

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/527473 / HA ZA 17-209

Vonnis van 26 april 2017

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TOMMY HILFIGER LICENSING B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TOMMY HILFIGER EUROPE B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
3. de entiteit naar vreemd recht **CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST**,
gevestigd te Delaware, Verenigde Staten,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **CALVIN KLEIN EUROPE B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

de stichting
STICHTING SOOB MANAGEMENT,
statutair gevestigd te Breda, thans zonder bekend kantooradres in of buiten Nederland,
gedaagde,
niet verschenen.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 16 november 2016, met productie 1 tot en met 21;
 - het tegen gedaagde verleende verstek.
- 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. Voor zover de vorderingen van eiseressen zijn gegrond op inbreuk op hun Uniemerken, is de rechtbank op grond van artikel 95 lid 1 in verbinding met artikel 96 onder a en 97 lid 1 van de Uniemerkenverordening¹ in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om daarvan kennis te nemen, aangezien gedaagde haar statutaire vestigingsplaats in Nederland heeft. Voor zover de vorderingen van eiseressen sub 1 en 2 zijn gebaseerd op een Beneluxmerkrecht, is de rechtbank op grond van artikel 4.6 BVIE² internationaal bevoegd daarvan kennis te nemen nu gedaagde in Nederland statutair gevestigd is en relatief bevoegd omdat die vorderingen verknocht moeten worden geacht aan de gestelde inbreuk op de ingeroepen Uniemerken.
- 2.3. Nu eiseressen sub 2 en sub 4 hebben gesteld dat zij de volgens artikel 22 lid 3 UMVo vereiste toestemming van de respectievelijke merkhouders hebben verkregen om een verbodsvordering ten aanzien van de in de dagvaarding opgenomen Uniemerken in te stellen, zijn ook zij ontvankelijk in hun vorderingen.
- 2.4. Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het op de hierna te vermelden wijze zal worden toegewezen, zij het met inachtneming van het navolgende.
- 2.5. Het gebod op het staken van inbreuk op de merken van eiseressen zal worden toegewezen. De nadere explicitering in het petitum met betrekking tot de inbeslaggenomen goederen zal niet worden toegewezen, nu de vordering met betrekking tot vernietiging van de inbeslaggenomen goederen wordt toegewezen, waarmee het belang aan deze explicitering komt te ontvallen.
- 2.6. Teneinde onnodige executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen gedaagde de inbreuken dient te staken, worden bepaald op 24 uur na betekening van dit vonnis en de termijn waarbinnen gedaagde opgave dient te doen op acht weken na betekening van dit vonnis.
- 2.7. Voor zover eiseressen opgave vorderen van bestelde producten, begrijpt de rechtbank dat daarmee wordt bedoeld ingekochte producten. De opgave zal aldus worden toegewezen.
- 2.8. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd.
- 2.9. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Eiseressen hebben een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) gevorderd. De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden

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), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2007,1.

opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde(n) kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door aangetekende verzending per post of afzonderlijke betekening. In de dagvaarding hebben eiseressen in punt 74, onder verwijzing naar als productie 21 met de dagvaarding meebetekende kostenspecificatie, inclusief € 619,- aan griffierecht, een bedrag van € 19.269,55 opgegeven. In het petitum hebben eiseressen naar deze kostenspecificatie verwezen. Daarmee is voldoende gebleken dat de gevorderde proceskosten kenbaar zijn gemaakt aan gedaagde. Gelet op het voorgaande worden de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv conform de opgave van eiseressen tot dusver begroot op € 19.354,15, waarvan € 619,- aan griffierecht, € 18.650,55 aan salaris advocaat en € 84,60 aan explootkosten, te vermeerderen met de gevorderde wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis.

2.10. Voor veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert (vgl. HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116, NJ 2011/237).

