

bes

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/596867 / KG ZA 20-715

### Vonnis in kort geding van 9 oktober 2020

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht  
**ALPARGATAS S.A.**,  
te São Paulo, Brazilië,  
eiseres,  
advocaat mr. S.A. Klos te Amsterdam,

tegen

1. **A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) B.V.**,  
te Renswoude,  
gedaagde,  
advocaat mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Rotterdam,
2. **OSTOY TRADING B.V.**,  
te Dordrecht,  
gedaagde,  
advocaat mr. W.E. Pors te Den Haag.

Partijen zullen hierna Alpargatas, ASW en Ostoy genoemd worden. De zaak is voor Alpargatas inhoudelijk behandeld door mr. Klos voornoemd en mr. A. Ringnalda, advocaat te Amsterdam, voor ASW door mr. Chalmers Hoyneck van Papendrecht voornoemd en voor Ostoy door mr. Pors voornoemd en mr. S.A. Lodder, advocaat te Den Haag.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaardingen van 11 augustus 2020, met producties 1 tot en met 23;
  - de conclusie van antwoord van de zijde van Ostoy, ingekomen ter griffie op 24 augustus 2020, met producties 1 tot en met 9;
  - de conclusie van antwoord van de zijde van ASW, ingekomen ter griffie op 25 augustus 2020, met producties 1 tot en met 17;
  - de geactualiseerde proceskostenopgave (productie 24) van Alpargatas, ingekomen ter griffie op 26 augustus 2020;
  - de aanvullende proceskostenopgave (productie 18) van ASW, ingekomen ter griffie op 27 augustus 2020;
  - de proceskostenopgave (productie 10) van Ostoy, ingekomen ter griffie op 27 augustus 2020;

---

- de digitale mondelinge behandeling via Skype-verbinding op 28 augustus 2020 met participatie van partijen en hun advocaten en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Alpargatas en Ostoy.

1.2. Tijdens de mondelinge behandeling is met partijen afgesproken dat alle gedingstukken die zijn ingediend in de zaak tussen Alpargatas en ASW, ook geacht moeten worden te zijn ingediend in de zaak tussen Alpargatas en Ostoy en vice versa.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

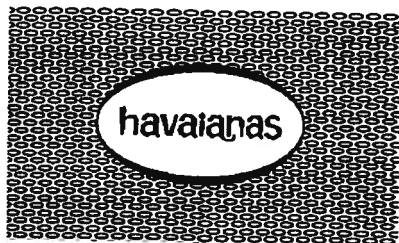
## 2. De feiten

2.1. Alpargatas is een in 1907 opgerichte onderneming die zich toelegt op het ontwerpen, produceren en verhandelen van (onder meer) schoeisel, waaronder teenslippers. Alpargatas is houdster van - onder meer - de volgende EU-merkregistraties (hierna: de HAVAIANAS-merken):

- het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 006578702, op 12 november 2008 geregistreerd voor waren in de klassen 14, 18 en 24 (waaronder (imitatie)leerwaren):



- het Uniewoordmerk HAVAIANAS met registratienummer 007156128, op 23 maart 2009 geregistreerd voor waren in klasse 25 (waaronder schoeisel);
- het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 008664096, op 23 april 2010 geregistreerd voor waren in klasse 25 (waaronder schoeisel):



- het hieronder afgebeelde Uniewoord-/beeldmerk met registratienummer 011350857, op 27 maart 2013 geregistreerd voor waren en diensten in de klassen 24, 25 en 35 (waaronder schoeisel):



2.2. ASW exploiteert - onder meer - detailhandelwinkels onder de naam Kruidvat die door heel Nederland zijn gevestigd. Er zijn ook Kruidvat-winkels in België en Frankrijk. De Kruidvat-winkels leggen zich toe op drogisterijartikelen en hebben daarnaast ook een wisselend aanbod van vaak kortlopende lage-prijs acties voor allerlei andere consumentenartikelen.

2.3. Ostoy drijft een internationale onderneming in de import van en groothandel in consumentenartikelen. Ostoy verkoopt en levert onder meer producten aan ASW voor verkoop in de Kruidvat-winkels.

2.4. Omstreeks maart 2020 heeft Ostoy door Alpargatas geproduceerde en van de HAVAIANAS-merken voorziene teenslippers (hierna ook: HAVAIANAS slippers) gekocht van het in Canada gevestigde bedrijf Global Distribution. Zij heeft deze slippers vervolgens aan ASW doorverkocht. De door Global Distribution aan Ostoy geleverde HAVAIANAS slippers zijn afkomstig van het Colombiaanse bedrijf Sanda SAS. (hierna: Sanda).

2.5. Omstreeks begin juni 2020 heeft in een brochure van Kruidvat de volgende advertentie met betrekking tot HAVAIANAS slippers gestaan:



2.6. Een sommatiebrief van 5 juni 2020 van Alpargatas aan ASW<sup>1</sup> houdt onder meer in:

Very recently, Alpargatas has noted that you are currently advertising and selling flip flops under one or more of the HAVAIANAS trademarks in your Kruidvat stores.

(...)

Alpargatas has furthermore noted that you are offering for sale Infringing Products that have been produced exclusively for the Brazilian market and that, therefore, have never been brought onto the market in the European Economic Area by Alpargatas or with its permission. Consequently, it must be assumed that the Infringing Products are not subject to the rule of exhaustion of trademark rights as laid down in Art. 15 of the EU Trademark Regulation (2017/1001).

<sup>1</sup> De voorzieningenrechter merkt op dat de correspondentie tussen partijen voor Alpargatas en Ostoy geheel en voor ASW gedeeltelijk door de advocaten is gevoerd. Vanwege de leesbaarheid worden enkel de partijnamen opgenomen.

(...)

We therefore summon you to confirm to us in writing ultimately on **Wednesday 10 June 2020 by 17:00 CET** that you:

1. **Have with immediate effect** ceased and will desist from any further act of infringement of the HAVAIANAS trademarks, in particular by ceasing and permanently desisting from any further acts of importing, trading, selling, offering for sale as well as keeping in stock for these purposes the Infringing Products and/or any other footwear under one or more of the HAVAIANAS trademarks;

that you will pay a contractual fine, to be forfeited voluntarily, of € 100 for each individual specimen of a product with which you act in violation of this undertaking, or - at Alpargatas' discretion - of €10.000 per day on which you act in violation of this undertaking:

2. **within ten days** after the date of this letter will supply us with a statement verified by a chartered accountant on the basis of research done by that accountant, regarding:  
(...)
3. are willing to voluntarily destroy the remaining stock of the Infringing Products at your own costs within 14 days of the date of this letter, under supervision of a bailiff, and to supply proof thereof in the form of a bailiff's report to Alpargatas;
4. are prepared to indemnify our client in full for damages it has suffered as a consequence of the trademark infringement committed by you as well as the legal costs incurred by Alpargatas for enforcing its trademark rights

(...)

2.7. Bij e-mail van 12 juni 2020 heeft ASW - onder meer - als volgt gereageerd:

(...)

ASW has indeed obtained a stock of Havaianas flip flops, which were subsequently sold in our Kruidvat stores. These were not long-lasting sales. We have carefully verified that these Havaianas are original products. We have also verified that Alpargatas has granted permission to sell these items on the market in the European Union, although we have been informed that France has been excluded from this permission.

You state that within Europe Havaianas could only be obtained through a network of carefully selected distributors. However, in our view this is not relevant as such, as a selective distribution system would not be allowed for products such as flip flops.

The flip flops that we obtained were sold by Alpargatas tot Sanda SAS in Colombia in 2016, as we were informed. Sanda was authorized by Alpargatas to sell them in Europe, with the exclusion of France. This was confirmed in writing by Alpargatas to Sanda in 2019, well before we bought the stock lot. Sanda provided its client in Canada with a copy of that permission of which we in turn received a copy. The authenticity of the letter was confirmed by notarization.

(...)

---

2.8. Bij e-mail van 19 juni 2020 heeft ASW Alpargatas in aanvulling op het voorgaande bericht - onder meer - het volgende gemeld:

Please find attached the documents that we received, which were notarized (...). These documents include declarations made by Alpargatas in 2015 and 2019. We had every reason to assume that these were indeed authentic. The 2019 declaration is very specific, in that it actually excludes France.

As you can see, the notarized documents contain a redacted invoice from Alpargatas to Sanda and a redacted invoice from Alpargatas from Sanda to Global Distribution. The latter invoice seems to match the previous. (...)

2.9. Op 26 juni 2020 heeft Alpargatas bij brief aan ASW - onder meer - als volgt gereageerd:

(...)

Following inspection of the documents you submitted, Alpargatas can unreservedly confirm that the statement dated 2 December 2019 is entirely and demonstrably a forgery. This statement was not made, signed or provided [by] Alpargatas or any of its affiliates. No person with the name Edinaldo Bernardino Fonseca works or has ever worked for Alpargatas S.A.: not as 'Havaianas Export General Manager' - as the statement alleges - and not in any other capacity.

Alpargatas never gave Sanda permission to sell HAVAIANAS products in the EU. All HAVAIANAS products sold and delivered to Sanda were intended strictly and solely for the Colombian market. In line with Sanda's role as Alpargatas' local Colombian distributor, Sanda was only permitted to sell products under the HAVAIANAS trademark in Colombia, as the statement of 26 May 2015 (included in your set of documents) correctly indicates.

