

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 422212 / KG ZA 12-669

Vonnis in kort geding van 21 augustus 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
BREITLING SA,
gevestigd te Grenchen, Zwitserland,
2. de vennootschap naar vreemd recht
BULGARI SPA,
gevestigd te Rome, Italië,
3. de vennootschap naar vreemd recht
CHANEL SAS,
gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk,
4. de vennootschap naar vreemd recht
CHOPARD INTERNATIONAL SA,
gevestigd te Prangins, Zwitserland,
5. de vennootschap naar vreemd recht
CHRISTIAN DIOR COUTURE SA,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
6. de vennootschap naar vreemd recht
GUCCIO GUCCI SPA,
gevestigd te Firenze, Italië,
7. de vennootschap naar vreemd recht,
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA,
gevestigd te St-Imier, Zwitserland,
8. de vennootschap naar vreemd recht
OMEGA SA,
gevestigd te Bienne, Zwitserland,
9. de vennootschap naar vreemd recht
PANDORA A/S,
gevestigd te Glostrup, Denemarken,
10. de vennootschap naar vreemd recht
PATEK PHILIPPE SA,
gevestigd te Genève, Zwitserland,
11. de vennootschap naar vreemd recht
TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA,
gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland,

eiseressen,

advocaten: mr. J.C.H. van Manen en J.H.A.M. Klaus te Amsterdam,

tegen

1. de vennootschap naar vreemd recht
ALTUSHOST INC.,
gevestigd te Belize City, Belize,

-
- gedaagde,
advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht
ALTUSHOST INC.,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
gedaagde,
voorwaardelijk verschenen,
advocaat: mr. M.C. van Rijswijk te Amsterdam,

Partijen zullen hierna ook als Merkhouders (eiseressen gezamenlijk) en gedaagde sub 1 als AltusHost worden aangeduid. De zaak is voor Merkhouders en Altushost behandeld door hun advocaten voornoemd.

1. De procedure

1.1. Mr. Van Rijswijk is onder de voorwaarde dat de voorzieningenrechter zou aannemen dat gedaagde sub 2 als aparte entiteit bestaat, ook namens die partij verschenen. Die vraag vergt evenwel nader onderzoek waarvoor de vraag naar verstekverlening in kort geding zich niet leent. Tegen gedaagde sub 2 zal dan ook verstek worden verleend. Dit vonnis geldt ingevolge het bepaalde in artikel 140 Rv¹ als op tegenspraak gewezen, ook jegens de niet verschenen gedaagde sub 2.

1.2. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 juni 2012;
- de door Merkhouders overlegde producties 1-55;
- de door Altushost overlegde producties 1-2;
- het door Merkhouders overgelegde proceskostenoverzicht;
- het door AltusHost overgelegde proceskostenoverzicht;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 24 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.

1.3. Ten slotte is vonnis na een aanhouding van twee weken in verband met schikking-
onderhandelingen nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Merkhouders zijn wereldwijd opererende producenten van luxe consumenten-
goederen, waaronder horloges en sieraden.

2.2. Ter onderscheiding van hun waren, maken de Merkhouders respectievelijk gebruik
van de volgende merken.

BREITLING, BULGARI, CHANEL, CHOPARD, DIOR, GUCCI, LONGINES, OMEGA,
PANDORA, PATEK PHILIPPE en TAG HEUER.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

De Merkhouders zijn houdsters van de onderstaande merkinschrijvingen.

- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BREITLING', met registratienummer 160212 en registratiedatum 10 maart 1952, voor klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BREITLING', met registratienummer 613794 en registratiedatum 7 januari 1994, voor klasse 14;
- Gemeenschaps woordmerk 'BREITLING', met registratienummer 0890749 en registratiedatum 1 juni 2006, voor klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'BULGARI', met registratienummer 452694 en registratiedatum 15 mei 1980, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'BULGARI', met registratienummer 543321 en registratiedatum 11 oktober 1989, voor onder meer klasse 14;
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'BULGARI', met registratienummer 001510866 en registratiedatum 16 februari 2000, voor onder meer klasse 14;
- Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHANEL', met registratienummer 201151 en registratiedatum 15 juni 1957, voor onder meer klasse 14;
- Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD', met registratienummer 624432 en registratiedatum 15 augustus 1994, voor klasse 14;
- Internationale woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD GENÈVE', met registratienummer 353878 en registratiedatum 18 februari 1969, voor klasse 14;
- Benelux woord-/beeldmerk 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 0353934 en registratiedatum 22 mei 1978, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 317876 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 455953 en registratiedatum 6 oktober 1980, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'DIOR', met registratienummer 317877 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14;
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'DIOR', met registratienummer 006463046 en registratiedatum 15 april 2009, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer 457952 en registratiedatum 16 december 1980, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer 429833 en registratiedatum 30 maart 1977, voor onder meer klasse 14;
- Gemeenschaps woordmerk 'GUCCI', met registratienummer 000121988 en registratiedatum 24 november 1998, voor onder meer klasse 14;
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'GUCCI', met registratienummer 004107546 en registratiedatum 21 december 2005, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 252798 en registratiedatum 22 februari 1962, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 465131 en registratiedatum 27 november 1981, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 678838 en registratiedatum 19 juni 1997, voor onder meer klasse 14;
- Gemeenschaps woordmerk 'LONGINES', met registratienummer 000226233 en registratiedatum 2 oktober 1998, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 287840 en registratiedatum 26 augustus 1964, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 366650 en registratiedatum 17 februari 1970, voor onder meer klasse 14;
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 132141 en registratiedatum 11 augustus 1947, voor onder meer klasse 14;

