

# vonnis

---

## RECHTBANK ROTTERDAM

Team handel en haven

zaaknummer / rolnummer: C/10/617129 / KG ZA 21-303

### Vonnis in kort geding van 23 juni 2021

in de zaak van

1. de vennootschap onder firma **PIAZZA INTIMI**,  
gevestigd te Gorinchem,  
2. [REDACTED]  
3. [REDACTED] R,  
beiden wonende te Breda,  
eisers in conventie,  
verweerders in reconventie,  
advocaten mrs. L.J. Gravendeel en M. Hoenink te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **PREMIUM BODYWEAR AG**,  
gevestigd te Chemnitz, Duitsland,  
2. [REDACTED]  
wonende te Großostheim, Duitsland,  
gedaagden in conventie,  
eisers in reconventie,  
advocaten mrs. J. Becker, L.S. van den Berg en D. Goossens te Arnhem.

Eisers in conventie worden hierna gezamenlijk - in mannelijk enkelvoud - Piazza Intimi c.s. genoemd en afzonderlijk Piazza Intimi, [REDACTED]. Gedaagden in conventie worden hierna gezamenlijk - in mannelijk enkelvoud - Premium Bodywear c.s. genoemd en afzonderlijk Prebo en [REDACTED].

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaardingen van 28 april 2021, 36 producties en een USB-stick van Piazza Intimi c.s.
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie en 44 producties van Premium Bodywear c.s.
- de mondelinge behandeling gehouden op 2 juni 2021
- de pleitnota van Piazza Intimi c.s.
- de pleitnota van Premium Bodywear c.s.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Piazza Intimi is verkoper van diverse ondergoed- en lingerie merken. Piazza Intimi c.s. exploiteert daartoe sinds geruime tijd een fysieke ondergoed- en lingerie winkel in Gorinchem en ook webshops. Piazza Intimi wordt sinds 1 september 2019 gedreven in de vorm van een vennootschap onder firma. Haar vennoten zijn [REDACTED]

2.2. Prebo houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en wereldwijde distributie van designerondergoed in het premiumsegment waaronder de merken Olaf Benz en Manstore. M [REDACTED] sinds 2002 directeur van Prebo.

2.3. Amsterdam Underwear C.V. (hierna: AUC) is, in de Benelux, de handelsagent van Prebo voor Olaf Benz en Manstore. Als zodanig bemiddelt AUC tussen Prebo als leverancier en potentiële klanten in Nederland. Aan AUC is verbonden de heer [REDACTED] (hierna: [REDACTED])

2.4. [REDACTED] is uitsluitend rechthebbende van de volgende, in klasse 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels en ondergoed) gedeponeerde, merken:

1. het Uniewoordmerk Olaf Benz met nummer 008360398 van 12 juni 2009;
2. het Uniewoord-/beeldmerk Olaf Benz met nummer 008488736 van 13 augustus 2009 (verticaal gedeponeerd);
3. het Uniewoord-/beeldmerk Olaf Benz Infinity met nummer 011622206 van 17 april 2013;
4. het Uniewoordmerk Manstore met nummer 008360448 van 12 juni 2009, hierna: de Olaf Benz Merken, het Manstore Merk, en tezamen: de Merken. De Merken bestonden al geruime tijd voordat [REDACTED] merkhouders werd.

2.5. Prebo is licentiehouder van de Merken. Sinds medio 2000 verkoopt zij onder andere via de webshop [www.olafbenz.com](http://www.olafbenz.com) aan consumenten en zelf aan zakelijke klanten (business-to-business) de klassieke mannenondergoedlijn van het merk Olaf Benz. Later is zij onder andere via [www.manstore.com](http://www.manstore.com) en zelf aan zakelijke klanten ook het meer gewaagde mannenondergoed van het merk Manstore gaan aanbieden. Prebo heeft ten behoeve van haar zakelijke afnemers, voor het eerst in 2015, de Olaf Benz Styleguide ontwikkeld. Voor het Manstore Merk bestaat ook een Styleguide.

2.6. Op 27 september 2013 heeft Piazza Intimi (c.s.) de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) geregistreerd. Deze domeinnaam gebruikt zij ook als handelsnaam. Piazza Intimi c.s. verkocht tot november 2020 via de website [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) Olaf Benz en Manstore ondergoed aan eindgebruikers. Met ingang van november 2020, nadat Premium Bodywear c.s. had aangegeven bezwaar te hebben tegen de verkoop van Olaf Benz en Manstore onder één domeinnaam, is Piazza Intimi (c.s.) het ondergoed van Manstore, na registratie op 16 november 2020 van de domeinnaam [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com), via de daaraan gekoppelde webshop gaan aanbieden. De gebruikelijke gang van zaken was dat, nadat een eindgebruiker een bestelling bij Piazza Intimi had geplaatst, zij dezelfde bestelling plaatste bij Prebo. Nadat Piazza Intimi de bij Prebo bestelde producten had ontvangen verstuurd zij deze aan eindgebruikers of liet de bestelling ophalen in de winkel.

