

Rb Den Bosch, 21 maart 2007, Puma Avanti counterfeit**MERKENRECHT - HANDHAVING****Inbreukverbod toewijsbaar**

Nu merkinbreuk vaststaat is stakingsbevel toewijsbaar, ongeacht of wist of behoorde te weten dat er sprake was van namaakschoenen

Nu derhalve vast staat dat Rico Sport de merken van Puma zonder toestemming van Puma in het economisch verkeer heeft gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor deze merken zijn ingeschreven is het door Puma onder a. gevorderde bevel om het inbreukmakend gebruik van deze merken te staken toewijsbaar. Bij de beoordeling van genoemde vordering is niet relevant of Rico Sport wist of had behoren te weten dat er sprake was van namaakschoenen

Schadevergoedingsplicht

Niet van belang of inbreuk bewust is gemaakt

Rico Sport is in beginsel gehouden tot vergoeding van de schade die Puma heeft geleden als gevolg van de door Rico Sport gemaakte inbreuk op de aan Puma toekomende merkrechten. Voor de beoordeling van de door Puma ingestelde vordering tot schadevergoeding is niet van belang of Rico Sport bewust inbreuk heeft gemaakt op de aan Puma toekomende merkrechten

Omvang schade – aankoopkosten schoenen

€ 718.460 aan aankoopkosten inbreukmakende schoenen kan Puma niet op inbreukmaker verhalen, omdat kosten nodeloos zijn gemaakt nu zelfde resultaat ook door beslag of sekwestratie had kunnen worden bereikt

Puma vordert onder meer een bedrag van €718.460,61 terzake van opsporings- en buitengerechtelijke kosten ten behoeve van de beëindiging van de inbreuk op haar merkrechten. Deze kosten, bestaande uit de door Puma aan Voswinkel GmbH & Co KG betaalde aankoopbedragen voor de door Rico Sport aan Voswinkel GmbH & Co KG verkochte en geleverde schoenen, zijn evenwel niet toewijsbaar. Niet is komen vast te slaan dat aankoop door Puma van de betreffende partijen schoenen noodzakelijk was om de inbreuk op haar merkrechten te beëindigen en/of om de herkomst van de inbreukmakende schoenen vast te stellen. Puma heeft niet, althans onvoldoende weersproken dat zij een zelfde resultaat had kunnen bereiken, bijvoorbeeld door beslag op de schoenen te leggen toen deze zich bij Rico Sport in Nederland bevonden of door sekwestratie van

de door Rico Sport aan Voswinkel GmbH & Co KG geleverde schoenen. Door geen gebruik te maken van voormelde mogelijkheden, heeft Puma gehandeld in strijd met de op haar rustende plicht haar schade zoveel mogelijk te beperken. Van een terugloop van het handelsdebiet van Puma of van aantasting van de exclusiviteit van de door Puma gevoerde schoenenlijn als gevolg van de door Rico Sport gemaakte inbreuk op de merkrechten van Puma kan in het onderhavige geval geen sprake zijn, nu de onderhavige namaakschoen en het publiek niet hebben bereikt, maar door Puma va Voswinkel GmbH & Co KG zijn gekocht. Ook de op voormelde gronden gevorderde schade is derhalve niet toewijsbaar.

Geen Winstafdracht

De door Puma gevorderde winstafdracht is niet toewijsbaar nu van kwade trouw aan de zijde van Rico Sport niet is gebleken.

Puma heeft ter adstructie van haar stelling dat Rico Sport wist, althans had kunnen of moeten weten dat sprake was van namaakschoenen slechts gewezen op de verschillen tussen de originele Puma schoenen en de onderhavige namaakschoenen. Puma heeft evenwel niet betwist dat de verschillen tussen de onderhavige namaak Puma Avanti schoenen en de originele Puma Avanti schoenen voor een leek zeer moeilijk zijn vast te stellen. Het is dan ook aannemelijk dat de heer [X], directeur van Rico Sport, een bedrijf dat mede doch zeker niet uitsluitend handelt in sportschoenen, bij controle van de aan Rico Sport vanuit Engeland en Andorra geleverde schoenen geen reden had te veronderstellen dat geen originele Puma Avanti schoenen maar namaak schoenen waren geleverd. Dit geldt temeer nu als onweersproken vast staat dat Rico Sport eerder partijen Puma schoenen van Esports Riambert te Andorra had betrokken en dat zich daarbij nooit problemen hadden voorgedaan.

