

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Zaaknummer: C/09/671768 / HA ZA 24-738

Vonnis van 4 juni 2025

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

C.F.E.B. SISLEY,

te Parijs, Frankrijk,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. N.D.R. Nefkens te Amsterdam,

tegen

B. FUTURIST B.V.,

te Den Haag,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. T. Geerlof te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Sisley en B. Futurist worden genoemd. De zaak is voor Sisley inhoudelijk behandeld door mr. Nefkens voornoemd en voor B. Futurist door mr. Geerlof voornoemd en mr. A.M. van Nijendaal, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 9 augustus 2024, waarin is verzocht om een vertrouwelijkheidsregime op te leggen ten aanzien van informatie over de B2B-prijzen van Sisley;
- de akte overlegging producties van 4 september 2024 van Sisley met EP01 tot en met EP19;
- de conclusie van antwoord tevens houdende (voorwaardelijke) eis in reconventie van 16 oktober 2024 van B. Futurist met GP01 tot en met GP08;
- het tussenvonnis van 6 november 2024 waarin een mondelinge behandeling is bepaald;
- de conclusie van antwoord in (voorwaardelijke) reconventie van 27 november 2024 van Sisley;
- de akte overlegging producties van 27 november 2024 van Sisley met EP20 tot en met EP23 en een vervangende EP09;
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van 16 januari 2025 van B. Futurist met GP09 tot en met GP24, waarvan GP22 tot en met GP24 als vertrouwelijk zijn aangemerkt;
- het bericht van de rechtbank van 20 januari 2025 waarin de rechtbank de advocaat van B. Futurist heeft verzocht te reageren op het verzoek van Sisley tot het vaststellen van een vertrouwelijkheidsregime;

- het bericht van B. Futurist van 23 januari 2025 waarin zij laat weten dat zij zich met betrekking tot het door Sisley verzochte vertrouwelijkheidsregime refereert aan het oordeel van de rechtbank;
- het bericht van Sisley van 23 januari 2025 waarin zij laat weten dat het vertrouwelijkheidsregime ten aanzien van informatie over haar B2B-prijzen niet opnieuw vastgesteld hoeft te worden indien het door de voorzieningenrechter in het kort geding opgelegde vertrouwelijkheidsregime nog van toepassing is;
- het bericht van de rechtbank van 23 januari 2025 waarin wordt bevestigd dat het door de voorzieningenrechter opgelegde vertrouwelijkheidsregime nog van toepassing is;
- de akte tot wijziging tekst dagvaarding en grondslag, wijziging eis en overlegging aanvullende producties van 30 januari 2025 van Sisley met EP24 tot en met EP28, waarvan EP24 als vertrouwelijk is aangemerkt;
- de door Sisley op 29 januari 2025 ingediende productie EP29;
- de door B. Futurist op 29 januari 2025 ingediende kostenspecificatie.

1.2. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 30 januari 2025, waarvan door de griffier aantekeningen zijn gemaakt. Partijen hebben vragen van de rechtbank beantwoord en hun standpunten nader toegelicht aan de hand van overgelegde pleitaantekeningen.

1.3. Aan het eind van de mondelinge behandeling heeft de rechtbank de zaak op verzoek van partijen aangehouden in verband met schikkingsonderhandelingen. De zaak is vervolgens nog enkele malen op verzoek van partijen aangehouden. Nadat partijen op 26 maart 2025 aan de rechtbank hebben laten weten geen overeenstemming te hebben bereikt over een schikking, heeft de rechtbank bepaald dat op 7 mei 2025 vonnis wordt gewezen. Vonnis is nader bepaald op vandaag.

2. De feiten

Sisley en haar merken

2.1. Sisley ontwerpt en produceert cosmetische producten, make-up, haarverzorging en geuren, die zij wereldwijd verkoopt. Zij hanteert daarbij een systeem van selectieve distributie. Dit houdt in dat Sisley op basis van verschillende kwaliteitscriteria zelf de leveranciers kiest die haar producten mogen verkopen. Deze wederverkopers moeten daartoe de selectieve distributievoorwaarden van Sisley accepteren. Geautoriseerde wederverkopers mogen de Sisley-producten enkel aan consumenten of aan andere geautoriseerde wederverkopers verkopen.

2.2. Om haar selectieve distributiestelsel te benadrukken, brengt Sisley op de verpakking van haar producten de volgende tekst aan: *“This product may be sold only by dealers authorized by Sisley.”*

2.3. Het meest succesvolle product van Sisley is de ‘*Emulsion Ecologique*’.

2.4. Sisley is houdster van onder meer de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aan te duiden als: de Sisley-merken, en afzonderlijk als het SISLEY-Uniemark en de SISLEY-internationale merkregistraties):

- het Uniewoordmerk SISLEY, geregistreerd op 20 juli 2023 (registratienummer 1763451), voor diensten in klasse 44 (voor o.a. *beauty care services*);
- het internationale woordmerk SISLEY, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 10 februari 1972 (registratienummer 385946) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: *perfumery, essential oils, cosmetics*);
- het internationale woordmerk SISLEY, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 23 oktober 1985 (registratienummer 497472) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: *perfumery and beauty articles, essential oils, cosmetics*);
- het internationale woord-beeldmerk zoals hieronder weergegeven, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 9 maart 2000 (registratienummer 729895) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor onder andere: *perfumery, essential oils, cosmetics*);



- het internationale woord-beeldmerk zoals hieronder weergegeven, met gelding in onder meer de Benelux, geregistreerd op 30 september 1980 (registratienummer 456011) voor waren en diensten in Nice-klasse 03 (voor *plant-based beauty products*):



B. Futurist

2.5. B. Futurist is een Nederlandse onderneming die op 16 maart 2020 is opgericht en een groothandel drijft in onder andere parfums en cosmetica. Zij verkoopt volgens haar website producten van meer dan 800 merken. Onderdeel van haar verkoopstrategie is het versturen van zogenaamde ‘*mass offers*’ of (in het Nederlands) massa-aanbiedingen – e-mails waarin producten worden aangeboden aan een grote groep potentiële professionele afnemers binnen haar netwerk.

De massa-aanbiedingen en correspondentie tussen partijen

2.6. Op 16 maart 2023 heeft B. Futurist een massa-aanbieding verstuurd met als onderwerp: 'Sisley Angebot-Vorbestellung', onder meer aan een Duitse wederverkoper van Sisley-producten. Dit bericht luidt, voor zover hier van belang:

Datum: 16.03.2023 11:51

Betreff: Sisley Angebot - Vorbestellung

An:

Cc:

Sehr geehrte Damen und Herren,

Anbei ein Angebot für Sisley Kosmetik auf Vorbestellungsbasis.

sisley
PARIS

Lead Time: 10 Wochen

EXW Rotterdam

Bei Interesse gerne melden. Vielen Dank!

2.7. Bij dit e-mailbericht is een lijst van bijna acht pagina's gevoegd, waarop is te zien welke Sisley-producten kunnen worden besteld. Een deel van de lijst is hieronder afgebeeld:

sisley
PARIS

Ref	EAN	Description	Price
114039	3473311140395	EMULSION ECOLOGIQUE FA PGM DECOUVERTE	€ 95,80
114200	3473311142009	EMULSION ECOLOGIQUE 125ml	€ 95,80
114230	3473311142306	EMULSION ECOLOGIQUE ED.LIMITEE 125ml	€ 95,80
114250	3473311142504	EMULSION ECOLOGIQUE 60ml	€ 59,46

2.8. Per brief van 7 februari 2024 heeft Sisley B. Futurist gesommeerd, samengevat, het ongeautoriseerde gebruik van het merk Sisley en de verkoop van de Sisley-producten te staken en te verwijderen van haar website en andere communicatiematerialen, een onthoudingsverklaring te tekenen en opgave te doen van de identiteit van de leveranciers met afschriften van de relevante inkoopbewijzen.

