

geen gebruik gemaakt.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.


2. De feiten


2.1. Puma houdt zich wereldwijd bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en verkopen van (sport)schoenen, (sport)kleding en accessoires.

2.2. Puma is houdster van – onder meer – de volgende merken, die zij plaatst op haar producten (hierna: de Puma-merken):


- Het Internationale woordmerk **PUMA** ingeschreven op 29 mei 1970 met registratienummer 369917 voor onder meer de Benelux, voor goederen in meerdere klassen, waaronder in klasse 25 voor onder meer sportkleding, met name kledingstukken;



- Het Benelux beeldmerk  ingeschreven op 24 juli 1984 onder registratienummer 402295, voor goederen in klasse 14;



- Het Uniebeeldmerk  ingeschreven op 30 juni 2014 onder registratienummer 12579694, voor goederen in meerdere klassen, waaronder klasse 25 voor onder meer schoenen en klasse 28 voor onder meer sportartikelen;

- Het Uniebeeldmerk  ingeschreven op 30 juni 2014 onder registratienummer 12579711, voor goederen in meerdere klassen, waaronder klasse 25 voor onder meer schoenen en klasse 28 voor onder meer sportartikelen;

- Het Uniebeeldmerk  ingeschreven op 30 juni 2014 onder registratienummer 12579728, voor goederen in meerdere klassen, waaronder klasse 25 voor onder meer schoenen en klasse 28 voor onder meer sportartikelen;

2.3. Eind 2019 heeft Puma geconstateerd dat  trainingspakken waarop zonder toestemming van Puma tekens waren aangebracht die gelijk zijn aan de Puma-merken en die 'namaak' betroffen (hierna ook: namaak Puma-producten, namaak Puma-kledingstukken of namaak Puma-trainingspakken), te koop aanbod via Facebook.

2.4. In verband hiermee heeft Puma  gesommeerd om – onder meer – iedere inbreuk op de Puma-merken te staken en gestaakt te houden, Puma te voorzien van alle informatie betreffende de inbreuken en een bedrag van € 5.000,- aan Puma te voldoen ter dekking van de kosten van Puma en (een deel van) de door haar geleden schade. Toen een inhoudelijke reactie op deze sommatie uitbleef, heeft Puma begin februari 2020, met verlof van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, ten laste van  bankbeslag laten leggen. Dit beslag heeft doel getroffen tot een bedrag van circa € 500,-.

2.5. Puma en  zijn vervolgens in overleg getreden om te bezien of zij een minnelijke regeling zouden kunnen treffen. Op 17 februari 2020 heeft  een document ondertekend waarin hij – onder meer – verklaart dat hij:

'A. met onmiddellijke ingang na ontvangst van deze brief iedere inbreuk op de Puma-merken heeft gestaakt en gestaakt zal houden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het aanbieden van kledingstukken met de Puma-merken, deze in de handel brengen, of daartoe met die doelen in voorraad hebben, het invoeren of uitvoeren van kledingstukken onder de Puma-merken, en het gebruik van de Puma-merken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties voor kledingstukken, of anderszins op inbreukmakende wijze gebruik van de Puma-merken;

B. zich verbindt binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief een schriftelijk waarheidsgetrouw, leesbaar en volledig overzicht te overleggen van:

- a. de namen en de adressen van de leverancier(s), fabrikant(en), distributeur(s), tussenperso(n)en(en), handela(a)r(en), en/of verkoper(s) van wie u de Inbreukmakende Kledingstukken heeft verkregen, met inbegrip van waarheidsgetrouwe, leesbare en complete contactgegevens van alle betrokken partijen;
- b. alle voorgaande en/of thans bestaande productie- en/of aankoop orders voor de Inbreukmakende Kledingstukken, ondersteund met alle relevante documentatie en/of correspondentie (e-mails, orderbevestigingen, facturen, etc.);
- c. alle voorgaande en/of thans bestaande verkooptransacties voor de Inbreukmakende Kledingstukken, ondersteund door alle relevante documentatie en/of correspondentie. Voor zover het professionele afnemers betreft inclusief de volledige naam en adresgegevens;
- d. de huidige voorraad van Inbreukmakende Kledingstukken, zowel gehouden door u of door derden (inclusief logistieke bedrijven) die voor of namens u opereren, onderbouwd door alle relevante documentatie en/of correspondentie;

C. zich verbindt binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief alle reeds geplaatste bestellingen van de Inbreukmakende Kledingstukken te rectificeren, ondersteund door relevante documentatie en/of bewijsstukken van deze rectificaties;

D. zich verbindt binnen tien dagen na dagtekening van deze brief alle overgebleven en/of geretourneerde voorraad van de Inbreukmakende Kledingstukken ter vernietiging op uw kosten af staan aan Puma op een nader te bepalen locatie;

E. ermee akkoord gaat dat u een onmiddellijk opeisbare boete zal verbeuren van EUR 1.000,- (duizend euro) voor iedere dag of ieder dagdeel waarmee aan het hierboven onder A, B, C of D in het geheel of gedeeltelijk geen gehoor wordt gegeven;

F. ermee akkoord gaat om de volledige schade die Puma heeft geleden en nog zal lijden als gevolg van de inbreuk op de Puma-merken zal vergoeden, waaronder begrepen de volledige juridische kosten die door Puma zijn gemaakt in verband met de inbreuk, en dat u binnen vijf dagen na dagtekening van deze brief bij wijze van voorschot een bedrag van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) zal overmaken (...)'

2.6. [REDACTED] heeft Puma hierna laten weten dat hij beschikt over het telefoonnummer van één leverancier, dat hij geen goede administratie voert en dat van een voorraad geen sprake (meer) is.