AUTEURSRECHT**Enkel doorleveren geen openbaarmaking**

Het louter importeren uit Engeland en Andorra en het doorleveren aan een groothandel in Duitsland van de namaakschoenen geldt niet als openbaarmaking

Ook indien de Puma Avanti schoenen auteursrechtelijk zijn beschermd, hetgeen Rico Sport betwist, dient het onder b door Puma gevorderde bevel elke inbreuk op de auteursrechten welke Puma kan doen gelden op de Puma Avanti schoenen te staken en gestaakt te houden te worden afgewezen, nu van openbaarmaking en/of verveelvoudiging door Rico Sport in de zin van de Auteurswet 1912 geen sprake is geweest. Niet gesteld of gebleken is dat Rico Sport de inbreukmakende schoenen zelf heeft vervaardigd. Het louter importeren uit Engeland en Andorra en het doorleveren aan een groothandel in Duitsland van de namaakschoenen geldt niet als openbaarmaking in voormelde zin. Van openbaarmaking is eerst sprake bij verspreiding van het

betreffende product onder een breder publiek en ook dat is niet gesteld of gebleken.

PROCESRECHT

Geen dwangsom

Dwangsom afgewezen omdat er geen reden is te veronderstellen dat Rico zich niet vrijwillig aan bevel zal houden

De door Puma onder f. gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu van schuld of kwade trouw aan de zijde van Rico Sport niet is gebleken en er derhalve geen reden is te veronderstellen dat Rico Sport zich niet vrijwillig aan het toe te wijzen bevel zal houden.

Vindplaatsen:

Rb Den Bosch, 21 maart 2007

(Ch. Dunnewijk)

(...)

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaring van 21 maart 2007

in de zaak met zaaknummer / rolnummer:

99281 / HA ZA 03-1 705 van

de rechtspersoon naar Duits recht PUMA AG RU-

DOLF DASSLER SPORT,

gevestigd te Herzogenaurach,

eiseres,

procureur mr. H. Mars ,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RICO SPORT B.V.,

gevestigd te Bakel,

gedaagde,

procureur mr. A.M.H.C. Coppens,

en **in de vrijwaringszaak** met zaaknummer/ rolnummer

111021 / HA ZA 04-1197 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RICO SPORT B.V.,

gevestigd te Bakel,

eiseres,

procureur mr. A.M.H.C. Coppens,

tegen

de besloten vennootschap naar vreemd recht

ESPORTS RIAMBERT S.A.,

gevestigd te Andorra,

gedaagde,

procureur mr. P.C.M. van der Ven,

en

de rechtspersoon naar vreemd recht

CHATHOLD LIMITED,

gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk

gedaagde,

niet verschenen,

alsmede **in de ondervrijwaringszaak** met zaaknummer / rolnummer 116514 / HA ZA 042233

van de besloten vennootschap naar vreemd recht

ESPORTS RIAMBERT S.A.,

gevestigd te Andorra,

eiseres ,

procureur mr. P.C.M. van der Ven,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

SPORT STREET S.L.,

gevestigd te Madrid, Spanje,

gedaagde,

procureur mr. J.E. Lenglet,

en **in de ondervrijwaringszaak** met zaaknummer / rolnummer 124783 / HAZA 05-833 van

de vennootschap naar vreemd recht SPORT STREET S.L., gevestigd te Madrid, Spanje,

eiseres,

procureur mr. J.E. Lenglet,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht ELIORA LTD.,

gevestigd en kantoorhoudende te Edgware, Middlesex,

mede kantoorhoudende te Sawbridgeworth, Verenigd Koninkrijk.

Partijen zullen hierna Puma, Rico Sport, Esports Riambert, Chathold, Sport Street en Eliora worden genoemd.

