

beschikking

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

rekestnummer: KG RK 13-629

Beschikking van 25 maart 2013

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.,
gevestigd te Le Brassus, Zwitserland (hierna: “Audemars Piguet”);
2. de vennootschap naar vreemd recht
MONTRES BREGUET SA,
gevestigd te l’Abbaye, Zwitserland (hierna: “Breguet”);
3. de vennootschap naar vreemd recht
BREITLING SA,
gevestigd te Grenchen, Zwitserland (hierna: “Breitling”);
4. de vennootschap naar vreemd recht
BULGARI SPA, gevestigd te Rome, Italië (hierna: “Bulgari”);
5. de vennootschap naar vreemd recht
CHANEL SAS,
gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk (hierna: “Chanel”);
6. de vennootschap naar vreemd recht
CHOPARD INTERNATIONAL SA,
gevestigd te Prangins, Zwitserland (hierna: “Chopard”);
7. de vennootschap naar vreemd recht
CHRISTIAN DIOR COUTURE SA,
gevestigd te Parijs, Frankrijk (hierna: “Dior”);
8. de vennootschap naar vreemd recht
EBERHARD ET CO. SA,
gevestigd te Bienne, Zwitserland (hierna: “Eberhard”);
9. de vennootschap naar vreemd recht
FMTM DISTRIBUTION LTD., gevestigd te Ballasalla, Isle of Man (hierna:
“Franck Muller”);
10. de vennootschap naar vreemd recht
GRAHAM SA,

- gevestigd te La Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: “Graham”);
11. de vennootschap naar vreemd recht
GUCCIO GUCCI SPA,
gevestigd te Firenze, Italië (hierna: “Gucci”);
 12. de vennootschap naar vreemd recht
HUBLOT SA,
gevestigd te Genève, Zwitserland (hierna: “Hublot”);
 13. de vennootschap naar vreemd recht
COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA,
gevestigd te St-Imier, Zwitserland (hierna: “Longines”);
 14. de vennootschap naar vreemd recht
OMEGA SA,
gevestigd te Bienne, Zwitserland (hierna: “Omega”);
 15. de vennootschap naar vreemd recht
ORIS HOLDING AG,
gevestigd te Hölstein, Zwitserland (hierna: “Oris”);
 16. de vennootschap naar vreemd recht
PJS INTERNATIONAL SA,
gevestigd te Luxemburg-Stad, Groothertdogdom Luxemburg (hierna: “Parajumpers”);
 17. de vennootschap naar vreemd recht
PATEK PHILIPPE SA,
gevestigd te Genève, Zwitserland (hierna: “Patek Philippe”);
 18. de vennootschap naar vreemd recht
RADO UHREN AG,
gevestigd te Lengnau BE, Zwitserland (hierna: “Rado”);
 19. de vennootschap naar vreemd recht
RAYMOND WEIL S.A.,
gevestigd te Grand-Lancy, Zwitserland (hierna: “Raymond Weil”);
 20. de vennootschap naar vreemd recht
TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA,
gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: “TAG Heuer”);
 21. de vennootschap naar vreemd recht
TBL LICENSING LLC,
gevestigd te Stratham, New Hampshire, Verenigde Staten van Amerika (hierna: “Timberland”);
 22. de vennootschap naar vreemd recht

TISSOT SA,
gevestigd te Le Locle, Zwitserland (hierna: “Tissot”);

23. de vennootschap naar vreemd recht
**MANUFACTURE ET FABRIQUE DES MONTRES ET CHRONOMÈTRES
ULYSSE NARDIN LE LOCLE S.A.**,
gevestigd te Le Locle, Zwitserland (hierna: “Ulysse Nardin”);
24. de vennootschap naar vreemd recht
ZENITH, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA,
gevestigd te La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: “Zenith”);
verzoeksters,
advocaten: mr. J.C.H. van Manen, mr. R. van Kleeff en mr. J.H.A.M. Klaus te
Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
ELCATEL LIMITED,
gevestigd te Folkestone, Verenigd Koninkrijk,
kantoorhoudende te Den Haag;
gerekwestreeerde.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 22 maart 2013 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift ex artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreeerde om inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te beëindigen, met daaraan gehecht 26 bijlagen.
- 1.2. De raadsman van verzoeksters is op 22 en 25 maart 2013 in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift toe te lichten en heeft naar aanleiding daarvan het verzoekschrift gewijzigd.
- 1.3. Het gewijzigde verzoekschrift is, voor zover van belang, hieronder opgenomen.

Verzoekschrift ex artikel 1019e Rv tot het treffen van een onmiddellijke voorziening bij voorraad zonder oproeping van gerekwestreeerde om inbreuk op rechten van intellectuele eigendom te beëindigen.

Verzoeksters zijn:

- A de vennootschap naar buitenlands recht **AUDEMARS PIGUET HOLDING S.A.**, statutair gevestigd te Le Brassus (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Route de France 16 te (CH-1348) Le Brassus, Zwitserland (hierna: “AudemarsPiguet”);

- B de vennootschap naar buitenlands recht MONTRES BREGUET SA, statutair gevestigd te l'Abbaye(Zwitserland) en kantoorhoudende te (CH-1344) l'Abbaye, Zwitserland (hierna: "BREGUET");
- C de vennootschap naar buitenlands recht BREITLING SA, statutair gevestigd te Grenchen (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Slachthausstrasse 2 te (CH-2540) Granges, Zwitserland (hierna: "Breitling");
- D de vennootschap naar buitenlands recht BULGARI SPA, statutair gevestigd te Rome (Italië) en kantoorhoudende aan de LungoTevereMarzio 11 te (I-00186) Rome, Italië (hierna: "Bulgari");
- E de vennootschap naar buitenlands recht CHANEL SAS, statutair gevestigd te Neuilly-sur-Seine Cédex (Frankrijk) en kantoorhoudende aan de Avenue Charles de Gaulle 135 te (F-92200) Neuilly-sur-Seine Cédex, Frankrijk (hierna: "Chanel");
- F de vennootschap naar buitenlands recht CHOPARD INTERNATIONAL SA, statutair gevestigd te Prangins (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Route de Promenthoux te (CH-1197) Prangins, Zwitserland (hierna: "Chopard");
- G de vennootschap naar buitenlands recht CHRISTIAN DIOR COUTURE SA, statutair gevestigd te Parijs (Frankrijk) en kantoorhoudende aan de 30 Avenue Montaigne te (F-75008) Parijs, Frankrijk (hierna: "Dior");
- H de vennootschap naar buitenlands recht EBERHARD ET CO. SA, statutair gevestigd te Bienne(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue du Manège te (CH-2502) Bienne, Zwitserland (hierna: "Eberhard");
- I de vennootschap naar buitenlands recht FMTM DISTRIBUTION LTD., statutair gevestigd te Ballasalla(Isle of Man) en kantoorhoudende aan 3A en 3B Isle of Man Freeport, te (IM9 2AP) Ballasalla, Isle of Man (hierna: "Franck Muller");
- J de vennootschap naar buitenlands recht GRAHAM SA, statutair gevestigd te La Chaux-de-Fonds (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Boulevard des Eplatures 38 te (CH-2300) La Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: "Graham");
- K de vennootschap naar buitenlands recht GUCCIO GUCCI SPA, statutair gevestigd te Firenze (Italië) en kantoorhoudende aan de Via Tornabuoni 73R te (I-50123) Firenze, Italië (hierna: "Gucci");
- L de vennootschap naar buitenlands recht HUBLOT SA, statutair gevestigd te Genève (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue de la Fontaine 7 te (CH-1204) Genève, Zwitserland (hierna: "Hublot");
- M de vennootschap naar buitenlands recht COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES, FRANCILLON SA, statutair gevestigd te St-Imier (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Seevorstadt 6 te (CH-2502) Bienne, Zwitserland (hierna: "Longines");
- N de vennootschap naar buitenlands recht OMEGA SA, statutair gevestigd te Bienne (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Jakob-Stämpfli-Strasse 96 te (CH-2502) Bienne, Zwitserland (hierna: "Omega");
- O de vennootschap naar buitenlands recht ORIS HOLDING AG, statutair gevestigd te Hölstein(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Ribigasse 1 te (CH-4434) Hölstein, Zwitserland (hierna: "Oris");
- P de vennootschap naar buitenlands recht PJS INTERNATIONAL SA, statutair gevestigd te Luxemburg-Stad (Groothertogdom Luxemburg) en kantoorhoudende aan de Rue de l'Eau 18 te (1449) Luxemburg-Stad, Groothertogdom Luxemburg (hierna: "Parajumpers");
- Q de vennootschap naar buitenlands recht PATEK PHILIPPE SA, statutair gevestigd te Genève (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue de Rhône 41 te (CH-1204) Genève, Zwitserland (hierna: "Patek Philippe");

