

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 378535 / KG ZA 10-1319

### Vonnis in kort geding van 19 november 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**CEPIA LLC**,  
gevestigd te St.Louis, Missouri, Verenigde Staten
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**UPPER DECK INTERNATIONAL B.V.**,  
gevestigd te Weesp,  
eiseressen,  
advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU SIGMA BV**,  
[...]  
gedaagde,  
niet verschenen.

Partijen zullen hierna Cepia (in enkelvoud voor eiseressen gezamenlijk) en Sigma genoemd worden. Aan de zijde van Cepia is verschenen mr S.A. Gijbertsen, advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

1.1. Cepia heeft de dagvaarding doen uitbrengen op 27 oktober 2010. Op 4 november 2010 heeft zij een herstelexploit doen betekenen. Op 16 november 2010 heeft Cepia doen betekenen een opstelling van de volledige proceskosten.

1.2. Ter zitting van 17 november heeft Cepia bij de in de dagvaarding opgenomen eis volhard. Zij heeft voorts overgelegd een afschrift van een brief van mr. H.H.Q. Abeln, advocaat te Amsterdam, gericht aan mr S. Gijbertsen voornoemd, waarin deze onder verwijzing naar dossier "Sigma" bericht: *Beleefdheidshalve deel ik u mede dat ik geen instructie heb gekregen om verweer te voeren.*

1.3. Sigma is behoorlijk opgeroepen tegen die terechtzitting, doch zij is aldaar niet verschenen. Tegen Sigma is verstek verleend.

1.4. Vonnis is bepaald op heden.

---

## **2. De dagvaarding**

2.1. Vorenbedoelde dagvaarding luidt met inachtneming van het herstelexploit, voor zover van belang, als volgt.

### **DAGVAARDING IN KORT GEDING**

Heden, 27 oktober tweeduizendtien, ten verzoeken van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht, **CEPIA LLC.**, gevestigd te 121 Hunter Avenue, Suite 103, St. Louis, (63124) Missouri, Verenigde Staten van Amerika (hierna: "Cepia");
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **UPPER DECK INTERNATIONAL B.V.**, gevestigd te (1382 JX) Weesp aan de Flevolaan 15 (hierna: "UDI");

beide vennootschappen voor deze zaak domicilie kiezende te (1081 JJ) Amsterdam aan de Amstelveenseweg 638 ten kantore van mr. N.W. Mulder en mr. S.A. Gijsbertsen, die in deze zaak als hun advocaat zullen optreden, en waarvan mr. N.W. Mulder zich als zodanig stelt,

heb ik, (...)

#### **IN KORT GEDING GEDAGVAARD:**

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU SIGMA B.V.**, statutair gevestigd te [...], mijn exploit doende en afschrift dezes latende aan: (...)

#### **OM:**

op woensdag 17 (zeventien) november 2010 (tweeduizend tien) om 14.00 uur des namiddags, in persoon, dan wel vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage, alsdan zitting houdende in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te 's-Gravenhage;

#### **MET AANZEGGING:**

dat indien gedaagde op de hiervoor vermelde datum of op een door de Voorzieningenrechter nader te bepalen datum in het geding verschijnt, dan wel verzuimt advocaat te stellen en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de Voorzieningenrechter tegen gedaagde verstek zal verlenen en de hierna te noemen vorderingen in al hun onderdelen toewijst, tenzij deze haar onrechtmatig of ongegrond voorkomen;

dat de Voorzieningenrechter heeft bevolen dat het Sigma en/of haar advocaat/advocaten verboden is het als productie 11 in het geding gebrachte onderzoeksrapport en/of enige informatie daaruit, waaronder tevens begrepen enige daarover opgenomen passages in de dagvaarding, de pleitnota en/of andere processtukken, in welke vorm dan ook te verstrekken aan derden of daarover mededelingen aan derden te doen;

dat de producties zijdens Cepia en UDI uiterlijk op 29 oktober 2010 op de rechtbank te 's-Gravenhage (kamer 17.32, P2) aanwezig dienen te zijn;

dat de producties zijdens Sigma uiterlijk op 10 november 2010 op de rechtbank te 's-Gravenhage (kamer 17.32, P2) aanwezig dienen te zijn;

---

dat de gespecificeerde kosten opgave van zowel Cepia en UDI als Sigma ex. artikel 1019h Rv uiterlijk 16 november 2010 op de rechtbank te 's-Gravenhage aanwezig dient te zijn;  
dat de pleittijd per partij 30 minuten bedraagt;  
dat producties moeten voldoen aan de eisen, gesteld in het rolreglement voor versneld regime octrooizaken, zoals deze zijn te vinden op de site van de rechtbank op [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl);  
dat de producties in tweevoud dienen te worden ingediend;  
dat digitale (CD/DVD/USB stick) aanlevering van het procesdossier (processtukken en producties) op prijs wordt gesteld;

**EN MEDEDELING:**

dat bij verschijning ter terechtzitting in kort geding van gedaagde een griffierecht van €560,-- zal worden geheven, waarbij aan on- en mindervermogenden vermindering van dit vast recht kan worden verleend;  
dat de in het lichaam van de dagvaarding genoemde producties separaat zullen worden verzonden vóór de zittingsdatum;

**TENEINDE:**

aldaar namens eiseressen te horen eis doen en concluderen als volgt:

**Inhoudsopgave dagvaarding**

- A. Korte introductie
- B. Partijen
- C. Intellectuele eigendomsrechten van Cepia
- D. Feiten
- E. Grondslagen vorderingen
- F. Verweer gedaagde
- G. Spoedeisend belang en schade
- H. Proceskosten
- I. Bewijsmiddelen
- J. Bevoegdheid

**A. Korte introductie**

1. Deze zaak heeft betrekking op de inbreuk op auteursrechten, gemeenschapsmodelrechten en gemeenschapsmerkrechten van Cepia door middel van de verhandeling van speelgoed Zhu Zhu Pet hamsters die zonder toestemming van Cepia en/of UDI zijn geproduceerd, welke verpakkingen zonder toestemming van Cepia en/of UDI zijn voorzien van de merken van Cepia en die voor wat de vormgeving en het uiterlijk betreft eveneens identiek zijn aan de producten van Cepia, oftewel namaak/*counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters. Daarenboven geldt dat de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters doelbewust geschikt zijn gemaakt om te kunnen functioneren in de door Cepia exclusief voor de Zhu Zhu Pet hamster ontwikkelde en geproduceerde speelomgeving en accessoires. Hiermee handelt Sigma tevens onrechtmatig jegens Cepia en/of UDI.

**B. Partijen**

*Cepia*

2. Cepia houdt zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen, produceren en vermarkten van innovatief speelgoed, elektronica en spelletjes voor kinderen. De nieuwste lijn van producten van Cepia is opgezet rondom een realistische interactieve pluchen hamster, die Cepia op de markt brengt onder de naam *Zhu Zhu Pets* (hierna: de “Zhu Zhu Pet hamsters”). Meer informatie over Cepia en haar productlijnen is te vinden op de website <https://cepiallc.com>.