1. De procedure in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaken

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 5 april 2006

- het proces-verbaal van comparitie van 7 november 2006

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil in de hoofdzaak

2.1. Puma vordert - kort samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

a. Rico Sport beveelt met onmiddellijke ingang elk inbreukmakend gebruik van de merken geregistreerd onder de nummers IR 426 712, IR 437 626, IR 480 105 en IR 480708, alsmede van ieder met deze merken overeenstemmend teken, voor of in verband met de waren waarvoor de merken van Puma zijn ingeschreven, dan wel soortgelijke en/of niet soortgelijke waren , dan wel ieder ander gebruik, te staken en gestaakt te houden
b. Rico Sport beveelt met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de auteursrechten welke Puma kan doen gelden op de Avanti schoenen te staken en gestaakt te houden;

e. Rico Sport beveelt binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Puma schriftelijk opgave te doen van - kort samengevat - de naam en het adres van haar afnemers, het aantal geleverde inbreukmakende producten, de bij haar nog aanwezige voorraden inbreukmakende producten, de totale hoeveelheid verkochte inbreuk makende producten, en de met de inbreukmakende producten door haar behaalde omzet en winst ;

d. Rico Sport beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis haar afnemers te verzoeken alle inbreukmakende producten aan haar te retourneren;

e. Rico beveelt binnen veertien dagen na dit vonnis de gehele voorraad inbreukmakende producten ter vernietiging af te geven;

f. bepaalt dat Rico Sport bij niet tijdige nakoming van de gegeven bevelen een dwangsom verbeurt;

g. Rico Sport beveelt binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis aan Puma een voorschot op de schadevergoeding ter zake van door Puma gemaakte buitengerechtelijke kosten te betalen van €718.460,61;

h, Rico Sport veroordeelt om aan Puma te betalen het bedrag van de door Puma geleden schade, dan wel de door Rico Sport genoten winst, verminderd met het onder g gevorderde voorschot op de schadevergoeding, genoemde bedragen nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

i. Rico Sport veroordeelt in de kosten van de procedure.
2.2. Puma legt het volgende aan haar vorderingen ten grondslag.

Puma is houdster van de internationale merkregistraties IR 426712 (Puma Formstrip), IR 437 626 (het woord Puma), IR 480 105 (de springende Puma) en IR 480708 (een combinatie van het woord Puma en de springende Puma). In deze registraties is de Benelux aangewezen als land waarvoor bescherming is gevraagd en verkregen en is de Nice classificatie (onder andere) nr. 25 (schoenen, waaronder sportschoenen en vrijetijdsschoenen). Rico Sport verhandelt in Nederland schoenen, waarbij zij gebruik maakt van de merken van Puma, althans van daarmee overeenstemmende tekens, een en ander als bedoeld in artikel 13A lid I aanhef en onder a, althans b, c en/of d, respectievelijk 13 A lid 2 aanhef en onder b, c en/of d BMW. Daardoor ontstaat gevaar voor verwarring bij het in aanmerking komende publiek. Het betreft producten die de originele schoenen en verpakkingen van Puma zodanig secuur nabootsen dat het verschil tussen de originele schoenen en de namaak schoenen voor een leek niet eenvoudig is te zien. Met het gebruik door Rico van de merken van Puma, althans van daarmee overeenstemmende tekens teneinde de namaak schoenen in het economisch verkeer te brengen, maakt Rico Sport inbreuk op de door Puma gehouden en geëxploiteerde merkrechten. Ook met het gebruik van de merken van Puma op de verpakkingen van de namaak schoenen maakt Rico Sport inbreuk op de merkrechten van Puma. Rico Sport maakt zich tevens schuldig aan slaafse nabootsing en maakt inbreuk op de aan Puma toekomende auteursrechten op het schoenmodel Puma Avanti. Dit schoenmodel heeft een eigen oorspronkelijk karakter en draagt het persoonlijk stempel van de maker. Door de onrechtmatige handelwijze van Rico Sport lijdt Puma aanzienlijke schade. Rico Sport biedt de namaak schoenen tegen lagere prijzen aan, waardoor het handelsdebiet van Puma terugloopt, hetgeen resulteert in aanzienlijke vermogensschade. Puma lijdt daarnaast schade als gevolg van aantasting van de exclusiviteit van de door haar gevoerde schoenen lijn, alsmede door verwatering van haar merkrechten. Voorts bestaat de schade uit de opsporings- en buitengerechtelijke kosten ten behoeve van de beëindiging van de inbreuk. Ten einde bewijs te vergaren en om de namaakproducten uit het economisch verkeer te halen, heeft Puma twee door Rico Sport aan Sport Voswinkel GmbH & Co KG verkochte partijen schoenen gekocht van Voswinkel GmbH & Co KG. Enkele paren van deze door Rico Sport geleverde schoenen waren overigens origineel.