2.7. Piazza Intimi heeft in het laatste kwartaal van 2013, na de registratie van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) op 27 september 2013, voor het eerst bij Prebo een

bestelling van Olaf Benz-producten geplaatst. Die bestelling liep via AUC. Sinds eind 2013 bestelde Piazza Intimi rechtstreeks bij Prebo. AUC is steeds als handelsagent van Prebo betrokken gebleven.

2.8. Premium Bodywear c.s. is vanaf het eerste kwartaal van 2020 haar bezwaren tegen de verschillende wijzen van gebruik van de aanduidingen Olaf Benz en Manstore door Piazza Intimi c.s. kenbaar gaan maken. Namens Premium Bodywear c.s. heeft zijn Duitse advocaat Piazza Intimi c.s. voor het eerst bij brief van 13 augustus 2020 verzocht en gesommeerd de gestelde inbreuk op zijn IE-rechten te staken en gestaakt te houden, de domeinnaam over te dragen en een onthoudingsverklaring te ondertekenen. Piazza Intimi c.s. heeft hieraan niet voldaan.

Premium Bodywear c.s. heeft per 1 december 2020 Piazza Intimi c.s. de mogelijkheid ontnomen om op de b2b-pagina van Prebo bestellingen te plaatsen van Olaf Benz en/of Manstore-producten. Bestellingen die vóór die datum waren gedaan, maar nog niet waren uitgeleverd, worden nog wel geleverd.

### 3. Het geschil in conventie

3.1. Piazza Intimi c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, binnen 2 werkdagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis:

#### primair:

1. Premium Bodywear c.s. te gebieden tot opheffing van de leveringsboycot over te gaan, door Piazza Intimi c.s. weer toe te laten de producten van Premium Bodywear c.s. onder de namen Olaf Benz en Manstore te bestellen en deze uit te leveren bij Piazza Intimi c.s. in Nederland;
2. Premium Bodywear c.s. te gebieden het bonafide gebruik van Piazza Intimi c.s. van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) te gedogen, althans voor de duur van 12 maanden gerekend vanaf de dag van betekening van het vonnis;
3. Premium Bodywear c.s. te veroordelen tot betaling van een voorschot van € 30.567,00 op de gedeerde winst, zoals gesteld in het lichaam van de dagvaarding en vermelde productie;

#### subsidiair:

4. Premium Bodywear c.s. te gebieden tot opheffing van de leveringsboycot op een door de voorzieningenrechter te bepalen wijze;
5. Premium Bodywear c.s. te gebieden een opzeggingstermijn van tenminste 12 maanden in acht te nemen voor de overdracht van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com), gerekend vanaf de dag van betekening van het vonnis;

#### primair en subsidiair:

6. Premium Bodywear c.s. te veroordelen bij niet-naleving van het gevorderde onder sub 1 en/of sub 2 c.q. sub 4 en/of sub 5 tot betaling van een dwangsom van € 5.000,00 per dag of dagdeel, met een maximum van € 200.000,00, te voldoen aan Stichting Beheer derdengelden Fruytier Lawyers in Business B.V. op banknummer NL07VLB0226675602;
7. Premium Bodywear c.s. te veroordelen in de kosten van deze procedure en in betaling van een voorschot tot een door U E.A. te bepalen bedrag op genoemde derdenrekening;
8. Premium Bodywear c.s. te veroordelen in 30% van de kosten van deze procedure op de voet van artikel 1019h Rv respectievelijk 70% op de voet van artikel 237 Rv.