2.9. Per e-mailbericht van 12 februari 2024 heeft B. Futurist gereageerd op de sommatie en onder meer het volgende geschreven:

We acknowledge the importance of compliance with such requests and have taken immediate action to address the matter.

Upon receipt of your notice, our team has promptly conducted a thorough review of our website and all relevant communication channels operated by our company. We have ensured the complete removal of any references to the Sisley brand, including its name and associated marketing materials.

We completely understand the significance of adhering to legal requirements and respecting the intellectual property rights of the brands. Please be assured that we are committed to maintaining compliance with all relevant regulations and industry standards.

2.10. B. Futurist heeft vervolgens de verwijzingen naar Sisley van haar website gehaald.

2.11. Op 13 mei 2024 heeft B. Futurist nogmaals een massa-aanbieding verstuurd, onder meer aan een Nederlandse handelsrelatie. Dit e-mailbericht luidt, voor zover hier van belang:

Dear Partner,

I hope you had a great weekend!

We want to present you with an unbeatable offer for a popular skincare brand — **Sisley**!

Product Description:



Sisley Ecological Compound AF Discovery Program (EAN: 3473311140395)

Quantity Available: 1.600 pieces

Our price: **\$97**



Sisley Ecological Compound - 125ml (EAN: 347331 1142009)
Quantity Available: 680 pieces
Our price: **\$95.5**

Offer Details:

- EXW, Hong Kong
- Lead Time: 2-3 weeks
- MOQ: 300 pieces
- Manufacturing Date: October 2022

Act Fast:

Only for a limited time. If you are interested, reply to this email or message us on [WhatsApp](#) to confirm the order.

2.12. De rechtbank zal hierna aan de massa-aanbiedingen van 16 maart 2023 en 13 mei 2024 refereren als ‘de massa-aanbiedingen’.

2.13. Per brief van 23 mei 2024 aan B. Futurist heeft Sisley haar sommaties van 7 februari 2024 herhaald. B. Futurist heeft op deze brief niet gereageerd en ook niet aan de sommaties voldaan.

Het beslag

2.14. Bij verzoekschrift van 9 juli 2024 heeft Sisley de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzocht om verlov voor het leggen van conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag met beschrijving en bewaarneming. In randnummer 4.13 van haar verzoekschrift heeft Sisley het volgende betoogd over de mogelijkheid om vast te stellen of sprake is van merkinbreuk of parallelimport:

- 4.13 Of sprake is van merkinbreuk of parallelimport kan Sisley alleen controleren aan het batchnummer op de verpakking van de producten. Ondanks pogingen ertoe is zij er niet in geslaagd de producten die B. Futurist aanbiedt te traceren en B. Futurist weigert mee te werken en reageert helemaal niet meer.

- 2.15. Bij beschikking van 10 juli 2024 heeft de voorzieningenrechter verlov verleend:
- tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag onder B. Futurist op de inkoop- en verkoopfacturen en andere relevante correspondentie die zien op de producten met het merk Sisley en op elektronische data en gegevensdragers die één of meer van deze gegevens (kunnen) bevatten over de periode vanaf 1 januari 2023 tot de datum van beslaglegging;
 - om een gedetailleerde beschrijving te maken van eventueel aan te treffen producten met het merk Sisley en documentatie van het merk Sisley ter plaatse;
 - tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op de eventuele voorraad producten met het merk Sisley, meer in het bijzonder het product Emulsion Ecologique, en documentatie met het merk Sisley;

en dat de in bewijsbeslag genomen en in beslag tot afgifte genomen zaken, monsters en/of beschrijving in gerechtelijke bewaring zullen worden gegeven aan de deurwaarders.

2.16. Sisley heeft vervolgens op 12 juli 2024 conservatoir beslag tot afgifte en conservatoir bewijsbeslag laten leggen ten laste van B. Futurist op:

IN CONSERVATOIR BESLAG BEWIJSBESLAG GENOMEN:

- exports vanuit de administratie (voorraadadministratie, verkooporders, in- en uitgaande facturen) welke betrekking hebben op de producten van Sisley. Deze exports zijn beperkt tot de periode vanaf 1 januari 2023,
- mogelijk relevante data uit de mailboxen van de handelaren, financiën en verkoop vanaf 01-01-2023. Deze data zijn vanuit de cloud van B. Futurist gekopieerd naar een externe locatie onder beheer van de gerechtelijk bewaarder, nadat door (de medewerkers van) B. Futurist de inloggegevens zijn verstrekt tot die (cloud-)data

2.17. Voor wat betreft de voorraad van Sisley-producten heeft het conservatoir beslag tot afgifte geen doel getroffen. Enkel de onder 2.16 genoemde administratie van B. Futurist is door het beslag getroffen.

De overige procedures tussen partijen

2.18. Sisley is bij dagvaarding van 15 oktober 2024 een kortgedingprocedure tegen B. Futurist gestart. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van 24 december 2024 heeft de voorzieningenrechter B. Futurist een merkinbreukverbod opgelegd en inzage in en afschrift van een deel van de beslagen bescheiden onder voorwaarden toegestaan.¹

2.19. B. Futurist heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Dit hoger beroep was ten tijde van de mondelinge behandeling in deze zaak nog aanhangig.

2.20. B. Futurist is verder bij dagvaarding van 3 januari 2025 een executie-kortgedingprocedure gestart.² Daarin heeft zij schorsing gevorderd van de executie van de in het vonnis van 24 december 2024 toegestane inzage in en afschrift van beslagen bescheiden totdat in hoger beroep eindarrest is gewezen. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van B. Futurist bij mondeling vonnis van 7 januari 2025 afgewezen.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Sisley vordert – na wijziging van eis – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis B. Futurist veroordeelt:

- A. binnen vierentwintig uur na betekening van het vonnis te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden: ieder gebruik van het woord- en beeldmerk Sisley, en van het woord- en beeldmerk Emulsion Ecologique, en B. Futurist in het bijzonder te verbieden merken of namen te gebruiken die identiek zijn aan of in overwegende mate lijken op de genoemde merken en namen van Sisley, in alle landen van de Europese Unie, subsidiair in de Benelux, meer subsidiair in Nederland, zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 25.000,- voor elke overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 2.000.000,-;

¹ Rechtbank Den Haag 24 december 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:22781.

² Procedure met zaaknummer C/09/677958 KG ZA 24-1206.

