verkocht door Quan An. De rechtbank zou dat verkeerd hebben begrepen en/of miskend. Zij heeft daartoe verwezen naar paragraaf 7 van de pleitnota van haar advocaat en paragrafen 3, 5, 11 en 14 van het proces-verbaal van de comparitie.

Paragraaf 7 van de pleitnota luidt:

*In aanvulling op hetgeen reeds bij verzetsdagvaarding hierover is gesteld, blijkt Quan An ook de partij te zijn die zelf de productfoto's van Hikvision producten op de website van LITB HK heeft geplaatst. Verder is het zo dat een via de website van LITB HK geplaatste bestelling voor een Hikvision product wordt doorgeplaatst. De leverancier (i.c. Quan An) pakt dan het product in en levert het af op het door LITB aangegeven afleveradres in China of Hong Kong (dit is overigens geen ongebruikelijke gang van zaken bij online platforms als LITB).*

Paragraaf 5 van het proces-verbaal van het relaas van de advocaat van LITB c.s. luidt:

*Partijen die hun producten willen verkopen via de website, uploaden zelf hun eigen productfoto. De foto's van de producten van Hikvision die je ziet zijn door Quan An op de website van LITB geplaatst. Wie de beschrijving op de website heeft geplaatst, kan ik niet zeggen. (...)*

4.4 Naar het oordeel van het hof kan uit de door LITB c.s. genoemde paragrafen uit de pleitnota en het proces-verbaal niet worden afgeleid dat zij afstand nam van haar eerder expliciet ingenomen standpunt dat LITB HK, uitgaande van toestemming van Hikvision c.s. zelf de Hikvision Producten op haar website heeft aangeboden voor verkoop naar de Europese Unie. In de pleitnota is voorafgaand aan paragraaf 7 waarnaar LITB c.s. heeft verwezen het navolgende aangevoerd:

1. *LITB HK is een Chinese online retail onderneming die via haar online platform [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com) wereldwijd producten aan consumenten aanbiedt en verkoopt. (...)*
2. *LITB HK gaat via haar online platform een koopovereenkomst aan met de consument waarbij de eigendomsoverdracht van het product plaatsvindt bij het verlaten van het magazijn van de Leverancier of van LITB. (...)*
5. *LITB HK is zich op geen enkel moment van enig kwaad bewust geweest. Zoals toegelicht heeft zij -na daarnaar te zijn verwezen door Hikvision China- voor de Europese markt bestemde Hikvision producten afgenomen van de geautoriseerde Chinese distributeur van Hikvision China, en aangeboden op onder meer de Nederlandse markt.*
6. *Deze geautoriseerde Chinese distributeur, Quan An, leverde LITB HK originele Hikvision producten, (...).*

4.5 Paragraaf 7 van die pleitnota is niet gepresenteerd als uitdrukkelijk afstand nemend van de in de verzetdagvaarding ingenomen stellingen (namelijk dat LITB HK Hikvision Producten bestemd voor de Europese markt heeft aangeboden en verkocht, uitgaande van impliciete toestemming van Hikvision c.s.), zoals LITB HK nu aanvoert (par. 4.2 MvG), maar nadrukkelijk als aanvulling daarop. Die paragraaf kan daarom niet anders worden begrepen dan dat LITB HK de op haar website aangeboden en verkochte Hikvision Producten betrok van Quan An, waarbij de levering ervan door Quan An aan LITB HK feitelijk plaatsvond op het door LITB HK aangegeven afleveradres (waardoor LITB HK geen voorraad hoefde aan te houden). Datzelfde geldt voor de door LITB HK genoemde paragrafen van het proces-verbaal.

4.6 Het hof is daarom met Hikvision c.s. van oordeel dat gelet op de consistente uitdrukkelijke en ondubbelzinnige stellingname van LITB c.s. dat LITB HK Hikvision Producten op haar Websites heeft aangeboden en verkocht naar de Europese Unie (uitgaande van een impliciete toestemming van Hikvision), sprake is van een gerechtelijke erkenning in de zin van artikel 154 Rv. Daaraan is zij ook in hoger beroep gebonden. Een gerechtelijke erkenning kan alleen worden herroepen indien aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrijheid is afgelegd. LITB c.s. heeft zich daarop niet beroepen. Aan het uitdrukkelijk afstand nemen van haar stellingen in de verzetdagvaarding door LITB HK in par. 4.2 MvG komt daarom geen werking toe.