This also means that AS Watson did not and does not have permission, directly or indirectly, to import into and sell within the EU the HAVAIANAS trademarked products that were sold and delivered by Alpargatas to Sanda in Colombia for the Colombian market. By nevertheless doing so, you infringe Alpargatas' exclusive EU trademark rights subsisting in the HAVAIANAS trademarks as set out in our letter of 5 June.

Consequently, our client reiterates its original summons that you will with immediate effect cease and desist from any further trademark infringement by ceasing and desisting from further sales of the HAVAIANAS products that originate from Sanda.

(...)

Alpargatas therefore fully reiterates its demands as set out in our letter of 5 June.

Since the unauthorized HAVAIANAS products continue to be on sale in Kruidvat stores as well as on the Kruidvat website<sup>( )</sup> and are expressly advertised in current Kruidvat leaflets, this matter is extremely urgent. We ask you to confirm that you will fully and immediately comply with these demands ultimately on Monday 29 June.

2.10. Bij e-mail van 29 juni 2020 heeft ASW aan Alpargatas - onder meer - het volgende meegedeeld:

We were quite surprised by the information in your letter. (...) If the declaration of 2 December 2019 indeed is a forgery, we are as much a victim of that as Alpargatas. (...)

---

FYI: the Havaianas in question were in promotion in the week of 1 June 2020. The Havaianas you said you noticed at this moment are different Havaianas. from another source. as I was informed by our Buying Department.

2.11. In aanvulling op de e-mail van 29 juni 2020, heeft ASW op 30 juni 2020 aan Alpargatas bij e-mail - onder meer - het volgende gemeld:

I just would like to let you know that we are still investigating the facts.

In the meantime, however, we have decided to cease the selling of the Havaianas in question. Instructions have been sent to our shops.

As of tomorrow sales will also be blocked through our cash registers.

(...)

2.12. Als bijlage bij deze e-mail van 30 juni 2020 is gevoegd een dagbericht van 30 juni 2020 waarmee het hoofdkantoor van ASW de Kruidvat-winkels heeft geïnstrueerd om de HAVAIANAS uit de schappen te halen en retour te zenden aan het distributiecentrum van ASW. In dit dagbericht is het volgende opgenomen met betrekking tot de artikelgegevens:

**Artikelgegevens**

CE-nummer	EAN-code	Merk	Omschrijving	Inhoud	Prijs
5183893	8719179624420	Havaianas	Dames-heren-unisex slippers	1 st	8,99
5183914	8719179624369	Havaianas	Kinder slippers	1 st	7,99
5183900	8719179624345	Havaianas	Baby slippers	1 st	5,99

2.13. Bij e-mail van 2 juli 2020 heeft Alpargatas - onder meer - als volgt gereageerd:

(...)

However, without any legal binding and enforceable undertaking to refrain with immediate effect from any further infringement of the HAVAIANAS trademarks backed up by contractual penalties - as requested in our letter - this matter continues to be extremely urgent for Alpargatas. (...)

This urgency is exacerbated in particular by the fact that despite your statement on the discontinuation of the sale, the HAVAIANAS products are currently still on sale in Kruidvat stores and on its website. (...)

Despite our request, Kruidvat has provided no evidence that the HAVAIANAS products currently on sale do not originate from the stock obtained from Sanda. (...)

Moreover, Kruidvat has, despite our request, not submitted any documentation showing that the HAVAIANAS products currently on sale - if and to the extent that they do not originate from the Sanda stock - have in fact been authorized for sale in the EEA by Alpargatas.

(...)

2.14. In reactie heeft ASW Alpargatas bij e-mail van 3 juli 2020 - onder meer - het volgende laten weten:

---

(...) I understand that the promise to cease seems to be contradictive to the fact that there are still Havaianas for sale in our shops.

However, bear in mind that a distinction must be made between the Havaianas of which you claim that the declaration was false (...) and the Havaianas which are now present in our shops for promotion. These latter Havaianas were being bought from a different supplier. (...) Our supplier is willing to give all co-operation and shall deliver in the beginning of next week, for your sake, a declaration about the origin of these Havaianas.

Regarding the Havaianas obtained from Sanda (Global Distribution), we have ceased selling of these flip flops. (...) These items will not be for sale in our shops anymore, that is a final decision and not a temporary decision. We immediately blocked these items in our computer system, which means that shops actually cannot sell them anymore, since they cannot be scanned or paid for; the cash registers are blocking any such transactions. (...)

FYI: ASW will collect the stock of Sanda out of her stores, centralize this stock in the Distribution Centre after which ASW will send the stock to her supplier which is: Ostoy Trading BV. Ostoy guaranteed to ASW that Ostoy shall not sell this stock on the EU/EEA market. (...)

(...)

2.15. Een e-mailbericht van ASW aan Alpargatas van 8 juli 2020 houdt - onder meer - het volgende in:

(...)

As stated before our suppliers attorney has checked the chain of the invoices and declared that the goods were brought on the EU/EER market with the consent of the trademark owner. Our supplier has unconditionally confirmed that the goods sold does not infringe Alpargatas Europe S.L.U's trademark rights.

According to our supplier, the fact is that all the trademark rights related to the goods sold have been exhausted under applicable law. The suppliers attorney has re-confirmed the he has in his possession documents showing that the goods were put on the European market with your client's consent.

Our supplier is willing to co-operate (and AW will give the identity of this supplier) to resolve this matter if your client is able to substantiate the claims raised in your e-mail by providing evidence (e.g. QR-code transcripts, serial numbers or batch numbers).

Could you please provide me with documentation which proves that the goods cannot be sold in the EEA?

2.16. Alpargatas heeft ASW en Ostoy op 17 juli 2020 een concept-dagvaarding in kort geding toegezonden.

2.17. Op 17 juli 2020 heeft Ostoy - onder meer - als volgt gereageerd:

(...) Zoals ik al heb aangegeven is de betreffende partij Havaianas slippers die via Ostoy geleverd is al enige tijd geleden uit de Kruidvat winkels gehaald. Deze zal door Ostoy niet in de Europese Unie in het verkeer worden gebracht. Dat hebben wij besproken. Daarna heb ik niets meer van je gehoord tot deze concept kortgedingdagvaarding. Als dit kort geding tegen Ostoy doorgezet wordt, zal uiteraard verweer gevoerd worden. (...)

2.18. Op 21 juli 2020 heeft ASW bij e-mail Alpagatas - onder meer - het volgende bericht:

(...)

Immers, ASW heeft met betrekking tot de levering van Havaianas door Ostoy vermeld dat Ostoy ASW volledig heeft gevrijwaard hierin en zij dan ook de kwestie verder zouden afhandelen met uw cliënte. Wij hebben niets vernomen tot op de dag van vrijdag, bij het ontvangen van uw concept dagvaarding.

Daarbij heeft u stellingen in uw dagvaarding die geenszins kloppen, terwijl u daarvan al wel op de hoogte bent. In de dagvaarding wordt de indruk gewekt dat er thans in de winkels nog een onrechtmatige situatie zou plaatsvinden door verkoop van Havaianas. Dit is geenszins de waarheid. Hetzelfde geldt voor de door u gestelde "mengtactiek", die geenszins is te vinden in de winkels. Dit kan nooit worden bewezen aangezien dit nimmer het geval is geweest. De Havaianas van Ostoy zijn namelijk al sinds 30 juni uit de verkoop gehaald en zij zullen ook niet in de winkels terugkeren, de verkoop is definitief gestaakt. De thans in de winkels aanwezige Havaianas zijn afkomstig van een andere leverancier, te weten Dangaard uit Denemarken. Zoals ik u ook al heb bericht op 3 en 8 juli 2020.

Op 3 juli 2020 heb ik u ook al vermeld dat er een duidelijk onderscheid is te maken in de Havaianas geleverd door Ostoy en de Havaianas die nu in de winkels worden verkocht. Betreffende partijen hebben verschillende batchcodes hebben verschillende EAN codes en de partij van Ostoy heeft aparte SKU nummers. Verder zijn prijs categorieën zeer verschillend, wat ASW kan bewijzen. Een mengtactiek zoals u stelt zou dus nimmer mogelijk zijn. (...)

Tevens kan ASW bewijzen dat de huidige Havaianas (die nu nog in de winkels liggen) met toestemming merkhouder op de EU markt zijn gebracht. Zie ook bijgaand legal statement die wij van de leverancier mochten ontvangen. Zij hebben daarbij aangeboden dat kopie van alle rekeningen onder geheimhouding getoond kunnen worden aan onze advocaat. (...) Desgewenst kunt u hierover ook informatie van Dangaard zelf verkrijgen. (...)

2.19. Een als bijlage bij dit e-mailbericht gevoegd document gedateerd 28 mei 2020, opgesteld door een advocaat te Denemarken, houdt - onder meer - in:

**Legal Statement**

This Legal Statement pertains to the goods listed in invoice 186708, 186528, 186701, 186840, 186838, 186527 and conformation 00288066054-2 and 00288067\_054-2 (the "Goods").

Dangaard Electronics A/S' has purchased the Goods from different suppliers (via different supply chains).

