



Vonnis

IN NAAM VAN DE KONING

RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Civiel recht
handelskamer

locatie Lelystad

zaaknummer / rolnummer: C/16/385406 / HL ZA 15-41

Vonnis van 21 oktober 2015

in de zaak van

buitenlandse rechtsvorm

DIESEL S.P.A.,

gevestigd te Breganze, Italië,

eiseres,

procesadvocaat mr. M.C. Franken-Schoemaker te Houten,

behandelend advocaten mrs. S.A. Klos en J. Klopper te Amsterdam

tegen

1. vennootschap onder firma **VOF BRANDEAL**,
gevestigd te Almere,
gedaagde,

2. 
wonende te Almere,

gedaagde,

3. 
wonende te Almere,

gedaagde,


advocaat gedaagden 1 t/m 3 mr. D.H.S. Donk te Amsterdam,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ABRA MEDIA B.V.,

gevestigd te Almere,

gedaagde,

advocaat mr. H. Maatjes te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Diesel S.P.A. genoemd worden. Gedaagden zullen ieder apart Vof Brandeal,  en Abra Media B.V. genoemd worden. Gedaagden 1 t/m 3 zullen tezamen ook Vof Brandeal c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 15 april 2015

-
- een akte met aanvullende producties namens Diesel S.P.A.
 - een kostenoverzicht namens Diesel S.P.A.
 - productie 8 namens Vof Brandeal c.s. (betreffende het kostenoverzicht)
 - productie 10 namens Abra Media B.V. (betreffende het kostenoverzicht)
 - het proces-verbaal van comparitie van 1 september 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Diesel S.P.A. ontwerpt en produceert een groot assortiment van kleding en schoenen die zij verhandelt onder verschillende woord-/beeldmerken. Diesel S.P.A. beschikt in dit verband over de volgende merken die onder meer zijn geregistreerd voor schoenen (klasse 25) en die gelding hebben in de Benelux:

- internationale registratie 608499, woordmerk DIESEL
- internationale registratie 608500 woord-/beeldmerk DIESEL.

Nader te noemen: de Diesel merken.

2.2. Het langdurige, grootschalige en intensieve gebruik van de Diesel merken en het grote succes daarvan hebben er toe geleid dat de Diesel merken grote bekendheid en een uitstekende reputatie genieten.

2.3. ██████████ en ██████████ hebben op 1 november 2010 de vennootschap onder firma Vof Abra media opgericht.

2.4. Op 8 september 2011 hebben ██████████ en ██████████ als beherend vennoten de vennootschap onder firma Vof Brandeal opgericht. Deze vennootschap heeft de handelsnaam Brandeal en de gelijknamige website brandeal.nl geëxploiteerd. Op de website brandeal.nl plaatste Vof Brandeal dagelijks nieuwe aanbiedingen, waarbij artikelen steeds voor een korte periode tegen lage prijzen werden aangeboden.

2.5. Vof Brandeal is met ingang van 1 september 2014 opgeheven en uitgeschreven uit het handelsregister.

2.6. ██████████ en ██████████ hebben – via hun holdingvennootschappen – op 15 oktober 2013 de besloten vennootschap Abra Media B.V. opgericht. Direct na haar oprichting is onder meer de navolgende handelsnaam bij de kamer van koophandel ingeschreven: Brandeal. Abra Media B.V. exploiteert volgens het handelsregister een reclame ontwerp adviesbureau.

2.7. Na de oprichting van Abra Media B.V. zijn de zakelijke bankrekeningnummers van Vof Abra Media en Vof Brandeal op 16 oktober 2013 bij de ING bank samengevoegd en vanaf die datum uitsluitend nog door Abra Media B.V. gebruikt.

2.8. Diesel S.P.A. heeft geconstateerd dat op de website brandeal.nl schoenen werden aangeboden die waren voorzien van de Diesel merken, maar die niet van Diesel S.P.A. afkomstig waren. Het betreft hier de volgende schoenen:



Verder ook te noemen: de inbreukmakende schoenen.

2.9. Op 4 juni 2014 heeft Diesel S.P.A. een ex parte bevel aan Vof Brandeal betekend, waarin wordt bevolen de in het verzoekschrift omschreven inbreuk op de merkrechten te staken en gestaakt te houden. Op 6 juni 2014 heeft Diesel S.P.A. de ex parte beschikking laten over betekenen aan de beherend vennoten van Vof Brandeal, gedaagden sub 2 en 3.