### **UDI**

3. UDI is als licentienemer van Cepia bevoegd de Zhu Zhu Pet hamsters op de markt te brengen in de Benelux en heeft toestemming verkregen van Cepia om Cepia's intellectuele eigendomsrechten te handhaven. UDI is hierdoor ook zelfstandig bevoegd om een verbod alsmede opgave te vorderen. Als **productie 1** wordt een brief van Cepia overgelegd waaruit dit blijkt. Sinds mei 2010 worden de Zhu Zhu Pet hamsters door UDI in Nederland op de markt gebracht, en zij zijn inmiddels een ware rage. Meer informatie over UDI en de verschillende uitvoeringen waarin zij de Zhu Zhu Pet hamsters op de markt zet is te vinden op de website [www.upperdeck-international.com](http://www.upperdeck-international.com).

### **Sigma**

4. Sigma is blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel een groothandel in ongeregelde goederen (zie het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dat wordt overgelegd als **productie 2**).

### **C. Intellectuele eigendomsrechten van Cepia**

#### **Gemeenschapsmerk**

5. Cepia is exclusief rechthebbende op de volgende merken:

a. het Gemeenschapswoordmerk “ZHUZHU PETS” is op 17 december 2009 bij het Bureau voor harmonisatie van de interne markt (BHIM) gedeponneerd en vervolgens ingeschreven in het merkenregister onder nummer 08764425 voor de klassen 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25 en 28;

b. het Gemeenschapsbeeldmerk “ZHUZHU PETS” is op 17 december 2009 bij het BHIM gedeponneerd en vervolgens ingeschreven in het merkenregister onder nummer 08764681 voor de klassen 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 en 28 en ziet er als volgt uit:



6. De bovenstaande merken, waarvan als **productie 3** de afschriften van de registraties uit het online register van het BHIM worden overgelegd, zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als de “CEPIA-merken”.

#### **Gemeenschapsmodel**

- 
7. Cepia is houdster van de volgende gemeenschapsmodelregistratie:
- a. Het gemeenschapsmodel voor het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamster dat op 10 december 2009 is gedeponeerd en vervolgens ingeschreven bij het BHIM onder nummer 001645847-0005.
2. Het bovenstaande model, waarvan als **productie 4** het afschrift van de registratie uit het online register van het BHIM wordt overgelegd, zal hierna worden aangeduid als het "CEPIA-model".

#### ***Auteursrecht***

8. Cepia beschikt ten aanzien van de door haar ontworpen Zhu Zhu Pet hamsters en de daarbij behorende accessoires over een "copyright-registratie" in de Verenigde Staten van Amerika, welke op 15 mei 2009 bij de United States Copyright Office in de Verenigde Staten is gepubliceerd en vervolgens op 20 oktober 2009 is ingeschreven onder nummer VA 1-695-475. Als **productie 5** wordt een afschrift van het registratiecertificaat van de United States Copyright Office overgelegd.
9. Op grond van de Universele Auteursrecht Conventie, de Berner Conventie en de Auteurswet 1912 geniet Cepia als auteursrechthebbende van de via UDI op de markt gebrachte Zhu Zhu Pet hamsters ook in Nederland auteursrechtelijke bescherming voor deze werken, aangezien het werken zijn die een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen.

#### **D. Feiten**

##### ***Informatie over de Zhu Zhu Pet hamsters***

10. De door Cepia geproduceerde Zhu Zhu Pet hamsters kunnen verschillende soorten geluiden maken, en kunnen daarnaast ook bewegen, onder meer in de speciaal voor deze hamsters ontwikkelde speelomgevingen die als afzonderlijke accessoires bij de hamsters kunnen worden aangeschaft voor ongelimiteerde speelmogelijkheden voor kinderen. Door de techniek die in de hamsters verwerkt is, functioneren zij in de daarvoor speciaal ontwikkelde speelomgeving bijna als echte hamsters.
11. Op de website [www.youtube.nl](http://www.youtube.nl) zijn tientallen voorbeelden te zien van de wijze waarop de Zhu Zhu Pet hamsters als gevolg van de techniek die daarin verwerkt is, in hun speciale omgeving net als echte hamsters kunnen rondlopen. Een treffend voorbeeld is te zien via [http://www.youtube.com/watch?v=ThayepqvM\\_g](http://www.youtube.com/watch?v=ThayepqvM_g).
12. De Zhu Zhu Pet hamsters zijn beschikbaar in verschillende kleuren en met verschillende vachtprints. Elk type hamster maakt eigen geluidjes en is beschikbaar onder een eigen naam. Zo heet de oranje hamster Nugget, de roze/witte hamster Jilly, de donkerbruine hamster Scoodles, de lichtbruine hamster Mr. Squiggles etc. Ter illustratie zijn hieronder afbeeldingen van enkele typen Zhu Zhu Pets opgenomen:



13. Het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamsters laat zich als volgt omschrijven:
- witte snuit met een roze neusje waarin een drukknopje is verwerkt (als op het drukknopje wordt gedrukt maakt de Zhu Zhu Pet hamster verschillende geluidjes);
  - vier witte pootjes aan de zijkant van het lichaam geplaatst;
  - twee oortjes van vilt die aan de zijkant van het hoofdje zijn geplaatst;
  - een staartje in de hetzelfde pluche materiaal als waaruit het lichaam bestaat;
  - twee zwarte kraal oogjes;
  - op de rug van de Zhu Zhu Pet hamsters is in de vacht een figuur in het pluche van het lichaam genaaid (bijvoorbeeld een hartje, ster, zon of kringel);
  - onderop de hamster zijn wieltjes geplaatst in het harde plastic waaruit het lichaam van de hamster bestaat;
  - in het harde plastic onderop de hamster is een “pen” geplaatst waarmee een connectie kan worden gemaakt met de speciale speelomgeving die Cepia voor de hamster ontwikkeld heeft en die ervoor zorgt dat de Zhu Zhu Pet hamster als een bijna echte hamster in de speelomgeving kan bewegen;
  - op de rug van het lichaam van de hamster zijn onder het pluche materiaal twee drukknopjes verwerkt. Indien op het drukknopje op het hoofd, tussen de oortjes, wordt gedrukt of geaaid gaat de hamster vrolijk piepen en tevreden brommen. De hamster gaat hiermee door tot hij verveeld raakt en “in slaap” valt. Indien op het drukknopje achterop de rug van de hamster wordt gedrukt, gaat hij op onderzoek uit. Om de hamster vervolgens te kalmeren kan een klopje worden geven op de knop op het hoofd om te knuffelen (de hamster houdt dan op met rennen) of op de knop op de rug worden gedrukt waardoor de hamster gaat gapen en vervolgens gaat “slapen” c.q. uit gaat.
14. Cepia heeft verschillende speciale accessoires voor de Zhu Zhu Pets ontwikkeld, die afzonderlijk kunnen worden aangeschaft, waaronder:
- het “*Hamster Funhouse*” dat bestaat uit een keuken, slaapkamer, badkamer, tunnel, connectiebuis en vier deurtjes;
  - verschillende speciale toebehoren voor het “*Hamster Funhouse*”, zoals een hamsterrad, garage met een auto, een bootje, en een glijbaan;
  - verschillende luxe toebehoren, zoals een skateboard, cabriolet, kinderwagen, avonturenbal, wagentje met surfboard; en
  - een los bedje en draagtasje, die in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn.
15. Meer informatie over de Zhu Zhu Pet hamsters en de verschillende uitvoeringen waarin zij op de markt zijn is te vinden op de websites <https://cepiallc.com>, [www.upperdeck-international.com](http://www.upperdeck-international.com) en [www.zhuzhupets.com](http://www.zhuzhupets.com).