4.7 Gelet op de gerechtelijke erkenning dat LITB HK zelf de Hikvision Producten heeft aangeboden en verkocht moet het daarmee onverenigbare standpunt van LITB c.s. in hoger beroep, dat zij slechts een platform beheerde en niet zijzelf maar Quan An feitelijk via dat platform voor de Europese markt bestemde Hikvision Producten aanbod en verkocht, reeds



daarom worden verworpen.

4.8 Ten overvloede overweegt het hof dat ook indien geen sprake zou zijn van een gerechtelijke erkenning, het nieuwe standpunt van LITB HK in hoger beroep verworpen moet worden.

4.9 Ter onderbouwing van haar nieuwe standpunt heeft LITB c.s. producties 17-27 overgelegd. Daarvan zijn producties 18-21 en 23-27 in de Chinese taal opgesteld, met een enkele – naar het hof begrijpt voornamelijk door LITB c.s. in het kader van de procedure daarop geplaatste – aanduidingen in de Engelse taal. Hikvision c.s. heeft er terecht op gewezen dat deze producties niet tot bewijs kunnen dienen nu daarvan geen vertaling is overgelegd zoals voorgeschreven in artikel 2.9 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken voor de gerechtshoven.

4.10 Ook indien wel van die producties wordt kennisgenomen en wordt afgegaan op de enkele in de Engelse taal gestelde aanduidingen zijn deze stukken onvoldoende ter onderbouwing van het nieuwe standpunt van LITB c.s. Producties 18-22 zien volgens LITB c.s. op het aanmaken van een account op het ‘supplier portal’ van LITB c.s. door derde-verkopers die van het platform van LITB c.s. gebruik willen maken. De naam van Quan An komt daarop echter niet voor. LITB c.s. stelt ook zelf (in par. 1.15 MvG) geen bewijs voor het aanmaken van een ‘account’ door Quan An te kunnen overleggen.

4.11 Volgens LITB c.s. kan het aanmaken van een dergelijk account door Quan An worden afgeleid uit productie 25 (dat het ‘Procurement system’ van LITB c.s. zou tonen) en productie 26 (aangeduid als “Seller Receipt”). Daarin is Quan An vermeld onder ‘Seller name’ nadat een voorbeeld bestelling (getoond in producties 23 en 24) is ingevoerd. Volgens LITB c.s. zou hetzelfde proces zijn doorlopen bij afhandeling van de proefbestelling van Hikvision c.s.

4.12 LITB c.s. heeft niet gesteld dat de als producties 25 en 26 overgelegde pagina’s zichtbaar zijn voor degene die de bestelling op de website van LITB c.s. heeft geplaatst. Dat valt ook niet af te leiden uit de overgelegde stukken. De op de voorbeeld bestelling betrekking hebbende producties 23 en 24 (de ‘Sales Order’) vermelden niet de naam van Quan An. Evenmin is uit de stukken af te leiden dat Quan An op de hoogte is van degene die de bestelling heeft geplaatst. Zijn naam is niet vermeld in producties 25 en 26, waarin Quan An als ‘Seller’ is aangeduid. Het hof acht daarom aannemelijk dat producties 25 en 26 interne pagina’s zijn van het door LITB c.s. gehanteerde systeem, waarop te zien is van wie LITB c.s. de door haar verkochte Hikvision Producten betreft. In productie 26 (‘Seller Receipt’) waarop Quan An is vermeld als ‘Seller’ is vermeld:

This receipt is only the evidence of delivery. The goods may be returned because of quality issues. The [redacted] shall make settlement with LITB only based on the [redacted] and [redacted] terms.

Daarin kan bevestiging worden gevonden dat onder ‘Seller’ op deze pagina moet worden verstaan: verkoper aan LITB. Die lezing verklaart ook waarom er geen pagina’s zijn overgelegd waarop zowel de naam van de voorbeeld aankoper uit producties 23 en 24 als ook de naam van Quan An als beweerdelijk rechtstreeks verkoper is terug te vinden. Deze lezing van de stukken is voorts in overeenstemming met hetgeen LITB c.s. in eerste aanleg heeft aangevoerd (zie r.o. 4.2 hiervoor). Verdere bevestiging daarvoor vindt het hof in de

---

omstandigheid dat ook op productie 27, die betrekking heeft op de proefaankoop door Hikvision c.s., aangeduid als 'Sales Order', de naam van Quan An niet is vermeld, net zo min als op de door Hikvision c.s. als productie 7 overgelegde orderbevestiging en 'tracking history' van die proefaankoop.

