

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 386728 / HA ZA 11-372

Vonnis van 18 april 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GAASTRA INTERNATIONAL SPORTSWEAR B.V.**,
gevestigd te Wierden,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **X-ONE B.V.**,
gevestigd te Wierden,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **EMERGO SPORTSWEAR B.V.**,
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **MCGREGOR FINANCE INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg,
eiseressen,
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage, voorheen mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage,

tegen

X,
wonende te Y,
gedaagde,
advocaat mr. F. Jakob te Enschede.

Eiseressen zullen hierna tezamen Gaastra c.s. genoemd worden en afzonderlijk Gaastra International, X-One, Emergo en McGregor Finance. Gedaagde zal hierna X genoemd worden. Voor Gaastra c.s. is de zaak behandeld door mr. T. Berendsen, advocaat te 's-Hertogenbosch, voor X door zijn advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 11 januari 2011 met producties 1 tot en met 12;
 - de conclusie van antwoord van 20 april 2011;
 - het tussenvonnissen van 4 mei 2011;
 - het proces-verbaal van comparitie van 30 november 2011, de daarin opgenomen akte eisvermindering en de ter gelegenheid van de comparitie door Gaastra c.s. overgelegde producties 13 tot en met 15.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. X-One is houdster van de volgende merkrechten:

- het Gemeenschapswoordmerk GAASTRA, geregistreerd onder nummer 3058799 op 17 januari 2005, voor onder meer kleding in klasse 25;

- het Beneluxwoordmerk GAASTRA, gedeponeed op 22 maart 1996 en ingeschreven onder nummer 704202, voor onder meer kleding in klasse 25.

Deze merken zullen hierna samen 'de Gaastra merken' genoemd worden.

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

2.3. McGregor Finance is houdster van het Beneluxwoordmerk MCGREGOR, gedeponeed op 28 mei 1971 en ingeschreven onder nummer 34089, voor onder meer kleding in klasse 25. Dit merk zal hierna 'het McGregor merk' genoemd worden.

2.4. McGregor Finance heeft aan Emergo een licentie verstrekt voor het op de markt brengen van kleding en accessoires voorzien van het McGregor merk in de Europese Gemeenschap.

2.5. Gaastra c.s. heeft geconstateerd dat er onder de namen 'Ricardo' of 'Richard Vxxxxxxx' namaak Gaastra en McGregor kleding op internet werd aangeboden.

2.6. Op een print van 19 oktober 2009 van een advertentie op Marktplaats.nl van adverteerder Richard is vermeld:

Bij ons bent u aan het goede adres, wekelijks de nieuwste modellen van vele merken...

En

Bel voor meer informatie naar 06-2510353

2.7. Uit een print van de website www.picturetrail.com/kleding2009 blijkt dat op die website eveneens het telefoonnummer 06-2510353 is vermeld als het nummer om contact op te nemen over de op de website aangeboden partijen kleding.

2.8. Op 23 oktober 2009 heeft de heer A aan Gaastra c.s. geschreven:

Naar aanleiding van uw mail van 20 oktober 2009 verklaar ik dat er in het totaal 12 vesten zijn ingekocht. Dit waren 3 McGregor vesten en 9 Gaastra vesten. (...) Tevens kan ik ook de site leveren van de Picturetrail waar ik de vesten heb gekocht.

<http://www.picturetrail.com/kleding2009>.

2.9. Op 11 december 2009 heeft de heer B een brief geschreven aan de advocaat van Gaastra c.s. waarin is vermeld:

Ik weet niet van wie ik gekocht heb en aan wie ik verkocht heb, een naam van alleen Ricardo of David zeggen niets.

2.10. In een anonieme en ongedateerde verklaring die door Gaastra c.s. is overgelegd, is vermeld:

Bij de 1^e leverancier heb ik alleen spullen bekeken. Zoals verklaard heb ik bij de eerste aankoop (2^e leverancier) ongeveer 50 shirts gekocht waarvan ± 25 shirts Gaastra/McGregor.

1^e leverancier:

De leverancier had met me afgesproken op het terrein van de Intratuin te Almelo. Daar werd ik opgehaald door een man met een dure zwarte Audi A6 en naar een loodscomplex geleid waar nog een man bezig was met klanten. De leverancier had circa 6 loods in zijn bezit waar in schappen minimaal 1000 shirts stonden gepresenteerd, enkele klanten waren aanwezig. Omdat ik het over de prijs niet uitkwam en het te duur vond heb ik er niks gekocht maar kreeg wel een site waar alle spullen op staan. www.picturetrail.com/kleding2009.