***Codering van Zhu Zhu Pet hamsters***

16. Cepia brengt op verschillende plekken op de door haar geproduceerde Zhu Zhu Pet hamsters en de verpakkingen daarvan verschillende productcodes aan. Deze codes worden o.m. geplaatst op de label gehecht aan de hamster, de bovenkant van de motorbox van de hamster en de onderzijde van de verpakking. De reden voor het aanbrengen van deze productcodes is om de producten te kunnen traceren bij voorbeeld in het geval dat een product recall noodzakelijk is. Aan de hand van de markeringen op de verpakking van de Zhu Zhu Pet hamsters kunnen de Cepia-experts bovendien individuele type hamsters identificeren alsmede de speelgoedhamster identificeren als afkomstig uit een bepaalde fabriek. Ten slotte kan Cepia onder meer aan de hand van de productcodes constateren of bepaalde op de markt aangetroffen producten al dan niet met toestemming van Cepia zijn geproduceerd en op de markt gebracht.

17. Gezien het vertrouwelijke karakter van de productcodes en de betekenis daarvan, kan niet verder worden ingegaan op de specifieke betekenis van elke productcode.

#### *Commercieel succes en marketinginspanningen*

18. Cepia brengt de Zhu Zhu Pets sinds eind 2009 op de markt in landen als Amerika, Engeland en Australië en zij zijn sindsdien wereldwijd een groot commercieel succes. In voornoemde landen zijn de Zhu Zhu Pets zelfs uitgeroepen tot speelgoed van het jaar 2010. Als **productie 6** wordt een zestal printscreens overgelegd waaruit dit blijkt.

19. Sinds mei 2010 biedt Cepia de Zhu Zhu Pet hamsters via UDI ook aan in de Benelux. UDI heeft veel geïnvesteerd in marketingactiviteiten voor de Zhu Zhu Pet hamsters onder meer in Nederland. UDI heeft er onder meer voor gezorgd dat in het televisieprogramma Life4you van Carlo & Irene aandacht besteed werd aan de Zhu Zhu Pet hamsters. Voorts heeft UDI televisiecommercials laten uitzenden, heeft zij advertenties geplaatst in catalogi van detailhandelaren, en heeft zij in week 28 van dit jaar in het tijdschrift Tros Kompas dat een oplage heeft van 450.000 een actie met de Zhu Zhu Pet hamsters gedaan. Als **productie 7** worden een printscreen van de website van Carlo & Irene, en een afschrift van een aantal orderbevestigingen voor televisiecommercials, van een aantal advertenties in catalogi van detailhandelaren en van de voorpagina van het betreffende nummer van de Tros Kompas overgelegd.

20. Sinds de Zhu Zhu Pet hamsters worden aangeboden in de Benelux, vliegen ze de winkels uit. De vraag is zelfs dermate groot dat Cepia hieraan regelmatig niet kan voldoen.<sup>1</sup>

#### *Inbreuk*

21. Cepia en UDI hebben moeten constateren dat op de Nederlandse markt *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters worden aangeboden die voor wat het uiterlijk en de technische functie betreft een identieke kopie zijn van de authentieke Zhu Zhu Pet hamsters. Bovendien zijn op de verpakking en het aan de hamster gehechte label tevens zonder Cepia's toestemming CEPIA-merken aangebracht.

22. Cepia en UDI komen *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters meestal op het spoor doordat uit reclamefolders en internetwebsites blijkt dat een bepaalde aanbieder Zhu Zhu Pet hamsters tegen een aanzienlijk lagere prijs aanbiedt dan waarvoor de authentieke Zhu Zhu Pet hamsters worden verkocht.

<sup>1</sup> Zie bijv: [www.disneyinfo.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=8550](http://www.disneyinfo.nl/forum/viewtopic.php?f=17&t=8550)

23. Op 6 september 2010 constateren Cepia en UDI dat de supermarktketen Detailconsult Supermarkten B.V. (hierna: "Detailconsult") in haar Bas van der Heijden-, Digros- en Dirk van den Broek supermarktvestigingen in Nederland Zhu Zhu Pets aanbiedt voor een prijs die aanzienlijk lager ligt dan die van de authentieke Zhu Zhu Pet hamsters. Ter vergelijking: de normale verkoopprijs van een authentieke Zhu Zhu Pet hamster in Nederland ligt tussen de €12,98 en €14,99. De betreffende hamsters werden voor €7,99 aangeboden.

24. Cepia en UDI verrichten daarom op 7 september 2010 een viertal proefaankopen bij een Dirk van den Broek-filiaal te Amsterdam (de aankoopbonnen worden overgelegd als **productie 8**). Van deze proefaankopen zijn vervolgens foto's gemaakt die zijn toegestuurd aan een deskundige van Cepia. De betreffende deskundige heeft reeds op basis van deze foto's kunnen constateren dat de door Detailconsult aangeboden Zhu Zhu Pet hamsters *counterfeit* betrof. Op grond van de constatering van *counterfeit* heeft Cepia na daartoe verlot te hebben verkregen op 9 september 2010 van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam, een ex parte verbod laten betekenen bij Detailconsult. Een afschrift van het verlot – zonder producties<sup>2</sup> – wordt overgelegd als **productie 9**.

25. Eén van de bovengenoemde proefaankopen is vervolgens tevens fysiek door Cepia onderzocht en *counterfeit* bevonden. De onderzochte *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster betrof het type Scoodles. Dat hier sprake is van *counterfeit* blijkt uit het volgende:

- de vacht van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster heeft een andere kleur, is gemaakt van een ander type materiaal en is van beduidend slechtere kwaliteit dan de authentieke Zhu Zhu Pet hamster; zie onderstaande afbeelding:



(...)

26. De deskundige van Cepia die bovenstaande *counterfeit* kenmerken heeft geconstateerd, heeft zijn bevindingen bevestigd in het onderzoeksrapport dat als **productie 11** wordt overgelegd.

