

arrest IN NAAM VAN DE KONING

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.178.364/01

Zaaknummer rechtbank : C/09/415861/HA ZA 12-401

arrest van 13 december 2016

inzake

1. [X] wonende te Beijing (China),
2. [Y] wonende te Beijing (China),
3. **Wishful Business B.V.**,
gevestigd te Beverwijk,
4. [X] **Beheer en Management Beheer B.V.**,
gevestigd te Beverwijk,
5. **Fashion Gate Group B.V.**,
gevestigd te Hillegom,
6. **Dreamer B.V.**
gevestigd te Beverwijk,
appellanten in principaal appel,
geïntimeerden in incidenteel appel,
hierna te noemen: gezamenlijk appellanten en ieder afzonderlijk [X] en [Y] WB,
[X] Beheer, Fashion Gate Group en Dreamer,
advocaat: mr. G.P. Poiesz te Velsen-Noord,

tegen

1. **Tommy Hilfiger Licensing LLC.**,
gevestigd te New York (Verenigde Staten van Amerika),
2. **Tommy Hilfiger Europe B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
3. **Tommy Hilfiger Licensing B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
geïntimeerden in principaal appel,
appellanten in incidenteel appel,
hierna te noemen: gezamenlijk TH en ieder afzonderlijk THL en THE en THL B.V.,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam.

Het geding

Bij exploit van 1 mei 2015 zijn appellanten in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 4 februari 2015. TH heeft de termijn waarop werd gedagvaard door middel van een anticipatie-exploot vervroegd. Bij memorie van grieven hebben [X] en [Y] en WB (hierna gezamenlijk te noemen:

[X] c.s.) 49 grieven aangevoerd (er zijn twee grieven als 26 genummerd en twee grieven als 35) tegen voormeld (eind)vonniss en het tussen partijen gewezen tussenvonniss van 20 maart 2013. Bij "memorie van antwoord in principaal appel tevens houdende een voorwaardelijke memorie van grieven in incidenteel appel" met producties heeft TH de grieven bestreden en tevens incidenteel appel ingesteld onder aanvoering van vijf grieven met vermeerdering van haar eis. Daarbij heeft THL B.V. zich als partij in de procedure "gemeld". [X] c.s. heeft hierop gereageerd bij memorie van antwoord in incidenteel appel.

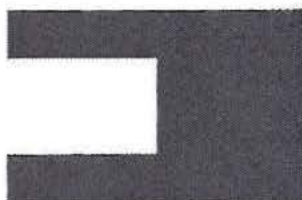
Vervolgens hebben partijen op 8 september 2016 de zaak doen bepleiten, . . . s. door mr. Poiesz, advocaat als voornoemd en TH door mr. C.S. Mastenbroek, advocaat te Amsterdam, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Na afloop van de pleidooien is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in het tussenvonniss van 20 maart 2013 vastgestelde feiten zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Deze feiten, alsmede hetgeen als enerzijds gesteld en anderzijds erkend of niet gemotiveerd betwist tussen partijen vaststaat, in aanmerking nemend, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1 THL is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp, de productie en de verkoop van sportieve kleding. Op 14 mei 2014 heeft THL haar merkrechten overgedragen aan THL B.V. Het betreft onder meer de navolgende merkrechten:

- Het Beneluxwoordmerk TOMMY HILFIGER dat op 23 december 1992 en 19 februari 1996 is gedeponeed en vervolgens per 1 juli 1993 is ingeschreven onder nummer 524087 respectievelijk 1 december 1996 onder nummer 587912 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels;
- Het Beneluxbeeldmerk dat op 23 december 1992 en 19 februari 1996 is gedeponeed en vervolgens per 1 augustus 1993 is ingeschreven onder nummer 525311 respectievelijk per 1 december 1996 onder nummer 588146 voor waren in de klassen 3, 14, 18, 21, 24 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels, zoals hieronder weergegeven:



- het Gemeenschapswoordmerk TOMMY HILFIGER dat op 1 april 1996 is gedeponeed en vervolgens per 16 oktober 1998 is ingeschreven onder nummer 131706 voor waren in de klassen 3, 18 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels;
- het Gemeenschapsbeeldmerk dat op 1 april 1996 is gedeponeed en vervolgens per 5 juni 2000 is ingeschreven onder nummer 138529 voor waren in de klassen 3, 18 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels, zoals hieronder weergegeven:



- het Gemeenschapsbeeldmerk dat op 1 maart 2007 is gedeponoerd en vervolgens per 10 april 2008 is ingeschreven onder nummer 5726955 voor waren in de klassen 9, 14, 18 en 25, waaronder kleding, schoeisel en hoofddeksels, zoals hieronder weergegeven:



1.2 THE is thans licentienemer van THL B.V. en brengt in de Europese Gemeenschap kleding en daarbij behorende accessoires op de markt onder voornoemde merken.

1.3 [X] is bestuurder en enig aandeelhouder van [X] Beheer. [X] Beheer is op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder van Fashion Gate Group B.V. en Fashion Gate Group B.V. is dit weer van Fashion Gate B.V., welke vennootschap sinds 11 januari 2011 failliet is.