2.3. Rico Sport voert het volgende verweer. Rico Sport is een groothandel in sportartikelen en heeft in het begin van 2003 meerdere aanbiedingen gedaan aan Voswinkel GmbH. & Co KG te Dortmund in Duitsland

met betrekking tot de levering van diverse modellen Puma Avanti sportschoenen. Dit heeft geresulteerd in een drietal opdrachten van Voswinkel GmbH & Co KG aan Rico Sport op basis waarvan achtereenvolgens 1.083 paar, 1.783 paar en 9.848 paar Puma Avanti schoenen aan Voswinkel werden geleverd. Na ontvangst van de opdracht van Voswinkel GmbH & Co KG is Rico Sport de benodigde Avanti schoenen elders gaan inkopen. Met de eerste partij schoenen van 1.083 hebben zich geen problemen voorgedaan. De tweede partij van 1.783 paar schoenen werd door Rico Sport ingekocht bij de Engelse vennootschap Chathold Limited, gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk. De derde partij schoenen werd door Rico Sport ingekocht bij Esport Riambert S.A., een groothandel in sportartikelen, gevestigd in Andorra. Bij het sluiten van de overeenkomsten met Chathold Limited en Esports Riambert ging Rico Sport ervan uit en mocht zij ook ervan uitgaan dat op basis van deze overeenkomsten originele schoenen aan haar zouden worden geleverd. De door Rico Sport met Chathold Limited en Esports Riambert overeengekomen prijs per paar geven geen reden om te veronderstellen dat er met de betreffende schoenen mogelijk iets niet in de haak zou kunnen zijn. Met eerder door Esports Riambert aan Rico Sport geleverde partijen schoenen hebben zich nooit problemen voorgedaan. Pas nadat Rico Sport de schoenen aan Voswinkel GmbH & Co KG had verkocht, is zij deze zelf gaan inkopen. Rico Sport heeft de schoenen derhalve niet op voorraad gehouden om deze te verkopen. Rico Sport heeft slechts de aantallen gecontroleerd en vervolgens de schoenen onmiddellijk doorgeleverd aan Voswinkel GmbH & Co KG. Door Rico Sport is evenmin gebruik gemaakt van aan Puma toekomende merken door het in de handel brengen van schoenen onder dit merk. Rico Sport heeft de betreffende schoenen immers niet in het Beneluxgebied in de handel gebracht. Zij heeft de schoenen geïmporteerd vanuit Engeland en Andorra en vervolgens geëxporteerd naar Duitsland. Indien er inderdaad sprake is van namaak schoenen, kan er in zoverre dus sprake zijn van een handelen in strijd met het aan Puma toekomende merkrecht. In dat geval is Rico Sport evenwel van oordeel dat dit gebruik niet te kwader trouw is geweest en aan Rico Sport niet kan worden toegekend. Om die reden bestaat er geen aanleiding om Rico Sport te veroordelen tot het betalen van enigerlei schadevergoeding. Rico Sport heeft de door Chathold Limited en Esports Riambert geleverde partijen schoenen met name gecontroleerd op aantallen en veel minder op de vraag of de schoenen origineel waren. Rico Sport had immers reeds vaker zaken gedaan met Chathold Limited en Esports Riambert zonder dat dit ooit problemen had opgeleverd. Indien daadwerkelijk sprake is van namaak schoenen, zijn deze zo secuur nagemaakt dat het verschil tussen de namaak schoenen en de echte schoenen niet eenvoudig is vast te stellen. Eerst bij een diepgaand onderzoek komen verschillen aan het licht. Voor het doen van een dergelijk onderzoek bestond voor Rico Sport geen enkele aanleiding.