2.7. Op 19 februari 2020 heeft [REDACTED] een verklaring ondertekend waarin – voor zover hier van belang – het volgende is opgenomen:

IN OVERWEGING NEMENDE DAT

- A. **Puma SE** (91074 Herzogenaurach, Duitsland) [REDACTED] op 31 december 2019 onder meer heeft gesommeerd iedere inbreuk op de merken van Puma te staken en gestaakt te houden, Puma te voorzien van alle informatie met betrekking tot het inbreukmakende handelen van [REDACTED] alsmede de kosten en (een deel van) de geleden schade van Puma te voldoen à € 5.000,- (hierna te noemen “de Schadevergoeding”);
- B. [REDACTED] heeft erkent kleding te hebben verkocht met daarop de merken van Puma SE, zonder toestemming van Puma SE;
- C. [REDACTED] heeft aangegeven te willen meewerken met Puma, maar de Schadevergoeding niet ineens te kunnen betalen;
- D. Puma SE bereid is een betalingsregeling, zoals hierna volgt, aan te bieden aan [REDACTED];
- E. Puma SE heeft eveneens toegezegd dat, indien [REDACTED] voldoet aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit de door [REDACTED] ondertekende onthoudingsverklaring d.d. 17 februari 2020, de afspraken die zijn gemaakt per e-mail, en onderhavige betalingsregeling, Puma SE [REDACTED] finale kwijting verleent ten aanzien van de kwestie zoals deze wordt besproken in de sommatiebrief van 31 december 2019.

VERKLAART ALS VOLGT

- 1. De Schadevergoeding van Puma SE volgens onderstaand betalingsschema in termijnen te betalen. Hierbij in acht nemende dat, wanneer een betalingstermijn niet wordt nagekomen, de Schadevergoeding (of het resterende bedrag) ineens opeisbaar wordt.

Het betalingsschema houdt in dat uiterlijk op 19 februari 2020 een bedrag van € 500,- moet worden betaald en vervolgens telkens (ruwweg iedere maand), tot uiterlijk 31 oktober 2023, een bedrag van € 100,-.

2.8. Voordat [REDACTED] genoemde verklaring ondertekende, heeft zijn advocaat – onder meer – het volgende laten weten aan de advocaat van Puma:

[op 18 februari 2020]

‘Cliënt heeft me laten weten met veel moeite EUR 100,- per maand te kunnen betalen en aflossen (...)

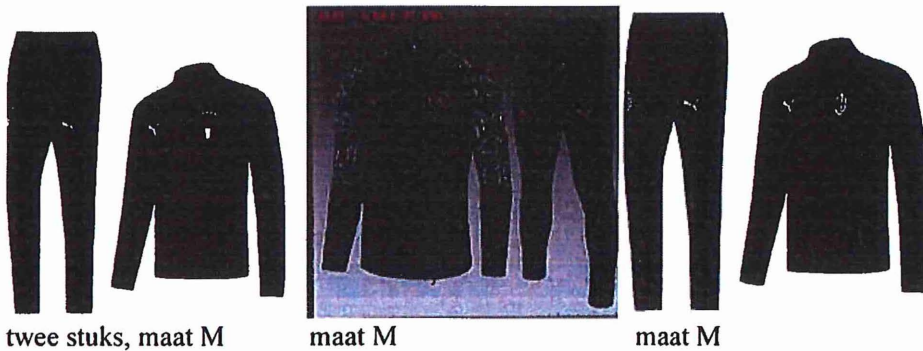
[op 19 februari 2020, nadat de advocaat van Puma had gevraagd of [REDACTED] maandelijks méér zou kunnen betalen]:

‘Nee, dit kan niet. Cliënt kan het door u gevraagde niet opbrengen. Ik heb u het maximaal haalbare al voorgehouden (...)

2.9. Het bankbeslag is na het bereiken van de minnelijke regeling opgeheven. Tot op heden heeft [REDACTED] zich gehouden aan de betalingsverplichtingen waaraan hij zich heeft verbonden.

2.10. Eind 2020 is Puma in een onderzoek naar door haar geconstateerde handel in namaak Puma-producten gestuit op [REDACTED] die voor die producten belangstelling toonde. Uit informatie die één van de handelaren die Puma in beeld had, genaamd [REDACTED]

(hierna: **Van der Weide**), aan Puma verstrekte, bleek – onder meer – het volgende:
- op 15 september 2020 maakte **Voll** drie keer een bedrag van € 638,12 op een bankrekening van **Van der Weide** over;
- deze betalingen hadden – onder meer – betrekking op de hieronder afgebeelde negen trainingspakken, die op 13 september 2020 door **Voll** bij **Van der Weide** waren besteld en die **Van der Weide** in China had betrokken.



vijf stuks, maten S, twee keer L en 2 keer XL

Van der Weide verstrekte aan Puma ook de namen, adressen, telefoonnummers en bankgegevens van de Chinese leveranciers van wie hij de betreffende producten had afgenomen.

2.11. Uit de informatie die **Van der Weide** aan Puma gaf, kwam verder naar voren:
- dat **Voll** op 5 januari 2020 een bedrag van € 45,--, op 28 juli 2020 bedragen van € 80,-- en € 45,--, op 25 augustus 2020 drie keer een bedrag van € 700,-- en op 8 september 2020 een bedrag van € 70,-- op een bankrekening van **Van der Weide** had overgemaakt;
- dat deze betalingen plaatsvonden in verband met bestellingen van kledingstukken, afkomstig uit China, waarop tekens waren aangebracht gelijk aan merken van andere merkhouders dan Puma;
- dat dit aanbrengen was gebeurd zonder toestemming van die merkhouders en dat de betreffende tekens waren 'nagemaakt';
- dat de bestelling van **Voll** van 13 september 2020, naast de hiervoor (onder 2.10) genoemde en afgebeelde namaak Puma-trainingspakken, ook op dergelijke kledingstukken betrekking had.