3. De beslissing

De rechtbank

in de procedure tussen eiseressen sub 1 en 2 en gedaagde

3.1. gebiedt gedaagde om in de Europese Unie, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de in punt 5 onder a en b van de aangehechte dagvaarding genoemde aan eiseres sub 1 toebehorende Uniemerken en daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden;

3.2. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen sub 1 en 2 gezamenlijk van een dwangsom ter hoogte van € 10.000,- voor iedere dag of iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 3.1 gegeven bevel, dan wel, zulks ter keuze van eiseressen sub 1 en 2, van € 1.000,- per in voorraad gehouden en/of ingekocht en/of aangeboden en/of verkocht en/of anderszins verhandeld product waarmee gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 3.1 gegeven bevel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van in totaal € 250.000,-;

3.3. gebiedt gedaagde om in de Benelux, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op het in punt 5 onder c van de aangehechte dagvaarding genoemde aan eiseres sub 1 toebehorende Beneluxmerk en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

3.4. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseres sub 1 van een dwangsom ter hoogte van € 10.000,- voor iedere dag of iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 3.3 gegeven bevel, dan wel, zulks ter keuze van eiseres sub 1, van € 1.000,- per in voorraad gehouden en/of ingekocht en/of aangeboden en/of verkocht en/of anderszins verhandeld product waarmee gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 3.3 gegeven bevel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van in totaal € 250.000,-;

3.5. veroordeelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseressen sub 1 en 2 gezamenlijk te betalen een bedrag van € 1.471.626,75 (één miljoen vierhonderdénenzeventigduizend zeshonderzesentwintig euro en vijfenzeventig eurocent), te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van € 39,88 per door gedaagde verhandeld product dat inbreuk maakt op de onder 3.1 en 3.3 genoemde Uniemerken en Beneluxmerk en geen onderdeel uitmaakt van de partijen goederen die op de facturen staan vermeld zoals overgelegd als productie 5 bij dagvaarding;

in de procedure tussen eiseressen sub 3 en 4 en gedaagde

3.6. gebiedt gedaagde om in de Europese Unie, binnen 24 uur na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de in punt 8 van de aangehechte dagvaarding genoemde aan eiseres sub 3 toebehorende Uniemark en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

3.7. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen sub 3 en 4 gezamenlijk van een dwangsom ter hoogte van € 10.000,- voor iedere dag of iedere keer dat zij in strijd handelt met het onder 3.6 gegeven bevel, dan wel, zulks ter keuze van eiseressen sub 3 en 4, van € 1.000,- per in voorraad gehouden en/of ingekocht en/of aangeboden en/of verkocht en/of anderszins verhandeld product waarmee gedaagde geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 3.6 gegeven bevel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van in totaal € 250.000,-;

3.8. veroordeelt gedaagde om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis aan eiseressen sub 3 en 4 gezamenlijk te betalen een bedrag van € 44.083,60 (vierenveertigduizend drieëntachtig euro en zestig eurocent), te vermeerderen met een forfaitaire schadevergoeding van € 23,65 per door gedaagde verhandeld product dat inbreuk maakt op het onder 3.6 genoemde Uniemark en geen onderdeel uitmaakt van de partijen goederen die op de facturen staan vermeld zoals overgelegd als productie 5 bij dagvaarding;

in de procedure tussen alle eiseressen en gedaagde

3.9. beveelt gedaagde om binnen acht weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van eiseressen opgave te doen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die opgave, betreffende het totaal aantal producten waarop de onder 3.1, 3.3 en 3.6 aangehaalde merken zijn aangebracht, welke producten gedaagde heeft ingekocht, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en/of heeft verkocht, en wat de locatie is van de in voorraad gehouden producten, één en ander vanaf 27 november 2014;

3.10. veroordeelt gedaagde tot betaling aan eiseressen sub 1 tot en met 4 gezamenlijk van een dwangsom ter hoogte van € 5.000,- voor iedere dag dat zij in strijd handelt met het onder 3.9 gegeven bevel, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van in totaal € 250.000,-;

3.11. gelast de vernietiging van de door eiseressen in beslag genomen inbreukmakende goederen en verpakkingen, zoals omschreven in punt 33 van de aangehechte dagvaarding;

3.12. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van eiseressen begroot op € 19.354,15, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening;

3.13. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.14. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 26 april 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.



Voor grosse/~~alschrift~~

26 APR. 2017

De griffier,

S. Verhoef