

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel  
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/577348 / HA ZA 19-776

### Vonnis in verzet van 22 juli 2020

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY CO. LTD.**,  
te Hangzhou,
2. **HIKVISION EUROPE B.V.**,  
te Hoofddorp,  
eiseressen,  
gedaagden in het verzet,  
advocaat mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**LIGHT IN THE BOX LIMITED (HONG KONG)**,  
te Hong Kong,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**LIGHT IN THE BOX LIMITED (UK)**,  
te Londen,
3. **LITB NETHERLANDS B.V.**,  
te Amsterdam-Duivendrecht,  
gedaagden,  
eiseressen in het verzet,  
advocaat voorheen mr. N.A. Winthagen, thans mr. A.R.T. Odle te Amsterdam.

Eiseressen, tevens gedaagden in het verzet zullen hierna gezamenlijk Hikvision c.s. (enkelvoud) genoemd worden en afzonderlijk Hikvision China en Hikvision Europe. De zaak wordt voor hen inhoudelijk behandeld door mr. Reeskamp voornoemd en mr. A.M. van der Wal, advocaat te Amsterdam. Gedaagden, tevens eiseressen in het verzet, zullen hierna gezamenlijk LITB c.s. (enkelvoud) genoemd worden en afzonderlijk LITB HK, LITB UK en LITB NL. De zaak wordt voor hen inhoudelijk behandeld door mr. Odle voornoemd.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de inleidende dagvaardingen van Hikvision c.s. van 4 en 5 juni 2018 met producties 1 tot en met 15;

- 
- de akte houdende uitlating betekening dagvaarding van Hikvision c.s. van 31 oktober 2018, met bijlagen A tot en met F;
  - het verstekvonnis van 23 januari 2019 gewezen onder zaaknummer / rolnummer C/09/562446 / HA ZA 18-1117;
  - de verzetdagvaarding van LITB c.s. van 8 juli 2019, waarbij tevens incidentele vorderingen zijn ingesteld, met producties 1 tot en met 14;
  - de conclusie van antwoord in het incident van Hikvision c.s., met producties 16 tot en met 21;
  - het vonnis in het incident van 25 september 2019;
  - het tussenvonnis van 23 oktober 2019 waarbij een comparitie van partijen is bepaald;
  - de brief namens Hikvision c.s. van 30 januari 2020 met productie 22;
  - de brief namens LITB c.s. van 30 januari 2020 met productie 15;
  - de brief namens Hikvision c.s. met productie 23;
  - het proces-verbaal van de op 13 februari 2020 gehouden comparitie van partijen, met daaraan gehecht de door partijen overgelegde pleitnotities;
  - het e-mailbericht namens Hikvision c.s. van 12 maart 2020 met opmerkingen naar aanleiding van het proces-verbaal.

1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. De groep van bedrijven waartoe Hikvision c.s. behoort produceert en levert wereldwijd beveiligings- en videobewakingsproducten.

2.2. Hikvision China is houdster van onder meer het Uniewoordmerk HIKVISION, op 9 november 2004 aangevraagd en op 19 november 2008 ingeschreven onder nummer 004101267 voor waren in klasse 9 (*Scientific, nautical, photographic, cinematographic, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers*) (hierna: het HIKVISION-merk).

2.3. Hikvision China houdt (indirect) alle aandelen in Hikvision Europe.

2.4. LITB HK is enig aandeelhoudster van LITB NL. LITB HK is één van de bestuurders van LITB UK.

2.5. Via de websites [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com) en [www.dropinthebox.com](http://www.dropinthebox.com) (hierna: de Websites) wordt in meer dan 200 landen wereldwijd een groot aantal producten aangeboden. Dit betreft onder meer elektronische producten, kleding en schoenen. Voor nagenoeg alle EU<sup>1</sup>-landen, waaronder Nederland, bevatten de Websites een wat taal, valuta en bestelmogelijkheden op dat land gerichte pagina.

<sup>1</sup> Europese Unie

2.6. In de Engelstalige versie van de gebruikersvoorwaarden op de Websites is onder meer opgenomen<sup>2</sup>:

This "site" is owned by Light In The Box Limited ("LightInTheBox.com") [Reg. No. 1141168] registered under HongKong SAR laws with registered address at 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong and its subsidiary company Light In The Box (UK) Limited [Reg. No. 6915037] registered under UK laws with registered address at 131-151 Great Titchfield Street, London, Greater London, W1W 5BB, United Kingdom.

en

#### Transfer of Title

Title to the products in your order will be transferred to you when the products leave our warehouse and are delivered to the carrier for shipment to an address designated by you in the order. All liabilities and risks to the products will also be transferred to you at that time. By placing an order on this Site, you authorize LIGHT IN THE BOX LIMITED to engage third party shipping services on your behalf.

#### EU Payments

If you reside in a country within the European Union, these terms are an agreement between you and LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED, which is located in 131 151 Great Titchfield Street, London, Greater London, W1W 5BB, United Kingdom and registration number is 6915037. Under this agreement, goods and/or services will be delivered via LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED as an agent of LIGHT IN THE BOX LIMITED or by LIGHT IN THE BOX LIMITED, depending on the type of payment method used for the purchase of the goods and/or services. If you reside in any other country, then these terms are an agreement between you and LIGHT IN THE BOX LIMITED and goods and/or services will be delivered by LIGHT IN THE BOX LIMITED directly.

2.7. In de Nederlandstalige versie van de gebruikersvoorwaarden op de Websites luiden deze passages als volgt<sup>3</sup>:

Identificatie of elke andere Inbreuk of potentiële Inbreuk op de beveiliging van deze Website. Deze Website is eigendom van Light In The Box (LightInTheBox.com) [Regnr. 1141168] geregistreerd onder de wetten van Hongkong SAR met een geregistreerd adres op 7/F., China Insurance Group Building, No. 141 Des Voeux Road Central, Hongkong. Deze "site" is eigendom van Light In The Box Limited ("LightInTheBox.com") [Reg. Nee 1141168] geregistreerd onder HongKong SAR wetten met zetel op 7 / F., China Insurance Group opgebouwd, nr. 141 Des Voeux Road Central, Hong Kong.

en

#### Overdracht van eigendomstitel

De eigendomstitel van de producten in uw bestelling wordt aan u overgedragen op het moment dat de producten ons magazijn verlaten en worden afgegeven aan de koerier, voor verzending naar een in uw bestelling opgegeven adres. Alle aansprakelijkheden en risico's met betrekking tot de producten worden op dat moment ook aan u overgedragen. Door het plaatsen van een bestelling op deze Website machtigt u LIGHT IN THE BOX LIMITED om namens u externe transportdiensten in te schakelen.

#### Betalingen binnen de EU

Indien u zich in een land bevindt dat tot de Europese Unie behoort, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED. Volgens deze overeenkomst zullen goederen en/of diensten worden geleverd in LIGHTINTHEBOX (UK) LIMITED als een vertegenwoordiger van LIGHT IN THE BOX LIMITED of door LIGHT IN THE BOX LIMITED, afhankelijk van de betalingsmethode gebruikt voor de aankoop van de goederen en/of diensten. Indien u zich in een ander land bevindt, dan vormen deze voorwaarden een overeenkomst tussen u en LIGHT IN THE BOX LIMITED en goederen en/of diensten zullen direct door LIGHT IN THE BOX LIMITED worden geleverd.

<sup>2</sup> Markering door Hikvision c.s.

<sup>3</sup> Markering door Hikvision c.s.