2.10. Op 27 juni 2014 heeft (de advocaat van) Diesel S.P.A. aan Vof Brandeal een brief gestuurd waarin onder meer is gesommeerd om de inbreuk op de merkrechten van Diesel S.P.A. definitief te staken, inzage te verlenen in alle documenten die met de inbreuk verband houden en de door Diesel S.P.A. geleden schade alsmede de kosten van juridische bijstand te vergoeden. Ook maakte Diesel S.P.A. aanspraak op dwangsommen op grond van overtreding van het ex parte verbod.

2.11. Op 3 juli 2014 heeft Abra Media B.V. een brief gestuurd aan de advocaat van Diesel met onder meer de volgende inhoud:

Allereerst geldt dat de website www.brandeal.nl geëxploiteerd wordt door de besloten vennootschap Abra Media B.V., tevens handelend onder de naam "Brandeal". Dit blijkt reeds uit het gegeven dat in de algemene voorwaarden zoals weergegeven op de website www.brandeal.nl wordt verwezen naar Brandeal met als Kamer van Koophandel nummer 58990119.

Het is dan ook deze besloten vennootschap geweest die de betreffende schoenen heeft in — en verkocht. Deze inkoop heeft plaatsgevonden bij IDT s.p.a. gevestigd te San Mauro Italië. Wij hebben daarbij in de veronderstelling geleefd dat het om officiële Diesel schoenen zou gaan.

Overigens geldt dat het maar gaat om een zeer kleine oplage schoenen (totaal 31 stuks). Het gaat om de volgende oplagen:

<i>Artikelnummer</i>	<i>Inkoopprijs</i>	<i>Verkoopprijs</i>	<i>Aantal</i>
<i>CB_293</i>	<i>€ 29,30 + € 2,38 vervoerskosten</i>	<i>€ 59,95</i>	<i>29</i>
<i>IT 290</i>	<i>€ 25,38 + € 3,07 vervoerskosten</i>	<i>€ 49,95</i>	<i>02</i>

De inkoopfacturen van de door ons ingekochte Diesel schoenen treft u hierbij als bijlage aan.

Gezien de inhoud van uw brief van 27 juni 2014 zeggen wij u hierbij toe dat wij de betreffende Diesel schoenen niet meer zullen verhandelen en dat de door Abra Media B.V. genoten winst ten bedrage van € 543,89 wordt overgemaakt op het rekeningnummer van uw Stichting Beheer Dergengelden. Wij vertrouwen erop dat hiermee de zaak is afgerond.

2.12. Abra Media B.V. en Vof Brandeal c.s. hebben middels een op 18 augustus 2014 ondertekende verklaring ("confirmation letter") aangegeven de inbreukmakende schoenen niet langer te zullen aanbieden. In de ondertekende verklaring staat onder meer:

I. *AM Brandeal hereby confirms that it has only bought and sold the following amounts of Infringing Diesel Shoes for the following purchase — and sales prices:*

<i>Article number</i>	<i>Purchase prices</i>	<i>Sale prices</i>	<i>Amount</i>
<i>CB_293</i>	<i>€ 29,30 + € 2,38 transportation costs</i>	<i>€ 59,95</i>	<i>29</i>
<i>TT_290</i>	<i>€ 25,38 + € 3,07 transportation costs</i>	<i>€ 49,95</i>	<i>02</i>

II. *AM Brandeal hereby confirms that it has ceased and desisted the import, sale, offer for sale and distribution of the Infringing Diesel shoes and that it shall not import, sale, offer of sale or distribute the Infringing Diesel shoes in the future.*

III *AM Brandeal hereby confirms that it has made an amount of € 543,89 profit from the trade of the Infringing Diesel shoes and has paid this amount to the third party bank account of Diesels lawyer.*

IV *AM Brandeal hereby confirms that should Diesel prove that it has suffered damages as a result of the trade of the Infringing Diesel products by AM Brandeal, AM Brandeal shall pay these damages to Diesel as far as these damages exceed the amount of € 543,89.*

V *Brandeal V.O.F. hereby confirms that is that it has not been involved with the trade of the Infringing Diesel shoes and hereby confirm that it will not import, sale, offer for sale or distribute the Infringing Diesel shoes in the future.*

VI. *AM Brandeal shall pay a penalty of € 250. - to Diesel for each Infringing Diesel Shoe that AM Brandeal fails to comply with its obligations as set out in paragraph II and/or if any informaton as set out in paragraph I or III is incorrect.*

VII. *Brandeal V.O.F. shall pay a penalty of € 250,- to Diesel for each Infringing Diesel Shoe that Brandeal V.O.F. fails to comply with its obligations as set out in paragraph V and/or any information as set out in paragraph V is incorrect.*

2.13. Abra Media B.V. heeft op 11 juli 2014 een bedrag van € 543,89 betaald aan Diesel S.P.A.

3. Het geschil

3.1. Diesel S.P.A. vordert:

1. voor recht te verklaren dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van eiseres;

