



IN NAAM VAN DE KONING

vonnis

RECHTBANK OVERIJSEL

Team kanton en handelsrecht

Zittingsplaats Zwolle

zaaknummer / rolnummer: C/08/205537 / KG ZA 17-253

Vonnis in kort geding van 8 september 2017

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BALRB.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Alkmaar,
eiseres,
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

██████████ handelend als eenmanszaak onder de naam ██████████
wonnende en zaakdoende te Enschede,
gedaagde,
verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna BALR en ██████████ genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding met de producties I tot en met II
 - de mondelinge behandeling
 - de pleitnota van BALR.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. BALR brengt onder meer kleding, schoeisel, horloges, ondergoed, zonnebrillen en parfums op de markt.
- 2.2. BALR is houdster van verschillende BALR-merken, waaronder het Benelux beeldmerk "BALR.", dat op 14 augustus 2015 is gedeponeerd onder registratienummer 980312 en op 5 september 2016 is ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor de klassen 03 (parfums), 09 (elektronische connectoren), 14 (juwelierswaren), 18 (reiskoffers), 25 (kledingstukken) en 28 (speelgoed).
- 2.3. ██████████ drijft een kledingwinkel.

2.4. Op 24 maart 2017 heeft Interro Recherchediensten B.V. (verder: Interro), een door BALR ingeschakelde particuliere onderzoeker, een controle uitgevoerd in de winkel van [REDACTED]. Tijdens deze controle heeft Interro vastgesteld dat de door [REDACTED] verkochte t-shirts met het beeldmerk van BALR zijn nagemaakt, omdat de echtheidskenmerken van BALR ontbreken. In totaal zijn 167 nagemaakte BALR-shirts in de winkel aangetroffen, die met toestemming van [REDACTED] zijn meegenomen door Interro.

2.5. Bij brief van 3 april 2017 heeft Interro [REDACTED] namens BALR gesommeerd om - onder meer - de inbreuk op de merken van BALR te staken en de bijgevoegde onthoudings- en afstandsverklaring (tevens vaststellingsovereenkomst) te ondertekenen en te retourneren. In deze verklaring staat - onder meer - dat [REDACTED] de inbreuk op de merkrechten van BALR zal staken en dat hij schriftelijk opgave zal doen van zijn leveranciers en afnemers. [REDACTED] heeft niet op deze brief gereageerd.

2.6. Interro heeft op 1 mei 2017 een aangetekende herinneringsbrief aan [REDACTED] gestuurd. Op deze brief heeft [REDACTED] niet gereageerd.

2.7. Op 13 juni 2017 heeft de raadsman van BALR een sommatiebrief en een onthoudingsverklaring aan [REDACTED] gezonden. Op deze brief heeft [REDACTED] evenmin gereageerd.

2.8. Op 28 juni 2017 heeft de raadsman van BALR een herinneringsbrief aan [REDACTED] gestuurd, waarop [REDACTED] ook niet heeft gereageerd.

3. Het geschil

3.1. BALR vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I [REDACTED] zal gebieden in de Benelux, althans in Nederland, onmiddellijk na betekening van dit vonnis, ieder inbreukmakend gebruik van het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, daaronder in elk geval begrepen het (doen) invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden, in de handel brengen en/of in ontvangst (doen) nemen van de goederen en verpakkingen voorzien van het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens;

II [REDACTED] zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van ofwel € 2.500,00 per dag(deel) of keer dat [REDACTED] in strijd handelt met het onder I gevorderde gebod, ofwel € 250,00 per inbreukmakend product door [REDACTED] ter verkoop aangeboden en/of in voorraad gehouden en/of verhandeld waarmee [REDACTED] in strijd handelt met het onder I gevorderde gebod, zulks naar keuze van BALR, met een maximum van € 50.000,00;

III [REDACTED] zal gebieden, binnen een week na dit vonnis, volledige opgave te doen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die opgave, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inkoopfacturen, verkoopfacturen en correspondentie met leveranciers en afnemers, betreffende het totaal aantal producten waarop het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens is aangebracht dat [REDACTED] heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en/of heeft verkocht, wat de locatie is van de in voorraad gehouden producten en wie de leverancier is van deze producten, een en ander te verklaren vanaf 14

augustus 2015 (de registratiedatum van het BALR merk) tot op de dag van betekening van dit vonnis;

IV [REDACTED] zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per dag(deel) dat [REDACTED] in strijd handelt met het onder III gevorderde gebod, met een maximum van € 25.000,00;

V [REDACTED] op grond van artikel 1019h Rv zal veroordelen in de door BALR werkelijk gemaakte kosten van deze procedure, zoals nader gespecificeerd in productie 11 zijdens BALR, daaronder begrepen de onderzoekskosten, kosten van juridische bijstand, deurwaarderskosten en griffierechten, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

3.2. [REDACTED] stelt dat hij niet wist dat hij namaakproducten te koop aanbood, omdat hij de t-shirts niet op echtheid heeft gecontroleerd. Hij heeft deze t-shirts bij zijn vaste leverancier ingekocht en is uitgegaan van diens betrouwbaarheid. De naam van zijn leverancier wenst [REDACTED] niet te noemen, omdat hij daardoor in de toekomst problemen kan ondervinden bij de inkoop van kleding. Volgens [REDACTED] maakt BALR de zaak veel te groot. Hij heeft slechts gedurende 5 tot 6 dagen de desbetreffende t-shirts in zijn winkel te koop aangeboden. Van de ingekochte 200 t-shirts zijn er in die periode slechts 33 stuks verkocht. De resterende 167 stuks zijn door Interro meegenomen. Daarna heeft hij geen namaakproducten meer verkocht. Het merk BALR is volgens [REDACTED] ook veel minder groot dan BALR doet voorkomen.