- B. binnen vierentwintig uur na betekening van het vonnis te gehangen en gedogen dat Sisley inzage krijgt in de hierna genoemde specifieke digitale en niet-digitale documenten in de inbeslaggenomen administratie en aan de inzage daarvan alle medewerking te verlenen:
- a. de inkoop- en verkoopprijzen van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purposes (lotion)”, en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - b. de inkoop- en verkoopfacturen van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)”, en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - c. aanbiedingen aan derden van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - d. aanbiedingen van derden van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - e. orders aan derden van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - f. orders van derden van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;
 - g. correspondentie die de verhandeling betreft van producten met het merk of de naam Sisley in combinatie met de namen “Emulsion Ecologique” en/of

“Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten met de naam “Emulsion Ecologique” en/of “Ecological Compound”, en/of “(AF) Discovery Program” en/of “all purpose (lotion)” en van producten waarvan de unieke EAN-nummers overeenstemmen met de EAN-nummers van het product Sisley Emulsion Ecologique dan wel Sisley Ecological Compound;

en B. Futurist binnen dezelfde termijn te veroordelen aan mr. N.D.R. Nefkens, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam afschrift te verstrekken van de hiervoor genoemde documenten;

- C. binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes, facturen, bankafschriften en andere relevante documenten of bescheiden, een verifieerbare opgave te verstrekken van:
- a. het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte producten met één of meerdere van de onder I. genoemde merken of namen van Sisley;
 - b. de kostprijs, de inkoopprijs en de verkoopprijs van de producten met de één of meerdere van de merken of namen van Sisley, alsmede de door B. Futurist met de verkoop van deze producten gemaakte bruto en nettowinst, berekend volgens de variabele kostprijsberekenningsmethode;
 - c. de namen, adressen, telefoonnummers, web- en e-mailadressen van de professionele partijen aan wie B. Futurist een aanbod tot verkoop heeft gedaan van producten met één of meerdere merken of namen van Sisley;
 - d. de namen, adressen, telefoonnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de producten met één of meerdere merken of namen van Sisley;
 - e. de namen, adressen, telefoonnummer(s), web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(o)n(en), agent(en) en leverancier(s) van de producten die met één of meerdere merken of namen van Sisley zijn aangeboden en/of verhandeld;
 - f. de namen, adressen, telefoonnummers(s), web- en e-mailadressen van de media waarop of waarin ten behoeve van reclame of anderszins producten met één of meerdere merken of namen van Sisley in opdracht van B. Futurist is/zijn geplaatst;
 - g. de voorraad producten met één of meerdere merken of namen van Sisley, de brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarin één of meerdere merken van Sisley zijn gebruikt, op het moment van de betekening van de dagvaarding, het vonnis en de dag der algehele voldoening;
- D. binnen veertien dagen na betekening van het vonnis alle met één of meerdere merken of namen van Sisley verhandelde producten terug te halen bij de afnemers, niet zijnde particulieren, en deze binnen dertig dagen na betekening van het vonnis aan Sisley af te geven, ter vernietiging op kosten van B. Futurist;
- E. binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan Sisley afgifte te doen van de aanwezige voorraad van producten met één of meerdere merken of namen van Sisley ter vernietiging door Sisley op kosten van B. Futurist;

- F. binnen veertien dagen na betekening van het vonnis aan Sisley afgifte te doen van de aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarin één of meerdere merken of namen van Sisley worden gebruikt, ter vernietiging door Sisley op kosten van B. Futurist;
- een direct opeisbare dwangsom van € 5.000,- te betalen voor elke overtreding van het onder B, C, D, E en F gevorderde, en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,-;
- G. binnen veertien dagen na betekening van het vonnis de door B. Futurist genoten winst af te dragen;
- H. de schade die door Sisley is geleden door het handelen van B. Futurist te vergoeden, wanneer deze hoger is dan de door B. Futurist af te dragen winst, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- I. de kosten van deze procedure aan Sisley te betalen, meer in het bijzonder de redelijke door Sisley gemaakte proces- en buitengerechtelijke kosten, ex artikel 1019h Rv³.

3.2. Sisley legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. B. Futurist maakt inbreuk op de Sisley-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo⁴ en artikel 2.20 lid 2 sub a, b en c BVIE⁵ door het aanbieden van niet-authentieke dan wel niet-uitgeputte producten voorzien van het teken SISLEY. Tevens is sprake van een aan B. Futurist toerekenbare tekortkoming in de zin van artikel 6:74 BW⁶ en onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW. B. Futurist heeft de merkinbreuk volgens Sisley erkend bij e-mail van 12 februari 2024 en is met haar overeengekomen de merkinbreuk te zullen staken. Deze verbintenis is zij niet nagekomen. Daarnaast maakt B. Futurist bewust misbruik van een tekortkoming van een door Sisley erkende wederverkoper in de nakoming van haar distributieovereenkomst met Sisley. Sisley grondt haar inzagevordering op artikel 843a Rv.

3.3. B. Futurist voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van Sisley, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van Sisley in de kosten van deze procedure, te berekenen op de voet van artikel 1019h Rv (voor het verweer tegen de beweerde inbreuk op de merkrechten), althans artikel 237 Rv (voor het verweer tegen de vermeende toerekenbare tekortkoming en het gestelde onrechtmatig handelen).

in voorwaardelijke reconventie

3.4. B. Futurist vordert – onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie oordeelt dat de exhibitievordering van Sisley op grond van artikel 843a Rv wordt afgewezen – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

⁴ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk.

⁵ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

⁶ Burgerlijk Wetboek.

-
- I. (primair) het op verzoek van Sisley gelegde conservatoir bewijsbeslag opheft, althans (subsidiar) Sisley gebiedt het conservatoir bewijsbeslag met onmiddellijke ingang na het vonnis opheft op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 100.000,- ineens en € 5.000,- per dag, indien zij niet aan dit gebod voldoet, zulks met een maximum van € 500.000,-;
- II. voor recht verklaart dat Sisley onrechtmatig jegens B. Futurist heeft gehandeld met de conservatoire rechtsmaatregelen en dat Sisley aansprakelijk is voor de schade die B. Futurist heeft geleden en nog lijdt door dit onrechtmatig handelen;
- III. (primair) Sisley veroordeelt om de schade die B. Futurist heeft geleden ten gevolge van de conservatoire rechtsmaatregelen aan B. Futurist te vergoeden, welke schade kan worden vastgesteld conform nadere kostenspecificatie die later in deze procedure tijdens B. Futurist in het geding wordt gebracht, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen dag tot aan de dag der algehele voldoening daarvan, althans (subsidiar) Sisley veroordeelt om de schade die B. Futurist heeft geleden ten gevolge van de conservatoire maatregelen aan B. Futurist te vergoeden, één en ander op te maken bij staat, vanaf een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen dag, tot aan de dag der algehele voldoening daarvan;
- IV. Sisley op voet van artikel 1019h Rv veroordeelt in de proceskosten die aan de zijde van B. Futurist zijn gemaakt in reconventie, vast te stellen conform de als GP08 overgelegde kostenspecificatie en eventueel nadere kostenspecificaties die later in deze procedure tijdens B. Futurist nader in het geding worden gebracht, te vermeerderen met de nakosten, één en ander te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van het vonnis, en – voor het geval voldoening van de (na)kosten niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt – te vermeerderen met de wettelijke rente over de (na)kosten te rekenen vanaf de bedoelde termijn voor voldoening tot aan de dag der algehele voldoening daarvan.
- 3.5. B. Futurist legt aan haar vorderingen het volgende ten grondslag. Onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie oordeelt dat de exhibitievordering van Sisley op grond van artikel 843a Rv wordt afgewezen, dient het beslag op grond van artikel 705 lid 2 Rv te worden opgeheven, omdat in dat geval (meer dan) summierlijk is gebleken dat de vorderingen van Sisley op grond waarvan beslag is gelegd ondeugdelijk zijn. Het beslag is in dat geval ten onrechte gelegd. Op grond van de in artikel 1019g Rv beschreven risicoaansprakelijkheid dient Sisley de schade te vergoeden die B. Futurist daardoor heeft geleden.
- 3.6. Sisley voert gemotiveerd verweer en concludeert tot afwijzing van de vorderingen van B. Futurist, met uitvoerbaar bij voorraad te verklaren veroordeling van B. Futurist in de kosten van deze procedure.
- 3.7. Op de standpunten van partijen wordt hierna, voor zover nodig, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen van Sisley zijn gegrond op inbreuk op haar Uniemark, is de rechtbank op grond van de artikelen 123 lid 1, 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 van de UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van Sisley met deze grondslag, omdat B. Futurist gevestigd is in Nederland. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele Europese Unie.