- R de vennootschap naar buitenlands recht RADO UHREN AG, statutair gevestigd te Lengnau BE(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Bielstrasse 45 te (CH-2543) Lengnau BE, Zwitserland (hierna: “Rado”);
- S de vennootschap naar buitenlands recht RAYMOND WEIL S.A., statutair gevestigd te Grand-Lancy(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Avenue Eugène Lance 36-38 te (CH-1212) Grand-Lancy, Zwitserland (hierna: “Raymond Weil”);
- T de vennootschap naar buitenlands recht TAG HEUER, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA, statutair gevestigd te La-Chaux-de-Fonds (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A te (CH-2300) La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: “TAG Heuer”);
- U de vennootschap naar buitenlands recht TBL LICENSING LLC, statutair gevestigd te Stratham, New Hampshire (Verenigde Staten van Amerika) en kantoorhoudende aan de Domain Drive 200 te (03885) Stratham, New Hampshire, Verenigde Staten van Amerika (hierna: “Timberland”);
- V de vennootschap naar buitenlands recht TISSOT SA, statutair gevestigd te Le Locle(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Chemin des Tourelles 17 te (CH-2400) Le Locle, Zwitserland (hierna: “Tissot”);
- W de vennootschap naar buitenlands recht MANUFACTURE ET FABRIQUE DES MONTRES ET CHRONOMÈTRES ULYSSE NARDIN LE LOCLE S.A., statutair gevestigd te Le Locle(Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue du Jardin 3 te (CH-2400) Le Locle, Zwitserland (hierna: “UlysseNardin”);
- X de vennootschap naar buitenlands recht ZENITH, BRANCH OF LVMH SWISS MANUFACTURES SA, statutair gevestigd te La-Chaux-de-Fonds (Zwitserland) en kantoorhoudende aan de Rue Louis-Joseph Chevrolet 6A te (CH-2300) La-Chaux-de-Fonds, Zwitserland (hierna: “Zenith”);

Verzoeksters A t/m Xhierna tezamen ook genoemd de “Merkhouders”,

alle voor deze zaak woonplaats kiezende te Amsterdam (1096 HA) aan het Amstelplein 1, ten kantore van de advocaten mrs. J.C.H. van Manen, R. van Kleeff en J.H.A.M. Klaus die door haar als advocaat worden gesteld en als zodanig zullen optreden,

Gerekwestreerde is:

de vennootschap naar buitenlands recht Ecatel Ltd, gevestigd te Folkestone (Verenigd Koninkrijk) en kantoorhoudende aan de President Kennedylaan 21 te (2517 JK) 's-Gravenhage.

Gerekwestreerde wordt in het hierna volgende ook met “Ecatel” aangeduid.

I. Inleiding

1. Dit (aangepaste) verzoek betreft een onmiddellijke voorziening tegen hosting provider Ecatel tot het beëindigen van diensten waarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten van de Merkhouders. In het bijzonder ziet het verzoek op het afsluiten van een groot aantal websites waarop counterfeit producten worden aangeboden.

2. Zoals uit het hiernavolgende zal blijken, vertoont het feitencomplex in de onderhavige zaak een grote gelijkenis met het feitencomplex in de zaak Breitling c.s./AltusHost.¹ Ook daar ging het om een hosting provider die met behulp van servers die zich (onder andere) in Nederland bevonden hostingdiensten aanbood die door derden werden gebruikt om inbreuk te maken op de rechten van een groot aantal merkhouders.² In het onderhavige geval heeft de hosting provider haar hoofdzetel in Den Haag, zoals blijkt uit het als productie 2B overgelegde uittreksel uit het handelsregister.

3. Van belang is dat de meeste hosting providers rechten inzake de intellectuele eigendom respecteren en evident inbreukmakende websites na melding afsluiten. Slechts een handvol hosting providers nemen dergelijke meldingen niet serieus. Ecatel is wereldwijd op dit punt één van de drie meest beruchte hostingproviders.³

4. In dit verzoekschrift worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde gesteld:

- I. Inleiding
- II. De feiten
 - II.1. React
 - II.2. De Merkhouders en de ingeroepen merken
 - II.3. Gerekwestreerde: Ecatel
 - II.4. Counterfeit Websites die worden gehost door Ecatel
 - Counterfeit Websites (Bijlagen A)
 - Altijd meerdere factoren waaruit blijkt dat sprake is van counterfeit
 - Aanbieders van de Counterfeit Websites (Bijlagen B)
 - IP-adressen van de Counterfeit Websites zijn van Ecatel (Bijlagen C)
 - Locatie van de hosting (Bijlagen D)
 - II.5. Counterfeit Websites zijn (mede) op Nederland gericht
 - II.6. Maatregelen genomen door Verzoeksters
 - Sommatiebrieven aan aanbieders Counterfeit Websites (Bijlagen E)
 - Sommatiebrieven aan Ecatel
- III. Juridisch kader
 - III.1. Artikel 2.22 lid 6 BVIE
 - III.2. Proportionaliteit en subsidiariteit
 - III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel
 - III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod
 - III.5. Exparte bevel is mogelijk tegen een tussenpersoon
- IV. Varia
 - IV.1. Spoedeisendheid en noodzaak van een onmiddellijke voorziening
 - IV.2. Weren Ecatel
 - IV.3. Bevoegdheid

5. Bij dit verzoekschrift zijn 26 producties en een productieoverzicht bijgevoegd.

¹ Vzm. Rb. Den Haag 21 augustus 2011, KG ZA 12-669 (Breitling c.s./AltusHost).

² Terwijl Ecatel in Nederland kantoor houdt AltusHost in Belize is gevestigd, met een postbusadres in Zweden en werknemers en leidinggevenden in Indië en Servië.

³ Daartoe behoorde tot voor kort ook AltusHost, maar sinds het vonnis in voornoemde zaak lijkt AltusHost meldingen van merkinbreuk door rechthebbenden serieus te nemen.

II. De feiten

II.1. React

II.2. De Merkhouders en de ingeroepen merken

6. De Merkhouders zijn stuk voor stuk grote namen op het gebied van luxe consumentengoederen, waaronder horloges en sieraden. Alle opereren wereldwijd en genieten wereldwijd groot aanzien bij de consument.

7. Ter onderscheiding van hun waren, maken de Merkhouders gebruik van respectievelijk (in alfabetische volgorde) de volgende merken (hierna te noemen de “Merken”):

AUDEMARS PIGUET, BREGUET, BREITLING, BULGARI, CHANEL, CHOPARD, CHRISTIAN DIOR, EBERHARD, FRANCK MULLER, GRAHAM, GUCCI, HUBLOT, LONGINES, OMEGA, ORIS, PARAJUMPERS, PATEK PHILIPPE, RADO, RAYMOND WEIL, TAG HEUER, TIMBERLAND, TISSOT, ULYSSE NARDIN en ZENITH

8. Het betreft zowel woordmerken als woord-/beeldmerken die (o.a.) wereldwijd zijn geregistreerd. Enkele relevante Europese, Benelux en Internationale merkregistraties met werking in de Benelux, zijn bijgevoegd als productie 1. Het betreft de volgende merkregistraties:

- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘AUDEMARS PIGUET’, met registratienummer 331718 en registratiedatum 10 januari 1967, voor klasse 14 (op naam van eiseres AudemarsPiguet);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux en de Europese Gemeenschap ‘AUDEMARS PIGUET – LE BRASSUS’, met registratienummer 1109190 en registratiedatum 17 januari 2012, voor klasse 14 (op naam van eiseres AudemarsPiguet);
- Gemeenschaps woordmerk ‘BREGUET’, met registratienummer 003440881 en registratiedatum 13 april 2006, voor klasse 14 (op naam van eiseres Breguet);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Europese Gemeenschap ‘BREGUET’, met registratienummer 877256 en registratiedatum 31 januari 2006, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Breguet);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 160212 en registratiedatum 10 maart 1952, voor klasse 14 (op naam van eiseres Breitling);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BREITLING’, met registratienummer 613794 en registratiedatum 7 januari 1994, voor klasse 14 (op naam van eiseres Breitling);
- Gemeenschaps woordmerk ‘BREITLING’, met registratienummer 0890749 en registratiedatum 1 juni 2006, voor klasse 14 (op naam van eiseres Breitling);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 452694 en registratiedatum 15 mei 1980, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Bulgari);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux ‘BULGARI’, met registratienummer 543321 en registratiedatum 11 oktober 1989, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Bulgari);

- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'BULGARI', met registratienummer 001510866 en registratiedatum 16 februari 2000, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Bulgari);
- Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHANEL', met registratienummer 201151 en registratiedatum 15 juni 1957, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Chanel);
- Internationale woordmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD', met registratienummer 624432 en registratiedatum 15 augustus 1994, voor klasse 14 (op naam van eiseres Chopard);
- Internationale woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHOPARD GENÈVE', met registratienummer 353878 en registratiedatum 18 februari 1969, voor klasse 14 (op naam van eiseres Chopard);
- Benelux woord-beeldmerk 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 0353934 en registratiedatum 22 mei 1978, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Dior);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 317876 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14 (op naam van eiseres Dior);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'CHRISTIAN DIOR', met registratienummer 455953 en registratiedatum 6 oktober 1980, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Dior);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'DIOR', met registratienummer 317877 en registratiedatum 28 juli 1966, voor klasse 14 (op naam van eiseres Dior);
- Gemeenschapswoord-/beeldmerk 'DIOR', met registratienummer 006463046 en registratiedatum 15 april 2009, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Dior);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'EBERHARD', met registratienummer 176648 en registratiedatum 30 april 1954, voor klasse 14 (op naam van eiseres Eberhard);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'EBERHARD & CO', met registratienummer 317628 en registratiedatum 22 juli 1966, voor klasse 14 (op naam van eiseres Eberhard);
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'FRANCK MULLER', met registratienummer 004055951 en registratiedatum 25 november 2005, voor klasse 14 (op naam van eiseres Franck Muller);
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'GRAHAM', met registratienummer 008273674 en registratiedatum 3 december 2009, voor klasse 14 (op naam van eiseres Graham);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer 457952 en registratiedatum 16 december 1980, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Gucci);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'GUCCI', met registratienummer 429833 en registratiedatum 30 maart 1977, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Gucci);
- Gemeenschapswoordmerk 'GUCCI', met registratienummer 000121988 en registratiedatum 24 november 1998, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Gucci);
- Gemeenschapswoord-/beeldmerk 'GUCCI', met registratienummer 004107546 en registratiedatum 21 december 2005, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Gucci);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'HUBLOT', met registratienummer 451259 en registratiedatum 13 februari 1980, voor klasse 14 (op naam van eiseres Hublot);

- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'HUBLOT', met registratienummer 460421 en registratiedatum 26 maart 1981, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Hublot);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 252798 en registratiedatum 22 februari 1962, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Longines);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 465131 en registratiedatum 27 november 1981, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Longines);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'LONGINES', met registratienummer 678838 en registratiedatum 19 juni 1997, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Longines);
- Gemeenschapswoordmerk 'LONGINES', met registratienummer 000226233 en registratiedatum 2 oktober 1998, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Longines);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 287840 en registratiedatum 26 augustus 1964, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 366650 en registratiedatum 17 februari 1970, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 132141 en registratiedatum 11 augustus 1947, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 465986 en registratiedatum 25 november 1981, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'OMEGA', met registratienummer 614933 en registratiedatum 31 januari 1994, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Gemeenschapswoordmerk 'OMEGA', met registratienummer 007320229 en registratiedatum 16 december 2008, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres H, OMEGA SA);
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'OMEGA', met registratienummer 0771475 en registratiedatum 23 juli 2001, voor klasse 14 (op naam van eiseres Omega);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'ORIS', met registratienummer 281604 en registratiedatum 26 maart 1964, voor klasse 14 (op naam van eiseres Oris);
- Gemeenschaps woordmerk 'PARAJUMPERS', met registratienummer 004905493 en registratiedatum 13 februari 2007, voor onder meer klassen 18 en 25 (op naam van eiseres Parajumpers);
- Benelux woordmerk 'PATEK PHILIPPE & CO. GENÈVE', met registratienummer 0094683 en registratiedatum 17 december 1971, voor klasse 14 (op naam van eiseres Patek Philippe);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'PATEK PHILIPPE', met registratienummer 394802 en registratiedatum 21 december 1972, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Patek Philippe);
- Gemeenschaps woordmerk 'RADO', met registratienummer 000225953 en registratiedatum 21 juli 1999, voor klasse 14 (op naam van eiseres Rado);

- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'RADO', met registratienummer 609720 en registratiedatum 30 september 1993, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Rado);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'RADO', met registratienummer 609720 en registratiedatum 30 september 1993, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Rado);
- Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'RAYMOND WEIL', met registratienummer 446233 en registratiedatum 11 juli 1979, voor klasse 14 (op naam van eiseres Raymond Weil);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres TAG Heuer);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'TAG HEUER', met registratienummer 499995 en registratiedatum 13 januari 1986, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres TAG Heuer);
- Gemeenschaps woordmerk 'TIMBERLAND', met registratienummer 000164525 en registratiedatum 22 juni 1998, voor onder meer klasse 25 (op naam van eiseres Timberland);
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'TIMBERLAND', met registratienummer 003057148 en registratiedatum 5 augustus 2004, voor onder meer klasse 25 (op naam van eiseres Timberland);
- Gemeenschaps woord-/beeldmerk 'TISSOT', met registratienummer 000225698 en registratiedatum 12 november 1998, voor klasse 14 (op naam van eiseres Tissot);
- Internationaal woord-/beeldmerk met werking in de Benelux 'ULYSSE NARDIN', met registratienummer 197476 en registratiedatum 24 december 1956, voor klasse 14 (op naam van eiseres UlysseNardin); Internationaal woordmerk met werking in de Benelux 'ZENITH', met registratienummer 184375 en registratiedatum 27 april 1955, voor onder meer klasse 14 (op naam van eiseres Zenith).

9. De Merken genieten zeer grote bekendheid en aanzien in Europa en de rest van de wereld. Deze hebben te gelden als algemeen bekende merken in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs. De producten die onder de Merken worden aangeboden (de "Merkproducten"), worden alle verkocht via door de respectieve merkhouders geselecteerde kanalen.

10. De Merkhouders worden in de bestrijding van counterfeit Merkproducten geassisteerd door React, dat ook wel bekend staat als de 'Europese anti-counterfeiting organisatie'. React heeft, namens de Merkhouders, Ecatel gesommeerd en de initiële correspondentie gevoerd, zoals volgt uit de producties.⁴

11. De diverse horlogemerken hebben zich verenigd in de Federation of the Swiss Watch Industry.⁵ Dit collectief heeft, namens de Merkhouders van de horlogemerken, veelal de sommatiebrieven aan de domeinnaamhouders van de Counterfeit Websites opgesteld en verzonden.

II.3. Gerekwestreerde: Ecatel

⁴ Meer informatie over React is te vinden op www.react.org.

⁵ Meer informatie over de Federation of the Swiss Watch Industry is te vinden op www.fhs.ch.

12. Gedaagde, hierna ook wel “Ecatel”, biedt diensten van opslag aan, ook wel aangeduid als zogenaamde “hosting” diensten. Zij verschaft tegen betaling de mogelijkheid om gebruik te maken van bandbreedte, servers en serverruimte aan haar klanten, opdat die klanten informatie, doorgaans door middel van een website, via het internet aan het publiek kunnen ontsluiten. Informatie over Ecatel, zoals te vinden op haar website ecatel.co.uk, is bijgevoegd als productie 2A. Een uittreksel uit het handelsregister is bijgevoegd als productie 2B.

13. De diensten van Ecatel zijn relatief goedkoop en daarnaast is Ecatel bepaald niet kritisch ten aanzien van de websites die zij host. Ecatel acht het belang van haar klanten bepaald hoger dan de belangen van derden. Haar hoofdmotto's zijn: (ecatel.co.uk/?p=why_ecatel; productie 2A):

- Privacy of our clients has priority.
- Freedom of speech on the internet is our motto.
- We do not judge, we leave judgement to qualified people to do so.

14. Als direct gevolg van dit beleid blijkt een zeer groot aantal aanbieders van counterfeitsproducten gebruik te maken van de diensten van Ecatel.

15. Ecatel maakt gebruik van enkele datacenters in Nederland. Zie in deze zin opnieuw de pagina ecatel.co.uk/?p=why_ecatel (productie 2A):

- The company is fully independant, with her own network and situated in various datacenters in the Netherlands.

16. In datacenters wordt ruimte geboden voor het opstellen van servers. Het datacenter levert doorgaans de ruimte en de infrastructuur benodigd voor het dataverkeer en de koeling van de servers. Het is de webhost die zorg draagt voor de software op de servers en die het de eigen klanten mogelijk maakt om websites te installeren op de servers via een zogenaamd control panel.

17. Dat Ecatel opereert via servers in Nederland wordt ook bevestigd door onderzoek via internet. Diverse websites bieden informatie over IP-adressen aan. Door het IP-adres dat gebruikt wordt door een specifieke website in te voeren in de zoekfunctie van dergelijke websites kan de locatie van de server bij benadering gevonden worden (productie 4D t/m 25D).

