

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 421520 / KG ZA 12-633

Vonnis in kort geding van 23 juli 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

KAO KABUSHIKI KAISHA, handelend onder de naam **KAO CORPORATION**,

gevestigd te Tokyo, Japan,

eiseres,

advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

[X], tevens handelend als eenmanszaak onder de naam [Y],

wonende te [A],

gedaagde,

advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Kao en [X] genoemd worden. Voor Kao is de zaak behandeld door mrs. S.A. Klos en N.A. Winthagen, advocaten te Amsterdam, voor [X] is de zaak behandeld door mr. Haak voornoemd en mr. D van Eek, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 20 juni 2012, met vijf producties,
- de conclusie van antwoord van [X], met vijf producties, ontvangen op 6 juli 2012,
- de kostenspecificaties van beide zijden, ontvangen op 6 juli 2012,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 9 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnota's hebben overgelegd.

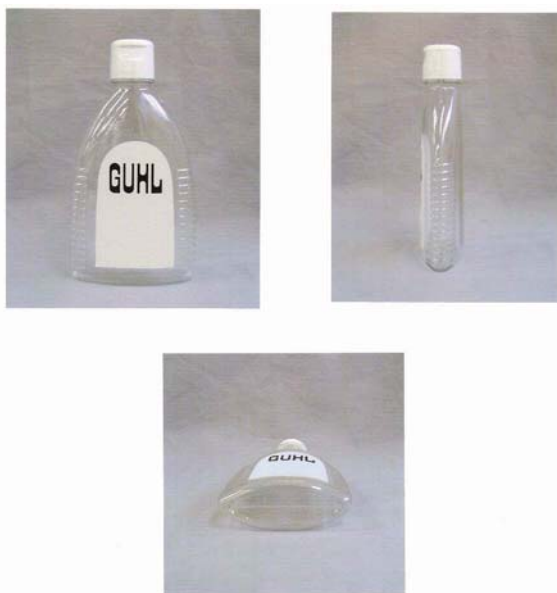
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Kao is wereldwijd actief als producent op het gebied van persoonlijke verzorging. Zij fabriceert en verhandelt haar producten onder meer onder het merk GUHL en is houdster van de volgende merkenschrijvingen.

- het Gemeenschapswoordmerk GUHL, sinds 20 januari 1998 geregistreerd onder nummer 000011965 voor waren en diensten in de klassen 3 (voor *hair care and hair dressing products*) en 21 (voor onder meer *cosmetic utensils*);

- het hieronder weergegeven Gemeenschapsvormmerk, sinds 16 augustus 1999 geregistreerd onder nummer 000765990 voor waren en diensten in klasse 3;



- het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk, sinds 3 maart 2000 geregistreerd onder nummer 000481788 voor waren en diensten in de klassen 3, 21 en 26 (voor *hair curlers*);



- het hieronder weergegeven Gemeenschapswoord-/beeldmerk, sinds 30 januari 2008 geregistreerd onder nummer 005602305 voor waren en diensten in de klassen 3, 16 (voor onder meer *books and booklets, periodicals, printed publications, newspapers, catalogues and brochures featuring cosmetics, skin and hair care preparations, bath and body products*) en 44 (voor onder meer *services in relation to beauty care*).



2.2. Na te hebben geconstateerd dat in Nederland Guhl-counterfeitproducten op de markt waren, heeft Kao actie ondernomen om haar merkrechten te handhaven. In het kader van die handhaving heeft zij vastgesteld dat de aanbieders van de inbreukmakende

producten die producten – al dan niet via tussenschakels – hebben betrokken van [X], een in meerdere plaatsen actieve (markt)handelaar. Kao heeft vervolgens [X] aangesproken.

2.3. [X] heeft op 1 februari 2012 een onthoudingsverklaring getekend waarin hij op straffe van een boete heeft toegezegd zich te zullen onthouden van iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Kao en de door hem met de verhandeling van de inbreukmakende producten behaalde winst te zullen afdragen aan Kao. Naar zeggen van [X] ging het om in totaal 6800 Guhlproducten, waarmee door hem een winst van €680,= was behaald.

2.4. Op 12 maart 2012 heeft Kao conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de administratie van [X]. Tevens heeft zij op diezelfde dag, ter verzekering van de schadevordering die zij op stelt te hebben, conservatoir beslag op onroerende zaken en derdenbeslag op de banktegoeden van [X] doen leggen.

