

Vzgr Rb Rotterdam, 7 mei 2009, Ruan v Lonsdale



MERKENRECHT

Visuele overeenstemming Lonsdale en Londoner

- Naar het voorlopig oordeel is er visuele overeenstemming tussen woord/beeldmerk “Lonsdale (London)” en het “Londoner”-teken.

Het sterk onder-scheidende kenmerk van het woord/beeldmerk “Lonsdale (London)” is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de “L” die onder het hele woord Lonsdale doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, in combinatie met de gestileerde vorm “cinemascope design”, waarbij de eerste en de laatste letter het grootst zijn en de letters naar het midden toe steeds kleiner worden. Ook het “Londoner”-teken wordt gedomineerd door de “L” die onder het hele woord Londoner doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, en heeft de gestileerde vorm “cinemascope design”. Weliswaar is de bovenkant van het “Londoner”-teken recht(er), maar de eerste en de laatste letter zijn het grootst en de letters worden naar het midden toe steeds kleiner

Verwarringsgevaar

- voorshands geoordeeld dat het merk “Lonsdale (London)” en het teken “Londoner” visueel en auditief zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het “Londoner”-teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) verwarring kan ontstaan.

Gelet op het hetgeen is overwogen onder 5.8 en 5.9 en mede gelet op de omstandigheid dat (op basis van de overgelegde producties) voorshands voldoende aanneemelijk is (gemaakt) dat de merken van Lonsdale (zeer) bekend zijn bij het algemene publiek, wordt voorshands geoordeeld dat het merk “Lonsdale (London)” en het teken “Londoner” visueel en auditief zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het “Londoner”-teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) verwarring kan ontstaan. Bij het publiek kan op basis van de door “Londoner” opgeroepen totaalindruk het idee ontstaan te doen te hebben met een “Lonsdale (London)”-product.

PROCESRECHT

Bevoegdheid Rb Rotterdam bij Gemeenschapsmerk

- Rb Rotterdam bevoegd voor “voorlopige en beschermende maatregelen” inzake Gemeenschapsmerk

Verder is nog van belang de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 40/94; hierna: GMVo), zij het beperkt nu de rechtbank 's-Gravenhage is aangewezen als instantie voor geschillen omtrent het gemeenschapsmerk. Op grond van art. 99 lid 1 GMVo is de voorzieningenrechter te Rotterdam slechts bevoegd voor zover het gelding van het gemeenschapsmerk in Nederland betreft.

DOUANEBSLAG

Termijn voor procedure niet langer relevant vanwege overeenkomst partijen

- Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsdale tijdig (in de zin van Vo 1383/2003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

Vaststaat dat de douane de vrijgave van de “Londoner”-broeken heeft opgeschort tot 2 april 2009. Op grond van Vo 1383/2003 had Lonsdale voor die datum de procedure ten principale moeten inleiden, bij gebreke waarvan de goederen door de douane vrijgegeven hadden moeten worden. Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsdale tijdig (in de zin van Vo 1383/2003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

Vindplaatsen: LJN: [BI3272](#)

Vzgr Rb Rotterdam, 7 mei 2009

(A.F.L. Geerdes)

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 327277/KG ZA 09-296

Uitspraak: 7 mei 2009

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de vennootschap naar Duits recht Ruan Fashion Group Germany GmbH, gevestigd te Neuss, Duitsland, eiseres,

advocaat mr. P.J. de Groen,

- tegen -

de vennootschap naar Engels recht Lonsdale Sports Ltd, gevestigd te Birnham, Verenigd Koninkrijk, gedaagde,

advocaat mr. D.E. Stols.

Partijen worden hierna aangeduid als “Ruan” respectievelijk “Lonsdale”.

1 Het verloop van het geding

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 31 maart 2009;
- pleitnotities en producties van mr. De Groen;
- pleitnotities en producties van mr. Stols.

De raadsliden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 22 april 2009.

2 De feiten

Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende bestreden alsmede op grond van de inhoud van de door partijen overgelegde producties, kan in dit kort geding van de volgende feiten worden uitgegaan.