AAAQUALITYREPLICA.COM - Geo Information

IP Address	80.82.70.159 Whois Trace Route DNSBL lookup
Host	aaaqualityreplica.com
Location	NL, Netherlands
City	- , -
Organization	Ecatel LTD
ISP	Ecatel LTD
AS Number	AS29073 Ecatel Network
Latitude	52°50'00" North
Longitude	5°75'00" East
Distance	1702.85 km (1058.10 miles)

Map Location [World Map](#) [Google Maps](#) [Yahoo Maps](#) [Microsoft Live Maps](#)

II.4. Counterfeit Websites die worden gehost door Ecatel

18. Op een groot aantal door Ecatel gehoste websites worden counterfeit Merkproducten aangeboden. Informatie over deze “Counterfeit Websites” is bijgevoegd als producties 4 t/m10, 13 t/m 14 en 17 t/m 25.het gaat om de volgende 18 Counterfeit Websites, waarvan een overzicht is bijgevoegd als productie 3.

Productie 4	www.aaaqualityreplica.com
Productie5	www.crazyreplicawatches.com
Productie 6	www.dressreplicawatches.com
Productie 7	www.fakewatchesstore.com
Productie 8	www.famouswatcheshop.com
Productie 9	www.freshreplicawatches.com
Productie 10	www.luxurywatchcorp.com
Productie 13	www.parajumpersjacketspjs.com
Productie14	www.patekwatchesstore.com
Productie 17	www.replicahorloges.mobi
Productie 18	www.replicawatchesbook.com
Productie 19	www.replicawatchesbrother.com
Productie 20	www.replicawatchesever.com
Productie 21	www.salereplicawatch.com
Productie 22	www.timberlandnederland.nl
Productie 23	www.watchage.com
Productie 24	www.watchesboy.com
Productie 25	www.watchescoltd.com

19. Per Counterfeit Website is de volgende informatie overgelegd:

- A Schermafdrucken van de Counterfeit Websites met voorbeelden van aangeboden Counterfeit Producten. Uit deze schermafdrucken blijkt ook (zoals verderop zal worden toegelicht) dat deze op (onder andere) Nederland gericht zijn;
- B Whois-gegevens van de registrant van de betreffende Counterfeit Website;
- C Informatie over het IP-adres van de betreffende Counterfeit Website uit de RIPE-database, waaruit blijkt dat deze door Ecatel gehost wordt;
- D Informatie uit www.dawhois.com over de locatie waar de betreffende website gehost wordt.
- E Sommatiebrieven aan de houders van de Counterfeit Websites.

Counterfeit Websites (Bijlagen A)

20. In ieder onderdeel A van een productie die betrekking heeft op een specifieke Counterfeit Website is telkens te zien dat het een website betreft die namaak of “replica's” aanbiedt. Op al de Counterfeit Websites worden Counterfeit Producten aangeboden die merknamen van één of meer van de Merkhouders bevatten. Verzoeksters hebben op geen enkele wijze toestemming gegeven voor het gebruik.

Altijd meerdere factoren waaruit blijkt dat sprake is van counterfeit

21. Dat het om counterfeit gaat, blijkt in veel gevallen al uit het gebruik van termen als “fake” en “replica” in de (domein)naam van de betreffende Counterfeit Website. Zie bijvoorbeeld: www.freshreplicawatches.com, www.replicawatchesbrother.com en www.dressreplicawatches.com.

22. Indien zulke termen niet worden gebruikt in de (domein)naam van de website, wordt in veel gevallen op de website zelf vermeld dat het om replica's of fakes gaat. Zie bijvoorbeeld www.patekwatchesstore.com, www.luxurywatchcorp.com en www.watchage.com.

23. Ook uit de advertenties zelf valt veelvuldig af te leiden dat het hier gaat om counterfeit. De vermelde prijzen staan in geen enkele verhouding tot de prijzen van de originelen.

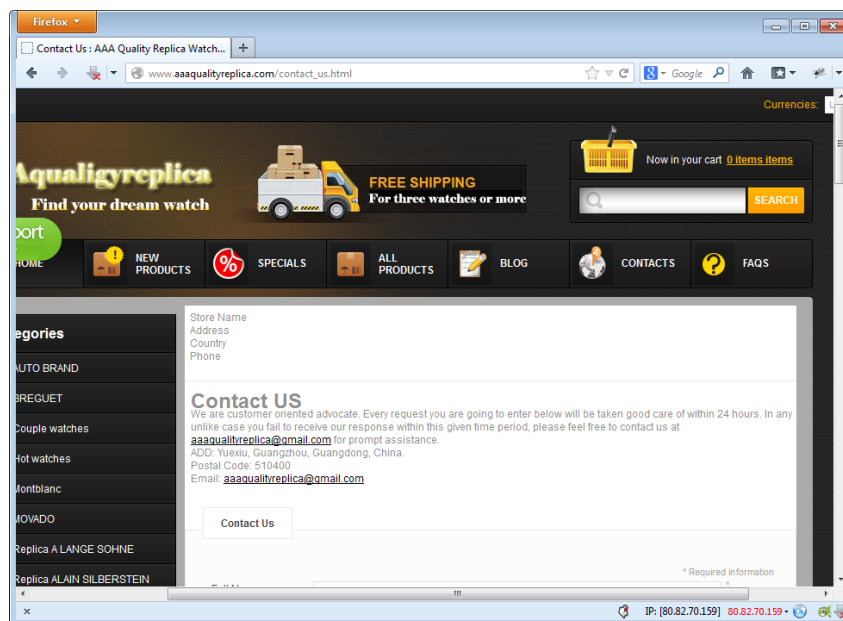
24. Enige voorbeelden betreffen:

- ☐ De prijs van een originele AudemarsPiguet Classic bedraagt ca. Euro 15.000,- tot 25.000,-. Op www.freshreplicawatches.com (productie 9) worden replica's aangeboden voor circa Euro 110,- tot 190,-. Een Longines Classic heeft een aanschafwaarde van ca. Euro 1.000,- tot 3.100m-. Op www.replicawatchesever.com (productie 20) wordt dit model aangeboden voor ca. Euro 140,-
- ☐ Een originele BreitlingNavitimer Steel heeft een waarde van ca. Euro 6.500,-. De website www.watchage.com (productie 23) biedt een replica van dit horloge aan voor ca. Euro 140,-.

25. Daarnaast doen sommige websites zich voor als een officiële website van het betreffende merk of wordt een commerciële band met de Merkhouders gesuggereerd, zoals timberlandnederland.nl en www.patekwatchesstore.com, terwijl het in wezen gaat om websites die opereren zonder de toestemming van de Merkhouders en die bovendien counterfeit Merkproducten aanbieden.

26. Verder vermeld een groot deel van de Counterfeit Websites onder de contactgegevens slechts een e-mailadres en daarbij gaat het vaak om een e-mailadres van gratis aanbieders van e-mailadressen, zoals yahoo.com, hotmail.com of gmail.com. Zie bijvoorbeeld www.aaaqualityreplica.com (productie 3) en www.fakewatchesstore.com (productie 7). Ook hieruit blijkt dat het hier niet gaat om originele producten en dat de bewuste aanbieders zo weinig mogelijk informatie over zichzelf wensen prijs te geven.

27. Een bijkomstige omstandigheid is dat de counterfeit Merkproducten worden gepresenteerd op een wijze die ernstig afbreuk doet aan de reputatie van de Merken. Met name wordt er gebruik gemaakt van automatisch gegenereerde teksten, terwijl de houders van de Counterfeit Websites (kenmerkend) het Engels en/of het Nederlands niet machtig zijn (en niet de bereidheid hebben om te betalen voor deugdelijke vertalingen). Bij wijze van voorbeeld kan gewezen worden op de website www.aaaqualityreplica.com. Als geklikt wordt op het menu-item "CONTACTS" komt men op de volgende pagina.



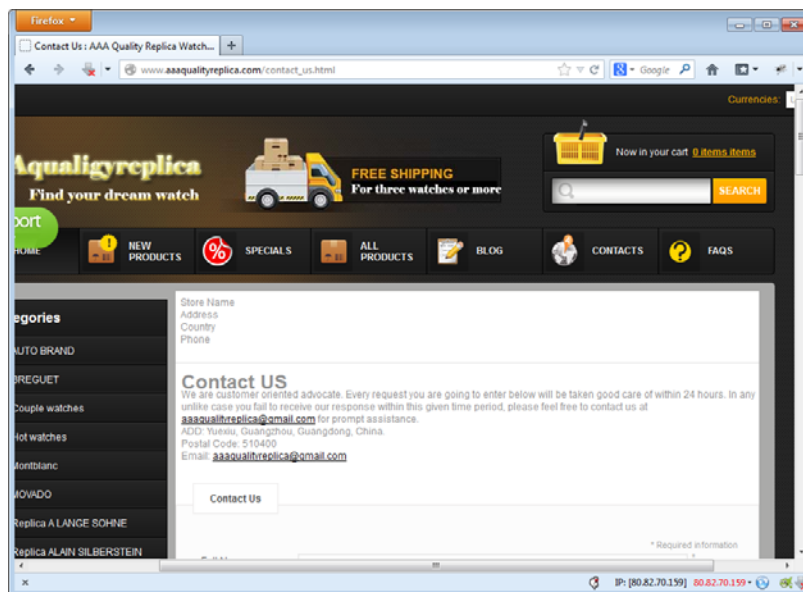
28. De tekst op deze pagina luidt als volgt:
"We are customer oriented advocate. Every request you are going to enter below will be taken good care of within 24 hours. In any unlike case you fail to receive our response within this given time period, please feel free to contact us at aaaqualityreplica@gmail.com for prompt assistance."