2.11. Gaastra c.s. heeft onderzoeksbureau Goorts Onderzoek & Consultancy (hierna: 'Goorts') opdracht gegeven onderzoek te doen naar een handelaar die onder de naam Richard Vxxxxxx of Ricardo op Marktplaats.nl alsmede op www.picturetrail.com/kleding2009 kleding aanbod. Blijkens de rapportage van Goorts heeft een onderzoeker van Goorts contact opgenomen met het bij die advertenties vermelde telefoonnummer 06-25103153. Daarbij heeft de onderzoeker een afspraak gemaakt om op 19 februari 2010 de handel te bekijken. Er is afgesproken op een parkeerterrein in Almelo. Daar is de onderzoeker van Goorts aangesproken door een man, die vervolgens in een zwarte Audi met kenteken 00-ZZ-ZZ voor hem uit is gereden naar Mini Opslag Twente op de Plesmanweg 13 te Almelo. Daar heeft de man hem begeleid naar een aantal opslagboxen in die loods (hierna: 'de opslagboxen'). In de opslagboxen bevonden zich partijen kleding, schoenen en parfum voorzien van verschillende merken, die te koop werden aangeboden. Op de vraag van de onderzoeker of de handelaar ook kleding voorzien van de Gaastra en McGregor merken te koop aanbod, heeft de handelaar meerdere keren aangegeven dat dat niet het geval was.

2.12. Op 14 juli 2010 heeft de onderzoeker van Goorts wederom een bezoek gebracht aan dezelfde opslagboxen, nadat hij een afspraak had gemaakt door contact op te nemen met telefoonnummer 06-25103153. Bij die gelegenheid is hij geholpen door een man, die voor de onderzoeker de opslagboxen opende en die hem vertelde dat hij een zwarte Audi A6 had. Volgens de onderzoeker was deze man X.

2.13. De Audi met het kenteken 00-ZZ-ZZ staat op naam van de moeder van X.

2.14. De voormalig bedrijfsjurist van Gaastra c.s., de heer C, heeft op 22 februari 2011 een verklaring afgelegd, naar aanleiding van een bezoek aan de opslagboxen op diezelfde dag. Daarbij is hem volgens zijn verklaring toegang verschaft tot een aantal opslagboxen door de heer D van de politie, die de daar opgeslagen goederen op 4 januari 2011 in beslag had genomen. C schrijft in zijn verklaring dat hij in die opslag twee vesten heeft aangetroffen voorzien van de Gaastra merken en dat dit namaak betrof. De heer D zou

tegenover hem hebben verklaard dat de opslagboxen waarin die kleding zich bevond, werden gehuurd door X.

2.15. Gaastra c.s. heeft X op 17 september 2010 gesommeerd om een onthoudings- en afstandsverklaring te ondertekenen. X heeft niet gereageerd op die sommatie.

3. Het geschil

3.1. Na vermindering van eis vorderen X-One en McGregor Finance een verbod voor X om inbreuk te maken op de Gaastra en McGregor merken op straffe van een dwangsom. Daarnaast vorderen Gaastra c.s. (samengevat) een bevel tot het afleggen van rekening en verantwoording door X van inkoop- en verkoopgegevens van door hem verhandelde kleding die inbreuk maakt op de Gaastra en McGregor merken, afgifte ter vernietiging van zijn voorraad inbreukmakende kleding, alles op straffe van een dwangsom, schadevergoeding nader op te maken bij staat, €1.000,- als voorschot op de schadevergoeding en een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Gaastra c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat X inbreuk heeft gemaakt op de Gaastra en McGregor merk- en licentierechten en onrechtmatig heeft gehandeld, door kledingstukken voorzien van de Gaastra en McGregor merken in voorraad te hebben, te koop aan te bieden en te verkopen. Deze handelingen hebben volgens Gaastra c.s. plaatsgevonden via advertenties onder de naam Richard op Marktplaats.nl en advertenties op www.picturetrail.com/kleding2009, alsmede door het te koop aanbieden en in voorraad houden van die waren in de opslagboxen. Het betreft namaakkleding en de merkinbreuk is op grote schaal gemaakt volgens Gaastra c.s.. Gaastra c.s. stelt daardoor schade te lijden die bestaat uit winstderving, waarbij een voorschot op schadevergoeding van €1.000,- volgens Gaastra c.s. redelijk is.

3.3. X voert verweer. X betwist onder meer dat hij de handelaar is die in het rapport van Goorts is beschreven, dat het in de advertenties op Marktplaats.nl en www.picturetrail.com/kleding2009 genoemde telefoonnummer van hem is en dat hij schuil gaat achter de namen Ricardo en/of Richard Vxxxxxxx. Voorts wijst hij er op dat nergens uit blijkt dat er door de bewuste handelaar en op de bewuste websites ook is gehandeld in namaak Gaastra en McGregor kleding.

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

4. De beoordeling

4.1. Voor zover de vorderingen van Gaastra c.s. zijn gebaseerd op een Gemeenschapsmerkrecht, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 Gemeenschapsmerken Verordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat X in Nederland woonplaats heeft. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Benelux merkrechten, is deze rechtbank bevoegd omdat de door Gaastra c.s. gestelde inbreuken mede bestaan uit het te koop aanbieden van waren voorzien van de Gaastra en McGregor merken via internet, zodat de gestelde inbreuk mede in het arrondissement 's-Gravenhage heeft plaatsgevonden (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna: BVIE).