2.1 Lonsdale is (onder meer) houder van:

- het Beneluxmerk LONSDALE LONDON, nr. 0475583 d.d. 14 februari 1990, ingeschreven voor klasse 25:



- het gemeenschapsmerk LONSDALE LONDON, nr. 627505 d.d. 8 september 1997, ingeschreven voor klasse 25:



- het gemeenschapsmerk LONSDALE LONDON (woordmerk), nr. 548081 d.d. 6 juni 1997, ingeschreven voor klasse 25;
- het gemeenschapsmerk LONSDALE (woordmerk), nr. 4020541 d.d. 27 augustus 2004, ingeschreven voor klasse 25, en
- het gemeenschapsmerk LONSDALE, nr. 4671491 d.d. 6 oktober 2005, ingeschreven voor klasse 25:



Lonsdale gebruikt de merken “Lonsdale” en “Lonsdale London” ter onderscheiding van sport- en vrijetijdsartikelen, waaronder kleding.

Lonsdale laat zich in Nederland vertegenwoordigen door de coöperatieve vereniging SNB-REACT u.a..

2.2 Ruan heeft een partij van 22.856 broeken van het merk “Londoner” gekocht en doorverkocht aan de Italiaanse houder van dat merk Gemelli S.A.S. di Zuo Zhongbao. Deze broeken zijn van Singapore naar Rotterdam getransporteerd en moeten vervolgens via Duitsland naar Italië vervoerd worden.

Gemelli S.A.S. di Zuo Zhongbao heeft het merk “Londoner” in 2004 laten inschrijven voor klasse 25 bij de Italiaanse merkenautoriteit. Op 20 februari 2008 is dit merk uiteindelijk als volgt geregistreerd:

[...]

2.3 Op 4 maart 2009 heeft de Belastingdienst/Douane Rotterdam/Maasvlakte (hierna: de douane) op grond van EU Verordening 1383/2003 (hierna: Vo 1383/2003) de voor Ruan bestemde container met nummer CCLU 624989-9 met daarin de onder 2.2 genoemde partij broeken, gecontroleerd, waarbij onder meer de volgende afbeelding is aangetroffen:

De douane heeft die partij broeken vervolgens vastgehouden vanwege mogelijke inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van Lonsdale.

2.4 Bij beschikking van 9 maart 2009 heeft Douane Noord te Groningen, die een centrale rol heeft bij de uitvoering van Vo 1383/2003 in Nederland, de vrijgave van de partij broeken op verzoek van SNB-REACT namens Lonsdale en op grond van Vo 1383/2003 voor tien werkdagen opgeschort. Nadien heeft Douane Noord vrijgave van de broeken op verzoek van SNB-REACT namens Lonsdale nog eenmaal opgeschort tot 2 april 2009.

2.5 In onderling overleg hebben partijen in afwachting van dit vonnis besloten de broeken na 2 april 2009 vast te laten houden door de douane.

3 De vordering in conventie en het verweer in conventie

3.1 Ruan vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, beveelt de partij broeken vrij te geven c.q. vrijgave daarvan niet langer op te schorten, althans -subsidiar- dat de voorzieningenrechter Lonsdale beveelt aan de betrokken douaneautoriteiten mee te delen dat zij instemt met onmiddellijke vrijgave van de broeken, althans dat de vrijgave wat haar betreft niet langer behoeft te worden opgeschort en, meer in het algemeen, dat de voorzieningenrechter Lonsdale beveelt zich te onthouden van al het handelen en/of nalaten dat de vrijgave van de broeken en/althans het vrije transport van die broeken kan belemmeren, althans dat de voorzieningenrechter in goede justitie een zodanige voorziening treft, een en/of ander op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 15.000,- per dag tot een maximum van € 500.000,- en met veroordeling van Lonsdale in de proceskosten.

3.2 Ruan stelt hiertoe dat de douane ten onrechte heeft aangegeven dat de broeken namaakgoederen, als bedoeld in Vo 1383/2003, betreffen. De broeken kunnen ook niet als identiek of als niet wezenlijk onderscheidend van “Lonsdale (London)” worden aangemerkt. Door te weigeren aan de douane te berichten dat de broeken om die reden moeten worden vrijgegeven, handelt Lonsdale onrechtmatig jegens Ruan.