3.2. Premium Bodywear c.s. voert verweer.

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

#### 4. Het geschil in reconventie

4.1. Premium Bodywear c.s. vordert om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, te gebieden om binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk in de zin van artikel 9 lid 2 UMVo, direct en indirect via derden, op of buiten internet, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik in stukken voor zakelijk gebruik, op facturen, voor het aanbieden van producten en/of diensten, op websites en/of voor webshops, in reclame, als domeinnamen, in web- en e-mailadressen, in of op zoekmachine(advertentie)s en/of op Google, als meta keywords, en/of voor of op (een) social media account(s), zoals Pinterest, en/of anderszins, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik als handels- of bedrijfsnaam en/of merk, dit alles met betrekking tot de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven webshops OlafBenz-shop.com en Manstore-shop.com, en voorts ieder ander gebruik van de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk en daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Premium Bodywear c.s. te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Premium Bodywear c.s. te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Premium Bodywear c.s. - elke gebeurtenis dat Piazza Intimi c.s. met nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
2. Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, te gebieden om binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis ieder onrechtmatig handelen jegens Premium Bodywear c.s. te staken en gestaakt te houden, direct of indirect via derden, waaronder het op ongeoorloofde wijze aanhaken bij de onderscheidingstekens van Premium Bodywear c.s. en/of het op onrechtmatige wijze profiteren van het bedrijfsdebet en de daartoe gedane investeringen van Premium Bodywear c.s. en/of het op ongeoorloofde wijze profiteren van de naamsbekendheid en goede reputatie van de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk en daarmee overeenstemmende tekens op of buiten internet, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik in stukken voor zakelijk gebruik, op facturen, voor het aanbieden van producten en/of diensten, op websites en/of voor webshops, in reclame, als domeinnamen, in web- en e-mailadressen, in of op zoekmachine(advertentie)s en/of op Google, als meta keyword, en/of voor of op (een) social media account(s), zoals Pinterest, en/of anderszins, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik als handels- of bedrijfsnaam en/of merk, dit alles met betrekking tot de webshops OlafBenz-shop.com en Manstore-shop.com, een en ander zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Premium Bodywear c.s. te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Premium Bodywear c.s. - elke gebeurtenis, dat Piazza Intimi c.s. met nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
3. Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, te gebieden om binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van

uitingen als 'Officieel Olaf Benz® dealer', 'Officieel Olaf Benz Dealer', 'Officieel Manstore® dealer', 'Officieel Manstore dealer', 'Olaf Benz® is a licensed brand', 'Manstore® is a licensed brand' en/of daarmee overeenstemmende uitingen, direct en indirect via derden, op of buiten internet, waaronder in stukken voor zakelijk gebruik, op websites en/of voor webshops, in reclame-uitingen, in of op zoekmachine(advertentie)s en/of op Google, en/of op of ten behoeve van (een) social media account(s), zoals Pinterest, en/of anderszins, en voorts te staken en gestaakt te houden ieder andere mededeling of gedraging, met hetzelfde doel of dezelfde strekking, waarmee Piazza Intimi c.s. de indruk wekt (op officiële of andere wijze wijze) verbonden te zijn aan (de rechthebbende op) de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk dan wel daarop een licentie te hebben verkregen, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Premium Bodywear c.s. te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Premium Bodywear c.s. - elke gebeurtenis, dat Piazza Intimi c.s. met nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;

4. Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, te veroordelen om zich binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis te onthouden van iedere gebruik, direct of indirect via derden, van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) en [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com), en van iedere andere domeinnaam, al dan niet met toevoeging van een andere aanduiding dan shop of (een) andere (domeinnaam)extensie(s), waarin de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk zijn opgenomen, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Premium Bodywear c.s. te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Premium Bodywear c.s. - elke gebeurtenis, dat Piazza Intimi c.s. met nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
5. Piazza Intimi c.s. hoofdelijk te veroordelen om binnen 10 werkdagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, op zijn eigen kosten, al datgene te doen wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie van de domeinnamen [OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) en [Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com) op naam wordt gezet van Prebo (Chemnitzer Straße 36-38 (09228) Chemnitz, Duitsland) onder meer door het geven van een onvoorwaardelijke opdracht aan de registrar tot overdracht van deze domeinnamen en wijziging van de tenaamstelling daarvan ter kennisgeving aan de registrerende instantie Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), te verzenden, alsmede aan iedere andere daartoe benodigde instanties en/of (rechts- of natuurlijke) personen, onder gelijktijdige toezending per e-mail van afschriften hiervan aan ondergetekenden, en door ook overigens de volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen tot overdracht van de domeinnamen en tot de verhuizing van de bedoelde domeinnamen naar een andere registrar en verder - tevens op eerste verzoek en conform de instructies van Prebo - alle formaliteiten te verrichten benodigd voor de registratie van de in deze sommatie bedoelde domeinnamen op naam van Prebo waaronder het ter beschikking stellen van tokens of andere codes benodigd voor de verhuizing van de domeinnamen naar een andere registrar aan Prebo, een en ander op straffe van een onmiddellijk opeisbare aan Premium Bodywear c.s. te betalen dwangsom van € 10.000,00 voor elke dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dan wel - zulks ter uitsluitende keuze van Premium Bodywear c.s. - elke gebeurtenis, dat Piazza Intimi c.s. met nakoming van deze veroordeling geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft;
6. Piazza Intimi c.s. hoofdelijk te veroordelen om binnen 10 werkdagen na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis in kort geding, op zijn eigen kosten, al datgene te doen

wat nodig is om te bewerkstelligen dat de registratie of inschrijving van de handelsnaam OlafBenz-shop.com en Manstore-shop.com en het internetadres www.OlafBenz-shop.com en www.Manstore-shop.com in het register van de Kamer van Koophandel, worden doorgehaald dan wel verwijderd, waarvan bewijs zal worden verstrekt aan de advocaten van Premium Bodywear c.s., voornoemd;