Rico Sport heeft geen inbreuk gemaakt op aan Puma toekomende auteursrechten op de Puma schoenen. Naar de mening van Rico Sport is er geen sprake van een werk als bedoeld in de Auteurswet en zo dit wel het geval mocht zijn, geldt dat Rico Sport niets openbaar heeft gemaakt of heeft veelevoudigd. Puma stelt onder meer dat zij schade lijdt omdat Rico Sport de namaakproducten tegen lagere prijzen aanbiedt. Dit is onjuist. De door Rico Sport aan Voswinkel GmbH & Co KG in rekening gebrachte prijzen zijn zonder meer als normaal aan te merken. Rico Sport betwist dat zij aansprakelijk is voor de door Puma gestelde schade bestaande uit opsporings en buitengerechtigde kosten ten behoeve van de beëindiging van de inbreuk. Puma kan het door haar betaalde bedrag voor 1.083 paar schoenen niet als schade van Rico Sport claimen reeds omdat met deze schoenen niets aan de hand was. Het betrof originele Puma schoenen, zodat er voor Puma geen enkele noodzaak bestond om deze schoenen van Voswinkel GmbH & Co KG te kopen. Bovendien kon Puma deze schoenen opnieuw verkopen. Ook de door Puma met betrekking tot de partij van 1.783 paar schoenen en de partij van 9.893 paar schoenen gevorderde schadevergoeding dient te worden afgewezen. Allereerst ontgaat het Rico Sport waarom Puma teneinde bewijs te vergaren en om de namaakproducten uit de handel te nemen genoodzaakt was de schoenen van Voswinkel GmbH & Co KG te kopen. Puma had immers de betreffende schoenen in beslag kunnen nemen. In het kader van de schadebeperkingsplicht ten opzichte van Rico Sport was Puma gehouden de schade zo laag mogelijk te houden. Door de schoenen te kopen in plaats van hierop beslag te leggen, heeft Puma niet aan de op haar rustende schadebeperkingsplicht voldaan. De door Puma in de inleidende dagvaarding genoemde informatie is reeds in voldoende mate aan Puma verstrekt.

3. het toepasselijke recht en de bevoegdheid van de rechtbank 's-Hertogenbosch

Op 1 september 2006 is het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) in werking getreden. Dit verdrag vervangt onder meer het Beneluxverdrag inzake de warenmerken en de Benelux Merkenwet. Gelet op de overgangsrechtelijke bepalingen van genoemd verdrag (artikel 5.2 BVIE) dient het onderhavige geschil, voor zover dit betrekking heeft op merkenrecht, te worden beoordeeld overeenkomstig de bepalingen van dit verdrag.

De rechtbank overweegt op de voet van artikel 4.6. lid 3 BVIE, voorheen artikel 37 B BMW, ambtshalve dat zij bevoegd is, ook voor zover dit het merkrecht betreft, van het onderhavige geschil kennis te nemen nu gedaagde in de hoofdzaak, Rico Sport, is gevestigd in het arrondissement 's-Hertogenbosch.

4. de beoordeling in de hoofdzaak

4.1. Rico Sport heeft in het licht van hetgeen Puma heeft gesteld omtrent de in het geding zijnde namaak-schoenen en de verschillen - in de kwaliteit van het stiksel, de security tag, de Puma afbeelding en het label waarop onder meer de schoenmaat is vermeld - met de originele Puma Avanti schoenen, onvoldoende gemotiveerd weersproken dat de door haar aan Voswinkel