Zie ook de productomschrijvingen op www.patekwatchesstore.com waarop onder andere de volgende opmerkingen worden gemaakt:

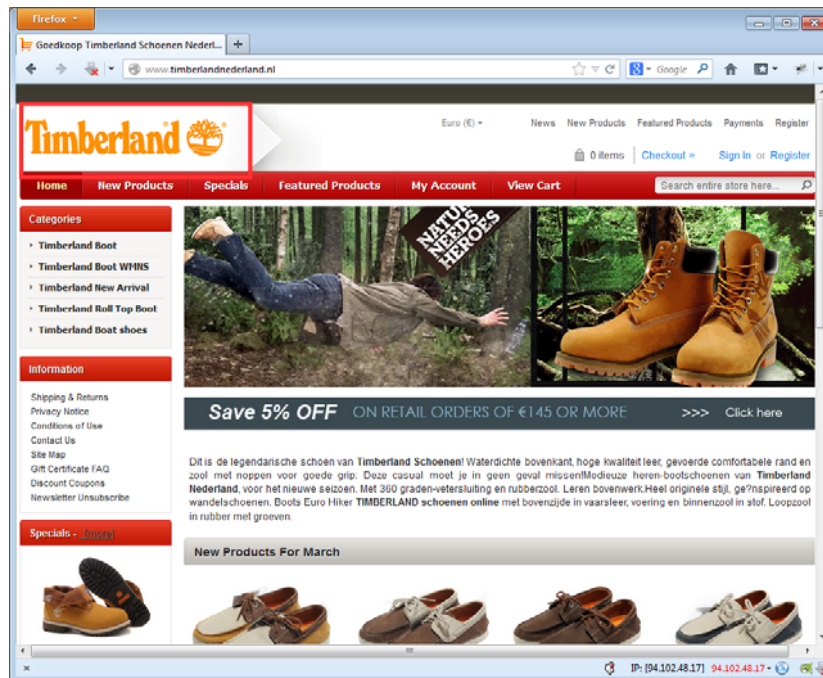
"Patek Philippe 5130/1G-010 - Wit Goud - Mannen Complicaties"

“Perpetual kalender: dag, datum, maand, schrikkeljaar met de handen”
“Case is vocht en stof alleen beschermd (niet waterbestendig)”
“Witte goud”
etc

29. Maar er zijn altijd meerdere factoren die aangeven dat het hier gaat om inbreukmakende websites. Zo maakt (ook) de houder van de website www.aaaqualityreplica.com gebruik van een anoniem Hotmail-adres zoals blijkt uit onderstaande screenshot.

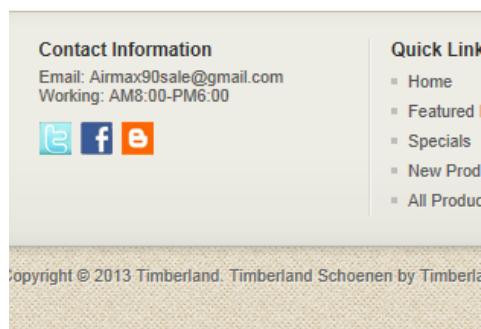
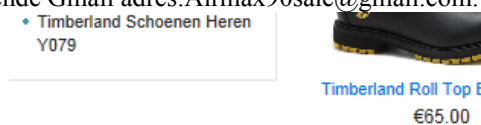


30. Op de Counterfeit Websites prijkt het logo van de Merkhouders doorgaans prominent op de homepage. Zie de producties en hieronder bij wijze van voorbeeld www.timberlandnederland.nl.



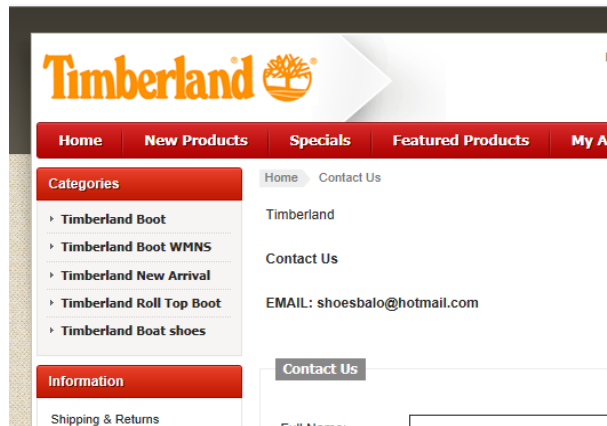
31. Timberland heeft op geen enkele wijze toestemming voor dit gebruik gegeven. Dit betreft aldus “inbreuk sub a”, terwijl de wezenlijke functies van het merk evident in het geding zijn. (Dat sprake is van in casu overigens niet vereist verwarringsgevaar is eveneens evident).

32. Opvallend is verder dat nergens op de website enige contactinformatie te vinden is, behalve het volgende Gmail adres: Airmax90sale@gmail.com:



33. Deze partij wil kennelijk graag anoniem blijven. Airmaxis overigens een merk van Nike. Van dat merk worden mogelijk ook counterfeitproducten door deze partij aangeboden, maar heeft de handelaar niet de moeite genomen om zijn e-mailadres aan te passen.

34. Op een andere pagina van de website wordt gebruik gemaakt van een ander (eveneens anoniem) e-mailadres.



35. Wanneer men op de hieronder afgebeelde button klikt, midden onderaan de home page, dan komt men op een Chinese website. (Die website verwijst overigens naar een gebied in China waar zeer veel schoenencounterfeit vandaan komt)

36. Deze Timberland schoenen komen kennelijk uit China (en dus niet uit de Europese Unie) en zijn niet met toestemming van de merkhoudster in de EU in het verkeer gebracht.



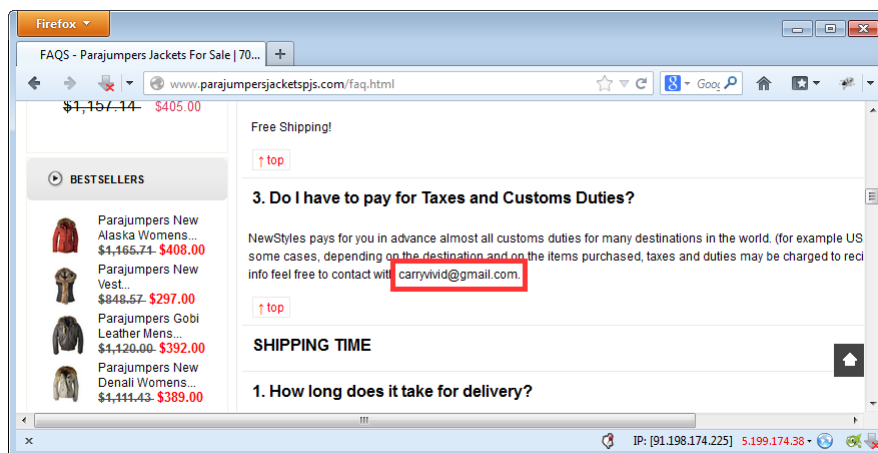
37. Het feit dat het hier om inbreukmakende artikelen gaat wordt ook hier ondersteund door gebruikelijke gebrekkige teksten met taalfouten die veel op Chinese websites voorkomen.



38. De hierboven afgebeelde tekst op de website luidt als volgt:

“After you put the products in your shopping cart, Then you can come to Check out payment pages. At your Check Out Payment Pages, There is sheet you should fill the Discount Coupon. Please type your coupon code(Code is as followings) into the box next to Redemption Code. Your coupon will be applied to the total and reflected in your cart after you click continue.”

39. Ook de website www.parajumpersjacketspjs.com is duidelijk een inbreukmakende website. Opnieuw blijkt dit niet alleen uit de zeer lage prijzen, maar ook uit het ongeautoriseerde gebruik van merken/logo's van de Merkhouders. En ook hier gaat het om een terrein die zichzelf verstoppt achter een anoniem e-mailadres (hier een Gmail-adres). Zie het hieronder afgebeelde screenshot van de pagina met veel gestelde vragen.



40. Verder zijn alle websitehouders blijken bijlage B in de respectieve producties buiten de EU gevestigd en vaak in een regio in China gevestigd is die berucht is met betrekking tot de productie van counterfeit producten. Dat geldt blijken productie 13B ook hier. Ook hier gaat het dus om Counterfeit Producten die bovendien zonder toestemming van de Merkhouders in de EU op de markt worden gebracht.