I confirm that I have reviewed the chain of invoices/ packing lists regarding Dangaard Electronics A/S' purchase of the Goods back to the trademark holder and a company that (according to the trademark holders website) has consent from the trademark holder to sell the Goods, and that, based on this material, the Goods were put on the market within the EU/EM with the consent of the trademark holder causing exhaustion of trademark rights.

I, the undersigned, confirm that I have in my possession documentation showing that the Goods are put into circulation within the EEA area by the trademark owner or with his consent. I warrant that the documentation is kept for 2 years from date.

---

The documentation consists of an unbroken set of invoices, however with deletions of the purchase price, from the a company that (according to the trademark holders website) has consent from the trademark holder to sell the Goods within the EEA - and up to the Dangaard Electronics A/S'.

If A.S. Watson or A.S. Watson customers are contacted by the trademark owner or his representative claiming that the Goods are false or cannot be traded within the EEA, the documentation will be delivered to an external lawyer appointed by A.S. Watson no later than 24 hours after such request for delivery. Said external lawyer, is not entitled to provide the supplier's name on the invoices to A.S. Watson, unless the invoices are presented in a court case as evidence. The lawyer must sign a standard confidentiality agreement before receiving the documentation.

(...)

**2.20. Alpargatas heeft ASW op 29 juli 2020 - onder meer - het volgende bericht:**

(...)

Wat er ook zij van de levering van bewijs van uitputting van de van Dangaard afkomstige HAVAIANAS producten, waaraan in bij uw mail gevoegde verklaring wordt gerefereerd, geldt dat AS Watson geen onthoudingsverklaring heeft afgegeven ten aanzien van de van Sanda afkomstige - en met zekerheid niet uitgeputte - producten. Dat de verkoop van laatstgenoemde producten in de Kruidvat winkels feitelijk is gestaakt met behulp van de nummers en codes waarnaar u verwijst kan Alpargatas zonder nadere informatie, die ondanks herhaalde verzoeken niet is verschaft, op geen enkele manier controleren.

Daarmee is het spoedeisend belang van de door Alpargatas in de concept-dagvaarding gevraagde voorzieningen gegeven. (...)

**2.21. Bij e-mail van 30 juli 2020 heeft ASW - onder meer - als volgt gereageerd:**

(...)

A.S. Watson is bereid - als dat nodig is om aan Alpargatas de gewenste zekerheid te bieden - om haar eerdere toezegging dat de Sanda-partij uit de handel is en blijft, te versterken met een boete van €100.00 per overtreding van die toezegging, met een maximum van €10.000.00.

(...)

**2.22. Bij e-mail van 4 augustus 2020, heeft Ostoy aan Alpargatas - onder meer - het volgende medegedeeld:**

Als gezegd heeft Ostoy één partij Havaianas aan AS Watson geleverd. Naar wij begrepen hebben heeft AS Watson die al zeer geruime tijd geleden uit de verkoop gehaald en uit het computersysteem dat gebruikt wordt om bij de kassa af te rekenen. Ik kan echter niet namens AS Watson spreken, maar alleen namens Ostoy. Ik weet dus ook niet wat de resterende voorraad is.

Als gezegd heeft Ostoy de Havaianas gekocht van Global Distribution in Canada. Daarbij is er discussie geweest over het correcte aantal dat uiteindelijk daadwerkelijk verscheept is. De koop had betrekking op 102.324 stuks, maar er zijn slechts 99.204 stuks verscheept. Bij aankomst in Nederland waren de containers nog verzegeld en heeft Ostoy dit aantal vastgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat oorspronkelijke betalingen gecrediteerd zijn en er vervolgens nieuwe nota's verstuurd zijn. Deze uitleg is van belang om de bijlagen goed te begrijpen.

---

Allereerst treft je de nota's van Global Distribution aan. Bij deze nota's hoort ook een specificatie naar type: die heeft betrekking op het overeengekomen aantal, het werkelijk verscheepte aantal (waar de nota's betrekking op hebben) is geringer, maar daar bestaat geen aparte specificatie van. Vervolgens tref je de correspondentie hierover tussen Ostoy en Global Distribution aan. Tenslotte tref je de aan AS Watson gestuurde nota's aan.

(...)

Bij deze e-mail is een aantal facturen, transportdocumenten en e-mails gevoegd.

2.23. Op 7 augustus 2020 heeft Alpargatas aan Ostoy - onder meer - het volgende bericht:

(...)

Kun jij namens Ostoy vandaag nog bevestigen dat zij de resterende voorraad Havaianas producten in ieder geval niet (verder) zal verhandelen, uitvoeren en/of anderszins aan derden zal leveren totdat in het kort geding vonnis is gewezen?

2.24. Ostoy heeft op 7 augustus 2020 - onder meer - als volgt gereageerd:

Ik heb eerder al aangegeven dat de resterende voorraad niet in de EU zal worden verhandeld. Dat lijkt mij voldoende. (...)

2.25. ASW heeft vanuit de Kruidvat-winkels HAVAIANAS slippers retour gekregen. Op 11 augustus 2020 heeft ASW HAVAIANAS slippers aan Ostoy verzonden.

2.26. Ostoy heeft op 19 augustus 2020 een partij HAVAIANAS slippers per containerschip verscheept met bestemming Buenaventura, Colombia. De geadresseerde van de container is Global Distribution te Canada.

### **3. Het geschil**

3.1. Alpargatas vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar te verklaren bij voorraad, ASW en Ostoy ieder afzonderlijk en ieder voor zich

1. zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) inbreuk in de Europese Unie op de merkrechten van Alpargatas die voortvloeien uit de HAVAIANAS-merken, meer in het bijzonder zal bevelen te staken en gestaakt te houden de invoer, uitvoer, verkoop, ter verkoop aanbidding, verhandeling, afbeelding in reclame materiaal, levering en het in voorraad houden met het oog op deze handelingen, de Inbreukmakende Producten;
2. zal veroordelen aan Alpargatas te voldoen een dwangsom van € 10.000,- voor iedere handeling waarmee na betekening van dit vonnis het onder 1 genoemde bevel wordt overtreden of - zulks ter keuze aan Alpargatas - voor ieder afzonderlijk exemplaar van een product waarmee dit bevel wordt overtreden;
3. zal bevelen binnen 7 dagen na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Alpargatas te verstrekken een, door een onafhankelijke registeraccountant op

---

overeenstemming met de boekhouding van gedaagden gecontroleerde opgave, waarbij de controle op overeenstemming met de boekhouding van die opgave is gebaseerd op een zelfstandig door die accountant te verrichten onderzoek en de opgave is gestaafd door (duidelijk leesbare kopieën van) alle relevante bescheiden, te doen van de volgende gegevens:

- a. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten gespecificeerd naar model, kleurstelling en maatvoering, dat ASW/Ostoy en/of een derde partij voor ASW/Ostoy in de Europese Unie hebben ingevoerd;
- b. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten, gespecificeerd naar model, kleurstelling en maatvoering, dat ASW/Ostoy en/of een derde partij voor ASW/Ostoy in de Europese Unie in voorraad houden;
- c. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten gespecificeerd naar model, kleurstelling en maatvoering dat ASW/Ostoy in de Europese Unie hebben verkocht;
- d. de inkoopprijs en de verkoopprijs van de Inbreukmakende Producten;
- e. de totale winst die ASW/Ostoy hebben genoten als gevolg van de verkoop van de Inbreukmakende Producten in de Europese Unie;
- f. de volledige naam/namen en adres/adressen van alle natuurlijke en rechtspersonen, met uitzondering van individuele eindconsumenten, aan wie ASW/Ostoy de Inbreukmakende Producten hebben verkocht en/of geleverd;
- g. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leveranciers en/of producenten en/of importeurs en/of eventuele andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de invoer en verhandeling in de EU van de Inbreukmakende Producten;

één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- per gegeven waarmee dit bevel wordt geschonden of - zulks ter keuze aan Alpargatas - per dag waarop dit bevel wordt geschonden;

4. zal bevelen alle door haar aan derden (met uitzondering van eindconsumenten) verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde exemplaren van de Inbreukmakende Producten terug te roepen door zulke derden binnen zeven (7) dagen na betekening van dit vonnis schriftelijk te verzoeken alle exemplaren van de Inbreukmakende Producten aan haar terug te zenden tegen vergoeding van de volledige aankoopprijs en verzendkosten, met gelijktijdige verzending van een afschrift van die brieven aan de advocaten van Alpargatas, meer in het bijzonder door deze derden de volgende mededeling, zonder wijziging of toevoeging, toe te zenden:

*Dear sir, madam,*

*We have sold or delivered to you a number of HAVAIANAS branded products [insert product reference(s)]. The district court of The Hague has in a judgment of [insert date] held that by selling these products, we have infringed the trademarkrights of Alpargatas*

---

*S.A. since Alpargatas did not grant permission for the importation of these products into the EU. The court has ordered that the sale of these products be ceased due to the infringement of Alpargatas 's rights.*

*In this judgment, Alpargatas has also been ordered to ensure that all remaining products are recalled and destroyed.*

*We therefore request you to submit to us within 5 days of the date of this letter any and all items of the aforementioned products that remain in your stock. We will, of course, refund you the full purchase price as well as all shipping costs for the delivery and return of the products.*

*Kind regards,*

*[Insert name]*

op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, waarop ASW/Ostoy in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan het gevorderde bevel te voldoen;

5. zal bevelen binnen 10 dagen na betekening van dit vonnis alle in voorraad gehouden exemplaren van de Inbreukmakende Producten, inclusief alle aan haar ten gevolge van de sub 3 gevorderde recall geretourneerde exemplaren, te (doen) vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder, en binnen 7 dagen na vernietiging aan Alpargatas toe te sturen een door die deurwaarder opgemaakt proces-verbaal, voorzien van afbeeldingen, waaruit blijkt dat de gehele voorraad Inbreukmakende Producten is vernietigd;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag, daaronder begrepen een dagdeel, waarop ASW/Ostoy in gebreke blijven geheel of gedeeltelijk aan het gevorderde bevel te voldoen;

6. zal veroordelen tot vergoeding van de kosten van het geding, inclusief advocaatkosten, in de zin van art. 1019h Rv die tijdig door Alpargatas zullen worden gespecificeerd.