GmbH & Co KG geleverde partijen schoenen groten-deel s bestonden uit namaakschoenen. Rico Sport heeft niet weersproken dat zij deze partijen namaak Puma Avanti schoenen heeft geïmporteerd uit Engeland en Andorra en vervolgens heeft geëxporteerd naar Duitsland en dat zij voor het gebruik van de merken van Puma op deze schoenen geen toestemming had van Puma. Nu derhalve vast staat dat Rico Sport de merken van Puma zonder toestemming van Puma in het economisch verkeer heeft gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor deze merken zijn ingeschreven is het door Puma onder a. gevorderde bevel om het inbreukmakend gebruik van deze merken te staken toewijsbaar. Bij de beoordeling van genoemde vordering is niet relevant of Rico Sport wist of had behoren te weten dat er sprake was van namaakschoenen. Het verweer van Rico Sport dat zij de betreffende partijen namaak schoenen slechts heeft geïmporteerd vanuit Engeland en Andorra en deze vervolgens heeft geëxporteerd naar Duitsland faalt. Immers, van gebruik in het economisch verkeer van een merk of teken in de zin van artikel 2.20 BVIE (voorheen artikel 13 A BMW) is reeds sprake wanneer het zich bedienen van merk of teken plaatsvindt in het kader van een bedrijf, van een beroep of van enige andere niet in de particuliere sfeer verrichte activiteit, waarmee economisch voordeel wordt beoogd (BenGH 9 juli 1984). Het met winst oogmerk importeren en vervolgens exporteren door Rico Sport van namaak-schoenen waarop de merken van Puma zijn aangebracht voldoet aan deze criteria.

4.2. Voor zover Puma haar vorderingen baseert op artikel 2.20 lid I aanhef en onder c en/of d BVIE (voorheen artikel 13 A lid I aanhef en onder c en/of d BMW) zijn deze niet toewijsbaar nu niet is gesteld of gebleken dat Rico Sport de merken van Puma anders heeft gebruikt dan voor dezelfde waren als die waarvoor de merken van Puma zijn ingeschreven.

4.3. Ook indien de Puma Avanti schoenen auteursrechtelijk zijn beschermd, hetgeen Rico Sport betwist, dient het onder b door Puma gevorderde bevel elke inbreuk op de auteursrechten welke Puma kan doen gelden op de Puma Avanti schoenen te staken en gestaakt te houden te worden afgewezen, nu van openbaarmaking en/of veelevoudiging door Rico Sport in de zin van de Auteurswet 1912 geen sprake is geweest. Niet gesteld of gebleken is dat Rico Sport de inbreukmakende schoenen zelf heeft vervaardigd. Het louter importeren uit Engeland en Andorra en het doorleveren aan een groothandel in Duitsland van de namaakschoenen geldt niet als openbaarmaking in voormelde zin. Van openbaarmaking is eerst sprake bij verspreiding van het betreffende product onder een breder publiek en ook dat is niet gesteld of gebleken. Aan Rico Sport kan voorts geen slaafse nabootsing worden verweten omdat, zoals hiervoor reeds is overwogen, niet is gesteld of gebleken dat zij de inbreukmakende schoenen zelf heeft vervaardigd of heeft doen vervaardigen. Weliswaar kan het enkele verhandelen van slaafs nagebootste artikelen onder omstandigheden anderszins als onrechtmatig jegens de houder van enig intellectueel eigendomsrecht op het originele product worden aan-

gemerkt, doch dergelijke omstandigheden zijn in casu niet gesteld of gebleken.

4.4. Rico Sport is in beginsel gehouden tot vergoeding van de schade die Puma heeft geleden als gevolg van de door Rico Sport gemaakte inbreuk op de aan Puma toekomende merkrechten. Voor de beoordeling van de door Puma ingestelde vordering tot schadevergoeding is niet van belang of Rico Sport bewust inbreuk heeft gemaakt op de aan Puma toekomende merkrechten. Puma vordert onder meer een bedrag van €718.460,61 terzake van opsporings- en buitengerechtigde kosten ten behoeve van de beëindiging van de inbreuk op haar merkrechten. Deze kosten, bestaande uit de door Puma aan Voswinkel GmbH & Co KG betaalde aankoopbedragen voor de door Rico Sport aan Voswinkel GmbH & Co KG verkochte en geleverde schoenen, zijn evenwel niet toewijsbaar. Niet is komen vast te staan dat aankoop door Puma van de betreffende partijen schoenen noodzakelijk was om de inbreuk op haar merkrechten te beëindigen en/of om de herkomst van de inbreukmakende schoenen vast te stellen. Puma heeft niet, althans onvoldoende weersproken dat zij een zelfde resultaat had kunnen bereiken, bijvoorbeeld door beslag op de schoenen te leggen toen deze zich bij Rico Sport in Nederland bevonden of door sekwestratie van de door Rico Sport aan Voswinkel GmbH & Co KG geleverde schoenen. Door geen gebruik te maken van voormelde mogelijkheden, heeft Puma gehandeld in strijd met de op haar rustende plicht haar schade zoveel mogelijk te beperken. Van een terugloop van het handelsdebiet van Puma of van aantasting van de exclusiviteit van de door Puma gevoerde schoenenlijn als gevolg van de door Rico Sport gemaakte inbreuk op de merkrechten van Puma kan in het onderhavige geval geen sprake zijn, nu de onderhavige namaak schoenen en het publiek niet hebben bereikt, maar door Puma aan Voswinkel GmbH & Co KG zijn gekocht. Ook de op voormelde gronden gevorderde schade is derhalve niet toewijsbaar.