## 2.8. Op het Nederlandstalige deel van websites is voorts vermeld<sup>4</sup>:

### Komen er nog eventuele extra kosten bij een internationale zending?

#### Producten verzonden vanuit China

In sommige gevallen zal er sprake zijn van BTW of andere belastingen, invoerrechten en/of kosten die door het land van bestemming worden opgelegd. Deze extra kosten vanwege belastingen of invoerrechten zijn voor rekening van de ontvanger. Helaas kunnen wij de hoogte van deze kosten niet voorspellen, aangezien het douane- en belastingbeleid per land enorm kan verschillen. Neem voor nadere details contact op met het lokale douanekantoor in het land van bestemming, of bezoek hun officiële website. In sommige gevallen zijn douane-inklaringsprocedures nodig; in dergelijke gevallen kunnen vertragingen optreden, die onze oorspronkelijke geschatte levertijd zullen beïnvloeden.

Vanwege de douaneregeling zijn wij niet in staat om artikelen te versturen als cadeau, en we kunnen ook geen lager bedrag vermelden dan de werkelijke productprijs.

#### Producten met het "lokaal verzonden" logo

Voor klanten die een product kopen met het "lokaal verzonden" logo, zit de BTW al verwerkt in de productprijs en zullen door het land van bestemming geen invoerrechten worden toegevoegd.


#### Dekking tegen invoerrechten & belasting

Wij bieden als service een dekking tegen invoerrechten & belasting aan bij elke aankoop, dit kan tijdens het plaatsen van een bestelling worden toegevoegd.

Als u de dekking tegen invoerrechten & belasting hebt betaald bij het plaatsen van uw bestelling, vergoeden wij graag 100% van de belastingkosten als u bij aankomst van de zending belasting moest betalen. Laat ons weten hoeveel belasting er aan u is doorberekend, door een mouse "Invoerrechten" ticket in te dienen, vergezeld van een kopie van de betreffende factuur, waarna wij het aan u belaste bedrag zullen terugbetalen.

Houd er wel rekening mee dat wij geen belastingkosten zullen vergoeden als u bij deze bestelling niet hebt betaald voor de dekking tegen invoerrechten en belasting.

#### Shipping & Delivery

SHIPPING METHOD	SHIPPING TIME	PRICE
Expedited Shipping 	3 - 4 business days	EUR € 25.90 (50% OFF)
<input checked="" type="checkbox"/> Add Duty & Tax Insurance to your order <small>APPLY TO ALL ORDERS</small>		EUR € 12.60

## 2.9. In een door LightInTheBox Holding Co., Ltd. ingevuld formulier inhoudende een *annual report pursuant to section 13 or 15(d) of the securities exchange act of 1934* For the fiscal year ended december 31, 2017, ten behoeve van de United States Securities and Exchange Commission (hierna: US SEC) is onder meer opgenomen:

We currently conduct our businesses primarily through the following wholly owned subsidiaries and affiliated entities:

- Light In The Box Limited, our wholly owned subsidiary incorporated in Hong Kong, that primarily engages in product sourcing, marketing and the operation of our websites and mobile applications and the sale of our products targeted towards consumers outside of China. In 2015, 2016 and 2017, we derived 96.6%, 89.6% and 82.9%, respectively, of our consolidated total net revenues from Light In The Box Limited;
- (...)
- LITB Netherlands B.V., our wholly owned subsidiary incorporated in the Netherlands that primarily engages in marketing in Europe;

en

In September 2014, we have established LITB Netherlands B.V. to serve as our representative office in the Netherlands for marketing in Europe.

<sup>4</sup> Markering door Hikvision c.s.

---

en

**Netherlands**

Our subsidiary LITB Netherlands B.V is located in the Netherlands and is subject to Netherlands profits tax at 25% with respect to the profit generated from the Netherlands.

2.10. In het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel betreffende LITB NL is onder meer opgenomen:

<b>Vestiging</b>	
Vestigingsnummer	<u>000030601851</u>
Handelsnaam	LITB Netherlands B.V.
Bezoekadres	Joop Geesinkweg 901, 1e en 2e etage, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht
Postadres	Joop Geesinkweg 901, 1e en 2e etage, 1114AB Amsterdam-Duivendrecht
Telefoonnummer	0205616004
Datum vestiging	22-09-2014 (datum registratie: 23-09-2014)
Activiteiten	SBI-code: 47918 - Detailhandel via internet in overige non-food SBI-code: 47919 - Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food Het handelen in, kopen, verkopen, importeren en exporteren van producten als online retailer.
Werkzame personen	0

2.11. In juli 2017 heeft Hikvision c.s. geconstateerd dat via de Websites producten voorzien van het HIKVISION-Merk worden aangeboden, waarbij in de begeleidende tekst ook gebruik wordt gemaakt van het HIKVISION-Merk (hierna: de HIKVISION-producten). Een deel van een in de Nederlandse taal gestelde pagina op de Websites ziet er als volgt uit.



Lightinthebox.com **Actieknallers** **Mobiële apps** **Mijn Account** **KlantenService** **Verzend naar** **EUR**

ALLE CATEGORIEËN **HIKVISION** **Winkelwagen**

Telefoons & Elektronica **Beveiliging & Beveiliging** **Bekende merken** **HIKVISION® IP-camera's & Beveiligingssystemen** **Deel**

**HIKVISION® IP-camera's & Beveiligingssystemen (124)**

**Meest Populair** **Verkoop** **Favorieten** **Nieuw** **Prijs**

 <p>HIKVISION DS-2CD2143FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €115,99</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2555FWD-I 5MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €87,70</p>	 <p>HIKVISION DS-2DE34A-EZ 1080p 2MP IP camera €170,85</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>
 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>





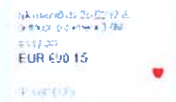
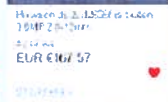






DropinTheBox **Actieknallers** **Mijn Account** **KlantenService** **Verzend naar** **EUR**

ALLE CATEGORIEËN **HIKVISION** **Wegentje**

1 van 24 artikelen voor **"Hikvision"**

**Meest Overeenkomende Resultaten**

**Relevantie** **Verkoop** **Favorieten** **Nieuw** **Prijs**

 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €115,99</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>
 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €115,99</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>	 <p>HIKVISION DS-2CD2142FWD-I 4MP Bullet with IR-cut Vario Guard lens €84,15</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>
 <p>UITVERKOCHT</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>	 <p>UITVERKOCHT</p>

2.12. Hikvision c.s. heeft in augustus 2017 via [www.lightinthebox.com](http://www.lightinthebox.com) een proefaankoop van een beveiligingscamera laten verrichten (hierna: de proefaankoop). Uit de bij deze aankoop behorende *tracking history* blijkt dat dit product vanuit China naar Nederland is verstuurd.

2.13. Tussen Hikvision China en Hangzhou Quanan Technology Co., Ltd. (hierna: Quan An) zijn in het verleden distributieovereenkomsten gesloten.

2.14. Een door LITB c.s. overgelegd document bevat de volgende (vanuit de Chinese naar de Engelse taal vertaalde) tekst

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik 10:09:47

Excuse me?

Kelvin 10:21:26

Good morning, Mr Wen.

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik 10:23:19

I hope the price in Poland is 15% higher.

Kelvin 10:36:05

Ok, as your requirement

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik 10:36:35

Aye

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik Yingshi 10:43:21

We just received a complaint from Hikvision's US company, they ordered that we must stop the promotion of 86 cents in DS-2CD 2142FWD-I, otherwise they will cut off our supply source and immediately restore the previous price of 124 dollars.

Kelvin 11:05:15

OK

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik Yingshi 11:11:57

Many Thanks

Kelvin 11:14:54

Is there any similar situations happened in other product categories?