-
2. gedaagden te bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven inbreuk op de merkrechten van eiseres definitief gestaakt te houden;
 3. gedaagden te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant — op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek — gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van eiseres, mr. S.A. Klos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende
 - a. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producten(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de inbreukmakende producten;
 - b. het totale aantal inbreukmakende producten dat gedaagden hebben verkocht;
 - c. de prijs die is berekend voor de verkoop van de inbreukmakende producten;
 - d. de totale winst die gedaagden hebben behaald met de verkoop van de inbreukmakende producten;
 4. gedaagden te veroordelen om aan eiseres een dwangsom te betalen van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag, waaronder begrepen een dagdeel, waarop gedaagden in gebreke blijven geheel of gedeeltelijk aan vorderingen sub 2 t/m 3 te voldoen of — ter keuze van eiseres — voor iedere handeling die een overtreding van een van de sub 2 t/m 3 gevorderde bevelen oplevert;
 5. gedaagden te veroordelen om aan eiseres te vergoeden het totale bedrag van de door haar geleden schade als gevolg van het inbreukmakend dan wel onrechtmatig handelen van gedaagden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 6. gedaagden sub 1 t/m 3 te veroordelen tot betaling aan eiseres van het bedrag van EUR 35.000,- aan dwangsommen;
 7. gedaagden te veroordelen in de volledige door eiseres gemaakte kosten van deze procedure inclusief advocaatkosten (welke zullen worden gespecificeerd), de kosten van de verzoekschriftprocedure inclusief advocaatkosten en de kosten die zijn gemaakt bij de tenuitvoerlegging van het door de voorzieningenrechter toegekende verlot, dan wel een ander door uw rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige kosten die eiseres heeft gemaakt als bedoeld in artikel 1019h Rv.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Diesel S.P.A. het volgende aan. Vof Brandeal c.s. heeft inbreuk gemaakt op de merkrechten van Diesel S.P.A., door op de website brandeal.nl schoenen ter verkoop aan te bieden die – zonder haar toestemming - waren voorzien van de Diesel merken. Zij heeft op 4 juni 2014 een ex parte verbod betekend aan Vof Brandeal, waarin Vof Brandeal wordt bevolen om de verkoop van de schoenen te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom. De inbreukmakende schoenen zijn echter pas 7 dagen na betekening van het ex parte verbod van de website verwijderd, zodat Vof Brandeal een bedrag van euro 35.000,- heeft verbeurd. Vof Brandeal is verantwoordelijk geweest voor de website brandeal.nl op het moment van het aanbieden van de inbreukmakende schoenen en daarvoor (alsmede voor de verbeurde dwangsommen) aan te spreken. De eventuele betrokkenheid van Abra Media B.V. doet daar niet aan af. Gedaagden sub 2 en 3 zijn aan te spreken in hun hoedanigheid van voormalig beherend vennoten van Vof Brandeal. Diesel S.P.A. meent recht te hebben op vergoeding van door haar gemaakte juridische kosten, een verklaring van een accountant terzake de hoeveelheid inbreukmakende schoenen en de daarmee behaalde winst. Tevens meent zij recht te hebben op verbeurde dwangsommen.

3.3. Vof Brandeal c.s. en Abra Media B.V. voeren verweer. Vof Brandeal c.s. stelt dat zij sinds 15 oktober 2013 haar activiteiten heeft gestaakt, niets meer te maken heeft gehad met de exploitatie van de website brandeal.nl en derhalve geen enkele betrokkenheid te hebben gehad bij de verhandeling van de inbreukmakende schoenen. Abra Media stelt dat zij als enige de handelsnaam Brandeal en de website brandeal.nl heeft geëxploiteerd sinds 15 oktober 2013. Dit blijkt ook uit de inhoud van de website brandeal.nl. Zij heeft op 3 juli 2014 opgave gedaan van de naam van de toeleverancier van de inbreukmakende schoenen, de verkochte aantallen inbreukmakende schoenen, de in- en verkoopprijs (onderbouwd met een tweetal inkoopfacturen), de genoten winst en toegezegd dat zij de inbreukmakende schoenen niet meer zal verhandelen. In de confirmation letter is deze toezegging gekoppeld aan een boete. Diesel heeft derhalve geen rechtens te respecteren belang bij haar vorderingen. Daarnaast geldt dat Abra Media geen dwangsommen verschuldigd kan zijn uit hoofde van het ex parte verbod, omdat dit verbod was gericht tegen Vof Brandeal.