4.5. De door Puma onder c. gevorderde opgave zal worden afgewezen nu Puma geen belang meer heeft bij deze vordering. Rico Sport heeft haar afnemer van de betreffende partijenschoenen, Voswinkel GmbH & Co KG, alsmede de aantallen geleverde schoenen reeds aan Puma bekend gemaakt. Niet gesteld of gebleken is dat Rico Sport inbreukmakende schoenen aan andere afnemers heeft verkocht en geleverd of dat zij nog inbreukmakende schoenen in voorraad heeft. Puma heeft niet betwist dat Rico Sport pas partijen schoenen in Engeland en Andorra heeft ingekocht nadat Voswinkel GmbH & Co KG bestellingen bij haar had geplaatst en dat zij deze partijen volledig aan Voswinkel GmbH & Co KG heeft doorgeleverd. Om dezelfde reden zal ook het door Puma onder d en e gevorderde worden afgewezen.

4.6. De door Puma gevorderde winstafdracht is niet toewijsbaar nu van kwade trouw aan de zijde van Rico Sport niet is gebleken. Puma heeft ter adstructie van haar stelling dat Rico Sport wist, althans had kunnen of moeten weten dat sprake was van namaak schoenen slechts gewezen op de verschillen tussen de originele

Puma schoenen en de onderhavige namaak schoenen. Puma heeft evenwel niet betwist dat de verschillen tussen de onderhavige namaak Puma Avanti schoenen en de originele Puma Avanti schoenen voor een leek zeer moeilijk zijn vast te stellen. Het is dan ook aannemelijk dat de heer [X], directeur van Rico Sport, een bedrijf dat mede doch zeker niet uitsluitend handelt in sportschoenen, bij controle van de aan Rico Sport vanuit Engeland en Andorra geleverde schoenen geen reden had te veronderstellen dat geen originele Puma Avanti schoenen maar namaak schoenen waren geleverd. Dit geldt temeer nu als onweersproken vast staat dat Rico Sport eerder partijen Puma schoenen van Esports Riambert te Andorra had betrokken en dat zich daarbij nooit problemen hadden voorgedaan.

4.7. De door Puma onder f. gevorderde dwangsom zal worden afgewezen nu van schuld of kwade trouw aan de zijde van Rico Sport niet is gebleken en er derhalve geen reden is te veronderstellen dat Rico Sport zich niet vrijwillig aan het toe te wijzen bevel zal houden. 4.8. Nu partijen over en weer op punten in het ongelijk zijn gesteld, zullen de proceskosten tussen hen worden gecompenseerd als na te melden.

5. het geschil en de beoordeling in de vrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 041197

5.1. Rico Sport vordert - samengevat - dat Esports Riambert en Chathold worden veroordeeld om aan Rico Sport te betalen al hetgeen, althans Esports Riambert 84 % van hetgeen en Chathold 16% van hetgeen, waartoe Rico Sport in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, met veroordeling van Esports Riambert en Chathold in de kosten van de vrijwaring.

5.2. Tegen het niet verschenen Chathold is verstek verleend.

5.3. Nu Rico Sport in de hoofdzaak niet wordt veroordeeld tot betaling van enig bedrag aan Puma, bestaat evenmin aanleiding voor een veroordeling van Esports Riambert en/of Chathold als gedaagden in vrijwaring tot betaling van enig bedrag aan Rico Sport.