SP004243-Manager Wen of Quan An Technology -Hik Yingshi 11:15:43

nothing at present

### 3. Het geschil

3.1. Hikvision c.s. heeft in de verstekprocedure gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I) verklaart voor recht dat LITB NL, LITB UK en LITB HK inbreuk hebben gemaakt op de exclusief aan Hikvision China toekomende merkrechten en Hikvision Europe toekomende merklicentierechten;

IIa) LITB NL en LITB HK ieder afzonderlijk beveelt om twee werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de Europese Unie op het HIKVISION-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het (doen) invoeren, het aanbieden, in de handel brengen en verkopen van Inbreukmakende Producten, waarvan door LITB NL en LITB HK niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Hikvision in de EER in de handel zijn gebracht, een en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van Hikvision Europe - van EUR 1.000 voor ieder gebruik waarmee LITB NL en LITB HK na betekening van dit vonnis aan de veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van EUR 200.000;

Iib) LITB UK beveelt om twee werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op het HIKVISION-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het (doen) invoeren, het aanbieden, in de handel brengen en verkopen van Inbreukmakende Producten, waarvan door LITB UK niet is aangetoond dat deze door of met toestemming van Hikvision Europe in de EER in de handel zijn gebracht, een en ander op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van EUR 5.000 voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van Hikvision - van EUR 1.000 voor ieder gebruik waarmee LITB UK na betekening van dit vonnis aan de veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van EUR 200.000;

III) LITB c.s. ieder afzonderlijk te veroordelen om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Hikvision, mr. P. L. Reeskamp en mr. L.M. van Schuylenburch, voor rekening van LITB c.s. een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a) het totaal aantal ingekochte (en naar andere landen geëxporteerde) Inbreukmakende Producten onder vermelding van inkooprijzen en leverdata, zulks gerangschikt per type/soort product en per leverancier, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren, orderbevestigingen, facturen en correspondentie;
- b) de volledige contactgegevens van alle afnemers, niet zijnde consumenten, van de Inbreukmakende Producten;
- c) het totaal aantal verkochte Inbreukmakende Producten onder vermelding van verkoopprijzen, zulks gerangschikt per type/soort product, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en correspondentie;
- d) de totale nettowinst die gedaagden hebben gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van Inbreukmakende Producten onder aftrek directe variabele kosten, en de exacte wijze waarop deze winst is berekend;

één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 2.500 voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van EUR 100.000;

IV) LITB c.s. ieder afzonderlijk te veroordelen tot afdracht van de door LITB NL, LITB UK resp. LITB HK behaalde winst met de verkoop van de Inbreukmakende Producten en tot vergoeding van de door Hikvision Europe geleden schade, nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

V) LITB c.s. hoofdelijk, aldus dat voor zover door een of meer van hen is betaald de andere is gekwet, te veroordelen om binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis de volledige door LITB c.s. gemaakte (proces)kosten als bedoeld in 1019h Rv<sup>5</sup>, inclusief alle kosten gemaakt ter opsporing van de inbreuken, aan Hikvision te betalen, te vermeerderen met de wettelijke rente ex art. 6:119 BW<sup>6</sup> vanaf de dag van het vonnis tot aan de dag der algehele voldoening.

<sup>5</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>6</sup> Burgerlijk Wetboek



3.2. Hikvision c.s. heeft in de inleidende dagvaarding onder 6.1 per vordering in een schema weergegeven door welke eiseres en tegen welke gedaagde(n) de vorderingen, al dan niet hoofdelijk, worden ingesteld. De rechtbank zal, zoals ook in het verstekvonnis onder 2.3 is overwogen en tijdens de comparitie van partijen door Hikvision c.s. is verzocht, het petitum met inachtneming hiervan lezen, ook voor zover dit afwijkt van het (letterlijk) gevorderde (zoals hiervoor weergegeven) en hetgeen in het verstekvonnis is toegewezen.

3.3. Hikvision c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat LITB c.s. in strijd met artikel 9 lid 1 jo. lid 2 sub a UMVo<sup>7</sup> zonder toestemming van Hikvision c.s. in het economisch verkeer tekens gebruikt die gelijk zijn aan het HIKVISION-merk voor dezelfde waren als die waarvoor dat merk is ingeschreven.

3.4. Bij het verstekvonnis zijn de vorderingen van Hikvision c.s. grotendeels toegewezen en is LITB c.s. veroordeeld in de proceskosten, aan de zijde van Hikvision c.s. tot de dag van de uitspraak begroot op in totaal € 11.006,44.

3.5. LITB c.s. vordert in het verzet dat de rechtbank, bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad, het verstekvonnis vernietigt en de vorderingen van Hikvision c.s. alsnog afwijst, met veroordeling van Hikvision c.s. in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv.

3.6. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling**

##### *Bevoegdheid*

4.1. De rechtbank is bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Hikvision c.s. tegen LITB NL op grond van artikel 125 lid 1 UMVo, nu LITB NL gevestigd is in Nederland. De bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele Europese Unie.

4.2. Zowel voor de vorderingen van Hikvision c.s. tegen LITB UK als voor de vorderingen van Hikvision China tegen LITB HK<sup>8</sup> geldt dat de rechtbank bevoegdheid kan ontlenen aan artikel 125 lid 5 UMVo, nu het gaat om een gestelde inbreuk op een Uniemark in Nederland. Deze bevoegdheid is op grond van artikel 126 lid 2 UMVo beperkt tot Nederland.

4.3. Omdat Hikvision Europe is gevestigd in Nederland, is de rechtbank voor de door haar tegen LITB HK ingestelde vorderingen op grond van artikel 125 lid 2 UMVo bevoegd. Deze bevoegdheid strekt zich op grond van artikel 126 lid 1 UMVo uit tot de gehele Europese Unie.

4.4. De relatieve bevoegdheid van deze rechtbank volgt uit artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a UMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk.

<sup>7</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemark

<sup>8</sup> Zie de beslissing in het vonnis in incident

*Ontvankelijkheid verzet*

4.5. De ontvankelijkheid van het verzet dient te worden beoordeeld aan de hand van artikel 143 Rv. Op grond van dat artikel moet het verzet worden gedaan binnen vier weken na de betekening van het verstekvonnis aan de gedaagde in persoon, het plegen door gedaagde van een daad waaruit noodzakelijk bekendheid met het vonnis voortvloeit of het moment waarop het vonnis ten uitvoer is gelegd. De verzettermijn is acht weken indien de gedaagde geen bekende woonplaats in Nederland heeft.

4.6. LITB c.s. heeft verzet ingesteld op 8 juli 2019. Tussen partijen is niet in geschil dat het verstekvonnis aan geen van gedaagden in persoon is betekend en dat het vonnis niet ten uitvoer is gelegd. Wel staat vast dat (een medewerker van) LITB HK op 23 mei 2019 telefonisch contact heeft opgenomen met (een medewerker van) Hikvision c.s. om het vonnis te bespreken, hetgeen als een daad van bekendheid door LITB HK in de zin van artikel 143 Rv kan worden aangemerkt. Zij heeft vervolgens binnen acht weken verzet ingesteld. Van de zijde van LITB NL en LITB UK is geen daad van bekendheid gebleken, zodat voor hen geen termijn is gaan lopen. LITB c.s. heeft derhalve tijdig verzet ingesteld.

*Geldigheid inleidende dagvaardingen*

4.7. LITB c.s. stelt dat de inleidende dagvaardingen niet geldig zijn betekend. Of geldige betekening heeft plaatsgevonden kan in het midden blijven. Voor zover LITB c.s. zich beroept op nietigheid van die dagvaardingen, moet dat beroep op grond van artikel 122 Rv worden verworpen. Zij is immers in verzet gekomen en heeft alsnog verweer kunnen voeren. Gesteld noch gebleken is dat zij door het eventuele gebrek in de betekening in haar belangen is geschaad. Het tijdsverloop vanaf de inleidende dagvaarding tot aan de verzetdagvaarding is daarvoor in elk geval niet voldoende.

