

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 350266 / HA ZA 09-3551

Vonnis van 27 juli 2011

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

A & F TRADE MARK INC.,

gevestigd te New Albany, Ohio, Verenigde Staten van Amerika,
eiseres,

advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. **[X],**

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. G.P. Poiesz te Velzen-Noord,

2. **[Y],**

wonende te [plaats],

gedaagde,

advocaat mr. G.P. Poiesz te Velzen-Noord,

3. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FASHION GATE B.V.,

statutair gevestigd te Haarlem, mede kantoorhoudende te Hillegom,

gedaagde,

advocaat voorheen mr. G.P. Poiesz te Velzen-Noord, thans onttrokken,

4. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DRENT TRADING B.V.,

statutair gevestigd en mede kantoorhoudende te Beverwijk,

gedaagde,

advocaat mr. G.P. Poiesz te Velzen-Noord.

Eiseres wordt hierna A&F genoemd. Gedaagden worden gezamenlijk als zodanig aangeduid en afzonderlijk [X], [Y], Fashion Gate en Drent Trading genoemd. De zaak is voor A&F behandeld door mr. B.J. Berghuis van Woortman en mr. L.W. Kamp, advocaten te Amsterdam, en voor gedaagden door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de inleidende dagvaardingen van 15 september 2009, met producties 1 tot en met 17;
- de conclusie van antwoord van 2 december 2009, met producties G1 en G2;

-
- het tussenvonnissen van 16 december 2009 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de akte van depot van 18 mei 2010, met betrekking tot het depot van een tweetal kledingstukken, te weten: een poloshirt rood en een poloshirt roze;
 - het proces-verbaal van de comparitie van partijen op 2 juni 2010, met de daarin genoemde stukken.

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

1.3. Op de rol van 4 mei 2011 heeft mr. Poiesz bericht dat hij zich per 11 januari 2011 heeft onttrokken als advocaat van Fashion Gate. In de bij dit bericht gevoegde brief van 1 april 2010 heeft mr. Poiesz bericht dat Fashion Gate op 11 januari 2011 in staat van faillissement is verklaard. Er heeft zich nadien geen nieuwe advocaat voor Fashion Gate gesteld. Aangezien het geding op het moment van het uitspreken van het faillissement van Fashion Gate reeds in staat van wijzen verkeerde, wordt in de faillissementverklaring van Fashion Gate thans geen aanleiding gevonden voor schorsing van het geding.

1.4. De rechter, ten overstaan van wie de comparitie is gehouden, heeft dit vonnis niet kunnen wijzen om organisatorische redenen.

2. De feiten

2.1. A&F is een dochteronderneming van de Amerikaanse vennootschap Abercrombie & Fitch. Onder de merken ABERCROMBIE & FITCH en ABERCROMBIE KIDS wordt vrijetijdskleding verkocht in een groot aantal zelfstandige winkels in de Verenigde Staten en Canada. A&F heeft recentelijk een winkel geopend in London, Verenigd Koninkrijk en verkoopt daarnaast via het internet kleding in de Benelux. In 2008 had A&F een jaarmzet van meer dan \$ 4.000.000,- in de Benelux en is haar website door meer dan 10 miljoen bezoekers uit de Benelux bezocht.

2.2. A&F is houdster van de volgende merken:

- het Benelux-woordmerk ABERCROMBIE, gedeponeerd 28 februari 2000, ingeschreven onder nummer 682304, voor - onder meer - kledingstukken (klasse 25);
- het Gemeenschapswoordmerk ABERCROMBIE, geregistreerd onder nummer 2315083 op 2 oktober 2003, voor - onder meer - kleding (klasse 25);
- het Benelux-woordmerk ABERCROMBIE & FITCH, gedeponeerd op 22 juni, 1994 ingeschreven onder nummer 552635, voor - onder meer - kledingstukken (klasse 25);
- het Gemeenschapswoordmerk ABERCROMBIE & FITCH, geregistreerd onder nummer 325258 op 28 november 2001, voor - onder meer - kleding (klasse 25).

2.3. [X] is sinds 2006 bestuurder van Drent Trading. Drent Trading houdt zich bezig met import en export van, en groothandel in kleding. Op de website van Drent Trading worden onder "contact" Drent Trading en Fashion Gate genoemd.

