

Rb Den Haag, 16 juni 2010, Davidoff



MERKENRECHT

Geen omkering bewijslast uitputting

- dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd.

Geen misbruik van merkrecht

- Naar het oordeel van de rechtbank heeft Davidoff c.s. voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft om de verkoop door [XY] tegen te gaan omdat het exclusieve imago van haar merken door die verkoop kan worden geschaad aangezien [XY] niet gebonden is aan de voorwaarden van haar selectieve distributiesysteem. [XY] heeft dan ook niet aanmerkelijk gemaakt dat Davidoff c.s. haar merkrechten uitsluitend met een ander doel handhaaft dan het doel, althans één van de doelen, waarvoor deze rechten zijn verleend.

Vindplaatsen: LJN:

Rb Den Haag, 16 juni 2010

(Mr. F.M. Bus)

Rechtbank 's-Gravenhage

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 328397 / HA ZA 09-195

Vonnis van 16 juni 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht ZINO DAVIDOFF S.A., gevestigd te Fribourg, Zwitserland

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht JOOP! GmbH, gevestigd te Hamburg, Duitsland

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht JLO HOLDING COMPANY LLC, gevestigd te Santa Monica, Verenigde Staten van Amerika

4. de rechtspersoon naar buitenlands recht COTY PRESTIGE LANCASTER GROUP GmbH, gevestigd te Mainz, Duitsland

eiseressen,

advocaat mr. drs. M.G. Jansen te Haarlem,

tegen

1. [X], wonende te [A],

2. [Y], wonende te [B],

gedaagden,

advocaat mr. C.J. van Dijk te Ede.

Eiseressen zullen hierna tezamen Davidoff c.s. genoemd worden (voor de leesbaarheid in de derde persoon enkelvoud) en afzonderlijk Davidoff, Joop, JLO Holding respectievelijk Coty. Gedaagden zullen hierna tezamen [XY] genoemd worden (voor de lees-

baarheid in de derde persoon enkelvoud) en afzonderlijk [X] respectievelijk [Y].

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 19 december 2008 met producties 1 tot en met 19;
 - het herstelexploot van 5 januari 2009;
 - de akte van Davidoff c.s. van 6 mei 2009;
 - de incidentele conclusie tot voeging aan de zijde van eiseressen van 6 mei 2009;
 - de conclusie van antwoord in het voegingsincident van 3 juni 2009;
 - het vonnis in het incident van 8 juli 2009;
 - de conclusie van antwoord van 19 augustus 2009 met productie 1;
 - het tussenvonnis van 2 september 2009 waarin een comparitie van partijen is bevolen;
 - het proces-verbaal van comparitie van 17 november 2009, de daarin genoemde stukken, de daarin vermelde eisvermindering (intrekking vordering X) en de daaraan gehechte pleitnota van mr. M.G. Jansen.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Davidoff, Joop en JLO Holding drijven ondernemingen die cosmetica artikelen, waaronder parfumarikelen, (laten) ontwikkelen en produceren.

2.2. Davidoff is houder van onder meer de volgende merkrechten voor de woord- /beeldmerken en/of woordmerken DAVIDOFF, COOL WATER, DAVIDOFF COOL WATER, ECHO DAVIDOFF en ECHO, alle geregistreerd voor onder meer parfumerie en cosmetica artikelen in klasse 3:

a. het hierna afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk DAVIDOFF, ingeschreven onder nummer 1564004 op 11 september 2001 en aangevraagd op 15 maart 2000:



b. het hierna afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk DAVIDOFF, ingeschreven onder nummer 876874 op 23 maart 2006 en aangevraagd op 7 november 2005:

DAVIDOFF

c. het hierna afgebeelde Gemeenschapswoord-/beeldmerk COOL WATER, ingeschreven onder nummer 1524545 op 31 januari 2001 en aangevraagd op 23 februari 2000:

Cool Water

d. de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk COOL WATER, ingeschreven onder nummer 761286 op 6 april 2001;

e. het Gemeenschapswoordmerk ECHO, ingeschreven onder nummer 4564282 op 20 april 2007 en aangevraagd op 9 april 2003;

f. het Gemeenschapswoordmerk ECHO DAVIDOFF, ingeschreven onder nummer 3476611 op 13 mei 2005 en aangevraagd op 30 oktober 2003.