4.2. Voor zover de vorderingen van Sisley zijn gebaseerd op inbreuk op haar internationale merkregistraties met gelding in de Benelux, is de rechtbank bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat B. Futurist gevestigd is in Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de Benelux.

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

Merkinbreuk

4.4. Sisley stelt dat B. Futurist inbreuk heeft gemaakt op haar merkrechten en beroept zich ten aanzien van haar Uniemark op artikel 9 lid 2 sub a, b en c UMVo. De rechtbank stelt vast dat deze bepalingen uit het UMVo inhoudelijk overeenstemmen met artikel 2.20 lid 2 onder a, b en c BVIE. Bij de bespreking van de merkinbreukvordering zal de rechtbank daarom, voor de leesbaarheid, in beginsel alleen de bepalingen uit de UMVo aanhalen en niet ook de gelijklopende bepalingen van het BVIE. De BVIE-bepalingen worden alleen aangehaald als dat nuttig of nodig is.

Toetsingskader

4.5. Op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo (de 'a-grond') is de houder van een merk 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 gebruikt wordt voor waren of diensten die gelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.6. Artikel 9 lid 3 sub b UMVo bepaalt dat krachtens artikel 9 lid 2 UMVo onder meer het aanbieden van waren kan worden verboden.

Standpunten partijen

4.7. Sisley stelt dat B. Futurist – zonder toestemming van Sisley – in Duitsland en Nederland (zie 2.6 en 2.11) producten heeft aangeboden, voorzien van één of meerdere tekens gelijk aan de Sisley-merken en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op die merken als bedoeld in artikel 9 lid 2 sub a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo. Sisley

verhandelt haar producten immers door middel van een selectief distributiestelsel, waartoe B. Futurist niet behoort. Sisley heeft B. Futurist ook niet op andere wijze toestemming verleend om producten voorzien van tekens gelijk aan haar Sisley-merken aan te bieden of op andere wijze in het economische verkeer te gebruiken.

4.8. B. Futurist betwist niet dat (i) zij de massa-aanbieding van 16 maart 2023 heeft verzonden aan de Duitse wederverkoper van Sisley-producten (zie 2.6) en de massa-aanbieding van 13 mei 2023 aan de Nederlandse handelsrelatie (zie 2.11), (ii) zij in ieder van die massa-aanbiedingen producten heeft aangeboden onder de Sisley-merken voor de waren waarvoor die merken zijn ingeschreven en (iii) met deze aanbiedingen een commercieel doel werd nagestreefd. Zij betwist echter wel dat de massa-aanbiedingen als merkinbreukmakend kunnen worden aangemerkt, nu Sisley niet duidelijk heeft gemaakt of de aanbiedingen betrekking hebben gehad op niet-authentieke Sisley-producten dan wel niet niet-uitgeputte Sisley-producten. Hierdoor schiet Sisley tekort in haar stelplicht en kan er aldus van merkinbreuk geen sprake zijn, aldus B. Futurist.

Beoordeling

4.9. De rechtbank volgt B. Futurist niet in haar standpunt dat Sisley tekortgeschoten is in haar stelplicht. Sisley beroept zich op artikel 9 lid 2 sub a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo en het is dan aan Sisley om voldoende feiten naar voren te brengen waaruit blijkt dat sprake is van een situatie als bedoeld in die artikelen. Dat heeft zij gedaan, door erop te wijzen dat B. Futurist in de massa-aanbiedingen tekens heeft gebruikt in het economisch verkeer gelijk aan de Sisley-merken voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, terwijl Sisley B. Futurist hiertoe geen toestemming heeft gegeven. Hiermee heeft zij voldaan aan de op haar rustende stelplicht ter zake.

4.10. Anders dan B. Futurist betoogt, rust op Sisley in het kader van haar stelplicht geen verplichting duidelijk te maken dat de massa-aanbiedingen betrekking hebben op niet-authentieke dan wel niet niet-uitgeputte – en dus merkinbreukmakende – producten. Artikel 9 lid 2 sub a UMVo vereist dit niet. Het is aan B. Futurist om een verweer te voeren dat de producten die zijn aangeboden niet-merkinbreukmakend zijn, namelijk omdat de merkrechten op die producten zijn uitgeput in de zin artikel 15 lid 1 UMVo – zoals zij in deze procedure (uiteindelijk) ook heeft gedaan, zie hierna onder 4.12 e.v. Een discussie over het merkinbreukmakende karakter van de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten vindt aldus plaats in het kader van dat verweer.

4.11. Nu B. Futurist de stellingen van Sisley voor het overige niet heeft betwist, staat als niet weersproken vast dat B. Futurist met (het versturen van) de massa-aanbiedingen in de Europese Unie en de Benelux tekens gelijk aan de Sisley-merken in het economisch verkeer heeft gebruikt voor waren waarvoor die merken zijn ingeschreven, terwijl Sisley daarvoor geen toestemming heeft gegeven. In zoverre staat vast dat zich de situatie als beschreven in artikel 9 lid 2 onder a in verbinding met artikel 9 lid 3 sub b UMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 2 sub a BVIE in verbinding met artikel 2.20 lid 3 sub b BVIE voordoet. Dat betekent dat Sisley in beginsel gerechtigd is B. Futurist het gebruik van de Sisley-merken te verbieden, tenzij sprake is van uitputting.

Uitputting

4.12. B. Futurist heeft zich ter zitting voor het eerst op het standpunt gesteld dat Sisley zich niet kan verzetten tegen het hierboven beschreven gebruik, omdat de producten die B. Futurist ter verkoop heeft aangeboden producten betreffen waarop de merkrechten van Sisley zijn uitgeput in de zin van artikel 15 lid 1 UMVo. Uit dat artikel volgt dat een Uniemark de houder niet het recht verleent het gebruik daarvan (door derden) te verbieden voor waren die onder dat merk door de houder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht; de rechten van de merkhouder zijn ten aanzien van die waren 'uitgeput'.

4.13. In deze procedure twisten partijen in het bijzonder over de vraag wie de stelplicht en bewijslast van de (vermeende) uitputting draagt. B. Futurist meent dat de bewijslast bij Sisley dient te liggen en verwijst hiervoor naar jurisprudentie van het HvJEU⁷ en artikel 21 Rv. De rechtbank overweegt daarover het volgende.

Geen aanleiding voor omkering van de bewijslast op grond van jurisprudentie van de HvJEU

4.14. De stelling van B. Futurist dat de merkrechten waarop Sisley zich beroept zijn uitgeput is een bevrijdend verweer. Volgens de hoofdregel van artikel 150 Rv rusten de stelplicht en de bewijslast ter zake op B. Futurist. Het HvJEU heeft in het arrest Van Doren/Lifestyle⁸ geoordeeld dat een dergelijke bewijsregel in overeenstemming is met het Europese (merken)recht. Het oordeelde verder dat de vereisten van de bescherming van het vrije verkeer van goederen echter tot een wijziging van deze bewijsregel kunnen nopen. Het HvJEU heeft daarom een bijzondere bewijsregel geformuleerd: wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer hij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien de merkhouder dat bewijs levert, is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.⁹

4.15. In zijn arrest van 18 januari 2024 (zaak C-367/21, HP/Senetic, ECLI:EU:C:2024:61) heeft het HvJEU zijn rechtspraak (zoals hiervoor aangehaald) verder geconcretiseerd door te oordelen dat een omkering van de bewijslast aangewezen is in de omstandigheden dat:

- 1) de merkhouder een selectief distributienetwerk exploiteert in het kader waarvan de van de betreffende merken voorziene waren geen etiketten dragen aan de hand waarvan derden de doelmarkt kunnen identificeren;
- 2) de merkhouder weigert deze informatie aan derden mee te delen; en
- 3) de leveranciers van de wegens (vermeende) merkinbreuk aangesproken handelaar niet geneigd zijn om hun eigen bevoorradingsbronnen te onthullen.