4.13 De als productie 17 overgelegde verklaring (volgens LITB c.s. van haar legal director dhr Wang, maar zijn naam en handtekening ontbreken in de verklaring) doet aan het voorgaande niet af, integendeel, daarin wordt bovenstaande lezing van de door LITB c.s. overgelegde producties juist bevestigd. In de verklaring wordt verduidelijkt dat LITB c.s. twee 'cooperation modes' heeft met aanbieders, aangeduid als 'Suppliers' en Merchants'. Op de afgebeelde screenshot van de website wordt het onderscheid daartussen als volgt aangeduid:

*Suppliers sign contract with LITB and provides goods according to LITB requirements. LITB settles payment regularly with suppliers Price promotion and customer service is implemented by LITB. Suppliers ensure the goods quality and the delivery in time.*

*Merchants upload products and set sales price by themselves. LITB website may build Merchant's store automatically. Merchants can furnish the store, arrange goods and implement promotion. LITB collects the payments and settles with the merchants by point deduction.*

4.14 Uit die omschrijving moet worden afgeleid dat een 'supplier' een toeleverancier is van LITB c.s. voor de door LITB c.s. zelf op de Websites aangeboden producten en dat een 'merchant' zelfstandig producten aanbiedt en verkoopt op de Websites die daarvoor een platform biedt. Volgens de verklaring was Quan An een 'supplier'. Dat wordt ook bevestigd door LITB c.s. in de bij de verklaring gevoegde correspondentie tussen LITB c.s. en Quan An.: "You can send me some specific price first, what is the price Hik required, and what is the price given to us" (onderstreping door het hof).

4.15 Daar komt bij dat ook volgens de door LITB c.s. gehanteerde algemene voorwaarden ('Terms of Use' / Gebruikersvoorwaarden) een koopovereenkomst tot stand komt tussen de consument en LITB UK. Nergens uit die voorwaarden blijkt dat het voor de consument duidelijk moet zijn dat LITB c.s. slechts fungeerde als hosting provider en dat de aangekochte producten 'de facto' worden aangeboden en verkocht door een andere partij dan LITB c.s. Zoals ook volgt uit hetgeen hiervoor is overwogen was dat ook niet kenbaar uit de Websites en de na een aankoop aan de koper verstrekte informatie.

4.16 De slotsom uit het voorgaande is dat het in hoger beroep door LITB c.s. gevoerde verweer dat niet zijzelf maar Quan An de Hikvision Producten heeft aangeboden en verkocht, zodat LITB c.s. zelf geen merkinbreuk zou hebben gepleegd, moet worden verworpen. Voor nadere bewijislevering ziet het hof geen aanleiding. LITB c.s. heeft geen getuigenbewijs aangeboden en voor het overleggen van stukken heeft LITB c.s. voldoende gelegenheid gehad.

4.17 De jurisprudentie die ziet op de positie van een hosting provider, waarop LITB c.s. zich heeft beroepen, is zoals volgt uit voorgaande, niet van toepassing en staat er niet aan in de weg dat LITB c.s. aansprakelijk kan worden gehouden voor inbreuk op het Hikvision Merk. Zoals LITB c.s. zelf heeft onderkend (zie paragraaf 14 proces-verbaal) kan de omstandigheid dat de goederen worden afgeleverd in China of Hong Kong en vervolgens

naar Europa vervoerd door een daartoe door LITB c.s. aangewezen vervoerder er evenmin aan afdoen dat LITB c.s. inbreuk heeft gemaakt op het Hikvision Merk. Daartoe is voldoende dat zij de van dat merk voorziene producten bestemd voor de Europese markt zelf heeft aangeboden en verkocht. Reeds uit de proefaankoop blijkt dat daarvan sprake is.