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

4. De beoordeling

4.1. Ter onderbouwing van haar spoedeisend belang is door BALR naar voren gebracht dat er een zeer concrete en reële dreiging bestaat dat [REDACTED] doorgaat met de verhandeling van inbreukmakende goederen, omdat hij weigert de aangeboden onthoudingsverklaring te ondertekenen. Daarnaast kan BALR geen juridische actie ondernemen tegen de andere bij de inbreuk betrokken partijen, daar [REDACTED] weigert de in- en verkoopgegevens van de inbreukmakende goederen te verstrekken. Gezien deze stellingen van BALR is de voorzieningenrechter van oordeel dat het spoedeisend belang bij het gevorderde voldoende aannemelijk is geworden.

4.2. Op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) kan de merkhouder zich verzetten tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.3. Ingevolge artikel 2.22 lid 4 BVIE kan de rechter op vordering van de merkhouder wegens inbreuk degene die inbreuk op diens recht heeft gemaakt, bevelen al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouder mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken, voor zover die maatregel gerechtvaardigd en redelijk voorkomt.

4.4. [REDACTED] betwist niet dat hij t-shirts heeft aangeboden die zijn voorzien van tekens die identiek zijn aan het BALR-merk en evenmin dat hij voor het gebruik van deze tekens geen toestemming van BALR had. Ook weerspreekt hij niet dat hij daarmee inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van BALR. Nu de onderbouwde stellingen van BALR niet zijn weersproken, ligt het onder I gevorderde voor toewijzing gereed.

4.5. Ten aanzien van het onder III gevorderde wordt overwogen dat de informatieplicht alleen betrekking heeft op de bewezen dan wel aannemelijk geachte inbreuken en zich niet uitstrekt tot over de periode vóór de eerste door de merkhouder bewezen of aannemelijk gemaakte inbreuk (HR 15 februari 2002, NJ 2002/464, ECLI:NL:HR:2002:AD6095). Daar door BALR ter zitting onweersproken is gesteld dat zij reeds op 8 februari 2017 een tip met betrekking tot de inbreukmakende activiteiten van [REDACTED] heeft doorgeleid aan Interro en dat deze tip de aanleiding vormde voor de op 24 maart 2017 door Interro uitgevoerde controle, is voorshands voldoende aannemelijk dat sinds het begin van 2017 sprake was van merkinbreuk door [REDACTED]. Op grond van de door BALR aangevoerde feiten en omstandigheden kan niet worden aangenomen dat reeds eerder sprake was merkinbreuken. De vordering onder III zal daarom in zoverre worden toegewezen dat deze zich uitstrekt over een periode die een aanvang neemt op 1 januari 2017.

4.6. De voorzieningenrechter ziet aanleiding om dwangsommen op te leggen voor het geval [REDACTED] zich niet houdt aan zijn verplichtingen. De gevorderde dwangsommen zullen worden toegewezen als na te melden.

4.7. [REDACTED] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. BALR vordert een volledige proceskostenvergoeding op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). In de dagvaarding is ter onderbouwing van deze vordering verwezen naar een als productie 11 in het geding gebrachte kostenspecificatie. Aangezien hiertegen door [REDACTED] geen verweer is gevoerd, is deze vordering van BALR toewijsbaar. De kosten aan de zijde van BALR zullen conform de specificatie worden begroot op een bedrag van € 6.514,00 aan salaris advocaat, vermeerderd met € 327,62 aan deurwaarderskosten en het griffierecht van € 618,00, in totaal derhalve op € 7.459,62.

4.8. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis.

4.9. De in artikel 1019i lid 1 Rv bedoelde termijn voor het instellen van de hoofdzaak wordt ambtshalve vastgesteld op zes maanden na de datum van dit vonnis.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt [REDACTED] in de Benelux onmiddellijk na betekening van het dit vonnis, ieder inbreukmakend gebruik van het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens, te staken en gestaakt te houden, daaronder in elk geval begrepen het (doen) invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden, in de handel brengen en/of in ontvangst (doen) nemen van de goederen en verpakkingen voorzien van het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens;

5.2. gebiedt [REDACTED] binnen een week na betekening van dit vonnis, volledige opgave te doen, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die opgave, waaronder begrepen maar niet beperkt tot inkoopfacturen, verkoopfacturen en correspondentie met leveranciers en afnemers, betreffende het totaal aantal producten waarop het BALR-merk en daarmee overeenstemmende tekens is aangebracht dat [REDACTED] heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en/of heeft verkocht, wat de locatie is van de in voorraad gehouden producten en wie de leverancier is van deze producten, een en ander te verklaren vanaf 1 januari 2017 tot op de dag van betekening van dit vonnis;

5.3. veroordeelt [REDACTED] om aan BALR een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, dan wel € 250,00 per inbreukmakend product door [REDACTED] ter verkoop aangeboden en/of in voorraad gehouden en/of verhandeld waarmee [REDACTED] in strijd handelt met de in 5.1 uitgesproken hoofdveroordeling, zulks naar keuze van BALR, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.4. veroordeelt [REDACTED] om aan BALR een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 5.2 uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 25.000,00 is bereikt,

5.5. veroordeelt [REDACTED] in de proceskosten, aan de zijde van BALR tot op heden begroot op € 7.459,62, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over dat bedrag, berekend vanaf de vijftiende dag na betekening van dit vonnis,

5.6. bepaalt de termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt op 6 maanden vanaf de dag van het wijzen van dit vonnis,

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.F. Boele en in het openbaar uitgesproken op 8 september 2017.

Voor grasse conform
De griffier van de
Rechtbank Overijssel
Team kanton en handelsrecht, Zwolle