2.3. Joop is houder van een aantal merkrechten voor de woordmerken JOOP! en JOOP, waaronder:

a. de internationale merkregistratie met gelding in onder meer de Benelux voor het woordmerk JOOP!, geregistreerd onder nummer 739262 op 20 april 2000 voor onder meer parfumerie en cosmetica artikelen in klasse 3.

2.4. JLO Holding is houder van de volgende merkrechten, alle voor onder meer parfumerie en cosmetica artikelen in klasse 3:

a. het Gemeenschapswoordmerk J.LO BY JENNIFER LOPEZ, ingeschreven onder nummer 2370328 op 3 juni 2004 en aangevraagd op 4 september 2001;

b. het Gemeenschapswoordmerk GLOW BY J.LO, ingeschreven onder nummer 2815181 op 16 maart 2004 en aangevraagd op 19 augustus 2002;

c. het Gemeenschapswoordmerk STILL JENNIFER LOPEZ, ingeschreven onder nummer 4139721 op 3 februari 2006 en aangevraagd op 24 november 2004.

2.5. Voorts heeft JLO Holding een aanvraag gedaan voor het Gemeenschapswoordmerk LIVE JENNIFER LOPEZ onder nummer 4512786 op 28 juni 2005 waartegen oppositie is ingesteld, voor onder meer parfumerie artikelen in klasse 3.

2.6. Coty is wereldwijd exclusief licentiehouder voor de merkrechten en merkaanvraag omschreven in 2.2. t/m 2.5. (hierna: 'de merken') en exclusief distributeur van de onder deze merken verhandelde parfumerie artikelen. Coty is gevolmachtigd door Davidoff, Joop en JLO Holding om zelfstandig in rechte op te treden ter handhaving daarvan.

2.7. [X] drijft sinds 1 april 2005 onder de handelsnaam Bruno Cosmetics een groothandel in parfumerie artikelen, die gevestigd is aan de Dobbeweg 6 te Voorschoten.

2.8. [Y] drijft onder de handelsnamen parfum.nl en M&R Parfum een webwinkel in parfumerie artikelen, die eveneens is gevestigd aan de Dobbeweg 6 te Voorschoten. Deze onderneming is volgens het register van de Kamer van Koophandel gevestigd op 7 juni 2004 onder de handelsnaam M&R Parfum. Aanvankelijk werd de onderneming gedreven door een vennootschap onder firma van [X] en [Z]. [Y] is op 24 februari 2005 toetreden als vennoot van deze onderneming en is deze onderneming later als eenmanszaak gaan drijven. [Y] is de vader van [X].

2.9. [X] en [Y] zijn tussen 20 april 2006 en 1 januari 2008 de vennoten geweest van een vennootschap onder firma, die eveneens de handelsnaam parfum.nl voerde.

2.10. In 2008 zijn op de website parfum.nl parfumerie producten van de merken DAVIDOFF, COOL WATER, JENNIFER LOPEZ en JOOP! te koop aangeboden. In oktober 2008 is voorts een artikel van het merk DAVIDOFF COOL WATER aangeboden met de vermelding 'tester unboxed 50 ml'.

2.11. Op 24 oktober 2008 heeft Davidoff c.s. conservatoir beslag tot afgifte en bewijsbeslag op grond van artikel 1019b Rv gelegd onder [XY] en nog vier ande-

re, op hetzelfde adres gevestigde, gerequesteerden. Daarbij zijn parfumarikelen voorzien van de merken, alsmede afschriften van documentatie en elektronische data, zich bevindende op een externe harde schijf, in beslag genomen en in bewaring gegeven aan gerechtelijk bewaarder J.A. Voogt te Dordrecht.