7. Premium Bodywear c.s., ieder voor zich, te machtigen om - indien Piazza Intimi c.s. niet en/of niet volledig aan de veroordeling onder 5 en/of 6 voldoet - dit vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaring van Piazza Intimi c.s. tot het geven van opdracht aan de registrar en aan iedere andere daartoe benodigde instantie(s) en/of (rechts- of natuurlijke) personen tot de overdracht, verhuizing en tenaamstelling van de domeinnamen zoals bedoeld in de vordering onder 5 en aan de Kamer van Koophandel zoals bedoeld in de vordering onder 6, een en ander ten behoeve van Premium Bodywear c.s.;
8. Op basis van artikel 1019i Rv te bepalen dat de termijn waarbinnen Premium Bodywear c.s. een bodemprocedure aanhangig moet maken - voor zover dit al niet is gebeurd - 6 maanden zal zijn, te rekenen vanaf de datum van het wijzen van het kort geding vonnis;
9. Piazza Intimi c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van deze procedure in reconventie, op basis van artikel 1019h Rv, bestaande uit de volledige en feitelijk door Premium Bodywear c.s. gemaakte kosten van salarissen en verschotten van de behandelende advocaten en de procesadvocaten, of een ander in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Premium Bodywear c.s. heeft gemaakt, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag waarop in deze zaak in reconventie vonnis zal zijn gewezen, althans de datum van betekening, tot aan de dag der algehele voldoening, alsmede Piazza Intimi c.s. te veroordelen in de nakosten en de eventuele verdere executiekosten.

4.2. Piazza Intimi c.s. voert verweer.

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

## 5. De beoordeling in conventie en in reconventie

### *Bevoegdheid in conventie*

5.1. Partijen twisten over de vraag of (de voorzieningenrechter van) deze rechtbank bevoegd is op grond van artikel 7 aanhef en lid 1 Brussel I bis-Vo. Op grond van deze bepaling kan een (rechts)persoon ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst worden opgeroepen voor het gerecht van de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van internationale en relatieve bevoegdheid dient de voorzieningenrechter zich niet te beperken tot de stellingen van Piazza Intimi c.s., maar moet zij ook acht slaan op de beschikbare gegevens over de tussen partijen bestaande rechtsverhouding en de stellingen van Premium Bodywear c.s.

5.2. De vraag is hoe de tussen partijen bestaande contractuele verhouding moet worden geduid. Piazza Intimi c.s. is van mening dat sprake is van een duurovereenkomst die is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd in Gorinchem. Volgens Premium Bodywear c.s.

wordt de relatie tussen partijen gekenmerkt door elkaar opvolgende individuele koopovereenkomsten, die zijn gesloten naar aanleiding van de afzonderlijke bestellingen die Piazza Intimi c.s. bij Prebo heeft geplaatst. Op deze individuele koopovereenkomsten zijn, aldus Premium Bodywear c.s., de algemene voorwaarden van Prebo van toepassing (hierna: de AV) en komt op grond van artikel 13 AV de bevoegdheid om dit geschil te beoordelen toe aan de Duitse rechter.

5.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat sprake is van een langdurige handelsrelatie in het kader waarvan herhaaldelijk transacties zijn verricht en waarvan aannemelijk is dat partijen er over en weer op vertrouwden dat Piazza Intimi c.s. steeds bestellingen plaatste bij Premium Bodywear c.s. die Premium Bodywear c.s. vervolgens steeds leverde. Voor de conclusie dat sprake is van een duurrelatie is verder relevant dat Piazza Intimi c.s. die bestellingen weliswaar rechtstreeks bij Prebo plaatste (via haar b2b platform), maar dat AUC daarbij steeds in enige mate betrokken was in die zin dat zij de contacten tussen Piazza Intimi c.s. en Prebo onderhield en eerste aanspreekpunt was. Voor haar werkzaamheden als handelsagent ontving AUC van Premium Bodywear c.s. ook commissie over de factuurwaarde van de bestellingen van Piazza Intimi c.s. Hoewel opmerkelijk is dat professionele partijen als deze geen afspraken op papier hebben gezet, is naar voorlopig oordeel niet uitgesloten dat de relatie van partijen tot duurrelatie is verworven.

Dat tussen partijen de toepasselijkheid van de AV van Prebo op deze duurrelatie is overeengekomen is niet aannemelijk. Gesteld noch gebleken is dat is voldaan aan de noodzakelijkheidseis van aanbod en aanvaarding voor of tijdens het sluiten van de duurovereenkomst.

