

Hof Den Haag, 17 april 2008, 17 april 2008



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Bewijs vervalsingen

Het hof gaat het er dan ook van uit dat de door Nike onderzochte blauwe (op de foto's afgebeelde) sweatshirts met artikelnummers 163456 en 129356 vervalsingen zijn.

Elk van de drie genoemde genoemde redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van het CNC-label en een niet bij een sweatshirt behorend artikelnummer) is overigens naar het oordeel van het hof ook op zichzelf voldoende reden om dit aan te nemen.

Bewijs leveringen door Rico

Ook als het hof de verklaringen van Seitz buiten beschouwing laat, acht het de resterende stukken voldoende om aan te nemen Rico de vervalste Sweatshirts, althans de vervalste sweatshirts met artikelnummer 129 356 aan Rico GmbH heeft geleverd en acht het de betwisting van Rico, in het licht daarvan, onvoldoende onderbouwd

Ter ondersteuning van haar betwisting van de stelling van Nike dat Rico de vervalste Sweatshirts heeft geleverd, heeft Rico de inhoud van de verklaringen van Seitz betwist. Voorts heeft zij betwist dat haar factuur aan Rico GmbH d.d. 23 september 2000 betrekking had op de vervalste sweatshirts omdat deze van na 1 september 2000 dateert. Nu het gebruikelijk is dat een factuur na levering wordt gezonden, uit de overige als productie 6 in eerste aanleg overgelegde facturen valt af te leiden dat dit in de relatie tussen Rico en Rico GmbH vaker gebeurde (ook die facturen hebben betrekking op daaraan voorafgaande leveranties), op de factuur vermeld is dat tot september 2000 250.000,- DEM betaald is en op bij de facturen behorende "packinglists" de kennelijk van een fax afkomstige datum "20/07/2000" voorkomt, gaat het hof aan die betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij. De inhoud en authenticiteit van voormelde stukken wordt door Rico overigens niet betwist. Ook als het hof de verklaringen van Seitz buiten beschouwing laat, acht het de resterende stukken voldoende om aan te nemen Rico de vervalste Sweatshirts, althans de vervalste sweatshirts

met artikelnummer 129 356 aan Rico GmbH heeft geleverd en acht het de betwisting van Rico, in het licht daarvan, onvoldoende onderbouwd.

Geen rechtsverwerking door 5 jaar stilzitten voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende

Rico heeft gesteld dat de vordering van Nike in strijd is met de redelijkheid en billijkheid omdat de inleidende dagvaarding dateert van 15 augustus 2005, derhalve bijna vijf jaar na de inbeslagneming bij Rico GmbH en twee jaar nadat Rico GmbH Nike had laten weten dat de vervalste kleding door Rico was geleverd. Zij beroept zich kennelijk op rechtsverwerking. Nog daargelaten dat Rico niet stelt dat het uitoefenen door Nike van haar rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Bijzondere omstandigheden die een geslaagd beroep op rechtsverwerking rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken

Verbod van inbreuk op merkrechten

Geen verbod gebruik van het merk, wel verbod van inbreuk op de Nike merken

Voor toewijzing van het inbreukverbod kan in het midden blijven of Rico een verwijt treft, nu schuld daarvoor geen vereiste is. Mede in aanmerking nemende dat het ook gaat om inbreuk op Gemeenschapsmerken en gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie van 14 december 2006, C-316/0S inzake Nokia/Wärdell, zal het hof het inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom (als beperkt in het dictum) toewijzen. Het hof ziet, de belangen over en weer afwegende, onvoldoende reden Rico te verbieden gebruik van de merken van Nike te maken, tenzij zij bewijst dat Nike daarvoor toestemming heeft verleend, daar dit Rico te zeer zou beperken in de uitoefening van haar bedrijf en op haar, gelet op de dwangsom, een onevenredig bewijsrisico zou leggen. Zij zal Rico verbieden inbreuk op de Nike merken te maken.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Den Haag, 17 april 2008

(A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur)

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Rolnummer : 06/1475

Rolnummer rechtbank : OS/2653

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 17 april 2008

inzake

de vennootschap naar vreemd recht

NIKE INTERNATIONAL LIMITED,

gevestigd te Beaverton, Oregon, Verenigde staten van Amerika,

appellante,

hierna te noemen: Nike,

advocaat: mr. M. Schut te Amsterdam,
procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
tegen
RICO SPORT B.V.,
gevestigd te Bakel, gemeente Gemert-Bakel,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Rico,
advocaat: mr. A.M.H.C. Coppens te Deurne,
procureur: mr. P.J.L.J. Duijsens.