27. Vlak na betekening van het ex parte verbod bij Detailconsult, raakten Cepia en UDI ervan op de hoogte dat Dekamarkten B.V. (hierna: "Deka"), dat onderdeel uitmaakt van dezelfde groep van vennootschappen en dezelfde bestuurder heeft als Detailconsult, van plan was om van 14 tot en met 20 september 2010 voor €7,99 Zhu Zhu Pet hamsters, die niet door of met toestemming van Cepia zijn geproduceerd, te verhandelen in haar Dekamarkt vestigingen. Gezien

<sup>2</sup> De producties uit het verlot komen grotendeels overeen met de producties in deze dagvaarding en worden daarom niet apart overgelegd.



---

de verbondenheid tussen Detailconsult en Deka maakte de door Deka aangeboden partij Zhu Zhu Pet hamsters hoogstwaarschijnlijk deel uit van dezelfde partij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters als welke in week 36 werd verkocht door Detailconsult, dan wel was deze afkomstig van dezelfde distributeur.<sup>3</sup> Cepia en UDI hebben daarom de (indirect) bestuurders van Deka tevens zijnde de (indirect) bestuurder van Detailconsult bij mail van 10 september 2010 verzocht uiterlijk die dag schriftelijk te bevestigen dat zij, Deka en enige andere aan haar gelieerde vennootschap zich met onmiddellijke ingang zou onthouden van elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van Cepia op de Zhu Zhu Pet hamsters. Nadat de (indirect) bestuurders hierop niet reageerden, heeft Cepia vervolgens, na daartoe op 13 september 2010 van de Rechtbank Amsterdam verlof te hebben verkregen, een ex parte verbod laten betekenen bij Deka. Een afschrift van het verlof – zonder producties – wordt overgelegd als **productie 12**.

28. De advocaat van Detailconsult en Deka, mr. B.F.G. Koren, heeft schriftelijk verklaard<sup>4</sup> dat Sigma een tweetal partijen Zhu Zhu Pet hamsters aan Detailconsult en Deka heeft geleverd en dat Sigma de Zhu Zhu Pet hamsters op haar beurt heeft verkregen middels een Italiaanse vennootschap.<sup>5</sup>

#### *Sommatie aan Sigma*

29. Cepia en UDI hebben Sigma bij brief van 22 september 2010 gesommeerd om o.m. de inbreuk te staken en gestaakt te houden, opgave te doen over al hetgeen haar bekend is over de herkomst en distributiekanaal van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters en de bij haar aanwezige partij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters af te geven ter vernietiging. De sommatiebrief wordt overgelegd als **productie 13**. Sigma heeft hierop slechts medegedeeld dat zij bereid is de inbreuk te staken en gestaakt te houden en dat zij thans geen Zhu Zhu Pet hamsters onder zich heeft. Voor het overige heeft zij niet op de sommatie gereageerd.

30. Sigma is vervolgens bij e-mail van 24 september 2010 verzocht een bij de mail gevoegde onthoudingsverklaring te ondertekenen en opgave te doen van de gegevens van de (tussen)leverancier(s), maker(s), producent(en) en distributeur(s) van wie zij de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters had verkregen. Ondanks dat Cepia en UDI hun verzoek in voornoemde correspondentie heeft toegelicht, is Sigma niet bereid gebleken aan de verzoeken te voldoen. Hierbij werd slechts mondeling te kennen gegeven dat zij “nooit namen van leveranciers en producenten vrijgeeft, omdat dit in strijd is met [haar] beleid.”

31. Ondertussen frustrereert Sigma de onderhandelingen die Cepia en UDI voeren met Detailconsult en Deka door ten opzichte van Detailconsult en Deka te ontkennen dat de door haar aan Detailconsult en Deka geleverde Zhu Zhu Pet hamsters *counterfeit* zijn. Het voorgaande blijkt uit een e-mail<sup>6</sup> van de advocaat van Detailconsult en Deka, mr. B.F.G. Koren, waarop Sigma ook is geweest. Op het gevraagde verzoek tot onderbouwing van dit standpunt heeft Sigma tot nu toe niet gereageerd.

<sup>3</sup> Dit is na betekening van het ex parte verbod jegens Deka ook door de advocaat van Detailconsult en Deka, mr. B.F.G. Koren, bevestigd.

<sup>4</sup> Deze verklaring zal gezien het confraternele karakter daarvan niet worden overgelegd, maar is overigens door Sigma ook niet ontkend.

<sup>5</sup> In het verleden werd juist de Italiaanse markt overspoeld door *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters.

<sup>6</sup> Gezien het confraternele karakter daarvan wordt deze e-mail niet overgelegd.

---

## E. Grondslagen van de vorderingen

### *Verbod*

#### Algemeen

32. Het staat, zoals blijkt uit de resultaten van het echtheidsonderzoek van de gecontroleerde proefaankopen (dat is overgelegd als **productie 11**) en de verklaring van de advocaat van Detailconsult en Dekka, vast dat Sigma aan Detailconsult en Dekka *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verkocht en geleverd. Cepia heeft voor de verhandeling van deze producten geen toestemming verleend aan Sigma. Sigma heeft zich derhalve schuldig gemaakt aan het aanbieden, verkopen althans daartoe in voorraad (doen) hebben van *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters waarmee zij inbreuk maakt op de exclusieve merk-, model- en auteursrechten van Cepia. Sigma heeft niet on dubbelzinnig verklaard zich in het vervolg te zullen onthouden van iedere inbreuk op straffe van een dwangsom. Cepia heeft derhalve recht op en belang bij toewijzing van de vordering tot het opleggen van een inbreukverbod inclusief nevenvorderingen op straffe van dwangsommen.

#### Merkinbreuk

33. Sigma gebruikt de (identieke) CEPIA-merken op de labels die zijn gehecht aan de door haar verhandelde speelgoedhamsters alsmede op de verpakkingen van deze hamsters. Op grond van artikel 5 juncto 9 lid 1 sub a van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("GMVo") heeft Cepia het uitsluitend recht om de handel in producten waarop zonder haar toestemming CEPIA-merken zijn aangebracht te verbieden. Zoals in punt 28 reeds aangegeven staat vast dat Sigma aan diverse winkelketens *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verkocht en geleverd waarop zonder toestemming van Cepia CEPIA-merken zijn aangebracht en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op de exclusieve merkrechten van Cepia.

#### Modelinbreuk

34. Op grond van artikel 14 juncto 19 van Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen (hierna: "GModVo") heeft Cepia het uitsluitend recht zich te verzetten tegen het invoeren, aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van producten waarin het CEPIA-model is verwerkt of waarop het CEPIA-model is toegepast. De Zhu Zhu Pet hamster die Sigma verhandelt, wekt geen andere algemene indruk dan het CEPIA-model, zodat sprake is van inbreuk op de modelrechten van Cepia.