3.3 Ruan betwist dat de broeken en de daarin genaaide labels of daaraan vastgemaakte tekens inbreuk maken op enig merkrecht van Lonsdale. Zowel visueel als auditief als begripsmatig zijn de merken “Londoner” enerzijds en “Lonsdale (London)” anderzijds verschillend. Lonsdale heeft ook geen monopolie op de

cinematografische schrijfwijze van haar merk. Verder stelt Ruan dat het merk "Londoner" alleen wordt gebruikt voor vrijetijdsbroeken in het lagere segment. "Lonsdale (London)" wordt gebruikt voor kledingstukken in het hogere segment.

4 Het verweer in conventie en de vordering in reconventie

4.1 Lonsdale verzoekt de vordering in conventie af te wijzen. Zij stelt hiertoe dat de douane wel bevoegd was om de broeken vast te houden op grond van Vo 1383/2003. Namaakgoederen zijn namelijk niet alleen één op één kopieën, maar ook goederen die niet wezenlijk kunnen worden onderscheiden van een fabriek- of handelsmerk.

4.2 Lonsdale stelt dat de "Londoner"-kleding inbreuk maakt op de merken van Lonsdale. De merken "Londoner" en "Lonsdale (London)" vertonen visueel, auditief en begripsmatig overeenstemming. Bovendien worden beide merken gebruikt voor (vrijetijds)kleding, waardoor er sprake is van verwarrings- en verwateringsgevaar. Door de inbreuk door Ruan lijdt Lonsdale schade.

Lonsdale vordert daarom in reconventie dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- a) Ruan gebiedt om ieder gebruik van de merken "Lonsdale" en "Lonsdale London" en ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden; meer in het bijzonder door te staken en gestaakt te houden iedere koop, verkoop, distributie, ter verkoop aanbieden of adverteren van kleding en andere goederen die op enigerlei wijze voorzien zijn van het teken "Londoner" al dan niet in gestileerde vorm;
- b) Ruan gebiedt:

I) indien en voor zover aan de onder a bedoelde kledingstukken of andere artikelen (welke zich thans bevinden in de scanloods van de Douane Maasvlakte, althans op de Maasvlakte) labels, kaartjes en/of etiketten bevestigd zijn met daarop de vermelding "Londoner", te bewerkstelligen dat al dergelijke labels, kaartjes en/of etiketten verwijderd zullen worden door een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, zulks onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan, waarna de aldus verwijderde labels, kaartjes en/of etiketten zullen worden vernietigd door een in Nederland gevestigd vernietigingsbedrijf, zulks onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan; en/of

(II) indien en voor zover de onder a bedoelde kledingstukken of andere artikelen (welke zich thans bevinden in de scanloods van de Douane Maasvlakte, althans op de Maasvlakte) zelf bedrukt zijn met de vermelding "Londoner", te bewerkstelligen dat al dergelijke kledingstukken en of andere artikelen zullen worden vernietigd door een in Nederland gevestigd vernietigingsbedrijf, zulks onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan;

c) Ruan gebiedt om per fax te bevestigen aan Douane Noord Team IER, met kopie aan de advocaat van Lonsdale, mr. D.E. Stols, dat de onder a bedoelde kledingstukken of andere "Londoner"-artikelen (welke zich thans bevinden in de scanloods van de Douane

Maasvlakte, althans op de Maasvlakte) kunnen worden vrijgegeven uitsluitend ten behoeve van de onder b1 en b2 bedoelde vernietigingshandelingen, onder toezending van een kopie van dit vonnis;

d) Ruan gebiedt om een onafhankelijke registeraccountant een rapport te laten opstellen op basis van de boekhouding van Ruan, ter zake van al haar transacties met betrekking tot "Londoner"-goederen, waaronder de litigieuze transactie, met in ieder geval de volgende gegevens:

1) de aantallen, aankooprijzen en de verkoopprijzen van alle door Ruan verhandelde "Londoner"-artikelen, zulks gestaafd door goed leesbare fotokopieën van facturen;

(II) de volledige NAW-gegevens van alle leveranciers van wie Ruan "Londoner"-artikelen gekocht heeft, inclusief nog niet afgeleverde bestellingen;

(III) de volledige NAW-gegevens van alle afnemers aan wie Ruan "Londoner"-artikelen verkocht heeft, inclusief nog niet afgeleverde bestellingen;