Het geding

Bij exploit van 8 september 2006 is Nike in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 14 juni 2006.

Nike heeft bij memorie van grieven drie grieven tegen het vonnis aangevoerd. Rico heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde advocaten, bij welke gelegenheid door Nike nog producties (23 tot en met 35) zijn overgelegd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.3 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. Nike verwijt Rico in 2000 inbreuk te hebben gemaakt op haar merkrechten uit hoofde van diverse Benelux- en Gemeenschapsmerken van Nike. Zij stelt daartoe

- dat op 1 september 2000 door de politie te Bremerhaven een doorzoeking is gedaan in het pand van Rico Sport GmbH - hierna Rico GmbH -, waarbij kledingstukken, waaronder sweatshirts met Nike-merken zijn aangetroffen en in beslaggenomen,
- dat een aantal van de in beslaggenomen sweatshirts vervalsingen waren en
- dat deze vervalste sweatshirts waren geleverd door Rico.

Nike vordert, na vermindering van eis, een inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom en veroordeling van Rico in de kosten.

3. De rechtbank heeft het gevorderde afgewezen overwegende dat Nike de door haar gestelde grondslagen van haar vordering onvoldoende heeft onderbouwd. Zij heeft in dat verband overwogen dat uit de door Nike overgelegde stukken niet valt af te leiden

1. door welke instantie bij Rico GmbH huiszoeking is gedaan;
 2. wat daar nu precies is aangetroffen en/of in beslag genomen;
 3. wat de "monsters" zijn die uit de in beslag genomen goederen zijn gehaald;
 4. welke van die monsters als valse artikelen zijn te beschouwen;
 5. waarom dan ook de rest van de betreffende artikelen vals zou zijn;
 6. waarom nu juist de betreffende monsters, laat staan andere valse artikelen door Rico geleverd zouden zijn.
4. De grieven richten zich tegen afwijzing van het gevorderde en de daarvoor gegeven motivering.
5. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft mr. Coppens namens Rico medegedeeld dat zij de stellingen

van Nike waaromtrent in voormelde punten 1 tot en met 3 en 5 door de rechtbank (naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende beantwoorde) vragen worden gesteld niet betwist (hetgeen overigens ook in eerste aanleg niet het geval was), althans beantwoording van die vragen niet relevant acht. Dit brengt mee dat er in deze procedure van kan worden uitgegaan dat tijdens een doorzoeking door de politie te Bremerhaven bij Rico GmbH kledingstukken voorzien van Nike-merken zijn aangetroffen en in beslag genomen, waaronder 178 sweatshirts, en dat aan Nike exemplaren uit deze in beslaggenomen partij Sweatshirts (en een aantal andere in beslaggenomen kledingstukken) ter beschikking zijn gesteld. Wel betwist worden de stellingen van Nike dat A. van Rico GmbH afkomstige (aldaar in beslaggenomen) sweatshirts vervalst waren,

B. de vervalste sweatshirts aan Rico Sport GmbH zijn geleverd door Rico.

Ad A. Vaststelling en herkomst vervalsingen

6. Nike stelt dat aan haar door de politie, uit de in beslaggenomen partij afkomstige, blauwe sweatshirts met artikelnummers 129 356 en 163 546 ter beschikking zijn gesteld en dat deze vervalsingen zijn gebleken. Zij stelt daartoe dat

1. deze sweatshirts een kleurcode (050 en 011) hebben die door Nike niet wordt gebruikt voor de betreffende (blauwe/obsidian) kleur;
2. de care & content labels niet zijn ingenaaid op de door Nike daarvoor vastgestelde plaats;
3. de style numbers of artikelnummers 129 356 en 163 546 door Nike niet worden gebruikt voor sweatshirts maar voor T-shirts.