2.12. Een andere handelaar in namaak Puma-kledingstukken (in dit geval voetbaltenues en -outfits) die Puma in beeld kreeg, is **E.R. Handel** (hierna: **Handel**). In oktober 2020

berichte [REDACTED] aan deze handelaar dat hij belangstelling had voor mondkapjes, die [REDACTED] toen ook te koop aanbood. [REDACTED] berichtte [REDACTED] 'er wel 10 te willen'.

2.13. Bij brief van 13 november 2020 heeft de advocaat van Puma de advocaat van [REDACTED] op de bevindingen van Puma gewezen en [REDACTED] verzocht een document te ondertekenen met een inhoud vergelijkbaar met de inhoud van het document dat hij op 17 februari 2020 ondertekende (zie hiervoor onder 2.5). [REDACTED] heeft niet aan dit verzoek voldaan.

2.14. Bij e-mailbericht van 12 januari 2021 heeft de advocaat van Puma aan de advocaat van [REDACTED] laten weten dat Puma de op 19 februari 2020 door [REDACTED] ondertekende betalingsregeling (zie hiervoor onder 2.7) vernietigt wegens bedrog zijdens [REDACTED] dan wel dwaling zijdens Puma, kort gezegd omdat [REDACTED] Puma vóór de totstandkoming van die regeling ten onrechte heeft voorgehouden niet meer dan € 100,- per maand te kunnen betalen, en [REDACTED] daarom het nog resterende bedrag ineens aan Puma moet voldoen.

3. Het geschil

3.1. Puma vordert – na vermindering van eis – dat de rechtbank, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

I.

primair: [REDACTED] beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis iedere directe, indirecte en/of gefaciliteerde inbreuk op de in de dagvaarding genoemde merkrechten van Puma (op de Puma-merken) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het vervaardigen, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken, alsmede het voor deze doeleinden in voorraad hebben van de in de dagvaarding genoemde Inbreukmakende Puma Kledingstukken en van andere kledingstukken met daarop een teken dat verwarringwekkend overeenstemt met de merken van Puma;

subsidiair: [REDACTED] beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van het vonnis in Nederland iedere inbreuk op de in de dagvaarding genoemde auteursrechten van Puma (op de Puma-logo's) te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het openbaar maken en verveelvoudigen van de in de dagvaarding genoemde Inbreukmakende Puma Kledingstukken en van andere goederen waarop de logo's van Puma zijn aangebracht;

II.

[REDACTED] veroordeelt om op eigen kosten binnen één maand na betekening van het vonnis aan de advocaten van Puma schriftelijk opgave te doen, gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur en commerciële afnemer, en gestaafd met goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle relevante brondocumenten (in ieder geval, maar niet beperkt tot, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministraties op alle relevante data, douanestukken, e-mails en overige correspondentie), van:

- a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) (niet zijnde consumenten), van de in de dagvaarding bedoelde Inbreukmakende Puma Kledingstukken, die zijn vervaardigd, aangeboden, in de handel gebracht, ingevoerd, uitgevoerd, gebruikt en/of voor deze doeleinden in voorraad zijn of zijn gehouden;
- b. de aan hem aangeboden dan wel geleverde totale aantallen van de in de dagvaarding bedoelde Inbreukmakende Puma Kledingstukken, onder vermelding van de inkooprijzen en leverdata;

c. het aantal van de in de dagvaarding bedoelde Inbreukmakende Puma Kledingstukken die hij aan commerciële afnemers en/of aan consumenten heeft verkocht en/of geleverd, onder vermelding van de verkoopprijzen en verkoop-/leverdata;

d. de hem met de verkoop van de in de dagvaarding bedoelde Inbreukmakende Puma Kledingstukken behaalde totale bruto-omzet en de behaalde brutowinst;

III.

veroordeelt tot betaling aan Puma van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dan wel – ter keuze van Puma – € 200,- voor ieder Inbreukmakend Puma Kledingstuk, waarmee geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met de onder I. en/of II gevorderde verboden en bevelen, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 20.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom;

IV.

gebiedt om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de volledige voorraad van de in de dagvaarding bedoelde Inbreukmakende Puma Kledingstukken zich bevindend onder dan wel onder één of meer derden ten behoeve van, op een nader door Puma te geven locatie om niet aan Puma over te dragen ter vernietiging op kosten van

V.

veroordeelt tot betaling aan Puma van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dan wel – ter keuze van Puma – € 200,- voor ieder Inbreukmakend Puma kledingstuk, waarmee geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder IV. gevorderde gebod, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 20.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen dwangsom;

VI.

de schade van Puma vaststelt op een forfaitair bedrag van € 5.000,-, althans een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;

VII.

beveelt zijn verplichtingen uit de onthoudingsverklaring d.d. 17 februari 2020 na te komen en de boetebedragen die hij heeft verbeurd naar aanleiding van het (herhaalde) onrechtmatig gebruik van de merken van Puma te voldoen, meer specifiek Voll beveelt te betalen aan Puma € 10.000,- dan wel € 1.000,- voor iedere dag dat hij in strijd heeft gehandeld met de onthoudingsverklaring, door de rechtbank in goede justitie te bepalen;

VIII.

beveelt het resterende deel van de totale vordering van € 5.000,- ineens te betalen, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf het moment van vernietigen;

IX.

veroordeelt tot betaling aan Puma binnen zeven dagen na betekening van het vonnis van de volledige door Puma gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv², voor zover het gaat om de vorderingen die zien op handhaving van intellectuele eigendomsrechten, en de door Puma gemaakte proceskosten, voor zover het gaat om haar overige vorderingen, vermeerderd met de nakosten in het geval dat betekening van het vonnis nodig blijkt, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van zeven dagen na de datum van het vonnis.