4.16. Ter onderbouwing van haar standpunt dat de stelplicht en de bewijslast ter zake in dit geval op Sisley (moeten) rusten, heeft B. Futurist betoogd dat sprake is van een situatie

⁷ Hof van Justitie van de Europese Unie.

⁸ HvJ EU 8 april 2003, zaak C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle).

⁹ Zie ook Hoge Raad 23 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1942.

als bedoeld in het HP/Senetic-arrest, nu in de onderhavige situatie dezelfde omstandigheden spelen als in dat arrest aan de orde. Sisley betwist dat, met name dat zij zou weigeren om informatie met derden – waaronder B. Futurist – te delen over de doelmarkt van specifieke producten.

4.17. De rechtbank stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat (i) Sisley een selectief distributienetwerk exploiteert en (ii) de doelmarkt van Sisley-producten niet kan worden geïdentificeerd aan de hand van de etiketten van die producten. In zoverre is sprake van dezelfde omstandigheden als genoemd in 1) hiervoor van het HP/Senetic-arrest.

4.18. Vervolgens is de vraag of Sisley weigert deze informatie met derden (zoals B. Futurist) te delen – de omstandigheid als bedoeld in 2) hiervoor. Dit is de rechtbank niet gebleken. Allereerst geldt dat tussen partijen vaststaat dat B. Futurist met betrekking tot de in de massa-aanbiedingen aangeboden Sisley-producten niet aan Sisley heeft gevraagd om informatie over de doelmarkt van die producten. Hieruit kan dus niet volgen dat Sisley het delen van die informatie heeft geweigerd. Verder kan dit naar het oordeel van de rechtbank niet volgen uit de informatieverzoeken die B. Futurist aan Sisley in de periode van 2 t/m 13 januari 2025 heeft gedaan, waarop door Sisley niet inhoudelijk is gereageerd. Sisley heeft zich ter zitting bereid verklaard om informatie over de doelmarkt van specifieke producten met (derden als) B. Futurist te delen. Dat zij op dat moment (30 januari 2025) niet op de informatieverzoeken van B. Futurist had gereageerd heeft zij – op voor de rechtbank niet onredelijke gronden – verklaard door erop te wijzen dat Sisley eerst voor haarzelf duidelijk moest hebben welke informatie (zoals foto's van de betreffende producten) zij nodig heeft om adequaat op dergelijke verzoeken te kunnen reageren en dat een en ander afstemming vereiste met meerdere personen, waarvan er in de relevante periode een aantal met vakantie waren (waaronder ook de advocaat van Sisley). Sisley heeft vervolgens toegezegd om na de zitting aan B. Futurist aan te geven welke informatie zij nodig heeft om op de verzoeken te kunnen reageren. Uit een en ander volgt naar het oordeel van de rechtbank geen weigerachtige houding van de zijde van Sisley.

4.19. Uit het voorgaande volgt dat geen sprake is van dezelfde omstandigheden als in het HP/Senetic-arrest. B. Futurist heeft voor het overige geen omstandigheden aangevoerd waaruit volgt dat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd wanneer zij de voorwaarden voor deze uitputting zelf moet bewijzen. Gelet daarop is omkering van de bewijslast op grond van de jurisprudentie van het HvJEU naar het oordeel van de rechtbank niet aan de orde.

Geen aanleiding voor omkering van de bewijslast op grond van artikel 21 Rv

4.20. De rechtbank komt vervolgens aan bij de vraag of aanleiding bestaat voor een omkering van de bewijslast vanwege een schending van artikel 21 Rv door Sisley.

4.21. Volgens B. Futurist is de schending van artikel 21 Rv van de zijde van Sisley erin gelegen dat Sisley in het verzoekschrift tot beslaglegging en in de onderhavige procedure heeft gelogen over de mate waarin en de wijze waarop zij kan bewijzen wat de plaats van eerste verhandeling is van haar producten. In het verzoekschrift (zie 2.14 hiervoor) heeft Sisley gesteld dat zij de plaats van eerste verhandeling van haar producten kan vaststellen aan de hand van de batchnummers van haar producten. In de onderhavige procedure heeft Sisley (in randnummer 37 van de conclusie van antwoord in reconventie) een vergelijkbaar

standpunt ingenomen. Tijdens de mondelinge behandeling van de executie-kortgedingprocedure (zie 2.20 hiervoor) is echter gebleken dat batchcodes niet voldoende zijn om de plaats van eerste verhandeling van de Sisley-producten vast te stellen. Hiermee heeft Sisley artikel 21 Rv geschonden, aldus steeds B. Futurist.

4.22. Sisley erkent dat zij in het verzoekschrift tot beslaglegging een onjuist standpunt heeft ingenomen over de informatie die is af te leiden uit de batchnummers. Volgens Sisley kan uit de batchnummers wel volgen of een product namaak is of niet, maar kan zij op basis van alleen een batchnummer niet vaststellen of een product binnen of buiten de EER op de markt is gebracht, zoals zij in die procedure wel heeft gesteld. Voor dat laatste is de gehele verpakking van belang, aldus Sisley.

4.23. De rechtbank oordeelt als volgt. Artikel 21 Rv voorziet in de verplichting om de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Het gaat daarbij om de beslissing die rechtbank in deze procedure moet nemen en (dus) om de feiten die Sisley in deze procedure heeft aangevoerd. Stellingen die zij in het kader van een andere procedure (zoals in het verzoekschriftprocedure tot het leggen van conservatoir beslag) heeft ingenomen zijn niet van belang. In deze onderhavige procedure heeft Sisley niet het standpunt ingenomen dat zij de plaats van eerste verhandeling kan vaststellen op basis van alleen het batchnummer. In randnummer 37 van de conclusie van antwoord in reconventie, waarnaar B. Futurist heeft verwezen, heeft Sisley stellingen ingenomen over de wijze waarop zij kan vaststellen of sprake is van *namaak*-producten, en dus niet wat de plaats van eerste verhandeling van haar producten is. Van een leugen van Sisley in deze procedure is de rechtbank dus niet gebleken. Reeds om deze reden faalt het beroep van Sisley op artikel 21 Rv, nog daargelaten of (informatie over) de wijze waarop Sisley kan bewijzen wat de plaats van eerste verhandeling is van haar producten van belang is voor de beslissing die de rechtbank in deze procedure moet nemen.

4.24. Nu Sisley artikel 21 Rv niet heeft geschonden, bestaat voor een omkering van de bewijslast ter zake van uitputting vanwege een schending van dat artikel geen aanleiding.

Uitputting niet aangetoond

4.25. De vraag die dan ter beantwoording resteert, is of B. Futurist is geslaagd in het bewijs van uitputting.

4.26. B. Futurist voert daartoe aan dat alle producten van Sisley met haar toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht in de EER, nu de fabrieken van Sisley in Frankrijk staan en zij wereldwijd haar producten vanuit daar aanbiedt en levert. Uit de door Sisley overgelegde facturen aan door haar erkende wederverkopers van 2023 en 2024 (productie EP24) volgt dat Sisley binnen de Benelux met behulp van Sisley Nederland B.V. aan haar wederverkopers levert volgens Incoterm '*Delivered at Place*' Gondrand (de logistiek dienstverlener van Douglas). Het is B. Futurist onduidelijk onder welke voorwaarden en op welke leveringsplaats Sisley levert aan zowel Sisley Nederland B.V. als aan distributeurs buiten de EER. Volgens B. Futurist is het echter zeer aannemelijk dat ook bij deze levering de eerste verhandeling reeds in de EER plaatsvindt. Hierdoor zijn alle verhandelde Sisley-producten *prima facie* uitgeput, aldus B. Futurist.

