

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 385112 / HA ZA 11-195

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GAASTRA INTERNATIONAL SPORTSWEAR B.V.**, statutair gevestigd te Wierden, kantoorhoudende te Amstelveen,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **X-ONE B.V.**, statutair gevestigd te Wierden, kantoorhoudende te Amstelveen
- eiseressen,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

[X],
wonende te Rotterdam,
gedaagde,
advocaat mr. W.L.C. Rijk te Rotterdam.

Eiseressen worden hierna gezamenlijk Gaastra c.s. en ieder afzonderlijk respectievelijk Gaastra International en X-One genoemd. Gedaagde wordt hierna [X] genoemd. Voor Gaastra c.s. is de zaak behandeld door mr. T. Berendsen, advocaat te 's-Hertogenbosch. Voor [X] is de zaak behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de inleidende dagvaarding van 15 december 2010 met producties 1 tot en met 7;
 - de conclusie van antwoord van 2 maart 2011;
 - het tussenvonnis van 16 maart 2011 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 13 mei 2011 waarbij de comparitie is bepaald op 7 juni 2011;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 7 juni 2011, met de daarin genoemde stukken.

- 1.2. Ten slotte is een datum voor het vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. X-One is houdster van de volgende merkrechten (hierna tezamen: de GAASTRA-merken):

- het Gemeenschapswoordmerk GAASTRA, ingeschreven op 17 januari 2005 onder nummer 003058799, voor onder meer kleding in klasse 25 (hierna: het Gemeenschapsmerk);
- het Benelux-woordmerk GAASTRA, gedeponeerd op 22 maart 1996 en ingeschreven onder nummer 0704202, voor onder meer kleding in klasse 25 (hierna: het Benelux-merk).

2.2. X-One heeft aan Gaastra International een licentie verstrekt voor het onder de GAASTRA-merken op de markt brengen van kleding en daarbij behorende accessoires in de Europese Gemeenschap.

2.3. Omstreeks juli 2010 hebben Gaastra c.s. bemerkt dat door een zekere "Mike" kleding voorzien van de GAASTRA-merken op de website marktplaats.nl ter verkoop werd aangeboden. Gaastra c.s. hebben onderzoeksbureau Goorts Onderzoek & Consultancy B.V. (hierna: Goorts) opdracht gegeven onderzoek te doen naar wie er schuilgaat achter de naam Mike en om een testaankoop te doen bij deze persoon.

2.4. Goorts heeft als volgt verslag gedaan van haar onderzoek:

Gegevens subject

Naam: [naam]
Voornamen: [voornaam]
Geboortedatum: [geboortedatum]
Mobiële telefoonnummer: [telefoonnummer]
Burgelijke staat: onbekend
Partner: [naam partner]
Geboren: [geboortedatum partner]
Adres(Officieel): [adres]
Woonplaats: [plaats]

(...)

Dhr. [X] heeft op www.speuders.nl enkele auto's te koop staan met de vermelding van zijn telefoonnummer. De Kia Rio staat op zijn naam en adres.

Kenteken : [kenteken]
Betrekking hebbende op : Kia Rio
Op naam sedert : [datum]

Acties

7-7-2010	11.00 uur contact gezocht met [telefoonnummer]. Gevraagd of ik de kinder shirtjes op kon komen halen. Een man antwoordde dat ik naar de [straat] te Rotterdam moest komen, daar woonde hij dichtbij. Bij zijn woning kon ik niet met de auto komen. Als ik daar was moest ik hem bellen. In de [straat] nogmaals gebeld en hij vertelde dat ik naar de [straat] kon komen. Daar woonde hij. Buiten bij de [straat] stond een aziatische man te bellen. Dit bleek de persoon te zijn waar ik de afspraak mee had. Hij stelde zich voor als Mike. Ik moest hem volgen het appartementengebouw in. Het stonk enorm naar urine en er lagen ook grote plassen urine in een hoek van de hal. De man ging mij voor naar de bij de appartementen horende bergingen. We liepen via de hoofdingang voorbij de trap en sloegen linksaf. Daar moesten we door een deur en kwamen in een gang met bergingen. Het was er erg donker. De man liep naar het einde van de gang en opende een deur waar we recht op liepen. In de berging deed hij een lamp aan. Er stonden wat dozen in de berging, maar niet erg veel
----------	---