2.4. [Y] (zoon van [X]) is sinds 2005 bestuurder van Fashion Gate. Fashion Gate houdt zich bezig met import van en groothandel in kleding, accessoires en schilderijen.

2.5. Private Sale GmbH (hierna: Private Sale) heeft via haar website kleding waarop de merken van A&F waren aangebracht, aangeboden en verkocht. A&F heeft Private Sale aangesproken op merkinbreuk. Private Sale heeft A&F desgevraagd bericht dat zij de

kleding heeft gekocht van Kembel AG te Liechtenstein (hierna: Kembel). Private Sale heeft op haar website een mededeling geplaatst waarin zij heeft verklaard de inbreuk te betreuren en de bestaande maatregelen tegen namaak aan te scherpen.

2.6. Bij brief van 30 september 2008 heeft Kembel aan A&F bericht dat zij de door haar aan Private Sale verkochte kleding op 3 juli 2008 heeft gekocht van Idifex Limited te Londen, Verenigd Koninkrijk (hierna: Idifex) “*vertreten durch Hr. [Y]*” en dat de partij kleding haar is aangeboden als origineel en afkomstig van een A&F-distributeur. Voorts heeft zij het volgende verklaard:

*“Die Ware wurde uns angeboten ab Lager
DRENT TRADING BV
FASHION GATE BV
[Y] & [Z]
c/o IDIFEX LIMITED
T Zand 2 A
NL 2182CT HILLEGOM
NETHERLANDS”*

Bij haar brief aan A&F heeft Kembel kopieën van de rekening, de bevestiging en het transportdocument gevoegd.

2.7. Bij brief van 19 december 2008 heeft A&F Fashion Gate en Drent Trading gesommeerd om iedere merkinbreuk te staken, opgave te doen van de leveranciers van de kledingstukken, de kledingstukken thans nog in voorraad aan A&F over te dragen, de met de kledingstukken gemaakte winst af te dragen en de juridische kosten van A&F te vergoeden.

3. Het geschil

3.1. A&F vordert – samengevat – bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad: een verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merk-, auteurs- en modelrechten van A&F, een bevel om ieder gebruik van de merk- en modelrechten van A&F te staken en gestaakt te houden, een bevel om de inbreuk op de auteursrechten en onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, opgave van hetgeen gedaagden bekend is omtrent de herkomst van de namaakkleding en van inkoop-, verkoop-, winst- en voorraadgegevens, het plaatsen van een rectificatie op de homepage van gedaagden, alles met bepaling van dwangsommen, alsmede afgifte van de namaakkleding aan A&F, een veroordeling tot volledige vergoeding van de schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, een veroordeling tot afdracht van de met de verkoop van de namaakkleding behaalde winst, in die zin dat naar keuze van A&F gedaagden hetzij volledige schadevergoeding hetzij winstafdracht verschuldigd zijn, met veroordeling van gedaagden tot betaling van buitengerechterlijke kosten, vermeerderd met rente, met veroordeling van gedaagden ex artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in de volledige proceskosten.

3.2. A&F legt aan haar vorderingen ten grondslag dat gedaagden inbreuk gemaakt op haar merk-, model- en auteursrechten en dat gedaagden onrechtmatig jegens haar hebben gehandeld.

3.3. Gedaagden voeren gemotiveerd 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 A&F zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 en 97 lid 1 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat gedaagden in Nederland hun woonplaats dan wel hun vestigingsplaats hebben. Voor zover de vorderingen van A&F zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmodellen is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van de artikelen 80 lid 1, 81 en 82 lid 1 van de Verordening (EG) 6/2001 van de Raad van 12 december 2002 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: GModVo) en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening betreffende Gemeenschapsmodellen, omdat gedaagden in Nederland hun woonplaats dan wel hun vestigingsplaats hebben. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op Benelux-merken, auteursrechten en onrechtmatige daad, zijn die vorderingen verknocht te achten aan de Gemeenschapsmerk- en Gemeenschapsmodelrechtelijke vorderingen en is deze rechtbank bevoegd. De bevoegdheid van deze rechtbank wordt overigens niet door gedaagden bestreden.

Merkinbreuk

4.2. Volgens A&F is sprake van inbreuk op haar merkrechten in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub a GMVo omdat gedaagden zonder haar toestemming kleding hebben (laten) voorzien van de merken van A&F en zij deze kleding hebben verhandeld, verkocht, ingevoerd, uitgevoerd, en in voorraad hebben gehouden, terwijl gedaagden wisten, althans behoorden te weten dat het hier namaakkleding betrof, althans dat deze kleding inbreuk maakte op merkrechten van A&F.

