

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344769 / HA ZA 09-2667

### Vonnis van 24 februari 2010

in de zaak van

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

tegen

[X],  
wonende te [A],  
gedaagde,  
advocaat mr. J.F. Schouwenaar te Velp.

Eiseressen zullen hierna tezamen Emergo c.s. en afzonderlijk respectievelijk Emergo, McGregor Finance, Gaastra, X-One, Adam en McGregor Retail genoemd worden. Gedaagde zal hierna [X] genoemd worden. Voor Emergo c.s. is de zaak behandeld door mr. T. Berendsen, advocaat te 's-Hertogenbosch.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 juli 2009 met producties 1 tot en met 10,
  - de conclusie van antwoord van 23 september 2009,
  - het tussenvonnissen van 7 oktober 2009,

---

- het proces-verbaal van comparitie van 25 november 2009 en de daarin genoemde stukken, waaronder de gewijzigde productie 9 en de producties 11 en 12 van de zijde van Emergo c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. McGregor Finance is houdster van de volgende merkrechten:

- het Gemeenschapswoordmerk McGREGOR, geregistreerd onder nummer 2927549 op 13 november 2006, voor onder meer kleding in klasse 25;
- het Beneluxmerk McGREGOR, gedeponeerd op 28 mei 1971 en ingeschreven onder nummer 34089, voor onder meer kleding in klasse 25.

2.2. McGregor Finance heeft aan Emergo een licentie verstrekt voor het op de markt brengen van kleding en daarbij behorende accessoires onder het merk McGREGOR in de Europese Gemeenschap.

2.3. 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 Beneluxmerk GAASTRA, gedeponeerd op 22 maart 1996 en ingeschreven onder nummer 704202, voor onder meer kleding in klasse 25. De in 2.1. en 2.3. beschreven merkrechten zullen hierna tezamen worden aangeduid als 'de merkrechten'.

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

2.5. Adam en McGregor Retail behoren tot hetzelfde concern als de overige eiseressen en beschikken over winkels waarin de kledingcollectie van Emergo en Gaastra wordt verkocht.

2.6. [X] heeft kleding voorzien van de merken McGREGOR en GAASTRA (hierna: 'de merken') aangeboden in advertenties die hij in de periode februari tot en met april 2009 op de website marktplaats.nl heeft geplaatst. Eén van de advertenties bevat onder meer de volgende tekst:

*'afname 200 stuks 7.00 euro p/s.  
meer ....bellen voor de prijs'*

2.7. [X] heeft op 15 april 2009 aan een vertegenwoordiger van een door Emergo c.s. ingeschakeld onderzoeksbureau 30 kledingstukken voorzien van de merken verkocht vanuit een door hem gehuurde opslagruimte.

## **3. Het geschil**

3.1. Emergo c.s. vorderen - samengevat – een verbod op inbreuk op de merkrechten, opgave van inkoop-, verkoop-, winst- en voorraadgegevens, afgifte van de voorraad, alles

---

met bepaling van dwangsommen, alsmede een veroordeling tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, een voorschot op schadevergoeding van €10.000,= en een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv, alles met uitvoerbaar bij voorraad verklaring voorzover mogelijk.

3.2. Emergo c.s. leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat [X] inbreuk maakt op hun merkrechten, alsmede onrechtmatig handelt jegens Emergo c.s. door kledingstukken voorzien van de merken in voorraad te hebben, te koop aan te bieden en te verkopen. Het betreft namaakkleding en [X] heeft de merkinbreuk op grote schaal gemaakt, aldus Emergo c.s.. Zij stellen daardoor schade te lijden die bestaat uit winstderving, waarbij een voorschot op schadevergoeding van €10.000,= volgens hen redelijk is, gezien de omvang van de inbreuk.