1.4 [Y] is de echtgenote van [X] en bestuurder en enig aandeelhouder van Dreamer, een financiële holdingmaatschappij die op haar beurt bestuurder en enig aandeelhouder is van WB, een groothandel in bovenkleding waaronder import en export. WB had volgens het handelsregister haar bezoekadres aan de Laan van Meerestein 6 te Beverwijk. Voorheen dreef WB haar onderneming vanuit een bedrijfspand aan de Fluorietweg 21c te Alkmaar.

1.5 Begin 2011 heeft TH een stijging bemerkt in het aanbod op de Nederlandse markt van namaakkleding voorzien van haar merken.

1.6 In maart 2011 heeft TH door de Stichting Namaakbestrijding (hierna: React) een test aankoop laten doen bij het Hongaarse bedrijf Outlet 4 You Kft. In de verklaring van de vertegenwoordiger van React staat dat hij de kleding heeft afgehaald aan de Fluorietweg 21c te Alkmaar waar hij werd geholpen door een manspersoon. Ook staat hierin dat de vertegenwoordiger de kleding die in dozen was verpakt, heeft gecontroleerd en dat de inhoud overeenkwam met de bestelde kleding (30 t-shirts, 30 polo's, 40 shirts, 30 sweaters en 20 jeans voorzien van de merken) als vermeld op de factuur van Outlet 4 You Kft van 21 maart 2011.

1.7 TH heeft naar aanleiding van deze proefaankoop door een privédetective onderzoek laten verrichten naar de handel in namaakkleding. De privédetective opereerde onder de namen 'Brian Vrede' en 'Luc Pengel'. Tijdens de comparitie van partijen heeft de

privédetective als volgt verklaard als opgenomen in het proces-verbaal:

"Comvalius verklaart als volgt. Comvalius is een onafhankelijke privédetective in Nederland en verricht buiten Nederland werkzaamheden voor React. Hij is niet in dienst van React. Het onderzoek naar [X] heeft Comvalius verricht in opdracht van React. Hij handelde onder de schuilnaam Luc Pengel en Brian Vrede. Door een klant van TH is hij in contact gekomen met [Z] [Z] is agent van [X] en biedt in de markt spullen van [X] aan. Comvalius heeft begrepen dat de relatie tussen [Z] en [X] heel lang bestond. Na diverse e-mailcorrespondentie over en weer tussen [Z] zijn zij op 13 juli 2011 kleding gaan bekijken in Lelystad. Daarbij was [X] aanwezig en hij heeft zich aan Comvalius voorgesteld als [X]. Comvalius vroeg om een monster maar kreeg dat niet van [X] omdat er al genoeg problemen waren met TH. Na correspondentie over en weer tussen Comvalius en [Z] de definitieve afspraak voor de levering gemaakt. Comvalius zou een kwitantie kunnen verkrijgen als hij contant zou betalen aan de stockeigenaar [X] of aan zijn vrouw [Y]. Op 20 september 2011 vond de levering plaats. De locatie was geheim en werd pas op het laatste moment bekend gemaakt. [Z] liet de goederen zien en samen met [X] heeft Comvalius de dozen geïnspecteerd. Comvalius liep toen naar buiten om te bellen met degene die het geld zou komen brengen en heeft toen de deurwaarder gebeld. De e-mailcorrespondentie die is overgelegd als productie 15 en volgende ziet allemaal op de levering die op 20 september 2011 plaatsvond. De spullen kwamen uit Turkije van een leverancier van [X]. Hoe het netwerk precies in elkaar zit weet Comvalius niet. Comvalius heeft alsnog voor de beslagen, na de inspectie, een sample van de kleding ontvangen."

1.8 In een e-mailbericht van 28 juli 2011 van [Z] aan Brian Vrede staat onder meer:

"Beste Luc,
Geen probleem voor de monster alleen is [X] het land uit voor een week. Ik kan dan pas voor de monster zorgen, (...)
Ik ben bezig met een project Luc. Origineel Tommy met documenten en Ralph Lauren met documenten alleen is de prijs duur niet die wij gewend zijn, maar misschien kunnen wij een grote pluk weghalen en dan de faktuur gebruiken voor alle ander Tommy en rl om die officieel te verkopen. (...)"

1.9 In een e-mailbericht van 29 juli 2011 van [Z] aan Brian Vrede staat:

"Beste Luc,
Hierbij de faktuur van de tommie zoals afgesproken
Grt Ab"

1.10 De betreffende factuur is gedateerd 29 juli 2011 en is afkomstig van Silkroad Stocks International Trading Ltd (hierna: Silkroad) te Engeland en vermeldt voor zover relevant:

"Mixes stock fleece, polos and tees 62.000 € 11,00 682.000,00 €"

1.11 Op een print van 12 september 2011 van de website www.companycheck.co.uk/company/07486908 staat dat Silkroad op 10 januari 2011 is opgericht. [Z] staat als 'officer' van Silkroad vermeld.

