

# vonnis

---

## RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 253121 / KG ZA 12-446

### Vonnis in kort geding van 9 oktober 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht  
**TKS S.A.**,  
gevestigd te Bastenaken (België),  
eiseres,  
advocaten mrs. S.C. Brinkhuis en T.A.B.Y. Conijn te Amsterdam,

tegen

**E. AYDAR**,  
wonende te Tilburg,  
gedaagde,  
advocaat mr. F. Raaijmakers te Tilburg.

Partijen zullen hierna 'TKS' en 'Aydar' genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:  
- de op 27 augustus 2012 betekende dagvaarding;  
- de akte overlegging producties van TKS met de producties 1 tot en met 7;  
- een overzicht van de proceskosten van TKS;  
- de mondelinge behandeling ter zitting van 25 september 2012;  
- de pleitnota van mr. Brinkhuis;  
- de pleitnota van mr. Raaijmakers.

1.2. De vonnisdatum is bepaald op heden.

#### 2. De feiten

2.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- TKS exploiteert een onderneming die zich bezig houdt met de productie en verhandeling van polshorloges van het merk ICE-WATCH.  
- Op 15 december 2011 heeft TKS onderstaand teken met de tekst ICE-WATCH laten deponeren als beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE) voor warenklasse 14 (fijne metaalwaren, juwelen, bijouerie, edelstenen, horloges en chronometrische instrumenten).



Op 19 december 2011 is het beeldmerk ingeschreven onder nummer 0911764.

- Op 11 juli 2012 heeft TKS van de douane bericht ontvangen dat er op de luchthaven Schiphol een zending is aangetroffen met 510 horloges, 25 verpakkingsdoosjes, 25 tasjes voor horloges en 25 garantiebewijzen, allen voorzien van de merknaam ICE-WATCH. De zending is afkomstig uit Hongkong en is geadresseerd aan Aydar.

- Bij brief van 18 juli 2012 heeft de advocaat van TKS Aydar gesommeerd om uiterlijk op maandag 23 juli 2012 een meegestuurde verklaring te hebben ondertekend en geretourneerd. De betreffende verklaring houdt met name in dat Aydar verklaart iedere inbreuk op het merkrecht van TKS te staken en gestaakt te houden op straffe van verbeurte van een boete, dat zij afstand doet van de door de douane aangetroffen waren en dat zij TKS een bedrag van € 5.000,- betaalt als vergoeding voor de door TKS gemaakte en nog te maken kosten. Aydar heeft deze onthoudingsverklaring niet ondertekend.

### **3. Het geschil**

3.1. TKS vordert - samengevat - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

I. Aydar met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te verbieden in de Benelux inbreuk te maken op de merkrechten van TKS, in het bijzonder door haar te verbieden horloges en toebehoren die zonder toestemming van TKS zijn voorzien van het merk ICE-WATCH in te voeren of te verspreiden;

II. Aydar met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te verbieden inbreuk te maken op de auteursrechten van TKS, in het bijzonder door haar te verbieden werken van TKS zonder toestemming van TKS te (doen) verveelvoudigen of openbaar te maken;

III. Aydar te bevelen om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van TKS schriftelijk een juiste en volledige opgave te doen van de namen en adressen van haar leveranciers en afnemers van namaak ICE-WATCH-producten, van het totale aantal ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden namaakproducten en van het totale aantal verkochte, geleverde en retour gegeven namaakproducten;

IV. Aydar te bevelen om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis alle producten die inbreuk maken op de auteursrechten en/of merkrechten van TKS op eigen kosten en onder toezicht van een deurwaarder te (laten) vernietigen en schriftelijk bewijs van die vernietiging toe te zenden aan de advocaten van TKS;

één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van Aydar in de volledige proceskosten van TKS, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis.

3.2. Aan haar vorderingen legt TKS de stelling ten grondslag dat de voor Aydar bestemde horloges op enkele kleine verschillen na identiek zijn aan het model ICE-WATCH SILI FOREVER van TKS, dat het dus om een ongeoorloofde nabootsing van horloges van TKS gaat en dat de handel in en de verdere verspreiding van deze namaakproducten inbreuk

---

maakt op de auteursrechten van TKS. Verder zijn deze namaakproducten voorzien van het merk ICE-WATCH, voor welk merkgebruik TKS geen toestemming heeft gegeven, zodat tevens inbreuk wordt gemaakt op het merkrecht van TKS. Volgens TKS is het van groot belang dat verdere inbreuken op haar intellectuele eigendomsrechten worden beteugeld en/of voorkomen. Niet valt uit te sluiten dat Aydar nog meer namaakproducten in haar bezit heeft of opnieuw namaakproducten zal verhandelen.

