

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 424081 / KG ZA 12-783

Vonnis in kort geding van 10 augustus 2012

in de zaak van

wonende te Amsterdam,
eiser,
advocaat mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
KAO KABUSHIKI KAISHA,
gevestigd te Tokyo, Japan,
gedaagde,
advocaat mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Partijen zullen hierna en Kao genoemd worden. Inhoudelijk is de zaak behandeld voor door zijn voornoemde advocaat en mr. D. van Eek, advocaat te Amsterdam, en voor Kao door mr. S.A. Klos en mr. N.A. Winthagen, advocaten te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 26 juli 2012,
- het herstelexploit van 27 juli 2012,
- de door overgelegde producties 1-9,
- het door Kao overgelegde kostenoverzicht,
- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 31 juli 2012, waaronder het op die zitting gehouden getuigenverhoor,
- de pleitnota van ,
- de pleitnota van Kao.

1.2. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter bij mondeling vonnis als voorlopige maatregel bepaalt dat de aan bij vonnis van 23 juli 2012 opgelegde dwangsomveroordeling wordt opgeschort voor de duur van de onderhavige procedure.

1.3. Vonnis is bepaald op heden.



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 diverse merkinschrijvingen.

2.2. Na te hebben geconstateerd dat in Nederland Guhl-namaakproducten 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 die namaakproducten – al dan niet via tussenschakels – hebben betrokken van _____, een in meerdere plaatsen actieve (markt)handelaar. Kao heeft vervolgens _____ aangesproken.

2.3. _____ 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 _____ ging het om in totaal 6.800 Guhl-producten, waarmee door hem een winst van € 680,00 was behaald.

2.4. Op 12 maart 2012 heeft Kao conservatoir bewijsbeslag doen leggen op de administratie van _____. 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 _____ doen leggen.

2.5. Op 4 april 2012 heeft _____ bij de politie Amsterdam-Amstelland aangifte gedaan van oplichting. In het kader van die aangifte heeft _____ onder meer het volgende verklaard.

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 L'Oréal, Dove shampoo en deodorant spray en Gliss shampoo.

De mannen waren van Iraakse of Iranese afkomst, hadden beide zwart haar, de ene was rond 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 [redacted] 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 partijtje 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.

Nogmaakt, 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. Bij vonnis van 23 juli 2012 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank is op vordering van Kao bevolen tot het doen van opgave van de namen en adressen van

de personen van wie de namaak Guhl-producten heeft betrokken (zaak en rolnummer 42520 / KG ZA 12-633). Daarbij heeft de voorzieningenrechter een dwangsom opgelegd van € 2.000,00 per dag dat hij niet aan het bevel voldoet. De motivering luidt, voor zover van belang, als volgt:

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 ontbreken van ieder spoor van de transactie in de administratie van , volgt de voorzieningenrechter Kao in haar stelling dat aan de juistheid van de verklaring van 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 , voorshands niet is uit te sluiten dat 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 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 , mocht Kao op grond van de ook na het bevel volgehouden opstelling van 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 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 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 een verklaring met boetebeding als bedoeld in 4.6. laatste regel afgeven. Een rechterlijk bevel dwingt 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 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.

Het dictum luidt voor zover van belang als volgt:

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt 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 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,

10 augustus 2012

2.8. Bij brief van 24 juli 2012 heeft de advocaat van Kao het volgende gemeld:

Ik heb het vonnis gelezen en ik ben eerlijk gezegd ten einde raad. Ik weet echt niet wie de twee mannen zijn die mij de 6800 flesjes Guhl hebben geleverd. Omdat u aangaf dat u niet gelooft dat ik dat niet weet, beloof ik dat ik aan Guhl € 25.000 zal betalen als vast komt te staan dat dit niet de waarheid is. Wat ik weet heb ik al aan de politie verteld. Ik wil alles doen om Guhl te helpen de leveranciers te achterhalen, maar ik heb geen idee wat ik daarvoor nog zou kunnen doen. [...]

[...]