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Alpargatas - samengevat - dat ASW en Ostoy inbreuk op de HAVAIANAS-merken hebben gemaakt op grond van artikel 9 lid 2 aanhef en sub a UMVo<sup>2</sup> door het zonder toestemming van Alpargatas invoeren en/of verder verhandelen van van buiten de EER<sup>3</sup> afkomstige teenslippers waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht.

3.3. ASW en Ostoy voeren elk afzonderlijk verweer.

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

<sup>2</sup> Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

<sup>3</sup> Europese Economische Ruimte

---

#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van dit geschil volgt uit artikel 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 jo 126 lid 1 aanhef en onder a UMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Alpargatas aan haar vorderingen inbreuk op haar HAVAIANAS-merken ten grondslag heeft gelegd en ASW en Ostoy hun vestigingsplaats in Nederland hebben. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van Europese Unie.

##### Ten aanzien van ASW

###### *Spoeeisend belang*

4.2. ASW betwist dat Alpargatas spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Zij voert daartoe het volgende aan. De verhandeling van de via Global Distribution van Ostoy verkregen partij HAVAIANAS slippers (hierna: de Sanda-partij) is op 30 juni 2020 blijvend gestaakt. Dit is ook aan Alpargatas medegedeeld. ASW heeft de resterende voorraad van de Sanda-partij uit de Kruidvat-winkels retour gehaald en deze voorraad teruggezonden aan Ostoy. Dit alles heeft zij schriftelijk, met documentatie, aan Alpargatas gemeld. Op 30 juli 2020 heeft ASW voorts bericht dat zij bereid is haar toezegging van 30 juni 2020 te versterken met een boete van € 100,- per product, met een maximum van € 10.000,-. Met het voorgaande is aan alle onderdelen van het petitum voldaan en bestaat geen (spoedeisend) belang meer, aldus ASW.

4.3. De vraag of een eisende partij in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorzieningen dient beantwoord te worden aan de hand van een afweging van de belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Daarbij heeft als uitgangspunt te gelden dat het spoedeisend belang in beginsel is gegeven zolang de gestelde inbreuk of het gestelde onrechtmatig handelen voortduurt.

4.4. ASW beroept zich op haar toezeggingen van 30 juni en 3 juli 2020 ten aanzien van de Sanda-partij, waarvoor zij op 30 juli 2020 heeft aangeboden deze te versterken met een boete. Of Alpargatas ondanks die toezeggingen nog een spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen heeft, hangt af van de omstandigheden van het geval, zoals de ernst van de reeds gepleegde overtreding, het gedrag van de aangesprokene naar aanleiding van een eerdere waarschuwing, zijn standpunt met betrekking tot de ongeoorloofdheid van zijn handelen en de wijze waarop en het verband waarin de toezegging is gedaan<sup>4</sup>.

4.5. Anders dan ASW heeft betoogd, kan niet worden aangenomen dat Alpargatas geen spoedeisend belang meer heeft bij de gevorderde voorzieningen. ASW heeft, na aanvankelijk de inbreuk te hebben betwist, op 30 juni 2020 medegedeeld dat de verkoop van uit de Sanda-partij afkomstige slippers lopende haar onderzoek wordt gestopt. Op 3 juli 2020 heeft zij daaraan toegevoegd dat de verkoop van deze partij definitief is gestaakt en dat de voorraad uit de winkels zal worden verzameld en teruggezonden naar Ostoy. Vervolgens heeft (de advocaat van) ASW op 30 juli 2020 aangeboden deze toezegging te versterken met een boete.

<sup>4</sup> HR 23 februari 1990. ECLI:NL:HR:1990:AD1043

4.6. De hiervoor omschreven stapsgewijze mededelingen per e-mail zijn niet, ook niet als deze in samenhang worden gezien, aan te merken als een ondubbelzinnige en afdwingbare verklaring om zich te onthouden van merkinbreuk. Deze mededelingen zien ook uitsluitend op de Sanda-partij. Alpargatas heeft gesteld dat in de Kruidvat-winkels ook na 30 juni 2020 HAVAIANAS slippers werden aangeboden, waarvan onduidelijk is of deze met toestemming van Alpargatas in de EER in het verkeer waren gebracht. Voorts geldt dat Alpargatas in haar sommatie en (concept)dagvaarding tevens opgave van informatie en andere maatregelen gericht op (controle van) de staking van de inbreuk heeft gevorderd. De in een laat stadium - al dan niet door Ostoy - verstrekte informatie en documenten vormen geen verifieerbare opgave. Zo sluiten de (aantallen in de) documenten niet steeds op elkaar aan scheppen deze geen volledig beeld. Het is bovendien niet aan Alpargatas om uit dit samenstel van documenten een opgave te distilleren, maar aan ASW om een overzichtelijke opgave te produceren. Onder deze omstandigheden heeft Alpargatas voldoende spoedeisend belang bij de gevraagde (neven)voorzieningen.

*Inbreuk en uitputting*

4.7. Alpargatas 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.

4.8. In dit geval staat tussen partijen vast dat ASW teenslippers heeft verkocht waarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht en dat zij daarvoor heeft geadverteerd met gebruik van die merken. Niet in geschil is dat sprake is van gebruik van de HAVAIANAS-merken voor waren gelijk aan die waarvoor deze merken zijn ingeschreven.

4.9. Op grond van artikel 15 lid 1 UMVo 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 uitzondering op het recht van de merkhouder wordt ook wel aangeduid als uitputting.

4.10. Met betrekking tot de Sanda-partij is tussen partijen niet (meer) in geschil dat deze HAVAIANAS slippers zonder toestemming van Alpargatas binnen de EER in de handel zijn gebracht. ASW kan zich ten aanzien van die partij dan ook niet beroepen op uitputting, zodat voorshands sprake is van inbreuk op de merkrechten van Alpargatas.

4.11. Voor zover ASW HAVAIANAS slippers verkoopt dan wel heeft verkocht die niet uit de Sanda-partij afkomstig zijn, geldt het volgende. Ook ten aanzien van deze producten geldt dat, nu daarop de HAVAIANAS-merken zijn aangebracht, Alpargatas ASW in beginsel op grond van artikel 9 lid 2 UMVo kan verbieden ten aanzien van deze producten voorbehouden handelingen te verrichten. Dat kan anders zijn indien ASW een beroep op uitputting als bedoeld in artikel 15 lid 1 UMVo toekomt. In het kader van een bodemprocedure is het uitgangspunt dat de merkhouder die zich beroept op artikel 9 lid 2 sub a UMVo dient te stellen en zonedig bewijzen dat sprake is van gebruik van een aan het merk gelijk teken voor waren of diensten gelijk aan die waarvoor het merk is ingeschreven. De partij die zich vervolgens op uitputting beroept, moet in beginsel het bewijs leveren dat de merkartikelen voor het eerst door of met toestemming van de merkhouder in de EER in

---

het verkeer zijn gebracht<sup>5</sup>, waarbij geldt dat deze toestemming betrekking dient te hebben op elk exemplaar van het product waarvoor de uitputting wordt aangevoerd<sup>6</sup>. Op de uitzondering op deze bewijslastverdeling, te weten het geval waarin de derde er in slaagt aan te tonen dat bij toepassing hiervan een reëel gevaar bestaat van afscherming van nationale markten in strijd met de in de artikelen 34 en 36 van het VWEU<sup>7</sup> verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen, heeft ASW geen beroep gedaan, zodat deze niet aan de orde is. In kort geding - waarin voor bewijslevering geen plaats is - dient ASW dan ook voldoende aannemelijk te maken dat haar beroep op uitputting in een bodemprocedure zal slagen.