2.5. Op 4 april 2012 deed [X] bij de politie Amsterdam-Amstelland aangifte van oplichting. In het kader van die aangifte heeft [X] onder meer het volgende verklaard (tekst overgenomen inclusief fouten; vznr).

“Ik sta op de Dappermarkt met een kraam en verkoop hier drogisterij artikelen. In maart 2011 heb ik met twee mannen die aan mijn kraam kwamen 6800 artikelen geruild. De mannen gaven mij 6800 flessen shampoo van het merk Guhl. Dit waren vier verschillende soorten. Ik heb hen hiervoor 6800 goederen gegeven, dit was Axe deodorant spray, haarverf van Guhl, Schwarzkopf en Loreal, Dove shampoo en deodorant spray en Gliss shampoo.

De mannen waren van Irakese of Iranese afkomst, hadden beide zwart haar, de ene was ronde de 50 jaar oud en de ander man rond de 40 jaar. Ze reden in een witte bus. Het was een Mercedes Sprinter of een Volkswagen LT, het kenteken weet ik niet.

De mannen verklaarde mij dat zij in Rotterdam en omgeving op de markt stonden. Ik was dus niet bang voor concurrentie.

*Ik heb alle flessen Guhl doorverkocht aan drogisterijketen “Van de Doelen”.
[...]*

Ik had alle shampoo doorverkocht dus ik was niet meer in het bezit hiervan.

Ik was in de veronderstelling dat de shampoo die ik van de twee mannen kocht, echte Guhl shampoo was. Ik heb de flessen bekeken voordat ik ze kocht en ze zagen er echt uit. Op de markt wordt er regelmatig geruild. Dit is omdat het goedkoper is om grote partijen te kopen en dan onderling te ruilen.”

2.6. Na door Kao gesommeerd te zijn tot onder meer het verschaffen van informatie over de identiteit van zijn leveranciers, heeft [X] verklaard Kao geen nadere informatie te kunnen geven, buiten de gegevens die hij ook in zijn aangifte en in een hieronder ten dele weergegeven brief van 7 mei 2012 aan de raadsman van Kao heeft opgenomen.

Ik stuur u deze brief om te bevestigen dat ik de kwestie uitermate vervelend vind. Zoals al met mevrouw Van Gijn is besproken, werk ik graag mee om het zo snel mogelijk op te lossen. Daarom zal ik u nogmaals opschrijven wat er is gebeurd.

In maart 2011 kwamen er twee mannen op mijn kraam af met de vraag of ik ook een partijje Guhl shampoo kon gebruiken. Ik kende deze mannen niet en heb geprobeerd na te gaan wie het waren, dat is echter niet gelukt. Ook omdat het zo lang geleden is. Op alle markten waar ik sta gebeurt dit. Ik krijg dagelijks partijen goederen aangeboden. Die verhandel ik in kleine hoeveelheden op de markt. Soms verkoop ik grotere aantallen aan drogisterijen zoals in dit geval aan Van der Doelen Drogisterijen. Dit was de eerste keer dat ik een partij shampoo van Guhl verhandelde.

De mannen wilden eerst geld hebben maar hebben uiteindelijk andere producten voor de shampoo gekregen. Het waren 6800 flesjes. Deze heb ik in twee partijen verkocht aan Van der Doelen. Later ontving ik de brief van mevrouw van Gijn waar ik erg van schrok. Van der Doelen bleek aangesproken te zijn dat zij shampoos van het merk Guhl verkochten die nep bleken te zijn. Van der Doelen heeft Guhl toen naar mij doorverwezen als leverancier. Ik vraag mij af of de shampoos nep waren die ik aan van der Doelen heb geleverd. En ik betwijfel of alle nep shampoos bij Van der Doelen van mij afkomstig waren.

Zoals mijn advocaat al heeft aangegeven ben ik volledig bereid om mede te werken. U heeft al beslag laten leggen op mijn administratie en u kent de naam van mijn boekhouder. Ik had al toegezegd dat u daar volledige inzage in mag hebben. Ik heb ook al aangegeven dat ik iedere keer als me weer producten van Guhl worden aangeboden, ik met u wilt bellen om dit door te geven. Zo kan ik misschien helpen de mannen te laten pakken. De mannen die mij de producten hadden aangeboden, heb ik trouwens niet meer gezien. Ik weet niet waar zij wonen.