35. Ter illustratie van het feit dat sprake is van een één op één kopie, zijn in **productie 14** een afbeelding van het model van Cepia en een Zhu Zhu Pet, zoals door Sigma geleverd aan Detailconsult en vervolgens door Detailconsult in week 36 verkocht naast elkaar geplaatst.

36. De overeenstemming in uiterlijke kenmerken is dermate treffend, dat deze geen nadere toelichting behoeft. Alle uiterlijke kenmerken van het CEPIA-model zijn overgenomen in de vormgeving van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster. Het is duidelijk dat het design van het Gemeenschapsmodel van Cepia en de vormgeving van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster op alle voor vergelijking relevante punten overeen komen.

37. Door de betreffende overeenkomsten is sprake van een dermate overeenstemmende totaalindruk, dat de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster bij de geïnformeerde gebruiker (te weten kinderen van 4 jaar en ouder die de doelgroep zijn van de Zhu Zhu Pet hamster van Cepia, en hun ouders, en wiens "informatieniveau" laag is omdat het hier in beide gevallen gaat om relatief

---

goedkoop speelgoed waar geen uitgebreide kennis en (achtergrond)onderzoek voor nodig is, alvorens tot aanschaf over te gaan) geen andere algemene indruk zal wekken dan de authentieke Zhu Zhu Pet hamster. Sterker nog, de geïnformeerde gebruiker zal de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster naar alle waarschijnlijkheid voor een authentieke Zhu Zhu Pet hamster houden, doordat deze ook als zodanig wordt verkocht en Sigma dit ook uitdrukkelijk stelt naar haar afnemers.

38. De uiterlijke kenmerken die zijn overgenomen zijn niet technisch bepaald. Het gaat hier om puur esthetische kenmerken, die opzettelijk zijn overgenomen ten einde aan te haken bij de bekendheid van de Zhu Zhu Pet hamster. Cepia heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van haar gemeenschapsmodel.

#### Auteursrechtinbreuk

39. Ten slotte handelt Sigma onrechtmatig door zowel een speelgoedhamster als een verpakking daarvan op de markt te brengen die in zeer grote mate overeenstemt met de Zhu Zhu Pet hamster en haar verpakking.

40. Cepia is exclusief auteursrechthebbende op de vormgeving en het uiterlijk van de Zhu Zhu Pet hamster en het design van de verpakking daarvan. Zowel de Zhu Zhu Pet hamster als haar verpakking is een werk in de zin van artikel 1 juncto 10 Auteurswet ("Aw"). De Zhu Zhu Pet hamster en haar verpakking heeft een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. De Zhu Zhu Pet hamster alsmede haar verpakking is een eigen intellectuele schepping van Cepia die niet is ontleend aan een ander werk, zodat voldaan is aan de eis van oorspronkelijkheid.<sup>7</sup> Bovendien is de vorm van de Zhu Zhu Pet hamster alsmede het design van haar verpakking een resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en aldus voortbrengsel van de menselijke geest, zodat ook aan de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen, is voldaan.<sup>8</sup>

41. De vorm van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster is identiek aan de vorm van de authentieke Zhu Zhu Pet hamster, en maakt derhalve geen andere totaalindruk, zoals blijkt uit de afbeeldingen die worden overgelegd als **productie 15**.

42. Het design van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsterverpakking is identiek aan het design van de authentieke Zhu Zhu Pet hamsterverpakking, en maakt derhalve geen andere totaalindruk, zoals blijkt uit de afbeeldingen die worden overgelegd als **productie 16**.

43. Cepia heeft geen toestemming gegeven voor het gebruik van de vorm van de Zhu Zhu Pet hamster voor de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster, noch heeft zij toestemming gegeven voor het gebruik van het design van de verpakking van de authentieke Zhu Zhu Pet hamsterverpakking voor de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsterverpakking. Sigma maakt inbreuk op de auteursrechten van Cepia doordat zij een ongeoorloofde verveelvoudiging van het werk van Cepia verkoopt en ter verkoop aanbiedt.

44. Cepia kan zich op grond van artikel 1 juncto 13 Aw juncto artikel 2 lid 6 Berner Conventie verzetten tegen dit inbreukmakend handelen van Sigma.

#### Onrechtmatig handelen

<sup>7</sup> HvJ EG 16 juli 2009, C-5/08, r.o. 37 (*Infopac*).

<sup>8</sup> HR 30 mei 2008, *IER* 2008, 58 (*Endstra-tapes*).

45. Technische en functioneel bepaalde kenmerken zijn uiteraard uitgesloten van auteursrechtelijke en modelrechtelijke bescherming. Hoewel onrechtmatige daad niet als zodanig als grondslag wordt aangevoerd, hecht Cepia er echter waarde aan de aandacht te vestigen op het feit dat ook sprake is van onrechtmatigheden. De *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster is namelijk niet alleen voor wat het uiterlijk betreft een identieke kopie van de Zhu Zhu Pet hamster, maar ook voor wat betreft de technische functionaliteit. Dit is van belang omdat de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster daarmee doelbewust geschikt is gemaakt om te kunnen functioneren in de door Cepia exclusief voor de Zhu Zhu Pet hamster ontwikkelde en geproduceerde speelomgeving en accessoires.

46. Sigma verhandelt, voorzover Cepia en UDI bekend, zelf geen speelomgevingen of accessoires die geproduceerd zijn door Cepia voor de Zhu Zhu Pet hamster, noch een andere speelomgeving of andere accessoires. Dit maakt de inbreuk op de auteursrechten en het Gemeenschapsmodel uiteraard des te kwalijker, omdat de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster daarmee evident bedoeld is als een goedkopere variant van de authentieke Zhu Zhu Pet hamster, waarmee meedogenloos en ten koste van Cepia en UDI van hun inspanningen en investeringen wordt geprofiteerd. Cepia en UDI lijden schade als gevolg van dit onrechtmatig handelen jegens hen.

#### *Opgave*

47. Cepia heeft er op grond van artikel 97 j° 98 GMVo j° artikel 2.20 lid 1 j° 2.22 lid 4 BVIE en artikel 82 j° 83 GModVo j° artikel 3.18 lid 4 BVIE en artikel 28 lid 9 Aw recht op en belang bij dat het Sigma wordt bevolen om aan Cepia schriftelijke opgave te doen van alles wat haar bekend is over de herkomst, productie, distributiekkanalen en bestemming van de recentelijk door Sigma verhandelde *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters, en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken. Dit zelfde recht komt toe aan UDI (zie **productie 1**).

48. Cepia en UDI hebben er een rechtmatig en spoedeisend belang bij dat Sigma hen deze gegevens verstrekt. Cepia en UDI hebben deze gegevens immers nodig om Cepia's merk-, model- en auteursrechten te beschermen tegen grootschalige inbreuk door middel van het instellen van inbreuk- en/of onrechtmatige daad vorderingen tegen de producent(en), distributeur(s) en/of handelaren anderszins van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters en de toekomstige productie en verhandeling van andere *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters te proberen te voorkomen. Indien de gegevens niet aan Cepia en/of UDI worden verstrekt, dan zullen de producenten, distributeurs en/of handelaren hun onmiskenbaar inbreukmakende handelingen kunnen voortzetten.