4.12. Voor zover ASW aanvoert dat Alpargatas ten aanzien van andere slippers dan die uit de Sanda-partij niet aan haar stelplicht heeft voldaan, overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Alpargatas stelt dat er, ook naast de Sanda-partij, door ASW teenslippers voorzien van de HAVAIANAS-merken zijn verhandeld in de Kruidvat-winkels en er dus voorbehouden handelingen zijn verricht. Dat dit is gebeurd heeft ASW reeds in haar onder 2.14 weergegeven brief, waarin zij uiteenzet dat zij op dat moment slippers van een andere leverancier aanbiedt, erkend en erkent zij nog steeds. In het licht van die erkenning heeft Alpargatas voldoende gesteld. Voor een verdergaande stelplicht van Alpargatas als merkhouders, in die zin dat zij zou moeten stellen dat de slippers *niet* met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht, dan wel dat de slippers (beschikken over kenmerken die erop duiden dat deze) niet voor verhandeling in de EER bestemd zijn, zoals ASW kennelijk voorstaat (zie ook haar hiervoor onder 2.15 bedoelde brief), bestaat gelet op hetgeen hiervoor onder 4.11 is overwogen, geen aanleiding.

4.13. ASW heeft gesteld dat deze HAVAIANAS slippers afkomstig zijn van het Deense bedrijf Dangaard Group A/S (hierna: Dangaard). Zij stelt dat deze slippers steeds bestemd zijn geweest voor de Europese markt. ASW heeft voorts gewezen op een verklaring van de advocaat van Dangaard (zie hiervoor onder 2.19) en gesteld dat daaruit blijkt dat deze heeft vastgesteld dat de keten van facturen sluitend is tot aan de merkhouders. Voorts heeft ASW gesteld dat haar eigen advocaat onder geheimhouding de documentatie heeft ingezien en heeft kunnen vaststellen dat inderdaad sprake is van een ondoorbroken keten van facturen die leidt tot een partij die volgens de website van Alpargatas toestemming heeft om de HAVAIANAS-slippers in de EER te verhandelen.

4.14. Ervan uitgaande dat ASW zich hiermee beroept op uitputting, geldt dat zij dit beroep op onvoldoende wijze heeft onderbouwd. De verklaringen van de advocaten van Dangaard en ASW dat een keten van facturen die zij hebben ingezien leidt tot aan de merkhouders dan wel een aan haar gelieerde distributeur in de EER, zijn - nog daargelaten hoe deze verklaringen zijn te koppelen aan de in de Kruidvat-winkels aangeboden HAVAIANAS slippers - naar voorlopig oordeel onvoldoende om voorshands aannemelijk te achten dat sprake is van uitgeputte producten. In feite gaat het om niet-verifieerbare verklaringen 'dat het klopt' afkomstig van advocaten, die per definitie niet onafhankelijk zijn.

<sup>5</sup> HvJ 8 april 2003, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle) en HR 18 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC7429 (Lancaster)

<sup>6</sup> HvJ 1 juli 1999, ECLI:EU:C:1999:347 (Sebago)

<sup>7</sup> Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (geconsolideerde versie 2016). Rome, 25-03-1957

4.15. In de conclusie van antwoord heeft ASW het volgende opgenomen:

‘Indien en voor zover Alpargatas in deze procedure stelt dat de Dangaard-partij inbreukmakend is, én Uw Rechtbank meent dat het absoluut noodzakelijk is voor de beslechting van onderhavige procedure dat A.S. Watson informatie verstrekt over de herkomst van deze partij om het tegendeel te bewijzen, dan is het de advocaat van A.S. Watson toegestaan om de documenten aan Uw Rechtbank te overleggen, waarbij alle voorhanden zijnde (wettelijke) maatregelen genomen dienen te worden om de vertrouwelijkheid van de documenten te waarborgen. A.S. Watson verzoekt in ieder geval aansluiting te zoeken bij het regime van artikel 22a lid 3 Rv.’

4.16. ASW heeft zich in dit verband op het standpunt gesteld dat de informatie over de herkomst van de van Dangaard afkomstige partij HAVAIANAS-slippers een bedrijfsgeheim (van Dangaard) betreft in de zin van artikel 1 WBB<sup>8</sup>.

4.17. ASW verliest bij het voorgaande uit het oog dat in een procedure in kort geding bewijslevering niet aan de orde is en de voorzieningenrechter voorts niet vooruit kan lopen op de bij vonnis te geven beslissing. Het is aan een partij in kort geding om te bepalen of zij het nodig acht haar stellingen te onderbouwen aan de hand van documenten, en zich in dat geval uitdrukkelijk op een bepaald - als productie overgelegd - document te beroepen en toe te lichten dat en op welke wijze haar stellingen daardoor worden ondersteund. Voor zover zij de betreffende productie pas daadwerkelijk wenst te overleggen nadat ten aanzien daarvan een vertrouwelijkheidsregime is opgelegd, ligt het voorts op haar weg om hierom tijdig, uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzoeken. ASW heeft dit nagelaten. Dat betekent dat bij de huidige stand van zaken haar beroep op uitputting voorshands als onvoldoende onderbouwd moet worden verworpen.

#### *Verbod*

4.18. Het voorgaande betekent dat de verbodsvordering in 3.1 onder 1 zal worden toegewezen als in het dictum vermeld. Om ASW in de gelegenheid te stellen aan het verbod te voldoen en om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn waarbinnen ASW de inbreuk dient te staken worden bepaald op 48 uur na betekening van dit vonnis.

4.19. Voor de duidelijkheid overweegt de voorzieningenrechter dat het inbreukverbod ziet op iedere inbreuk op de HAVAIANAS-merken. Voorts zal in het dictum de gevorderde verbijzondering worden opgenomen met betrekking tot ‘Inbreukmakende Producten’. Met Inbreukmakende Producten zal hierna (in de overwegingen en het dictum) worden bedoeld teenslippers voorzien van de HAVAIANAS-merken die niet door of met toestemming van Alpargatas in de EER in het verkeer zijn gebracht. Aan het verbod zal een gematigde en gemaximeerde dwangsom worden verbonden zoals in het dictum vermeld. Voor zover het gaat om schoeisel dient in het dictum onder ‘per product’ waarvoor een dwangsom wordt verbeurd, een paar te worden verstaan.

#### *Nevenvorderingen*

4.20. Ten aanzien van de vordering tot opgave heeft ASW aangevoerd dat Alpargatas al beschikt over de gevraagde informatie en derhalve geen (spoedeisend) belang heeft bij die vordering. Met betrekking tot opgave ter zake de Sanda-partij heeft ASW dan wel Ostoy de volgende op ASW betrekking hebbende documentatie verstrekt:

<sup>8</sup> Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

- 
- een ordersheet van ASW betreffende een bestelling bij Ostoy van in totaal 118.020 stuks "HAVAIANAS" "dames-heren-unisex slippers", van in totaal 5.772 stuks "HAVAIANAS" "kinderslippers" en van in totaal 798 stuks "HAVAIANAS" "baby slippers" ten behoeve van de business units Nederland, België en Frankrijk, derhalve alles bij elkaar 124.590;
  - drie facturen gedateerd 20 mei 2020 van Ostoy aan ASW betreffende respectievelijk 28.044, 40.896 en 30.264 paar "Teenslippers assorted", in totaal derhalve 99.204 paar;
  - een intern spoedbericht van 30 juni 2020 waarin aan de Kruidvat-winkels is meegedeeld dat gestopt wordt met de verkoop van "Havaianas uit de actieweek 23" met verwijzing naar door ASW toegekende CE-nummers en EAN-nummers (vergelijk onder 2.12);
  - twee vrachtbrieven gedateerd 11 augustus 2020 betreffende een verzending door ASW van respectievelijk 21.676 en 20.999 paar, in totaal derhalve 42.675 paar, "Havaianas" aan Ostoy.

4.21. De overgelegde documentatie levert Alpargatas geen (verifieerbare) opgave op. De orderbevestiging noemt 124.590 paar, terwijl de drie facturen sluiten op 99.204 paar. ASW heeft hierbij weliswaar verwezen naar door Ostoy verstrekte e-mailcorrespondentie ten aanzien van daadwerkelijk geleverde aantallen tussen Global Distribution aan Ostoy (99.204 in plaats van 102.324), ter zitting heeft ASW echter bevestigd dat uiteindelijk 99.161 paar door Ostoy zijn geleverd. Documentatie waaruit het verschil tussen de gefactureerde aantallen en de geleverde aantallen in de administratie van ASW volgt, is door ASW niet overgelegd. Daarnaast heeft ASW ter zitting verklaard dat - in tegenstelling tot hetgeen is opgenomen in de orderbevestiging - geen levering aan de business unit in Frankrijk heeft plaatsgevonden. Documentatie om dit betoog te staven is evenmin overgelegd. Vervolgens heeft ASW enkel het interne spoedbericht overgelegd en de vrachtbrieven waaruit volgt dat zij 42.675 paar aan Ostoy heeft geretourneerd. Hoeveel Inbreukmakende Producten zij heeft verkocht en of dit aan consumenten dan wel aan (welke) commerciële partijen heeft plaatsgevonden, heeft ASW evenmin met documentatie aangetoond, terwijl zij daartoe (bijvoorbeeld aan de hand van haar kassasyste(e)m(en)) wel in de gelegenheid is. Zij kan er niet mee volstaan te stellen dat er gezien het van Ostoy ontvangen aantal (99.204 dan wel 99.161) en het aan Ostoy teruggeleverde aantal (42.675) van moet worden uitgegaan dat het verschil tussen die aantallen zal zijn verkocht en wel aan consumenten in de Kruidvat-winkels. Zoals eerder overwogen is het niet aan Alpargatas om uit de gefragmenteerde informatie die is aangeleverd zelf een opgave te destilleren. Het is aan ASW om een inzichtelijke en zo gedetailleerd mogelijke opgave te doen en deze vervolgens zo veel mogelijk te onderbouwen aan de hand van bewijsstukken en/of een toelichting.