(IV) de netto winst die Ruan met al deze transacties gemaakt heeft, zodanig dat niet meer dan 10% van de vaste bedrijfskosten wordt toegerekend aan die transacties;

e) bepaalt dat Ruan een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor iedere overtreding van de geboden als omschreven onder a t/m d, dan wel voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een dergelijke overtreding voortduurt;

f) Ruan gebiedt alle eventuele kosten voor transport, opslag en deurwaarderstoezicht van de onder b bedoelde kledingstukken of andere artikelen (welke zich thans bevinden in de scanloods van de Douane Maasvlakte, althans op de Maasvlakte) op zich te nemen;

g) Ruan veroordeelt in de redelijke en evenredige kosten voor rechtsbijstand die Lonsdale gemaakt heeft, zowel voor het geschil in conventie als voor het geschil in reconventie, zoals blijkt uit kostenoverzicht, dan wel een in goede justitie te bepalen bedrag ter compensatie van de kosten voor rechtsbijstand.

5 De beoordeling

In conventie en in reconventie

5.1 Het spoedeisend belang van Ruan bij haar vordering vloeit voort uit de aard van die vordering. Lonsdale heeft het spoedeisend belang van Ruan bovendien niet betwist.

5.2 Tussen partijen staat vast dat de douane op grond van Vo 1383/2003 de partij "Londoner"-broeken op 4 maart 2009 heeft vastgehouden, omdat zij vermoedde dat die broeken mogelijk inbreuk maken op een intellectuele eigendomsrecht van Lonsdale. Ruan stelt dat de douane deze broeken niet had mogen vasthouden, omdat geen sprake is van 'namaakgoederen' als bedoeld in art. 2 lid 1 van Vo 1383/2003. Dat verweer treft geen doel. Voorop gesteld wordt dat de douane in deze procedure geen partij is, zodat haar handelen in beginsel ook niet ter toetsing door de voorzieningenrechter voorligt. Overigens geldt dat Vo 1383/2003 bepaalt onder welke voorwaarden de douane mag optreden bij goederen waarvan wordt vermoed dat zij zijn nagemaakt en welke maatregelen de douane ten aan-

zien van die goederen kan nemen. Vo 1383/2003 bevat evenwel geen nieuw criterium om na te gaan of er sprake is van een inbreuk op het merkenrecht of om vast te stellen of het een gebruik van het merk betreft dat kan worden verboden omdat het inbreuk maakt op dit recht (vgl. [HvJ EG 9 november 2006, IER 2007, 30](#)). Op grond van art. 1 lid 1 onder b jo. art. 10 van Vo 1383/2003 wordt aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor (onder meer) invoer, vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht. Uit het navolgende blijkt dat die situatie zich voordoet.

5.3 Vaststaat dat de douane de vrijgave van de “Londoner”-broeken heeft opgeschort tot 2 april 2009. Op grond van Vo 1383/2003 had Lonsdale voor die datum de procedure ten principale moeten inleiden, bij gebreke waarvan de goederen door de douane vrijgegeven hadden moeten worden. Nu partijen echter in onderling overleg hebben besloten de broeken vast te laten houden door de douane totdat door de voorzieningenrechter is beslist, is de vraag of Lonsdale tijdig (in de zin van Vo 1383/2003) een procedure heeft ingeleid om te bepalen of volgens het nationale recht een intellectuele eigendomsrecht is geschonden, niet langer relevant.

5.4 Zoals reeds overwogen in 5.2 moet aan de hand van de wetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan de goederen zijn aangegeven voor (onder meer) invoer, worden vastgesteld of krachtens de nationale bepalingen inbreuk is gemaakt op een intellectuele eigendomsrecht. Ter zitting heeft Ruan erkend dat de partij broeken in Nederland is ingevoerd. Dat betekent dat krachtens art. 10 Vo 1383/2003 de vraag of Ruan met de invoer van de “Londoner”-broeken inbreuk maakt op een intellectuele eigendomsrecht van Lonsdale moet worden beantwoord naar Nederlands recht. Het ter zitting gevoerde verweer dat de inbreukvraag in Italië moet worden beantwoord, treft derhalve geen doel. In Nederland is het merkenrecht geregeld bij het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE).