3.2. Op hetgeen Puma aan deze vordering ten grondslag legt en op het verweer van dat er – kort gezegd – op neer komt dat de vordering van Puma moet worden

² Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

afgewezen en Puma in de proceskosten moet worden veroordeeld, wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De vordering van Puma is – onder meer – gegrond op inbreuk op haar Uniemerken. [REDACTED] is woonachtig in Nederland. De rechtbank is, gelet hierop, op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 van de UMVo³ in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om kennis te nemen van de vordering van Puma met deze grondslag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

4.2. De bevoegdheid om kennis te nemen van Puma's vordering, voor zover gebaseerd op inbreuk op de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux en het Beneluxmerk, ontleent de rechtbank aan artikel 4.6 lid 1 van het BVIE⁴ omdat de gestelde inbreukmakende handelingen mede in het arrondissement Den Haag hebben plaatsgevonden. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.

4.3. Voor hetgeen voor het overige aan de vordering van Puma ten grondslag is gelegd, geldt dat de rechtbank al bevoegd is van de vordering kennis te nemen omdat die bevoegdheid niet is bestreden.

De onderdelen I tot en met VI van de vordering

4.4. Puma betoogt primair dat [REDACTED] merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo en artikel 2.20 aanhef en onder a BVIE heeft gemaakt door, zonder toestemming van Puma, acht trainingspakken (Puma gaat er vanuit dat Voll één pak voor zichzelf heeft gehouden) waarop tekens zijn aangebracht die gelijk zijn aan de hiervoor onder 2.2 genoemde Puma-merken, te laten invoeren, aan te bieden ter verkoop, in de handel te brengen en in voorraad te hebben met het oog op (zo begrijpt de rechtbank, zie ook hierna onder 4.17) dat aanbieden en in de handel brengen.

4.5. [REDACTED] brengt hiertegen in dat hij bedoelde tekens niet, zoals voor het aannemen van merkinbreuk in de zin van de hiervoor genoemde artikelen uit de UMVo en het BVIE vereist is, heeft gebruikt in het economisch verkeer. [REDACTED] heeft, zo voert hij aan, de acht trainingspakken weliswaar bij [REDACTED] besteld en [REDACTED] daarvoor betaald, maar het geld was afkomstig van familieleden en vrienden. Zij hebben, aldus [REDACTED], ieder voor zich een geldbedrag aan hem verstrekt dan wel op zijn bankrekening overgemaakt voor het trainingspak waarop zij hun oog hadden laten vallen.

4.6. De rechtbank overweegt als volgt.

4.7. In artikel 9 lid 2 aanhef en onder a UMVo is neergelegd dat een houder van een Uniemerk gerechtigd is iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk

⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer het teken gelijk is aan het Uniemerken en wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven. Artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE, van toepassing voor zover het gaat om de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux en het Beneluxmerk, luidt hetzelfde.

4.8. Over het criterium ‘gebruik in het economisch verkeer’ heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat hiervan sprake is, wanneer het gebruik plaatsvindt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd en niet in de particuliere sfeer⁵. In een later arrest⁶ heeft het Hof van Justitie dit gepreciseerd door te bepalen dat een natuurlijk persoon die verkopen pleegt die wegens hun volume, frequentie of andere kenmerken, buiten de sfeer van een privéactiviteit vallen, handelt in het economisch verkeer.

4.9. Puma stelt dat van ‘gebruik in het economisch verkeer’ sprake is en wijst in dat verband op de hoeveelheid namaak Puma-trainingspakken waar het in dit geval om gaat (negen stuks in één bestelling), de diversiteit in de maten, de hoeveelheid andere namaakproducten die [REDACTED] van dezelfde handelaar ([REDACTED]) heeft afgenomen, de interesse die [REDACTED] in het aanbod van een andere handelaar in namaakproducten ([REDACTED]) heeft getoond en de omstandigheid dat [REDACTED] zich eerder aan merkinbreuk heeft schuldig gemaakt door namaak Puma-kledingstukken te verhandelen.

4.10. Om zijn verweer te onderbouwen, heeft [REDACTED] foto's aan Puma verstrekt waarop volgens hem de (acht) familieleden en vrienden die de trainingspakken met tussenkomst van hem hebben gekocht, in de betreffende pakken staan afgebeeld. Voorts heeft hij Puma in het bezit gesteld van verklaringen, welke (alle) als volgt luiden:

‘Ik ben een vriend/familielid (doorhalen wat niet van toepassing is) van [REDACTED].’

Het is mij bekend dat [REDACTED] door Puma wordt aangemerkt als “handelaar” in namaak Puma kleding en dat Puma daarom flinke betalingen van [REDACTED] verlangt. Puma heeft [REDACTED] hier 13 november 2020 een sommatiebrief over gestuurd.

Ten aanzien van de transactie waar Puma aanstoot aan neemt – een aankoop van 9 trainingspakken door [REDACTED] bij [REDACTED] – was geen sprake van “handel” door [REDACTED]. Ik heb samen met [REDACTED] en een aantal andere personen, geld ingelegd om gezamenlijk voor ons eigen gebruik een aantal trainingspakken te kopen bij [REDACTED]. Als we dat ineens/samen zouden doen, kregen we korting van [REDACTED]. Ieder betaalde dus voor zijn eigen trainingspak. Ieder heeft zij eigen deel aan [REDACTED]; [REDACTED] betaalde het door aan [REDACTED]. [REDACTED] ontving de gezamenlijke bestelling van [REDACTED]. [REDACTED] heeft hier niets mee verdiend. Op 2 december 2020 heeft [REDACTED] een foto van mij in mijn trainingspak aan Puma toegestuurd ten bewijze van zijn verklaring over de aankoop bij [REDACTED]. Nu Puma hier geen genoegen mee neemt, geef ik aanvullend deze schriftelijk verklaring.’