41. En ook bij www.parajumpersjacketspjs.com wordt gebruik gemaakt van zeer gebrekkige vertalingen, hetgeen een extra aanwijzing is voor de conclusie dat het hier gaat om een partij die is gevestigd in China. Zie bijvoorbeeld enkele passages op de pagina met veel gestelde vragen. Zo

wordt in de volgende passage verwezen naar schoenen, terwijl op de website toch echt jassen worden aangeboden.

“2. What are the return ,exchange, refund policies?

If you are not satisfied with the item, please take a picture of the items first, then send us an email to confirm, in 10 days, you can return the items to us and we will make an exchange after its passing an official inspection. Of course, we will not accept returns and/or exchanges if there is enough evidence to prove the shoes have been worn outdoors. We also guarantee that our shoes will not be seized by customs. If your item seized by the customs officer, we will replace them for you at once. Refunds are issued in the same form in which the original payment was made and may take up to 7 working days after the reception of goods. Besides, if there is nothing wrong with the quality and the size of our products have sent to you, then you will be in charge of shipping fees for return and the system will also deduct 30% of the payment.”

42. Er zijn dus tal van aanwijzingen dat de Counterfeit Websites inbreuk maken op de rechten van de Merkhouders.

- ☐ De Counterfeit Websites maken zonder uitzondering veelvuldig gebruik van tekens en logo's die identiek zijn aan de Merken van de Merkhouders;
- ☐ De Counterfeit Websites maken gebruik van zeer gebrekkige vertalingen. Een indicatie van het feit dat de personen achter de websites uit bijvoorbeeld Azië afkomstig zijn;
- ☐ De Counterfeit Websites maken veelvuldig gebruik van anonieme e-mailadressen;
- ☐ De Counterfeit Websites verzenden kennelijk hun producten vanuit China, zoals blijkt uit het gebruik van Chinese verzenddiensten.

Aanbieders van de Counterfeit Websites (Bijlagen B)

43. Het merendeel van de websites heeft ofwel een natuurlijke persoon (in de meeste gevallen uit China) als registrant van de betreffende domeinnaam ofwel de registrant valt niet te achterhalen uit de whois-gegevens, omdat deze gebruik maakt van een dienstverlener die het mogelijk maakt om een domeinnaam te gebruiken zonder de eigen identiteit prijs te geven, zoals Privacyprotect.org, Protected Domain Services, WhoisGuard en Private Whois (hierna ook wel “anonimiteitsdiensten”). Tevens lijkt in bepaalde gevallen sprake te zijn van onjuiste contactgegevens. Dit blijkt telkens uit bijlage B bij elke productie van een Counterfeit Website (productie 4 t/m 10, 13 t/m 14 en 17 25).

44. De Merkhouders verstrekken geen licenties voor hun premium brands aan natuurlijke personen (in China, Colombia of elders) of aan personen die het kennelijk nodig vinden zich achteranonimiteitsdienstente verschuilen.

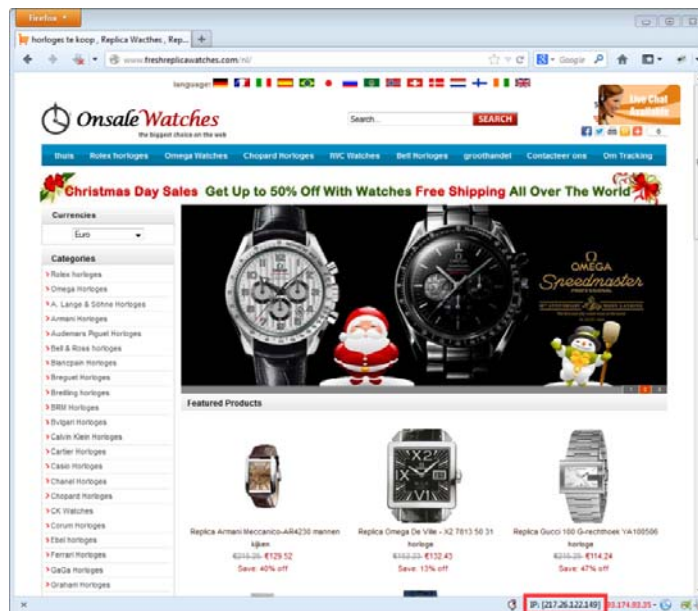
IP-adressen van de Counterfeit Websites zijn van Ecatel (Bijlagen C)

45. Een IP-adres is het adres van een computer (server) op het internet. Via het IP-adres kan de computer door andere computers gevonden worden. IP-adressen worden in Europa uitgegeven (in

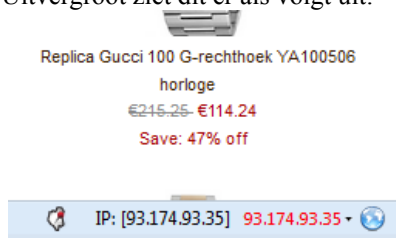
blokken van doorgaans 256 adressen) door de “Regional Internet Registry” RIPE NCC⁶ aan ISP’s⁷ zoals Ecatel. ISP’s kennen individuele IP-adressen weer toe aan (o.a.) websites waarvoor zij als webhost optreden.

46. RIPE NCC geeft als RegionalRegistry voor Europa⁸ alle IP adressen voor Europa uit. Zij houdt daarvan een database bij.⁹ In die database kan men eenvoudig zoeken op IP-adres.

47. Met een eenvoudige webtool kan men telkens het IP adres van een website tonen. Als bijlage C bij iedere respectievelijk productie betreffende een specifieke Counterfeit Websites, is informatie over het IP-adres van de betreffende Counterfeit Website bijgevoegd. Op de eerste pagina van bijlage C is op de betreffende homepage van een Counterfeit Website rechts onderin (met behulp van een webtool) weergegeven wat het IP-adres is van de betreffende website. Zie hieronder bij wijze van voorbeeld de homepage van de website www.freshreplicawatches.com, met rechts onderin het IP-adres 93.174.93.35 (rood kader aangebracht, adv.).



Uitvergroot ziet dit er als volgt uit:



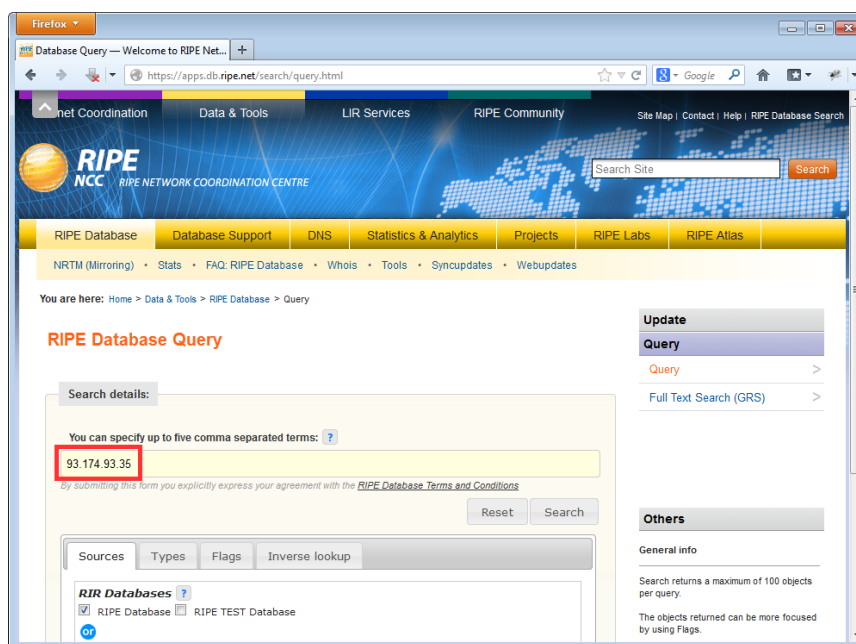
⁶ Zie www.ripe.net.

⁷ Ook wel “Local Internet Registries” (“LIR”).

⁸ En Centraal Azië en het Midden-Oosten.

⁹ <http://www.ripe.net/data-tools/db>.

48. Alle IP-adressen van de Counterfeit Website zijn door RIPE NCC toebedeeld aan Ecatel. Dat wordt duidelijk indien men de RIPE database raadpleegt. Hieronder is een schermafbeelding afgebeeld van een zoekactie in de RIPE database, met het IP-adres 93.174.93.35 (rood omkaderd, adv.) van de juist genoemde website (www.freshreplicawatches.com).



Hieronder, een uitvergroting van het zoekscherm met daarop het ingevulde IP-adres:

RIPE Database Query

Search details:

You can specify up to five comma separated terms: ?

