

**GEA Nederlandse Antillen, 10 mei 2010, Playboy v Rewachand**



**MERKENRECHT**

**Inbreuk niet aannemelijk gemaakt**

- [een verklaring die niet is gebaseerd op een eigen waarneming van de desbetreffende intellectuele eigendomsmedewerker bij Playboy maar op informatie die uit tweede hand is verkregen. Er zijn geen foto's bij de verklaring overgelegd, noch zijn er bewijstaanvragen gedaan en/of is er bewijsbeslag gelegd](#)

**Registratie merk geen gebruik**

- [ook van een merkinbreuk \(in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening\) geen sprake in zoverre deze op de door Playboy als onrechtmatige aangeduide merkregistratie is gebaseerd.](#)

Onder gebruik in het economisch verkeer wordt over het algemeen (in de jurisprudentie en de literatuur) verstaan een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. In artikel 23 lid 2 Merkenlandsverordening wordt onder gebruik van een merk of overeenstemmend teken met name verstaan a) het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken c) het in- en uitvoeren van waren onder het teken, behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame. Het doen van een merkregistratie valt ruim buiten dit beschreven kader en daarmee buiten het bereik van artikel 23 Merkenlandsverordening. Daarom is ook van een merkinbreuk (in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening) geen sprake in zoverre deze op de door Playboy als onrechtmatige aangeduide merkregistratie is gebaseerd.

Vindplaatsen: LJN: [BM5644](#)

**GEA Nederlandse Antillen, 10 mei 2010**

(J.R. Veerman)

Uitspraak

Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen zittingsplaats Curaçao

Vonnis in kort geding van 10 mei 2010 in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL INC., gevestigd te Chicago, Illinois, Verenigde Staten van Amerika, eiseres, gemachtigden mrs. C.A.D. Jansch en L. Fresco, tegen de besloten vennootschap REWACHAND FREE ZONE B.V., gevestigd te Curaçao, Nederlandse Antillen, gedaagde, gemachtigden mrs. A.C. Small en G.C. van Rellum. Partijen zullen hierna ook Playboy en Rewachand genoemd worden.

**1. De procedure**

Playboy heeft op 1 april 2010 een verzoekschrift in kort geding, voorzien van producties, ingediend. De behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden op 21 april 2010. Ter zitting zijn partijen vertegenwoordigd en/of bijgestaan door hun voornoemde advocaten. Partijen hebben hun standpunten aan de hand van pleitnotities en aanvullende producties uiteengezet. De zaak is daarna aangehouden voor een mogelijke regeling, maar partijen hebben geen regeling kunnen bereiken. Daarvoor wordt ook verwezen naar de overwegingen hierna onder 3.2. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

**2. De feiten**

2.1 Sinds 1987 is Playboy in de Nederlandse Antillen rechthebbende op het woordmerk PLAYBOY, geregistreerd onder registratienummer 06931 voor onder andere de internationale warenklassen 18 en 25 voor lederwaren, kleding en schoenen, alsmede in de Nederlandse Antillen rechthebbende voor dezelfde warenklassen op het bij partijen genoegzaam bekende beeldmerk "rabbit head" geregistreerd onder registratienummer 07326 (hierna: de Playboy-merken).

2.2. Rewachand is een handelsonderneming. Zij heeft op 14 mei 2008 op eigen naam het woordmerk PLAYBOY geregistreerd onder registratienummer 13491 voor de internationale warenklasse 25, dit na een daartoe door het Bureau voor Intellectuele Eigendom uitgevoerd merkenonderzoek. Gelet op de eerdere registratie van Playboy als onder 2.1. vermeld, is dit onderzoek kennelijk niet volledig geweest.

2.3. De gemachtigde van Playboy heeft in een brief aan Rewachand van 21 oktober 2009 het volgende laten weten:

*Recently it has come to the attention of my client that, without my client's authorization, you are selling out of Curaçao counterfeit apparel while using the Trademarks or similar marks and offering the apparel to traders in other Caribbean and Latin American countries, including but not limited to jeans bearing the Trademarks.*

2.4. Op 8 maart 2010 is Playboy door haar merkengemachtigde geïnformeerd over de onder 2.2. vermelde merkregistratie van Rewachand. Daarna heeft de gemachtigde van Playboy aan Rewachand op 19 maart 2010 het volgende geschreven:

*Reference is made to the content of the aforementioned letter (de onder 2.3. vermelde brief van 21 oktober 2009, toevoeging gerecht). We have not received any reaction to our letter from you. However, just now we*

*were informed that your company is the owner of the wordmark PLAYBOY under reg.no. 13491, which was registered on 14 May 2008 for goods in the international class 25.*

2.5. Rewachand heeft op geen enkele sommatiebrief van Playboy gereageerd.

### 3. Het geschil

3.1 Playboy heeft verzocht, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, Rewachand

a) te bevelen onmiddellijk het gebruik van de Playboy-merken of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met (één van) de Playboy-merken dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00 althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per inbreuk, althans per dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte naleving en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

b) te bevelen ieder onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder het ongeoorloofd verhandelen of het in haar winkel tonen van producten met daarop de merken van Playboy of enig ander teken dat zodanig overeenstemt met (één van) de merken van Playboy dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren zou kunnen ontstaan, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot point of sale materiaal op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00, althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per onrechtmatige handeling, althans per dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

c) te bevelen onmiddellijk haar rechten ten aanzien van het woordmerk PLAYBOY, geregistreerd onder nummer 13491 bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Nederlandse Antillen, aan Playboy over te dragen en tevens mee te werken aan het op eigen kosten aanpassen van de gegevens betreffende de rechthebbende in het register van het Bureau, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00 althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft.

d) te bevelen om binnen 5 dagen na het in deze te wijzen vonnis Playboy een overzicht te doen toekomen met daarin opgenomen de typen/soorten inbreukmakende producten, alsook een overzicht van de aantallen waarin deze inbreukmakende producten zijn geïmporteerd, verkocht, geleverd en nog in voorraad worden gehouden, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom, voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

e) te bevelen om binnen 5 dagen na het in deze te wijzen vonnis aan de gemachtigde van Playboy te verstrekken een lijst met namen, adressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen van zowel de leveranciers, distributeurs, producenten, als de afnemers van

de inbreukmakende goederen, één en ander op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00 althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per ontbrekend gegeven, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

f) te bevelen om binnen 5 dagen na het in deze te wijzen vonnis alle verkoopresultaten aan de gemachtigde van Playboy te verstrekken, waarbij de resultaten dienen te worden berekend als volgt: verkoopprijs minus inkoopprijs, belasting en kosten gerelateerd aan de betreffende verkoop, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00, althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per ontbrekend gegeven, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

g) te bevelen om binnen 5 dagen na het in deze te wijzen vonnis alle inbreukmakende goederen, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot alle thans ten kantore van Rewachand op voorraad zijnde inbreukmakende goederen af te leveren aan het kantoor van de gemachtigde van Playboy, op straffe van een direct opeisbare dwangsom van NAF 10.000,00, althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen dwangsom, per exemplaar dat in strijd met dit bevel niet wordt afgegeven, althans voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Rewachand met de correcte en/of volledige naleving van dit bevel in gebreke blijft;

h) te bevelen om aan Playboy een voorschot op de schadevergoeding van NAF 25.000,00 te betalen, onder meer in verband met de door Rewachand genoten winst, de kosten van de inbreuken en onrechtmatige handelwijze, de vernietiging van de inbreukmakende goederen en de buitengerechtelijke kosten van Playboy, althans een door het gerecht in goede justitie vast te stellen bedrag;

i) te veroordelen in de kosten van dit geding, waaronder begrepen de kosten van de deurwaarder en de door Playboy betaalde griffierechten.

3.2. Rewachand heeft tijdens de mondelinge behandeling verweer gevoerd. Tijdens de mondelinge behandeling is gesproken over een regeling waarbij Rewachand met de vorderingen sub a en b en d tot en met g akkoord zou kunnen gaan. Bij de vordering sub c zou Playboy geen belang meer hebben omdat Rewachand het Bureau opdracht zou geven voor doorhaling van de betreffende registratie. Wat betreft de vorderingen sub h en i zouden partijen nog proberen buitengerechtelijk tot een akkoord te komen. Daarop heeft het gerecht het vonnis voor nadere berichtgeving daarover aangehouden voor onbepaalde tijd. De gemachtigde van Playboy (mr. L. Fresco) heeft vervolgens in een e-mail van 28 april 2010 laten weten dat partijen niet tot een akkoord zijn gekomen. Voorts stelt zij namens Playboy de vordering tot overdracht van de registratie – haar vordering sub c – in te trekken voor zover het Bureau voor Intellectuele Eigendom de registratie ingevolge het verzoek van Rewachand, en zoals door Rewachand tijdens de mondelinge behande-

ling van het kort geding is aangegeven, inderdaad zal doorhalen waarbij zij stelt dat er nog wel belang is bij de overige vorderingen sub a en b en d tot en met i. Het gerecht leidt uit deze berichtgeving een onvoorwaardelijke intrekking van de vordering sub c af, zodat het gerecht daarop niet zal beslissen.