Nu niet ter discussie staat dat de kenmerkende prestatie bestaat uit de levering van bestellingen gedaan bij Prebo aan het in een lidstaat gelegen adres van Piazza Intimi c.s., is de plaats waar de verbintenis die aan de eis ten grondslag ligt ten uitvoer wordt gelegd, zoals Piazza Intimi c.s. heeft betoogd, Gorinchem. Op grond van artikel 7 aanhef en lid 1 Brussel I bis-Vo is de voorzieningenrechter van deze rechtbank dan bevoegd van het geschil kennis te nemen.

#### *Toepasselijk recht in conventie*

5.4. Vooropgesteld wordt dat contracten gesloten door partijen binnen de EU onderhevig zijn aan de EG Verordening Nr. 593/2008 (Rome I). Sprake is van een duurovereenkomst tussen partijen waarop de AV van Prebo niet van toepassing zijn verklaard. In het verlengde daarvan geldt ook dat de in artikel 13 lid 1 AV verwoorde rechtskeuze voor Duits recht evenmin van toepassing is. Op grond van artikel 4 lid 2 Rome I is Nederlands recht van toepassing.

#### *Bevoegdheid in reconventie*

5.5. De Nederlandse voorzieningenrechter is internationaal bevoegd om de vorderingen van Premium Bodywear c.s. te beoordelen. Dit is omdat Piazza Intimi, [redacted] gevestigd respectievelijk woonachtig zijn in Nederland (zie: artikel 131 Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk (hierna: UMVo). De relatieve bevoegdheid van de rechter moet in beginsel worden bepaald op basis van een geldende Uitvoeringswet. De voorzieningenrechter constateert dat de wetgever geen nieuwe versie heeft vastgesteld van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, en deze dus niet heeft

aangepast aan de UMVo. Kennelijk is de wetgever van oordeel dat deze Uitvoeringswet via de concordantie bepaling in de UMVo (artikel 211) ook op de UMVo van toepassing is. De voorzieningenrechter gaat daarvan uit.

Artikel 3 van deze Uitvoeringswet bepaalt weliswaar dat voor alle vorderingen in kort geding uitsluitend de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevoegd is, maar die bepaling moet buiten toepassing blijven, gelet op het arrest van het HvJ EU (Hof van Justitie EU 21 november 2019, ECLI:EU:C:2019:998) en de uitspraak van de Hoge Raad (17 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:743). Daarom is de voorzieningenrechter van deze rechtbank vanwege de vestigings-/woonplaats van Piazza Intimi c.s. ook relatief bevoegd om van de vorderingen van Premium Bodywear c.s. kennis te nemen.

#### *Toepasselijk recht in reconventie*

5.6. Op grond van artikel 8 lid 2 van de Verordening (EG) nr. 864/2007 (Rome II) wordt de niet-contractuele verbintenis die voortvloeit uit een gestelde inbreuk op een unitair communautair intellectueel eigendomsrecht, zoals in reconventie aan de orde, beheerst door het recht van het land waar de inbreuk beweerdelijk is gepleegd, in dit geval dus door Nederlands recht.

5.7. Gelet op de samenhang worden de vorderingen in conventie en in reconventie verder gezamenlijk behandeld.

#### *Spoedeisendheid en de inhoudelijke beoordeling*

5.8. De kern van het geschil in conventie en in reconventie betreft de vraag of Piazza Intimi c.s. met de registratie en het aanhoudende gebruik van en de exploitatie van de webshops en sociale media kanalen onder de (domein)namen [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) en [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com), inbreuk maakt op de Uniemerken van Premium Bodywear c.s. en/of anderszins onrechtmatig handelt op grond van artikel 6:162 BW<sup>1</sup>. In verband daarmee weigert Premium Bodywear c.s. sinds 1 december 2020 nieuwe bestellingen van Piazza Intimi c.s. van Olaf Benz en Manstore-producten (hierna ook wel aangeduid als: de leveringsboycot).

In de omstandigheid dat een mogelijke inbreuk op IE-rechten of het gestelde onrechtmatig handelen aanhoudend aan de orde is, op grond waarvan al dan niet terecht de leveringsboycot is ingesteld, is de spoedeisendheid van de vorderingen in conventie en in reconventie in voldoende mate gegeven. Daarbij speelt bovendien het effect dat de situatie tussen partijen op (het financieel-economische aspect van) de bedrijfsvoering van elk van hen heeft een rol. Dit geldt op het eerste gezicht evenzeer voor wat betreft de spoedeisendheid van de geldvordering onder 3.1 sub 3 (in conventie).

5.9. Voor de toewijzing van de vorderingen moet de voorzieningenrechter beoordelen of het in hoge mate waarschijnlijk is dat deze in een bodemprocedure toewijsbaar zijn, dat daarop bij wijze van voorziening bij voorraad vooruitgelopen kan worden.