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 Diesel S.P.A. zijn gebaseerd op de gestelde merkinbreuk, geldt dat de bevoegdheidsregeling van de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX II-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Hiervan uitgaande is de rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van het verzoek op grond van artikel 4 EEX II-Vo, omdat gedaagden in Nederland woonachtig respectievelijk gevestigd zijn. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 99 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank omdat gedaagden woonplaats dan wel vestigingsplaats hebben in dit arrondissement. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het overtreden van de verbintenissen uit hoofde van het ex parte verbod, komt de rechtbank uit hoofde van artikel 99 Rv bevoegdheid toe nu gedaagden woonplaats dan wel vestigingsplaats hebben in dit arrondissement.

4.2. De bevoegdheid van deze rechtbank wordt overigens niet door gedaagden bestreden.

Vof Brandeal c.s.

4.3. Tussen Diesel S.P.A. en Vof Brandeal c.s. is niet in discussie dat de schoenen die via de website brandeal.nl zijn verkocht, inbreuk maken op de merkrechten van Diesel S.P.A. Meer in het bijzonder is er sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE. Dit is immers door Diesel S.P.A. gemotiveerd en onderbouwd gesteld en niet door Vof Brandeal c.s. betwist.

4.4. De belangrijkste vraag in deze zaak luidt of Vof Brandeal c.s. verantwoordelijk is geweest voor de exploitatie van de website brandeal.nl en de verhandeling van de inbreukmakende schoenen. Diesel S.P.A. beantwoordt deze vraag bevestigend. Zij voert daarvoor het volgende aan. Ten tijde van de verkoop van de inbreukmakende schoenen stond Vof Brandeal gewoon ingeschreven in het handelsregister met het internetadres www.brandeal.nl en het e-mailadres info@brandeal.nl. Via dit e-mailadres werd voor het eerst op de sommatie van Diesel S.P.A. gereageerd (reactie van 27 juni 2014). Haar bedrijfsomschrijving in het handelsregister luidde: “detailhandel via postorder en internet in kleding en modeartikelen. Website gespecialiseerd in merkkleding en accessoires”. Op grond van deze informatie meent Diesel S.P.A. dat Vof Brandeal verantwoordelijk te houden is voor de website waarop de inbreukmakende schoenen zijn aangeboden. Verder voert zij nog aan dat de bedrijfsomschrijving van Abra Media B.V. in het handelsregister vermeldt dat zij zich bezig houdt met een reclame ontwerp adviesbureau, hetgeen iets heel anders is dan de activiteiten die via de website brandeal.nl plaatsvonden.

4.5. Vof Brandeal betwist dat zij ten tijde van de verkoop van de inbreukmakende schoenen verantwoordelijk was voor de exploitatie van de website brandeal.nl. Zij was vanaf september 2011 wel de exploitant van de website brandeal.nl, maar vanaf oktober 2013 niet meer. Toen zijn al haar bedrijfsactiviteiten overgegaan naar Abra Media B.V. Ten bewijze daarvan voert zij een brief en een verklaring aan van de heer Keller van “Look Forward Administratie, Ondernemersstrategie- en Oplossingen” (verder Look Forward) die heeft geadviseerd bij de oprichting van Abra Media B.V. en het onderbrengen van de bedrijfsactiviteiten van de Vof Brandeal in deze nieuwe vennootschap. Voorts wijst Vof Brandeal er op dat haar bankrekening vanaf 15 oktober 2013 door Abra Media B.V. wordt gebruikt. Ook wijst zij er op dat Abra Media B.V. op 3 juli 2014 aan Diesel S.P.A. heeft bericht dat zij verantwoordelijk is voor de exploitatie van de website brandeal.nl en de verhandeling van de inbreukmakende schoenen onder overlegging van de inkoopfacturen. Tot slot voert Vof Brandeal aan dat uit het bestelproces en de wijze van betaling duidelijk blijkt dat de website geëxploiteerd werd door Abra Media B.V.

4.6. De rechtbank oordeelt als volgt. Uit het verzoekschrift van Diesel S.P.A. waarmee zij een bevel heeft verzocht ex artikel 1019 e Rv., blijkt dat Diesel S.P.A. zich op het standpunt stelt dat de verhandeling van de inbreukmakende schoenen heeft plaatsgevonden in mei en juni 2014. De herenschoen werd volgens Diesel S.P.A. in mei 2014 aangeboden en de damesschoen in juni 2014. Vof Brandeal c.s. heeft dit niet betwist. Diesel S.P.A. heeft niet gesteld dat verhandeling van de inbreukmakende schoenen ook eerder heeft plaatsgevonden en daarvan is de rechtbank ook niet gebleken. Het gaat in deze zaak dus over de vraag wie verantwoordelijk was voor de exploitatie van de website brandeal.nl in de periode mei en juni 2014.