Rico betwist 1.) dat de onderzochte sweatshirts vervalsingen zijn en 2.) dat deze afkomstig zijn van (de op 1 september 2000 in beslaggenomen partij bij) Rico GmbH.

7. Nike heeft foto's van twee blauwe sweatshirts met artikelnummers 129 356 en 163 546 (productie 4 in eerste aanleg en productie 25 in hoger beroep), verklaringen van T. Fadrhonc, directeur brand protection van Nike European Netherlands B.V. d.d. 22 augustus 2005 (productie 5 in eerste aanleg), van de Duitse advocaat van Nike, O.R. Marschollek d.d. 15 februari 2008 (productie 25 in hoger beroep) en van T. Klingelhöfer-Oskam, manager bij Nike d.d. 21 februari 2008 (productie 26 in hoger beroep), de CNC (Care & Content) label placement instruction van Nike (productie 16 in hoger beroep) en een bill of materials betreffende de style numbers 163546 en 129356 van Nike (productie 17 in hoger beroep) overgelegd.

Uit voormelde verklaringen en de bill of materials valt af te leiden dat de desbetreffende style numbers/artikelnummers betrekking hebben op T-shirts (embroidered Tee). Uit de foto's, de verklaringen en de CNC label instruction valt af te leiden dat het CNC label bij (een van) de sweatshirts op de foto's, in strijd met de instructions onder de rechter- in plaats van de linkermouw geplaatst is. Tenslotte blijkt uit de verklaringen dat de onderzochte sweatshirts een kleurcode hebben die Nike niet voor de kleur blauw gebruikt. Dit alles heeft Rico niet gemotiveerd betwist. Zij stelt uit-

sluitend dat geen sprake is van een onpartijdig onderzoek, nu het onderzoek door Nike zelf (en haar advocaat, hof) is uitgevoerd. Gelet op hetgeen door Nike is aangevoerd, acht het hof deze betwisting onvoldoende. Rico heeft niet aangevoerd dat de inhoud van de genoemde verklaringen en stukken onjuist/onwaar is. Dat deze afkomstig zijn van medewerkers van Nike en het onderzoek in zoverre niet onafhankelijk was, wil nog niet zeggen dat die verklaringen en/of stukken vals zouden zijn.

Het hof gaat het er dan ook van uit dat de door Nike onderzochte blauwe (op de foto's afgebeelde) sweatshirts met artikelnummers 163456 en 129356 vervalsingen zijn. Elk van de drie genoemde genoemde redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van het CNC-label en een niet bij een sweatshirt behorend artikelnummer) is overigens naar het oordeel van het hof ook op zichzelf voldoende reden om dit aan te nemen.

8. Rico heeft (voor het eerst in hoger beroep) betwist dat de door Nike onderzochte en op de overgelegde foto's getoonde sweatshirts in beslagenomen zijn bij en afkomstig zijn van Rico GmbH. In zoverre heeft zij de juistheid van voormelde verklaring van Fadrhonc betwist. Ter onderbouwing van haar betwisting heeft Rico gesteld dat in die verklaring is vermeld dat (van de door de politie aan Nike ter beschikking gestelde kledingstukken) uitsluitend de sweatshirts met de artikelnummers 129 356 en 163 546 vervalsingen zijn en dat "*samples of the afore-mentioned "NIKE" textiles were examined (...) several times in 2001 and in 2002*" terwijl Nike in een brief aan de politie Bremerhaven van 14 december 2000 (productie 8 in hoger beroep) schrijft dat *alle* monsters vervalsingen zijn en Nike bij deze brief de ontvangen monsters terugzendt aan de politie met het verzoek deze te zijner tijd te vernietigen. Voorts stelt Rico dat uit de brief van de politie Bremerhaven aan Nike van 19 december 2000 (productie 9 in hoger beroep) blijkt dat door Nike aan de politie naast de (negen) in september 2000 aan Nike gezonden kledingstukken nog vier T-shirts en één sweatshirt werden (terug)gezonden, waarbij werd vermeld dat het wat betreft het sweatshirt en één T-shirt ging om (door Nike) gekochte test aankopen. Tenslotte stelt Rico dat onduidelijk is hoeveel kledingstukken door de politie aan Nike zijn verzonden en door Nike zijn onderzocht, nu in verschillende stukken verschillende aantallen worden genoemd.