4.27. Sisley betwist dat de producten die B. Futurist in de massa-aanbiedingen heeft aangeboden met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

4.28. De rechtbank oordeelt als volgt. B. Futurist heeft geen stellingen ingenomen met betrekking tot specifiek de producten die in de massa-aanbiedingen zijn aangeboden, in het bijzonder dat deze producten voor het eerst door Sisley in de EER in de handel zijn gebracht. Dat had wel op haar weg gelegen. Het enkele feit dat de fabrieken van Sisley in Frankrijk staan en dat zij vanuit daar haar producten wereldwijd aanbiedt en levert betekent niet dat alle producten van Sisley – en dus ook de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten – voor het eerst in de EER in de handel zijn gebracht. Dit kan ook niet worden afgeleid uit facturen van Sisley aan haar wederverkopers in Nederland, waarvan niet is gebleken dat die in enig verband staan tot de in de massa-aanbiedingen aangeboden producten. Een en ander leidt ertoe dat B. Futurist er niet in is geslaagd om aan te tonen dat de producten die B. Futurist in de massa-aanbiedingen heeft aangeboden, zijn uitgeput.

Conclusie merkinbreuk

4.29. De slotsom uit het voorgaande luidt dat B. Futurist geen succesvol beroep toekomt op de in de artikel 15 lid 1 UMVo neergelegde uitputtingsregel. Daarmee staat vast dat B. Futurist met (het versturen van) de massa-aanbiedingen inbreuk heeft gemaakt op de Sisley-merken (zie hiervoor onder 4.11). De rechtbank zal daarom het onder A. gevorderde inbreukverbod toewijzen, enerzijds op grond van artikel 9 lid 2 sub a UMVo voor zover het inbreuk op het SISLEY-Uniemark betreft (beperkt tot het grondgebied van de Europese Unie) en anderzijds op grond van artikel 2.20 lid 2 onder a BVIE voor zover het inbreuk op de SISLEY-internationale merkregistraties met gelding in de Benelux betreft (beperkt tot het grondgebied van de Benelux). Het inbreukverbod zal worden beperkt tot de Sisley-merken, nu de vordering voor zover het betreft “merken of namen die in overwegende mate lijken op” de Sisley-merken te onbepaald en niet onderbouwd is. De gevorderde dwangsom zal als prikkel tot nakoming van de veroordeling worden toegewezen, maar zal worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum.

4.30. Nu de rechtbank van oordeel is dat sprake is van merkinbreuk ‘sub a’, behoeven de overige door Sisley aangevoerde grondslagen (merkinbreuk ‘sub b’ respectievelijk ‘sub c’, wanprestatie en onrechtmatige daad) geen bespreking.

Inzage

De inzagevordering van Sisley

4.31. Sisley vordert in het kader van haar vordering B. op grond van artikel 843a Rv in verbinding met artikel 1019a Rv afschrift van en inzage in diverse bescheiden van B. Futurist. Sisley heeft haar vordering – voor wat betreft (het type) documenten waarin zij inzage vordert – gewijzigd bij akte tot wijziging tekst dagvaarding en grondslag van 30 januari 2025, en ter zitting nogmaals. Tegen deze laatste eiswijziging heeft B. Futurist bezwaar gemaakt vanwege strijd met de goede procesorde. De rechtbank zal in het midden laten of deze eiswijziging ter zitting is toegestaan, nu de rechtbank van oordeel is dat Sisley geen rechtmatig belang heeft bij haar 843a-vordering. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Toetsingskader

4.32. Artikel 843a Rv biedt een zelfstandige grondslag voor een vordering tot inzage aan degene die daarbij een rechtmatig belang heeft. De toegankelijkheid daarvan is, met name ter voorkoming van zogenaamde *fishing expeditions*, aan de in lid 1 van art. 843a Rv neergelegde (vier) voorwaarden gebonden. Op grond van dit artikellid kan degene die daarbij (a) rechtmatig belang heeft, op zijn kosten inzage, afschrift of uittreksel vorderen van (b) bepaalde bescheiden (c) aangaande een rechtsbetrekking waarin hij of zijn rechtsvoorganger partij is, (d) van degene die deze bescheiden te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft.

Geen rechtmatig belang

4.33. De eiser moet een rechtmatig belang bij inzage, uittreksel of afschrift hebben. Het moet daarbij gaan om een concreet belang. De enkele interesse in bescheiden is onvoldoende.

4.34. De rechtbank oordeelt als volgt. Sisley stelt een rechtmatig belang te hebben bij inzage in verband met de (verdere) onderbouwing van (i) haar merkinbreukvordering en (ii) haar schade. Ten aanzien van (i) geldt dat Sisley enkel nog (rechtmatig) belang kan hebben bij inzage in de verzochte documenten voor een eventueel hoger beroep, nu de rechtbank in deze procedure (reeds) tot het oordeel is gekomen dat sprake is van merkinbreuk. Ten aanzien van (ii) ligt dit anders, nu de rechtbank de schadevergoedingsvordering zal toewijzen en de procedure zal verwijzen naar de schadestaat (zie 4.41 hierna). Van belang daarbij is echter dat Sisley – naast de inzagevordering op grond van artikel 843a Rv – een vordering heeft ingesteld tot informatieverstreking op grond van (artikel 130 lid 2 UMVo in verbinding met) artikel 2.22 lid 4 BVIE (vordering C. van Sisley). Ook deze vordering heeft zij onderbouwd met het standpunt dat zij de gevorderde informatie nodig heeft om volledig geïnformeerd te worden over de merkinbreuk en ter vaststelling van haar schade. Aangezien de rechtbank de vordering C. hierna zal toewijzen, zal Sisley als gevolg daarvan al een grote hoeveelheid informatie verkrijgen waarmee zij haar merkinbreukvordering (voor een eventueel hoger beroep) en haar schade verder zal kunnen onderbouwen. Hierdoor valt voor de rechtbank niet in te zien welk rechtmatig belang Sisley nog heeft bij toewijzing van de inzagevordering op grond van artikel 843a Rv. Sisley heeft dit ook niet duidelijk gemaakt; sterker nog, zij heeft zelf aangegeven dat de vordering C. betrekking heeft op meer gegevens dan de inzagevordering. Gezien het voorgaande zal de rechtbank de inzagevordering onder B. afwijzen vanwege gebrek aan rechtmatig belang.

De overige vorderingen van Sisley

Opgave

4.35. Nu merkinbreuk is vastgesteld, is de gevorderde opgaveverplichting (vordering C.), zoals hiervoor onder 4.34 overwogen, toegankelijk op grond van (artikel 130 lid 2 UMVo in verbinding met) artikel 2.22 lid 4 BVIE. Uit de stellingen van Sisley blijkt dat de opgave onder meer bedoeld is om de schade vast te stellen. Dat B. Futurist Sisley-producten met de massa-aanbiedingen heeft aangeboden is niet in geschil. Als gevolg hiervan zijn mogelijk ook Sisley-producten verhandeld, waardoor Sisley (mogelijk) schade heeft geleden. Daarmee heeft Sisley ook een belang bij de opgave ter vaststelling van de (omvang van) die

schade. De rechtbank gaat voorbij aan het in dat verband gevoerde verweer van B. Futurist dat een opgave disproportioneel is. Het – door de wetgever erkende – belang bij het verkrijgen van informatie omtrent de merkinbreuk en de schade weegt naar het oordeel van de rechtbank zwaarder dan het door B. Futurist genoemde belang van geheimhouding van haar bronnen.