49. Indien Sigma wordt bevolen tot het verstrekken van de gevorderde informatie kunnen Cepia en UDI de inbreuk op de rechten van Cepia bij de wortel aanpakken. Zo kan worden voorkomen dat *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters via anderen dan Sigma alsnog op de markt komen. Cepia en UDI kunnen niet op een andere wijze dan door middel van verstrekking daarvan door Sigma aan de gegevens komen. Daarnaast heeft Sigma er geen rechtmatig belang bij de gegevens geheim te houden en evenmin zijn deze gegevens vertrouwelijk in de zin dat zij privacy- dan wel concurrentiegevoelig zijn.

50. Cepia en UDI vorderen dat de verstrekking van gegevens op kosten van Sigma geschiedt door middel van zelfstandig onderzoek van een door een onafhankelijke door Cepia en/of UDI aan te wijzen accountant die een gecontroleerde en gecertificeerde opgave daarvan doet.

#### *Rectificatie en recall*

51. Cepia en UDI vorderen dat het Sigma wordt bevolen om een geschikte rectificatie te publiceren op grond van artikel 97 j° 98 GMVo j° 2.22 lid 7 BVIE, artikel 82 j° 83 GModVo j° 3.18 lid 7 BVIE, artikel 28 lid 10 Aw en artikel 6:167 BW. Daarnaast vorderen Cepia en UDI dat

---

het Sigma wordt bevolen om een recall te ondernemen op grond van artikel 97 j° 98 GMVo j° 2.22 lid 1 BVIE, artikel 82 j° 83 GModVo j° 3.18 lid 1 BVIE en artikel 28 lid 1 Aw.

52. Cepia en UDI hebben een redelijk belang bij publicatie van de rectificatie en het ondernemen van een recall door Sigma. Sigma heeft door *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters voor echt aan te bieden en te verkopen tegen lage prijzen afnemers aangetrokken. De afnemers die deze speelgoedhamsters hebben aangeschaft, zijn in de veronderstelling dat zij authentieke Zhu Zhu Pet hamsters in bezit hebben. Sterker nog, Sigma heeft uitdrukkelijk tegenover in ieder geval Detailconsult ontkend dat zij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verhandeld (zie punt 31) en juist uitdrukkelijk bevestigd authentieke Zhu Zhu Pet hamsters aan haar te hebben geleverd. Door middel van deze verklaring tegen derden, handelt Sigma onrechtmatig jegens Cepia en UDI. Bovendien leidt dit ertoe dat de schade voor Cepia en UDI oploopt. Cepia en UDI zijn nu immers genoodzaakt rechtsmaatregelen te treffen tegen de afnemers van Sigma die door haar verklaring minder genegen zijn een regeling in der minne te treffen. Publicatie van een rectificatie en onderneming van een recall is derhalve een geschikt en redelijk middel om de afnemers te informeren over het feit dat Sigma *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verkocht, hen ervan op de hoogte te brengen dat zij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters in hun bezit hebben en hen te verzoeken deze terug te leveren, hetgeen de schade aan de merken, het model en het auteursrecht van Cepia aldus kan beperken.

53. De rectificatie en de recall zal dienen te worden gestuurd aan eenieder aan wie Sigma op welke wijze dan ook heeft verklaard authentieke Zhu Zhu Pet hamsters te hebben geleverd, waaronder in ieder geval Detailconsult Supermarkten B.V., Dekamarkten B.V., mr. B.F.G. Koren (advocaat Detailconsult Supermarkten B.V. en Dekamarkten B.V.) en de advocaat van Cepia en UDI, mr. N.W. Mulder.

#### *Afgifte ter vernietiging*

54. Op grond van artikel 97 j° 98 GMVo j° 2.22 lid 1 BVIE en artikel 82 j° 83 GModVo j° artikel 3.18 lid 1 BVIE en artikel 28 lid 1 Aw vordert Cepia dat het Sigma wordt bevolen alle *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die zij nog onder zich heeft ter vernietiging af te geven aan Cepia. Op grond van artikel 2.32 lid 6 BVIE, 3.26 lid 5 BVIE en 28 lid 6 Aw komt ditzelfde recht toe aan UDI (zie **productie 1**)

55. Hoewel Sigma heeft aangegeven dat zij thans geen *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters onder zich heeft, geldt dat Cepia en UDI niettemin belang hebben bij toewijzing van deze verdediging. Er staat immers niet vast dat de verstrekte gegevens volledig en juist zijn.

#### **F. Verweer gedaagde**

56. Het enige verweer van Sigma waarmee Cepia en UDI op dit moment bekend zijn, is dat Sigma stelt dat de door haar aan Detailconsult en Dekamarkt verhandelde speelgoedhamsters door of met toestemming van Cepia en/of UDI zijn geproduceerd en derhalve geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van Cepia. De verzochte onderbouwing van dit standpunt is tot op heden niet verstrekt.

57. Dit verweer gaat niet op. Uit het door Cepia en UDI overlegde concrete bewijs blijkt dat Dirk van den Broek, Digros en Bas van der Heijden *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters hebben verkocht die zij geleverd hadden gekregen van Sigma. Bovendien volgt hieruit dat Dekamarkt van plan was *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters te verhandelen die zij had verkregen middels Sigma. Een deskundige van Cepia heeft vastgesteld dat de onderzochte speelgoedhamsters *counterfeit* betreffen en hiertoe een uitgebreid onderzoeksrapport opgesteld (zie **productie 11**). Ten slotte blijkt reeds uit een oppervlakkige vergelijking tussen de authentieke Zhu Zhu Pet hamster en de

---

door Sigma verhandelde *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster dat het hier namaak betreft. Ter demonstratie hiervan zullen een authentieke en een *counterfeit* speelgoedhamster worden meegenomen naar de zitting.

58. Voorts geldt dat Sigma slechts stelt dat zij de speelgoedhamsters via “officiële distributiekanaalen” zou hebben verkregen, maar daarvan tot op heden nog geen enkel bewijs heeft laten zien. Sigma had eenvoudigweg de namen van de betrokken officiële distributeurs kunnen noemen, zodat Cepia de juistheid van deze stelling had kunnen nagaan. Dat Sigma geen namen van leveranciers noemt, laat geen andere conclusie dan dat de stelling dat de speelgoedhamsters via officiële kanalen zijn verkregen als ongeloofwaardig moet worden gepasseerd.