	<p>hij gaf mij een doos en liet de inhoud zien. De shirtjes uit de advertentie zaten in de doos. Ik vroeg hem hoe hij aan kinder shirtjes kwam, omdat die toch eigenlijk niet aangeboden worden. Hij vertelde dat hij een zending ontvangen had, maar hij wilde er verder niet veel over kwijt. Ik vroeg hem of hij dan normaal wel in kleding handelde. Hij bevestigde dit, maar eigenlijk altijd in volwassenen kleding. Ik vroeg hem of de prijs € 250,- het uiterste was en ik mocht de shirts meenemen voor € 225,-, € 25,- korting voor de benzine, zei hij. Toen ik weg ging heb ik op het naambordje van de brievenbus de namen [X] en [Y] bij het nummerplaatje van [nummer] zien staan.</p>
	<p>Onderzoek wijst uit dat er een [Y] geboren op [geboortedatum] zou wonen. [X] heb ik nog niet gevonden.</p>
09-07-2010	<p>Vershillende advertenties gevonden met [telefoonnummer]. Er worden auto's te koop aangeboden. Een Kia Rio en 2 BMW's. R02 heeft gebeld naar [telefoonnummer]. er neemt een man op die zegt Mike te heten. Ik vraag hem of de Kia Rio nog te koop is. Ja, die is nog te koop. Ik vraag hem wat het kenteken is omdat ik die bij de NAP wil checken. Volgens Mike is het kenteken [kenteken]. Ik vraag of die auto van hem of van zijn vrouw is en op zijn of haar naam staat. Ik zeg dat ik vaker voor de gek ben gehouden en niet met een louche handelaar te maken wil hebben. Mike zegt dat hij geen handelaar is en dat het een particuliere verkoop betreft. De Kia staat op zijn naam en dat mag ik allemaal checken. De ander auto's zijn van zijn ouders. Die hebben een nieuwe auto en hij verkoopt de oude auto's voor hen. Ik bedank hem en zeg dat ik nog terug bel.</p>

2.5. [X] is in de GBA ingeschreven op het adres [adres]. Hij woont op dat adres. Op [X]s naam staat sinds [datum] geregistreerd een Kia Rio met kenteken [kenteken].

3. Het geschil

3.1. Gaastra c.s. vorderen – samengevat – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, een verbod op inbreuk op de GAASTRA-merken, opgave van inkoop-, verkoop-, winst- en voorraadgegevens, afgifte van de voorraad, alles met bepaling van dwangsommen, alsmede een veroordeling tot betaling van schadevergoeding van €296,73 en volledige schadevergoeding nader op te maken bij staat, met veroordeling van [X] in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv), te vermeerderen met wettelijke rente.

3.2. Gaastra c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat [X] via de website marktplaats.nl namaakkleding voorzien van de GAASTRA-merken heeft aangeboden en verhandeld zonder hun toestemming. Gaastra c.s. gronden het gevorderde inbreukverbod op het Gemeenschapsmerk en stellen dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 9 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Voorts beroepen Gaastra c.s. zich op het Benelux-merk en op artikel 2.20 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Daarnaast stellen Gaastra c.s. dat [X] onrechtmatig handelt jegens Gaastra c.s.. Gaastra c.s. stellen daardoor schade te lijden die bestaat uit winstderving en reputatieschade. Hun overige vorderingen gronden Gaastra c.s. op de artikelen 2.21 lid 3 en 4 en 2.22 lid 4 BVIE, die ook gelden voor inbreuken op Gemeenschapsmerken.

3.3. [X] voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Gaastra c.s. zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [X] in Nederland woonplaats heeft. Voor zover aan de vorderingen het Benelux-merk ofwel onrechtmatig handelen door [X] ten grondslag is gelegd, zijn die vorderingen verknocht te achten aan de vorderingen betreffende het Gemeenschapsmerk zodat de rechtbank ook uit dien hoofde bevoegdheid toekomt. Nu gesteld wordt dat bij de inbreuk op het Benelux-merk gebruik is gemaakt van een op Nederland gerichte website vindt de inbreuk mede binnen dit arrondissement plaats, zodat de rechtbank ook bevoegdheid toekomt op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE.