93.174.93.35

By submitting this form you explicitly express your agreement with the [RIPE Database Terms and Conditions](#)

49. De RIPE database levert op basis van deze zoekactie het volgende resultaat:



50. Het IP-adres 93.174.93.35 valt binnen een range (aangeduid met “inetnum”) die begint bij IP-adres 93.174.93.0 en eindigt bij IP-adres 93.174.93.255. Die volledige range is toegekend aan Ecatel en het specifieke IP-adres 93.174.93.35 wordt dus door Ecatel gebruikt om hosting-diensten te leveren aan de houder van deze specifieke website (die door die houder worden gebruikt om inbreuk te maken op de Merken).

Locatie van de hosting (Bijlagen D)

51. Zoals hierboven reeds werd opgemerkt maakt Ecatel gebruik van “various datacenters in the Netherlands”. Volgens eigen zeggen worden de webhostingdiensten dus verricht vanuit Nederland met behulp van zich in Nederland bevinden de servers. Ten overvloede: er bestaan ook diensten op het internet waarmee men op basis van een IP-adres bij benadering de locatie van de bijbehorende server kan vinden. Voor alle websites waar dit verzoekschrift op ziet is gebruik gemaakt van een dergelijke dienst en blijkt dat de bijbehorende server zich in Nederland bevindt.

II.5. Counterfeit Websites zijn (mede) op Nederland gericht

52. Dat de Counterfeit Websites mede op Nederland (en de hele Benelux) gericht zijn, blijkt uit productie 4A t/m 10A, 13A t/m 14A en 17A t/m 25A. Telkens is Nederland specifiek genoemd (in een “drop down list”) als land van waaruit men kan bestellen en waar de producten naar toe gestuurd kunnen worden. In veel gevallen wordt bovendien meegedeeld dat wordt geleverd aan “allcountries”. Op alle websites kan men bovendien met euro’s betalen. Alle websites zijn in ieder geval opgesteld in het Engels, dat in Nederland door (nagenoeg) iedereen in de Benelux met een internetaansluiting wordt gesproken.

53. Veel van de websites zijn bovendien (mede) Nederlandstalig, zoals www.crazyreplicawatches.com, www.dressreplicawatches.com, www.freshreplicawatches.com, www.patekwatchesstore.com, www.replicahorloges.mobi, www.replicawatchesbook.com, www.replicawatchesbrother.com, www.replicawatchesever.com, www.salereplicawatch.com, timberlandnederland.nl, www.watchescoltd.com, waaruit de gericht op Nederland blijkt.

II.6. Maatregelen genomen door Verzoeksters

54. De Merkhouders zijn, na het ontdekken van de inbreuk op hun rechten, tot actie overgegaan om te bewerkstelligen dat de inbreuken worden beëindigd.

Sommatiebrieven aan aanbieders Counterfeit Websites (Bijlagen E)

55. Aan alle houders van de Counterfeit Websites die zijn genoemd in de whois-database zijn sommaties gestuurd om het aanbod van Counterfeit Producten te staken. Die brieven zijn telkens bijgevoegd als bijlage E bij de producties inzake de Counterfeit Websites.

56. Op deze sommaties is van de houders van de websites geen enkele reactie ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een gevolg van het feit dat de houders van de Counterfeit Websites veelvuldig gebruik maken van foutieve adressen voor de registratie van de bewuste domeinen en/of dat zij gebruik maken van anonimiteitsdiensten.

Sommatiebrieven aan Ecatel

57. Verzoeksters hebben verschillende sommaties aan Ecatel verstuurd (productie 26). Zo heeft de Federation of the Swiss Watch Industry (hierna: “FSWI”) namens de bij haar aangesloten Merkhouders diverse sommatiebrieven verstuurd aan zowel Ecatel als aan de in de whois-gegevens vermelde registrant van de bewuste website. Zo heeft zij bijvoorbeeld met betrekking tot de website www.luxurywatchcorp.com (productie 10) op 17 en 25 februari 2013 e-mails gestuurd aan het adres abuse@ecatel.net, waarin Ecatel op het bestaan van deze website werd gewezen en op het feit dat op deze website inbreuk wordt gemaakt op de bekende en wereldwijd beschermde merken Audemars Piguet, Breitling, Breguet, Bulgari, Chanel, Chopard, Christian Dior, Eberhard, Franck Muller, Graham, Gucci, Hublot, Longines, Omega, Oris, Patek Philippe, Rado, Raymond Weil, TAGHeuer, Tissot, Ulysse Nardin en Zenith. In de sommatiebrief van 17 februari werd Ecatel verzocht om binnen 48 uur contact op te nemen met de FSWI. Een reactie op deze eerste sommatiebrief bleef echter uit en ook na de herhaalde sommatie van 25 februari bleef acties tijdens Ecatel uit. De website www.luxurywatchcorp.com bevindt zich momenteel nog steeds op hetzelfde IP-adres als voorheen, dat (nog steeds) deel uitmaakt van een aan Ecatel toegewezen range.

58. Ten aanzien van de overige Merkhouders werden de sommatiebrieven verstuurd door React. Een eerste sommatiebrief werd verstuurd op 12 februari 2013, waarin Ecatel werd gewezen op het inbreukmakende karakter van de Counterfeit Websites. In deze sommatiebrief werd Ecatel tot 19 februari gegund om (onder andere) toegang tot de Counterfeit Websites te blokkeren. Pas op 19 februari 2013 reageerde Ecatel en zij suggereerde tijdens een telefonisch overleg dat zij in de toekomst zou meewerken, mits zij naast de domeinnamen van de websites ook de IP-adressen zou verkrijgen.

59. Op 20 februari 2013 werd Ecatel in het bezit gesteld van een overzicht van domeinnamen en corresponderende IP-adressen. Op verzoek van Ecatel werd op 22 februari 2013 nog een tweede versie van deze sommatiebrief verstuurd in 'Word-formaat', opdat Ecatel daarmee kon 'knippen en plakken'. De heer Heijink van React heeft nog aangeboden om ten overvloede een 'knip-en-plakbare' pdf-versie van hetzelfde bestand te sturen, maar de heer Karreman van Ecatel verzekerde dat dat toch echt niet nodig was en voegde daaraan toe: "Docx werkt altijd!".

60. Ook aan de sommatiebrieven die werden verstuurd door React gaf Ecatel uiteindelijk geen gehoor. Alle websites zijn onverminderd bereikbaar via hetzelfde IP-adres als ten tijde van de eerste sommatiebrief.

61. Omdat Ecatel op 20 maart de websites nog niet verwijderd had is zij op die dag door de raadslieden van Eiseressen op de hoogte gesteld van het feit dat overgaan zou worden tot juridische maatregelen (productie 26J).

III. Juridisch kader

62. De Merkhouders leggen aan hun vorderingen zowel Beneluxmerken, Internationale merken met werking in de Benelux of Europese Gemeenschap als Gemeenschapsmerken ten grondslag. Artikel 9 lid 1 sub a Handhavingsrichtlijn bepaalt dat de rechterlijke instanties, op verzoek van de eiser een (voorlopig) bevel kunnen uitvaardigen tegen een tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om op een recht van intellectuele eigendom inbreuk te maken. (Zie ook artikel 11 Handhavingsrichtlijn en artikel 2.22 BVIE).

63. Het aanbieden van de Counterfeit Producten is een schending van artikel 9 lid 1 Verordening (EG) Nr. 207/2009 van de Raad van 26 Februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk ("GM-Vo") en artikel 2.20 lid 1 (sub a, b en c) Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE"). Dat behoeft weinig toelichting. Het Europese en Benelux merkenrecht dienen bij uitstek als instrument om het aanbieden en verhandelen van counterfeit of "namaakartikelen" tegen te gaan.

III.1. Artikel 2.22 lid 6 BVIE

64. De vorderingen van eiseressen zijn voor wat betreft de Beneluxmerken gestoeld op artikel 2.22 lid 6 BVIE, dat bepaalt:

"De rechter kan op vordering van de merkhouders een bevel uitvaardigen tot staking van diensten van tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken."

65. De mogelijkheid van een bevel aan een tussenpersoon "wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op zijn merkrecht te maken" is in het BVIE terechtgekomen om de conformiteit

met de Handhavingsrichtlijn te verzekeren¹⁰ en de “tussenpersoon wiens diensten door een derde worden gebruikt om inbreuk te maken op” de intellectuele rechten van rechthebbenden in de Handhavingsrichtlijn is dezelfde tussenpersoon als die in de Auteursrechtlijn en de Richtlijn inzake elektronische handel.^{11 12}

66. Ecatel is een “tussenpersoon” als bedoeld in artikel 2.22 lid 6 BVIE. Immers, zij is “hosting provider” van de Counterfeit Websites en een “hosting provider” valt bij uitstek aan te merken als een tussenpersoon in de zin van deze bepaling. Hostingdiensten zijn het expliciete onderwerp van artikel 14 van de Richtlijn inzake elektronische handel, dat zelfs het kopje “Hosting” (“host”-diensten) heeft meegekregen. Dit artikel maakt deel uit van Afdeling 4 van de Richtlijn inzake elektronische handel dat de “[a]ansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden” regelt. Een veel duidelijker voorbeeld van een tussenpersoon is dus lastig te bedenken.