1.12 In een e-mailbericht van [R] aan Brian Vrede van 10 augustus 2011 staat:

*"Beste Luc,
Gisteren dinsdag heb ik een aanbetaling van je ontvangen van het bedrag 5000,- euro voor de stock in Nederland.
Ik heb een kontrakt gemaakt tussen mij en de stockverkoper dat wij uiterlijk de eerste week september de resterende bedrag betalen en de goederen afnemen.
Tot zover info
Mvgr*

1.13 In een e-mailbericht van Brian Vrede aan [R] van 6 september 2011 staat onder meer:

"(...) Rodney heeft via een contact van hem in Suriname vernomen dat ene [R] ook TH beschikbaar zou hebben voor inkoop in NL. Voor het geval dit ook de mensen zijn met wie jij je zaken doet, wil ik niet dat dit dan "dubbel" gaat lopen. Ik wil liever nog dat jij er dan tussen blijft zitten want anders heb ik ook minder commissie en jij dan al helemaal niet. (...)"

1.14 In een ongedateerd e-mailbericht van [R] an Brian Vrede staat:

"(...) Het is dezelfde partij waar ik de aanbetaling op heb gedaan.(...)"

1.15 In een e-mailbericht van [R] an Brian Vrede van 9 september 2011 met onderwerp 'Tommy Nederland' staat onder meer:

"(...) Ik heb info voor je betreft de dozen. (...) ongeveer 11-12 pallets (16 dozen) broeken voor de truien ook ongeveer 11-12 pallets. (...)"

1.16 In een e-mailbericht van Brian Vrede aan [R] van 13 september 2011 met onderwerp 'Tommy Nederland' staat onder meer:

"Net van Luc begrepen dat we aan de echtgenote van [R] kunnen betalen [R] , kunnen we wel een kwitantie ontvangen die dag van jou of haar??"

1.17 In een e-mailbericht van [R] an Brian Vrede van 16 september 2011 staat:

*"Beste Luc en Brian,
Momenteel heb ik klaar laten zetten in Nederland het volgende van TH:
5000 stuks jeans prijs 17,50 euro
4500 stuks pullovers prijs 17,50 euro
2500 stuks pullovers prijs 17,- euro
Aanbetaald is 6000,- euro
Mvgr*

1.18 De privédetective heeft aan TH laten weten dat de aan- en verkoop van de partij kleding gepland stond op 20 september 2011.

1.19 Op 20 september 2011 heeft TH op drie plaatsen op ongeveer hetzelfde tijdstip de volgende beslagen doen leggen:

1.19.1. ten laste van [R] .c.s. te Lelystad aan de Zuiveringsweg 48-D (het bezoekadres van

Dion Trading B.V., een groothandel in onder andere onder- en bovenkleding) is door de deurwaarder als vermeld in het proces-verbaal in het bijzijn van een slotenmaker, een hulpofficier van justitie en een vertegenwoordiger van React gesproken met de aldaar aanwezige [X], [Z] en ene Luc Pengel en is in beslag genomen een achttal pallets met dozen jeans en sweaters alsmede uit de auto van [X] één overhemd en twee pullovers. De in beslag genomen goederen zijn in gerechtelijke bewaring gegeven aan React. Ook is conservatoir bewijsbeslag gelegd op diverse mobiele telefoons en gegevensdragers en alle data op deze gegevensdragers. Forensische kopieën van de in beslag genomen data zijn in bewaring gegeven aan Digijuris B.V. (hierna: Digijuris) en alle originele gegevensdragers zijn op last van de FIOD ECD overgedragen aan de FIOD ECD (hierna: het beslag Lelystad).

1.19.2. ten laste van [X] c.s. en [Z] te Beverwijk aan de Laan van Meerevotbuis (het toenmalig woonadres van [X] en [Y] en het bezoekadres van [X] Beheer en Fashion Gate Group) heeft de deurwaarder als vermeld in het proces-verbaal in het bijzijn van een slotenmaker, een IT-specialist van Digijuris en een hulpofficier van justitie alle aangetroffen gegevensdragers en alle gegevens en/of data op die gegevensdragers in conservatoir bewijsbeslag genomen. Forensische kopieën van de in beslag genomen data zijn in bewaring gegeven aan Digijuris en alle originele gegevensdragers zijn op last van de FIOD ECD overgedragen aan de FIOD ECD. (hierna: het beslag Beverwijk)

1.19.3. ten laste van [X] c.s. en [Z] te Alkmaar aan de Fluorietweg 21c (het bezoekadres van Wishful Business en Dreamer) zijn door de deurwaarder als vermeld in het proces-verbaal in het bijzijn van een slotenmaker, een IT-specialist van Digijuris, een hulpofficier van justitie en een vertegenwoordiger van React 16 kledingstukken voorzien van de merken die op kleeerhangers hingen in conservatoir beslag tot afgifte genomen en in bewaring gegeven aan React. Ook is conservatoir bewijsbeslag gelegd op een mobiele telefoon en aantal gegevensdragers en alle data op deze gegevensdragers. Forensische kopieën van de in beslag genomen data zijn in bewaring gegeven aan Digijuris en alle originele gegevensdragers zijn op last van de FIOD ECD overgedragen aan de FIOD ECD (hierna: het beslag Alkmaar).