Inbreuk

4.2. Gaastra c.s. beroepen zich – onder meer – op het Gemeenschapsmerk. Gaastra c.s. hebben gemotiveerd gesteld dat [X] kleding heeft verhandeld die zonder toestemming van de merkhoudster, X-One, is voorzien van het Gemeenschapsmerk. Zij onderbouwen hun vorderingen door te verwijzen naar het rapport van Goorts, waaruit blijkt dat de “Mike” die op marktplaats.nl kleding aanbiedt die zonder toestemming van de merkhoudster is voorzien van de GAASTRA-merken [X] is.

4.3. In de conclusie van antwoord betwist [X] dat hij de “Mike” genoemd in het onderzoek van Goorts is en trekt hij de objectiviteit van dit onderzoek in twijfel.

4.4. De rechtbank overweegt dat [X] geen enkele onderbouwing heeft gegeven voor zijn stelling dat het door Goorts uitgevoerde onderzoek niet objectief is. Ook de opmerkingen van [X]s advocaat ter zitting over de betrouwbaarheid van dit onderzoek zijn zonder enige feitelijke onderbouwing gebleven. Dat Goorts betaling heeft ontvangen voor dit onderzoek is onder de gegeven omstandigheden – en zonder nadere onderbouwing – onvoldoende om aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek te twijfelen.

4.5. Het verslag van het onderzoek (hiervoor onder 2.4. aangehaald) geeft voldoende onderbouwing aan de stellingen van Gaastra c.s. over het handelen van [X]. Daartegenover stelt [X] de blote ontkenning dat hij de “Mike” uit het onderzoek is. Ter zitting is door zijn advocaat betwist dat [X] merkkleding heeft aangeboden via het internet en heeft geleverd. Ook is door zijn advocaat betwist dat [X] zijn Kia Rio met kenteken [kenteken] op het internet ter verkoop heeft aangeboden en dat zijn telefoonnummer [telefoonnummer] is. Aan deze betwistingen is geen feitelijke onderbouwing gegeven. [X] is – zonder gebleken deugdelijke reden – zelf niet ter zitting verschenen. Dit terwijl hij bij tussenvonnis van 16 maart 2011 is bevolen persoonlijk te verschijnen voor de rechtbank ten behoeve van een schikkings- en inlichtingencomparitie. De datum voor die zitting is op 13 mei 2011 – nadat [X] in de gelegenheid is geweest zijn verhinderdata op te geven – bepaald op 7 juni 2011. [X] heeft niet voor de comparitie te kennen gegeven niet aanwezig te kunnen zijn.

4.6. In gevolge artikel 88 lid 4 Rv kan de rechter uit een niet-verschijnen ter terechtzitting de gevolgtrekking maken die hij geraden acht. In dit geval draagt het niet-verschijnen van

[X] bij tot de conclusie dat hij zijn verweer niet voldoende heeft onderbouwd. Eerst ter comparitie is door [X]s advocaat ontkend dat het door Goorts genoemde telefoonnummer aan [X] toebehoorde alsmede dat [X] zijn auto op het internet ter verkoop heeft aangeboden. Omdat [X] niet op ter comparitie aanwezig was, konden hem daarover geen nadere vragen worden gesteld en heeft hij daarover verder geen informatie kunnen geven. Indien hij aanwezig zou zijn geweest had [X] zich bovendien nader kunnen uitlaten over de persoonlijke kenmerken van de Mike uit het onderzoek van Goorts en hemzelf en had hij de van de zijde van Gaastra c.s. aanwezige vertegenwoordiger de gelegenheid gegeven daar nader op in te gaan. Juist omdat zijn verweer betrekking heeft op (een verwisseling van) zijn identiteit en op de gegevens die hem al dan niet (kunnen) identificeren, was [X]s aanwezigheid op de zitting geboden. Hetgeen door zijn advocaat – ook na telefonisch contact door hem met [X] – ter zitting naar voren is gebracht, kon dat niet ondervangen. Hierdoor kan de rechtbank de gegrondheid van [X]s verweer niet voldoende beoordelen. Zij houdt het verweer daarom voor ongegrond. Dit betekent dat de rechtbank ervan uitgaat dat [X] de in het onderzoek van Goorts bedoelde “Mike” is. De rechtbank stelt vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsmerk van X-One zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Het door X-One gevorderde verbod om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk is daarom toewijsbaar.