3.3. Aydar voert gemotiveerd verweer. Wat betreft de gestelde inbreuken op het auteursrecht en merkrecht van TKS wenst zij zich te refereren aan het oordeel van de voorzieningenrechter. Zij stelt, kort gezegd, dat zij niet degene is die de betreffende inbreuken heeft gepleegd maar dat zij de dupe is geworden van bedrog. Zij heeft enkel toestemming gegeven aan een buurvrouw om een pakketje bij haar te laten bezorgen. Zij heeft de horloges niet besteld of betaald en zij verkoopt geen namaakhorloges. Ook is er geen voorraad namaakproducten die vernietigd kan worden. De identiteit van Aydar is misbruikt om een illegale transactie uit te voeren op een zodanige manier dat, als het misloopt, de werkelijke dader onzichtbaar is en Aydar de zwarte piet krijgt toegeschoven.

#### **4. De beoordeling**

4.1. De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat hij bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen van TKS die op haar merkrecht zijn gebaseerd.

4.2. Een vordering betreffende een actuele inbreuk op een auteursrecht of merkrecht wordt naar zijn aard voldoende spoedeisend geacht om een beoordeling in kort geding te rechtvaardigen.

4.3. De voorzieningenrechter stelt vast dat TKS rechthebbende is op het beeldmerk ICE-WATCH. Bij gebreke van enige betwisting door Aydar gaat de voorzieningenrechter er in dit geding tevens vanuit dat TKS het auteursrecht heeft van de horloges in de serie ICE-WATCH SILI FOREVER. De door de douane aangetroffen horloges vertonen een sterke gelijkenis met de horlogemodellen in voornoemde serie van TKS en ze zijn voorzien van een teken dat overeenstemt met het beeldmerk van TKS. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat deze horloges inbreuk maken op het auteursrecht en merkrecht van TKS. De meegezonden verpakkingen, tasje en garantiebewijzen met daarop het teken ICE-WATCH, dat overeenstemt met het beeldmerk ICE-WATCH, maken inbreuk op het merkrecht van TKS.

4.4. Aydar betwist dat zij degene is die de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van TKS maakt. Het enkele in- en uitvoeren van waren waarop een inbreukmakend teken is aangebracht, wordt echter al gezien als een ongeoorloofd gebruik van een merk als bedoeld in artikel 2.20 lid 2 van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (hierna: BVIE). In dat verband stelt de voorzieningenrechter vast dat de zending met inbreukmakende waren aan Aydar is geadresseerd, zodat zij betrokken is bij de invoer van de namaakproducten. Zij stelt dat zij de inbreukmakende waren niet heeft besteld en ook niet heeft betaald. Daaruit vloeit echter nog niet voort dat Aydar niet betrokken kan zijn bij de merkinbreuk. Dat Aydar belangeloos aan een onbekende persoon toestemming geeft om een zending met onbekende inhoud naar haar huisadres te sturen, acht de voorzieningenrechter niet geloofwaardig. Daar komt bij dat een dergelijke handelwijze niet voor risico van TKS maar van Aydar dient te komen. Overigens kan, indien de stelling van Aydar juist zou zijn, de vordering onder I ook

---

op grond van artikel 26d van de Auteurswet en artikel 2.21 lid 3 van het BVIE worden toegewezen tegen Aydar omdat zij als tussenpersoon voor een inbreukmakende partij heeft meegewerkt aan een auteursrechtinbreuk en merkrechtinbreuk.

4.5. Als rechthebbende op de originele ICE-WATCH-horloges heeft TKS er een groot belang bij dat haar producten geen onderwerp van nabootsing en piraterij worden en dat er geen namaakproducten op de markt komen, zeker niet als die van inferieure kwaliteit zijn. In het licht van voorgaande overwegingen zal het gevorderde daarom als navolgend worden toegewezen. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd. Verder zal er een maximum aan worden verbonden. De termijn voor het instellen van de vordering in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal de voorzieningenrechter ambtshalve bepalen op zes maanden na de datum van dit vonnis.