1.20 Op 19 oktober 2011 heeft TH - na een tip te hebben ontvangen dat een deel van de kleding behorende tot de levering die op 20 september 2011 plaatsvond zich aldaar zou bevinden - ten laste van [X] c.s. door de deurwaarder als vermeld in het proces-verbaal in het bijzijn van een slotenmaker, een hulpofficier van justitie en een vertegenwoordiger van React conservatoir beslag tot afgifte doen leggen op 348 dozen met kleding voorzien van de merken (jeans, sweaters, polo's, t-shirts en overhemden) in een loods aan de Lijnbaan 30 te Heemskerk in de directe omgeving van het toenmalige feitelijke woonadres van [X] en [Y] te Heemskerk aan de Rijksstraatweg 39. In het proces-verbaal heeft de deurwaarder opgenomen dat de heer [X] (verhuurder van de woning aan [X] hierna: [X]) heeft verklaard dat hij de deurwaarder toegang tot de loods kon verschaffen, dat [X] de loods huurde en weer onderverhuurde aan [X] en dat de goederen in de loods [X] toebehoorden, en dat hij de deurwaarde later een kopie van de onderhuurovereenkomst zou sturen. De in beslag genomen kleding is in gerechtelijke bewaring gegeven aan React. In de woning van [X] en [Y] is geen kleding aangetroffen.

2. In eerste aanleg heeft TH in de hoofdzaak gevorderd – samengevat – bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, (I) een merkinbreukverbod en een verbod op onrechtmatig handelen in groepsverband dan wel individueel, (II) een verklaring voor recht dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld, (III) veroordeling tot opgave van leveranciers, herkomst- en

distributiekkanalen, professionele afnemers, aantallen, prijzen, leverdata, (IV) een bevel een brief te sturen aan afnemers van gedaagden met verzoek tot retournering van geleverde kleding, (V) een bevel tot afgifte van kleding ter vernietiging, (VI) inzage in de beslagen administratie van [X] v.s. en [Y], (VII) een bevel tot het verschaffen van bescheiden, (VIII) hoofdelijke veroordeling tot betaling van schadevergoeding te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, (IX) hoofdelijke veroordeling tot betaling van winstafdracht, (X) veroordeling tot opgave van vermogen, een en ander (behoudens de gevorderde verklaring voor recht, schadevergoeding en winstafdracht) op straffe van verbeurde van een dwangsom, en onder hoofdelijke veroordeling tot voldoening van de proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Rechtsvordering (hierna: Rv).

3. Bij tussenvonnis van 20 maart 2013 heeft de rechtbank (in het in eerste aanleg aanhangige incident) [X] v.s. bevolen om een door TH aan te wijzen registeraccountant op diens eerste verzoek inzage te verlenen in de in beslag genomen fysieke bescheiden en/of digitale bestanden zodat hij kan onderzoeken of deze bescheiden en/of bestanden het vermoeden ondersteunen dat [X] v.s. 1) handelingen heeft verricht die – kort gezegd – merkinbreuk opleveren en/of 2) anderszins betrokken was bij de handel in kleding voorzien van de merken en welke rol ieder van [X] v.s. bij het gebruik van de merken dan wel bij de betreffende handelingen speelde.

De zaak is voorts aangehouden tot nadat de registeraccountant kennis had genomen van de in beslag genomen fysieke en digitale bestanden en (bij voldoening aan de in het vonnis omschreven voorwaarden) zijn bevindingen aan TH had gerapporteerd.

4. Nadat zowel TH als [X] v.s. een akte met producties (waaronder voornoemd rapport) had genomen, heeft de rechtbank bij eindvonnis (samengevat weergegeven) onder meer:

- [X] en WB bevolen om met onmiddellijke ingang elke inbreuk op de Gemeenschapsmerken van TH te staken,
- [X] WB en [Y] bevolen om met onmiddellijke ingang elk onrechtmatig handelen jegens TH te staken,
- alledrie op straffe van een dwangsom van € 5.000 met een maximum van € 50.000,
- [X] en [Y] hoofdelijk veroordeeld tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, en/of winstafdracht (uit hoofde van onrechtmatige daad, art. 6:162 BW),
- [X] en WB ieder veroordeeld tot betaling van schadevergoeding nader op te maken bij staat, en/of winstafdracht (op grond van art. 14 en 101 GMVo jo. art. 2.22 BVIE en art. 22 lid 4 GMVo jo. art. 2.32 BVIE),
- [X] WB en [Y] hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten, die zijn begroot op € 33.128,84.

5. In het principaal hoger beroep heeft [X] v.s. gevorderd de vonnissen van de rechtbank te vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van TH af te wijzen met veroordeling van TH in de proceskosten in beide instanties en de nakosten, vermeerderd met de wettelijke rente. In incidenteel appel heeft TH gevorderd, na vermeerdering van eis, het eindvonnis te vernietigen voor zover het betreft de afwijzing van de vordering een verbod op te leggen om nog langer inbreuk te maken op de merkrechten van TH en, opnieuw rechtdoende, de vordering ten aanzien van [X] v.s. alsnog geheel toe te wijzen, alsmede te verklaren voor recht dat [X] v.s. onrechtmatig hebben gehandeld door niet aan het vonnis

in eerste aanleg te voldoen en een gebod op te leggen de daardoor veroorzaakte schade aan TH te voldoen, alsmede de gemaximeerde dwangsom per geïntimeerde te verhogen naar € 250.000,-, alsmede [A] c.s. hoofdelijk te veroordelen tot betaling van schadevergoeding, te vermeerderen met wettelijke rente, en de volledige proceskosten ingevolge artikel 1019h Rv.