Ik hoop dat u mij wilt helpen om aan de belangen van Guhl tegemoet te komen. Zou u mij snel een "to-do" list willen geven van acties die ik in uw ogen nog moet ondernemen?

3. Het geschil

3.1. vordert – samengevat – opheffing van de bij het vonnis van 23 juli 2012 aan hem opgelegde dwangsomveroordeling, met veroordeling van Kao in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Ter zitting heeft in aanvulling daarop gevorderd de dwangsomveroordeling op te schorten hangende deze procedure.

3.2. Aan zijn vorderingen legt ten grondslag dat er sprake is van een onmogelijkheid om te voldoen aan het bij het vonnis van 23 juli 2012 aan hem opgelegde bevel. Kao voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Naar voorlopig oordeel staat het voldoende vast dat het voor onmogelijk is om te voldoen aan het opgelegde bevel tot opgave van de namen en adressen van de personen van wie hij de inbreukmakende Guhl-producten heeft betrokken.

4.2. Voorop staat dat voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij de namen en adressen van zijn leveranciers niet weet. Tussen partijen staat vast dat de namen en adressen niet voorkomen in de administratie van kan de informatie dus niet uit zijn administratie kennen. Daarnaast heeft ter zitting onder ede bevestigd dat hij de namen en contactgegevens van de leveranciers niet kent. Hij heeft ook uitgelegd waarom dat zo is. – samengevat – dat hij de producten direct heeft gekocht en geleverd gekregen van twee mannen die aan zijn marktkraam kwamen en dat hij die mannen daarvoor nooit had gezien en daarna nooit meer heeft gezien.

4.3. Op zich heeft Kao terecht aangevoerd dat het problematisch is om de gestelde onmogelijkheid te onderbouwen met de hiervoor genoemde "subjectieve – niet controleerbare – verklaring" van zelf. Hoewel de wettelijke beperkingen aan het gebruik van verklaringen van partijgetuigen (art. 164 lid 2 Rv) toepassing missen in kort geding (HR 19 december 1958, NJ 1959, 127), moet ook in een kort geding worden meegewogen dat een partijgetuige als een duidelijk belang heeft bij zijn

verklaring. In dit geval acht de voorzieningenrechter het toch gepast om de verklaring te laten meewegen, vanwege de aard van de aannemelijk te maken feiten, te weten afwezigheid van kennis bij [redacted], en het feit dat zijn verklaring enige steun vindt in het vaststaande feit dat de transactie niet is geadministreerd. Bovendien heeft [redacted] zijn verklaring kracht bijgezet door in zijn brief van 24 juli 2012 aan Kao toe te zeggen dat hij een boete van € 25.000,00 aan Kao zal betalen als vast komt te staan dat zijn verklaring in strijd met de waarheid is. Dat maakt de verklaring geloofwaardiger.

4.4. Daarnaast heeft Kao onvoldoende aangevoerd om te kunnen concluderen dat de verklaring van [redacted] in strijd is met de waarheid. Kao heeft betoogd dat de verklaring van [redacted] dat de mannen Iraniërs of Irakezen waren, suggereert dat [redacted] meer van hen weet. [redacted] heeft echter verklaard dat hij de genoemde nationaliteiten heeft afgeleid uit het uiterlijk van de mannen en meer in het bijzonder de specifieke vorm van hun gezicht. Die verklaring is in overeenstemming met zijn stelling dat hij de mannen alleen even aan zijn kraam heeft gezien en impliceert niet noodzakelijkerwijs dat hij meer weet. Dat iemands nationaliteit niet eenduidig vaststelbaar is op basis van iemands gezichtsvorm, doet daar niets aan af. Die omstandigheid brengt mee dat [redacted] de mannen mogelijk ten onrechte de Iraanse of Irakese nationaliteit toedicht, maar sluit niet uit dat [redacted] niet meer weet dan hij zegt te weten. Ook het feit dat het om een relatief grote partij producten gaat en dat de transactie buiten de boeken is gehouden, impliceert niet dat [redacted] meer weet.