4.6. Als de in het ongelijk te stellen partij zal Aydar worden veroordeeld in de proceskosten. Zij betwist niet dat TKS ingevolge artikel 1019h Rv aanspraak kan maken op een vergoeding van daadwerkelijk gemaakte kosten, noch betwist zij dat de gespecificeerde advocaatkosten zijn gemaakt. De voorzieningenrechter zal die kosten in redelijkheid matigen tot het indicatietarief van € 6.000,-. De totale proceskosten worden aldus begroot op een bedrag van € 6.672,64, samengesteld uit een bedrag van € 575,- aan vastrecht, € 97,64 aan exploitkosten en € 6.000,- aan advocaatkosten.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

verbiedt gedaagde om onmiddellijk na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk te maken op het merkrecht van eiseres door horloges en toebehoren die zonder toestemming van eiseres zijn voorzien van het beeldmerk ICE-WATCH in te voeren of te verspreiden;

verbiedt gedaagde om onmiddellijk na betekening van dit vonnis inbreuk te maken op de auteursrechten van eiseres door zonder toestemming van eiseres polshorloges van het merk ICE-WATCH te (doen) verveelvoudigen of openbaar te maken;

gebiedt gedaagde om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk aan de advocaten van eiseres juiste en volledige opgave te doen van:

- a. de volledige naam en adresgegevens van haar afnemers van namaak ICE-WATCH producten en haar eventueel bekende andere partijen die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van eiseres;
- b. het totale aantal door gedaagde ingekochte, bestelde, ontvangen en in voorraad gehouden namaak ICE-WATCH producten die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van eiseres, onder opgave van inkooprijzen en inkoopdata en gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen en andere inkoopbescheiden;
- c. het totale aantal door gedaagde verkochte en geleverde en retour gegeven namaak ICE-WATCH producten die inbreuk maken op de merk- en/of auteursrechten van eiseres, onder opgave van de door haar gehanteerde verkoopprijzen en leverdata en gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van alle orders, orderbevestigingen, facturen, correspondentie en andere verkoopbescheiden;

beveelt gedaagde om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis:

- a. alle overige producten die inbreuk maken op de in dit geding bedoelde merk- en/of auteursrechten van eiseres, die door of ten behoeve van gedaagde op voorraad of in bewaring worden gehouden, op eigen kosten en onder toezicht van een deurwaarder, die daarvan proces-verbaal zal opmaken, te (laten) vernietigen; en
- b. schriftelijk bewijs (of bewijzen) van de vernietiging(en) binnen vijf dagen toe te zenden aan de advocaten van eiseres;

bepaalt dat gedaagde aan eiseres een onmiddellijk opeisbare en niet voor compensatie vatbare dwangsom van € 10.000,- verbeurt voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding van voornoemde geboden en verboden, te vermeerderen met een dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, zulks tot een maximum van € 50.000,-;

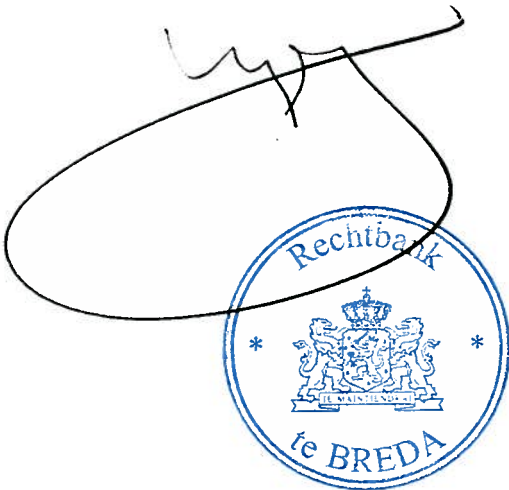
veroordeelt gedaagde in de kosten van het geding, gevallen aan de zijde van eiseres, tot op heden begroot op € 6.672,64, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

bepaalt de termijn waarbinnen de hoofdzaak tegen gedaagde dient te worden ingesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis;

wijst af hetgeen meer of anders is gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten in aanwezigheid van de griffier mr. M.A.M. de Baar en in het openbaar uitgesproken op 9 oktober 2012.



" VOOR GROSSE "

Afgegeven aan de advocaat van eiseres  
De griffier de rechtbank te Breda

A handwritten signature in blue ink is written below the text. The signature is stylized and appears to read 'Einkhofstand'.