Niet-ontvankelijkheid [A] t Beheer, Fashion Gate Group en Dreamer

6. Namens [A] Beheer, Fashion Gate Group en Dreamer zijn geen grieven naar voren gebracht zodat zij niet ontvankelijk zullen worden verklaard in het hoger beroep.

THL B.V. als procespartij

7. Bij memorie van antwoord heeft TH aangegeven dat zij haar merken, die in eerste aanleg nog werden gehouden door THL, heeft overgedragen aan THL B.V. THE is inmiddels licentienemer van THL B.V. Dit betekent dat THL B.V. inmiddels de werkelijk belanghebbende is. THL houdt tevens haar belang in deze procedure nu de feiten zien op de periode dat THL nog merkhoudster was en blijft derhalve ook procespartij.

[A] c.s. heeft geen bezwaar gemaakt tegen de omstandigheid dat THL B.V. zich eerst bij memorie van antwoord als procespartij heeft gemeld in deze appelprocedure. Nu zowel THL als THL B.V. belanghebbende is bij de uitkomst van de procedure is het hof van oordeel dat de appelprocedure zowel op naam van de overdragende als op naam van de partij aan wie is overgedragen kan worden gevoerd (vgl. HR 11 september 1996, ECLI:NL:HR:1996:ZC213, NJ 1997, 177).

Bespreking van de grieven in principaal en incidenteel appel

Betrokkenheid Lelystad

8. De principale grieven 1 tot en met 15 en 26 (I) zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat [A] en [B] betrokken zijn geweest bij het faciliteren van merkinbreuk met betrekking tot de in beslag genomen kleding in Lelystad. Voorzover zij tevens gericht zijn tegen de gebeurtenissen in Heemskerk zullen zij hierna worden besproken. In de toelichting op de grieven heeft [A] c.s. aangevoerd dat [A] in Lelystad aanwezig was omdat hem was gevraagd om een partij TH-kleding te beoordelen. [A] betwist bij gebrek aan wetenschap de stockeigenaar te zijn waarop [B] oelt en begrijpt niet hoe TH kan volhouden dat hij daar aanwezig was om betaling in ontvangst te nemen. Feitelijke gedragingen die het faciliteren van merkinbreuk zouden kunnen dragen ontbreken. [B] was in het geheel niet aanwezig. De overwegingen van de rechtbank zijn gebaseerd op veronderstellingen en niet op de waardering van het bewijs dat voor handen is, aldus [A] c.s. Daarbij komt dat aan de verklaring van de privédetective en die van [B] geen, althans een beperkte bewijskracht toe komt. Ook TH heeft haar tweede incidentele grief gericht tegen voornoemd oordeel. TH heeft (kort gezegd) betoogd dat [A] zelf merkinbreuk heeft gepleegd. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

9. De rechtbank heeft overwogen dat [X] c.s. het relaas van de privédetective rond de inspectie van de kleding voorzien van de merken op 13 juli 2011 waarbij [X] van de privédetective en [Z] kledingmonsters heeft getoond, slechts bij gebrek aan wetenschap heeft betwist en dat hij deze betwisting had moeten motiveren. [X] c.s. heeft weliswaar een grief (grief 4) gericht tegen dat oordeel maar hij heeft deze grief niet nader toegelicht. Ook heeft hij zijn betwisting in hoger beroep niet nader gemotiveerd hetgeen wel op zijn weg had gelegen. Het relaas van de privédetective is daarmee onvoldoende weersproken. [X] heeft niet betwist dat hij aanwezig is geweest op 20 september 2011 in Lelystad. Met de rechtbank is het hof van oordeel dat de verklaring die [X] voor zijn aanwezigheid in Lelystad heeft gegeven, namelijk dat [X] loor C [REDACTED], bestuurder en enig aandeelhouder van Dion, was verzocht om een partij afgekeurde kleding te inspecteren, niet overtuigt, nu immers op hetzelfde moment de afnemer van de partij kleding aanwezig was om de partij in ontvangst te nemen en te betalen. Gelet daarop had het op de weg gelegen van [X] dit verweer nader te onderbouwen. Nu hij dat heeft nagelaten gaat het hof daaraan als onvoldoende onderbouwd voorbij. Daar komt nog bij dat uit de e-mailwisseling tussen [Z] en Brian Vrede (zie 1.13 en 1.14) volgt dat [Z] van uitgang dat het een partij betrof van [X] en dat aan hem betaald moest worden. [X] heeft niet weersproken dat hij [Z] kent en zaken met hem doet. Voorts staat vast dat in de auto van [X] een namaak TH-overhemd en twee namaak TH-truien, derhalve inbreukmakende kledingstukken, zijn aangetroffen. In het kader van de waardering van het bewijs moeten voornoemde omstandigheden niet, zoals [X] kennelijk betoogt, afzonderlijk worden beoordeeld maar in onderling verband en samenhang worden gewogen. Dat de verklaring van Comvalius dat [Z] hem liet weten dat de partij van [X] was en dat aan [X] betaald kon worden in zoverre een de auditu-verklaring betreft, doet daaraan niet af. Naar het oordeel van het hof moeten de genoemde omstandigheden, in onderling verband bezien, tot de conclusie leiden dat [X] elf TH-goederen heeft verkocht en in voorraad heeft gehad. Nu hij daarvoor geen toestemming van TH had, heeft hij hiermee inbreuk gemaakt op de merkrechten van TH. In zoverre slaagt grief 2 in incidenteel appel en falen de grieven van [X]