-
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 465986 en registratiedatum 25 november 1981, voor onder meer klasse 14;
 - Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 614933 en registratiedatum 31 januari 1994, voor onder meer klasse 14;
 - Gemeenschaps woordmerk 'OMEGA', met registratienummer 007320229 en registratiedatum 16 december 2008, voor onder meer klasse 14;
 - Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'OMEGA', met registratienummer 0771475 en registratiedatum 23 juli 2001, voor klasse 14;
 - Gemeenschaps woordmerk 'PANDORA', met registratienummer 006646491 en registratiedatum 21 januari 2009, voor onder meer klasse 14;
 - Gemeenschaps woordmerk 'PANDORA', met registratienummer 003397858 en registratiedatum 18 april 2007, voor klasse 14;
 - Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'PANDORA', met registratienummer 0979859 en registratiedatum 17 september 2008, voor onder meer klasse 14;
 - Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'PANDORA JEWELRY', met registratienummer 004252771 en registratiedatum 15 oktober 2007, voor onder meer klasse 14;
 - Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'PANDORA', met registratienummer 715274 en registratiedatum 14 juni 1999 voor klasse 3;
 - Benelux woordmerk 'PATEK PHILIPPE & CO. GENÈVE', met registratienummer 0094683 en registratiedatum 17 december 1971, voor klasse 14;
 - Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'PATEK PHILIPPE', met registratienummer 394802 en registratiedatum 21 december 1972, voor onder meer klasse 14;
 - Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met registratienummer 689200 en registratiedatum 24 maart 1998, voor klasse 14;
 - Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse 14;

2.3. Altushost is een internet service provider (ISP). Zij heeft de volgende websites gehost:

- www.bestwatchonsale.com
- www.breitlingwatches-replica.com
- www.buynicewatch.com
- www.cheap-watch.org
- www.elite-watch.com
- www.fakewatchesuk.com
- www.hq-replica.co
- www.kaufenpandora.de.com
- www.linkreplica.net
- www.luxus-uhren-shop.net
- www.ok-replica.com
- www.pandoracharmsinuk.com
- www.pandorasenlinea.com
- www.poshreplicawatches.com
- www.repica-watcheshop.com
- www.replica-orologi-it.com
- www.replica-watches.gr
- www.replica-watchez.co
- www.swissmenwatch.com
- www.top-replicawatches.net
- www.watchcar99.com
- www.watchesreplica.uk.com

-
- www.watcheswe.com
 - www.watchgator.com
 - www.watchreplicas-online.com

2.4. Op deze websites worden namaakproducten aangeboden waarbij de merken van Merkhouders worden gebruikt. De producten worden op de websites “replica’s” of “fakes” genoemd. Merkhouders hebben geen toestemming gegeven voor dit gebruik.

2.5. De domeinnaam van het merendeel van de websites staat op naam van ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China), ofwel is de naam verborgen achter een aanbieder van anonieme domeinnaamdiensten, zoals Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois. In bepaalde gevallen is sprake van fictieve contactgegevens.

2.6. Merkhouders hebben naar de houders van de onder 2.3 genoemde domeinnamen via verschillende wegen sommaties gestuurd, strekkende tot staking van de inbreukmakende activiteiten. De houders van de domeinnamen hebben hier niet op gereageerd.

2.7. Op 25 en 30 mei hebben Merkhouders aan de hen bekend zijnde adressen van AltusHost sommatiebrieven gestuurd, strekkende tot staking van het hosten van de gewraakte websites. Op 5 juni is AltusHost nogmaals gesommeerd om aan de verzoeken te voldoen, en is zij tevens gesommeerd een tweede reeks van inbreukmakende websites te blokkeren en het hosten daarvan te staken. In dit schrijven is AltusHost tevens gesommeerd de (persoons)gegevens van de domeinnaamhouders aan de advocaten van Merkhouders te verstrekken.