<sup>1</sup> Volgens Premium Bodywear c.s. bestaat dit onrechtmatig handelen uit 1) misleiding, 2) het onrechtmatig profiteren van de bekendheid van de Merken in de markt en 3) oneerlijke handelspraktijken.



5.10. Tussen partijen is niet in geschil dat Premium Bodywear c.s. rechthebbende is van de Merken. Vaststaat dat de door Piazza Intimi c.s. gebruikte domeinnamen [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) en [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com) en de door haar gebruikte tekens Olaf Benz en Manstore op o.a. voormelde websites, op sociale mediakanalen en als Google ads en meta keywords gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Merken in de zin van artikel 9 lid 2 onder b UMVo. Naar de voorzieningenrechter begriipt heeft Premium Bodywear c.s. bedoeld op die bepaling een beroep te doen.

5.11. Een merkhouder kan op grond van artikel 9 lid 2 onder b UMVo een derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, verbieden om in het economisch verkeer een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk te gebruiken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, als daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten. Die beoordeling moet plaatsvinden met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De mate van overeenstemming tussen merk en teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming.

5.12. De eerste vraag die beantwoord moet worden is of Premium Bodywear c.s. toestemming heeft gegeven aan Piazza Intimi c.s. voor het aan de orde zijnde gebruik.

5.13. Piazza Intimi c.s. stelt dat Premium Bodywear c.s. vanaf het plaatsen van zijn eerste bestelling eind 2013 bij AUC op de hoogte was van het gebruik en de (wijze van) wederverkoop door Piazza Intimi c.s. van Olaf Benz-producten. Volgens Piazza Intimi c.s. heeft Premium Bodywear c.s. daaraan zijn toestemming gegeven. Premium Bodywear c.s. betwist dit en stelt daartegenover dat zij pas later, in 2016 dan wel in 2018 of in 2019, deze kennis kreeg en dat van toestemming geen sprake was.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat Piazza Intimi c.s. geen bewijs ter onderbouwing van haar stelling heeft overgelegd. Premium Bodywear c.s. daarentegen, heeft ter zitting een e-mail aan Piazza Intimi c.s. van 28 augustus 2017 getoond en productie 17 overgelegd. Daaruit kan worden afgeleid dat Premium Bodywear c.s. inderdaad pas later, medio 2017, kennis lijkt te hebben gekregen van het onlinegebruik door Piazza Intimi c.s. van de Olaf Benz Merken. Uit de e-mail van 28 augustus 2017, en uit de later gedateerde als productie 17 overgelegde e-mail(s), blijkt dat Premium Bodywear c.s. toen is benaderd door klanten van Piazza Intimi c.s. met een klacht over een product van Olaf Benz, waarvan zij dachten die klachten al bij de eigenaar-producent van Olaf Benz neer te hebben gelegd.

Ervan uitgaande dat Premium Bodywear c.s. vanaf medio 2017 op de hoogte was van de onlineactiviteiten van Piazza Intimi c.s. met betrekking tot het merk Olaf Benz, heeft Premium Bodywear c.s. Piazza Intimi c.s. daarop evenwel verder niet (kenbaar) aangesproken. Niet in geschil is dat pas in 2018 een afspraak tussen partijen is georganiseerd om over het gebruik en de exploitatie van de Olaf Benz Merken te overleggen. Daarna en in de periode tussen medio 2017 en het gesprek in 2018, is Piazza Intimi c.s., zonder uitdrukkelijk protest van Premium Bodywear c.s., op nagenoeg dezelfde voet doorgegaan met de online wederverkoop van de Olaf Benz producten. Dat Premium