4.7. De verwijzing van Diesel S.P.A. naar de inschrijving van Vof Brandeal in het handelsregister, is onvoldoende om aan te nemen dat Vof Brandeal ten tijde van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen, verantwoordelijk was voor de website brandeal.nl. Dat Vof Brandeal in de periode mei en juni 2014 in het handelsregister stond ingeschreven met de handelsnaam “Brandeal” en het e-mailadres info@brandeal.nl en met een bedrijfsactiviteit die verwijst naar de handel in kleding en accessoires via internet, wordt immers verklaard door het feit dat Vof Brandeal aanvankelijk - vanaf haar oprichting in 2011 - wel de exploitant was van de website brandeal.nl. Vof Brandeal heeft echter gemotiveerd gesteld dat haar activiteiten in oktober 2013 zijn gestopt en overgedragen aan

Abra Media B.V. daarbij verwijzend naar de brief van de heer Keller van Look Forward van 17 december 2013 waarin staat dat de ondernemingen Vof Abra Media en Vof Brandeal op 15 oktober 2013 zijn gestaakt en de verklaring van de heer Keller van 4 maart 2015 waarin staat dat er in Vof Brandeal na de oprichting van Abra Media B.V. geen activiteiten meer zijn uitgevoerd. Dat de inschrijving in het handelsregister in oktober 2013 niet is aangepast aan de werkelijke situatie van Vof Brandeal, doet daaraan niet af.

4.8. Ook de e-mail van 27 juni 2014 als reactie op de sommatiebrief van diezelfde datum, kan niet tot de conclusie leiden dat Vof Brandeal verantwoordelijk was voor de verhandeling van de Diesel S.P.A schoenen via de website brandeal.nl. Uit de inhoud blijkt immers niet dat die e-mail is gestuurd namens Vof Brandeal. Uit het adres dat vermeld staat in de e-mail (W. Dreesweg 4C), lijkt eerder de conclusie te volgen dat de e-mail is verstuurd door Abra Media B.V. Vof Brandeal c.s. heeft immers onweersproken gesteld dat het adres W.Dreesweg 4C uitsluitend gebruikt is door Abra Media B.V. en niet door Vof Brandeal.

4.9. Tevens acht de rechtbank het van belang dat – zoals Vof Brandeal heeft gesteld – in de informatie die wordt gegeven op de website brandeal.nl tijdens de bestel- en betaalprocedure ten tijde van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen, wordt verwezen naar (het kamer van koophandelnummer van) Abra Media B.V. waardoor de indruk wordt gewekt dat Abra Media B.V. de exploitant is van de website. Dit is door Diesel S.P.A niet gemotiveerd bestreden. In het betaalmenu wordt zelfs melding gemaakt van “Abra Media B.V.” als de vennootschap aan wie bij een bestelling via de website betaald moet worden.

4.10. Op grond van bovenstaande overwegingen heeft Diesel S.P.A onvoldoende gesteld, mede in het licht van de gemotiveerde betwisting van Vof Brandeal, voor de conclusie dat Vof Brandeal verantwoordelijk was voor de website brandeal.nl ten tijde van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen. Het aanbod om te bewijzen dat Vof Brandeal verantwoordelijk (en aansprakelijk) is voor de verhandeling van de inbreukmakende schoenen, wordt daarom gepasseerd. Het aanbod om te bewijzen dat er ook nog andere type inbreukmakende schoenen via de website brandeal.nl zijn verkocht, wordt als niet relevant verworpen. Zelfs indien Diesel S.P.A in dit bewijs zou slagen, zou dit niet kunnen leiden tot de vaststelling dat Vof Brandeal verantwoordelijk is geweest voor de verhandeling van de inbreukmakende schoenen.

4.11. De vorderingen jegens Vof Brandeal c.s. moeten worden afgewezen. Diesel S.P.A moet worden veroordeeld in de proceskosten. Vof Brandeal heeft een kostenveroordeling gevorderd ex artikel 1019h Rv ten bedrage van € 6.428,39. Dit is inclusief BTW aangezien gedaagden 2 en 3 deze niet kunnen verrekenen.