4.2. Als onvoldoende betwist staat in deze procedure vast dat de kleding voorzien van de Gaastra merken die is aangetroffen bij de in 2.8 en 2.9 bedoelde handelaren, alsmede de door C in Mini Opslag Twente aangetroffen bruine vesten, inbreuk maken op de merkrechten van X-One en de bij voornoemde handelaren aangetroffen kleding die voorzien was van het McGregor merk inbreuk maakt op de merkrechten van McGregor Finance.

4.3. Tussen partijen is in de eerste plaats in geschil of X degene is die de onderzoeker van Goorts heeft begeleid bij zijn bezoeken aan de opslagboxen op 19 februari en 14 juli 2010. Uit het rapport van Goorts blijkt niet waarom de onderzoeker tot de conclusie is gekomen dat degene die hem de kleding in de opslagboxen te koop aanbood X was. De advocaat van Gaastra c.s. heeft daarover ter comparitie verklaard dat de onderzoeker X heeft herkend aan de hand van een foto van X. Het feit dat de bewuste verkoper gebruik maakte van de Audi A6 die op naam stond van de moeder van X, is daarbij weliswaar een relevante omstandigheid, maar kan op zichzelf genomen niet tot de conclusie leiden dat de verkoper X moet zijn geweest. Ook een verklaring van de voormalig bedrijfsjurist van Gaastra c.s. dat X de huurder van de bewuste opslagboxen was, is daartoe onvoldoende.

4.4. Gaastra c.s. draagt de bewijslast van haar gemotiveerde stelling dat X aan de onderzoeker van Goorts kleding uit de opslagboxen te koop heeft aangeboden. Gaastra c.s. heeft ter comparitie ook bewijs van die stelling aangeboden, onder meer door het horen van de onderzoeker van Goorts als getuige. De rechtbank zal Gaastra c.s. dan ook toelaten tot het leveren van het bewijs dat X degene is die aan de onderzoeker van Goorts de waren die lagen opgeslagen in de opslagboxen, te koop heeft aangeboden.

4.5. X heeft daarnaast het verweer gevoerd dat uit het rapport van Goorts niet blijkt dat er vanuit de opslagboxen werd gehandeld in namaak Gaastra en McGregor kleding en dat de in 2.8 tot en met 2.10 weergegeven verklaringen van de handelaren bij wie namaak Gaastra en McGregor kleding is aangetroffen onbetrouwbaar zijn, omdat die mogelijk hun eigen leverancier(s) beschermen door de handelaar met het telefoonnummer 06-25103153 als leverancier aan te wijzen. De rechtbank overweegt dat daar tegenover staat dat de webpagina www.picturetrail.com/kleding2009, waarin het bewuste telefoonnummer is vermeld, in meerdere verklaringen is genoemd als bron van aangetroffen namaak Gaastra en McGregor kleding, dat dat telefoonnummer de onderzoeker van Goorts heeft geleid naar de opslagboxen en dat uit de foto's bij de verklaring van C blijkt dat er, na een beslag door de politie, in februari 2011 kleding voorzien van het Gaastra merk in opslagruimtes in Mini Opslag Twente aanwezig was. Uit dat beeldmateriaal blijkt evenwel niet dat er in februari 2011 ook kleding voorzien van de McGregor merken aanwezig was.

4.6. Gaastra c.s. draagt de bewijslast van de stelling dat er vanuit de opslagboxen kleding werd verhandeld voorzien van de Gaastra en McGregor merken. Gezien de gemotiveerde stellingen van Gaastra c.s. terzake, zal de rechtbank Gaastra c.s. tevens toelaten tot het bewijs van haar stelling dat er in of vanuit de opslagboxen kleding te koop werd aangeboden, werd verhandeld en/of in voorraad gehouden die voorzien was van de Gaastra merken of het McGregor merk.

4.7. In afwachting van dit getuigenbewijs houdt de rechtbank iedere verdere beslissing aan.

5. De beslissing

De rechtbank

- laat Gaastra c.s. toe het in rechtsoverwegingen 4.4 en 4.6 bedoelde bewijs te leveren;
- bepaalt dat, indien Gaastra c.s. het bewijs door middel van **getuigen** wil leveren, deze zullen worden gehoord door mr. F.M. Bus op een door haar te bepalen dag en uur in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage;
- bepaalt dat de advocaten van Gaastra c.s. en X **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de griffie van de sector civiel - opgave zullen doen van de verhinderdata van alle betrokkenen voor een periode van drie maanden na heden, waarna dag en uur voor de verhoren zal worden bepaald;
- bepaalt dat, indien Gaastra c.s. het bewijs niet door getuigen wil leveren maar door overlegging van **bewijsstukken** en / of door een ander bewijsmiddel, Gaastra c.s. dit **binnen twee weken** na de datum van dit vonnis schriftelijk aan de rechtbank - ter attentie van de griffie van de sector civiel - en aan de wederpartij moet opgeven;
- bepaalt dat **alle partijen** – indien zij dat wensen – uiterlijk twee weken voor het eerste getuigenverhoor **alle beschikbare bewijsstukken** aan de rechtbank en de wederpartij moeten toesturen;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 18 april 2012.