*Merkgebruik en uitputting*

4.8. Hikvision c.s. baseert haar vordering op artikel 9 lid 2 sub a UMVo. Op grond van dat artikelonderdeel is de merkhouder gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het merk en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.9. Tussen partijen staat vast dat op de Websites producten zijn aangeboden die zijn voorzien van het HIKVISION-merk, waarbij het HIKVISION-merk ook in de aanbieding is vermeld. Evenmin is in geschil dat bij deze wijze van gebruik afbreuk kan worden gedaan aan de functies van het merk<sup>9</sup>. Het staat tussen partijen ook niet ter discussie dat het hierbij gaat om gebruik voor dezelfde waren als die waarvoor het HIKVISION-merk is ingeschreven. Aldus is sprake van gebruik van een gelijk teken voor gelijke waren in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

4.10. LITB c.s. heeft zich er in de eerste plaats op beroepen dat de uit de onder 2.6 en 2.7 bedoelde voorwaarden volgt dat de eigendomsoverdracht aan de consument plaatsvindt zodra de producten het magazijn verlaten in China of Hong Kong, waarna de consument verder verantwoordelijk is voor het transport en de invoer in de EER<sup>10</sup>. Daarmee is het, zo betoogt LITB c.s., de consument - hoewel deze voor eigen gebruik en niet ter verhandeling

<sup>9</sup> Vgl. HvJ 11 september 2007, ECLI:EU:C:2007:497 (Céline)

<sup>10</sup> Europese Economische Ruimte

---

zal importeren - die de merkenrechtelijk voorbehouden handeling verricht en maakt LITB c.s. geen merkinbreuk.

4.11. LITB c.s. stelt met dit verweer de vraag aan de orde<sup>11</sup> of een partij die vanuit een land buiten de EU via internet merkproducten aanbiedt aan consumenten in de EU, die na de aankoop de eigendomsoverdracht buiten de EU laat plaatsvinden en namens deze consument een overeenkomst met een derde aangaat voor het transport naar de EU, met een optionele dekking voor belasting en invoerrechten, de merkproducten invoert als bedoeld in artikel 9 lid 3 onder c) UMVo. Deze vraag mist in het kader van de inbreukvraag in deze zaak evenwel relevantie, nu het aanbieden van die merkproducten via een website die gericht is op consumenten in de EU, zoals de Websites, het aanbieden van die merkproducten betreft in de zin van artikel 9 lid 3 sub b) UMVo, en daarmee dus al merkinbreuk door de aanbieder zelf oplevert<sup>12</sup>.

4.12. LITB c.s. beroept zich in de tweede plaats op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo. Op grond van dat artikellid verleent een Uniemerk de houder niet het recht het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Deze toestemming dient betrekking te hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd.<sup>13</sup> Van uitputting kan ook sprake zijn wanneer de verhandeling van de waar plaatsvindt door een derde die economisch verbonden is met de merkhouder.<sup>14</sup>

4.13. Gezien het belangrijke gevolg dat de toestemming meebrengt, namelijk uitputting van het uitsluitende recht van de merkhouder, welk recht hem toestaat het eerste in de handel brengen in de EER te controleren, moet de toestemming worden uitgedrukt op een manier waaruit met zekerheid de wil blijkt afstand te doen van dat recht.<sup>15</sup> De toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de EER door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, kan impliciet zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht. Impliciete toestemming kan niet voortvloeien uit het enkele stilzwijgen van de merkhouder.<sup>16</sup>

4.14. Uitgangspunt is dat de door de merkhouder aangesproken derde die zich op uitputting beroept, het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met

<sup>11</sup> De rechtbank laat hier buiten beschouwing of de bedoelde voorwaarden er inderdaad toe kunnen leiden dat de eigendomsoverdracht buiten de EU plaatsvindt en de consument verantwoordelijk is voor het (door de verkoper georganiseerde) vervoer naar de EU.

<sup>12</sup> HvJ 12 juli 2011 ECLI:EU:C:2011:474 (L'Oreal /e-Bay), zie ook HvJ 5 september 2019, ECLI:EU:C:2019:674 (AMS Neve/Heritage Audio) met betrekking tot de vraag waar de inbreuk heeft plaatsgevonden als bedoeld in (thans) artikel 125 lid 5 UMVo

<sup>13</sup> HvJ 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347 (Sebago)

<sup>14</sup> HvJ 22 juni 1994, ECLI:NL:XX:1994:AD2126 (Ideal-Standard), HvJ 15 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:633 (Makro/Diesel)

<sup>15</sup> HvJ 20 november 2001, ECLI:EU:C:2001:204 (Zino Davidoff en Levi Strauss)

<sup>16</sup> HvJ 15 oktober 2009, ECLI:EU:C:2009:633 (Makro/Diesel)

---

toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.<sup>17</sup> Dit kan anders zijn indien de derde er in slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU<sup>18</sup> verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen wanneer hij de uitputting zelf dient te bewijzen.<sup>19</sup>

4.15. Onder verwijzing naar het hiervoor onder 2.14 bedoelde document heeft LITB c.s. gesteld dat sprake is van het hiervoor genoemde reële gevaar van afscherming van nationale markten. Zij stelt dat zij op deze wijze prijsinstructies kreeg van Quan An en dat dat niets anders kan betekenen dan dat Hikvision c.s. de verkoop controleerde. Daargelaten de door Hikvision c.s. betwiste authenticiteit van deze berichten en de vraag op welke producten en markten deze betrekking hebben, kan deze stelling van LITB c.s. niet slagen. Zij heeft immers onvoldoende onderbouwd dat instructies afkomstig van Quan An aan Hikvision c.s. kunnen worden toegerekend. De enkele stelling alleen Hikvision c.s. baat heeft bij geografische prijsdifferentiatie is daarvoor onvoldoende. Reeds om die reden geldt dat, nu het in 4.14 bedoelde reële gevaar niet is aangetoond, LITB c.s. zelf het bewijs moet leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.16. LITB c.s. heeft verder aangevoerd dat toestemming verondersteld moet worden, gezien de economische verbondenheid tussen Hikvision China en Quan An. Van economische verbondenheid in dit verband is bijvoorbeeld sprake in het geval van een licentiehoudster, een moedermaatschappij, een tot hetzelfde concern behorende dochtermaatschappij of een alleenvertegenwoordiger.<sup>20</sup> Van een dergelijke of een daarmee vergelijkbare band tussen Hikvision China en Quan An is echter niet gebleken. De stelling van LITB c.s. dat Quan An destijds een van de grootste distributeurs van Hikvision China was en daarmee een tussenkanaal waarover zij controlemogelijkheden had, is daarvoor onvoldoende. Al om die reden is van een situatie waarin toestemming moet worden verondersteld dan ook geen sprake.

4.17. LITB c.s. beroept zich op impliciete toestemming door Hikvision China. Zij voert aan dat deze toestemming volgt uit de volgende omstandigheden. Door gesprekken die LITB HK met Hikvision China heeft gevoerd over samenwerking, was Hikvision China op de hoogte van de internationale verkoopdekking van de Websites. Nadat de gesprekken uiteindelijk niet tot samenwerking hebben geleid, heeft Hikvision China LITB HK verwezen naar haar geautoriseerde distributeur Quan An. De door Quan An geleverde originele Hikvision-producten waren bestemd voor verkoop in de Europese Unie, gezien de Engelstalige productinformatie op de verpakkingen, de gebruikshandleidingen in meerdere Europese talen en de CE-markering. Ten slotte dicteerde Quan An de prijzen, waarbij LITB HK altijd heeft begrepen dat de opdrachten hiertoe van Hikvision China afkomstig waren.