Bij pleidooi in hoger beroep heeft Nike hieromtrent een nadere, met stukken onderbouwde, uiteenzetting gegeven, die op het volgende neerkomt.

1. Een dealer van Nike heeft in augustus 2000 in de winkel van Rico GmbH in Bremerhaven (onder meer) een sweatshirt met artikelnummer 163 546 gekocht, die een vervalsing bleek te zijn om de hiervoor aangegeven redenen (een niet door Nike gebruikte kleurcode, verkeerde plaats van het CNC-label en een niet bij een sweatshirt behorend artikelnummer). Nike verwijst naar de, als productie 23 in hoger beroep overgelegde, uit het Duitse straf dossier tegen Rico sport GmbH afkomstige, notitie van hoofdcommissaris Magnus d.d. 24

augustus 2000 en de brief van 25 augustus van B. Buschman van Nike Hamburg (met als bijlage een rekening van de aankoop van "1 sweat") aan politie Bremerhaven.

2. Op 1 september 2000 worden bij Rico GmbH 178 Sweatshirts (waarvan 126 met artikelnummer 129 356 en 49 met artikelnummer 163 546), 24 T-shirts en 6 jacks in beslag genomen; Nike verwijst naar het als productie 3 in eerste aanleg overgelegde "Durchsuchungsprotokoll" en "Durchsuchungsbericht" d.d. 1 september 2000.

3. Op 4 september 2000 zendt de politie aan Nike negen kledingstukken van de in beslaggenomen partij, waaronder drie sweatshirts met artikelnummer 129 356 en twee sweatshirts met artikelnummer 163 546, welke door Nike bij brief van 14 december 2000 worden teruggezonden, tezamen met onder meer het in augustus 2000 aangekochte sweatshirt. Nike verwijst naar de als productie 8 en 9 in hoger beroep overgelegde brief van E. Rütch van Nike aan de politie Bremerhaven van 14 december 2000 en de notitie van Magnus d.d. 19 december 2000.

4. In het kader van een civiele procedure van Nike tegen Rico GmbH heeft de Duitse advocaat van Nike, D.R.Marscholke bij brief van 24 augustus 2001 aan Staatsanwaltschaft Bremen verzocht om toezending van monsters van de op 1 september 2000 (in de brief is vermeld 01.09.2001, maar dat is, onder meer gelet op de datum van de brief, kennelijk een vergissing) bij Rieo Sport gmbh "sichergestelde" Nike Sweatshirts (en andere kledingstukken), waarna hem door de politie bij brief van 9 oktober 2001 vijf kledingstukken (een T-shirt, een jack en drie sweatshirts, waarvan één met artikelnummer 129 356 en één met artikelnummer 163 546 worden toegezonden. Nike verwijst naar de als productie 24 in hoger beroep overgelegde brief van Marcholke aan Staatsanwaltschaft Bremen van 24 augustus 2001 en de brief van de politie Bremerhaven aan Marscholke van 9 oktober 2001.

5. In daaropvolgende onderzoeken door Marcholke en Klingelhöfer- askam van de monsters wordt wederom vastgesteld dat de sweatshirts met artikelnummers 129 356 en 163 546, om de eerder vermelde redenen, vervalsingen zijn, waarbij Marscholke de in het geding gebrachte foto's van de onderhavige blauwe sweatshirts heeft gemaakt en waarna de (vijf van de politie in oktober 2001 ontvangen) kledingstukken bij brief van 11 juli 2002 van Marcholke aan Staatsanwaltschaft Bremen worden teruggezonden. Nike verwijst naar de als producties 25 en 26 in hoger beroep overgelegde brief van Marcholke aan Staatsanwaltschaft Bremen van 11 juli 2002 en voormelde verklaringen van Marcholke en Klingelhöfer- askam.