Bodywear c.s. daartegen geen bezwaar had, blijkt uit het gegeven dat partijen in die periode op initiatief van Premium Bodywear c.s. serieus hebben onderzocht wat de toekomstige online-wederverkoopmogelijkheden voor Piazza Intimi c.s. zouden kunnen zijn. Dit lijkt ook een logische stap te zijn geweest omdat de wederverkoop door Piazza Intimi c.s. goed verliep wat Premium Bodywear c.s. ook (in de productieaantallen en in financiële zin) merkte. Tijdens een bespreking op 14 oktober 2019 is bijvoorbeeld aan de orde geweest dat Piazza Intimi c.s. een multi-labelshop mocht gaan exploiteren van de daarin, overeenkomstig de geldende Styleguide(s), apart aan te bieden merken Olaf Benz en Manstore. Ook is door Premium Bodywear c.s. in november 2019 aan Piazza Intimi c.s. een Preferred Online Partnership (POP) aangeboden. Premium Bodywear c.s. heeft dat aanbod echter op 12 maart 2020 ingetrokken en bij brief van 13 augustus 2020 om de overdracht van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) verzocht. Een, onderbouwde, reden voor deze ommezwaai in de benadering van Piazza Intimi c.s. heeft Premium Bodywear c.s. niet aangevoerd. De spelers die van de zijde van Premium Bodywear c.s. steeds betrokken zijn geweest en ter zitting aanwezig waren ( [REDACTED] tegenover [REDACTED] ) hebben hierover, hoewel daarnaar gevraagd is, ook geen helderheid verschaft. Het lijkt erop dat het bezwaar van Premium Bodywear c.s. tegen de activiteiten van Piazza Intimi c.s. niet zo zeer is gelegen in de online verkoop van de producten van Olaf Benz en Manstore, maar in het gebrek aan controle dat hij heeft over de wijze waarop dat gebeurt, wat volgens hem negatief effect heeft op zijn reputatie. Premium Bodywear c.s. heeft dit verder niet onderbouwd. Deze gang van zaken wekt in elk geval de indruk dat bij Premium Bodywear c.s. enige tijd de zekere wil, althans geen bezwaar tegen, het ten processe bedoelde gebruik door Piazza Intimi c.s. bestond. Het predicaat 'merkenpiraat' dat Premium Bodywear c.s. op Piazza Intimi c.s. lijkt te willen plakken, is daarom niet zonder meer redelijk.

5.14. Wat tegen de handelwijze van Piazza Intimi c.s. pleit is dat hij pas na de domeinnaamregistratie van [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) zijn eerste bestelling bij Prebo heeft geplaatst. Hoewel het eenieder in beginsel vrijstaat om een nog beschikbare domeinnaam te registreren en om sociale mediapagina's aan te maken, kan dit - of het daaraan vasthouden - onder omstandigheden onrechtmatig zijn. Hoewel de handelwijze van Piazza Intimi c.s. van eerst domeinnaamregistratie en daarna de handelsrelatie aangaan in retrospectief nog niet onmiddellijk onrechtmatig lijkt, is deze zeker wel opmerkelijk te noemen. Naar voorlopig oordeel is vanaf het moment (na het 1<sup>e</sup> kwartaal van 2020) dat Premium Bodywear c.s. kenbaar maakt dat hij bezwaren heeft tegen het gebruik van de Olaf Benz Merken door Piazza Intimi c.s. niet langer sprake van bonafide domeinnaamgebruik. Piazza Intimi c.s. gaat ook in die situatie onverstoortbaar door met domeinnaamgebruik en wederverkoop. Naar aanleiding van de poging van Premium Bodywear c.s. tot telefonisch contact om over zijn bezwaren te spreken geeft Piazza Intimi c.s. niet thuis en de bespreking die Premium Bodywear c.s. in dat verband in Duitsland heeft georganiseerd, en waarvoor een hotel is geregeld, zegt Piazza Intimi c.s. te elfder ure af. Daar komt nog bij dat op het moment dat Piazza Intimi c.s., terwijl hij is tegemoetgekomen aan de wens van Premium Bodywear c.s. om de merken Olaf Benz en Manstore in aparte webshops aan te bieden, en met kennis van de bezwaren van Premium Bodywear c.s., [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com) als domeinnaam registreert. Opmerkelijk is dat Piazza Intimi c.s. in die feitelijke situatie en daar waar zij ter zitting heeft erkend dat Premium Bodywear c.s. gerechtigd is om de domeinnamen op te eisen, blijft vasthouden aan de domeinnaamregistraties. De voorzieningenrechter acht voorts aannemelijk dat een reële kans bestaat dat met het gebruik van de bestreden domeinnamen en de tekens Olaf Benz en Manstore ten onrechte

de indruk wordt gewekt dat Piazza Intimi c.s. een officiële licentiehouder of wederverkoper is van Premium Bodywear c.s. of zelfs dat de door Piazza Intimi c.s. geëxploiteerde webshops de officiële webshops van Olaf Benz en Manstore zijn. Piazza Intimi c.s. doet op de website en zijn briefpapier ook uitlatingen waarmee hij doet voorkomen dat hij merkhouders, licentienemer of 'official dealer' van Premium Bodywear c.s. is. Aannemelijk is dan dat hierdoor verwarring is of kan ontstaan bij het relevante publiek en dat Premium Bodywear c.s. als gevolg hiervan reputatieschade lijdt of kan lijden.