4.18. Hikvision c.s. betwist deze stellingen en de daaraan door LITB c.s. verbonden conclusie dat sprake is van impliciete toestemming. Zij heeft er in dit verband ook op

<sup>17</sup> HvJ 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) en HvJ 20 november 2001,

ECLI:EU:C:2001:204 (Zino Davidoff en Levi Strauss)

<sup>18</sup> Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016), Rome, 25 maart 1957

<sup>19</sup> HvJ 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle)

<sup>20</sup> HvJ 22 juni 1994, ECLI:NL:XX:1994:AD2126 (Ideal-Standard)

---

gewezen dat de onder 2.12 bedoelde proefaankoop heeft geresulteerd in de ontvangst van een product waarvan de verpakking en gebruiksaanwijzing in de Chinese taal waren, en dat derhalve geen sprake was van een product bestemd voor de Europese markt.

4.19. Daargelaten hoe het standpunt van LITB c.s. dat niet zichzelf maar de consument de producten in de EER invoert (zie hiervoor onder 4.10) zich verhoudt tot haar stelling dat sprake is van (impliciete) toestemming (aan haar) voor het in de EER in de handel brengen, overweegt de rechtbank als volgt. Uit de door LITB c.s. gestelde omstandigheden kan, zo deze al vast zouden komen te staan, op zichzelf noch in onderling verband bezien, worden afgeleid dat sprake is van impliciete toestemming van Hikvision China voor het in de handel brengen in de EER.

4.20. Uit de omstandigheid dat Hikvision China bekend was met het wereldwijde bereik van de Websites en LITB HK heeft doorverwezen naar een distributeur van haar producten, kan niet met voldoende zekerheid worden afgeleid dat zij er daadwerkelijk mee instemde dat LITB HK haar merkproducten in de EER in de handel zou brengen. Ook de levering aan Quan An van producten waarvan de verpakking en gebruiksaanwijzing in de Engelse taal zijn gesteld en die waren voorzien van een CE-markering en daarmee geschikt waren voor verhandeling in de EER, brengt nog niet mee dat aangenomen moet worden dat Hikvision China er (voor al die producten) ook mee instemde dat deze door Quan An of haar afnemers in de EER in de handel gebracht zouden worden. Dat geldt te meer nu producten met een verpakking en gebruiksaanwijzing in de Engelse taal in vele (andere) landen wereldwijd verhandeld kunnen worden. Zo is op de verpakking waarnaar LITB c.s. verwijst ook opgenomen dat het product voldoet aan de - in de Verenigde Staten geldende - *FCC rules*. Hiermee kan in het midden blijven of voor de Europese markt geschikte producten naar de EER zijn verzonden, of producten voorzien van informatie in de Chinese taal, zoals Hikvision c.s. onder verwijzing naar de proefaankoop heeft gesteld. Ten aanzien van de gestelde prijsinstructies is, zelfs al zou hiervan sprake zijn, hiervoor onder 4.15 al overwogen dat onvoldoende duidelijk is of deze aan Hikvision China zijn toe te rekenen.

4.21. Nu de stellingen van LITB c.s. niet tot het door haar beoogde rechtsgevolg kunnen leiden, wordt aan bewijslevering niet toegekomen. Ook wordt niet toegekomen aan de stelling van Hikvision c.s. dat zij zich in het geval van uitputting kan beroepen een gegronde reden in de zin van artikel 15 lid 2 UMVo.

Inbreukmakende partij(en)

*LITB HK*

4.22. Uit het voorgaande volgt dat met het aanbieden van de HIKVISION-producten op de Websites inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Hikvision China. LITB c.s. heeft erkend dat, voor zover sprake is van inbreuk, LITB HK, als eigenaar van de Websites, de inbreukmakende partij is. Zij betwist echter dat LITB UK en LITB NL inbreukmakende activiteiten hebben verricht.

*LITB UK*

4.23. Hikvision c.s. voert aan dat uit de onder 2.6 genoemde (Engelstalige) algemene voorwaarden blijkt dat LITB HK en LITB UK gezamenlijk eigenaar zijn van de Websites. Voorts stelt zij dat uit de onder 2.6 en 2.7 genoemde voorwaarden volgt dat kopers in de EU een koopovereenkomst aangaan met LITB UK en dat goederen worden verscheept door LITB HK via LITB UK.



---

4.24. Tegenover de aan de hand van genoemde algemene voorwaarden onderbouwde stellingen van Hikvision c.s., heeft LITB c.s. met haar betoog dat LITB UK geen activiteiten ontplooit en geen fysiek kantoor en werknemers heeft, onvoldoende gemotiveerd weersproken dat ook LITB UK merkinbreuk heeft gepleegd. Uit de tekst van die voorwaarden volgt immers (in de Engelstalige versie) dat ook LITB UK eigenaar is van de Websites. Voorts volgt uit zowel de Nederlandse als de Engelse versie dat kopers in de EU een overeenkomst aangaan met LITB UK. Dat deze overeenkomst alleen op het gebruik van de Websites en de betalingsvoorwaarden ziet, zoals LITB c.s. aanvoert, volgt niet uit de tekst en doet ook overigens niet af aan het maken van inbreuk door LITB UK door middel van aanbiedingen die op de Websites staan. Ook LITB UK is derhalve als inbreukmakende partij aan te merken.

*LITB NL*

4.25. Ten aanzien van LITB NL heeft Hikvision c.s. zich beroepen op de onder 2.9 genoemde passages uit het US SEC-formulier van LightInTheBox Holding Co., Ltd. Daarin is (kort gezegd) onder meer vermeld dat LITB NL een 100% dochtermaatschappij en vertegenwoordiger in Europa (van LightInTheBox Holding Co., Ltd.) is, zich bezighoudt met marketing in Europa en in Nederland winstbelasting verschuldigd is over in Nederland behaalde winst. Hiernaast heeft Hikvision c.s. gewezen op naar aanleiding van de proefaanloop verzonden e-mailberichten met aanbiedingen, in welk verband zij heeft gesteld dat aannemelijk is dat deze van LITB NL afkomstig zijn, omdat ze in de Nederlandse taal zijn. Voorts voert zij aan dat uit de inschrijving in het handelsregister volgt dat LITB kantoor houdt en activiteiten ontplooit.

4.26. LITB c.s. voert aan dat LITB NL wel is opgericht om commerciële activiteiten te ontplooiën, maar dat daar geen uitvoering aan wordt gegeven. Zij stelt dat het bedrijf geen fysiek kantoor, geen medewerkers en geen bankrekening heeft. Ook zij verwijst hierbij naar het onder 2.10 genoemde uittreksel uit het Handelsregister.

4.27. Uit de algemene beschrijving in de door Hikvision c.s. aangehaalde passages uit het US SEC-formulier, volgt niet welke (marketing)activiteiten LITB NL precies uitvoert, of deze betrekking hebben op de Websites en of zij daadwerkelijk (omzet en) winst behaalt. Dat in het Handelsregister een adres is vermeld, is in het licht van de betwisting van LITB c.s. onvoldoende voor de stelling dat LITB NL daadwerkelijk een kantoor heeft. Dat geldt ook voor de in dat register vermelde omschrijving van de activiteiten, waartegenover bovendien de vermelding staat dat LITB NL geen werknemers heeft. Het US SEC-formulier en het uittreksel uit het Handelsregister vormen onvoldoende basis voor de vaststelling dat en welke - met de Websites verband houdende - activiteiten LITB NL daadwerkelijk (heeft) verricht. De omstandigheid dat promotie-e-mails in de Nederlandse taal zijn gesteld, is voorts onvoldoende voor de conclusie dat deze van LITB NL afkomstig zijn. Nu er geen concrete aanwijzingen zijn van daadwerkelijke betrokkenheid van LITB NL bij de Websites, bestaat geen aanleiding voor het aan LITB c.s. opleggen van een verzwaarde informatieplicht, zoals Hikvision c.s. heeft bepleit. Bij deze stand van zaken moeten de vorderingen van Hikvision c.s. tegen LITB NL worden afgewezen.