3.3. [X] voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

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

##### *bevoegdheid*

4.1. Voor zover de vorderingen van Emergo c.s. zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerkrechten, 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 de Benelux merkrechten en de onrechtmatige daad, is deze rechtbank bevoegd reeds omdat partijen ter zitting uitdrukkelijk de bevoegdheid van deze rechtbank zijn overeengekomen (artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), verder: BVIE).

##### *inbreuk*

4.2. [X] heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ter zake het gevorderde bevel tot staking van de merkinbreuk. Emergo c.s. hebben hun stelling dat [X] kleding heeft verhandeld in Nederland die zonder toestemming van McGregor Finance en X-One is voorzien van de merken voldoende gemotiveerd, nu deze stelling niet is betwist door [X]. De rechtbank stelt dan ook vast dat [X] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van McGregor Finance en X-One op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de merken is jegens deze merkhouders dientengevolge toewijsbaar. De rechtbank zal het verbod beperken tot de Gemeenschap, nu de territoriaal meest verstrekkende merkrechten waarop Emergo c.s. zich beroepen, Gemeenschapsmerkrechten zijn.

4.3. Nu Emergo, Gaastra, Adam en McGregor Retail geen beroep doen op merkrechten waarvan zij zelf de houder zijn, bestaat er geen grondslag voor hun vordering tot staking van merkinbreuk. Jegens deze eiseressen zal het gevorderde verbod derhalve worden afgewezen.

---

*schade*

4.4. Uit de vaststelling van de merkinbreuk volgt dat McGregor Finance en X-One als houders van de merkrechten waarop de inbreuk is gemaakt, recht hebben op vergoeding van door hen geleden schade. Ook Emergo en Gaastra kunnen als licentiehouders door hen geleden schade ten gevolge van de merkinbreuk in deze procedure vorderen op grond van artikel 22 lid 4 GMVo en artikel 2.32 lid 4 BVIE. Adam en McGregor Retail zijn echter geen licentienemers van McGregor Finance en X-One, zodat het merkenrecht geen grondslag biedt voor hun schadevergoedingsvordering. Door Emergo c.s. is voorts onvoldoende gemotiveerd waarom de handelwijze van [X] tevens moet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad jegens Adam en McGregor Retail. Het enkele feit dat deze vennootschappen de exploitanten zijn van de winkelketens waar Emergo en Gaastra hun producten (onder meer) aan leveren, vormt daarvoor onvoldoende grondslag. De schadevergoedingsvorderingen van de laatstgenoemde twee vennootschappen dienen derhalve te worden afgewezen.

4.5. Vaststaat dat [X] namaakkleding via marktplaats.nl heeft aangeboden en vanuit een gehuurde opslagruimte heeft verkocht. In de in 2.6. geciteerde advertentie bood hij een partij aan van 200 stuks, waarbij hij vermeldde dat hij grotere aantallen kon leveren. In het licht van deze omstandigheden is niet uit te sluiten dat [X] een substantieel aantal kledingstukken heeft verkocht. De rechtbank acht de mogelijkheid van schade voor Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One dan ook aanwezig. De vordering tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat is jegens deze eiseressen dan ook toewijsbaar.

4.6. Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One vorderen voorts een voorschot op schadevergoeding. De stelling van Emergo c.s. dat de handel van [X] een vrij hoge organisatiegraad had en dat hij kennelijk grote partijen verkocht, kan echter niet leiden tot de vaststelling dat de schade ten minste €10.000,- bedraagt. Het gevorderde voorschot op schadevergoeding is derhalve niet toewijsbaar.

4.7. Emergo c.s. vorderen subsidiair een voorschot op schadevergoeding in goede justitie te bepalen. Door Emergo c.s. zijn echter evenmin voldoende feiten en omstandigheden gesteld op grond waarvan in deze procedure vastgesteld kan worden dat Emergo c.s. in ieder geval een vast te stellen schade heeft geleden ter hoogte van een lager bedrag dan €10.000,-. Ook deze subsidiaire vordering is derhalve niet toewijsbaar.