Ik heb gehoord dat u van plan bent om 4 ton op mij te verhalen. Daar begrijp ik niets van, het gaat tenslotte maar om 6800 flesjes. Van der Doelen heeft de partij doorverkocht. Uiteindelijk is het bij Reijnders beland en die hebben de door hun gemaakte winst afgedragen waarna het klaar was. Zelf heb ik op deze partij ook maar €680 winst gemaakt. Die zal ik aan Guhl betalen. Dat staat ook al in de overeenkomst die ik heb ondertekend, die heeft u al sinds 1 februari 2012.

Nogmaals, ik wil graag de zaak oplossen zonder dat we daarvoor naar de rechter hoeven en zeg mijn volledige medewerking aan een oplossing toe. Dat voorkomt dat beide partijen onnodige kosten hoeven te maken. Ik hoor daarom graag wat ik in uw ogen nog meer kan doen dan dat ik tot nu heb gedaan. Alles wat ik weet, mag u ook weten. Wat wilt u nog meer?

2.7. Na ontvangst van de dagvaarding voor onderhavig kort geding heeft [X] bij brief van 20 juni 2012 aan de raadsman van Kao nogmaals verklaard geen nadere informatie te kunnen verschaffen over de identiteit van zijn leveranciers. In diezelfde brief meldt hij €7.500,= te hebben overgemaakt, te beschouwen “*als vergoeding van de schade of misgelopen, kosten [sic!]: kiest u maar waarvoor*”.

3. Het geschil

3.1. Kao vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, [X] beveelt schriftelijk opgave te doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende producten heeft betrokken, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van [X] in de volledige door Kao gemaakte kosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Van Assen voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd van de vorderingen van Kao kennis te nemen op grond van artikel 95 lid 1 jo. artikel 96 aanhef en onder a en artikel 97 jo. artikel 103 van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet bij die Verordening.

4.2. Het spoedeisend belang in deze zaak volgt uit de gestelde voortdurende weigering van [X] Kao informatie te verschaffen omtrent de identiteit van zijn leveranciers, alsmede het gestelde voortduren van de door Kao als gevolg van de weigering van [X] geleden schade. De vorderingen van Kao hebben immers (deels) het doel (verdere) schade als gevolg van merkinbreuk door derden te voorkomen.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is (geweest) van inbreuk op de merkrechten van Kao en dat zij als merkhoudster recht heeft op en belang bij de gevorderde informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten.

4.4. Ter toelichting op haar vordering stelt Kao dat [X]s verklaring dat hij geen nadere informatie kan verschaffen over de identiteit van zijn leveranciers, anders dan blijkt uit de onder 2.5. respectievelijk 2.6. besproken aangifte en brief van 7 mei 2012, ongeloofwaardig is. Kao verwijst in dit verband onder meer naar de omvang van de partij inbreukmakende producten, die volgens haar te groot is om afgewikkeld te zijn zonder enige uitwisseling van nadere informatie tussen betrokkenen, en de voor wat betreft de reguliere verhandeling van producten door [X] opvallend nauwkeurige administratie van [X]. Kao stelt dat aannemelijk is dat [X] – in strijd met de op hem rustende wettelijke administratieplicht – de verhandeling van de inbreukmakende producten bewust buiten zijn administratie heeft gehouden en dat hij over meer informatie beschikt met betrekking tot de identiteit van zijn leveranciers dan hij tot op heden met Kao heeft gedeeld, althans die informatie met enige inspanning zijnerzijds zal kunnen achterhalen. Kao wijst voorts op het feit dat counterfeitproducten vaak afkomstig zijn uit het criminele circuit en dat betrokkenen uit angst voor represailles liever niet vrijwillig informatie verstrekken over de herkomst van door hen verhandelde inbreukmakende producten.

4.5. Kao stelt recht te hebben op de gevorderde informatie en te verwachten dat een rechterlijk bevel onder dwangsom [X] zal bewegen de gevraagde informatie alsnog te

verschaffen, althans hem zal dwingen de nodige stappen te ondernemen om die informatie te achterhalen, omdat hij zal moeten aantonen dat hij al hetgeen redelijkerwijs van hem geveerd kan worden heeft gedaan om aan het bevel te voldoen.