4.5. Anders dan Kao heeft gesuggereerd, heeft de rechter in het vonnis van 23 juli 2012 niet al vastgesteld dat [redacted] meer weet over de identiteit van zijn leveranciers of dat [redacted] meer informatie kan achterhalen. De rechter heeft geoordeeld dat "getwijfeld kan worden" aan de verklaring van [redacted] dat hij de gegevens niet kan verstrekken en dat "voorshands niet is uit te sluiten dat [redacted] 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". Onder die omstandigheid (dat niet kan worden uitgesloten dat [redacted] de informatie wel kan, maar niet wil verstrekken), heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat Kao belang had bij een rechterlijk bevel aan [redacted] om op straffe van een dwangsom de informatie te verstrekken. Daarbij heeft de rechter er uitdrukkelijk op gewezen dat als [redacted] het standpunt zou blijven innemen dat hij onmogelijk aan het bevel kan voldoen, een beroep open staat op artikel 611d Rv en dat in een volgende procedure moet blijken van de gestelde onmogelijkheid. Het onderhavige kort geding is die volgende procedure waar de rechter op doelt. Het is dus in overeenstemming met het vonnis om in het onderhavige kort geding de gestelde onmogelijkheid te beoordelen.

4.6. Ervan uitgaande dat [redacted] niet meer van zijn leveranciers weet dan hij zegt te weten, is het naar voorlopig oordeel onredelijk om meer inspanning van [redacted] te eisen dan hij heeft betracht bij zijn poging om binnen de gestelde termijn te voldoen aan het rechterlijk bevel. Vast staat namelijk dat [redacted] vanaf het moment van de veroordeling tevergeefs alle relevante markten heeft afgelopen om bij marktverkopers na te vragen of zij bekend zijn met twee Irakezen of Iraniërs die Guhl-producten verkopen. Dat blijkt uit de getuigenverklaring van [redacted] en het door een studentstagiaire van de advocaat van [redacted] opgemaakt verslag van het onderzoek (productie 7 van [redacted]) en is ook niet weersproken door Kao.

4.7. Het feit dat [redacted] ook op andere manieren had kunnen proberen om de identiteit van de leveranciers te achterhalen, kan niet leiden tot een ander oordeel. Ter zitting is Kao gekomen met een aantal suggesties, zoals het mobiliseren van de hele gemeenschap van ambulante handelaren, het opvragen van een overzicht van alle personen met een marktvergunning, het uitdelen van flyers en het uitloven van een beloning. [redacted] heeft een aantal opties overwogen en daaruit, mede gelet op de beperkte termijn voor uitvoering van het bevel, een keuze moeten maken. Bij die keuze heeft hij met name gelet op de kans van slagen van de diverse opties. Die keuze is naar voorlopig oordeel redelijk. Daarbij weegt mee dat in het vonnis van 23 juli 2012 niet is gespecificeerd hoe [redacted] de identiteit van de leveranciers zou moeten achterhalen en dat Kao tot de zitting ook niet heeft aangegeven wat zij op dit punt verwachtte van [redacted], hoewel [redacted] Kao daarom had gevraagd (zie de onder 2.8 geciteerde brief van 24 juli 2012).

4.8. Uit het voorgaande volgt dat er grond is voor opheffing van de dwangsomveroordeling krachtens artikel 611d Rv. Kao zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [redacted] heeft onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag gevorderd van in totaal € 9.114,00 aan advocaatkosten. Kao heeft de redelijkheid en evenredigheid van dat bedrag niet weersproken. Het bedrag zal daarom volledig worden toegewezen, vermeerderd met € 76,17 aan kosten dagvaarding en € 267,00 aan griffierecht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. heft de dwangsom in het dictum onder 5.2 van het tussen partijen gewezen vonnis van 23 juli 2012 in de zaak 421520 KG ZA 12-633 op;

5.2. veroordeelt Kao in de proceskosten, aan de zijde van [redacted] tot op heden begroot op € 9.457,17;

5.3. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 10 augustus 2012.