4.36. Wel zal de rechtbank de opgave als volgt beperken. Ten eerste zal de opgave worden beperkt tot de producten die inbreuk maken; artikel 2.22 lid 4 BVIE voorziet immers slechts in een wettelijke basis voor het verstrekken van informatie over “goederen waarmee inbreuk is gepleegd”. Aangezien de rechtbank hiervoor heeft geoordeeld dat B. Futurist merkinbreuk heeft gepleegd door het versturen van de massa-aanbiedingen, gelden slechts de daarbij aangeboden producten als zodanig. Aan deze producten, te weten de producten met één of meerdere van de Sisley-merken die zijn aangeboden bij de massa-aanbiedingen, zal hierna en in het dictum worden gerefereerd als de ‘Inbreukmakende Producten’. Ten tweede zal de rechtbank de aanvangsdatum van de periode waarover opgave moet worden gedaan bepalen op 1 januari 2023, de eerste dag van het jaar waarin de eerste inbreuk is geconstateerd. Ten derde zal de opgave worden beperkt tot de Europese Unie dan wel de Benelux. Ten slotte zal de rechtbank het gevorderde onder (b) van vordering C. beperken tot de nettowinst die B. Futurist met de verkoop van de Inbreukmakende Producten heeft gemaakt, nu deze informatie (mogelijk) relevant is voor het vaststellen van enige schadevergoeding van Sisley (zie onder 4.41 hierna). Voor de rechtbank valt zonder nadere onderbouwing van Sisley niet in te zien welk belang Sisley heeft bij de overige door haar onder (b) verzochte informatie, zodat zij de vordering op dit punt zal afwijzen. Ook zal het onder (b) gevorderde worden afgewezen voor zover het ziet op berekening van de nettowinst volgens de “variabele kostprijsberekeningsmethode”, nu deze nettowinst volgens jurisprudentie berekend dient te worden aan de hand van de verkoopprijs na aftrek van de aankoopprijs en van belastingen en kosten die rechtstreeks verband houden met de verkoop van de desbetreffende producten.¹⁰

Recall en afgifte vernietiging

4.37. Om verdere inbreuken te beëindigen of te voorkomen, zal de onder D. gevorderde *recall* en afgifte ter vernietiging worden toegewezen voor zover dit ziet op de verhandelde Inbreukmakende Producten. De rechtbank gaat voorbij aan het argument van B. Futurist dat de aanwezigheid van een resterende voorraad bij haar professionele afnemers onwaarschijnlijk is omdat de aanbiedingen dateren van maart 2023 althans mei 2024. Het enkele tijdsverloop is op zichzelf onvoldoende om aan te kunnen nemen dat geen sprake is van een resterende voorraad bij de betreffende afnemers.

4.38. De gevorderde afgifte ter vernietiging van Sisley-producten en brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal (vorderingen E. en F.) zal eveneens worden toegewezen, zij het dat dit (om dezelfde reden als hiervoor) zal worden beperkt tot de Inbreukmakende Producten althans brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal die bij de massa-aanbiedingen zijn gebruikt. Het feit dat het conservatoir beslag tot afgifte van de voorraad van Sisley-producten van 12 juli 2024 geen doel heeft getroffen is op zichzelf geen reden om de gevorderde afgifte van de voorraad van Inbreukmakende Producten af te

¹⁰ BenGH 24 oktober 2005. ECLI:NL:XX:2005:AW2551. NJ 2006. 442 (Dior/Delhaize).

wijzen. Indien B. Futurist geen voorraad van dergelijk soort producten heeft, hoeft zij ook niets af te geven en zal zij hiervan dus ook geen hinder ondervinden.

Dwangsommen

4.39. Oplegging van de gevorderde dwangsommen als stimulans tot nakoming van de gegeven bevelen is aangewezen. De vordering zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om onderscheid te maken tussen de dwangsommen ten aanzien van het in strijd handelen met de opgaveverplichting enerzijds en de *recall* en de afgifte ter vernietiging anderzijds.

Winstafdracht en schadevergoeding

4.40. Sisley heeft winstafdracht gevorderd (vordering G.). Een vordering tot winstafdracht kan overeenkomstig de artikelen 129 lid 2 UMVo jo. 2.21 lid 4 BVIE worden toegewezen, tenzij de rechtbank van oordeel is dat het merkgebruik niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven. Van kwade trouw is alleen sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Dat doet zich voor als degene wiens handelwijze achteraf inbreukmakend wordt geacht, ten aanzien van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter ervan. Van bewust handelen is geen sprake als de beweerdelijke inbreukmaker zich verweert op een wijze die niet bij voorbaat kansloos wordt geacht¹¹. In het onderhavige geval heeft Sisley niets gesteld over kwade trouw en is het verweer van B. Futurist, bestaande uit de gemotiveerde betwisting van merkinbreuk en het uitputtingsverweer niet aan te merken als bij voorbaat kansloos. Gelet op deze omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat B. Futurist niet te kwader trouw merkinbreuk heeft gepleegd. De onder G gevorderde winstafdracht zal daarom worden afgewezen.

4.41. Sisley heeft verzocht de zaak naar de schadestaat te verwijzen. Daarvoor is nodig dat Sisley de mogelijkheid dat zij schade heeft geleden voldoende aannemelijk maakt. Nu vast is komen te staan dat B. Futurist inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Sisley, is die mogelijkheid voldoende aannemelijk. De rechtbank zal B. Futurist derhalve veroordelen tot vergoeding van de door Sisley geleden schade, nader op te maken bij staat.

in (voorwaardelijke) reconventie

4.42. B. Futurist heeft reconventionele vorderingen ingesteld onder de voorwaarde dat de rechtbank in conventie oordeelt dat de exhibitievordering van Sisley zal worden afgewezen. Uit de beslissing in conventie vloeit voort dat deze voorwaarde is vervuld, zodat de rechtbank de vordering in reconventie inhoudelijk zal beoordelen.

Opheffing beslag

4.43. B. Futurist vordert onder I. dat het conservatoir bewijs- en afgiftebeslag wordt opgeheven en doet daarbij een beroep op artikel 705 lid 2 Rv. Op grond van dat artikel

¹¹ BenGH 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo/Michel).

wordt een conservatoir beslag onder meer opgeheven indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht.

4.44. Uit het oordeel in conventie volgt dat niet summierlijk gebleken is van de ondeugdelijkheid van het door Sisley ingeroepen recht. Integendeel; er is gebleken van de deugdelijkheid van het door Sisley ingeroepen recht, nu de rechtbank heeft geoordeeld dat het versturen van de massa-aanbiedingen heeft geleid tot merkinbreuk. De vordering tot opheffing van het beslag wordt daarom afgewezen.

4.45. Het beroep van B. Futurist op artikel 21 Rv vanwege het onjuiste standpunt van Sisley in het verzoekschrift tot beslaglegging (zie 4.21 hiervoor), leidt niet tot een andere conclusie. Hoewel Sisley heeft erkend in het betreffende verzoekschrift een onjuist standpunt te hebben ingenomen over de informatie die is af te leiden uit de batchnummers op de producten (zie 4.22 hiervoor), ziet de rechtbank niet in hoeverre die informatie beslissend is geweest voor de beslissing van de voorzieningenrechter tot het verlenen van het conservatoir bewijs- en afgiftebeslag. B. Futurist heeft dat ook niet duidelijk gemaakt. Daarbij komt dat Sisley ter zitting heeft uitgelegd dat (in plaats van louter de batchcode) de gehele verpakking van het product van belang is om te kunnen vaststellen of een product binnen of buiten de EER op de markt is gebracht, zodat het verlof tot het leggen van bewijs- en afgiftebeslag ook in dat geval ook zou zijn verleend. Naar het oordeel van de rechtbank is B. Futurist door de onjuiste verklaring van Sisley dan ook niet in haar belangen geschaad.

