

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Civiel recht
Team Handel

Zaaknummer hof : 200.337.175/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/643901 / HA ZA 23-210

Arrest van 14 mei 2024

in de zaak van

De vennootschap naar vreemd recht OFF-WHITE LL.C.,
gevestigd in New York, Verenigde Staten,
appellante,
advocaat: mr. D.E. Stols, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

██████████
wonend in Almere,
geïntimeerde,
advocaat: mr. V.F. den Hollander, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna noemen Off-White en ██████████

1. De zaak in het kort

- 1.1 ██████████ heeft 22 namaakkledingstukken, waarop merken van Off-White waren aangebracht, meegenomen uit Turkije naar de Europese Unie. Off-White verwijt ██████████ daardoor inbreuk te hebben gemaakt op haar Uniemerkenrechten. De rechtbank oordeelde dat niet was komen vast te staan dat sprake was van gebruik van inbreukmakende tekens in het economisch verkeer, zoals vereist voor inbreuk, gelet op het verweer van ██████████ dat de kledingstukken bestemd waren voor eigen gebruik.
- 1.2 Het hof vernietigt het vonnis en verklaart voor recht dat wel sprake is van inbreuk door de verweten handelingen.

2. Procesverloop in hoger beroep

- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
 - de dagvaarding van 9 januari 2024, waarmee Off-White in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 oktober 2023;
 - het arrest van dit hof van 13 februari 2024, waarin een mondelinge behandeling is gelast;
 - de memorie van grieven, tevens houdende wijziging van eis, tevens houdende

incidentele vordering ex artikel 843a Rv (hierna: MvG) van Off-White, met producties.

- het proces-verbaal van de mondelinge behandeling van 23 april 2024;

█ heeft afgezien van het indienen van een memorie van antwoord. Partijen hebben arrest gevraagd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Off-White is een modehuis met een gelijknamig modelabel. Off-White brengt onder meer in Nederland kleding, voorzien van haar merken, op de markt.
- 3.2 Off-White is houdster van de volgende Uniemerken (hierna samen: de Merken):
 - het Uniewoordmerk OFF-WHITE, geregistreerd op 15 juli 2014 onder nummer 012450466 voor waren en diensten in klasse 18, 25 en 35 en
 - drie Uniebeeldmerken, geregistreerd op 12 maart 2018 onder nummer 017480559 (voor waren in klassen 3, 9 en 14), geregistreerd op 4 januari 2020 onder nummer 018124606 (voor waren in klasse 9, 18 en 25) en geregistreerd op 25 januari 2020 onder nummer 018125322 (voor waren en diensten in klasse 18, 25 en 35).
- 3.3 █ landde op 27 oktober 2022 op luchthaven Düsseldorf International Airport na een vlucht die was vertrokken vanaf luchthaven Esenboga in Ankara, Turkije. In █ bagage werden door Duitse douanemedewerkers onder andere 22 kledingstukken, waarop een of meer Merken waren aangebracht (hierna: de 22 kledingstukken), aangetroffen. Het ging om één regenjas, zes paar sokken en 15 truien/hoodies. Vervolgens is de bagage van █ in beslag genomen. █ heeft de kleding op een markt in Turkije gekocht voor 5.780,- Turkse Lira, hetgeen gelijk is aan ongeveer € 327,-. De marktwaarde van overeenstemmende originele Off-White kledingstukken zou ongeveer \$ 11.700,- zijn geweest.
- 3.4 Op 5 november 2022 heeft de Duitse douane informatie en foto's betreffende de inbeslaggenomen 22 kledingstukken verstrekt aan de Duitse advocaten van Off-White. Off-White heeft vastgesteld dat de 22 kledingstukken namaakproducten zijn.
- 3.5 █ heeft een sommatiebrief d.d. 9 december 2022 van een Duitse advocaat van Off-White ontvangen, waarin █ onder meer is gevraagd om een (meegezonden) onthoudingsverklaring - met boetebeding - te tekenen. Hieraan heeft █ niet voldaan.
- 3.6 Vervolgens heeft █ een sommatiebrief d.d. 3 februari 2023 van de Nederlandse advocaten van Off-White, mrs. Stols voornoemd en N.T. Weessies ontvangen, waarin █ wordt gesommeerd onder meer schriftelijk te bevestigen dat hij iedere verdere inbreuk op de merkrechten van Off-White zal staken en gestaakt zal houden op straffe van verbeurte van een boete en dat hij ter vergoeding van kosten van rechtsbijstand een bedrag van € 1.000,- zal betalen. Ook hieraan heeft █ niet voldaan. Vervolgens heeft Off-White █ gedagvaard.
- 3.7 Op 20 maart 2023 hebben de advocaten van Off-White aan de advocaat van █ per e-mail een door █ te tekenen (nieuwe) onthoudingsverklaring gezonden. Daarin was ook opgenomen dat █ inbreuk op de merken had gemaakt en dat hij een bedrag van

€ 1.200,- als vergoeding van schade en kosten en de eventuele kosten van vernietiging van de 22 kledingstukken moest betalen. Deze verklaring heeft [REDACTED] ook niet getekend.