*nevenvorderingen*

4.8. Emergo c.s. vorderen voorts een bevel aan [X] om rekening en verantwoording af te leggen over zijn leveranciers, afnemers, inkoop- en verkoopaantallen en winst. [X] heeft zich tegen deze vordering verweerd, stellende dat hij de gevorderde informatie al heeft verstrekt voor zover hij die heeft en de overigens gevorderde informatie niet heeft. Ter zitting heeft [X] echter aangegeven dat hij met zijn leverancier telefonisch contact en e-mail contact heeft gehad, alsmede dat hij computerbestanden kan laten zien betreffende het e-mail contact. Voorts ligt het voor de hand dat [X] over meer gegevens beschikt betreffende zijn leverancier(s) en afnemers en betreffende het aantal ingekochte en verkochte kledingstukken, dan hij tot nu toe heeft verstrekt. Daarbij denkt de rechtbank aan gegevens over data en plaatsen van inkoop en verkoop, de wijze waarop de kleding aan [X] is aangeboden, (schuil-) namen van zijn leveranciers en afnemers en gegevens betreffende de

---

eventuele opname of storting van geld op zijn bankrekening in verband met de handel in de inbreukmakende kleding. De praktische bezwaren van [X] tegen de gevorderde opgave overtuigen de rechtbank dan ook niet.

4.9. Daar de door [X] genoten winst relevant zou kunnen zijn voor de omvang van de door Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One geleden schade, hebben zij tevens recht op opgave van de door [X] genoten netto winst.

4.10. In het licht van het voorgaande zal de rechtbank [X] bevelen Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One alle informatie te verstrekken over hetgeen [X] bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de kleding, alsmede de genoten netto winst, op de wijze als in het dictum verwoord.

4.11. [X] verweert zich voorts tegen de door Emergo c.s. gevorderde accountantsverklaring bij de opgave. Volgens [X] heeft hij geen administratie bijgehouden en zal een accountant de opgave nooit accorderen. Gezien enerzijds het beperkte nut en anderzijds de kosten verbonden aan het inschakelen van een accountant is de gevorderde accountantsverklaring volgens hem disproportioneel.

4.12. De rechtbank is van oordeel dat ook de gevorderde accountantsverklaring toewijsbaar is. Uit het verhandelde ter zitting blijkt dat [X] niet alle gegevens die hij tot zijn beschikking heeft over de inkoop en verkoop van de inbreukmakend kleding bij conclusie van antwoord heeft opgegeven. In het licht van die omstandigheid hebben Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One er belang bij dat de gevorderde opgave van zoveel mogelijk waarborgen aangaande de juistheid en volledigheid wordt voorzien. Een accountant kan in ieder geval de juistheid van de gegevens afkomstig van de door [X] genoemde computerbestanden en relevante gegevens van zijn bankrekening controleren. Dat er aan het inschakelen van een accountant kosten zijn verbonden weegt daarbij niet op tegen het belang van Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One bij een accountantsverklaring. Die kosten behoort [X] voor zijn rekening te nemen, nu onbetwist sprake is van een inbreuk te kwader trouw. De rechtbank zal de termijn waarop [X] de accountantsverklaring dient te verstrekken op zes weken stellen, nu met het verkrijgen van een dergelijke verklaring in het algemeen enige tijd gemoeid is.

4.13. Naar het oordeel van de rechtbank hebben McGregor Finance en X-One als merkhouders een gerechtvaardigd belang bij de vordering tot afgifte van de voorraad, nu het in het onderhavige geval onbetwist om namaakkleding gaat, zodat deze vordering jegens hen toewijsbaar is. Jegens de overige merkhouders wordt deze vordering afgewezen.