*De vorderingen van Hikvision China tegen LITB HK en LITB UK*

4.28. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.2 is bepaald, strekt de bevoegdheid van de rechtbank zich voor de vorderingen van Hikvision China tegen LITB HK en LITB UK zich uit tot Nederland. De vorderingen zullen dienovereenkomstig worden toegewezen.

*Verbod*

4.29. LITB c.s. heeft gesteld dat Hikvision c.s. geen belang heeft bij een verbod, omdat zij de inbreuk heeft gestaakt en heeft toegezegd zich te onthouden van merkinbreuk op straffe van een contractuele boete. Nu zij de door haar reeds bij de verzetdagvaarding aangekondigde onthoudingsverklaring nog altijd niet heeft opgesteld dan wel overgelegd en bovendien in deze procedure de inbreuk betwist, heeft Hikvision c.s. wel belang bij een inbreukverbod. Zoals hiervoor is overwogen, is het aanbieden van HIKVISION-producten op de Websites voor zover gericht op consumenten in de EU dan wel Nederland inbreukmakend in de zin van artikel 9 UMVo. Het verbod zal dan ook dienovereenkomstig worden toegewezen.

*Schadevergoeding en winstafdracht*

4.30. Hikvision China heeft op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 1 BVIE<sup>21</sup> artikel tevens recht op vergoeding van de schade die zij als gevolg van de merkinbreuk heeft geleden. De vordering daartoe, met verwijzing naar de schadestaatprocedure, zal dan ook worden toegewezen. De gevorderde hoofdelijke veroordeling zal eveneens worden toegewezen zoals in het dictum vermeld. Hikvision c.s. heeft tevens aanspraak gemaakt op winstafdracht. LITB c.s. heeft zich erop beroepen dat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld en heeft gesteld dat winstafdracht daarom dient te worden afgewezen. Van kwade trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk en dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht.<sup>22</sup> Van de door LITB c.s. in deze procedure gevoerde verweren kan niet worden gezegd dat deze bij voorbaat kansloos waren, zodat winstafdracht dient te worden afgewezen. Daarmee kan in het midden blijven of, zoals tussen partijen in geschil is, LITB c.s. de door Hikvision c.s. verzonden sommatiebrieven heeft ontvangen. Het verweer van Hikvision c.s. dat het in artikel 2.21 lid 4 BVIE opgenomen vereiste van kwade trouw in strijd is met 45 lid 2 TRIPS-verdrag<sup>23</sup> en artikel 13 Hrl<sup>24</sup> wordt verworpen, nu ervan moet worden uitgegaan dat deze bepalingen optioneel zijn en artikel 2.21 lid 4 BVIE geen uitwerking vormt van deze bepalingen<sup>25</sup>. Het arrest Nikolajeva<sup>26</sup> waarop Hikvision c.s. zich beroept, dat ziet op een ander type vergoeding, maakt dit niet anders.

<sup>21</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), inwerkingtreding: 1-9-2006, laatstelijk gewijzigd bij Trb. 2018, 35

<sup>22</sup> BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo/Michel)

<sup>23</sup> Agreement on Trade-Related aspects of Intellectual Property Rights

<sup>24</sup> Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

<sup>25</sup> Vgl. Rechtbank 's-Gravenhage 16 december 2009, zaaknummer / rolnummer: 268897 / HA ZA 06-2291, IEF 8464

<sup>26</sup> HvJ 22 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:467

*Opgave*

4.31. Gezien de vastgestelde merkinbreuk zijn LITB HK en LITB UK op grond van artikel 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.22 lid 4 BVIE<sup>27</sup> gehouden opgave te doen zoals door Hikvision c.s. onder III gevorderd. De stelling van LITB c.s. dat bij inbreuk in de vorm van aanbieden van merkproducten opgave moet worden afgewezen, kan niet slagen. Voor zover de aanbieding daadwerkelijk leidt tot verkoop en levering aan afnemers in de EU van een HIKVISION-product, heeft Hikvision c.s. belang bij opgave. Zowel het aanbieden op zichzelf als de daarop volgende verkoop en levering kan leiden tot schade. Bovendien heeft Hikvision c.s. op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE recht op informatie over de herkomst en distributiekanaal van de goederen waarmee inbreuk is gepleegd. Dit brengt enerzijds mee dat zij geen recht heeft op informatie omtrent HIKVISION-artikelen die buiten de EU zijn gebleven. Anderzijds dient wel informatie te worden verstrekt over HIKVISION-artikelen die aan afnemers in de EU (dan wel in dit geval Nederland) zijn verkocht.

*Verklaring voor recht*

4.32. Hikvision c.s. heeft onvoldoende gesteld welk belang zij heeft bij een afzonderlijke verklaring voor recht dat LITB HK en LITB UK merkinbreuk hebben gemaakt. In het door Hikvision c.s. gestelde belang ermee verband houdend dat nog altijd inbreuk wordt gemaakt, dat Hikvision c.s. schadevergoeding en winstafdracht wenst en dat Hikvision c.s. LITB c.s. ook in het buitenland wil aanspreken, wordt immers met het toe te wijzen inbreukverbod en de veroordeling tot schadevergoeding - voor winstafdracht is geen plaats - reeds voorzien. Deze vordering zal derhalve worden afgewezen.

4.33. De rechtbank ziet geen aanleiding voor matiging van de (maximering van) de gevorderde dwangsommen zoals door LITB c.s. bepleit.

*De vorderingen van Hikvision Europe tegen LITB HK en LITB UK*

*Licentie*

4.34. LITB c.s. heeft bij de verzetdagvaarding betwist dat Hikvision Europe een eigen belang heeft bij een grensoverschrijdend verbod en rekening en verantwoording. In dit verband voert zij aan dat Hikvision c.s. diverse vestigingen heeft in Europa. Het zou onlogisch zijn te veronderstellen dat al deze vestigingen ieder voor zich een pan-Europese licentie hebben, aldus LITB c.s. Zij heeft er ook op gewezen dat Hikvision c.s. geen licentieovereenkomst in het geding heeft gebracht.

4.35. LITB c.s. stelt aldus, via de betwisting van het bestaan van voldoende belang bij de vorderingen van Hikvision Europe, in de kern de vraag aan de orde of Hikvision Europe een licentie voor de gehele EU heeft. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft zij het bestaan van een licentie bij gebrek aan wetenschap betwist. Hikvision c.s. heeft in dat verband gesteld dat Hikvision Europe het Europese hoofdkantoor is en als licentiehoudster gerechtigd is tot het gebruik van het HIKVISION-merk in Europa. Voorts heeft zij een organogram in het geding gebracht betreffende de verhoudingen binnen het concern waarvan zij deel uitmaakt.

4.36. Geoordeeld wordt dat LITB c.s. de stelling dat Hikvision Europe licentierechten heeft voor geheel Europa, onvoldoende gemotiveerd heeft betwist. Daarbij is van belang dat Hikvision c.s. niet heeft betwist dat Hikvision Europe het Europese hoofdkantoor is van de

<sup>27</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

---

groep waartoe Hikvision c.s. behoort. Voorts geldt dat Hikvision Europe (indirect) een 100% dochter is van de merkhouder Hivision China en dat zij deze procedure samen met deze merkhouder heeft ingesteld. Dat er ook andere vestigingen in Europa bestaan, is onvoldoende voor de conclusie dat Hikvision Europe geen licentie voor geheel Europa heeft of kan hebben. Dat geldt te meer nu de namen dan wel aanduidingen van die vestigingen (anders dan bij Hikvision Europe het geval is) steeds de namen van individuele lidstaten bevatten, en een deel van die vestigingen blijkens het door Hikvision c.s. overgelegde organogram dochtervennootschappen van Hikvision Europe zijn. Ten slotte geldt dat een schriftelijke licentieovereenkomst geen constitutief vereiste is voor het bestaan van een licentie.