Verder is nog van belang de Verordening van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (Vo 40/94; hierna: GMVo), zij het beperkt nu de rechtbank 's-Gravenhage is aangewezen als instantie voor geschillen omtrent het gemeenschapsmerk. Op grond van art. 99 lid 1 GMVo is de voorzieningenrechter te Rotterdam slechts bevoegd voor zover het gelding van het gemeenschapsmerk in Nederland betreft.

5.5 Lonsdale stelt dat er sprake is van merkinbreuk door verwarrings- en verwateringsgevaar en zij beroept zich ter ondersteuning van haar stelling op art. 2:20 lid 1 sub b respectievelijk c BVIE en op art. 9 lid 1 sub b respectievelijk c GMVo. Ingevolge art 2:20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek

een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek dat met het teken wordt geconfronteerd een verband tussen teken en merk wordt gelegd. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

Overeenkomstige maatstaven voor het verwarringsgevaar blijken uit art. 9 lid 1 aanhef en sub b GMVo.

Bij waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zijn art. 2:20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo van toepassing.

5.6 Tussen partijen staat vast dat de “Lonsdale (London)”-merken en het “Londoner”-teken zijn ingeschreven voor klasse 25. Hoewel dat niet zonder meer betekent dat de waren waarvoor “Lonsdale (London)” en “Londoner” worden gebruikt soortgelijk zijn, is de omstandigheid dat beide merken voor dezelfde klasse worden gebruikt, een belangrijke aanwijzing voor soortgelijkheid. Nu “Londoner” wordt gebruikt voor vrijetijdsbroeken en “Lonsdale (London)” voor vrijetijds- en sportkleding, is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voorshands voldoende aanneemelijk dat het in het onderhavige geschil gaat om soortgelijke waren.

5.7 Naar het voorlopig oordeel is er visuele overeenstemming tussen woord/beeldmerk “Lonsdale (London)” en het “Londoner”-teken. Het sterk onderscheidende kenmerk van het woord/beeldmerk “Lonsdale (London)” is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter de “L” die onder het hele woord Lonsdale doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, in combinatie met de gestileerde vorm “cinemascope design”, waarbij de eerste en de laatste letter het grootst zijn en de letters naar het midden toe steeds kleiner worden. Ook het “Londoner”-teken wordt gedomineerd door de “L” die onder het hele woord Londoner doorloopt en aan het eind van het woord een klein stukje omhoog gaat, en heeft de gestileerde vorm “cinemascope design”. Weliswaar is de bovenkant van het “Londoner”-teken recht(er), maar de eerste en de laatste letter zijn het grootst en de letters worden naar het midden toe steeds kleiner.

Het feit dat het merk “Londoner” is geschreven in kleine letters en het merk “Lonsdale (London)” in kapitalen, is niet doorslaggevend. Zoals reeds overwogen gaat het om de totaalindruk van merk en teken. Daarbij komt dat in de door de douane aangetroffen

broeken het teken "Londoner" is geschreven in kapitalen.

5.9 Ook auditief stemmen "Lonsdale (London)" als "Londoner" naar het voorlopig oordeel overeen. Bij zowel "Lonsdale (London)" en "Londoner" is immers de eerste en de meest herkenbare lettergreep het element LON. Bovendien ligt bij beide woorden de klemtoon op LON en bevatten beide woorden een "d" in de tweede lettergreep.

5.10 Gelet op het hetgeen is overwogen onder 5.8 en 5.9 en mede gelet op de omstandigheid dat (op basis van de overgelegde producties) voorshands voldoende aannemelijk is (gemaakt) dat de merken van Lonsdale (zeer) bekend zijn bij het algemene publiek, wordt voorshands geoordeeld dat het merk "Lonsdale (London)" en het teken "Londoner" visueel en auditief zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor bij het publiek dat met het "Londoner"-teken wordt geconfronteerd (direct of indirect) verwarring kan ontstaan. Bij het publiek kan op basis van de door "Londoner" opgeroepen totaalindruk het idee ontstaan te doen te hebben met een "Lonsdale (London)"-product.