3. Het geschil

3.1. Davidoff c.s. vordert een verklaring voor recht dat [XY] sinds 7 juni 2004 door het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben of het in- en uitvoeren van producten voorzien van de merken binnen de Benelux en andere landen van de Europese Gemeenschap, waaronder uitdrukkelijk begrepen parallel geïmporteerde producten, gedecodeerde producten en testers voorzien van de merken, inbreuk maakt op haar merkrechten en onrechtmatig jegens haar handelt. Voorts vordert Davidoff c.s. – samengevat – een inbreukverbod, opgave van in- en verkoopgegevens en van de genoten winst, afgifte ter vernietiging aan Davidoff c.s. van de voorraad en de in beslag genomen parfumerie artikelen, inzage in de in beslag genomen administratie, schadevergoeding op te maken bij staat of winstafdracht en veroordeling in de buitengerechtigde kosten, de beslagkosten en de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Davidoff c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat [XY] parfumarikelen voorzien van de merken verhandelt die zonder haar toestemming in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Volgens Davidoff c.s. zijn de door [XY] verhandelde producten onder meer in het Midden-Oosten en Singapore door haar op de markt gebracht. Daarmee maakt [XY] volgens Davidoff c.s. inbreuk op de merkrechten van Davidoff c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a van Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) en artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (BVIE). Dientengevolge heeft Davidoff c.s. schade geleden, voor de vergoeding waarvan [XY] aansprakelijk is.

3.3. Tussen partijen is niet in geschil dat [XY] parfumerie artikelen heeft verhandeld die voorzien waren van de merken. [XY] stelt zich echter op het standpunt dat het gaat om uitgeputte waren, die met toestemming van Davidoff c.s. in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. [XY] stelt daartoe dat zij de artikelen geleverd heeft gekregen van twee groothandelaren in de Gemeenschap, waaronder de Nederlandse groothandel Checkpoint, die de artikelen op hun beurt krijgen van officiële depositaires van Davidoff c.s. in de Gemeenschap. Voorts stelt [XY] dat Davidoff c.s. bekend is met het feit dat depositaires in haar selectief distributiesysteem op grote schaal parallel handelen en aan Checkpoint en zijn andere leverancier leveren, maar dat Davidoff c.s. dit gedooft. Volgens [XY] dient de bewijslast ter zake de uitputting van de door hem verhandelde waren in de onderhavige procedure te worden omkeerd, omdat Davidoff c.s. alleen de laatste schakels in de keten van de gedoogde parallelhandel aanpakt. Deze handelwijze is in strijd met de doelstel-

lingen van het Europese mededingingsrecht, met name met de artikelen 81 en 82 EG Verdrag, aldus [XY]. Daarnaast vormt de handhaving door Davidoff c.s. van haar merkrechten onder deze omstandigheden misbruik van recht volgens [XY].

3.4. Op de overige stellingen en verweren van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Davidoff c.s. zijn gebaseerd op haar Gemeenschapsmerken, is deze rechtbank exclusief bevoegd op grond van artikel 96 jo. 97 lid 1 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat [XY] in Nederland is gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de voor de Benelux geldende merkrechten, is deze rechtbank bevoegd omdat [XY] in dit arrondissement woonplaats heeft.

Uitputting?

4.2. Uitgangspunt bij de beoordeling van het beroep op uitputting door [XY] is, dat de bewijslast ter zake de uitputting bij degene ligt die zich daarop beroept, tenzij deze er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen¹. Tussen partijen is niet in geschil dat deze uitzondering zich in casu niet voordoet. Het [arrest Van Doren/Lifestyle](#), waarin de hoofdregel en de uitzondering zijn neergelegd, biedt geen aanknopingspunt om de bewijslast ook om te keren in de door [XY] gestelde situatie. Integendeel, volgens de stellingen van [XY] weet Davidoff c.s. welke dépositaires in haar distributiesysteem op grote schaal zouden verkopen aan handelaren buiten het distributiesysteem, zodat de reden die ten grondslag ligt aan de uitzondering die het Hof van Justitie in dat arrest heeft geformuleerd, niet van toepassing is op de onderhavige situatie. De uitzondering diende immers ter bescherming van aan de merkhouder nog niet bekende informatie over parallel handelende distributeurs, die de merkhouder vervolgens in staat zou stellen in de toekomst markten af te schermen.

4.3. Ingevolge artikel 150 Rv zou omkering van de bewijslast voorts nog mogelijk kunnen zijn op grond van de redelijkheid en billijkheid. Van deze mogelijkheid dient terughoudend en slechts in bijzondere omstandigheden gebruik te worden gemaakt. Het feit dat Davidoff c.s. nalaat om door middel van een markering of codering aan te geven welke producten wel of niet door haar in de EER in het verkeer zijn gebracht terwijl dit voor haar mogelijk zou zijn, vormt op zichzelf geen reden tot omkering van de bewijslast. Ook de enkele, door Davidoff c.s. betwiste en niet met stukken onderbouwde, stelling van [XY] dat er veelvuldig wordt verkocht vanuit het selectief distributiestelsel van Davidoff c.s. aan niet tot dat stelsel behorende handelaren en dat Davidoff c.s. dat gedooft, is onvoldoende om de bewijslast om te keren.