Ter onderbouwing verwijst A&F naar de brief (met bijlagen) van Kembel van 30 september 2008 (hiervoor onder 2.6 aangehaald) en de omstandigheid dat Private Sale Kembel heeft genoemd als haar leverancier van de op haar website aangetroffen kledingstukken. Volgens A&F staat daarmee vast dat Idifex inbreukmakende kleding aan Kembel heeft verkocht en dat Fashion Gate en Drent Trading deze kleding in voorraad hebben gehouden en aan Kembel hebben geleverd. Het gaat hierbij volgens A&F om de kledingstukken die in productie 15 bij de dagvaarding zijn afgebeeld. Voorts wijst A&F op het belang dat de feitelijk handelende personen aan een verbod worden gebonden omdat zij anders via een andere vennootschap kunnen handelen. Voor persoonlijke aansprakelijkheid van [Y] bestaat aanleiding omdat [Y] werkt met verschillende vennootschappen en daarmee schuift. De aansprakelijkheid van [Y] en [X] volgt uit het feit dat zij bestuurder zijn van respectievelijk Fashion Gate en Drent Trading.

4.3. Gedaagden betwisten dat zij inbreukmakende handelingen hebben verricht. In dit verband wijzen zij erop dat Idifex heeft erkend kleding te hebben verkocht en geleverd aan

Kembel maar dat Idifex heeft betwist dat de door haar geleverde kleding namaak was alsmede dat zij heeft betwist de in productie 15 bij de dagvaarding afgebeelde kleding te hebben geleverd. De rechtbank begrijpt dat gedaagden deze als afkomstig van Idifex verwoorde standpunten tot hun eigen stellingen maken. In de conclusie van antwoord stellen gedaagden dat de desbetreffende kleding weliswaar is geleverd vanuit het pakhuis van Drent Trading maar dat zij slechts houder/bewaarder van de goederen was voor Idifex, die in feitelijke en juridische zin de goederen heeft geleverd. Drent Trading heeft de kleding niet aangeboden, in de handel gebracht of daartoe in voorraad gehad. Ter zitting is van de zijde van gedaagden verklaard dat, anders dan in de conclusie van antwoord staat, niet Drent Trading maar Fashion Gate de houder/bewaarder van de kleding is geweest. Voorts is van de zijde van gedaagden verklaard dat Idifex de desbetreffende kleding heeft gekocht van Jeans Factory te Wormerveer.

4.4. Naar aanleiding van de betwisting door gedaagden liggen de vragen voor of sprake is geweest van een partij namaakkleding en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaarding. Ook indien veronderstellenderwijs wordt uitgegaan van de juistheid van de stellingen van A&F dat de desbetreffende kleding namaak is, volgt daaruit nog niet dat sprake is van het plegen van inbreuk op haar merkrechten door gedaagden. Hetgeen door A&F is gesteld met betrekking tot het handelen van gedaagden kan niet leiden tot de vaststelling dat sprake is van inbreukmakende handelingen.

4.5. Door A&F is geen enkele onderbouwing gegeven van haar stelling met betrekking tot het (laten) voorzien van kleding van tekens identiek aan de merken van A&F door gedaagden. Daarvan is evenmin gebleken. Deze stelling wordt daarom gepasseerd. Ook de stelling van A&F dat via gedaagden nog steeds "A&F kleding" te koop is, wordt gepasseerd nu dit door haar in het geheel niet is onderbouwd, hetgeen op haar weg ligt aangezien gedaagden dit weerspreken. Er is dan ook geen aanleiding A&F tot bewijs van deze stellingen toe te laten.