4.14. De gevorderde dwangsommen zijn eveneens toewijsbaar als hierna in het dictum verwoord.

---

*proceskosten*

4.15. [X] zal jegens Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv. Volgens de onweersproken opgave van Emergo c.s. bedragen de redelijke en evenredige proceskosten van alle eiseressen tezamen €5.740,91. Emergo c.s. hebben niet aangegeven welk deel van de proceskosten aan welke eiseres is toe te rekenen. De rechtbank gaat er daarom van uit dat ieder van eiseressen een gelijk deel van de opgegeven kosten heeft gedragen. Nu [X] wordt veroordeeld in de kosten van vier van de zes eiseressen, stelt de rechtbank vast dat de redelijke en evenredige kosten van deze vier eiseressen twee derde deel van de gehele proceskosten van Emergo c.s. bedragen, te weten €3.827,27. De door Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One gevorderde wettelijke rente over de proceskosten vanaf 14 dagen na de datum van dit vonnis, zal daarbij eveneens worden toegewezen.

4.16. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen van Adam en McGregor Retail geheel worden afgewezen. Dientengevolge zullen Adam en McGregor Retail als in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van [X], welke de rechtbank conform zijn vordering op basis van het liquidatietarief begroot op €904,= aan salaris advocaat en € 313,= verschotten tot op heden. Met betrekking tot deze proceskostenveroordeling zal de rechtbank er van uit gaan dat de kosten in de procedure tegen Adam en McGregor Retail één derde deel van de volledige geliquideerde kosten vormen, derhalve €405,66.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

*In de procedure tussen McGregor Finance en X-One enerzijds en [X] anderzijds:*

5.1. beveelt [X] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken McGREGOR en GAASTRA in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder om het vervaardigen, aanbieden, importeren, verkopen, leveren, in voorraad houden of anderszins verhandelen van kleding in de Gemeenschap die inbreuk maakt op de merkrechten te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [X] om zijn gehele voorraad van inbreukmakende goederen binnen 14 werkdagen na betekening van dit vonnis op een door McGregor Finance en X-One te bepalen adres in Nederland ter vernietiging aan hen af te geven;

*en voorts in de procedure tussen McGregor Finance en X-One enerzijds en [X] anderzijds, alsmede in de procedure tussen Emergo en Gaastra enerzijds en [X] anderzijds:*

5.3. beveelt [X] om binnen zes weken na betekening van dit vonnis de raadsman van Emergo, McGregor Finance, Gaastra en X-One 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 al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van de inbreukmakende goederen, alsmede van de volgende gegevens:

- 
- het exacte aantal exemplaren inbreukmakende goederen dat door [X] is ingekocht, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende inkooprijzen per inbreukmakend exemplaar;
  - het exacte aantal inbreukmakende goederen dat door [X] is verkocht, met nauwkeurige opgave van de daarvoor geldende verkoopprijzen per inbreukmakend exemplaar;
  - de door [X] genoten nettowinst per inbreukmakend exemplaar en de berekeningswijze daarvan;
  - het door [X] in voorraad gehouden of onder zijn controle zijnde aantal inbreukmakende goederen;

5.4. bepaalt dat [X] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.1. en/of 5.2. bepaalde, aan de betreffende eiseres(sen) een dwangsom verbeurt van €1.000,= of, ter keuze van McGregor Finance en X-One, van €250,= per kledingstuk waarmee deze bevelen worden geschonden, alsmede dat [X] voor iedere dag dat hij in strijd handelt met het onder 5.3. bepaalde, aan de betreffende eiseres(sen) een dwangsom verbeurt van € 1.000,=;

5.5. veroordeelt [X] tot betaling van volledige schadevergoeding aan McGregor Finance, X-One, Emergo en Gaastra, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. veroordeelt [X] in de proceskosten, aan de zijde van McGregor Finance, X-One, Emergo en Gaastra tot op heden begroot op €3.827,27, 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. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af;

*In de procedure tussen Adam en McGregor Retail enerzijds en [X] anderzijds:*

5.9. wijst de vorderingen af;

5.10. veroordeelt Adam en McGregor Retail in de proceskosten, aan de zijde van [X] tot op heden begroot op €405,66.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 24 februari 2010.