10. Met betrekking tot [Y] heeft TH gesteld dat haar betrokkenheid volgt uit de e-mail van Brian Vrede aan [Z] waarin wordt aangegeven dat aan haar kon worden betaald. Voorts heeft TH aangevoerd dat gelijktijdig met het beslag in Lelystad beslag is gelegd in het bedrijfspand van (een vennootschap van) [Y] in Alkmaar en dat hier 16 stuks (originele) TH-kledingstukken zijn aangetroffen, die in uiterlijk overeenstemmen, met de (namaak) kledingstukken die zijn aangetroffen bij het beslag in Lelystad en Heemskerk. Het gaat steeds om Madison spijkerbroeken, overhemden, donkerblauwe en kaki jacks en roze en donkerblauwe V-hals truien. Daarbij heeft TH zich op het standpunt gesteld dat aannemelijk is dat de originele kledingstukken zijn aangekocht en in voorraad gehouden met het doel deze te kopiëren dan wel als verkoopmodel te gebruiken

11. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat [Y] en aanzien van het noemen van haar naam als degene aan wie betaald kon worden in de e-mail van Brian Vrede aan [Z] (zie hiervoor onder 1.16) kon volstaan met een betwisting bij gebrek aan wetenschap. Niet valt immers in te zien wat zij meer of anders daartegen had kunnen aanvoeren. Het enkele feit dat de aangetroffen originele kledingstukken in het bedrijfspand van [Y] in Alkmaar qua type kleding, model en kleurstelling overeen komen met de

namaakartikelen die in Lelystad in beslag zijn genomen, acht het hof onvoldoende om aan te nemen dat [X] daarbij betrokken is geweest. Aangezien de bewijslast van de betrokkenheid van [Y] bij de in beslag genomen kleding in Lelystad op TH rust, zal zij conform haar bewijstaanbod, in de gelegenheid worden gesteld dit bewijs te leveren. De overige grieven behoeven geen afzonderlijke bespreking.

Betrokkenheid proefaankoop Alkmaar en beslag Alkmaar

12. De principale grieven 16 tot en met 25 zijn gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat WB door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij de in beslag genomen namaakkleding in Alkmaar merkinbreuk heeft gefaciliteerd en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH. [X] c.s. betwist daarbij de inhoud van de verklaring van E [REDACTED] waarbij wordt aangevoerd dat de door E [REDACTED] omschreven persoon onbekend is bij [X] c.s. [Y] c.s. sluit voorts niet uit dat de betrokken persoon banden had met de oude verhuurder (Kristal B.V.) die wellicht nog over sleutels van het pand beschikte en nog partijen kleding in het door WB gehuurde pand en met toestemming van WB had opgeslagen. Zowel Dreamer als WB stond op het adres ingeschreven zodat de rechtbank niet zonder meer had mogen oordelen dat WB de merkinbreuk heeft gefaciliteerd, aldus [X] c.s. TH heeft geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank (r.o. 2.12 van het eindvonnis) dat zij niet langer stelt dat [Y] in verband met deze aankoop merkinbreuk heeft gefaciliteerd.

13. Vast staat dat React in maart 2011 bij een proefaankoop namaakkleding voorzien van TH-tekens heeft gekocht van Outlet 4 You. [X] kleding is afgehaald bij de bedrijfsruimte van WB in Alkmaar. Anders dan [X] c.s. bij pleidooi heeft aangevoerd, is hier geen sprake van een *de auditu*-verklaring nu E [REDACTED] hierover uit eigen wetenschap heeft verklaard. Facturen aan Outlet 4 You komen voor in de administratie van WB. [X] c.s. heeft erkend dat WB het pand huurde. Zonder nadere onderbouwing, die ontbreekt, kan niet worden vastgesteld dat de oude verhuurder nog over sleutels van het pand zou beschikken en daar spullen zou hebben opgeslagen. De stelling dat een voor [X] c.s. onbekende persoon toegang zou hebben tot de door WB gehuurde bedrijfsruimte wordt dan ook gepasseerd. Ook aan de stelling van [X] c.s. dat de kleding zou toebehoren aan de oude verhuurder (Kristal Beheer) gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij. Bij deze stand van zaken komt het hof aan het bewijstaanbod niet toe. Tot slot is WB de huurder van de bedrijfsruimte en niet Dreamer zodat de betrokkenheid van WB daarmee vast staat. De grieven falen derhalve.