#### 4. De beoordeling

4.1. Playboy grondt haar vorderingen op een haar toekomende eigendomsrecht op het woordmerk PLAYBOY en het beeldmerk "rabbit head" (ook wel de Playboy-merken). Rewachand maakt inbreuk op haar rechten door zonder haar toestemming goederen te verkopen waarop de Playboy-merken zijn afgebeeld, alsmede zonder haar toestemming een registratie bij het Bureau voor Intellectuele Eigendom (hierna het Bureau) te doen voor een teken dat gelijk is aan haar woordmerk PLAYBOY. In dit kader beroept Playboy zich op het bepaalde in artikel 23 lid 1 a Merkenlandsverordening 1995 (hierna Merkenlandsverordening). Ingevolge artikel 23 lid 1 a Merkenlandsverordening kan de rechthebbende op een merk, onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, zich op grond van zijn merkrecht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.

4.2. Rewachand heeft het uitsluitend recht van Playboy op de Playboy-merken niet bestreden. Verder heeft zij niet bestreden de door Playboy ingenomen stelling dat door haar eigen merkregistratie van het woordmerk PLAYBOY geen aan haar toekomend merkrecht is ontstaan. Rewachand heeft daarom tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding laten weten bij het Bureau de doorhaling van deze registratie te verzoeken.

4.3. Rewachand bestrijdt evenwel de stelling van Playboy dat zij in de Nederlandse Antillen goederen heeft verkocht waarop de Playboy-merken zijn afgebeeld. Volgens Playboy zou het gaan om jeans die een medewerker van Playboy in de showroom van Rewachand heeft aangetroffen. De Senior Intellectual Property Counsel van Playboy heeft hierover een schriftelijke verklaring afgegeven - in de procedure overgelegd - inhoudende dat zij door één van Playboy's investigators is geïnformeerd dat deze op 28 september 2010 (kennelijk is bedoeld 28 september 2009) bij Rewachand counterfeit PLAYBOY jeans heeft aangetroffen. Naar aanleiding daarvan heeft Playboy op 21 oktober 2009 een sommatie gezonden. Rewachand heeft hierop niet gereageerd. Ook op een sommatie van Playboy van 19 maart 2010, mede naar aanleiding van de toen haar gebleken merkregistratie van Rewachand, heeft Rewachand niet gereageerd.

4.4. Rewachand bestrijdt als gezegd dat zij inbreukmakende goederen heeft verkocht. Zij vindt dat de verklaring van de voormelde medewerker van Playboy onvoldoende grond geeft voor het aannemen van een merkinbreuk. Het gerecht volgt Rewachand in deze stelling, immers gaat het om een verklaring die niet is gebaseerd op een eigen waarneming van de desbetreffende intellectuele eigendomsmedewerker bij Playboy

maar op informatie die uit tweede hand is verkregen. Er zijn geen foto's bij de verklaring overgelegd, noch zijn er bewijsaankopen gedaan en/of is er bewijsbeslag gelegd. Het geeft echter te denken dat Rewachand niet op de eerdere sommaties van Playboy heeft gereageerd, maar hieruit kan niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een merkinbreuk als omschreven, ook niet bezien in aanvulling en/of in samenhang met de voormelde verklaring. En ook de merkregistratie door Rewachand is geen reden voor een ander oordeel op dit punt. Uit de registratie blijkt weliswaar de niet weersproken bedoeling van Rewachand om zonder de toestemming van Playboy kleding met de Playboy-merken te verkopen, maar hieruit kan niet worden afgeleid dat deze verkoop en/of voorbereidende handelingen daartoe hebben plaatsgevonden. Concluderend, dient Playboy voor de door haar gestelde verkoop meer bewijs te leveren, maar daarvoor is in dit kort geding geen ruimte. Dat leidt ertoe dat de vorderingen van Playboy in ieder geval worden afgewezen in zoverre zij betrekking hebben op de door haar gestelde onrechtmatige verkoop van goederen.