4.6. [X] stelt dat Kao bij haar vordering geen belang heeft, omdat op voorhand vaststaat dat toewijzing er niet toe zal leiden dat Kao de verzochte informatie zal verkrijgen. [X] volhardt in zijn ontkenning meer informatie te hebben of te kunnen verkrijgen dan hij al met Kao heeft gedeeld en stelt dat hij – vergeefs – reeds zijn uiterste best heeft gedaan om meer informatie over zijn leveranciers te achterhalen. Hij heeft ter zitting voorgesteld om als getuige onder ede gehoord te worden en stelt bereid te zijn een met boete versterkte verklaring af te leggen dat hij alles wat hem bekend is over de identiteit van zijn leveranciers aan Kao heeft medegedeeld.

4.7. Mede gelet op de omstandigheden waaronder de verhandeling van de inbreukmakende producten heeft plaatsgevonden, met name de aanzienlijke omvang van de verhandelde partij, en het – in weerwil van de wettelijke administratieplicht van [X] – ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van [X], volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van [X] dat hij niet meer informatie heeft over zijn leveranciers, althans geen mogelijkheid heeft om meer informatie te achterhalen, minstgenomen getwijfeld kan worden. De voorzieningenrechter oordeelt dat, gelet op de gerede twijfel over de juistheid van de verklaring van [X], voorshands niet is uit te sluiten dat [X] niet alle hem bekende informatie over de herkomst van de inbreukmakende producten met Kao heeft gedeeld, bijvoorbeeld omdat hij vreest dat het delen van die informatie voor hem nadelige gevolgen zal kunnen hebben. Om die reden is voorshands voldoende aannemelijk dat Kao belang heeft bij het door haar gevorderde rechterlijk bevel op straffe van een dwangsom. Niet ondenkbaar is overigens dat [X] het standpunt zal blijven innemen dat hij –tevergeefs – al het mogelijke heeft gedaan om de verzochte informatie te achterhalen en hij dus onmogelijk aan het bevel zal kunnen voldoen. In dit laatste geval staat [X], mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van [X] overgaan tot het executeren van dwangsommen, een beroep open op artikel 611d Rv en zal in een eventuele daarop volgende procedure moeten blijken van de onmogelijkheid van [X] om aan het bevel te voldoen.

4.8. In het kader van een kort geding is in beginsel geen ruimte voor een getuigenverhoor, zodat het aanbod ter zake van [X] gepasseerd wordt.

4.9. Kao heeft ter zitting gesteld dat zij belang houdt bij – en in het licht van artikel 2.22 lid 4 BVIE recht heeft op – een rechterlijk bevel onder dwangsom, ook al zou [X] een verklaring met boetebeding als bedoeld in 4.6. laatste regel afgeven. Een rechterlijk bevel dwingt [X] het nodige te doen om daaraan te voldoen, terwijl dat niet zo is in het geval van een met boete versterkte verklaring dat hij dat al gedaan heeft, waardoor het in feite aan Kao zou zijn om aan te tonen dat [X] in strijd met de waarheid heeft verklaard. De voorzieningenrechter is met Kao van oordeel dat voor een dergelijke ‘omkering van de bewijslast’ onder de gegeven omstandigheden geen aanleiding bestaat.

4.10. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen zal de vordering van Kao worden toegewezen als in het dictum verwoord. Wel zal de voorzieningenrechter de gevorderde dwangsom matigen en de aan het te geven bevel te verbinden termijn op zeven dagen stellen

om [X] de mogelijkheid te bieden al het nodige te doen om de identiteit van zijn toeleveranciers te achterhalen.

4.11. [X] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Kao worden conform haar – niet bestreden – opgave begroot op €5.008,50 aan salaris advocaat, te vermeerderen met €76,31 aan exploitkosten en €575,= aan griffierecht, derhalve in totaal op €5.659,81.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [X] binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk opgave te doen aan Kao van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhlproducten heeft betrokken, vergezeld van kopieën van alle in zijn bezit zijnde documenten die kunnen dienen ter staving van de opgave,

5.2. veroordeelt [X] om aan Kao een dwangsom te betalen van €2.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan het in 5.1. gegeven bevel voldoet, tot een maximum van €500.000,= is bereikt,

5.3. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van Kao tot op heden begroot op €5.659,81,

5.4. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 23 juli 2012 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.