De verklaringen zijn ondertekend door [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]. [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] hebben niet aangegeven of zij een

⁵ Onder meer HvJ EG 12 november 2002, ECLI:EU:C:2002:651 (Arsenal/Reed)

⁶ HvJ EU 12 juli 2011, ECLI:EU:C:2011:474 (L'Oréal/eBay)

vriend of familielid van [REDACTED] zijn. [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] hebben te kennen gegeven familieleden van [REDACTED] te zijn.

4.11. Puma heeft er terecht op gewezen dat de foto's van de (acht) familieleden en vrienden niet in overeenstemming vallen te brengen met genoemde verklaringen, nu vijf van de acht daarvan afkomstig zijn van vrouwen, terwijl op de foto's, hetgeen [REDACTED] niet betwist, slechts twee vrouwen staan afgebeeld. Reeds in de dagvaarding heeft Puma op deze discrepantie gewezen. [REDACTED] is hierop in zijn conclusie van antwoord niet ingegaan. Pas bij gelegenheid van de mondelinge behandeling heeft hij zich hierover desgevraagd uitgelaten en verklaard dat de personen op de foto's de familieleden en vrienden zijn voor wie de trainingspakken bestemd waren, terwijl de verklaringen afkomstig zijn van familieleden en vrienden die de pakken hebben gekocht en in een enkel geval (dus) cadeau hebben gedaan. Deze toelichting had [REDACTED] naar het oordeel van de rechtbank eerder moeten geven. Hier komt bij dat hij tijdens de mondelinge behandeling slechts over zeven van de acht aan Puma verstrekte foto's heeft verklaard wie daar op afgebeeld staan en zijn verklaring wie die zeven personen zijn, niet eensluidend is. Zo heeft hij eerst gezegd dat de personen op de foto's twee broertjes van hem zijn, een nichtje, twee neefjes en twee beste vrienden, om even te later naar voren te brengen dat het gaat om twee broertjes, zijn vriendin, twee neefjes en twee beste vrienden. Overigens stemmen beide versies betreffende de op de foto's afgebeelde personen niet overeen met de bevindingen van Puma, die op de betreffende foto's twee vrouwen stelt te ontwaren. De rechtbank stelt verder vast dat alle familieleden en vrienden die een verklaring hebben ondertekend, daarin hebben opgenomen dat zij een trainingspak voor hun eigen gebruik hebben gekocht en dat zij staan afgebeeld op de hiervoor bedoelde foto's, hetgeen weer niet lijkt te rijmen met dat wat [REDACTED] tijdens de mondelinge behandeling naar voren heeft gebracht, namelijk dat enkele pakken door de koper cadeau zijn gedaan aan een ander.

4.12. In de dagvaarding stelt Puma ook dat het lijkt alsof op de door [REDACTED] overgelegde foto's niet acht verschillende personen staan afgebeeld, maar dat enkele foto's, als wordt gekeken naar fysieke kenmerken, dezelfde persoon laten zien. Op deze constatering heeft [REDACTED] in de conclusie van antwoord ook niet gereageerd en tijdens de mondelinge behandeling heeft hij hier evenmin iets over gezegd.

4.13. Bij dit alles komt dat [REDACTED] Puma, hoewel Puma daar om heeft gevraagd, geen inzage heeft willen geven in afschriften van de gesprekken die hij online heeft gevoerd met [REDACTED] in afschriften van de conservaties via WhatsApp die (zo heeft hij tijdens de mondelinge behandeling verklaard) hebben plaatsgevonden met zijn familieleden en vrienden en evenmin in afschriften van zijn bankrekening(en). Dit terwijl deze stukken, zo heeft [REDACTED] tijdens de mondelinge behandeling erkend, zijn verweer zouden kunnen staven. Wat naar het oordeel van de rechtbank verder afbreuk doet aan het verweer van [REDACTED] is dat [REDACTED] van dezelfde handelaar als van wie hij de trainingspakken in kwestie heeft gekocht ([REDACTED]), in een korte periode een grote hoeveelheid namaak-kledingstukken (met tekens die overeenstemmen met andere merken dan de Puma-merken), voor een groot bedrag, heeft afgenomen, en hij ten aanzien van deze producten niet betwist dat hij merkinbreukmakend heeft gehandeld.

4.14. De conclusie moet dus zijn dat [REDACTED] zijn verweer tegenover de stellingen van Puma onvoldoende heeft onderbouwd. Omdat [REDACTED] verder niets heeft aangevoerd tegen het betoog van Puma dat er sprake is van merkinbreuk, moet daarvan worden uitgegaan. Bij deze stand

van zaken is er geen aanleiding om [redacted] te laten tot bewijslevering. Zijn bewijsaanbod wordt daarom gepasseerd.

4.15. Gelet op het voorgaande behoeft het betoog dat Puma subsidiair voert, namelijk dat [redacted] zich in ieder geval schuldig heeft gemaakt aan inbreuk op het auteursrecht van Puma op door haar gebruikte logo's, geen bespreking meer.

4.16. De rechtbank komt daarmee toe aan bespreking van de verschillende onderdelen van de vordering van Puma. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Puma te kennen gegeven onderdeel VI van haar vordering (vaststellen schadevergoeding) niet te willen handhaven. Van dat onderdeel zal daarom afwijzing volgen. Ten aanzien van de overige onderdelen van de vordering overweegt de rechtbank als volgt.