4.5. Dan blijft ter behandeling over de stelling van Playboy dat reeds de merkregistratie door Rewachand als een gebruik in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening kwalificeert, en dit kennelijk reden geeft voor toewijzing van de in hetzelfde artikel genoemde verbods- en schadevorderingen, in de vorderingen van Playboy tot uiting komend in de onderdelen a, b en d tot en met h, waarbij het gerecht in aanmerking neemt dat op de vordering sub c geen beslissing hoeft te volgen omdat deze door Playboy is ingetrokken. Ingevolge artikel 23 Merkenlandsverordening zijn deze vorderingen uitsluitend aan de orde indien er sprake is van een gebruik van het merk in het economisch verkeer. Onder gebruik in het economisch verkeer wordt over het algemeen (in de jurisprudentie en de literatuur) verstaan een handelsactiviteit waarmee economisch voordeel wordt nagestreefd. In artikel 23 lid 2 Merkenlandsverordening wordt onder gebruik van een merk of overeenstemmend teken met name verstaan a) het aanbrenge van het teken op de waren of op hun verpakking b) het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren onder het teken c) het in- en uitvoeren van waren onder het teken, behalve wanneer het betreft invoer met de kennelijke bestemming van wederuitvoer en d) het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in reclame. Het doen van een merkregistratie valt ruim buiten dit beschreven kader en daarmee buiten het bereik van artikel 23 Merkenlandsverordening. Daarom is ook van een merkinbreuk (in de zin van artikel 23 Merkenlandsverordening) geen sprake in zoverre deze op de door Playboy als onrechtmatige aangeduide merkregistratie is gebaseerd.

4.6. Het voorgaande brengt het gerecht tot de volgende beslissingen. De vorderingen sub a, b en d tot en met h worden afgewezen omdat deze kennelijk gebaseerd zijn op een merkinbreuk als in artikel 23 lid sub a Merkenlandsverordening bedoeld, en van een dergelijke inbreuk zoals hiervoor is overwogen - onder 4.4. en

4.5. - geen sprake is, althans niet is gebleken. De vordering sub c heeft Playboy ingetrokken – zie hiervoor onder 3.2. – zodat het gerecht op die vordering geen beslissing hoeft te nemen.

4.7. Wat betreft de proceskosten – de vordering sub i – overweegt het gerecht dat deze kosten nodeloos zijn veroorzaakt in die zin dat Rewachand eerst in deze procedure op de vorderingen van Playboy heeft gereageerd. De vorderingen van Playboy worden evenwel niet toegewezen, maar wat betreft de gevorderde overdracht van de registratie uitsluitend om reden dat Playboy deze heeft ingetrokken nadat Rewachand tijdens de mondelinge behandeling te kennen heeft gegeven de registratie bij het Bureau te laten doorhalen. Het belang van deze vordering in het geheel van de andere vorderingen volgt uit het feit dat Playboy na een eerste sommatie op 21 oktober 2009 met betrekking tot de door haar gestelde onrechtmatige verkoop, het er aanvankelijk bij heeft laten zitten, althans jegens Rewachand geen verdere acties heeft ondernomen, ook al had zij op die sommatie geen reactie ontvangen. Eerst nadat Playboy 5 maanden daarna moest merken dat Rewachand op eigen naam het Playboy-merk geregistreerd had, heeft zij verdere actie ondernomen en bleek dit kort geding noodzakelijk om Rewachand te bewegen tot het doorhalen van de registratie. Rewachand heeft het daarom nodeloos op een kort geding laten aankomen en daarmee nodeloos proceskosten doen ontstaan. Het gerecht is op die grond van oordeel dat Rewachand ondanks een afwijzing van de vorderingen ten gronde, in de proceskosten dient te worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Playboy worden begroot op NAF 450,00 voor het griffiegeld NAF 369,08 voor de deurwaarder en NAF 1.500,00 in verband met de kosten van de gemachtigde.

#### **5. De beslissing**

Het Gerecht,

- 5.1. wijst de gevraagde voorzieningen af,
- 5.2. veroordeelt Rewachand in de proceskosten, aan de zijde van Playboy begroot op NAF 2.319,08,
- 5.3. verklaart voornoemde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.R. Veerman en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2010.

---