5.4. De rechtbank ziet evenwel in het feit dat Rico Sport met goede redenen Esports Riambert en Chathold in vrijwaring heeft opgeroepen - immers, als onweersproken staat vast dat de volgens Puma inbreukmakende sportschoenen waar het in de hoofdzaak om ging van Esports Riambert en Chathold afkomstig waren - aanleiding om de kosten van de procedure in vrijwaring tussen partijen te compenseren als na te melden.

6. het geschil en de beoordeling in de ondervrijwaringzaak met rolnummer HA ZA 04-2233

6.1. Esports Riambert vordert - samengevat - dat Sport Street wordt veroordeeld tot hetgeen waartoe Esports Riambert veroordeeld mocht worden jegens Rico Sport, met inbegrip van de kostenveroordeling en de kosten van het geding in de vrijwaring en in de ondervrijwaring.

6.2. Sport Street heeft verweer gevoerd tegen de vordering.

6.3. Nu Esports Riambert in de door Rico Sport tegen haar gevoerde vrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 04-1197 niet wordt veroordeeld tot betaling van enig bedrag aan Rico Sport of tot enige andere prestatie, bestaat evenmin aanleiding voor enige veroordeling

van Sport Street als gedaagde in ondervrijwaring.6.4 . De rechtbank ziet evenwel in het feit dat Esports Riambert met goede redenen Sport Street in ondervrijwaring heeft opgeroepen - immers, als niet, althans onvoldoende weersproken staat vast dat een gedeelte van de inbreukmakende sportschoenen waar het inde hoofdzaak en in de vrijwaringszaak tegen Esports Riambert om ging van Sport Street afkomstig waren - aanleiding om de kosten van de procedure in ondervrijwaring tussen partijen te compenseren als na te melden.

7. het geschil en de beoordeling in de onder-ondervrijwaringszaak met rolnummer HAZA 05-833

7.1. Sport Street vordert - samengevat - dat Eliora wordt veroordeeld tot hetgeen waartoe Sport Street veroordeeld c.q. gehouden mocht worden jegens Esports Riambert, met inbegrip van de kostenveroordeling in de hoofdzaak en de kosten in het geding in de diverse vrijwaringsprocedures.

7.2. De procureur van Eliora heeft zich aan de zaak onttrokken. Voor Eliora heeft zich geen andere procureur gesteld.

7.3. Nu Sport Street in de door Esports Riambert tegen haar gevoerde ondervrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 04-2233 niet wordt veroordeeld tot betaling van enig bedrag aan Esports Riambert of tot enige andere prestatie, bestaat evenmin aanleiding voor enige veroordeling van Eliora als gedaagde in ondervrijwaring.

7.4. De rechtbank ziet evenwel in het feit dat Sport Street met goede redenen Eliora in ondervrijwaring heeft opgeroepen - immers, als niet weersproken staat vast dat een gedeelte van de volgens Puma inbreukmakende sportschoenen waar het in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaken tegen Esports Riambert en Sport Street om ging van Eliora afkomstig waren - aanleiding om de kosten van de procedure in onder-ondervrijwaring tussen partijen te compenseren als na te melden.

De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak onder rolnummer HA ZA 03-1705 beveelt Rico Sport met onmiddellijke ingang elk inbreukmakend gebruik van de merken geregistreerd onder de nummers IR 42671 2, IR 437 626, IR 480 105 en IR 480708 alsmede van ieder met deze merken overeenstemmend teken, voor of in verband met de waren waarvoor de merken van Puma zijn ingeschreven te staken en gestaakt te houden; verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde; compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat partijen ieder de eigen kosten dragen ;

in de vrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 04-1197

wijst de vordering af;

compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;

in de ondervrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 04-2233

wijst de vordering af;

compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat partijen ieder hun eigen kosten dragen;

in de onder-ondervrijwaringszaak onder rolnummer HA ZA 05-833

wijst de vordering af;

compenseert de proceskosten tussen partijen aldus, dat partijen ieder hun eigen kosten dragen.