5.15. De hiervoor geschetste gang van zaken tussen partijen in zijn totaliteit bezien leidt ertoe dat de voorzieningenrechter de vorderingen in conventie afwijst en die in reconventie gedeeltelijk toewijst. Niet aannemelijk is dat Piazza Intimi c.s. beschouwd moet worden als een merkenpiraat. Voorshands staat echter wel vast dat (inmiddels) sprake is van niet-bonafide domeinnaamgebruik. De voorzieningenrechter acht daarom opportuun dat de leveringsboycot vooralsnog wordt gehandhaafd en de verschillende wijzen van gebruik van de aanduidingen Olaf Benz en Manstore worden gestaakt. De vorderingen in reconventie onder 4.1 sub 1 en 4 worden toegewezen. Piazza Intimi c.s. heeft daartegen ook weinig concreet verweer gevoerd. De daarover gevorderde dwangsom wordt beperkt en gemaximeerd toegewezen. Omdat beide partijen over en weer, bij gebrek aan voldoende onderbouwing, veel onduidelijkheden hebben laten bestaan, dienen de domeinnaamoverdrachten en afwikkeling van de financiële zaken in een bodemprocedure of buitengerechtelijk aan de orde te komen. Datzelfde geldt voor de vraag of en in hoeverre Premium Bodywear c.s. nog een vergoeding (op langere termijn) aan Piazza Intimi c.s. verschuldigd is in het kader van de verbroken samenwerking, of sprake was van een al dan niet onregelmatige opzegging van de duurrelatie en wat een redelijke termijn van uitfasering is/zou zijn geweest. Een belangenafweging leidt op dit moment niet tot een ander oordeel.

#### *Proceskosten*

##### *In conventie*

5.16. Piazza Intimi c.s. wordt als de in conventie in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten veroordeeld. Premium Bodywear c.s. maakt in de eerste alinea op bladzijde 50 van de conclusie van antwoord aanspraak op een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 237 Rv. De voorzieningenrechter volgt Premium Bodywear c.s. in zijn standpunt, ook nu het geschil in conventie in de kern betrekking heeft op handhaving van Uniemerken.

5.17. De kosten aan de zijde van Premium Bodywear c.s. worden begroot op:

- griffierecht	€	2.076,00
- salaris advocaat		<u>1.016,00</u>
Totaal	€	3.092,00

De over de proceskosten gevorderde vergoeding van wettelijke rente en de gevorderde nakosten, voor zover deze op dit moment kunnen worden begroot, worden toegewezen.

##### *In reconventie*

5.18. Aangezien elk van partijen in reconventie als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, worden de proceskosten gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

---

*Artikel 1019i Rv*

5.19. De voorzieningenrechter stelt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na de datum van dit vonnis.

**6. De beslissing**

**De voorzieningenrechter**

**in conventie**

6.1. wijst de vorderingen af,

6.2. veroordeelt Piazza Intimi c.s. in de proceskosten, aan de zijde van Premium Bodywear c.s. tot op heden begroot op € 3.092,00, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

6.3. veroordeelt Piazza Intimi c.s. in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 163,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Piazza Intimi c.s. niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 85,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,

6.4. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad,

**in reconventie**

6.5. gebiedt Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, om, binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis, iedere inbreuk op de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk, direct en indirect via derden, op of buiten internet, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik in stukken voor zakelijk gebruik, op facturen, voor het aanbieden van producten en/of diensten, op websites en/of voor webshops, in reclame, als domeinnamen, in web- en e-mailadressen, in of op zoekmachine(advertentie)s en/of op Google, als meta keywords, en/of voor of op (een) social media account(s), zoals Pinterest, en/of anderszins, waaronder maar niet beperkt tot het gebruik als handels- of bedrijfsnaam en/of merk, te staken en gestaakt te houden, dit alles met betrekking tot de in het lichaam van de dagvaarding omschreven webshops OlafBenz-shop.com en Manstore-shop.com, en voorts ieder ander gebruik van de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk en daarmee overeenstemmende tekens waardoor inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Premium Bodywear c.s. te staken en gestaakt te houden,

6.6. veroordeelt Piazza Intimi c.s., ieder voor zich, om zich, binnen 10 werkdagen na betekening van dit vonnis, te onthouden van iedere gebruik, direct of indirect via derden - van de domeinnaam [www.OlafBenz-shop.com](http://www.OlafBenz-shop.com) en [www.Manstore-shop.com](http://www.Manstore-shop.com), en van iedere andere domeinnaam, al dan niet met toevoeging van een andere aanduiding dan shop of

---

(een) andere (domeinnaam)extensie(s), waarin de Olaf Benz Merken en het Manstore Merk zijn opgenomen,

6.7. veroordeelt Piazza Intimi c.s. om aan Premium Bodywear c.s. een dwangsom te betalen van € 5.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat hij niet aan de in 6.5 en/of 6.6 uitgesproken hoofdveroordelingen voldoet, tot een totaalmaximum van € 250.000,00 is bereikt,

6.8. verklaart dit vonnis in reconventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

6.9. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

6.10. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P. de Bruin, ondertekend door mr. C. Sikkel en in het openbaar uitgesproken op 23 juni 2021. 1734/2009