4.22. Met betrekking tot van Dangaard afkomstige Inbreukmakende Producten heeft ASW, anders dan het noemen van de naam van haar leverancier, geen specifieke informatie verstrekt.

4.23. Uit het voorgaande volgt dat Alpargatas belang heeft behouden bij de gevorderde opgave en dat deze opgave moet worden geacht er nog steeds toe te dienen verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen.

4.24. Met inachtneming van het navolgende zal de in 3.1 onder 3 a tot en met c, f en g gevorderde opgave worden toegewezen. Anders dan ASW heeft betoogd, heeft Alpargatas wel (spoedeisend) belang bij opgave van verkochte aantallen. Met deze informatie kan zij immers vaststellen welk deel van de door ASW ingekochte Inbreukmakende Producten is

---

verkocht en welk deel nog in voorraad is dan wel aan derden is geleverd en daarmee verdere (dreigende) inbreuken beëindigen of voorkomen. De door Alpargatas in 3.1 onder 3 a tot en met c verzochte specificatie naar model, kleurstelling en maatvoering zal niet worden toegewezen, nu niet is gesteld of gebleken dat ASW in haar administratie dergelijke kenmerken bijhoudt om producten te kunnen identificeren. Het is wel aan ASW om aan de hand van wel in haar administratie aanwezige gegevens (waaronder bijvoorbeeld CE-nummers en EAN-nummers of aanduidingen als dames/heren/unisex/kinder/baby, zie hiervoor onder 4.20) zo inzichtelijk mogelijk te maken wat er met elk van de Inbreukmakende Producten is gebeurd.

4.25. De voorzieningenrechter overweegt dat ASW in het kader van het doen van opgave overeenkomstig artikel 2.22 lid 4 BVIE<sup>9</sup> gehouden is opgave te doen van al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de Inbreukmakende Producten. Informatie waarover ASW zelf niet beschikt, zoals naar zij stelt de door haar als bedrijfsgeheim van Dangaard aangemerkte informatie, valt hier niet onder.

4.26. De in 3.1 onder 3 d en e gevorderde opgave zal worden afgewezen nu deze niet kan bijdragen aan (controle van) staking van de inbreuk. Dat Alpargatas een bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor berekening van schade en/of winst, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vordering spoedeisend belang mist. De voorzieningenrechter kan daarmee in het midden laten óf ASW in een bodemprocedure gegevens dient te verstrekken voor winstberekening, waarvoor benodigd is dat ASW te kwader trouw heeft gehandeld. Dat onderwerp kan in een bodemprocedure aan de orde komen.

4.27. De gevorderde controle door en verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat de opgave volledig overeenstemt met de administratie van ASW is niet toewijsbaar. Voor zover hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd neerkomt op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, is dit in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De voorzieningenrechter is ermee bekend dat een (register)accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. Voor zover een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een 'rapport van feitelijke bevindingen' wordt gevorderd, biedt dit naar voorlopig oordeel geen extra zekerheid omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt naar voorlopig oordeel niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een registeraccountant gemoeid zullen zijn, althans Alpargatas heeft dat voorshands niet aannemelijk gemaakt.

4.28. Opgave moet, gelet op de vermoedelijke aanvang van de inbreuk, worden gedaan over de periode vanaf 1 januari 2020. De termijn waarbinnen opgave moet worden gedaan zal worden bepaald op vier weken na betekening van dit vonnis. ter voorkoming van executieproblemen.

<sup>9</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

4.29. De in 3.1 onder 4 gevorderde recall zal worden toegewezen, met uitzondering van door ASW aan Ostoy (terug)geleverde producten, nu Alpargatas ter zitting heeft aangegeven dat dat niet nodig is. ASW is derhalve gehouden tot een recall indien en voor zover zij aan anderen dan Ostoy en consumenten Inbreukmakende Producten heeft geleverd. Of en in hoeverre hiervan sprake is, zal moeten blijken uit de opgave. Om executieproblemen te voorkomen, zal de termijn worden bepaald op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.30. Indien en voor zover ASW Inbreukmakende Producten op voorraad heeft - hetgeen uit de opgave zal moeten blijken - dan wel als gevolg van de eventuele recall onder zich zal krijgen, heeft Alpargatas (spoedeisend) belang bij vernietiging hiervan om verdere (dreigende) inbreuk te beëindigen of voorkomen. Deze vordering zal dan ook worden toegevoegd. De termijn zal worden gesteld op zes weken na betekening van dit vonnis.

4.31. Aan de toe te wijzen nevenvorderingen zal een gematigde en gemaximeerde dwangsom worden verbonden zoals in het dictum vermeld.

#### *Proceskosten*

4.32. ASW zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Alpargatas heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv<sup>10</sup> gevorderd. Zij heeft specificaties van haar kosten (exclusief BTW) van in totaal € 20.955,38 overgelegd. ASW betwist de redelijkheid en de evenredigheid van de hoogte van deze kosten en betoogt dat aansluiting gezocht moet worden bij het tarief voor een normaal kort geding.

4.33. Vooropgesteld wordt dat deze procedure feitelijk als twee procedures moet worden beschouwd, nu ASW en Ostoy ieder afzonderlijk verweer hebben gevoerd. Desgevraagd heeft Alpargatas aangegeven dat van de door haar gemaakte proceskosten ongeveer 75% is gemaakt ten behoeve van de procedure jegens ASW, hetgeen neerkomt op een bedrag aan proceskosten van € 15.716,54. Ten aanzien van redelijkheid en evenredigheid van de kosten in de procedure tegen ASW ziet de voorzieningenrechter met ASW aanleiding aansluiting te zoeken bij het Indicatietarief van € 15.000,- voor een normaal kort geding<sup>11</sup>. Vermeerderd met de helft van het griffierecht van (€ 656,- : 2 =) € 328,- en de dagvaardingskosten van € 100,89, sluit de begroting van de proceskosten op € 15.428,89. Dit bedrag zal worden toegewezen.

#### *Artikel 1019i Rv*

4.34. De termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt als bedoeld in artikel 1019i Rv zal ambtshalve worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.

<sup>10</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

<sup>11</sup> Indicatietarieven in IE-zaken Versie 1 april 2017

---

Ten aanzien van Ostoy

*Spoedeisend belang*

4.35. Ostoy betwist dat Alpargatas spoedeisend belang heeft bij de gevorderde (neven)voorzieningen. Daartoe betoogt zij dat ze de van Global Distributions ontvangen HAVAIANAS slippers aan ASW heeft geleverd, die de verkoop hiervan op 30 juni 2020 heeft gestaakt en de partij uit de winkels heeft gehaald. Het restant is door ASW op 11 augustus 2020 aan Ostoy geretourneerd. Ostoy heeft deze naar Colombia verzonden, met als geadresseerde Global Distribution te Canada. De merkrechten van Alpargatas zijn uitgeput in Colombia, waardoor de restpartij daar vrij verhandeld kan worden. Ostoy heeft toegezegd dat zij deze niet (opnieuw) in de Europese Unie in het verkeer zal brengen. Met betrekking tot haar transacties met Global Distribution en ASW heeft Ostoy alle informatie verschaft. Daarmee is aan alle vorderingen voldaan, behalve opgave van de winst. Bij opgave van de winst heeft Alpargatas volgens Ostoy geen (spoedeisend) belang, omdat enerzijds niet aannemelijk is gemaakt dat Ostoy te kwader trouw heeft gehandeld en anderzijds waarschijnlijk enkel verlies is geleden.

4.36. Met verwijzing naar het onder 4.3 en 4.4 weergegeven juridisch kader verwerpt de voorzieningenrechter het verweer dat spoedeisend belang ontbreekt. Daartoe is van belang dat Ostoy geen onthoudingsverklaring, versterkt met een boete, heeft ondertekend en in het zicht van het onderhavige kort geding heeft aangekondigd dat zij verweer zal voeren (zie onder 2.17). Voorts geldt dat Ostoy, in een laat stadium, wel informatie heeft verstrekt, maar dat deze geen verifieerbare opgave betreft waarmee verdere (dreigende) inbreuk kan worden beëindigd of voorkomen. Daarnaast weegt mee dat Ostoy, nadat het onderhavige kort geding aanhangig was gemaakt - waarin ook een recall en vernietiging is gevorderd - en nadat Alpargatas het onder 2.23 weergegeven verzoek had gedaan, de van ASW terug ontvangen HAVAIANAS slippers heeft teruggeleverd aan Global Distributions te Canada en daartoe verscheept naar Colombia, zonder dit vonnis af te wachten. Deze omstandigheden brengen, tezamen bezien, mee dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat geen (verdere) inbreuk zal worden gemaakt, zodat Alpargatas nog steeds spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen.