Het hof is van oordeel dat de juistheid van voormelde stellingen valt af te leiden uit de vermelde producties. Nu de inhoud en de authenticiteit van die producties niet is bestreden, neemt het hof als vaststaand aan dat de onderzochte en vals gebleken Sweatshirts met artikelnummers 129 356 en 163 546 afkomstig waren van Rieo GmbH: één daarvan is bij Rico GmbH in augustus 2000 gekocht en de overige zijn bij Rico GmbH op 1

september 2000 in beslag genomen. Voorts neemt het hof als vaststaand aan dat de overgelegde foto's genomen zijn van twee van deze onderzochte sweatshirts. Dat een van de vals gebleken sweatshirts voor de doorzoeking bij Rico Sport B.V in augustus 2000 is gekocht is in het kader van deze procedure niet relevant. Evenmin is relevant dat Nike in december 2000 een aantal T-shirts aan de politie heeft gezonden, waarvan de herkomst in deze procedure niet duidelijk is geworden en dat Nike in december 2000 (ten onrechte) aan de politie schrijft dat alle onderzochte kledingstukken vervalsingen zijn.

Het bovenstaande brengt mee dat hiervoor onder 5, onder A vermelde verweer van Rico faalt.

Ad B levering door Rico aan Rico GmbH

9. Rico erkent dat zij voor 1 september 2000 aan Rico GmbH kleding van het merk NIKE heeft geleverd. Zij betwist echter de onderhavige vervalste sweatshirts te hebben geleverd. Ter onderbouwing van haar stelling dat Rico deze sweatshirts aan Rico GmbH heeft geleverd, heeft Nike zich beroepen op hetgeen daaromtrent is verklaard door D. Seitz, manager bij Rico GmbH en door de directeur van Rico, [X] en op door Seitz en [X] aan Nike verstrekte stukken betreffende leveranties door Rico aan Rico GmbH en door haar leveranciers aan Rico. Seitz verklaart in zijn als productie 29 in hoger beroep door Nike overgelegde verklaring: "*All "NIKE" Textiles which had been seized by the Bremerhaven police authorities on September 1, 2000, including the "NIKE" sweat-shirts with style numbers 129356 and 163546, as well as any other "NIKE" textiles previously distributed by Rico Sport GmbH were sourced from Rico Sport B.V., Bolle Akker 9, NL- 5761 RW Bladel, the Netherlands.*" Dit heeft Seitz ook verklaard tegenover de Duitse politie in 2000 (vergelijk productie 10 in hoger beroep en productie 23 in hoger beroep, onder het rode label) en is ook vermeld in twee, als productie 6 in eerste aanleg overgelegde, in 2003 door Rico GmbH aan de Duitse advocaat van Nike verzonden brieven. Daarbij zijn (eveneens als productie 6 in eerste aanleg overgelegde) facturen overgelegd, waaronder een factuur van 23 september 2000, die blijkens bijbehorende "Packlisten/packinglists" betrekking heeft op een aanzienlijk aantal (meer dan 178) "Nike Sw/ Nike Sweaters".

Nadat Rico was benaderd door (de advocaten van) Nike heeft [X] informatie verstrekt en stukken overhandigd betreffende door haar aan Rico GmbH geleverde NIKE-kleding. Zij heeft gesteld en met stukken onderbouwd dat zij een deel van de door haar aan Rico GmbH geleverde NIKE-kleding heeft afgenomen van Sport Import Market S.I.M.(een eenmanszaak van H.P.J. Eykholt) te Eindhoven. Daarbij ging Rico er toentertijd van uit dat juist de desbetreffende (vervalste) sweatshirts door S.I.M. aan haar waren geleverd en dat deze sweatshirts uiteindelijk afkomstig waren van Sprl. D.E.G. Ltd. In een als productie 30 in hoger beroep overgelegde mail aan de advocaat van Nike. mr. Schut, d.d. 24 april 2005 schrijft [X] dat hij de aan Rico GmbH geleverde (op 1 september in beslaggenomen) T-shirts en jacks heeft afgenomen van leveranciers die

direct door Nike zelf zijn beleverd. Vervolgens schrijft hij: "(...) *blijft over de sweatshirts betrokken van SIM Eindhoven, waarom blijft Sim buitenspel.*" en "*Ik zal zelf SIM aanpakken, maar in mijn hart heb ik liever dat Nike dit doet*".

Voorts valt ook uit de volgende, door Rico zelf aan (de advocaat van) Nike ter beschikking gestelde, als productie 10 in eerste aanleg overgelegde, stukken af te leiden dat de desbetreffende vervalste sweatshirts door S.I.M. aan Rico zijn geleverd:

- een factuur van SIM aan Rico d.d. 9 juni 2000 met taktuummer 200031 betreffende 1000 Nike sweaters met daarop de handgeschreven vermelding 129356

- een verklaring van S.I.M. met de volgende inhoud: "*We S.I.M. sport import market, (..) confirm that the NIKE sweatshirts (..) delivery in reference from invoice number 2003] (...) are brought in circulation inside the European market through one official distributor from the trademark (...) The article reference numbers are: 129356 (...)*"

- een verklaring van Sprl. D.E.G. Ltd. d.d. 21 juni 2000 met de volgende inhoud: "*We (.. .) confirm that the NIKE sweatshirts (..) delivery (..) are brought in circulation inside the european market (.. .) the article reference J111 Inbers are 129356 (..)*"

Ter ondersteuning van haar betwisting van de stelling van Nike dat Rico de vervalste Sweatshirts heeft geleverd, heeft Rico de inhoud van de verklaringen van Seitz betwist. Voorts heeft zij betwist dat haar factuur aan Rico GmbH d.d. 23 september 2000 betrekking had op de vervalste sweatshirts omdat deze van na 1 september 2000 dateert. Nu het gebruikelijk is dat een factuur na levering wordt gezonden, uit de overige als productie 6 in eerste aanleg overgelegde facturen valt af te leiden dat dit in de relatie tussen Rico en Rico GmbH vaker gebeurde (ook die facturen hebben betrekking op daaraan voorafgaande leveranties), op de factuur vermeld is dat tot september 2000 250.000,- DEM betaald is en op bij de facturen behorende "packinglists" de kennelijk van een fax afkomstige datum "20/07/2000" voorkomt, gaat het hof aan die betwisting als onvoldoende onderbouwd voorbij. De inhoud en authenticiteit van voormelde stukken wordt door Rico overigens niet betwist. Ook als het hof de verklaringen van Seitz buiten beschouwing laat, acht het de resterende stukken voldoende om aan te nemen Rico de vervalste Sweatshirts, althans de vervalste sweatshirts met artikelnummer 129 356 aan Rico GmbH heeft geleverd en acht het de betwisting van Rico, in het licht daarvan, onvoldoende onderbouwd.

Het bovenstaande brengt mee dat ook het hiervoor onder 5, onder B vermelde verweer faalt.

10. Het bovenstaande brengt mee dat het hof ervan uitgaat dat Rico inbreuk heeft gemaakt op de Benelux- en Gemeenschapsmerken van Nike en dat de grieven slagen.

11. Rico heeft gesteld dat de vordering van Nike in strijd is met de redelijkheid en billijkheid omdat de inleidende dagvaarding dateert van 15 augustus 2005, derhalve bijna vijf jaar na de inbeslagneming bij Rico GmbH en twee jaar nadat Rico GmbH Nike had laten

weten dat de vervalste kleding door Rico was geleverd. Zij beroept zich kennelijk op rechtsverwerking. Nog daargelaten dat Rico niet stelt dat het uitoefenen door Nike van haar rechten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is voor het aannemen van rechtsverwerking enkel tijdsverloop of enkel stilzitten onvoldoende. Bijzondere omstandigheden die een geslaagd beroep op rechtverwerking rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken.

Overigens heeft de Nederlandse advocaat van Nike Rico in augustus 2004 benaderd met het verzoek een onthoudingsverklaring te tekenen, waarna contact is geweest tussen Rico en de advocaat van Nike. Rico heeft er dan ook niet gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat Nike de zaak zou laten rusten.

12. Rico heeft nog gesteld dat haar geen verwijt van de inbreuk valt te maken nu het om vervalsingen van goede kwaliteit gaat en door de (uiteindelijke) leveranciers van de goederen is verklaard dat het om met toestemming van Nike in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte goederen ging. Voor toewijzing van het inbreukverbod kan in het midden blijven of Rico een verwijt treft, nu schuld daarvoor geen vereiste is. Mede in aanmerking nemende dat het ook gaat om inbreuk op Gemeenschapsmerken en gelet op de [uitspraak van het Hof van Justitie van 14 december 2006, C-316/0S inzake Nokia/Wärdell](#), zal het hof het inbreukverbod op straffe van verbeurte van een dwangsom (als beperkt in het dictum) toewijzen. Het hof ziet, de belangen over en weer afwegende, onvoldoende reden Rico te verbieden gebruik van de merken van Nike te maken, tenzij zij bewijst dat Nike daarvoor toestemming heeft verleend, daar dit Rico te zeer zou beperken in de uitoefening van haar bedrijf en op haar, gelet op de dwangsom, een onevenredig bewijsrisico zou leggen. Zij zal Rico verbieden inbreuk op de Nike merken te maken. Het bestreden vonnis zal dan ook worden vernietigd, met veroordeling van Rico in de kosten van de eerste aanleg en het hoger beroep.

13. Nike heeft veroordeling tot vergoeding van de volledige proceskosten in hoger beroep gevorderd op grond van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (Handhavingsrichtlijn) en art 1019 h Rv. Nu de appeldagvaarding dateert van na de uiterste datum waarop de richtlijn geïmplementeerd had moeten zijn (29 april 2006), komen de redelijke en evenredige kosten voor vergoeding in aanmerking, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Nike vordert terzake een bedrag van € 37.421,47 aan salaris en heeft specificaties daarvan overgelegd. Zij heeft aangevoerd dat haar advocaat veel extra werkzaamheden heeft moeten verrichten onder meer door behandeling van de bij het pleidooi in hoger beroep ingetrokken verweren. Rico heeft ook ten aanzien van deze vordering aangevoerd dat haar van de inbreuk geen verwijt treft. Naar het oordeel van het hof is dit in casu niet relevant voor de omvang van de proceskosten, nu die vooral het gevolg zijn van het in de procedure (in hoger beroep) gevoerde - en door het hof verworpen verweer - en in zoverre

niet direct van de inbreuk. Gelet op de overgelegde specificaties en de inhoud van de processtukken acht het hof de gevorderde kosten redelijk en evenredig. Omstandigheden waardoor de billijkheid zich tegen vergoeding zou verzetten zijn (naast voormelde stelling dat het Rico geen verwijt van de inbreuk treft) niet gesteld of gebleken. Het hof zal de gevorderde kosten toewijzen.

14. Het bewijsaanbod van Rico wordt gepasseerd, nu Rico haar verweren onvoldoende heeft onderbouwd, terwijl zij bovendien niet heeft aangegeven welke feiten en omstandigheden, die tot een andere conclusie zouden kunnen leiden, zij zou willen bewijzen.

Beslissing

Het Hof:

vernietigt het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 14 juni 2006

en opnieuw rechtdoende,

verbiedt Rico inbreuk te maken op de rechten van Nike uit hoofde van de Benelux- en Gemeenschapsmerken van Nike (te weten het woordmerk NIKE, het "swoosh"-teken en combinaties daarvan)

veroordeelt Rico voor het geval zij handelt in strijd met dit inbreukverbod tot betaling van een dwangsom van € 2.500,- voor elke overtreding, waarbij elk aangeboden of verkocht product heeft te gelden als een afzonderlijke overtreding;

veroordeelt Rico in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Nike begroot op € 1.220,- voor verschotten en salaris in eerste aanleg en € 367,32 voor verschotten en € 37.421,47 voor salaris in hoger beroep; verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad; wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en M.Y. Bonneur; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 17 april 2008 in aanwezigheid van de griffier.