4.18 Grief I kan derhalve niet slagen.

Grief II

4.19 LITB c.s. maakt met haar tweede grief bewaar tegen het oordeel van de rechtbank dat Hikvision Europe een licentie had voor heel Europa, dat zij toestemming van Hikvision China had tot het instellen van een verbodsvordering en dat Hikvision Europe een eigen belang daarbij heeft. Volgens LITB c.s. zou Hikvision c.s. dat onvoldoende hebben onderbouwd.

4.20 De rechtbank heeft daaromtrent als volgt overwogen:

*4.36. Geoordeeld wordt dat LITB c.s. de stelling dat Hikvision Europe licentierechten heeft voor geheel Europa, onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Daarbij is van belang dat Hikvision c.s. (lees: LITB c.s., hof) niet heeft betwist dat Hikvision Europe het Europese hoofdkantoor is van de groep waartoe Hikvision c.s. behoort. Voorts geldt dat Hikvision Europe (indirect) een 100% dochter is van de merkhouders Hikvision China en dat zij deze procedure samen met deze merkhouders heeft ingesteld. Dat er ook andere vestigingen in Europa bestaan, is onvoldoende voor de conclusie dat Hikvision Europe geen licentie voor geheel Europa heeft of kan hebben. Dat geldt te meer nu de namen dan wel aanduidingen van die vestigingen (anders dan bij Hikvision Europe het geval is) steeds de namen van individuele lidstaten bevatten, en een deel van die vestigingen blijkens het door Hikvision c.s. overgelegde organogram dochtervennootschappen van Hikvision Europe zijn. Ten slotte geldt dat een schriftelijke licentieovereenkomst geen constitutief vereiste is voor het bestaan van een licentie.*

*4.37. Er van uitgaande dat Hikvision Europe een licentie heeft voor het gebruik van het HIKVISION-merk in geheel Europa, is haar belang bij haar vorderingen voor de gehele EU gegeven. (...).*

Het hof acht deze rechtsoverwegingen juist en maakt deze tot de zijne.

4.21 Hikvision c.s. heeft ter onderbouwing van de door haar gestelde eigendomsverhouding tussen Hikvision China en Hikvision Europe en het territorium waar Hikvision Europe operationeel is, het jaarverslag over 2018 van Hikvision Europe overgelegd. Daarin is onder "Equity in subsidiaries" is opgenomen:

Name	Location of operation	Place of registration	Nature of business	Shareholding ratio (%)		Acquisition Method
				Direct	Indirect	
Hikvision Europe BV	Europe	Amsterdam	Sales		100.00	Establishment

4.22 Gegeven de omstandigheid dat Hikvision China in onderhavige procedure samen met Hikvision Europe optreedt en dat zij beide stellen dat Hikvision Europe van Hikvision China een licentie heeft verkregen voor heel Europa en ook toestemming heeft een vordering

---

wegens merkinbreuk in te stellen, moet – behoudens omstandigheden die op het tegendeel wijzen, die evenwel niet zijn gesteld noch gebleken – van de juistheid daarvan worden uitgegaan. Een schriftelijke overeenkomst of een procesvolmacht is niet nodig, zodat ook niet kan worden geveegd dat die door Hikvision c.s. wordt overgelegd, zoals door LITB c.s. aangevoerd.

4.23 Naar het oordeel van het hof heeft Hikvision c.s. aldus genoegzaam onderbouwd en LITB c.s. onvoldoende bestreden dat Hikvision Europe een licentie heeft gekregen voor de hele Europese markt, dat zij daarin actief is en zowel toestemming heeft voor en belang heeft bij de gevorderde voorzieningen.

4.24 Grief II kan dus niet leiden tot een ander oordeel.

#### Grief III

4.25 In hoger beroep heeft LITB c.s. haar (subsidiare) stelling gehandhaafd dat zij voor het aanbieden van de Hikvision Producten impliciete toestemming van Hikvision China zou hebben verkregen. Grief III richt zich tegen de verwerping van dit verweer door de rechtbank, waarbij haar bezwaren erop zijn gericht dat de rechtbank heeft geoordeeld dat LITB onvoldoende heeft onderbouwd dat instructies afkomstig van Quan An aan Hikvision c.s. kunnen worden toegerekend en dat van impliciete toestemming van Hikvision China voor het in de handel brengen in de EER van de Hikvision Producten sprake was. In haar toelichting op deze grief voert LITB c.s. aan dat het redelijkerwijs voor onmogelijk moet worden gehouden dat Hikvision China er niet van op de hoogte was dat niet LITB c.s. maar Quan An de Hikvision Producten heeft aangeboden via het platform van LITB c.s. en dat deze omstandigheid, tezamen met de feiten en omstandigheden die zij in eerste aanleg heeft aangevoerd, tot de conclusie moet leiden dat Hikvision China impliciete toestemming heeft gegeven voor het aanbieden en verkopen van de Hikvision Producten in de EER.