2.8. Op 30 mei ontving mw. C. Aubert, Head internet unit van de Federation of the Swiss watch industry FH een mail van AltusHost ten aanzien van een website waarvoor zij AltusHost eerder had aangeschreven. Deze mail leest als volgt (sic).

“Hi,

He is selling replica products. Not fake products.
Fake products if he charge someone for something that he didn't ordered.

On their website it's clearly stated that they sell replica. Who want to buy it, he can buy.

They didn't stole your watch from store, they've produced copy of it.

However, this is something that is out from our range.

We are just web hosting provider. We are not involved in any other way in their business.

Best regards,

Anton V.”

2.9. Op 19 juli heeft AltusHost haar dienstverlening ten aanzien van de websites gestaakt. Vier dagen later waren zeven websites weer online via een andere hosting provider.

3. Het geschil

3.1. Merkhouders vorderen, na vermindering van eis – samengevat – AltusHost te bevelen haar dienstverlening aan de onder 2.3 genoemde websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden vanuit de Benelux en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden, onder bepaling van een dwangsom, met veroordeling van AltusHost in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Merkhouders hebben aan hun vordering artikel 9, lid 1 GMVo², artikel 2.20, lid 1, sub a, b en c BVIE³ en artikel 2.22, lid 3 en lid 6 BVIE ten grondslag gelegd. Zij voeren aan dat AltusHost onrechtmatig als tussenpersoon handelt door websites te hosten waarvan haar kenbaar is gemaakt dat deze inbreukmakend handelen. Volgens Merkhouders kan AltusHost de (doorgifte van de) websites met één druk op de knop beëindigen en is AltusHost hiertoe ook rechtens gehouden.

3.3. AltusHost voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Ambtshalve wordt overwogen dat voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken de voorzieningenrechter in elk geval bevoegd is op basis van artikel 4.6 lid 2 BVIE.

Verstek jegens gedaagde sub 2

4.2. Tegen gedaagde sub 2 wordt verstek verleend. Nu de vorderingen de voorzieningenrechter niet onrechtmatig of ongegrond voorkomen, zal hij de vorderingen jegens gedaagde sub 2 toewijzen. Ten aanzien van gedaagde sub 1 wordt voorts als volgt overwogen.

Spoedeisend belang

De voorzieningenrechter is voorhands van oordeel dat er bij de vorderingen van Merkhouders voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende (beweerdelijk) inbreukmakende handelen door middel van de genoemde websites en de hosting activiteiten van AltusHost. Het enkele feit dat de websites inmiddels door AltusHost offline zouden zijn gehaald, doet daar niet aan af. Er is immers van de zijde van AltusHost geen onvoorwaardelijke toezegging met onthoudingverklaring verzekerd door een boetebeding.

Inbreuk

4.3. Merkhouders hebben onweersproken en onderbouwd gesteld dat met de litigieuze websites inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Merkhouders, zodat de voorzieningenrechter daarvan uit zal gaan. Voor zover in de email genoemd onder 2.8 nog het verweer is te lezen dat duidelijk wordt gemaakt dat het om replica-producten gaat, gaat dit niet op.

² Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Dit levert immers volgens vaste rechtspraak geen geldige reden op om een merk te gebruiken.

Tussenpersoon

4.4. AltusHost heeft (buiten haar pleitnota om) betwist dat de websites op Nederland (de voorzieningenrechter begrijpt: de Benelux) gericht zouden zijn zodat AltusHost niet zou zijn te beschouwen als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE. Dat verweer faalt. Merkhouders hebben immers onweersproken gesteld dat Nederland op de websites is aangemerkt als een land van waaruit de producten besteld kunnen worden en waar de producten naar toe kunnen worden gestuurd (via een zogenaamde “drop down lijst”). Voorts kan betaald worden met euro’s en zijn de websites in het Engels gesteld, welke taal in Nederland door nagenoeg iedereen met een internetaansluiting begrepen wordt. De voorzieningenrechter beschouwt AltusHost zodoende voorshands als een tussenpersoon in de zin van artikel 2.22 lid 3 en lid 6 BVIE, wiens diensten worden gebruikt voor inbreuk op de aan Merkhouders toebehorende merken.