Verklaring voor recht en schadevergoeding

4.46. B. Futurist vordert onder II. een verklaring voor recht dat Sisley (i) onrechtmatig heeft gehandeld door het leggen van het beslag en (ii) aansprakelijk is voor de schade die B. Futurist hierdoor heeft geleden. Onder III. vordert zij een schadevergoeding. Voor beide vorderingen doet zij een beroep op artikel 1019g Rv. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid van een schadevergoeding voor degene die door een beslagmaatregel als hier aan de orde is getroffen, indien het beslag ten onrechte is gelegd of het beslag is opgeheven.

4.47. Nu de rechtbank van oordeel is dat het beslag rechtmatig is gelegd en zij het beslag niet zal opheffen, komt B. Futurist geen beroep toe op artikel 1019g Rv. De vorderingen onder II. en III. liggen daarom voor afwijzing gereed.

in conventie en in reconventie

Proceskosten

4.48. B. Futurist zal als de in het ongelijk gestelde partij in conventie en in reconventie worden veroordeeld in de proceskosten van Sisley. Sisley maakt aanspraak op vergoeding van de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Rv. Partijen hebben gesteld dat 80% van de door partijen gemaakte proceskosten ziet op het IE-deel en 20% op het niet-IE-deel. De rechtbank zal bij de begroting van de proceskosten daarom deze percentages aanhouden.

4.49. Sisley heeft specificaties van haar proceskosten (exclusief BTW) van in totaal € 39.600,98 overgelegd, waarvan € 31.742,- aan salaris advocaat en € 7.858,98 aan

verschotten (in verband met het leggen van beslag). Van het bedrag aan advocaatkosten van Sisley van € 31.742 is 80% en dus € 25.393,60 toerekenbaar aan het IE-deel.

4.50. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Om de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde advocaatkosten te kunnen beoordelen, zal de rechtbank aansluiting zoeken bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt, gelet op het relevante feitencomplex en de grondslagen van de vorderingen, naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie 'normale bodemzaak' met een maximumtarief van € 20.000,-. Het bedrag aan advocaatkosten van Sisley dat toerekenbaar is aan het IE-deel (€ 25.393,60) overstijgt dit bedrag van € 20.000,-. Hierdoor is een bedrag van € 20.000,- toewijsbaar voor het IE-deel.

4.51. Voor het niet-IE-deel van de zaak zal de rechtbank voor het vaststellen van de advocaatkosten van Sisley het liquidatietarief gebruiken. Dit betekent dat een bedrag van $(20\% \times € 2.456,-^{12}) = € 491,20$ zal worden toegekend. Het totale toegewezen bedrag aan advocaatkosten (voor het IE-deel en het niet-IE-deel) bedraagt aldus € 20.491,20.

4.52. Het bedrag aan advocaatkosten wordt verhoogd met de betaalde verschotten van € 7.858,98, het griffierecht van € 688,- en de dagvaardingskosten van € 112,37. Onder de proceskosten vallen ook de nakosten. De nakosten worden begroot op het bedrag genoemd in het liquidatietarief civiel (per 1 februari 2024: € 178,-). In geval van betekening worden een extra bedrag aan salaris (per 1 februari 2024: € 92,-) en de exploitkosten van betekening toegekend.

4.53. De totale proceskosten aan de zijde van Sisley worden aldus begroot op € 29.328,55.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. veroordeelt B. Futurist binnen vierentwintig uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het SISLEY-Uniemark (zoals hiervoor weergegeven onder 2.4) in de Europese Unie en iedere inbreuk op de SISLEY-internationale merkregistraties (zoals hiervoor weergegeven onder 2.4) in de Benelux te staken en gestaakt te (doen) houden, op straffe van een dwangsom van € 10.000,- voor iedere dag dat deze veroordeling wordt overtreden, met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 300.000,-;

5.2. veroordeelt B. Futurist binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan mr. N.D.R. Nefkens, Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, onder overlegging van kopieën van offertes, facturen, bankafschriften en andere relevante documenten of bescheiden, een verifieerbare opgave te doen over de periode vanaf 1 januari 2023, voor zover dit ziet op de

¹² Tarief II, 4 punten.

Europese Unie (wat betreft het SISLEY-Uniemark) dan wel de Benelux (wat betreft de SISLEY-internationale merkregistraties), van:

- a. het aantal vervaardigde, ingekochte en verkochte Inbreukmakende Producten (zoals gedefinieerd in 4.36 hiervoor);
- b. de door B. Futurist met de verkoop van de Inbreukmakende Producten gemaakte nettowinst;
- c. de namen, adressen, telefoonnummers, web- en e-mailadressen van de professionele partijen aan wie B. Futurist een aanbod tot verkoop heeft gedaan van de Inbreukmakende Producten;
- d. de namen, adressen, telefoonnummers, web- en e-mailadressen van de afnemers, niet zijnde particulieren, van de Inbreukmakende Producten;
- e. de namen, adressen, telefoonnummer(s), web- en e-mailadressen van de fabrikant(en), (mede)importeur(s), tussenperso(o)n(en), agent(en) en leverancier(s) van de Inbreukmakende Producten;
- f. de namen, adressen, telefoonnummers(s), web- en e-mailadressen van de media waarop of waarin ten behoeve van reclame of anderszins de Inbreukmakende Producten in opdracht van B. Futurist is/zijn geplaatst;
- g. de voorraad Inbreukmakende Producten, de brochures prijslijsten en/of ander promotiemateriaal waarin één of meerdere Sisley-merken zijn gebruikt, op het moment van de betekening van de dagvaarding, het vonnis en de dag der algehele voldoening;

5.3. beveelt B. Futurist binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis alle verhandelde Inbreukmakende Producten terug te roepen bij de afnemers, niet zijnde particulieren, en deze binnen dertig dagen na betekening van dit vonnis aan Sisley af te geven, ter vernietiging op kosten van B. Futurist;

5.4. beveelt B. Futurist binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de volledige voorraad van Inbreukmakende Producten af te geven, ter vernietiging op kosten van B. Futurist;

5.5. beveelt B. Futurist binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis aan Sisley afgifte te doen van de aanwezige voorraad van brochures, prijslijsten en/of ander promotiemateriaal die bij de massa-aanbiedingen zijn gebruikt, ter vernietiging door Sisley op kosten van B. Futurist;

5.6. veroordeelt B. Futurist tot betaling aan Sisley van een dwangsom van:

- € 1.000,- voor iedere overtreding van de in 5.3, 5.4 en 5.5 opgelegde bevelen en/of veroordelingen, alsmede voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt;
- € 500,- per dag dat B. Futurist in strijd handelt met de in 5.2 opgelegde veroordeling;

met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,-;

5.7. veroordeelt B. Futurist de door Sisley ten gevolge van de merkinbreuk geleden schade te vergoeden, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

in (voorwaardelijke) reconventie

5.8. wijst de vorderingen van B. Futurist af;

in conventie en in reconventie

5.9. veroordeelt B. Futurist in de proceskosten van € 29.328,55, te betalen binnen veertien dagen na aanschrijving daartoe, te vermeerderen met € 92,00 plus de kosten van betekening als B. Futurist niet tijdig aan de veroordelingen voldoet en het vonnis daarna wordt betekend;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.B.J. Hoefnagel en in het openbaar uitgesproken op 4 juni 2025.