5.11 Op grond van het voorgaande maakt Ruan naar het voorlopig oordeel met de import van de "Londoner"-broeken inbreuk op het aan Lonsdale toekomende merkrecht op het beeld/woordmerk "Lonsdale (London)". Dat betekent dat de vordering in conventie, mede gelet op het bepaalde in art. 16 Vo 1383/2003, voor afwijzing gereed ligt.

5.12 Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen in reconventie onder a, b, e en f toewijsbaar zijn, met dien verstande dat de reikwijdte van het te staken gebruik zal worden beperkt tot de Benelux. De mede gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd op na te melden wijze.

Het gevorderde in reconventie onder c is niet toewijsbaar. Het is aan Lonsdale zelf om de douane een kopie van dit vonnis te verschaffen. Vervolgens zal de douane zelf moeten bepalen hoe haar positie is.

Het gevorderde onder d zal eveneens worden afgewezen. Lonsdale heeft niets gesteld omtrent de omvang van de inbreuk, zodat thans niet valt te beoordelen of en in hoeverre de gevorderde maatregelen proportioneel respectievelijk opportuun zijn, terwijl het bovendien om een grensoverschrijdende controle gaat.

5.13 Ruan zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in conventie en in reconventie. Ten aanzien van de door Lonsdale gevorderde vergoeding van de door haar werkelijk gemaakte kosten voor rechtsbijstand ad € 10.556,- op grond van art. 1019h Rv jo. art. 239 Rv, oordeelt de voorzieningenrechter als volgt.

In het licht van art. 1019h Rv zal de voorzieningenrechter voor de proceskostenveroordeling in intellectuele eigendomszaken moeten komen tot een veroordeling van de redelijke en evenredige kosten, te toetsen aan de billijkheid. Gelet op de omvang van het feitencomplex, de grondslag van de vorderingen over en weer en het omvang van het verweer over en weer, acht de voorzieningenrechter het redelijk en billijk om de vordering tot

vergoeding van de werkelijk door Lonsdale gemaakte proceskosten, overeenkomstig de indicatietarieven in IE-zaken, ambtshalve te matigen en deze toe te wijzen tot een bedrag van € 6.000,- aan advocaatkosten.

6 De beslissing

De voorzieningenrechter,

In conventie en in reconventie

a) veroordeelt Ruan om na betekening van dit vonnis binnen de Benelux ieder gebruik van de merken "Lonsdale" en "Lonsdale London" en ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens, waaronder iedere koop, verkoop, distributie, ter verkoop aanbieden of adverteren van kleding en andere goederen die op enigerlei wijze voorzien zijn van het teken "Londoner" al dan niet in gestileerde vorm, te staken en gestaakt te houden;

b) beveelt Ruan:

I) indien en voor zover aan de onder a bedoelde kledingstukken of andere artikelen, die worden vastgehouden door de douane, labels, kaartjes en/of etiketten bevestigd zijn met daarop de vermelding "Londoner", om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis dergelijke labels, kaartjes en/of etiketten te doen verwijderen onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan, waarna de aldus verwijderd labels, kaartjes en/of etiketten binnen diezelfde termijn van 10 dagen zullen worden vernietigd door een in Nederland gevestigd vernietigingsbedrijf, zulks onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan;

II) indien en voor zover de onder a bedoelde kledingstukken of andere artikelen, die worden vastgehouden door de douane, zelf bedrukt zijn met de vermelding "Londoner", om binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis al dergelijke kledingstukken en of andere artikelen te doen vernietigen door een in Nederland gevestigd vernietigingsbedrijf, zulks onder toezicht van een deurwaarder en op kosten van Ruan;

c) bepaalt dat Ruan een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor iedere overtreding van het bepaalde onder a en b voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een dergelijke overtreding voortduurt, met een maximum van € 200.000,-;

d) bepaalt dat alle eventuele kosten voor transport, opslag en deurwaarderstoezicht van de onder b bedoelde kledingstukken en/of andere artikelen voor rekening van Ruan komen;

e) veroordeelt Ruan in de kosten van dit kort geding in conventie en in reconventie, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lonsdale bepaald op € 262,- aan verschotten en op

€ 6.000,- aan salaris voor de advocaat;

f) verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

g) wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.F.L. Geerdes, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. L.A. Bosch, griffier.

Uitgesproken in het openbaar.