Betrokkenheid Heemskerk

14. [X] c.s. heeft de grieven 10 tot en met 15 tevens gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat [Y] en [Z] betrokken waren bij het in voorraad houden van TH-kleding in Heemskerk. De grief 1 en 2 in incidenteel appel komen op tegen het oordeel van de rechtbank dat niet kan worden vastgesteld dat [X] huurder was van de loods in Heemskerk dan wel feitelijk houder van de aldaar in beslag genomen kleding. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

15. Op 19 oktober 2011 zijn 348 dozen met inbreukmakende TH-kleding in Heemskerk aangetroffen in een loods aan de Lijnbaan 30. TH heeft zich op het standpunt gesteld dat de goederen in de loods toebehoren aan [X]. Daartoe heeft zij een proces-verbaal van 19 oktober 2011 overgelegd, opgemaakt door twee deurwaarders (Boer en Dragstra, productie 7

bij memorie van antwoord), waarin zij hebben opgenomen dat [REDACTED] heeft verklaard dat hij de loods heeft onderverhuurd aan [X] en dat de goederen in de loods in eigendom toebehoren aan [X] c.s. heeft aangevoerd dat [REDACTED] de ruimte heeft verhuurd aan de heer Joris. Hij heeft daartoe de huurovereenkomst van [REDACTED] met Joris overgelegd en een verklaring van [REDACTED] van 4 oktober 2012 (productie G7 in eerste aanleg) waarin deze aangeeft dat hij het voornoemde nooit tegen de deurwaarders heeft gezegd.

16. Het hof overweegt als volgt. Omdat de deurwaarder zich zal moeten vergewissen dat hij beslag legt op goederen van de schuldenaar is, voor zover in het proces-verbaal is weergegeven dat [REDACTED] heeft verklaard dat de goederen in de loods in eigendom toebehoren aan [X] sprake van een verklaring van een ambtenaar binnen de kring van zijn bevoegdheid. Het proces-verbaal van 19 oktober 2011 van de deurwaarders levert in zoverre dan ook dwingend bewijs als bedoeld in art. 157 lid 1 Rv op. Onduidelijkheid over het onderscheid tussen woning en bedrijfshal heeft het hof niet geconstateerd. Op grond van art. 151 lid 2 Rv staat tegen dwingend bewijs tegenbewijs vrij. Nu [X] bewijs heeft aangeboden, zal het hof hem toelaten tot het leveren van tegenbewijs.

17. Voor wat betreft de betrokkenheid van [X] bij de in beslag genomen goederen in Heemskerk verwijst het hof naar hetgeen is overwogen in r.o. 10 en 11. TH zal in de gelegenheid worden gesteld bewijs te leveren van haar stelling dat [X] betrokken was bij de op 19 oktober 2011 in beslag genomen kleding in Heemskerk.

Handel in TH-kleding vanaf 2005 (los van voormelde handelingen)

18. De grieven 26(2) tot en met 32 zijn gericht tegen het oordeel dat [X] als vennoot van Primetta v.o.f. hoofdelijk verbonden was voor de verbintenissen van de v.o.f., dat [X] in 2005 en 2006 (mede) aan de merkhouders voorbehouden handelingen heeft verricht en dat WB in 2010 kleding voorzien van TH-tekens zonder toestemming heeft verkocht binnen Europa. [X] heeft betoogd dat hij slechts aansprakelijk is in het geval de inbreuk aan de vof kan worden toegerekend en dat de vennoten eerst hoofdelijk aansprakelijk zijn op het moment dat het vermogen van de vof tekort schiet. Voorts heeft hij betoogd dat TH tot en met 2006 zaken heeft gedaan met [X]. Om die reden kan TH niet bloot stellen dat zij voor de kleding geen toestemming heeft verleend. Voorts blijkt uit de facturen dat Primetta v.o.f. de kledingstukken heeft gekocht van West-Oost Trading Company BV, die de kleding van TH heeft gekocht. Primetta v.o.f. is feitelijk in 2006 in Fashion Gate B.V. opgegaan. Ook WB heeft zich op het standpunt gesteld dat zij kleding heeft verkocht die met toestemming van TH in het verkeer is gebracht.

19. Voorop gesteld moet worden dat een vof geen rechtspersoonlijkheid kent. Indien [X] middels zijn vof inbreukmakende kleding verhandelt, pleegt hij zelf merkinbreuk en is hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk. Voor zover wordt betoogd dat [X] (als voormalig vennoot van Primetta v.o.f.) en WB geen merkinbreuk hebben gepleegd, geldt het volgende. De stelplicht en de bewijslast dat de facturen van zowel [X] als WB zien op kleding die met toestemming van TH voor het eerst op de markt in Europa is verhandeld, rusten op [X] en WB. [X] c.s. heeft aangevoerd dat Primetta vof de kledingstukken heeft gekocht van de West-Oost Trading Company, die de kleding van TH heeft gekocht. Tot en met 2006 heeft TH zaken gedaan met [X] c.s. heeft daarbij opgemerkt dat het om 'seconds' gaat, tweede keus, waarvan TH gewoon was die via de niet reguliere handelskanalen te distribueren. [X] heeft bewijs aangeboden van zijn stelling dat West-Oost Trading Company een handelspartner van TH is geweest en dat Primetta v.o.f. feitelijk in 2006 in

Fashion Gate is opgegaan.