4.6. Met betrekking tot de overige gestelde handelingen overweegt de rechtbank dat reeds uit de eigen stellingen van A&F volgt dat gedaagden de kleding niet hebben aangeboden of in de handel hebben gebracht. A&F onderbouwt haar stellingen immers door te verwijzen naar de informatie die zij heeft verkregen van Private Sale en Kembel. In de onder 2.6 aangehaalde brief heeft Kembel geschreven dat zij de kleding van Idifex heeft gekocht en dat de kleding door Idifex "ab Lager" van "Drent Trading, Fashion Gate, [Y] en [Z] c/o Idifex" op het adres 't Zand 2A te Hillegom aan haar is geleverd. Uit het desbetreffende transportdocument blijkt dat de door Kembel genoemde vervoerder, Vögel, de partij kleding heeft afgehaald in Hillegom. Uit de stellingen van A&F volgt derhalve dat Idifex de kleding aan Kembel heeft verkocht en aan deze partij heeft geleverd vanuit de opslag van Drent Trading, Fashion Gate, [Y] en [Z] op het adres 't Zand 2A te Hillegom. Door A&F zijn verder geen concrete feiten of omstandigheden aangevoerd waaruit kan volgen dat gedaagden zelf de desbetreffende partij kleding hebben aangeboden of verhandeld. Dat [Y] bij de verkoop als vertegenwoordiger van Idifex is opgetreden en dat hij daarbij heeft gemeld eigenaar van Drent Trading te zijn, maakt dat niet anders noch dat hij daarbij heeft gemeld dat zou worden geleverd vanuit de opslag van Drent Trading. Ook de vermelding van Drent Trading, Fashion Gate en [Y] bij het adres van de opslag van waaruit zou worden geleverd, maakt niet dat moet worden aangenomen dat gedaagden de merken van A&F hebben gebruikt op een wijze die is voorbehouden aan de merkhouder. Hetzelfde geldt voor het importeren en exporteren. Door A&F zijn geen concrete feiten of

omstandigheden aangevoerd op grond waarvan moet worden aangenomen dat gedaagden zelf de desbetreffende kleding binnen de Benelux of de EER hebben gebracht.

4.7. Met betrekking tot het in voorraad houden van de partij kleding overweegt de rechtbank als volgt. Gedaagden erkennen dat Fashion Gate houder/bewaarder is geweest van de desbetreffende partij kleding door deze voor Idifex in haar pakhuis te hebben opgeslagen. Dat Fashion Gate, en niet Drent Trading, de houder/bewaarder is geweest van de partij kleding – zoals van de zijde van gedaagden ter zitting is verklaard – is door A&F niet weersproken. De rechtbank merkt op dat opslag door Fashion Gate ook aansluiting vindt bij de door A&F overgelegde informatie die zij van Kembel heeft ontvangen waarin het adres 't Zand 2A te Hillegom wordt genoemd. Dit is volgens de door A&F overgelegde informatie van de Kamer van Koophandel het adres van Fashion Gate terwijl Drent Trading in Beverwijk is gevestigd. Op grond van het voorgaande neemt de rechtbank tot uitgangspunt dat Fashion Gate houder/bewaarder van de kleding voor Idifex is geweest. Door A&F is in het licht van hetgeen in de procedure naar voren is gekomen onvoldoende onderbouwd gesteld om tot de conclusie te kunnen komen dat de andere gedaagden (ook) de desbetreffende kleding in opslag hebben gehad.

4.8. Volgens de stellingen van A&F is de desbetreffende kleding door Idifex aangeboden, verkocht en geleverd aan Kembel, terwijl onweersproken is gebleven dat Idifex de kleding heeft gekocht van Jeans Factory te Wormerveer. Tegen de achtergrond van de betwisting door gedaagden is door A&F is onvoldoende gemotiveerd gesteld om te kunnen aannemen dat Fashion Gate meer heeft gedaan dan het opslaan van de kleding voor Idifex. Uit de enkele omstandigheid dat Fashion Gate de partij kleding in opslag heeft gehad voor een derde, die – naar onweersproken is gebleven – de partij kleding in feitelijke en juridische zin verhandelde, volgt niet dat Fashion Gate zelf de kleding heeft aangeboden, in de handel heeft gebracht of daartoe in voorraad heeft gehad zoals bedoeld in artikel 9 lid 2 sub b GMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Gesteld noch gebleken is dat Fashion Gate de merken van A&F heeft gebruikt in haar eigen commerciële communicatie of dat bij het in aanmerking komende publiek de indruk is ontstaan van een verband tussen Fashion Gate en de door Idifex aan Kembel verkochte kleding of met de merken van A&F. Met het enkel in opslag houden van de kleding ten behoeve van een ander heeft Fashion Gate zelf geen gebruik gemaakt van de merken van A&F.