4.7. Gelet op het voorgaande komt de rechtbank ten aanzien van X-One aan de overige grondslagen van de verbodsvordering, te weten inbreuk op het Benelux-merk en onrechtmatig handelen, niet meer toe.

4.8. Nu Gaastra International geen beroep doet op merkrechten waarvan zij zelf houdster is, ontbreekt een grondslag voor haar vordering tot staking van merkinbreuk. Deze vordering wordt daarom afgewezen.

Schade

4.9. Uit de vaststelling van merkinbreuk volgt op grond van het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo artikel 2.21 BVIE dat X-One als houdster van het Gemeenschapsmerk waarop inbreuk is gemaakt, recht heeft op vergoeding van de door haar geleden schade. Ook Gaastra International heeft als licentiehoudster recht op vergoeding van de door haar geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk op grond van het bepaalde in artikel 22 lid 4 GMVo jo artikel 2.32 lid 4 BVIE.

4.10. Gaastra c.s. vorderen een bedrag van €296,73 en daarnaast volledige schadevergoeding nader op te maken bij staat. Gaastra c.s. stellen dat de schade die zij lijden bestaat uit winstderving, omdat consumenten namaakkleding kopen in plaats van een origineel product en uit reputatieschade, omdat de goede naam en reputatie van de GAASTRA-merken door het verhandelen van namaakkleding wordt aangetast. Gaastra c.s. stellen dat [X] meer namaakkleding voorzien van de GAASTRA-merken op de markt brengt dan die bij het onderzoek door Goorts is aangetroffen. De gedeerde winst ten aanzien van de negen in het onderzoek van Goorts aangetroffen kindershirts wordt door Gaastra c.s. op €296,73 gesteld.

4.11. [X] betwist dat Gaastra c.s. winst hebben gedeerd en reputatieschade hebben geleden ten aanzien van de verkoop van de in het onderzoek van Goorts aangetroffen kindershirts

omdat deze niet bij consumenten terecht zijn gekomen en daarom niet tot verkoop van minder kleding van Gaastra c.s. hebben geleid noch tot reputatieschade.

4.12. Zoals door Gaastra c.s. ter zitting is onderkend, heeft de verkoop van de negen in het onderzoek van Goorts aangetroffen kindershirts niet tot winstderving bij Gaastra c.s. geleid. Deze vordering zal daarom worden afgewezen. Deze namaakkleding is echter wel afgebeeld in verband met de aanbieding op het internet. Nu bovendien niet vaststaat dat de merkinbreuk door [X] zich heeft beperkt tot deze negen kindershirts, is de vordering tot betaling van schadevergoeding op te maken bij staat toewijsbaar.

Nevenvorderingen

4.13. Gaastra c.s. vorderen voorts een bevel aan [X] om informatie te verschaffen over zijn leveranciers, afnemers, inkoop- en verkoopaantallen, en winst. [X] voert geen afzonderlijk verweer tegen deze vorderingen zodat deze als hierna verwoord worden toegewezen.

4.14. Ook voert [X] geen afzonderlijk verweer tegen de gevorderde afgifte van de voorraad. Deze vordering van de merkhoudster X-One is toewijsbaar. Ten aanzien van Gaastra International zal deze vordering worden afgewezen.