- 3.8 Op of rond 1 april 2023 heeft [REDACTED] een andere onthoudingsverklaring met boetebeding ondertekend, die door zijn advocaat aan de advocaten van Off-White is gezonden. Hierin is opgenomen dat hij betwist inbreuk te hebben gemaakt en zijn de betalingsverplichtingen geschrapt.

4. Procedure bij de rechtbank voor zover thans nog relevant

- 4.1 Off-White heeft [REDACTED] gedagvaard en, na vermindering van eis, onder meer gevorderd [REDACTED] te bevelen iedere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom, met nevenvorderingen.
- 4.2 Off-White heeft daartoe gesteld dat [REDACTED] door de 22 namaakkledingstukken te importeren inbreuk heeft gemaakt op de Merken in de zin van artikel 9, lid 2, onder a en b, UMVo¹ en dat er, ook gelet op de houding van [REDACTED] een concrete dreiging is van verdere inbreuken. [REDACTED] heeft betwist inbreuk te hebben gemaakt, stellende dat de 22 kledingstukken voor eigen particulier gebruik bestemd waren en er dus geen sprake is van *gebruik in het economisch verkeer* als vereist voor inbreuk in voormeld artikel.
- 4.3 De rechtbank heeft de vorderingen van Off-White afgewezen en Off-White in de kosten veroordeeld. Zij heeft daartoe overwogen dat niet is komen vast te staan dat sprake was van (dreigend) *gebruik in het economisch verkeer* in de zin van artikel 9, lid 2 UMVo.

5. Vordering in hoger beroep

- 5.1 Off-White is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft bij MvG grieven tegen het vonnis aangevoerd, haar eis vermeerderd en een incidentele vordering ex artikel 843a Rv ingesteld. Tijdens de mondelinge behandeling op 23 april 2024 heeft zij haar vorderingen verminderd tot de in de MvG onder I primair gevorderde verklaring voor recht dat [REDACTED] inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Off-White door de onderhavige handelingen met betrekking tot de 22 kledingstukken.

6. Beoordeling in hoger beroep

- 6.1 Tussen partijen staat vast dat de 22 kledingstukken door [REDACTED] in Turkije op een markt zijn gekocht, dat zij voorzien zijn van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de Merken en dat zij namaak zijn.
- 6.2 [REDACTED] heeft een onthoudingsverklaring getekend. Hierin is vermeld dat hij betwist door de onderhavige handelingen inbreuk te hebben gepleegd omdat deze niet bestemd zouden zijn voor gebruik in het economisch verkeer.
- 6.3 [REDACTED] heeft tijdens de mondelinge behandeling van 23 april 2024 verklaard thans

¹ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerken (codificatie), PbEU 2017, L 154/1.

(evenals Off-White) van oordeel te zijn dat hij door de onderhavige handelingen inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Off-White. Dit brengt mee dat de gevorderde verklaring voor recht zal worden toegewezen als hierna geformuleerd.

- 6.4 Partijen zijn beide van oordeel dat ieder van partijen de eigen kosten van de procedure in eerste aanleg en hoger beroep dient te dragen, welke kostencompensatie ook past bij de uitkomst van deze procedure waarin partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld.

Conclusie en proceskosten

- 6.5 De conclusie is dat het hoger beroep van Off-White (deels) slaagt. Daarom zal het hof het vonnis vernietigen. Het hof zal de proceskosten compenseren.

7. Beslissing

Het hof:

vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Den Haag van 11 oktober 2023

en opnieuw rechtdoende,

- verklaart voor recht dat [REDACTED] door de onderhavige handelingen met betrekking tot de 22 kledingstukken inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Off-White;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de proceskosten van de eerste aanleg, zodat elke partij de eigen kosten draagt;

compenseert de proceskosten van het hoger beroep, zodat iedere partij de eigen kosten draagt.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.Y. Bonneur en J.E.H.M. Pinckaers en in het openbaar uitgesproken op 14 mei 2024 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D.E. Stols
Advocaat van: app./[REDACTED]
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