4.12. De rechtbank oordeelt als volgt. Artikel 1019h Rv. (artikel 14 van de handhavingsrichtlijn) is alleen van toepassing in procedures tussen enerzijds de houder van een intellectueel eigendomsrecht en anderzijds de vermeende inbreukmaker voor zover in zo'n procedure de inbreukvraag aan de orde is (zie Gerechtshof Den Haag 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443 (Thuis kopie), rov 8). In de onderhavige procedure is niet de inbreuk van een intellectueel eigendomsrecht aan de orde, maar de vraag wie als de verantwoordelijke voor de website brandeal.nl en derhalve als de inbreukmaker moet worden aangemerkt, terwijl vaststaat dat de verhandeling van schoenen op zichzelf inbreukmakend is geweest jegens Diesel S.P.A.. Onder deze omstandigheden acht de

rechtbank toewijzing van de volledige proceskosten, met toepassing van artikel 1091h Rv. niet juist. De rechtbank zal de kosten op basis van het liquidatietarief begroten. Deze kosten worden als volgt begroot:

- vast recht	€ 1.892,--
- salaris procureur	€ 1.158,-- (2 punten x 579,--)

Totaal:	€ 3.050,--

Abra Media B.V.

4.13. Ook tussen Diesel S.P.A en Abra Media B.V. staat niet ter discussie dat de schoenen die via de website brandeal.nl zijn verkocht, inbreuk maken op de merkrechten van Diesel S.P.A. Dit is immers door Diesel S.P.A. gemotiveerd gesteld en door Abra Media B.V. niet betwist. Ook hier zal de rechtbank er vanuit gaan dat de inbreukmakende schoenen zijn verhandeld in de periode mei en juni 2014, nu dit door Diesel S.P.A. in het verzoekschrift ex artikel 1019 e Rv. is gesteld en Abra Media B.V. dat niet heeft betwist.

4.14. Tevens moet er van uit worden gegaan dat Abra Media B.V. verantwoordelijk is geweest voor de verhandeling van de inbreukmakende schoenen via de website brandeal.nl. Dit heeft Abra Media B.V. immers erkend. Dit betekent dat de vorderingen van Diesel S.P.A in beginsel voor toewijzing gereed liggen. Abra Media verzet zich echter tegen toewijzing van deze vorderingen verzet, omdat zij meent – kort weergegeven – dat Diesel S.P.A geen belang heeft bij de door haar ingestelde vorderingen. Hieronder zullen de vorderingen van Diesel S.P.A. worden besproken.

Verklaring voor recht

4.15. Diesel S.P.A vordert allereerst voor recht te verklaren dat Abra Media B.V. zich schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op de exclusieve merkrechten van Diesel S.P.A. Abra Media B.V. meent dat Diesel S.P.A geen belang heeft bij deze vordering omdat zij direct na kennisneming van de brief van (de advocaat van) Diesel S.P.A van 27 juni 2013, heeft aangegeven de betreffende inbreukmakende schoenen niet meer te zullen verhandelen.

4.16. De rechtbank is met Abra Media B.V. van mening dat, zonder nadere toelichting van Diesel S.P.A, die ontbreekt, niet valt in te zien welk belang Diesel S.P.A heeft bij haar vordering, nu uit de schriftelijke reacties van Abra Media B.V. (de brief van 3 juli 2014 en de confirmation letter) en haar proceshouding (waaronder de conclusie van antwoord (onder meer punt 11)), blijkt dat zij erkent dat de schoenen die zijn verhandeld via de website brandeal.nl inbreuk maken op de Diesel merken. Om deze reden zal de gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen.

Inbreuk gestaakt houden

4.17. Diesel S.P.A vordert vervolgens dat Abra Media B.V. wordt bevolen om de in de dagvaarding bedoelde inbreuk op de rechten van Diesel S.P.A gestaakt te houden. Abra Media B.V. wijst er op dat zij direct na kennisneming van de brief van de advocaat van Diesel S.P.A van 27 juni 2013 heeft aangegeven de betreffende schoenen niet meer aan te bieden. Dit is daarna bevestigd in de brief van 3 juli 2013 en de confirmation letter.

4.18. De rechtbank is van mening dat Abra Media B.V. meerdere malen schriftelijk heeft bevestigd dat zij de verhandeling van de betreffende schoenen zal staken en ook in de toekomst gestaakt zal houden. Nu Diesel S.P.A niet heeft aangevoerd, en zulks ook niet is gebleken, dat Abra Media zich aan deze toezeggingen niet zal houden, ziet de rechtbank geen belang aan de zijde van Diesel S.P.A met betrekking tot deze vordering. Om deze reden zal ook deze vordering worden afgewezen.