59. Nader verweer van Sigma is Cepia en UDI niet bekend.

### **G. Spoedeisend belang en schade**

60. Gezien de weigering van Sigma om aan de sommatie te voldoen hebben Cepia en UDI geen enkele garantie dat de verhandeling van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters is beëindigd. Doordat Sigma in weerwil van de sommatie geen informatie verstrekt over o.a. haar leverancier(s) en distributeur(s), wordt het Cepia en UDI bovendien onmogelijk gemaakt de inbreuk bij de bron aan te pakken en tegen alle verkoopkanalen van de *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters op te treden. Cepia en UDI hebben er belang bij deze leveranciers en distributeurs zo spoedig mogelijk aan te kunnen spreken teneinde de inbreuk op Cepia's merk-, model- en auteursrechten ten aanzien van de Zhu Zhu Pet zo spoedig mogelijk tot een halt te kunnen roepen. Daarvoor is opgave door Sigma onontbeerlijk. Immers, alleen op deze wijze kunnen Cepia en UDI achterhalen wie de leveranciers en distributeurs van de betreffende *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters zijn.

61. Ten gevolge van de handel in *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters lijden Cepia en UDI aanzienlijke schade, en dreigt zij deze nog te lijden. De (dreigende) schade van Cepia en UDI bestaat onder andere uit:

- omzet- en winstderving als gevolg van het verlies van de gebruikelijk inkomsten uit de verkoop van haar producten;
- aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar merk-, model- en auteursrechten door de goedkopere en/of kwalitatief slechtere *counterfeit* producten;
- winstderving ten gevolge van de aantasting en uitholling van de exclusiviteit van haar merk-, model- en auteursrechten door goedkopere en/of kwalitatief slecht nagemaakte producten;
- de neerwaartse prijsdruk die ontstaat door het op de markt verkrijgbaar zijn van de goedkopere namaakproducten;
- de algemene buitengerechtigde kosten ter voorkoming en vervolging van de handel in namaakgoederen.

62. Zolang de verkoop van *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters voortduurt, blijft de schade oplopen.

63. Cepia en UDI hebben derhalve ook een spoedeisend belang bij de gevraagde voorzieningen, omdat dit schadebeperkende effecten heeft.

---

## H. Proceskosten

64. Van de door Cepia en UDI in verband met deze procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen alle kosten die zij in verband met de opsporing en/of vaststelling van de inbreuk, en ter vaststelling van de schade heeft moeten maken, alsmede de overige advocaatkosten met betrekking tot deze procedure, zal een nadere specificatie in het geding worden gebracht. Cepia en UDI vorderen veroordeling van Sigma in de volledige vergoeding van deze kosten op grond van artikel 1019h Rv. Cepia en UDI zullen tijdig een gespecificeerd overzicht van deze kosten in het geding brengen als **productie 17**.

## I. Bewijsmiddelen

65. Ter onderbouwing van haar stellingen en argumenten beroepen Cepia en UDI zich op de in deze dagvaarding genoemde producties, die niet zullen worden meebetekend, maar die later zullen worden overgelegd. Ter zitting zullen de authentieke en door Sigma verhandelde *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamster worden meegebracht ter demonstratie.

66. Voorzover daartoe aanleiding is, zijn Cepia en UDI bereid – zonder daarmee enige rechten niet op haar rustende bewijslast op zich te aanvaarden – nader bewijs te leveren, waaronder door middel van verklaringen van getuigen.

## J. Bevoegdheid

67. De Rechtbank 's-Gravenhage is als de voor Nederland aangewezen Gemeenschapsrechtbank bevoegd van de aangevoerde vorderingen kennis te nemen op grond van de artikelen 96 onder (a) en 97 lid 1 GMVo, en artikelen 81 onder (a) en 82 lid 1 GModVo.

68. Met betrekking tot de overige aangebrachte grondslagen is de rechtbank te 's-Gravenhage tevens ex artikel 102 Rv bevoegd, nu de inbreukmakende verkoop van *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters zich ook in het arrondissement Den Haag heeft voorgedaan. Ten slotte zijn de vorderingen zodanig met elkaar verbonden zijn dat gelijktijdige behandeling bij dezelfde Voorzittingsrechter vanuit redenen van proceseconomische efficiëntie de voorkeur verdient.

## MITSDIEN:

het de rechtbank behage bij vonnis, voorzover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

*verbod*

I. Sigma te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elke inbreuk op de in het lichaam van deze dagvaarding genoemde merk-, model- en/of auteursrechten van Cepia te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling in de ruimste zin des woords van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters, één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €1.000.000 (één miljoen euro).

*opgave*

---

II. Sigma te veroordelen om op eigen kosten binnen 21 (eenentwintig) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Cepia en UDI, mr. N.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke (forensische) accountant - door Cepia en UDI aan te wijzen – opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken) – van:

a. al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van de door haar tot op de dag van de betekening van het te dezen te wijzen vonnis bestelde, aangekochte, gedistribueerde, aangeboden, in voorraad zijnde, verkochte, geleverde en/of verhandelde in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters, alles in de ruimste zin des woords;

b. de namen van alle afnemers aan wie Sigma tot op de dag van betekening van het te dezen te wijzen vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

c. de namen van alle leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s) van wie Sigma de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters tot op de dag van betekening van het te dezen te wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, verkregen en/of verhandeld, zulks onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

d. de totale hoeveelheid van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tot op de dag van betekening van het te dezen te wijzen vonnis heeft besteld, ingekocht, verkocht, of anderszins in het verkeer heeft gebracht en/of die thans bij Sigma nog in voorraad zijn;

e. de leverdata van alle in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tot op de dag van de betekening van het te dezen te wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, in voorraad heeft, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, zulks gerangschikt per leverancier, producent, afnemer of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;

f. de totale hoeveelheid van alle in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tengevolge van de door haar verrichte recall als gevorderd onder III geretourneerd heeft gekregen van alle afnemers aan wie Sigma tot op de dag van betekening van het te dezen te wijzen vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords;

één en ander op straffe van een dwangsom van €25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag dat door Sigma na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven.

#### *Rectificatie en recall*

III. Sigma te veroordelen om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan eenieder jegens wie zij verklaringen heeft geuit die ertoe strekken dat zij heeft ontkend dat zij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verhandeld, waaronder begrepen mr.



---

B.F.G. Koren van het advocatenkantoor Koren advocaten te Amsterdam, de directie van Detailconsult Supermarkten B.V., de directie van Deka Supermarkten B.V. en de advocaat van Cepia en UDI, mr. N.W. Mulder, onder gelijktijdige verzending van kopieën van deze brieven aan mr. N.W. Mulder, een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van Sigma, met daarin een door de Voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen geschikte tekst, waarbij Cepia en UDI de volgende tekst voorstellen:

“*BELANGRIJK*

*[DATUM INVULLEN]*

*Geachte [NAAM INVULLEN],*

*De Rechtbank 's-Gravenhage heeft Sigma bij vonnis van [datum vonnis in te vullen] bevolen u als volgt te berichten:*

*Recentelijk hebben wij namaak Zhu Zhu Pet hamsters aangeboden en verkocht. Sigma heeft ten onrechte ontkend dat sprake was van de verkoop van namaak Zhu Zhu Pet hamsters. De betrokken speelgoedhamsters betreffen wel degelijk counterfeit/namaak Zhu Zhu Pet hamsters.*

*Wij verzoeken, en voor zover nodig, sommen u dan ook dringend de door ons aan u geleverde speelgoedhamsters van het merk ZHU ZHU PETS binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief terug te leveren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.*

*Een kopie van deze brief zend ik gelijktijdig aan de advocaat van Cepia LLC en Upper Deck International B.V., mr. N.W. Mulder.*

*Hoogachtend,*

*[HANDTEKENING]*

*Directie Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.”*

een en ander volledig voor rekening van Sigma en op straffe van een dwangsom van €10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Sigma aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €500.000 (vijfhonderdduizend euro).