4.4. De slotsom is dat de bewijslast van de stelling dat de door hem verhandelde producten zijn uitgeput, op [XY] rust. [XY] heeft zijn stellingen ter zake naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende onderbouwd. Het had op de weg van [XY] gelegen om, ondanks het feit dat hij een principiële beslissing van de rechtbank wenste over de bewijslastverdeling in deze zaak en om die reden niet reeds bij conclusie van antwoord het gehele spoor van aan- en verkoopdocumenten tot en met het gesloten distributiestelsel van Davidoff c.s. wilde overleggen, zowel de stelling dat hij alle litigieuze parfumerie producten bij Checkpoint en een andere groothandel in de Gemeenschap had gekocht, als de stelling, dat deze leveranciers groothandelaren zijn die op grote schaal door depositaires van Davidoff c.s. in de Gemeenschap geleverde producten verkopen, concreet met stukken te onderbouwen. Nu [XY] dit heeft nagelaten, heeft hij zijn stellingen niet voldoende gemotiveerd om toegelaten te kunnen worden tot het door hem aangeboden bewijs van de uitputting.

4.5. De rechtbank gaat derhalve voorbij aan het beroep op uitputting door [XY] en stelt diens gevolg vast dat [XY] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Davidoff c.s. door parfumarikelen voorzien van hun merken te verhandelen. Daar een Gemeenschapsmerkrecht pas wordt verkregen door inschrijving en tijdens de procedure niet is gesteld dat de in 2.5. omschreven merkaanvraag inmiddels tot een inschrijving heeft geleid, kan JLO Holding zich niet beroepen op die aanvraag. De stelling van Davidoff c.s. dat [XY] tevens inbreuk heeft gemaakt op het in 2.5. omschreven merk, wordt derhalve verworpen.

Misbruik van recht

4.6. [XY] stelt voorts dat Davidoff c.s. misbruik van recht maakt door in de gestelde omstandigheden haar merkrechten te handhaven. Volgens [XY] gebruikt Davidoff c.s. haar merkrechten in dit geval niet voor de functie waarvoor deze zijn bedoeld, maar voor marktordering. Dit verweer slaagt niet. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Davidoff c.s. voldoende gemotiveerd dat zij er belang bij heeft om de verkoop door [XY] tegen te gaan omdat het exclusieve imago van haar merken door die verkoop kan worden geschaad aangezien [XY] niet gebonden is aan de voorwaarden van haar selectieve distributiesysteem. [XY] heeft dan ook niet aannemelijk gemaakt dat Davidoff c.s. haar merkrechten uitsluitend met een ander doel handhaaft dan het doel, althans één van de doelen, waarvoor deze rechten zijn verleend.

4.7. Er is evenmin sprake van misbruik van recht op de grond dat het belang dat Davidoff c.s. heeft bij handhaving niet opweegt tegen de belangen van [XY] bij het ongestoord verhandelen van de niet-uitgeputte waren. [XY]'s stelling dat Davidoff c.s. de grote 'lekken' in haar selectief distributiesysteem ongemoeid laat is, zoals hiervoor al overwogen, in het licht van de betwisting daarvan door Davidoff c.s. onvoldoende onderbouwd. Bovendien heeft [XY] niet gemotiveerd wat zijn eigen zwaarwegende belang is, zodat de rechtbank er vanuit gaat dat dit bestaat uit zijn eigen belang bij het vrij kunnen verhandelen van de waren onder de

¹ HvJ EG 8 april 2003, IEPT 20030408 Van Doren/Lifestyle ('Stüssy').

merken van Davidoff c.s.. Onder deze omstandigheden kan niet worden aangenomen dat er sprake is van een belang dat zwaarder dient te wegen dan het belang van Davidoff c.s., zodat het beroep op misbruik van recht faalt.