Verstrekken informatie

4.19. Diesel S.P.A. vordert dat Abra Media B.V. een verklaring verstrekt, gecertificeerd door een onafhankelijke registeraccountant, met betrekking tot de leverancier(s), de producent(en) en eventuele derden die betrokken zijn geweest bij de verhandeling van de inbreukmakende schoenen, het aantal verkochte inbreukmakende schoenen, de verkoopprijs en de winst. Abra Media B.V. heeft erop gewezen dat zij op 3 juli 2014 aan de advocaat van Diesel S.P.A. opgave heeft gedaan van de door haar in- en verkochte aantallen inbreukmakende schoenen, alsmede de daarvoor betaalde inkoopprijs en de gehanteerde verkoopprijs. Daarbij heeft zij alle inkoopfacturen aan Diesel S.P.A. toegestuurd en heeft zij opgave gedaan van de door haar genoten winst, welke zij heeft gerealiseerd met de verkoop van de inbreukmakende schoenen. Deze winst heeft zij op 11 juli 2014 aan Diesel S.P.A. afgedragen. In de confirmation letter heeft zij deze informatie op straffe van een boete bevestigd. Daardoor heeft Diesel S.P.A. voldoende waarborg gekregen dat de door Abra Media B.V. verstrekte informatie juist en volledig is

4.20. De rechtbank oordeelt als volgt. In haar reactie van 3 juli 2014 heeft Abra Media B.V. een tweetal documenten meegestuurd. Volgens Abra Media B.V. zijn dit de inkoopfacturen van de ingekochte (en verkochte) inbreukmakende schoenen. Eén inkoopfactuur heeft betrekking op artikelnummer CB_293 en één op artikelnummer TT-290. Met Diesel S.P.A. is de rechtbank echter van oordeel dat aan de hand van deze twee documenten niet valt te verifiëren of de daarop vermelde aantallen inbreukmakende schoenen een volledig en correct beeld geven van alle inbreukmakende schoenen die Abra Media B.V. heeft ingekocht resp. via de website brandeal.nl heeft verkocht. Dit geldt temeer nu op deze documenten niet valt te zien wanneer de bestellingen van de inbreukmakende schoenen door Abra Media B.V. bij haar leverancier zijn gedaan. De documenten zelf zijn (links onderaan de pagina) gedateerd op 2 juli 2014. Niet duidelijk is of dit betekent dat deze documenten een overzicht geven van de bestelling van/leveringen aan Abra Media B.V. van diezelfde datum (2 juli 2014), of dat deze documenten betrekking hebben op een andere datum of een bepaalde daaraan voorafgaande periode, in welk geval onduidelijk is welke periode dit dan zou zijn. Hierdoor kan niet worden gecontroleerd of deze documenten betrekking hebben op de verkopen die hebben plaatsgevonden naar aanleiding van de op de website brandeal.nl aangeboden inbreukmakende schoenen in de periode mei en juni 2014. Het had voor de hand gelegen dat Abra Media B.V. haar bestellingen bij de leverancier van de inbreukmakende schoenen had overhandigd aan Diesel S.P.A. Abra Media B.V. had ook documentatie kunnen verschaffen over de bestellingen die door consumenten zijn gedaan terzake de inbreukmakende schoenen, nu zij zelf heeft gesteld dat iedere consument een bevestiging krijgt van haar bestelling. Op grond van het voorgaande is de rechtbank van oordeel dat Diesel S.P.A. recht heeft op en belang heeft bij een opgave van de door haar gevraagde informatie, met dien verstande dat deze opgave betrekking dient te hebben op de verhandeling van de inbreukmakende schoenen in de periode mei en juni 2014. Deze opgave dient te worden voorzien van een door Abra Media B.V. te bekostigen verklaring van een onafhankelijke accountant (RA) waaruit blijkt dat hij de opgave heeft geverifieerd

aan de hand van de administratie van Abra Media B.V. en dat, voorzover verifieerbaar, de opgave strookt met de gegevens uit die administratie en dat, voorzover verificatie niet volledig mogelijk is, hij geen aanwijzingen heeft dat de opgave geen getrouwe weergave van de werkelijkheid omtrent de te verstrekken gegevens zou inhouden. Deze vordering acht de rechtbank in het licht van voormelde omstandigheden redelijk en gerechtvaardigd. Daarvoor zal echter een termijn van 30 dagen worden gegeven, omdat de gevorderde termijn van 14 dagen gelet op de verificatie door een accountant, te kort wordt geacht voor een juiste uitvoering. Ook de gevorderde dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat de rechtbank deze zal matigen en maximeren zoals in het dictum vermeld.

Schade op te maken bij staat

4.21. Diesel S.P.A. vordert veroordeling van Abra Media B.V. tot het vergoeden van de door haar geleden schade als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende schoenen, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Abra Media B.V. stelt dat Diesel S.P.A. bij deze vordering geen belang heeft, omdat zij het bedrag van de genoten winst inmiddels aan Diesel S.P.A. heeft overgemaakt en Diesel S.P.A. niet heeft gesteld dat haar schade hoger zou zijn dan het afgedragen bedrag. De rechtbank oordeelt als volgt.