*Inbreuk*

4.37. Tussen partijen is niet (meer) in geschil dat Ostoy door de import en verdere verhandeling van de door haar van Global Distribution ontvangen en aan ASW geleverde HAVAIANAS slippers inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Alpargatas. Ostoy heeft wel betwist dat zij door de uitvoer van de HAVAIANAS slippers naar Colombia opnieuw merkinbreuk heeft gepleegd. Zij stelt dat de uitvoer in de onderhavige specifieke situatie niet valt onder uitvoer als bedoeld in artikel 9 lid 3 sub c UMVo. Daargelaten of Ostoy haar stellingen in dit verband voldoende heeft onderbouwd, kan in het midden blijven of in dit geval sprake is van door de merkhouder op grond van artikel 9 lid 3 sub c UMVo te verbieden uitvoer van waren onder het merk. Naar voorlopig oordeel heeft Ostoy immers door de invoer en verhandeling van de van Global Distributions afkomstige HAVAIANAS slippers inbreuk gepleegd, terwijl Alpargatas nog steeds (spoedeisend) belang heeft bij een verbod (zie hiervoor onder 4.36).

*Verbod*

4.38. De verbodsvordering zoals genoemd in 3.1 onder 1 komt gelet op het voorgaande voor toewijzing in aanmerking. Voor de duidelijkheid overweegt de voorzieningenrechter

dat het inbreukverbod ziet op iedere inbreuk op de HAVAIANAS-merken. Voorts zal in het dictum de gevorderde verbijzondering worden opgenomen met betrekking tot 'Inbreukmakende Producten'. Met Inbreukmakende Producten zal hierna (in de overwegingen en het dictum) worden bedoeld teenslippers voorzien van de HAVAIANAS-merken die niet door of met toestemming van Alpargatas in de EER in het verkeer zijn gebracht. Ter voorkoming van executieproblemen zal de termijn worden gesteld op 24 uur na betekening van dit vonnis. Aan het verbod zal een gematigde en gemaximeerde dwangsom worden verbonden zoals in het dictum vermeld. Voor zover het gaat om schoeisel dient in het dictum onder 'per product' waarvoor een dwangsom wordt verbeurd een paar te worden verstaan.

#### *Nevenvorderingen*

4.39. Met betrekking tot opgave door Ostoy heeft zij - dan wel dan wel ASW - de volgende documentatie verstrekt:

- ongedateerde transportdocumenten betreffende verzending door Alpargatas aan Sanda van in totaal 245.328 "SANDALIAS HAVAIANAS" met een lijst met een gedeeltelijke specificatie naar onder meer maat, doelgroep en type;
- facturen gedateerd 4 maart 2020 van Global Distribution aan Ostoy met als omschrijving "Sandals Men, Womens, Youth Flip Flops" en aantallen van in totaal 102.324;
- e-mailcorrespondentie tussen Global Distribution waarin is vermeld dat Ostoy 780 stuks "baby", 59.364 stuks "Unisex" en 33.360 stuks "unisex", derhalve in totaal 99.204 stuks heeft ontvangen;
- een ordersheet van ASW betreffende een bestelling bij Ostoy van in totaal 118.020 stuks "HAVAIANAS" "dames-heren-unisex slippers", van in totaal 5.772 stuks "HAVAIANAS" "kinderslippers" en van in totaal 798 stuks "HAVAIANAS" "baby slippers" ten behoeve van business units Nederland, België en Frankrijk, derhalve alles bij elkaar 124.590;
- drie facturen gedateerd 20 mei 2020 van Ostoy aan ASW betreffende respectievelijk 28.044, 40.896 en 30.264 paar "Teenslippers assorted", in totaal derhalve 99.204 paar;
- twee vrachtbrieven gedateerd 11 augustus 2020 betreffende een verzending door ASW van respectievelijk 21.676 en 20.999 paar, in totaal derhalve 42.675 paar, "Havaianas" aan Ostoy;
- een Bill of Lading gedateerd 19 augustus 2020 betreffende de verzending van 42.678 "piece(s) Flipflops" naar Buenaventura, Colombia, met als geadresseerde Global Distribution te Canada.

4.40. De overgelegde documentatie levert Alpargatas, ook met de toelichting bij e-mail van 4 augustus 2020, geen complete (verifieerbare) opgave op waarmee zij verdere (dreigende) inbreuk kan beëindigen of voorkomen. Daartoe dient zij te kunnen controleren wat er met elk van de door Ostoy geïmporteerde Inbreukmakende Producten is gebeurd. Zoals onder 4.21 ten aanzien van ASW is overwogen, is het aan Ostoy om een inzichtelijke en zo gedetailleerd mogelijke opgave te doen en deze vervolgens zo veel mogelijk te onderbouwen aan de hand van bewijsstukken en/of een toelichting, waarbij ook wordt ingegaan op eventuele verschillen in aantallen in de documenten (zie hiervoor onder 4.21 ten aanzien van het ter zitting bevestigde aantal van 99.161 door ASW ontvangen producten en de verschillen in de totalen tussen elk van de onder 4.39 genoemde documenten). Ostoy heeft dat tot op heden nog niet gedaan.

- 
- 4.41. Uit het voorgaande volgt dat Alpargas (spoedeisend) belang heeft behouden bij de gevorderde opgave en dat deze opgave moet worden geacht er nog steeds toe te dienen verdere (dreigende) inbreuken te beëindigen of te voorkomen.
- 4.42. Met inachtneming van het navolgende zal de in 3.1 onder 3 a tot en met c, f en g gevorderde opgave worden toegewezen. De door Alpargas in 3.1 onder 3 a tot en met c verzochte specificatie naar model, kleurstelling en maatvoering zal niet worden toegewezen, nu niet is gesteld of gebleken dat Ostoy in haar administratie dergelijke kenmerken bijhoudt om producten te kunnen identificeren. Het is wel aan Ostoy om aan de hand van wel in haar administratie aanwezige gegevens zo inzichtelijk mogelijk te maken wat er met elk van de Inbreukmakende Producten is gebeurd.
- 4.43. De in 3.1 onder 3 d en e gevorderde opgave zal worden afgewezen nu deze niet kan bijdragen aan (controle van) staking van de inbreuk. Dat Alpargas een bodemprocedure niet zou kunnen afwachten voor wat betreft ontvangst van de gegevens voor berekening van schade en/of winst, heeft zij niet onderbouwd, waarmee dat deel van de vordering spoedeisend belang mist. De voorzieningenrechter kan daarmee in het midden laten óf Ostoy in een bodemprocedure gegevens dient te verstrekken voor winstberekening, waarvoor benodigd is dat zij te kwader trouw heeft gehandeld. Dat onderwerp kan in een bodemprocedure aan de orde komen.
- 4.44. De gevorderde controle door en verklaring van een registeraccountant waaruit blijkt dat de opgave volledig overeenstemt met de administratie van Ostoy is niet toewijsbaar. Voor zover hetgeen met betrekking tot de accountant wordt gevorderd neerkomt op een verklaring dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt, is dit in wezen een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De voorzieningenrechter is ermee bekend dat een (register)accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. Voor zover een minder verstreckende opdracht tot het maken van een 'rapport van feitelijke bevindingen' wordt gevorderd, biedt dit naar voorlopig oordeel geen extra zekerheid omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De zeer beperkte zekerheid die een accountant aldus kan geven in aanvulling op de ter staving van de opgave te verstrekken bescheiden en naast de op te leggen dwangsom, rechtvaardigt naar voorlopig oordeel niet de aanzienlijke kosten die met het inschakelen van een registeraccountant gemoeid zullen zijn, althans Alpargas heeft dat voorshands niet aannemelijk gemaakt.
- 4.45. Opgave moet, gelet op de vermoedelijke aanvang van de inbreuk, worden gedaan over de periode vanaf 1 januari 2020. De termijn waarbinnen opgave moet worden gedaan zal worden bepaald op vier weken na betekening van dit vonnis, ter voorkoming van executieproblemen.
- 4.46. De recall zoals genoemd in 3.1 onder 4 zal worden toegewezen. Partijen zijn het erover eens dat Ostoy onder ASW geen recall hoeft te doen. Daarnaast stellen partijen zich op het standpunt dat de voorzieningenrechter voor wat betreft de ter retournering aan Global Distribution naar Colombia verscheepte producten, geen rechtsmacht toekomt. De voorzieningenrechter begrijpt dat aldus, dat volgens Alpargas een recall met betrekking tot deze producten niet aan de orde is. Ostoy is derhalve slechts gehouden een recall te doen indien en voor zover het producten betreft die aan anderen dan ASW, Global Distribution en

---

consumenten zijn geleverd. Of en in hoeverre hiervan sprake is zal moeten blijken uit de opgave. De termijn zal worden gesteld op vier weken na betekening van dit vonnis.

4.47. Indien en voor zover Ostoy nog Inbreukmakende Producten op voorraad heeft - hetgeen uit de opgave zal moeten blijken - dan wel als gevolg van de eventuele recall onder zich zal krijgen, heeft Alpargatas (spoedeisend) belang bij vernietiging hiervan om verdere (dreigende) inbreuk te beëindigen of voorkomen. Deze vordering zal dan ook worden toewezen, waarbij de termijn zal worden gesteld op zes weken na betekening van dit vonnis.

4.48. Aan de toe te wijzen nevenvorderingen zal een gematigde en gemaximeerde dwangsom worden verbonden zoals in het dictum vermeld.