Gedecodeerde waren en testers

4.8. Davidoff c.s. heeft gesteld dat [XY] ook heeft gehandeld in gedecodeerde parfums van Davidoff c.s., waardoor er eveneens sprake is van merkinbreuk. Davidoff c.s. heeft deze stelling, die door [XY] wordt betwist, in het geheel niet onderbouwd. Zij heeft er slechts op gewezen dat [XY] heeft gehandeld in gedecodeerde waren voorzien van het merk SUN van Jill Sander, een andere licentiegever van Coty. Dat gegeven is echter onvoldoende om de verhandeling door [XY] van gedecodeerde producten voorzien van de merken van Davidoff c.s. vast te kunnen stellen, zodat geen merkinbreuk in deze vorm kan worden vastgesteld.

4.9. Hetzelfde geldt voor de verhandeling van testers. Ter zitting heeft [XY] uiteengezet dat de door hem aangeboden onverpakte fles parfum van het merk COLWATER geen tester betrof maar een fles waarvan de verpakking was beschadigd. De vermelding op de website was onjuist en is naar zijn zeggen gewijzigd toen hij dat opmerkte. Daarbij heeft [XY] er onbetwist op gewezen dat de betreffende inhoudsmaat niet wordt gebruikt voor testers. Gezien dit verweer heeft Davidoff c.s. onvoldoende onderbouwd dat [XY] testers heeft verhandeld zodat evenmin merkinbreuk door de verhandeling van testers kan worden vastgesteld.

Vorderingen

4.10. Uit hetgeen in 4.5. is overwogen volgt, dat de rechtbank voor recht zou kunnen verklaren dat [XY] merkinbreuk maken, waaronder uitdrukkelijk begrepen de verhandeling van parallel geïmporteerde producten. De rechtbank kan echter thans niet vaststellen en derhalve evenmin voor recht verklaren dat de merkinbreuk door [XY] sinds 7 juni 2004 heeft plaatsgevonden, nu Davidoff c.s. haar stellingen ter zake slechts heeft onderbouwd met bewijsstukken van inbreukmakende handelingen in 2008. Dat er sinds 7 juni 2004 inbreuk is gemaakt door [XY] kan thans derhalve niet worden vastgesteld, zodat de gevorderde verklaring voor recht niet toewijsbaar is.

4.11. In het licht van de vaststelling in 4.5. is het gevorderde inbreukverbod toewijsbaar voor de Gemeenschap voorzover het inbreuk op de Gemeenschapsmerken betreft en voor de Benelux voorzover het inbreuk op de Beneluxmerken betreft.

4.12. Daar [XY] de gestelde schade niet gemotiveerd heeft betwist, acht de rechtbank in het licht van de vastgestelde merkinbreuk een reële kans aanwezig dat Davidoff c.s. ten gevolge van die merkinbreuk schade heeft geleden. [XY] is aansprakelijk voor de vergoeding daarvan, zodat Davidoff c.s. gerechtigd is tot de gevorderde schadevergoeding nader op te maken bij staat. Voorts heeft Davidoff c.s. het recht in plaats van schadevergoeding winstafracht te vorderen, alsmede de wettelijke rente over deze vergoedingen vanaf de dag der dagvaarding. Nu schuldenaren in beginsel niet

hoofdelijk aansprakelijk zijn en Davidoff c.s. niet heeft gesteld waarom in casu van die regel afgeweken zou moeten worden, zal de gevorderde hoofdelijke veroordeling niet worden toegewezen.

4.13. Daarnaast heeft Davidoff c.s. recht op opgave door [XY] van zijn inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens met betrekking tot de inbreukmakende producten, alsmede van de door hem met die verhandeling genoten winst, met controle van de opgave door een accountant. De door Davidoff c.s. gevorderde opgave is jegens [X] toewijsbaar vanaf 7 juni 2004 omdat [X] vanaf die datum als vennoot bij M&R Parfum betrokken was en derhalve mogelijk vanaf die datum inbreukmakende handelingen heeft verricht. Jegens [Y] is deze opgave toewijsbaar vanaf 24 februari 2005, omdat hij vanaf die datum mogelijk betrokken was bij de verhandeling van de inbreukmakende producten. Immers, vanaf die datum was [Y] vennoot van M&R Parfum. De termijn waarbinnen deze opgaven en de accountantscontrole daarover dient plaats te vinden zal worden gesteld op zes weken, nu daarmee in het algemeen meer tijd is gemoeid dan de door Davidoff c.s. gevorderde vijftien werkdagen.