4.22. Het staat vast dat Abra Media B.V. in de periode mei en juni 2014 inbreuk heeft gepleegd op de merkrechten van Diesel S.P.A. en dat deze inbreuk toerekenbaar is. Tevens staat vast dat Diesel S.P.A. daardoor schade heeft geleden. Het door Abra Media B.V. betaalde bedrag van € 543,89 is gebaseerd op de aantallen inbreukmakende schoenen die Abra Media B.V. zelf heeft opgegeven. Diesel S.P.A. heeft echter aangevoerd dat er mogelijk meer inbreukmakende schoenen zijn verhandeld dan de aantallen die door Abra Media B.V. zelf zijn opgegeven. In die situatie zou de schade die Diesel S.P.A. heeft geleden hoger kunnen zijn dan het bedrag dat Abra Media B.V. inmiddels aan Diesel S.P.A. heeft betaald. Nu Diesel S.P.A. niet in de mogelijkheid verkeert haar schade te preciseren, zal worden verwezen naar de schadestaat procedure.

Proceskosten

4.23. Diesel S.P.A. vordert veroordeling van Abra Media B.V. in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. die volgens opgave van Diesel S.P.A. in totaal een bedrag belopen van € 14.639,57. Dit bedrag is inclusief de kosten van het verzoekschrift ex 1019 e Rv.

4.24. Abra Media B.V. heeft zich verzet tegen de hoogte van de kosten. Zij heeft er daarbij op gewezen dat Abra Media B.V. geen partij was bij de gevorderde ex-parte voorziening en dat het hier een beperkt inbreukmakend handelen betrof.

4.25. De rechtbank stelt voorop dat artikel 1019h Rv de beoordelingsmarge van de rechter met betrekking tot een veroordeling in de proceskosten niet aantast. De rechter heeft de mogelijkheid de gevorderde proceskosten te matigen of te compenseren, hetgeen ook volgt uit de tekst van artikel 1019h Rv waarin is bepaald dat alleen die proceskosten voor vergoeding in aanmerking komen die "redelijk en evenredig zijn" en alleen voor zover de billijkheid zich daartegen niet verzet. Deze bevoegdheid volgt tevens uit artikel 237 Rv. Nu partijen over en weer op enkele punten in het ongelijk zijn gesteld, ziet de rechtbank aanleiding de kosten te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De rechtbank

In de zaak tussen Diesel S.P.A. en Vof Brandeal c.s.

- 5.1. wijst de vorderingen tegen Vof Brandeal c.s. af;
- 5.2. veroordeelt Diesel S.P.A. in de proceskosten, aan de zijde van Vof Brandeal c.s. tot op heden begroot op € 3.050,-;

In de zaak tussen Diesel S.P.A. en Abra Media B.V.

5.3. veroordeelt Abra Media B.V. om binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis een door een onafhankelijke registeraccountant — op basis van een zelfstandig door die registeraccountant te verrichten onderzoek — gecertificeerde verklaring te verstrekken aan de raadsman van Diesel S.P.A., mr. S.A. Klos, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, over de periode mei en juni 2014 en met betrekking tot de inbreukmakende schoenen als bedoeld in 2.7, van:

- a. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leverancier(s) en/of producten(en) en/of eventuele derde(n) die betrokken zijn (geweest) bij de verhandeling van de inbreukmakende schoenen;
- b. het totale aantal inbreukmakende schoenen dat Abra Media B.V. heeft verkocht;
- c. de prijs die is berekend voor de verkoop van de inbreukmakende schoenen;
- d. de totale winst die Abra Media B.V. heeft behaald met de verkoop van de inbreukmakende schoenen.

5.4. veroordeelt Abra Media B.V. om aan Diesel S.P.A. een dwangsom te betalen van € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag, waaronder begrepen een dagdeel, waarop Abra Media B.V. in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan de veroordeling onder 5.3 te voldoen, zulks met een maximum van € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro).

5.5. veroordeelt Abra Media B.V. om aan Diesel S.P.A. te vergoeden de door haar geleden schade als gevolg van de inbreuk op de merken van Diesel S.P.A. door de verhandeling van de inbreukmakende schoenen als bedoeld in overweging 2.7, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. compenseert de proceskosten tussen Diesel S.P.A. en Abra Media B.V. in die zin dat ieder de eigen kosten draagt.

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Schuman en in het openbaar uitgesproken op 21 oktober 2015.



Voor grosse

21 OKT. 2015

De griffier van de rechtbank
Midden-Nederland