Subsidiariteit

4.5. AltusHost voert aan dat er minder verstrekkende maatregelen voorhanden zijn dan het gevorderde stakingsbevel jegens de hostingprovider. Volgens AltusHost hadden Merkhouders eenvoudigweg de gewraakte domeinnamen kunnen laten schorsen door middel van een procedure bij de *Internet Corporation for Assigned Names and Numbers* (ICANN). De voorzieningenrechter is echter met Merkhouders van oordeel dat deze procedure voorshands onvoldoende soelaas biedt, enerzijds omdat ICANN zich volgens Merkhouders niet met de inhoud van websites bezig houdt maar met wie de rechthebbende is op de betreffende domeinnaam en anderzijds omdat deze procedure onweersproken tamelijk langdurig van aard is.

4.6. AltusHost voert verder aan dat de Merkhouders onvoldoende hebben ondernomen om de websitehouders en/of replicamakers rechtstreeks aan te spreken. Ondank het aanschrijven van de websitehouders, is tot de dag van de zitting volgens Merkhouders iedere reactie uitgebleven. Websitehouders waarvan de naam- en adresgegevens bekend zijn, zijn veelal afkomstig uit landen waarvan bekend is dat deze niet met grote voortvarendheid tegen merkinbreukmakers optreden. De voorzieningenrechter is zodoende van voorlopig oordeel dat aan het vereiste van subsidiariteit is voldaan.

Proportionaliteit

4.7. AltusHost heeft bovendien betoogd dat de gevorderde bevelen disproportioneel zijn omdat deze niet kunnen leiden tot het beoogde doel. Hiertoe stelt AltusHost dat de websitehouders hun website eenvoudig bij een andere hostingprovider kunnen onderbrengen en dit ook daadwerkelijk binnen enkele uren na de blokkade is gebeurd. Het betoog is gebaseerd op de veronderstelling dat er geen aanvullende maatregelen zullen worden genomen door Merkhouders. Die veronderstelling moet voorshands worden verworpen. Ter zitting is namelijk niet bestreden dat Merkhouders al optreden tegen andere hostingproviders en bijna alle hostingproviders na aanschrijven de betreffende websites “offline halen”. Hierbij komt dat evenzeer onweersproken is gesteld door de ter zitting aanwezige persoon van Stichting React dat de helft van de 6.000 klanten van AltusHost namaakproducten zou verhandelen.

4.8. Het voorgaande afgezet tegen het niet al te ingrijpende karakter en de onbestreden lage kosten die gemoeid zijn met het blokkeren van de websites, is de voorzieningenrechter van oordeel dat aan het vereiste van proportionaliteit is voldaan.

Slotsom en proceskosten

4.9. Het gevorderde bevel tot staking van de hosting van de websites kan worden toegewezen. AltusHost zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben daags voordat vonnis zou worden gewezen aanhouding in verband met schikkingsonderhandelingen gevraagd. Bij email van 17 augustus 2012 hebben Merkhouders laten weten dat partijen vonnis wensen met uitdrukkelijke aantekening dat als de vorderingen van Breitling c.s. worden toegewezen de proceskosten € 35.000,- zullen bedragen en de dwangsommen € 2.500 per dag (n plaats van € 10.000), met een maximum van € 100.000. Aldus zal beslist worden.

4.10. Ambtshalve zal de termijn in verband met 1019i Rv voorzover nodig worden bepaald op zes maanden.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagden binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis haar diensten ten aanzien van de navolgende websites te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden voor toegang door derden (vanuit de Benelux) en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden

www.bestwatchonsale.com
www.breitlingwatches-replica.com
www.buynicewatch.com
www.cheap-watch.org
www.elite-watch.com
www.fakewatchesuk.com
www.hq-replica.co
www.kaufenpandora.de.com
www.linkreplica.net
www.luxus-uhren-shop.net
www.ok-replica.com
www.pandoracharmsinuk.com
www.pandorasenlinea.com
www.poshreplicawatches.com
www.repica-watcheshop.com
www.replica-orologi-it.com
www.replica-watches.gr
www.replica-watchez.co
www.swissmenwatch.com
www.top-replicawatches.net
www.watchcar99.com
www.watchesreplica.uk.com
www.watcheswe.com
www.watchgator.com
www.watchreplicas-online.com;

5.2. veroordeelt gedaagden ieder voor zich tot betaling van een dwangsom van € 2.500,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelen met het onder 5.1. uitgesproken bevel, tot een maximum van € 100.000,= is bereikt;

5.3. veroordeelt gedaagden (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van Merkhouders tot op heden begroot op € 35.000,-;

5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt voorzover nodig de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van dit vonnis;

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2012 in aanwezigheid van de griffier.