4.15. De gevorderde dwangsommen zijn zoals hierna verwoord eveneens toewijsbaar.

Proceskosten

4.16. [X] zal jegens Gaastra c.s. als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Gaastra c.s. maken aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv en hebben hun advocaatkosten inclusief verschotten (voorzien van een specificatie) begroot op €4.275,60 exclusief BTW, te vermeerderen met de kosten van het onderzoek uitgevoerd door Goorts (waarvan een factuur is overgelegd) van €975,- exclusief BTW. In totaal vorderen Gaastra c.s. derhalve een bedrag van €5.250,60 exclusief BTW. [X] heeft de redelijkheid van de kosten van het onderzoek door Goorts betwist, stellende dat het onderzoek slechts negen T-shirts heeft opgeleverd en betrekking had op slechts één advertentie zodat de kosten van het onderzoek hoog zijn en niet in verhouding staan tot de inbreuk.

4.17. De rechtbank overweegt dat de gevorderde kosten uitsluitend voor toewijzing in aanmerking komen voor zover deze redelijk en evenredig zijn en de billijkheid zich daartegen niet verzet. 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 €8.000,- is opgenomen. Deze tarieven geven een indicatie van het maximale bedrag dat over het algemeen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Voor de kostenveroordeling is niet doorslaggevend het aantal aangetroffen inbreukmakende artikelen noch het aantal onderzochte advertenties. Gaastra c.s. hebben [X] bij brief van 24 augustus 2010 voorgesteld een en ander in der minne te regelen en hebben hem gesommeerd een onthoudings-/afstandverklaring te ondertekenen. Daarbij hebben zij gewezen op de proceskosten die in een procedure als de onderhavige kunnen worden gevorderd indien het op een procedure aankomt. Onbetwist is gebleven dat [X], ook na dat hem daarvoor een nieuwe termijn was gesteld, daarop niets van zich heeft laten horen. Gaastra c.s. hebben derhalve hun rechten in redelijkheid uitgeoefend en hebben belang bij

de door hun ingestelde vorderingen. Gelet op het voorgaande komt het gevorderde bedrag van €5.250,60 voor toewijzing in aanmerking.

5. De beslissing

De rechtbank

in de procedure tussen X-One en [X]:

5.1. beveelt [X] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de GAASTRA-merken te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het (doen) vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van kleding die zonder toestemming van X-One is voorzien van de GAASTRA-merken;

5.2. beveelt [X] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zijn gehele voorraad van inbreukmakende producten op een door X-One te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan haar af te geven;

en in de procedure tussen Gaastra c.s. en [X]:

5.3. beveelt [X] om binnen vier weken na betekening van dit vonnis de raadsman van Gaastra c.s. te voorzien van een schriftelijke, door een registeraccountant voor rekening van [X] geaccordeerde en ondertekende opgave, met aanhechting van kopieën van alle ter staving van die opgave relevante bescheiden, van:

- a. de exacte datum waarop [X] de inbreukmakende producten voor het eerst heeft ingekocht en/of geleverd gekregen en/of heeft geproduceerd en verkocht;
- b. de volledige bij [X] bekende namen en adressen van de leverancier(s) van de inbreukmakende producten, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s) alsmede het exacte aantal exemplaren dat door hem van die producten werd ingekocht en/of besteld, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkooprijzen per product;
- c. de volledige bij [X] bekende namen en adressen van alle personen of ondernemingen aan wie hij de inbreukmakende producten heeft geleverd of verkocht of van wie hij bestellingen heeft genoteerd, onder vermelding van het exacte aantal exemplaren per product, per afnemer en de bijbehorende verkoopprijzen per product, inclusief e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), bankrekeningnummer(s);
- d. de brutowinst per product, of indien er verschillende prijzen zijn gehanteerd bij een product, de brutowinst per exemplaar van een product, zijnde het verschil tussen de verkoopprijs en de inkooprij;
- e. de totale hoeveelheid bij [X] in voorraad of onder zijn controle zijnde inbreukmakende producten;

5.4. bepaalt dat [X] voor iedere dag of ieder geval – zulks ter keuze van de desbetreffende eiseres(sen) – dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. en/of 5.2. en/of 5.3. bepaalde, aan de desbetreffende eiseres(sen) een dwangsom verbeurt van €1.000,-;

5.5. veroordeelt [X] tot betaling van volledige schadevergoeding aan Gaastra c.s. nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Gaastra c.s. tot op heden begroot op €5.250,60, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van volledige voldoening;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 27 juli 2011 in tegenwoordigheid van de griffier.