4.14. Davidoff c.s. heeft voorts recht op afgifte ter vernietiging van de bij [XY] aanwezige voorraad, alsmede de in beslag genomen inbreukmakende producten. [XY] zal voorts worden veroordeeld tot vergoeding van de kosten van de vernietiging. [XY] heeft gesteld dat zij niet in staat is te specificeren welke van de in beslag genomen artikelen behoren tot de respectieve voorraden van ieder van hen. Dit gegeven komt voor risico van [XY], omdat er kennelijk geen voorraadadministratie door [XY] is bijgehouden waarmee een specificatie gemaakt zou kunnen worden. Om die reden valt niet te achterhalen welk gedeelte van de te vernietigen producten aan ieder van gedaagden toebehoorden, zodat [XY] hoofdelijk veroordeeld zal worden in de kosten van de vernietiging.

4.15. De door Davidoff c.s. gevorderde dwangsom over de hiervoor besproken vorderingen is eveneens toewijsbaar, op de wijze als in het dictum vermeld.

4.16. Davidoff c.s. vordert voorts inzage in de door haar in beslag genomen administratie. Gezien de toe te wijzen opgave van de inkoop-, voorraad- en verkoopgegevens, te controleren door een registeraccountant, heeft Davidoff c.s. slechts belang bij deze vordering voor zover het inzage van de administratie door de accountant bij de controle van de opgave betreft. Daarmee wordt tevens tegemoet gekomen aan het verweer van [XY] dat de inzage in de administratie zou kunnen ontaarden in een 'fishing expedition'. Ter voorkoming daarvan zal de rechtbank het bevel tot inzage voorts beperken tot bescheiden die betrekking hebben op de handel in producten voorzien van de in 2.2. tot en met 2.4. beschreven merken.

4.17. [XY] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de redelijke en evenredige proceskosten van Davidoff c.s.. De onderhavige procedure is aan te merken als een procedure die de handhaving van rechten van intellectuele eigendom betreft, zodat de gevorderde

proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv toewijsbaar is. Van de proceskosten die Davidoff c.s. heeft gemaakt tot het aanbrengen van de dagvaarding dient slechts één derde deel ten laste van [XY] te worden gebracht, omdat de dagvaarding tot dat moment tevens betrekking had op vier andere gedaagden en Davidoff c.s. ter zitting heeft bevestigd dat zij bij de schikking met die vier gedaagden een gedeeltelijke vergoeding van haar tot dan toe gemaakte proceskosten heeft betrokken. Hetzelfde geldt voor de door Davidoff c.s. gevorderde beslagkosten. Volgens de onbetwiste opgave van Davidoff c.s. bedroegen de proceskosten tot het aanbrengen van de zaak ter rolle €13.958,00, de proceskosten na die datum €3.700,- en de beslagkosten €13.053,74. [XY] zal derhalve worden veroordeeld in de proceskosten en beslagkosten van Davidoff c.s. ter hoogte van €12.703,91 (€4.652,66 + €3.700,- + €4.351,25). Uit de aard van een proceskostenveroordeling volgt dat deze hoofdelijk verschuldigd is, zodat de gevorderde hoofdelijke veroordeling toewijsbaar is. De door Davidoff c.s. gevorderde vergoeding van buitengerechtigde kosten op grond van artikel 6:96 BW komt niet voor toewijzing in aanmerking naast een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt [XY] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de in 2.2. en 2.4. beschreven Gemeenschapsmerken te staken en gestaakt te houden in de Gemeenschap, alsmede elke inbreuk op de in 2.2. en 2.3. beschreven Beneluxmerken te staken en gestaakt te houden in de Benelux, en meer in het bijzonder om het aanbieden, in de handel brengen, daartoe in voorraad hebben of het in- en uitvoeren van producten die inbreuk maken op die merken (hierna: de inbreukmakende producten) te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [XY] – ieder voor zich – om binnen 6 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaat van Davidoff c.s. een door alle relevante documenten gestaaftde opgave te verstrekken, over de periode vanaf 7 juni 2004 tot de datum waarop de opgaven worden opgemaakt voor zover het [Y] betreft en over de periode vanaf 24 februari 2005 tot de datum waarop de opgaven worden opgemaakt voor zover het [Y] betreft, welke opgaven dienen te zijn gecontroleerd door een onafhankelijke registeraccountant, aan wie alle relevante documenten en informatie zijn verstrekt, van:

a. de totale aantallen ingekochte inbreukmakende producten, gespecificeerd per merk en type, onder vermelding van de inkoopprijs en onder overlegging van relevante bewijsstukken, waaronder inkoop- en verkoopfacturen en afleverbonnen;

b. de totale aantallen van de in voorraad zijnde inbreukmakende producten, gespecificeerd per merk en type en onder vermelding van de locatie(s) waar de voorraad danwel de voorraden zich bevindt of bevinden;

c. de totale aantallen verkochte inbreukmakende producten, gespecificeerd per merk en type en onder

vermelding van namen en adressen van de afnemers (niet zijnde consumenten);

d. de gehanteerde in- en verkoopprijzen van de inbreukmakende producten, gespecificeerd per merk en type;

e. het totale bedrag dat door [XY] als gevolg van de verhandeling van de inbreukmakende producten is genoten als netto winst, zijnde de verkoopprijs minus de aankoopprijs alsmede de aftrekbare belastingen en de overige kosten welke rechtstreeks met de verkoop van de inbreukmakende producten samenhangen, gespecificeerd naar de verschillende ondernemingen/eenmanszaken;

f. al hetgeen [XY] overigens bekend is ten aanzien van de herkomst en distributiekkanalen van de inbreukmakende producten, waaronder maar niet beperkt tot de namen en volledige adresgegevens van de (rechts)personen die de inbreukmakende producten hebben geleverd, leveringsdata, betalingswijze en wijze van transport;

5.3. Bepaalt dat de registeraccountant zich ter verkrijging van de relevante administratie kan wenden tot de gerechtelijk bewaarder die daarvan afschrift zal verstrekken, alsmede dat de gerechtelijk bewaarder op verzoek en op kosten van [XY] andere merken dan de in 2.2. tot en met 2.4. bedoelde, in de afschriften van de administratie onherkenbaar zal maken alvorens de afschriften van de administratie aan de registeraccountant te verstrekken.

5.4. beveelt [XY] om binnen een week na betekening van dit vonnis alle in voorraad gehouden inbreukmakende producten aan Davidoff c.s. af te geven op een nader door haar op te geven adres;

5.5. bepaalt dat de op 24 oktober 2008 in conservatoir beslag genomen inbreukmakende producten aan Davidoff, Joop en JLO Holding in gezamenlijk eigendom toekomen en door de bewaarder aan hen dienen te worden afgegeven;

5.6. machtigt Davidoff c.s. de krachtens het bepaalde in 5.4. en 5.5. afgegeven inbreukmakende producten te laten vernietigen, met hoofdelijke veroordeling van [XY] tot betaling van de kosten hiervan binnen twee weken na ontvangst van de rekening voor de vernietigingskosten;

5.7. bepaalt dat de gedaagde die één of meer van de hiervoor onder 5.1., 5.2. en 5.4. gegeven bevelen overtreedt, een dwangsom verbeurt van €5.000,- per dag of gedeelte van een dag van overtreding of, bij overtreding van één van de bevelen onder 5.2. en/of 5.4., ter keuze van Davidoff c.s. een dwangsom van €5.000,- per overtreding;

5.8. veroordeelt [X] en [Y] ieder tot, ter keuze van Davidoff c.s.:

a. vergoeding aan Davidoff c.s. van de door haar ten gevolge van de inbreukmakende activiteiten van [XY] geleden en nog te lijden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

b. tot het volledig afdragen aan Davidoff c.s. van de winst, die [X] en/of [Y] hebben genoten ten gevolge van de inbreuk op de merken; te vermeerderen met de

wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag vanaf 19 december 2008 tot aan de dag der algehele voldoening;

5.9. veroordeelt [XY] hoofdelijk in de kosten van deze procedure en het beslag, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Davidoff c.s. begroot op €12.703,91, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis;

5.10. verklaart dit vonnis tot zoverre uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 16 juni 2010.