20. Anders dan [X] c.s. aanvoert, is hier geen sprake van een blote ontkenning van TH van de stelling dat de kleding met haar toestemming in het verkeer is gebracht. TH heeft erkend dat West-Oost Trading Company handelspartner van TH is geweest maar heeft daaraan toegevoegd dat [X] in 2006 slechts één maal een partij van TH heeft gekocht. TH heeft voorts gemotiveerd aangevoerd, onder meer onder verwijzing naar de akte van 27 november 2013, dat alle aangetroffen facturen vervalst moeten zijn aangezien de inkoopfacturen niet voorkomen in de administratie van TH en de afnemers ook niet bekend zijn bij TH. Bovendien komen er geen prijzen per stuk op de facturen voor en, indien de prijzen wel worden vermeld, dan zijn deze veel te laag. Ook andere elementen (zoals de omschrijving van kleding, de kleuromschrijving en de style numbers) in de aangetroffen facturen wijken af van die in de originele facturen van TH. Deze stellingen van TH heeft [X] s.s. niet, ook niet in hoger beroep, voldoende weersproken en evenmin heeft [X] c.s. zijn eigen stellingen nader onderbouwd. Gelet op het bovenstaande gaat het hof aan de stelling dat de kleding met toestemming van TH in het verkeer is gebracht, als onvoldoende onderbouwd voorbij.

21. Dat Primetta v.o.f. feitelijk in 2006 al in Fashion Gate is opgegaan, strookt niet met het feit dat in en ook na 2006 facturen zijn gericht aan Primetta v.o.f. of verstuurd zijn op naam van Primetta v.o.f. (zie bijlage 1, V2 tot en met V6). De stelling dat sprake is geweest van een fout bij de KvK waardoor beëindiging van Primetta v.o.f. eind 2006 niet is geregistreerd, is door [X] niet onderbouwd. Uit de door [X] c.s. overgelegde producties 1 en 2 bij memorie van grieven kan ook niet worden afgeleid dat Fashion Gate B.V. de verplichtingen van Primetta v.o.f. heeft overgenomen. Deze stelling wordt dan ook als onvoldoende onderbouwd verworpen. Gelet op het voorgaande komt het hof aan het door [X] s. gedane bewijsaanbod niet toe.

Vermeerdering van eis TH en dwangsom

22. TH heeft zich op het standpunt gesteld dat het niet voldoen van [X] s. aan het vonnis een zelfstandig onrechtmatig handelen oplevert en heeft een verklaring voor recht gevraagd en een gebod om een de daardoor veroorzaakte schade aan TH te voldoen. Me' [X] is het hof van oordeel dat het enkele niet voldoen aan een vonnis niet zonder meer een onrechtmatige daad oplevert. Bijkomende omstandigheden of feiten zijn gesteld noch gebleken. De gevorderde verklaring voor recht en het gebod tot schadevergoeding zal derhalve worden afgewezen. Wel ziet het hof in de omstandigheid dat niet wordt voldaan aan het bestreden vonnis aanleiding om in hoger beroep het maximum van de dwangsom te verhogen naar € 250.000,-. In zoverre slaagt de vijfde grief in incidenteel appel.

23. In afwachting van de hiervoor onder r.o. 11, 16 en 17 genoemde bewijslevering wordt iedere verdere beslissing aangehouden.

Beslissing

Het hof:

- laat TH toe tot het bewijs van feiten en omstandigheden waaruit valt af te leiden dat [X] betrokken was bij de op 20 september 2011 in beslag genomen kleding in

Lelystad, alsmede bij de op 19 oktober 2011 in beslag genomen kleding in Heemskerk;

- laat c.s. toe tot tegenbewijs tegen het uit het proces-verbaal van 19 oktober 2011 voortvloeiende dwingend bewijs dat (█ heeft verklaard dat) de op 19 oktober 2011 aangetroffen goederen in de loods aan de Lijnbaan 30 te Heemskerk aan toebehoren;
- bepaalt dat, indien TH en c.s. getuigen willen doen horen, de getuigenverhoren zullen worden gehouden in een der zittingszalen van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag ten overstaan van de hierbij benoemde raadsheer-commissaris mr. M.P.J. Ruijpers, op dinsdag 21 maart 2017 om 9.30 uur,
- bepaalt dat, indien één der partijen binnen veertien dagen na heden, onder gelijktijdige opgave van de verhinderdata van beide partijen en de te horen getuigen in de maanden april tot en met juni van 2017, opgeeft dan verhinderd te zijn, de raadsheer-commissaris (in beginsel eenmalig) een nadere datum en tijdstip voor de getuigenverhoren zal vaststellen;
- verstaat dat het hof reeds beschikt over een kopie van de volledige procesdossiers in eerste aanleg en in hoger beroep, inclusief producties, zodat overlegging daarvan voor het getuigenverhoor niet nodig is;
- houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 december 2016 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan nr. Kruitenbelt
Advocaat van: app./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