#### *Proceskosten*

4.49. Ostoy zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Alpargatas heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd.

4.50. Met verwijzing naar r.o. 4.33, zal 25% van de door Alpargatas opgegeven proceskosten, derhalve € 5.238,85, worden toegerekend aan de procedure tegen Ostoy. Dit bedrag valt binnen het naar het oordeel van de voorzieningenrechter ten aanzien van de procedure tegen Ostoy toepasselijke Indicatietarief voor een eenvoudig kort geding (maximaal € 6.000,-), zodat dit bedrag als redelijke en evenredige proceskosten zal worden toegewezen. Vermeerderd met de helft van het griffierecht van € 328,- en de dagvaardingskosten van € 100,89, sluit de begroting van de proceskosten op € 5.667,74. Dit bedrag zal worden toegewezen.

#### *Artikel 1019i Rv*

4.51. De termijn waarbinnen de hoofdzaak aanhangig moet worden gemaakt als bedoeld in artikel 1019i Rv zal ambtshalve worden bepaald op zes maanden na de datum van dit vonnis.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

### *ten aanzien van ASW*

5.1. beveelt ASW om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) inbreuk in de Europese Unie op de merkrechten van Alpargatas die voortvloeien uit de HAVAIANAS-merken, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de invoer, uitvoer, verkoop, ter verkoop aanbidding, verhandeling, afbeelding in reclame materiaal, levering en het in voorraad houden met het oog op deze handelingen, van Inbreukmakende Producten;

5.2. bepaalt dat ASW een dwangsom verbeurt indien zij het onder 5.1 opgelegde bevel niet opvolgt, ter hoogte van € 1.000,- per handeling of per product, dit ter keuze van Alpargatas, met een maximum van € 500.000,-;

---

5.3. beveelt ASW om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Alpargatas een opgave betreffende de periode vanaf 1 januari 2020 te verstrekken, die is gestaafd door (duidelijk leesbare kopieën van) alle relevante bescheiden, van de volgende gegevens:

- a. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat ASW en/of een derde partij voor ASW in de Europese Unie heeft ingevoerd;
- b. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat ASW en/of een derde partij voor ASW in de Europese Unie in voorraad houdt;
- c. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat ASW in de Europese Unie heeft verkocht;
- d. de volledige naam/namen en adres/adressen van alle natuurlijke en rechtspersonen, met uitzondering van individuele eindconsumenten, aan wie ASW de Inbreukmakende Producten heeft verkocht en/of geleverd;
- e. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leveranciers en/of producenten en/of importeurs en/of eventuele andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de invoer en verhandeling in de Europese Unie van de Inbreukmakende Producten;

5.4. beveelt ASW om alle door haar aan derden (met uitzondering van Ostoy en eindconsumenten) verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde exemplaren van de Inbreukmakende Producten terug te roepen door zulke derden 4 weken na betekening van dit vonnis schriftelijk te verzoeken alle exemplaren van de Inbreukmakende Producten aan haar terug te zenden tegen vergoeding van de volledige aankoopprijs en verzendkosten, met gelijktijdige verzending van een afschrift van die brieven aan de advocaten van Alpargatas, meer in het bijzonder door deze derden de volgende mededeling, zonder wijziging of toevoeging, toe te zenden:

*Dear sir, madam,*

*We have sold or delivered to you a number of HAVAIANAS branded products [insert product reference(s)]. The summary proceedings judge of the district court of The Hague has held in a preliminary judgment of [insert date] that by selling these products, we have infringed the trademarkrights of Alpargatas S.A. since Alpargatas did not grant permission for the importation of these products into the EU. The judge has ordered that the sale of these products be ceased due to the infringement of Alpargatas 's rights.*

*In this judgment, Alpargatas has also been ordered to ensure that all remaining products are recalled and destroyed.*

*We therefore request you to submit to us within 5 days of the date of this letter any and all items of the aforementioned products that remain in your stock. We will, of course, refund you the full purchase price as well as all shipping costs for the delivery and return of the products.*

---

*Kind regards,*

*[Insert name]*

5.5. beveelt ASW binnen 6 weken na betekening van dit vonnis alle in voorraad gehouden exemplaren van de Inbreukmakende Producten, inclusief alle aan haar ten gevolge van de onder 5.4 opgenomen recall geretourneerde exemplaren, te (doen) vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en binnen 7 dagen na vernietiging aan Alpagatas toe te sturen een door die deurwaarder opgemaakt proces-verbaal, voorzien van afbeeldingen, waaruit blijkt dat de gehele voorraad Inbreukmakende Producten is vernietigd;

5.6. bepaalt dat ASW een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zij de hiervoor onder 5.3 tot en met 5.5 opgelegde bevelen niet opvolgt, met een maximum van € 100.000,-;

5.7. veroordeelt ASW in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Alpagatas begroot op € 15.428,89;

*ten aanzien van Ostoy*

5.8. beveelt Ostoy om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden iedere (verdere) inbreuk in de Europese Unie op de merkrechten van Alpagatas die voortvloeien uit de HAVAIANAS-merken, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden de invoer, uitvoer, verkoop, ter verkoop aanbidding, verhandeling, afbeelding in reclame materiaal, levering en het in voorraad houden met het oog op deze handelingen, van Inbreukmakende Producten;

5.9. bepaalt dat Ostoy een dwangsom verbeurt indien zij het onder 5.1 opgelegde bevel niet opvolgt, ter hoogte van € 1.000,- per handeling of per product, dit ter keuze van Alpagatas, met een maximum van € 500.000,-;

5.10. beveelt Ostoy om binnen 4 weken na betekening van dit vonnis aan de advocaten van Alpagatas een opgave betreffende de periode vanaf 1 januari 2020 te verstrekken, die is gestaafd door (duidelijk leesbare kopieën van) alle relevante bescheiden, van de volgende gegevens:

- a. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat Ostoy en/of een derde partij voor Ostoy in de Europese Unie heeft ingevoerd;
- b. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat Ostoy en/of een derde partij voor Ostoy in de Europese Unie in voorraad houdt;
- c. het totaal aantal exemplaren van de Inbreukmakende Producten dat Ostoy in de Europese Unie heeft verkocht;
- d. de volledige naam/namen en adres/adressen van alle natuurlijke en rechtspersonen, met uitzondering van individuele eindconsumenten, aan wie Ostoy de Inbreukmakende Producten heeft verkocht en/of geleverd;

- e. de volledige naam/namen en adres/adressen van de leveranciers en/of producenten en/of importeurs en/of eventuele andere derden die betrokken zijn (geweest) bij de invoer en verhandeling in de Europese Unie van de Inbreukmakende Producten;

5.11. beveelt Ostoy om alle door haar aan derden (met uitzondering van ASW, Global Distribution en eindconsumenten) verkochte, geleverde of anderszins ter beschikking gestelde exemplaren van de Inbreukmakende Producten terug te roepen door zulke derden binnen 4 weken na betekening van dit vonnis schriftelijk te verzoeken alle exemplaren van de Inbreukmakende Producten aan haar terug te zenden tegen vergoeding van de volledige aankoop prijs en verzendkosten, met gelijktijdige verzending van een afschrift van die brieven aan de advocaten van Alpargatas, meer in het bijzonder door deze derden de volgende mededeling, zonder wijziging of toevoeging, toe te zenden:

*Dear sir, madam,*

*We have sold or delivered to you a number of HAVAIANAS branded products [insert product reference(s)]. The summary proceedings judge of the district court of The Hague has held in a preliminary judgment of [insert date] that by selling these products, we have infringed the trademark rights of Alpargatas S.A. since Alpargatas did not grant permission for the importation of these products into the EU. The judge has ordered that the sale of these products be ceased due to the infringement of Alpargatas 's rights.*

*In this judgment, Alpargatas has also been ordered to ensure that all remaining products are recalled and destroyed.*

*We therefore request you to submit to us within 5 days of the date of this letter any and all items of the aforementioned products that remain in your stock. We will, of course, refund you the full purchase price as well as all shipping costs for the delivery and return of the products.*

*Kind regards,*

*[Insert name]*

5.12. beveelt Ostoy binnen 6 weken na betekening van dit vonnis alle in voorraad gehouden exemplaren van de Inbreukmakende Producten, inclusief alle aan haar ten gevolge van de onder 5.11 opgenomen recall geretourneerde exemplaren, te (doen) vernietigen onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder en binnen 7 dagen na vernietiging aan Alpargatas toe te sturen een door die deurwaarder opgemaakt proces-verbaal, voorzien van afbeeldingen, waaruit blijkt dat de gehele voorraad Inbreukmakende Producten is vernietigd;

5.13. bepaalt dat Ostoy een dwangsom verbeurt van € 1.000,- voor iedere dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat zij de hiervoor onder 5.10 tot en met 5.12 opgelegde bevelen niet opvolgt, met een maximum van € 100.000,-;

5.14. veroordeelt Ostoy in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Alpargatas begroot op € 5.667,74;

---

ten aanzien van ASW en Ostay

- 5.15. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.16. bepaalt de termijn voor het instellen van de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op 6 maanden na heden;
- 5.17. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.J. Visser en in het openbaar uitgesproken door mr. D. Nobel, rolrechter, op 9 oktober 2020.

*Fluiterendelen - Som*