4.37. Er van uitgaande dat Hikvision Europe een licentie heeft voor het gebruik van het HIKVISION-merk in geheel Europa, is haar belang bij haar vorderingen voor de gehele EU gegeven. Wat betreft het betwiste belang gelet op de staking van de inbreuk en de aangekondigde onthoudingsverklaring, wordt verwezen naar hetgeen onder 4.29 is overwogen.

4.38. LITB c.s. heeft voorts betwist dat Hikvision Europe als licentiehoudster het recht heeft om een verbods- of gebodsvordering in te stellen. Verder voert zij aan dat nu Hikvision China geen bevoegdheid toekomt om een pan-Europees verbod in te stellen, zij deze bevoegdheid ook niet kan overdragen aan Hikvision Europe.

4.39. Op grond van artikel 25 lid 3 UMVo kan de licentiehoudster een vordering wegens inbreuk op een Uniemerkt instellen met toestemming van de merkhouder.<sup>28</sup> In lid 4 van genoemd artikel is bepaald dat de licentiehoudster in een door de merkhouder ingestelde inbreukprocedure kan tussenkomen om de door hem geleden schade vergoed te krijgen. Nu Hikvision Europe deze procedure tezamen met de merkhouder Hikvision China heeft ingesteld, moet de toestemming van deze merkhouder om een inbreukvordering in te mogen stellen worden verondersteld. Gezien het bepaalde in artikel 25 lid 4 UMVo moet er voorts van worden uitgegaan dat Hikvision Europe in deze met de merkhouder gezamenlijk ingestelde procedure zelf vergoeding van de door haar geleden schade kan vorderen.<sup>29</sup>

4.40. Een Uniemerkt heeft gelding in de gehele EU. Hikvision China kan het HIKVISION-merk dan ook in de gehele EU handhaven. Met haar toestemming kan een licentiehoudster dit doen voor het gebied waarvoor zij een licentie heeft. Dit recht van de merkhouder en de licentiehoudster moet worden onderscheiden van de (omvang van de) rechterlijke bevoegdheid in inbreukzaken. Dat de regels betreffende die bevoegdheid meebrengen dat de bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de vorderingen van Hikvision China, gezien haar vestigingsplaats en die van LITB HK en LITB UK, beperkt is tot Nederland (zie hiervoor onder 4.1 en 4.2), staat er niet aan in de weg dat Hikvision Europe als licentiehoudster voor de EU in beginsel een vordering kan instellen met een EU-wijd bereik. In het onderhavige geval geldt daarbij dat, nu zij haar vorderingen heeft ingesteld bij deze rechtbank, in de procedure tegen LITB UK, zoals hiervoor onder 4.2 is overwogen, alleen rechterlijke bevoegdheid bestaat voor (dreigende) handelingen op het

<sup>28</sup> Zie ook HvJ 4 februari 2016, ECLI:EU:C:2016:71 (Hassan/Breiding)

<sup>29</sup> Zie HvJ 22 juni 2016, ECLI:EU:C:2016:468 (Thomas Philipps/Grüne Welle) met betrekking tot het corresponderende artikel in Verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen

---

grondgebied van Nederland. In de procedure tegen LITB HK strekt die bevoegdheid zich uit tot de gehele EU (zie hiervoor onder 4.3).

#### *Verbod*

4.41. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zal het door Hikvision Europe tegen LITB HK gevorderde verbod worden toegewezen voor de gehele EU. Het verbod tegen LITB UK zal worden toegewezen voor Nederland.

#### *Schadevergoeding en winstafdracht*

4.42. Uit het voorgaande volgt eveneens dat op grond van artikel 25 lid 4 en 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.32 lid 5 en 6 en 2.21 lid 1 BVIE de vordering van Hikvision Europe tot vergoeding van door haar geleden schade kan worden toegewezen. Welke schade Hikvision Europe (zelf) als gevolg van de merkinbreuk heeft geleden, dient in de schadestaatprocedure te worden bepaald. De vordering tegen LITB UK wordt alleen toegewezen voor zover het betreft schade geleden als gevolg van in Nederland gepleegde inbreuk. Voor LITB HK betreft dit schade geleden als gevolg van inbreuk in de EU. Voor de als gevolg van inbreuk in Nederland door Hikvision Europe geleden schade geldt dat LITB UK en LITB HK daarvoor hoofdelijk aansprakelijk zijn. De gevorderde winstafdracht wordt, onder verwijzing naar hetgeen daarover onder 4.30 is overwogen, afgewezen.

#### *Opgave*

4.43. Behoudens de stelling dat Hikvision Europe daarbij geen belang heeft, welk verweer zoals hiervoor is overwogen moet worden verworpen, heeft LITB c.s. niet betwist dat Hikvision Europe recht heeft op de door haar gevorderde informatie. Nu zij zelf een vordering tot staking van de inbreuk en vergoeding van schade kan instellen, ligt tevens voor de hand dat zij de daarvoor dienstige informatie kan vorderen.<sup>30</sup> Deze vordering zal dan ook worden toegewezen, voor LITB UK betreffende Nederland en voor LITB HK betreffende de EU.

#### *Verklaring voor recht*

4.44. Onder verwijzing naar hetgeen hiervoor onder 4.32 is overwogen, zal de gevorderde verklaring voor recht worden afgewezen.

4.45. De rechtbank ziet geen aanleiding voor matiging van de (maximering van) de gevorderde dwangsommen zoals door LITB c.s. bepleit.

#### *Proceskosten*

##### *in de hoofdzaak*

##### *in de procedure tussen Hikvision c.s. en LITB c.s.*

4.46. In de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision c.s. tegen LITB HK en LITB UK zullen LITB HK en LITB UK als grotendeels in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Hikvision c.s. maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv. Zij heeft kosten betreffende salaris advocaat in de hoofdzaak opgegeven van in totaal € 50.246,75. Zij heeft primair gesteld dat deze kosten volledig moeten worden vergoed. Subsidiair stelt zij dat het indicatietarief voor een complexe zaak moet worden toegepast.

<sup>30</sup> Zie artikel 25 lid 4 en 129 lid 2 UMVo jo. artikel 2.32 lid 5 en 6 en 2.21 lid 1 en 2 BVIE



4.47. De rechtbank zal de voor deze zaak als redelijk en evenredig aan te merken kosten bepalen aan de hand van de indicatietarieven in IE-zaken<sup>31</sup>. De rechtbank acht in deze zaak het tarief voor een normale zaak<sup>32</sup> van € 17.500,- als redelijke en evenredige proceskosten in de hoofdzaak toewijsbaar. Daarbij is onder meer gelet op het (relatief) beperkte aantal proceshandelingen en producties in de hoofdzaak, het overzichtelijke feitencomplex en het aantal juridische grondslagen. De omvang van het verweer en het op dit moment redelijkerwijs in te schatten geldelijke belang van de zaak geven in het onderhavige geval geen evenmin aanleiding om de indicatietarieven buiten toepassing te laten, zoals door Hikvision c.s. primair bepleit, dan wel van het indicatietarief voor een complexe zaak uit te gaan. De proceskosten van Hikvision c.s. worden derhalve begroot op een bedrag van € 17.500,- aan kosten voor werkzaamheden van de advocaten, te vermeerderen met een bedrag van € 196,02,- aan exploitkosten, een bedrag van € 626,- aan griffierecht en een bedrag van € 4.091,75 aan verschotten, derhalve in totaal op € 22.413,77. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zal worden toegewezen met inachtneming van de in het dictum bepaalde termijn.