4.17. Nu merkinbreuk is vastgesteld, is een stakingsbevel (waar onderdeel I primair van de vordering op ziet) toewijsbaar. Dit bevel zal de rechtbank, anders dan gevorderd, beperken tot het staken en gestaakt houden van *iedere inbreuk*, omdat Puma niet heeft toegelicht wat verstaan moet worden onder 'indirecte merkinbreuk' en 'gefaciliteerde merkinbreuk'. De rechtbank begrijpt dat Puma met 'gebruiken', gelet op de tekst van het op 13 november 2020 aan [redacted] voorgelegde document (zie hiervoor onder 2.13), bedoelt 'gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties' en zij met 'het voor deze doeleinden in voorraad hebben' het oog heeft op de doeleinden 'aanbieden of in de handel brengen'. Het op te leggen stakingsbevel zal aldus worden gepreciseerd. Voor wat betreft de Uniemerken, zal het bevel aan het territorium van de Europese Unie worden verbonden en, voor wat betreft de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux en het Beneluxmerk, aan het territorium van de Benelux.

4.18. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Puma naar voren gebracht dat zij er van uitgaat dat [redacted] vaker dan alleen met betrekking tot de hiervoor besproken acht trainingspakken inbreuk op de Puma-merken heeft gemaakt. Puma heeft de onderdelen II tot en met V van de vordering echter uitsluitend toegespitst op de betreffende acht pakken. De betreffende onderdelen van de vordering zijn immers gekoppeld aan de definitie 'Inbreukmakende Puma Kledingstukken' en uit randnummer 3.19 van de dagvaarding volgt dat Puma hiermee bedoelt; 'alle Puma-kleding die door [redacted] [redacted] toevoeging rechtbank] is besteld bij (...) [redacted]'. Als deze onderdelen van de vordering al toewijsbaar zijn, dan is dat dus slechts in (die) beperkte zin.

4.19. Met onderdeel II van de vordering wenst Puma te bewerkstelligen dat [redacted] alles bekend maakt wat hij over de inbreuk weet en hij gegevens aanlevert waarmee Puma de door haar geleden schade kan berekenen.

4.20. Nu Puma tijdens de mondelinge behandeling te kennen heeft gegeven onderdeel VI, betreffende schadevergoeding, van de vordering niet te willen handhaven (zie hiervoor onder 4.16), komt onderdeel II van de vordering, voor zover dat onderdeel ziet op het opleggen van een verplichting tot het verstrekken van gegevens betreffende de inkooprijzen, de verkooprijzen en de gegenereerde bruto-omzet en brutowinst, niet voor toewijzing in aanmerking.

4.21. Puma weet al, want dit heeft zij van [redacted] vernomen, wie de leveranciers zijn van de betreffende trainingspakken. Ook weet zij al dat [redacted] trainingspakken van [redacted]

heeft afgenomen en om hoeveel trainingspakken het ging. Van belang is verder dat Puma er van uit gaat, zo begrijpt de rechtbank, dat de trainingspakken uitsluitend aan consumenten heeft aangeboden, verkocht en geleverd. Dat aan Puma kan vertellen wie de maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s) (voor zover dit niet al samenvalt met de leveranciers) en vervoerder(s) zijn van de betreffende trainingspakken, ziet de rechtbank niet in. Waar Puma verstrekking van gegevens als hier bedoeld vordert, heeft zij bij toewijzing daarvan geen belang dan wel leidt dit tot executieproblemen.

4.22. Puma weet niet (exact) wanneer de trainingspakken in kwestie aan heeft geleverd en evenmin wanneer de betreffende trainingspakken (aan consumenten) heeft verkocht en geleverd. Zij heeft onbetwist gesteld dat tot het verstrekken van gegevens hierover kan worden verplicht omdat nog niet kan worden vastgesteld wat het boetebedrag is dat heeft verbeurd als gevolg van het feit dat hij de onthoudingsverklaring die besloten ligt in het op 17 februari 2020 door hem ondertekende document heeft geschonden (zie hierna onder 4.25 tot en met 4.28). Onderdeel II sub b en sub c van de vordering zal in zoverre worden toegewezen.

4.23. Nu Puma er van uit gaat dat de betreffende acht trainingspakken die hij van heeft afgenomen, reeds heeft verkocht en geleverd (aan consumenten), is van een voorraad geen sprake meer, reden waarom, bij gebrek aan belang, afwijzing moet volgen van onderdeel IV van de vordering van Puma.

4.24. Als prikkel tot nakoming zal aan de onderdelen van de vordering die worden toegewezen, te weten het stakingsbevel en de veroordeling tot het verstrekken van gegevens betreffende leverdata/verkoop- en leverdata, een dwangsom worden verbonden. De rechtbank zal aansluiten bij de dwangsom zoals door Puma gevorderd alsmede bij het maximum aan te verbeuren dwangsommen dat in onderdeel III van de vordering ligt besloten. Hierbij is aanmerking genomen dat op dit punt geen verweer heeft gevoerd en de boete waarvoor eerder, op 17 februari 2020, tekende, kennelijk niet afdoende was om hem van (in ieder geval) merkinbreuk af te houden. De aan het stakingsbevel te verbinden dwangsom zal verbeurd raken per dag/dagdeel dat of product waarmee dat bevel niet naleeft, terwijl als hij de opgaveverplichting niet nakomt, alleen per dag/dagdeel een dwangsom verschuldigd zal zijn.

Onderdeel VII van de vordering

4.25. Aan onderdeel VII van de vordering legt Puma ten grondslag dat de onthoudingsverklaring die onderdeel vormt van het document dat hij op 17 februari 2020 ondertekende heeft geschonden en als gevolg hiervan een boete/boetes heeft verbeurd als weergegeven in onderdeel E van dat document.