4.26 Zoals hiervoor bij de beoordeling van Grief I overwogen, wordt de stelling dat Quan An de Hikvision Producten heeft aangeboden verworpen. Voor de gestelde impliciete toestemming heeft zij verder geen andere feiten en omstandigheden naar voren gebracht dan die zij in eerste aanleg reeds had aangevoerd en die door de rechtbank zijn verworpen. Mede in aanmerking genomen dat toestemming van de merkhouder dient te worden verkregen voor ieder afzonderlijk product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd, is ook naar het oordeel van het hof, op dezelfde gronden die daarvoor door de rechtbank in r.o. 4.12 – 4.21 van het Vonnis naar voren zijn gebracht en die het hof tot de zijne maakt, het door LITB c.s. gestelde onvoldoende om aan te kunnen nemen dat die toestemming steeds is verkregen.

4.27 Voor omkering van de bewijslast, zoals door LITB c.s. verdedigd, is geen aanleiding. LITB c.s. heeft niets gesteld dat erop wijst dat Hikvision zich schuldig zou maken aan afscherming van de nationale markten binnen de Europese Unie. Dat geldt temeer omdat Hikvision onbestreden heeft aangevoerd dat Quan An alleen was aangesteld als distributeur voor de Chinese markt.

4.28 Grief III slaagt daarom niet.

#### Grief IV

4.29 Met Grief IV komt LITB c.s. op tegen het oordeel van de rechtbank dat ook LITB

UK merkinbreuk heeft gepleegd. Ook deze grief is gebaseerd op het hiervoor reeds verworpen standpunt van LITB c.s. dat Quan An 'de facto' de Hikvision Producten heeft aangeboden. LITB c.s. bestrijdt niet dat blijkens de Terms of Use / Gebruikersvoorwaarden LITB China en LITB UK gezamenlijk eigenaar zijn van de Websites en dat op grond van die voorwaarden bij aankoop van een op de Websites aangeboden product een koopovereenkomst met LITB UK tot stand komt. Aldus moet LITB UK als de verkoper worden aangemerkt, die uit dien hoofde verplicht is het aangekochte product te leveren. Reeds daaruit vloeit voort dat LITB UK activiteiten ontplooit. Hoe zij de uitvoering daarvan intern heeft ingericht kan in het midden blijven. De rechtbank heeft dus terecht aangenomen dat (ook) LITB UK merkinbreuk pleegt.

4.30 Ook Grief IV faalt.

Slotsom en proceskosten

4.31 De slotsom van al het voorgaande is dat de grieven van LITB c.s. niet slagen. Het hof zal het Vonnis daarom bekrachtigen. LITB c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Hikvision c.s. begroot op de voet van 1019h Rv. Hikvision c.s. heeft haar advocaatkosten gespecificeerd tot een bedrag van € 3.475,- voor het incident en € 11.761,40 voor de hoofdzaak, derhalve € 15.236,40 in totaal. LITB c.s. heeft die kosten niet bestreden. Het hof zal dat bedrag, dat lager is dan het toepasselijke tarief van maximaal € 20.000,- voor een normale zaak volgens de Indicatie tarieven in IE zaken gerechtshoven, toewijzen, vermeerderd met de griffierechten ter hoogte van € 760,-.

## 5. Beslissing

Het hof:

- 5.1 bekrachtigt het Vonnis;
- 5.2 veroordeelt LITB c.s. in de proceskosten van Hikvision c.s. in hoger beroep, in het incident en de hoofdzaak tezamen begroot op in totaal € 15.996,40, te vermeerderen met de nakosten, te betalen binnen 7 dagen na betekening van dit arrest;
- 5.3 verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.4 wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, ter openbare terechtzitting van 17 mei 2022 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr. P.L. Reeskamp  
Advocaat van: app./geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag