

Rb Haarlem, 13 augustus 2008, Nike v JD Ecommerce*Air Max Leather***MERKENRECHT****Geen misbruik Nike****Nike niet verplicht op producten aan te geven of ze binnen of buiten EER in het verkeer mogen worden gebruikt**

Reeds om reden dat JD Ecommerce en Feijen nalaten te stellen en te onderbouwen dat Nike een machtspositie als bedoeld in artikel 82 EG-verdrag heeft, dient dit verweer te worden verworpen. Daar komt bij dat Nike terecht heeft aangevoerd dat zij (blijkens door haar genoemde jurisprudentie van onder meer het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap) niet verplicht kan worden op haar producten aan te geven binnen welk territorium het in het verkeer brengen van het product is toegestaan en dat daaruit impliciet volgt dat zij door die vermelding niet te doen geen misbruik van haar bevoegdheid maakt.

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST**Gedeeltelijk verbeuren boetes (€ 30.000)**

- **nu dit is veroorzaakt doordat het door Nike van Feijen ontvangen overschrijvingsformulier pas zo laat door Nike aan de SIDN is opgestuurd is aanspraak maken door Nike op de overeengekomen boete in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid.**

Door Nike is niet betwist dat zij zelf na 19 april 2007 de onderhavige doorlink heeft beëindigd. Zij heeft echter aangevoerd dat Feijen tot en met 18 april 2007 (de dag vóór de overschrijving door de SIDN van de domeinnaam airjordan.nl van de naam van Feijen op de naam van Nike) als enige bij machte was het doorlinken te beëindigen. Gelet op de inhoud van de hiervoor onder 2.8 genoemde e-mail van Feijen aan de advocaat van Nike, waarbij Feijen, nadat hij op 15 januari 2007 al het voor de overdracht aan Nike van de domeinnaam airjordan.nl benodigde formulier aan de raadsman van Nike had verzonden, liet weten ook de hosting van die site over te dragen, had het op de weg van Nike gelegen om de onderhavige doorlink te (doen) beëindigen. Dat zij dat niet kon omdat die domeinnaam eerst op 18 april 2007 op haar naam is komen te staan, kan Feijen niet aangerekend worden, nu dit is veroorzaakt doordat het door Nike van Feijen ontvangen overschrijvingsformu-

lier pas zo laat door Nike aan de SIDN is opgestuurd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Feijen voor wat betreft de onderhavige overtreding van de schikkingsovereenkomst dan ook terecht aangevoerd dat een op grond daarvan aanspraak maken door Nike op de overeengekomen boete in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

- **Zuinigheid en onvoldoende financiële middelen kan niet leiden tot conclusie dat het incasseren door Nike van de overeengekomen boete in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid is.**

Hetgeen Feijen ter verklaring daarvan heeft aangevoerd (zuinigheid die heeft geleid tot het besluit de partij flyers, kaartjes en dergelijke voorzien van de merken van Nike op te maken; onvoldoende financiële middelen om zijn huisstijl in korte tijd te wijzigen; geen middelen om de auto over te spuiten en het feit Nike hem niet heeft verzocht het gebruik van de merken van Nike te staken) kan wat deze overtredingen betreft niet leiden tot de conclusie dat - anders door Feijen aangevoerd - het incasseren door Nike van de overeengekomen boete in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid is. Dat Feijen door Nike niet in gebreke is gesteld, kan Feijen evenmin ontslaan van zijn verplichting de overeengekomen boete te voldoen

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Rb Haarlem, 13 augustus 2008

(A.J. van der Meer)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 1391 13 I HA ZA 07- 11 73

Vonnis van 13 augustus 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht NIKE INTERNATIONAL LTD., kantoorhoudende te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

procureur mr T J. Koning,

advocaten mrs. J.P. van den Brink en IJ. de Vré te Amsterdam,

tegen

I. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JD ECOMMERCE B.V., gevestigd te Haarlem,

2. [...] FEIJEN, tevens handelende onder de naam JECOMMERCE, SNEAKERSHOP.NL, GABBERWAER.NL en AIRJORDAN.NL, wonende te Emmen,

gedaagden,

procureur mr. M. Middeldorp,

advocaten mrs. R.G. Meester en H.I. Menger te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Nike respectievelijk JD Ecommerce en Feijen genoemd worden.

Partijen zullen hierna Nike respectievelijk JD Ecommerce en Feijen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 19 december 2007

- het proces-verbaal van comparitie van 26 maart 2008.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Nike is een van de grootste fabrikanten ter wereld van sportartikelen, waaronder schoenen. Nike beschikt over een aantal Benelux woord- en beeldmerken, waarin het woord Nike en/of het logo van Nike voorkomt, een en ander als onder randnummers 4, 5 en 6 van de inleidende dagvaarding nader omschreven. Voorts komt Nike de handelsnamen "airjordan" en "airjordan.nl" toe.

2.2. De door Nike geproduceerde schoenen hebben een eigen en oorspronkelijk karakter en genieten bescherming als in de Auteurswet bedoeld.

2.3. Feijen drijft een éénmanszaak in sportartikelen (verkoop via internet) onder de handelsnamen JECommerce, Sneakershop.nl, Gabberwear.nl en Airjordan.nl.

2.4. JD Ecommerce is op 23 maart 2007 opgericht en wordt mede bestuurd door Feijen. Sedertdien voert JD Ecommerce de handelsnamen JD Ecommerce, Sneakershop, Gabberstore en Gabberwear.

2.5. JD Ecommerce en Feijen verkopen verschillende merken sportschoenen, waaronder Nike-schoenen. Deze verkoop vindt onder meer plaats via de websites www.sneakershop.nl, www.gabberwear.nl, www.jumpstylewear.nl en voorheen www.airjordan.nl.

2.6. Na het ontstaan tussen Nike en Feijen van een geschil omtrent door Nike gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) van Nike zijn Nike en Feijen op 15 januari 2007 een schikkingsovereenkomst (verder te noemen "de schikkingsovereenkomst") aangegaan. De schikkingsovereenkomst bepaalt onder andere dat:

1. Feijen uiterlijk per 19 januari 2007 ieder gebruik van de domeinnaam airjordan.nl diende te staken;

2. Feijen deze domeinnaam aan Nike overdroeg;

3. Feijen en iedere aan hem gelieerde vennootschap(pen) (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, rechtspersonen waarbinnen Feijen het beleid bepaalt of een controlerend belang heeft) uiterlijk per 19 januari 2007 ieder gebruik van het merk [airjordan](http://airjordan.nl) diende te staken en gestaakt diende te houden;

4. Feijen en iedere aan hem gelieerde vennootschap(pen) (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot rechtspersonen waarbinnen Feijen het beleid bepaalt of een controlerend belang heeft) uiterlijk per 19 januari 2007 ieder gebruik van de handelsnamen "airjordan" en "airjordan.nl" diende te staken en gestaakt diende te houden;

5. Feijen vanaf de ondertekening van de schikkingsovereenkomst aan Nike een direct opeisbare boete van € 500,- verschuldigd is, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of winstafdracht, voor iedere dag dat hij of een aan hem gelieerde vennootschap (geheel of gedeeltelijk) in strijd handelt met de schikkingsovereenkomst;

6. Feijen aan Nike een bedrag van € 3.000,- diende te betalen, ter vergoeding van de door Nike gemaakte (juridische) kosten. Van dit bedrag diende Feijen € 2.000,- uiterlijk op 16 januari 2007 te hebben betaald. De resterende € 1.000,- diende hij in twee termijnen van € 500,- uiterlijk op 15 februari, respectievelijk op 15 maart 2007 aan Nike te betalen. Bij niet tijdig betaling zou het totaal door Feijen aan Nike verschuldigde be-

drag automatisch worden verhoogd van € 3.000,- naar € 4.000,-;

2.7. Op 15 januari 2007 heeft Feijen het voor de overdracht aan Nike van de domeinnaam airjordan.nl benodigde formulier aan de raadsman van Nike (mr. Van den Brink) verzonden. Doordat Nike dit formulier na de ontvangst ervan eerst veel later aan de Stichting Internet Domeinregistratie (SION) heeft opgestuurd, heeft die instantie de overdracht eerst op 19 april 2007 doorgevoerd.

2.8. Bij e-mail van 19 januari 2007 (productie E26) heeft Feijen de raadsman van Nike verzocht om de domeinnaam airjordan.nl tot de volgende week te mogen blijven gebruiken door de site airjordan.nl door te linken naar zijn site sneakershop.nl. Feijen heeft daarbij ook geschreven: "Airjordan.nl wordt doorverwezen naar sneakershop.nl en de hosting zal per omgaande worden opgeheven."

2.9. Tot in ieder geval 18 april 2007 is de doorlink van de site airjordan.nl naar de site sneakershop.nl blijven bestaan.

2.10. Tot 8 mei 2007 heeft Feijen verpakkingen, facturen, visitekaartjes en folders voorzien van de aanduiding "airjordan(.nl)" gebruikt, was een bedrijfsauto van Feijen voorzien van de aanduiding www.airjordan.nl en van afbeeldingen van Nike Air Jordan-schoenen en was het pand van de onderneming van Feijen voorzien van stickers met aanduiding "www.airjordan.nl".

2.11. Op 9 mei 2007 (in plaats van uiterlijk 15 maart 2007) heeft Feijen Nike de hiervoor onder 2.6 sub 6 genoemde laatste termijn van € 500,- betaald.

2.12. Op 9 februari 2007 heeft Nike op gabberwear.nl een paar Nike-schoenen van het model Air Max Leather LE met stylenummer 302519-102 gekocht en op sneakershop.nl een paar Nike-schoenen van het model Air Max 90 Premium met stylenummer 313650-102.

2.13. Met betrekking tot genoemde schoenen (in de inleidende dagvaarding aangeduid onder randnummer 24) heeft Nike een rapport in het geding gebracht (productie E19), waarin wordt vermeld voor welke landen de schoenen van genoemd model en stylenummer bestemd waren, te weten de Verenigde Staten en enkele Aziatische landen.

2.14. Op 15 augustus 2007 heeft Nike een onderzoek gedaan met betrekking tot het assortiment van Nike-schoenen dat door JD Ecommerce en Feijen op de webwinkels sneakershop.nl en gabberwear.nl wordt aangeboden.

2.15. Met betrekking tot genoemde schoenen heeft Nike een rapport in het geding gebracht (productie E21), waarin wordt vermeld voor welke landen de schoenen van de in dat rapport genoemd modellen en stylenummers bestemd waren, zijnde geen landen behorend de Europese Economische Ruimte (verder te noemen: de EER). Bedoelde schoenen worden in de inleidende dagvaarding aangeduid onder randnummer 26.

3. Het geschil

3.1. Nike vordert dat:

"het de rechtbank te Haarlem behage bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I. Gedaagden sub I en 2 te bevelen onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merk- en auteursrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden waaronder, maar niet beperkt tot ieder verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via internet), distribueren, exporteren, importeren, marketen, of anderszins in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer brengen van goederen, die zijn voorzien van de in paragrafen 4, 5 en 6 van deze dagvaarding genoemde Beneluxmerken van eiseres of van daarmee overeenstemmende tekens, en die niet met toestemming van eiseres in de EER in het verkeer zijn gebracht, alsmede het in voorraad hebben van dergelijke goederen.

II. PRIMAIR: Gedaagden sub I en 2 te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, alle in bezit van gedaagden zijnde goederen die inbreuk maken op het auteursrecht en/of de in paragrafen 4, 5 en 6 van deze dagvaarding genoemde Beneluxmerken van eiseres, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de in paragraaf 24 en 26 van deze dagvaarding genoemde goederen van de gedaagde I en/of 2, op kosten van gedaagden sub I en 2 te overhandigen en in eigendom over te dragen aan eiseres, of aan een door eiseres aangewezen partij op een door eiseres aan te wijzen locatie, welke goederen door eiseres ofwel definitief uit het handelsverkeer zullen worden gehouden, hetgeen eiseres nadrukkelijk toestaat de goederen zonder vergoeding af te staan aan een goed doel, of, ter keuze van eiseres, vernietigd zullen worden, onder vergoeding door gedaagden sub 1 en 2 aan eiseres van de redelijke kosten van vernietiging, waarbij gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn, in die zin dat als een gedaagde betaalt de andere zal zijn bevrijd; SUBSIDIAR: Gedaagden sub 1 en 2 te bevelen uiterlijk binnen vier (4) weken na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, alle in bezit van gedaagden zijnde goederen die inbreuk maken op het auteursrecht en/of de in paragrafen 4, 5 en 6 van deze dagvaarding genoemde Beneluxmerken van eiseres, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de in paragraaf 24 en 26 van deze dagvaarding genoemde goederen van gedaagde I en/of 2, op kosten van gedaagden sub I en 2 te vernietigen in het bijzijn van een erkende gerechtsdeurwaarder die daarvan een procesverbaal van constatering maakt, waarvan de gedaagden sub I en 2 binnen twee (2) dagen na vernietiging een origineel verschaft aan de raadsman van eiseres.

III. Gedaagde sub 2 in verband met de niet nakoming van de Schikkingsovereenkomst te veroordelen tot betaling aan eiseres van een bedrag van € 30.000,- (zegge dertigduizend EURO), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2007, althans vanaf de dag der dagvaarding;

IV. Gedaagden sub I en 2 te veroordelen tot afdracht aan eiseres van de door hen in verband met de inbreuk op merk- en auteursrechten van eiseres genoten winst, of, ter uitsluitende keuze van eiseres, tot vergoeding aan eiseres van de door eiseres in verband met de inbreuk geleden schade, waaronder gederfde winst, een

en ander op te maken bij staat van te vereffenen volgens de wet.

V. Gedaagden 1 en 2 te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn aan de raadsman van eiseres, op kosten van gedaagden, een door een registeraccountant van één van de vier grootste accountantskantoren van Nederland, althans een door u in goede justitie aan te wijzen registeraccountant, geverifieerde - deugdelijk gespecificeerd naar

aantal, productsoort en prijs - en met alle relevante stukken onderbouwde, schriftelijke opgave te doen van:

a. het totale aantal (per type en productcode) van alle door gedaagden sub 1 en 2 besteld, afgenomen en in voorraad gehouden inbreukmakende goederen, zoals omschreven in dit petitum onder II;

b. het totale aantal (per type en productcode) door gedaagden sub I en 2 verkochte en/of geleverde inbreukmakende goederen, zoals omschreven in dit petitum onder II;

c. de in- en verkoopprijzen (per type en productcode) van alle inbreukmakende goederen, zoals omschreven in dit petitum onder II;

d. de met de verhandeling van de inbreukmakende goederen, zoals omschreven in dit petitum onder II, behaalde winst.

VI. Gedaagden sub I en 2 te bevelen uiterlijk binnen één (1) week na betekening van dit vonnis, althans binnen een door de rechtbank in goede justitie te bepalen termijn, op kosten van gedaagden 1 en 2 alles wat hen bekend is omtrent de herkomst van de inbreukmakende goederen, zoals omschreven in dit petitum onder II, aan eiseres mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, door de raadsman van eiseres een door een registeraccountant van één van de vier grootste accountantskantoren van Nederland, althans een door u in goede justitie aan te wijzen registeraccountant, geverifieerde schriftelijke en gespecificeerde opgave te doen van:

a. (per type en productcode) de volledige namen en adressen, inclusief e-mail, telefoon- en faxnummers van de leverancier(s) bij wie de inbreukmakende goederen zijn besteld en die de inbreukmakende goederen heeft/hebben geleverd en/of verkocht en (voor zover beschikbaar) van alle leveranciers hoger in de distributieketen van de inbreukmakende goederen, onder overlegging aan eiseres van kopieën van alle op die levering en/of verkoop betrekking hebbende facturen;

b. de volledige namen en adressen, inclusief e-mail, telefoon- en faxnummers van alle afnemers (met uitzondering van privépersonen die maximaal vijf paar schoenen of vijf andere inbreukmakende artikelen voor privédoeleinden hebben aangeschaft) van de inbreukmakende goederen, met opgave (per type en productcode) van de hoeveelheden die zijn verkocht en de data van verkoop;

VII. PRIMAIR: Te bepalen dat eiseres inzage krijgt in de administratie van gedaagden sub 1 en 2, ter verificatie van de juistheid en volledigheid van de op grond van de bevelen sub V en VI door gedaagden te verschaffen informatie en afschriften krijgt van in verband

met de bevelen sub V en VI naar het oordeel van eiseres relevante documenten uit deze administratie; SUBSIDIAR: Te bepalen dat een door eiseres aan te wijzen registeraccountant, op kosten van gedaagden sub I en 2, inzage in de administratie krijgt van gedaagden sub 1 en 2, ter verificatie van de juistheid en volledigheid van de op grond van de bevelen sub V en VI door gedaagden te verschaffen informatie en deze accountant afschriften krijgt van in verband met de bevelen sub V en VI naar het oordeel van de accountant relevante documenten uit deze administratie;

VIII. Gedaagden sub I en 2 hoofdelijk, waarbij geldt dat als één gedaagde betaalt de andere zal zijn bevrijd, te veroordelen tot betaling aan eiseres van de volledige, nader in deze procedure te bepalen, gerechtskosten en andere kosten van eiseres tot aan het wijzen van vonnis, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de volledige kosten van rechtsbijstand, beslagkosten en griffierecht, althans van een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag. IX. Elk der gedaagden te veroordelen tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 20.000 (zegge twintigduizend EURO), althans van een door de Voorzicningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat deze gedaagde in strijd handelt met een van de bevelen sub I, II, V of VI, of met enig gedeelte daarvan, dan wel, ter uitsluitende keuze van eiseres, van € 1.000 (zegge duizend EURO) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, deze gedaagde in strijd handelt met de hiervoor genoemde bevelen, of met enig gedeelte daarvan."

3.2. JD Ecommerce en Feijen voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De eis van Nike valt in twee delen uiteen. In de eerste plaats betreft zij de uitsluitend tegen Feijen gerichte vorderingen met betrekking tot de door Nike gestelde wanprestatie van Feijen ten aanzien van de schikkingsovereenkomst. Het tweede onderdeel van de eis betreft de zowel tegen Feijen als JD Ecommerce gerichte vorderingen met betrekking tot de door Nike gestelde inbreuk door JD Ecommerce en Feijen op de IE-rechten van Nike als hiervoor genoemd onder 2.1 en 2.2. De rechtbank zal allereerst de vorderingen met betrekking tot de gestelde wanprestatie van Feijen beoordelen.

4.2. Laatsbedoelde vorderingen betreffen de boete conform artikel 5 van de schikkingsovereenkomst voor het gebruik door Feijen van de handels- en domeinnaam airjordan(.nl) over de periode 19 januari 2007 tot en met 8 mei 2007 ad (109 dagen x € 500,--~) € 54.500,-- en de verhoging van de kostenvergoeding met € 1.000,-- wegens te late betaling van € 500,-- conform artikel 6 van de schikkingsovereenkomst. Nike zelf heeft de boete met bijna de helft gematigd tot € 30.000,-- en vordert (onder III van het petitum van de dagvaarding) dat bedrag vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 19 januari 2007, althans van de dag der dagvaarding.

4.3. Feijen heeft erkend hetgeen hiervoor onder 2.9, 2.10 en 2.11 bij de vaststaande feiten is opgenomen.

4.4. Ter verklaring van het feit dat hij tot in ieder geval 18 april 2007 gebruik is blijven maken van de domeinnaam airjordan.nl door het tot die tijd in stand blijven van de doorlink van de site met die naam naar de site sneakershop.nl van Feijen, heeft Feijen aangevoerd dat de advocaat van Nike telefonisch heeft ingestemd met het door Feijen gedaan verzoek als hiervoor weergegeven onder 2.8, dat, nu dat telefonisch is gebeurd, niet meer te achterhalen is welke afspraken daarbij precies tussen Nike en Feijen zijn gemaakt en dat Nike, als de sterkste van die twee, het risico van die onduidelijkheid heeft te dragen. Voorts heelt Feijen naar voren gebracht dat het hem na de overdracht van de site airjordan.nl, als hiervoor genoemd onder 2.7, niet meer mogelijk was de instelling van het automatisch doorlinken van die site naar de site sneakershop.nl te beëindigen en dat Nike zelf die link op 8 mei 2007 heeft beëindigd.

4.5. De rechtbank overweegt in dit verband als volgt. Door Nike is niet betwist dat zij zelf na 19 april 2007 de onderhavige doorlink heeft beëindigd. Zij heeft echter aangevoerd dat Feijen tot en met 18 april 2007 (de dag vóór de overschrijving door de SIDN van de domeinnaam airjordan.nl van de naam van Feijen op de naam van Nike) als enige bij machte was het doorlinken te beëindigen. Gelet op de inhoud van de hiervoor onder 2.8 genoemde e-mail van Feijen aan de advocaat van Nike, waarbij Feijen, nadat hij op 15 januari 2007 al het voor de overdracht aan Nike van de domeinnaam airjordan.nl benodigde formulier aan de raadsman van Nike had verzonden, liet weten ook de hosting van die site over te dragen, had het op de weg van Nike gelegen om de onderhavige doorlink te (doen) beëindigen. Dat zij dat niet kon omdat die domeinnaam eerst op 18 april 2007 op haar naam is komen te staan, kan Feijen niet aangerekend worden, nu dit is veroorzaakt doordat het door Nike van Feijen ontvangen overschrijvingsformulier pas zo laat door Nike aan de SIDN is opgestuurd. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Feijen voor wat betreft de onderhavige overtreding van de schikkingsovereenkomst dan ook terecht aangevoerd dat een op grond daarvan aanspraak maken door Nike op de overeengekomen boete in strijd is met de eisen van redelijkheid en billijkheid.

4.6. Even terecht heeft Nike er op haar beurt op gewezen dat het (door het doorlinken) blijven gebruiken door Feijen van de domeinnaam airjordan.nl slechts een onderdeel is van de verschillende elementen van de wanprestatie van Feijen. Gelet op hetgeen hiervoor onder 2.10 en 2.11 bij de vaststaande feiten is opgenomen heeft Feijen erkend dat hij wat dat betreft de schikkingsovereenkomst heeft overtreden. Hetgeen Feijen ter verklaring daarvan heeft aangevoerd (zuinigheid die heeft geleid tot het besluit de partij flyers, kaartjes en dergelijke voorzien van de merken van Nike op te maken; onvoldoende financiële middelen om zijn huisstijl in korte tijd te wijzigen; geen middelen om de auto over te spuiten en het feit Nike hem niet heeft verzocht het gebruik van de merken van Nike te staken) kan wat deze overtredingen betreft niet leiden tot de conclusie

dat - anders door Feijen aangevoerd - het incasseren door Nike van de overeengekomen boete in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid is. Dat Feijen door Nike niet in gebreke is gesteld, kan Feijen evenmin ontslaan van zijn verplichting de overeengekomen boete te voldoen. Nu in de schikkingsovereenkomst een voor de voldoening bepaalde termijn is opgenomen (zie artikel 4 van die overeenkomst) was Feijen, door per 19 januari 2007 niet ieder gebruik van de handelsnamen "airjordan" en "airjordan.nl" te staken en gestaakt te houden, zonder meer in verzuim (vergelijk artikel 6: 83 van het Burgerlijk Wetboek).

4.7. Subsidiar heeft Feijen de rechtbank verzocht de hoogte van de verbeurde boetes te matigen (tot nihil). Feijen heeft in dat verband ook zijn beperkte financiële middelen en het feit dat Nike geen schade heeft geleden als gevolg van de Feijen verweten gedragingen terwijl Feijen er geen voordeel uit heeft getrokken, aangevoerd. De rechtbank overweegt dat Feijen omtrent dit alles geen nadere, preciezere feiten heeft gesteld noch daaromtrent stukken in het geding heeft gebracht. Ook het in de conclusie van antwoord in het vooruitzicht gestelde in het geding brengen van recente jaarverslagen van zijn onderneming heeft Feijen nagelaten. De rechtbank heeft hierdoor geen inzicht kunnen krijgen in de omvang van de onderneming van Feijen, in het door Feijen met zijn wanprestatie behaalde voordeel en de daarmee in door Nike geleden schade. Op verlangen van de schuldenaar kan de rechter, indien de billijkheid dit klaarblijkelijk eist, een bedongen boete matigen. Die omstandigheid doet zich naar het oordeel van de rechtbank in het onderhavige geval niet voor, waarbij komt dat Nike de door Feijen verschuldigd geworden boete reeds zelf al aanzienlijk heeft verlaagd. Onderdeel III van de vordering van Nike zal dan ook worden toegewezen, behoudens voor zover die de ingangsdatum (19 januari 2007) van de tevens gevorderde wettelijke rente over de boete betreft. Uit de stellingen van Nike kan namelijk niet volgen dat Feijen op genoemde datum de bedongen boete reeds voor een bedrag van € 30.000,- verschuldigd was geworden. De rechtbank zal daarom de wettelijke rente toewijzen ingaande de dag der dagvaarding (10 september 2007), gelijk subsidiair door Nike gevorderd.

4.8. Met betrekking tot het hiervoor genoemde tweede onderdeel van de eis van Nike overweegt de rechtbank als volgt.

4.9. Nike verwijt JD Ecommerce en Feijen dat zij in door Nike geproduceerde schoenen handelt, die niet door Nike, althans zonder haar toestemming, in de Europese Economische Ruimte (verder te noemen: de EER) zijn gebracht. Met betrekking tot die schoenen zal de rechtbank in het vervolg de term "(beweerdelijk) illegale parallelimport" gebruiken.

4.10. Voor wat betreft de "illegale parallelimport" dient allereerst te worden vastgesteld dat JD Ecommerce en Feijen niet hebben betwist dat parallelimport (dat wil zeggen import zonder toestemming van de merkrecht-hebbende) van door het merkrecht beschermde waren van buiten de EER in de EER in zijn algemeenheid merkinbreuk oplevert (vergelijk het [Silhouette-arrest](#),

[Hof van Justitie Europese Gemeenschap, 16 juli 1998, NJ 1999, 392](#)). Een aan een merk verbonden recht is niet uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.

4.11. Het door JD Ecommerce en Feijen wat dit punt betreft gevoerde verweer komt - zakelijk en samengevat weergegeven - op het volgende neer. Aan de schoenen of aan de dozen waarin de schoenen door Nike worden verpakt is niet te zien voor welke markt de door de leverancier aan de detaillist verkochte Nike-schoenen bestemd zijn en daarmee of de Nike-schoenen onder dit merk binnen of buiten de EER door Nike of met haar toestemming in de handel zijn gebracht. Door zo te handelen maakt Nike het voor parallelhandelaren en hun afnemers onmogelijk na te gaan of zij de intellectuele eigendomsrechten van Nike schenden of niet. Iedere vorm van parallelhandel, ook de legale, wordt hierdoor onmogelijk gemaakt. Nike, die een zeer groot deel van de Nederlandse en Europese markt voor sportschoenen in handen heeft, beperkt hiermee, in strijd met artikel 82 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap (EG-verdrag), de handel tussen Lid-Staten in Nike-schoenen die onder dit merk door Nike of met haar toestemming binnen de EER in de handel zijn gebracht, aldus nog steeds JD Ecommerce en Feijen. JD Ecommerce en Feijen lijken te betwisten - heel expliciet hebben zij dit echter niet gesteld - dat zij in door Nike geproduceerde schoenen handelt, die niet door Nike, althans zonder haar toestemming, in de EER zijn gebracht.

4.12. Nike heeft niet betwist dat aan Nike-schoenen of aan de dozen waarin die schoenen zijn verpakt niet te zien is of die waar door haar of met haar toestemming binnen of buiten de EER in de handel is gebracht. Zij heeft echter betwist dat zij daarmee, in strijd met 82 EG-verdrag, misbruik zou maken van een machtspositie.

4.13. Reeds om reden dat JD Ecommerce en Feijen nalaten te stellen en te onderbouwen dat Nike een machtspositie als bedoeld in artikel 82 EG-verdrag heeft, dient dit verweer te worden verworpen. Daar komt bij dat Nike terecht heeft aangevoerd dat zij (blijkens door haar genoemde jurisprudentie van onder meer het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap) niet verplicht kan worden op haar producten aan te geven binnen welk territorium het in het verkeer brengen van het product is toegestaan en dat daaruit impliciet volgt dat zij door die vermelding niet te doen geen misbruik van haar bevoegdheid maakt.

4.14. Rest het verweer van JD Ecommerce en Feijen dat zij niet handelen in schoenen die niet door Nike, noch met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, derhalve illegale parallelimport betreffen. JD Ecommerce en Feijen hebben in dat verband aangevoerd dat de door Nike op 9 februari 2007 via Gabberwear.nl gekochte Nike-schoenen van het model Air Max Leather LE met stylenummer 302519-102 blijkens door JD Ecommerce en Feijen bij een filiaal van Foot Locker in Nederland gemaakte foto's ook door die officiële Nike dealer in Nederland worden

verkocht. JD Ecommerce en Feijen verbinden hieraan de conclusie dat de administratie van Nike niet deugt en het rapport van Nike als hiervoor genoemd onder 2.13 om die reden geen bewijs kan opleveren van het door Nike gestelde feit dat het hier illegale parallelimport betreft. Voorts hebben JD Ecommerce en Feijen naar voren gebracht dat de onderhavige aankopen door Nike hebben plaatsgevonden op 9 februari 2007, derhalve voor de oprichting op 23 maart 2007 van JD Ecommerce en dat om die reden de vordering van Nike voor zover gericht tegen JD Ecommerce in ieder geval dient te worden afgewezen.

4.15. Bij conclusie van antwoord hebben JD Ecommerce en Feijen erkend dat zij in beginsel het bewijs dienen te leveren dat de door hen verhandelde Nike-schoenen door of met toestemming van Nike binnen de EER zijn gebracht. Zij stelt zich echter op het standpunt dat zich in de onderhavige zaak een uitzondering op deze hoofdregel voordoet, nu de mededinging door Nike wordt beperkt. JD Ecommerce en Feijen menen voor deze opvatting steun te kunnen vinden in het [arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap van 8 april 2003 in de zaak Van Doren/Lifestyle \(IER 2003/49\)](#).

4.16. De rechtbank overweegt omtrent dit laatste verweer, dat, gelijk hiervoor in rechtsoverweging 4.13 is overwogen, geen sprake is van de door JD Ecommerce en Feijen gestelde beperking van de mededinging als weergegeven in rechtsoverweging 4.11, zodat reeds om die reden het door JD Ecommerce en Feijen gedaan beroep op bewijslastomkering niet opgaat.

4.17. Nike heeft het verweer van JD Ecommerce en Feijen dat de door Nike op 9 februari 2007 via Gabberwear.nl gekochte Nike schoenen van het model Air Max Leather LE met stylenummer 302519-1 02 blijkt door JD Ecommerce en Feijen bij een filiaal van Foot Locker in Nederland gemaakte foto's ook door die officiële Nike dealer in Nederland worden verkocht, in de eerste plaats bestreden met de stelling dat uit die foto's helemaal niet kan blijken dat Nike-schoenen van het model Air Max Leather LE met stylenummer 302519-102 ook bij Foot Locker in Nederland worden verkocht. Uit de overgelegde foto's kan dat inderdaad niet blijken. De rechtbank heeft dan ook geen reden om te twijfelen aan de juistheid van het hiervoor onder 2.13 genoemde rapport van Nike.

4.18. JD Ecommerce en Feijen hebben met betrekking tot de vraag of de hiervoor onder 2.13 en 2.15 bedoelde schoenen al dan niet door of met toestemming van Nike in de EER in het verkeer zijn gebracht geen concreet bewijsaanbod gedaan. Het rapport van Nike hiervoor genoemd onder 2.13 hebben JD Ecommerce en Feijen ook voor wat betreft de daarin per model schoen onderbouwd gestelde illegale parallelimport niet inhoudelijk betwist. Het rapport van Nike hiervoor genoemd onder 2.15 hebben JD Ecommerce en Feijen volledig onbesproken gelaten. Tenslotte laten JD Ecommerce en Feijen na op te geven bij wie zij de hiervoor onder 2.13 en 2.15 bedoelde schoenen hebben gekocht, dit ondanks het feit dat zij - bijgestaan door een juridisch geschoold raadsman - kunnen weten dat

zij het bewijs dienen te leveren dat de onderhavige schoenen door of met toestemming van Nike binnen de EER zijn gebracht. De algemene stelling van JD Ecommerce en Feijen dat zij hun producten uitsluitend binnen de EER betreft is onvoldoende om hetgeen Nike stelt te weerleggen, aangezien daarmee nog niet is gezegd dat die producten op legale wijze binnen de EER zijn gebracht. JD Ecommerce en Feijen betwisten slechts bij gebrek aan wetenschap dat die schoenen door of met toestemming van Nike in de EER in het verkeer zijn gebracht. Nu dit verweer niet is onderbouwd, wordt het door de rechtbank verworpen.

4.19. Gelet op het hiervoor overwogene zullen de (primaire) vorderingen van Nike worden toegewezen. Die vorderingen zijn op de wet gebaseerd en - anders dan JD Ecommerce en Feijen stellen - is aannemelijk dat Nike ter bescherming van haar bedrijfsbelang, in het bijzonder haar IE-rechten, belang heeft bij toewijzing van die vorderingen. Het verdere verweer dat JD Ecommerce en Feijen nog tegen de afzonderlijke vorderingen van Nike hebben gevoerd, is reeds met het hierboven overwogene verworpen. Wel zal de rechtbank de termijnen waarbinnen JD Ecommerce en Feijen aan te geven bevelen zullen hebben te voldoen op na te noemen wijze ruimer stellen dan door Nike is gevorderd. Die door Nike gevorderde termijn is naar het oordeel van de rechtbank voor wat betreft een aantal van die bevelen onredelijk kort. De rechtbank zal - omdat die eis van Nike, gezien de daaraan voor JD Ecommerce en Feijen verbonden kosten, disproportioneel is - niet bepalen dat de in de vorderingen genoemde registeraccountant een registeraccountant van één van de vier grootste accountantskantoren van Nederland moet zijn, maar "een" registeraccountant, doch niet afkomstig van een kantoor dat in enige verbinding met JD Ecommerce en/of Feijen staat of heeft gestaan. De rechtbank zal verder de gevorderde dwangsom op na te noemen wijze matigen en maximeren.

4.20. JD Ecommerce en Feijen zullen als de in het ongelijk te stellen partij, gelijk door Nike gevorderd, in de volledige proceskosten worden veroordeeld. Die kosten bedragen volgens de door JD Ecommerce en Feijen niet betwiste gespecificeerde opgave van Nike aan haar zijde:

- advocatenkosten	EUR 20.151,69
- verschotten	1.705,52
Totaal	EUR 21.857,21

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt JD Ecommerce en Feijen onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merken auteursrechten van Nike te staken en gestaakt te houden waaronder, maar niet beperkt tot het verkopen, aanbieden (waaronder begrepen via internet), distribueren, exporteren, importeren, marketen, of anderszins in de EER in het verkeer brengen van goederen die zijn voorzien van de onder randnummer 3 van de inleidende dagvaarding genoemde Beneluxmerken van Nike of van daanree overeenstemmende tekens en die niet met expliciete schriftelijke toestemming van Nike in de

EER in het verkeer zijn gebracht, alsmede het in voorraad hebben van dergelijke goederen,

5.2. beveelt JD Ecommerce en Feijen uiterlijk binnen één maand na betekening van dit vonnis alle in haar bezit zijnde goederen die inbreuk maken op het auteursrecht en/of de onder randnummer 3 van de inleidende dagvaarding genoemde merken van Nike, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de onder de randnummers 24 en 26 van die dagvaarding aangeduide goederen van JD Ecommerce en Feijen, op kosten van JD Ecommerce en Feijen te overhandigen en in eigendom over te dragen aan Nike, of aan een door Nike aangewezen partij op een door Nike aan te wijzen locatie, welke goederen door Nike ofwel definitief uit het handelsverkeer zullen worden gehouden, of, hetgeen Nike nadrukkelijk toestaat, de goederen zonder vergoeding af te staan aan een goed doel, of, ter keuze van Nike, vernietigd zullen worden, onder vergoeding door JD Ecommerce en Feijen van de redelijke kosten van vernietiging, waarbij JD Ecommerce en Feijen hoofdelijk aansprakelijk zijn, in die zin dat als één van hen betaalt de ander zal zijn bevrijd, 5.3. veroordeelt Feijen tot betaling aan Nike van € 30.000,- (zegge dertigduizend EURO), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf) 10 september 2007,

5.4. veroordeelt JD Ecommerce en Feijen tot afdracht aan Nike van de door JD Ecommerce en Feijen in verband met de inbreuk op de merk- en auteursrechten van Nike genoten winst, of, ter uitsluitende keuze van Nike, tot vergoeding aan Nike van de door Nike in verband met de inbreuk geleden schade, waaronder gederfde winst, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet,

5.5. beveelt JD Ecommerce en Feijen uiterlijk binnen één maand na betekening van dit vonnis mr. J.P. van den Brink, raadsman van Nike, op kosten van JD Ecommerce en Feijen een door een registeraccountant, niet zijnde een registeraccountant afkomstig van een kantoor dat in enige verbinding met JD Ecommerce en Feijen staat of heeft gestaan, geverifieerde - deugdelijk gespecificeerd naar aantal, productsoort en prijs - en met alle relevante stukken onderbouwde, schriftelijke opgave te doen van:

a. het totale aantal (per type en productcode) van alle door JD Ecommerce en Feijen bestelde, afgenomen en in voorraad gehouden inbreukmakende goederen, zoals hiervoor onder 5.2 omschreven,

b. het totale aantal (per type en productcode) door JD Ecommerce en Feijen verkochte en/of geleverde inbreukmakende goederen, zoals hiervoor onder 5.2 omschreven,

c. de in- en verkoopprijzen (per type en productcode) van alle inbreukmakende goederen, zoals hiervoor onder 5.2 omschreven,

d. de met de verhandeling van de inbreukmakende goederen, zoals hiervoor onder 5.2 omschreven, behaalde winst,

5.6. beveelt JD Ecommerce en Feijen uiterlijk binnen één maand na betekening van dit vonnis op kosten van JD Ecommerce en Feijen alles wat JD Ecommerce en Feijen bekend is omtrent de herkomst van de inbreuk-

makende goederen, zoals hiervoor onder 5.2 omschreven, aan Nike mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, door mr. J.P. van den Brink, raadsman van Nike, een door een registeraccountant, niet zijnde een registeraccountant afkomstig van een kantoor dat in enige verbinding met JD Ecommerce en Feijen staat of heeft gestaan, geverifieerde schriftelijke en gespecificeerde opgave te doen van:

a. (per type en productcode) de volledige namen en adressen, inclusief telefoon, email en faxnummers, van de producent(en) en de locatie(s) waar de inbreukmakende goederen worden geproduceerd,

b. (per type en productcode) de volledige namen en adressen, inclusief telefoon, email en faxnummers, van de leverancier(s) bij wie de inbreukmakende goederen zijn besteld en die de inbreukmakende goederen heeft/hebben geleverd en/of verkocht en (voor zover beschikbaar) van van alle leveranciers hoger in de distributieketen van de inbreukmakende goederen, onder overlegging aan Nike van kopieën van alle op die levering en/of verkoop betrekking hebbende facturen,

c. de volledige namen en adressen, inclusief telefoon, e-mail en faxnummers, van alle afnemers (met uitzondering van privé-personen die maximaal vijfpaar schoenen of vijf andere inbreukmakende artikelen voor privé-doeleinden hebben aangeschaft) van de inbreukmakende goederen, met opgave (per type en productcode) van de hoeveelheden die zijn verkocht en de data van verkoop,

5.7. bepaalt dat Nike inzage krijgt in de administratie van JD Ecommerce en Feijen, ter verificatie van de juistheid en volledigheid van de op grond van de bevelen sub V en VI door gedaagden te verschaffen informatie en afschriften krijgt van in verband met de hiervoor onder 5.5. en 5.6 gegeven naar het oordeel van Nike relevante documenten uit deze administratie,

5.8. veroordeelt JD Ecommerce tot betaling aan Nike van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,00 (zegge vijfduizend EURO) voor iedere dag dat zij in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.5 en 5.6 gegeven bevelen of met enig gedeelte daarvan, dan wel, ter uitsluitende keuze van Nike, van EUR 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig EURO) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, JD Ecommerce in strijd handelt met de hiervoor genoemde bevelen, of met enig gedeelte daarvan, tot een maximum van EUR 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend EURO),

5.9. veroordeelt Feijen tot betaling aan Nike van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 5.000,00 (zegge vijfduizend EURO) voor iedere dag dat zij in strijd handelt met een van de hiervoor onder 5.1, 5.2, 5.5 en 5.6 gegeven bevelen of met enig gedeelte daarvan, dan wel, ter uitsluitende keuze van Nike, van EUR 250,00 (zegge: tweehonderdvijftig EURO) voor ieder individueel inbreukmakend product, ten aanzien waarvan, respectievelijk waarmee, Feijen in strijd handelt met de hiervoor genoemde bevelen, of met enig gedeel-

te daarvan, tot een maximum van EUR 500.000,00 (zegge: vijfhonderdduizend EURO),

5.10. veroordeelt JD Ecommerce en Feijen hoofdelijk, , in die zin dat als één van hen betaalt de ander zal zijn bevrijd, in de volledige proceskosten, aan de zijde van Nike tot op heden begroot op EUR 21.868,21,

5.11 verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.12. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. van der Meer en in het openbaar uitgesproken op 13 augustus 2008.