4.9. Op grond van het voorgaande komt de rechtbank tot het oordeel dat door A&F onvoldoende concreet onderbouwd is gesteld om te kunnen aannemen dat met het handelen door gedaagden inbreuk is gemaakt op aan A&F toekomende merkrechten. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of sprake is geweest van een partij namaakkleding, en of het daarbij gaat om de kledingstukken afgebeeld in productie 15 bij de dagvaarding, zoals A&F stelt en gedaagden betwisten.

Inbreuk op modelrechten en auteursrechten

4.10. Evenmin kan worden aangenomen dat er sprake is (geweest) van inbreuk op modelrechten en/of auteursrechten. A&F heeft namelijk niet gesteld, laat staan voldoende concreet onderbouwd, waarop die rechten betrekking hebben. De enkele, niet toegelichte noch onderbouwde stellingen dat zij het auteursrecht op “de ontworpen kleding” heeft en dat zij tevens modelrechten op “de kleding” heeft, maken niet duidelijk waarop zij doelt en derhalve waarvoor zij bescherming vraagt. Deze stellingen worden daarom gepasseerd.

Onrechtmatig handelen

4.11. De vorderingen die gelet op het voorgaande niet op grond van merk-, model- of auteursrechtinbreuk kunnen worden toegewezen, komen – nu daarvoor geen andere feiten en omstandigheden – zijn aangevoerd, evenmin voor toewijzing in aanmerking op de grondslag onrechtmatige daad.

4.12. Met betrekking tot [Y] is door A&F gesteld dat aanleiding bestaat voor aansprakelijkheid omdat hij werkt met verschillende vennootschappen en daarmee schuift en voorts omdat hij bestuurder is van Fashion Gate. Dat er door [Y] is geschoven met vennootschappen is door A&F echter in het geheel niet onderbouwd. A&F heeft evenmin duidelijk gemaakt welke vennootschappen daarbij betrokken zijn (geweest). Uit de door haar overgelegde stukken blijkt slechts dat [Y] sinds 2005 bestuurder is van Fashion Gate en dat hij is opgetreden als vertegenwoordiger van Idifex bij de verkoop van kleding aan Kembel. Ter zitting heeft hij verklaard samen met een partner als directeur van Idifex te hebben gefungeerd. Uit de stukken is voorts gebleken dat hij zich eigenaar van Drent Trading heeft genoemd tegenover Kembel. Dit leidt niet tot het oordeel dat [Y] heeft geschoven met vennootschappen. Zonder een nadere onderbouwing – die ontbreekt – valt bovendien niet in te zien op welke wijze A&F hiervan nadeel heeft ondervonden. Als uitgangspunt geldt dat een bestuurder van een rechtspersoon niet aansprakelijk is voor de schulden van die rechtspersoon. In wetgeving en jurisprudentie is daarop echter – onder meer – een uitzondering geformuleerd voor (onrechtmatig) misbruik van het identiteitsverschil tussen rechtspersonen. Hetgeen door A&F in dit verband wordt gesteld, is echter onvoldoende om een dergelijk misbruik te kunnen aannemen. Het enkele feit dat [Y] bestuurder is van Fashion Gate is onvoldoende grondslag voor toewijzing van de vorderingen. Gelet op het voorgaande is er geen aanleiding A&F tot bewijs toe te laten van de stelling dat [Y] heeft geschoven met vennootschappen.

4.13. Met betrekking tot [X] zijn door A&F geen concrete feiten of omstandigheden gesteld die de conclusie rechtvaardigen dat deze partij zelf handelingen heeft verricht als door A&F aan haar vorderingen ten grondslag gelegd. Het enkele feit dat [X] bestuurder is van Drent Trading biedt onvoldoende grondslag voor toewijzing van de vorderingen.

Slotsom

4.14. Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van A&F afgewezen. Daarmee behoeven de overige wesen van gedaagden geen behandeling meer.

Proceskosten

4.15. A&F wordt als de in het ongelijk gestelde partij, zoals door gedaagden verzocht, in de proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv veroordeeld. De proceskosten worden overeenkomstig de – onweersproken – opgave van gedaagden begroot op in totaal €5.239,13, waarvan €4.976,13 voor advocaatkosten inclusief kantoorkosten en €263,- voor griffierecht.

5. De beslissing

De rechtbank

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt A&F in de proceskosten, aan de zijde van gedaagden tot op heden begroot op €5.239,13;
- 5.3. verklaart dit vonnis wat de kostenveroordeling betreft, uitvoerbaar bij voorraad.

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