4.26. Hiervoor is overwogen dat inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Puma. Dit betekent dat hij zich niet heeft gehouden aan hetgeen in onderdeel A van het door Voll op 17 februari 2020 ondertekende document ligt besloten.

4.27. In onderdeel E van dat document is neergelegd dat een boete verbeurt van € 1.000,-- voor *iedere dag of ieder dagdeel* [cursivering door rechtbank] die/dat hij zijn toezegging om merkinbreuk te staken, niet nakomt.

4.28. Zoals hiervoor is overwogen, heeft [REDACTED] zijn verweer dat hij de met de merken van Puma overeenstemmende tekens niet heeft gebruikt in het economisch verkeer, onvoldoende onderbouwd. Dit brengt mee dat geen beeld kan worden verkregen van de (complete) weg die de trainingspakken in kwestie hebben afgelegd, meer specifiek dat niet (geheel) duidelijk is op welke dagen/dagdelen sprake is geweest van merkinbreukmakend handelen. Puma erkent dit ook, zo volgt uit de dagvaarding en hetgeen tijdens de mondelinge behandeling is besproken. Met zekerheid is vast te stellen, ook Puma stelt dit en [REDACTED] bestrijdt dit niet, dat [REDACTED] één dag inbreuk heeft gemaakt op de Puma-merken. [REDACTED] is dus in ieder geval een bedrag van € 1.000,-- als boete aan Puma verschuldigd. Of hij een nog hoger boetebedrag heeft verbeurd, kan de rechtbank niet vaststellen. De informatie die [REDACTED] aan Puma moet verstrekken, zal hierover (mogelijk) duidelijkheid verstrekken. Gelet op dit alles zal onderdeel VII van de vordering slechts gedeeltelijk en als in het dictum verwoord, worden toegewezen.

Onderdeel VIII van de vordering

4.29. Onderdeel VIII van de vordering van Puma strekt er toe dat [REDACTED] wordt bevolen het bedrag dat hij uit hoofde van de op 19 februari 2020 door hem ondertekende betalingsregeling nog aan Puma verschuldigd is, ineens te voldoen. Puma legt hieraan ten grondslag dat [REDACTED] voorafgaand aan het aangaan van die regeling, (al dan niet opzettelijk) een onjuist beeld heeft geschetst over zijn financiële situatie; [REDACTED] was, aldus Puma, bij machte om het afgesproken bedrag van € 5.000,- ineens te voldoen dan wel in minder termijnen. [REDACTED] heeft Puma dus bedrogen, althans Puma heeft gedwaald, zo betoogt Puma. Had zij geweten hoe de financiële situatie van [REDACTED] werkelijk was, dan was zij de betalingsregeling niet, althans niet in de vorm waarin deze toen is gegoten, overeengekomen, aldus nog steeds Puma. Een en ander heeft Puma ertoe gebracht de betalingsregeling te vernietigen.

4.30. Ter staving van de stelling dat de financiële situatie van [REDACTED] voorafgaand aan het ondertekenen van de betalingsregeling, zodanig was dat hij het bedrag van € 5.000,-- ineens kon betalen dan wel in minder termijnen dan afgesproken, heeft Puma gewezen op de bedragen die [REDACTED] op een bankrekening van [REDACTED] heeft overgemaakt.

4.31. Dat [REDACTED] opzettelijk heeft gehandeld, heeft Puma onvoldoende onderbouwd. Reeds daarom faalt haar beroep op bedrog. Wat betreft het beroep op dwaling overweegt de rechtbank als volgt.

4.32. [REDACTED] heeft op 5 januari 2020 een bedrag van € 45,-- en in de periode van 28 juli 2020 tot en met 8 september 2020 een bedrag van in totaal € 2.295,-- op een bankrekening van [REDACTED] overgemaakt. De betaling van het bedrag van € 45,-- is naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende om het beroep op dwaling op te gronden. Niet alleen betreft het een gering bedrag, de betreffende betaling vond al ongeveer anderhalve maand vóór de totstandkoming van de betalingsregeling plaats. De betalingen die [REDACTED] na de totstandkoming van de betalingsregeling aan [REDACTED] heeft gedaan, waren, zo neemt ook Puma aan, bestemd voor namaak-kledingstukken die [REDACTED] na levering aan hem, zou gaan doorverkopen. [REDACTED] heeft betoogd dat een en ander aldus is gegaan dat klanten die belangstelling voor deze kledingstukken hadden, eerst hem, [REDACTED] betaalden en [REDACTED] deze betalingen vervolgens, na het inhouden van een voor hem bestemde beperkte marge, doorgeleidde naar [REDACTED]. Het is dus niet zo, zoals Puma lijkt te veronderstellen, dat

hij het bedrag € 2.295,-- vrij beschikbaar had, aldus [REDACTED]. Tegen dit betoog heeft Puma niets ingebracht. Het beroep van Puma op dwaling faalt in zoverre dus evenzeer, nog daargelaten dat uit niets blijkt dat [REDACTED] op het moment dat hij de betalingsregeling met Puma overeenkwam, wist dat hij met de verhandeling van namaak-kledingstukken geld zou gaan verdienen. In dit verband acht de rechtbank ook nog van belang dat de eerste betaling aan [REDACTED] dateert van ruim vijf maanden ná de totstandkoming van de betalingsregeling. Een en ander brengt mee dat onderdeel VIII van de vordering moet worden afgewezen.

Proceskosten (onderdeel IX van de vordering)

4.33. In deze zaak geldt [REDACTED] als de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij. Hij zal daarom in de proceskosten van Puma worden veroordeeld. Puma maakt aanspraak op een volledige proceskostenvergoeding op de voet van artikel 1019h Rv.