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision c.s. en LITB NL*

4.48. Hikvision c.s. zal in de procedure in de hoofdzaak tegen LITB NL als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Nu de kosten in de hoofdzaak die betrekking hebben op de zaak van Hikvision c.s. tegen LITB NL grotendeels samenvallen met de kosten in de zaak van Hikvision c.s. tegen LITB HK en (met name) LITB UK, en LITB c.s. de kosten in zoverre ook niet heeft uitgesplitst, zullen de kosten op nihil worden begroot.

*in het incident*

*in de procedure tussen Hikvision c.s. en LITB c.s.*

4.49. In de procedure in het incident zijn partijen over en weer deels in het gelijk en deels in het ongelijk gesteld. De rechtbank ziet hierin aanleiding om de proceskosten in het incident te compenseren in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

5.1. vernietigt het door deze rechtbank op 23 januari 2019 onder zaaknummer / rolnummer C/09/562446 / HA ZA 18-1117 gewezen verstekvonnis,

en opnieuw beslissend,

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision c.s. en LITB NL*

5.2. wijst de vorderingen af,

<sup>31</sup> Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017

<sup>32</sup> Indicatietarieven in IE-zaken, versie 1 april 2017, categorie II.a Bodemzaken, onder c.

5.3. veroordeelt Hikvision c.s. in de kosten van het geding in de hoofdzaak, tot op heden aan de zijde van LITB NL begroot op nihil,

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision China en LITB HK en LITB UK*

5.4. beveelt LITB HK en LITB UK ieder afzonderlijk om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op het HIKVISION-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden van HIKVISION-producten aan afnemers in Nederland, op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van Hikvision China - van € 1.000,- voor iedere aanbieding dan wel per verkocht product, met een maximum van EUR 200.000,-,

5.5. veroordeelt LITB HK en LITB UK ieder afzonderlijk om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Hikvision China, mr. P.L. Reeskamp en mr. L.M. van Schuylenburch, voor rekening van LITB HK en LITB UK een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a) het totaal aantal ingekochte en aan afnemers in Nederland aangeboden en verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van inkooprijzen en leverdata, zulks gerangschikt per type/soort product en per leverancier, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren, orderbevestigingen, facturen en correspondentie;
- b) de volledige contactgegevens van alle afnemers in Nederland, niet zijnde consumenten, van HIKVISION-producten;
- c) het totaal aantal aan afnemers in Nederland verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van verkoopprijzen, zulks gerangschikt per type/soort product, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en correspondentie;
- d) de totale nettowinst die gedaagden hebben gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van HIKVISION-producten aan afnemers in Nederland, onder aftrek van directe variabele kosten, en de exacte wijze waarop deze winst is berekend,

één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-,

5.6. veroordeelt LITB HK en LITB UK hoofdelijk, in die zin dat voor zover door LITB HK of LITB UK aan Hikvision China is betaald, de ander zal zijn bevrijd, tot vergoeding van de door Hikvision China als gevolg van de inbreuk in Nederland geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening,

5.7. verklaart de onder 5.4 tot en met 5.6 vermelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde,

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision Europe en LITB UK*

5.9. beveelt LITB UK om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk in Nederland op het HIKVISION-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden van HIKVISION-producten aan afnemers in Nederland, op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van Hikvision Europe - van € 1.000,- voor iedere aanbieding dan wel per verkocht product, met een maximum van € 200.000,-,

5.10. veroordeelt LITB UK om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Hikvision Europe, mr. P.L. Reeskamp en mr. L.M. van Schuylenburch, voor rekening van LITB UK een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a) het totaal aantal ingekochte en aan afnemers in Nederland aangeboden en verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van inkooprijzen en leverdata, zulks gerangschikt per type/soort product en per leverancier, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren, orderbevestigingen, facturen en correspondentie;
- b) de volledige contactgegevens van alle afnemers in Nederland, niet zijnde consumenten, van HIKVISION-producten;
- c) het totaal aantal aan afnemers in Nederland verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van verkoopprijzen, zulks gerangschikt per type/soort product, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en correspondentie;
- d) de totale nettowinst die gedaagden hebben gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van HIKVISION-producten aan afnemers in Nederland, onder aftrek van directe variabele kosten, en de exacte wijze waarop deze winst is berekend,

één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-,

5.11. veroordeelt LITB UK met verwijzing naar het bepaalde in 5.16 hoofdelijk, in die zin dat voor zover door LITB HK of LITB UK aan Hikvision Europe is betaald, de ander zal zijn bevrijd, tot vergoeding van de door Hikvision Europe als gevolg van de inbreuk in Nederland geleden schade, nader op te maken bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening,

5.12. verklaart de onder 5.9 tot en met 5.11 vermelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.13. wijst af het meer of anders gevorderde,

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision Europe en LITB HK*

5.14. beveelt LITB HK om binnen twee werkdagen na betekening van dit vonnis elke inbreuk in de Europese Unie op het HIKVISION-merk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het aanbieden van HIKVISION-producten aan afnemers in de Europese Unie, op straffe van een onmiddellijke opeisbare dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, of - zulks naar keuze van Hikvision Europe - van € 1.000,- voor iedere aanbieding dan wel per verkocht product, met een maximum van € 200.000,-,

5.15. veroordeelt LITB HK om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de advocaten van Hikvision Europe, mr. P.L. Reeskamp en mr. L.M. van Schuylenburch, voor rekening van LITB HK en LITB UK een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van door kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, (elektronische) correspondentie, voorraadadministratie, douanestukken of andere bewijsstukken), van:

- a) het totaal aantal ingekochte en aan afnemers in de Europese Unie aangeboden en verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van inkooprijzen en leverdata, zulks gerangschikt per type/soort product en per leverancier, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren, orderbevestigingen, facturen en correspondentie;
- b) de volledige contactgegevens van alle afnemers in de Europese Unie, niet zijnde consumenten, van HIKVISION-producten;
- c) het totaal aantal aan afnemers in de Europese Unie verkochte HIKVISION-producten, onder vermelding van verkoopprijzen, zulks gerangschikt per type/soort product, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en correspondentie;
- d) de totale nettowinst die gedaagden hebben gemaakt in verband met het aanbieden en verkopen van HIKVISION-producten aan afnemers in de Europese Unie, onder aftrek van directe variabele kosten, en de exacte wijze waarop deze winst is berekend,

één en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 2.500,- voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-,

5.16. veroordeelt LITB HK tot vergoeding van de door Hikvision Europe als gevolg van de inbreuk in de Europese Unie geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding, tot aan de dag der algehele voldoening, met dien verstande dat de veroordeling tot vergoeding van schade, voor zover die het gevolg is van inbreuk in Nederland, met verwijzing naar het bepaalde onder 5.11 hoofdelijk is, in die zin dat voor zover door LITB HK of LITB UK aan Hikvision Europe is betaald, de ander zal zijn bevrijd,

---

5.17. verklaart de onder 5.14 tot en met 5.16 vermelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad,

5.18. wijst af het meer of anders gevorderde,

*in de procedure in de hoofdzaak tussen Hikvision c.s. en LITB HK en LITB UK voorts*

5.19. veroordeelt LITB HK en LITB UK hoofdelijk in de kosten van het geding in de hoofdzaak, tot op heden aan de zijde van Hikvision c.s. begroot op € 22.413,77, te voldoen binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan voormeld bedrag wordt vermeerderd met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW met ingang van de vijftiende dag na de betekening van dit vonnis tot de dag der algehele voldoening,

5.20. verklaart de onder 5.19 vermelde proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

5.21. wijst af het meer of anders gevorderde,

*in de procedure in het incident tussen Hikvision c.s. en LITB c.s. voorts*

5.22. compenseert de proceskosten in het incident in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.23. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken mr. D. Nobel, rolrechter, op 22 juli 2020.