*afgifte*

IV. Sigma te gebieden om binnen 21 (eenentwintig) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma in haar bezit heeft tengevolge van de recall als genoemd onder IV of anderszinds, waaronder begrepen de verpakkingen, aan Cepia en UDI op een door Cepia en UDI te bepalen plaats af te geven ter vernietiging op kosten van Sigma, één en ander op straffe van een dwangsom van €10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €500.000 (vijfhonderdduizend euro).

*proceskosten*

V. Sigma te veroordelen tot betaling aan Cepia en UDI binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de door Cepia en UDI gemaakte proceskosten ex. artikel 1019h Rv, waaronder begrepen de volledige advocaatkosten van Cepia en UDI.

---

### 3. De beoordeling van het geschil

3.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering –op de wijze als hierna vermeld– worden toegewezen.

3.2. De dwangsommen zullen worden gematigd en (verder) gemaximeerd, Er zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor verdere matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, mede in aanmerking genomen de mate waarin aan de veroordeling is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid daarvan.

3.3. Nu de brief waar het petitum sub III op ziet onmiskenbaar mede het oog heeft op een recall behoeft deze brief niet te worden verzonden aan personen, zoals advocaten, die niet aan de recall zullen kunnen voldoen. Het gevorderde zal daarom worden toegewezen op de wijze als in het dictum verwoord.

3.4. Sigma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In deze zaak, welke tot inzet heeft de handhaving van IE rechten in de zin van artikel 1019 Rv, zijn deze te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan. Het gevorderde bedrag van €13.392,08 excl BTW zal worden toegewezen.

3.5. Een termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal worden bepaald.

### De beslissing

De voorzieningenrechter:

I. gebiedt Sigma om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de in het lichaam van de dagvaarding genoemde merk-, model- en/of auteursrechten van Cepia te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters, één en ander op straffe van een onmiddellijk op eisbare dwangsom van €5.000 voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan dit gebod in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €100.000;

II. gebiedt Sigma om op eigen kosten binnen 21 (eenentwintig) dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Cepia, mr. N.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door Cepia aan te wijzen – opgestelde, gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken) – van:

- 
- a. al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de door haar tot op de dag van de betekening van dit vonnis bestelde, aangekochte, gedistribueerde, aangeboden, in voorraad zijnde, verkochte, geleverde en/of verhandelde in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters;
- b. de namen van alle afnemers aan wie Sigma tot op de dag van betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, zulks onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
- c. de namen van alle leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s) van wie Sigma de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters tot op de dag van betekening van dit vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, verkregen en/of verhandeld, zulks onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
- d. de totale hoeveelheid van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tot op de dag van betekening van dit vonnis heeft besteld, ingekocht, verkocht, of anderszins in het verkeer heeft gebracht en/of die thans bij Sigma nog in voorraad zijn;
- e. de leverdata van alle in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tot op de dag van de betekening van dit vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, in voorraad heeft, verkocht, geleverd en/of verhandeld, zulks gerangschikt per leverancier, producent, afnemer of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
- f. de totale hoeveelheid van alle in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma tengevolge van de door haar verrichte recall als gevorderd onder III geretourneerd heeft gekregen van alle afnemers aan wie Sigma tot op de dag van betekening van dit vonnis de in het lichaam van de dagvaarding omschreven *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld;
- één en ander op straffe van een dwangsom van €5.000 voor iedere dag dat door Sigma na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan dit gebod in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €100.000;

III. gebiedt Sigma om uiterlijk binnen 5 (vijf) werkdagen na betekening van dit vonnis aan eenieder jegens wie zij verklaringen heeft geuit die ertoe strekken dat zij heeft ontkend dat zij *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters heeft verhandeld, met name, de directie van Detailconsult Supermarkten B.V., en de directie van Deka Supermarkten B.V., onder gelijktijdige verzending van kopieën van deze brieven aan mr. N.W. Mulder, een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van Sigma, met navolgende tekst:

“BELANGRIJK

[DATUM INVULLEN]

Geachte [NAAM INVULLEN],

*De voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage heeft Sigma bij vonnis van 19 november 2010 bevolen u als volgt te berichten:*

---

*Recentelijk hebben wij namaak Zhu Zhu Pet hamsters aangeboden en verkocht. Sigma heeft ten onrechte ontkend dat sprake was van de verkoop van namaak Zhu Zhu Pet hamsters. De betrokken speelgoedhamsters betreffen wel degelijk counterfeit/namaak Zhu Zhu Pet hamsters.*

*Wij verzoeken, en voor zover nodig, sommeren u dan ook dringend de door ons aan u geleverde speelgoedhamsters van het merk ZHU ZHU PETS binnen 14 dagen na de dagtekening van deze brief terug te leveren. Uiteraard zullen wij de door u betaalde prijs en transportkosten vergoeden.*

*Een kopie van deze brief zend ik gelijktijdig aan de advocaat van Cepia LLC en Upper Deck International B.V., mr. N.W. Mulder.*

*Hoogachtend,*

*[HANDTEKENING]*

*Directie Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.”*

een en ander volledig voor rekening van Sigma en op straffe van een dwangsom van €1.000 voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat Sigma aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €50.000;

IV. gebiedt Sigma om binnen 21 dagen na betekening van dit vonnis alle *counterfeit* Zhu Zhu Pet hamsters die Sigma in haar bezit heeft tengevolge van de recall als genoemd onder III of anderszins, waaronder begrepen de verpakkingen, aan Cepia op een door Cepia te bepalen plaats af te geven ter vernietiging op kosten van Sigma, één en ander op straffe van een dwangsom van €1.000 voor iedere dag dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van €50.000;

V. bepaalt dat bovenstaande dwangsommen vatbaar zijn voor (verdere) matiging op de wijze zoals in rechtsoverweging 3.2. is vermeld;

VI. veroordeelt Sigma ter zake van de door Cepia gemaakte proceskosten tot betaling van €13.392,08 aan Cepia binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis.

VII. verklaart dit vonnis wat betreft de geboden en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

VIII. bepaalt de termijn bedoelt in artikel 1019i Rv op zes maanden;

IX. wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 19 november 2010, in het bijzijn van de griffier.