4.34. Het door Puma overgelegde proceskostenoverzicht omvat een bedrag van € 15.409,50 (€ 8.331,-- + € 4.413,50 + € 2.655,--) aan honoraria van haar advocaten. De door Puma betaalde verschotten bestaan, zo begrijpt de rechtbank, uit een bedrag van € 134,94 aan deurwaarderskosten en een bedrag van € 2.837,-- aan griffierecht.

4.35. Puma heeft betoogd dat de grondslagen van haar vordering zich laten verdelen in 75% intellectuele eigendom en 25% niet-intellectuele eigendom. De rechtbank zal Puma daarin volgen.

4.36. Puma typeert deze zaak als een 'normale bodemzaak' in de zin van de landelijk vastgestelde Indicatie-tarieven in IE-zaken (versie 1 april 2017). Volgens [REDACTED] betreft het een 'zeer eenvoudige, niet-bewerkelijke bodemzaak' in de zin van die tarieven, althans hooguit een 'eenvoudige bodemzaak'. Gelet op het aantal grondslagen van de vordering van Puma, de aard van het verweer, het aantal proceshandelingen en het aantal relevante producties, merkt de rechtbank deze zaak aan als een 'eenvoudige bodemzaak'.

4.37. De Indicatie-tarieven betreffen uitsluitend de werkzaamheden van de advocaat/advocaten. Voor een 'eenvoudige bodemzaak' geldt een indicatie-tarief, een bedrag dat als redelijk en evenredig wordt beschouwd, van maximaal € 8.000,--. De advocaatkosten aan de zijde van Puma worden, gelet hierop, begroot op een bedrag van € 6.000,-- (75% van € 8.000,--). Dit bedrag zal aan Puma worden toegewezen.

4.38. Voor het overige zal het liquidatie-tarief worden toegepast, hetgeen betekent dat een bedrag van € 281,50 voor toewijzing in aanmerking komt (25% van € 563,-- (tarief II) x twee punten (één punt voor de dagvaarding en één punt voor de mondelinge behandeling)).

4.39. De slotsom is dat aan Puma een bedrag van € 9.253,44 zal worden toegewezen.

4.40. Voor een (separate) veroordeling in de gevorderde nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor deze nakosten een executoriale titel oplevert. De nakosten zullen overeenkomstig het per 1 februari 2021 geldende liquidatie-tarief worden begroot op een bedrag van € 163,-- zonder betekening en een bedrag van € 248,-- in geval van betekening.

4.41. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten en de nakosten wordt op na te melden wijze toegewezen.

4.42. [REDACTED] heeft de rechtbank verzocht om, als (onderdelen van) de vordering van Puma worden/wordt toegewezen, niet ook te verklaren dat het vonnis (in zoverre) uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. Van [REDACTED] had mogen worden verwacht dat hij, ter toelichting op dit verzoek, te kennen had gegeven wat zijn belang is bij het achterwege laten van uitvoerbaar bij voorraad verklaring en waarom dit belang zwaarder moet wegen dan het belang van Puma om executie van dit vonnis aan te vangen, ook als tegen dit vonnis een rechtsmiddel wordt ingesteld. Dit heeft [REDACTED] rechter nagelaten. Aan zijn verzoek zal de rechtbank daarom geen gehoor geven.

5. De beslissing

De rechtbank:

5.1. beveelt [REDACTED] om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de hiervoor onder 2.2 genoemde Puma-merken, in de Europese Unie voor zover het gaat om Uniemerken en in de Benelux voor zover het gaat om de internationale merkregistratie met gelding in de Benelux en het Beneluxmerk, te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het vervaardigen, aanbieden, in de handel brengen, invoeren, uitvoeren of gebruiken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties, alsmede het voor de doeleinden van aanbieden en in de handel brengen in voorraad hebben van de in 4.18 genoemde (acht) trainingspakken en van andere kledingstukken met daarop een teken dat verwarringwekkend overeenstemt met genoemde Puma-merken;

5.2. veroordeelt [REDACTED] om op eigen kosten binnen één maand na betekening van het vonnis aan de advocaten van Puma schriftelijk opgave te doen, gerangschikt per type/soort/kleur product, en gestaafd met goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieën van alle relevante brondocumenten (in ieder geval, maar niet beperkt tot, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministraties op alle relevante data, douanestukken, e-mails en overige correspondentie), betreffende de data waarop de in 4.18 genoemde (acht) trainingspakken door [REDACTED] zijn geleverd en de data waarop [REDACTED] deze trainingspakken (aan consumenten) heeft verkocht en geleverd;

5.3. veroordeelt [REDACTED] tot betaling aan Puma van een dwangsom ter hoogte van € 1.000,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag, dan wel – ter keuze van Puma – € 200,-- voor ieder product waarop/waarmee [REDACTED] geheel of gedeeltelijk in strijd handelt met het onder 5.1 weergegeven bevel en voor iedere dag of gedeelte van een dag dat [REDACTED] geen gevolg geeft aan de onder 5.2 weergegeven veroordeling, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 20.000,--;

5.4. beveelt [REDACTED] zijn verplichtingen uit de onthoudingsverklaring d.d. 17 februari 2020 na te komen en aan Puma een bedrag van € 1.000,-- te betalen;

5.5. veroordeelt [REDACTED] tot betaling aan Puma, binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, van de kosten van deze procedure, begroot op een bedrag van € 9.253,44 aan proceskosten en op een bedrag van € 163,-- aan nakosten zonder betekening dan wel € 248,- - in geval van betekening en – voor het geval voldoening van deze kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de kosten, te rekenen vanaf bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Bierling en in het openbaar uitgesproken op 12 oktober 2022.