67. De diensten van Ecatel worden gebruikt om inbreuk te maken op de genoemde merkrechten van de Merkhouders. De Counterfeit Producten worden immers aangeboden op de Counterfeit Websites die worden gehost door Ecatel en die op haar servers staan.

68. Ingevolge artikel 11 Handhavingsrichtlijn moeten maatregelen als deze “doeltreffend en afschrikwekkend” zijn. (Zie ook L’Oréal / eBay)¹³. De gevraagde maatregelen voldoen daaraan.

III.2. Proportionaliteit en subsidiariteit

69. Volgens de parlementaire geschiedenis gelden de volgende voorwaarden voor een verbod op de voet van de artikelen 9 en 11 Handhavingsrichtlijn, welke artikelen voor het merkenrecht in art. 2.22 lid 6 BVIE zijn geïmplementeerd

- ☐ De verlangde maatregel moet [...] evenredig zijn ten opzichte van de inbreuk.
- ☐ Het moet voor de tussenpersoon mogelijk zijn om tegen aanvaardbare kosten en met personele en technische maatregelen op te treden.
- ☐ Er mogen geen andere, minder verstrekkende mogelijkheden openstaan om een einde te maken aan de onrechtmatige situatie en de gevorderde maatregelen mogen niet verder strekken dan strikt noodzakelijk.

70. De maatregelen moeten kortweg voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat is het geval.

71. De eisen zijn proportioneel. Het gaat immers om de meest vergaande en meest schadelijke vorm van merkinbreuk: counterfeit.

¹⁰ Zie Trb. 2007, 1.

¹¹ Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”).

¹² Zie onder andere overweging 23 Handhavingsrichtlijn en overweging 50 Richtlijn inzake elektronische handel.

¹³ HvJEU 12 juli 2011 inzake l’Oréal-eBay (zaak C-324/09).

72. Het onderhavige verzoek ziet er - kortweg –op dat Ecatel bevolen wordt 22 door haar gehoste Counterfeit Websites af te sluiten en aldus ontoegankelijk te maken. Voor Ecatel is dit een zeer eenvoudige ingreep waar ook niet of nauwelijks kosten mee gemoeid zijn. Dit is immers een kwestie van het ‘omzetten van een knop’. Daarenboven zijn de inbreuken zeer evident.

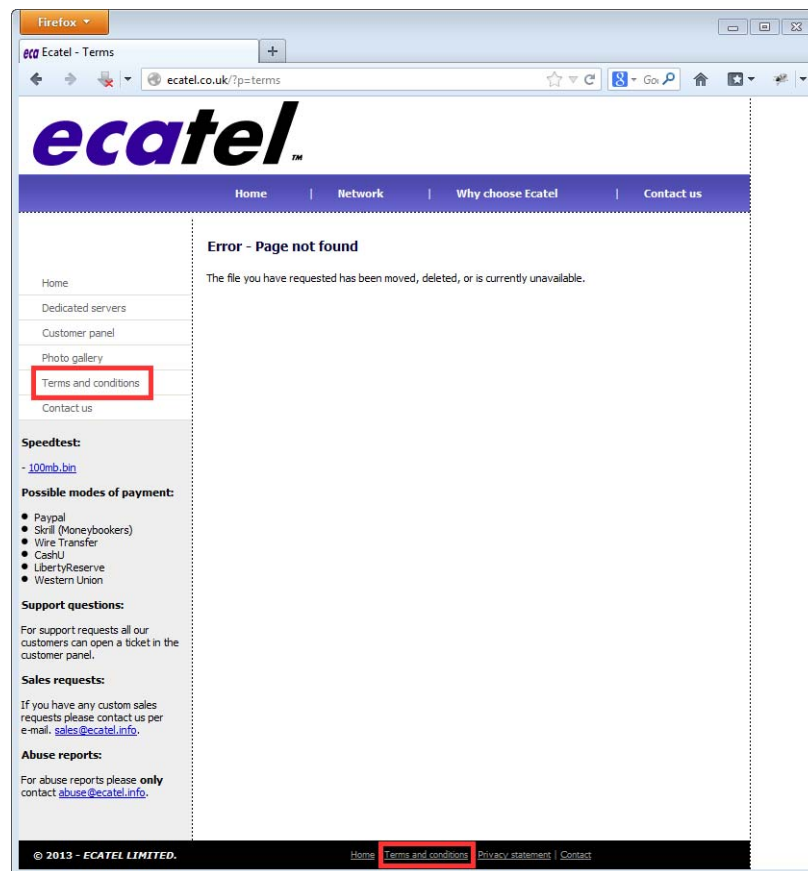
73. Daarbij komt dat Ecatel meermalen in de gelegenheid is gesteld aan het schadelijke handelen een einde te maken (productie 26).

74. Ook voldoen de geëiste maatregelen aan het subsidiariteitsvereiste. De Merkhouders hebben alle beheerders van de Counterfeit Websites aangeschreven. Op geen van deze sommaties is een antwoord gekomen. Niet te verwachten is dat er alsnog een antwoord zal komen op een van deze sommaties. De Counterfeit Websites zijn onverminderd toegankelijk. Er staan Verzoeksters geen minder vergaande alternatieven open. Het betreft voornamelijk anonieme en/of buitenlandse partijen, althans afgaande op de – mogelijk incorrecte – whois-gegevens.

75. Van de voorhanden alternatieven is het verzocht alternatief in elk opzicht het minst ingrijpende, met de meeste kans op enig effect. Van de Merkhouders kan niet gevergd worden dat zij de houders van alle individuele inbreukmakende websites individueel in rechte betrekken. Temeer nu het nagenoeg onmogelijk is de daadwerkelijke locatie van de houders te achterhalen. Voor zover er contactgegevens voorhanden zijn is inmiddels gebleken dat geen van deze partijen überhaupt de moeite neemt om op sommaties te reageren. Als ervan wordt uitgegaan dat de contactgegevens correct zijn, dan bevinden deze inbreukmakers zich bovendien in verre landen (met name in China), terwijl de inbreuken zich hier voordoen.

III.3. Het ontbreken van algemene voorwaarden van Ecatel

76. Tekenend voor de houding van Ecatel is dat het onmogelijk is te achterhalen wat haar algemene voorwaarden zijn. Op haar website biedt zij twee links aan naar haar Terms and conditions (productie 2A). Klikken op zowel de link in het navigatiemenu aan de linkerkant als op de link in de footer levert echter een foutmelding op (productie 2A).



III.4. Aansprakelijkheidsbepalingen niet van toepassing bij verbod

77. Aansprakelijkheid van de hosting provider is in deze zaak niet aan de orde. Artikel 6:196c lid 5 BW staat het verbod tegen de (hosting) provider uitdrukkelijk toe, onafhankelijk van diens aansprakelijkheid. Overigens is Ecatel op de hoogte gesteld van de inbreuken op de Counterfeit Websites en spreken de inbreuken voor zich. Ecatel kan zich zodoende niet beroepen op de uitsluiting van aansprakelijkheid die art. 6:196c lid 4 BW biedt. Verwezen wordt naar de hierboven reeds genoemde rechtspraak betreffende The Pirate Bay.

III.5. Expartebevel is mogelijk tegen een tussenpersoon

78. Dat het verzochte bevel jegens een tussenpersoon wiens diensten gebruikt worden om inbreuk te maken, kan worden gegeven in een zogenaamde exparteprocedure, volgt uit artikel 2.22 lid 6 BVIE, artikel 9 lid 4 io. 9 lid 1 Handhavingsrichtlijn en artikel 1019e Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: “Rv”), dat artikel 9 lid 4 Handhavingsrichtlijn in de Nederlandse wetgeving implementeert.

Zie met name de expartebeschikkingen die BREIN verkreeg tegen diverse The Pirate Bay-proxy's (Vzr. Rb. Den Haag 20 maart 2012, KG RK 12-609; Vzr. Rb. Den Haag 6 juli 2012, KG RK 12-1468; Vzr. Rb. Den Haag 11 juli 2012, KG RK 12-1503; en Vzr. Rb. Den Haag 4 februari 2013, KG RK 13-211) en zie verder Vzr. Rb. Rotterdam 12 december 2008,

IEPT 20081212 (KvK/Kantoor voor Klanten - Sandd) en Vzr. Rb. Zwolle-Lelystad 7 mei 2010, KG RK 10-380 (Bi-Wear/X).

79. Voorts is het vaste rechtspraak dat een exparteverzoek niet alleen tegen een dreigende inbreuk, maar ook tegen een bestaande inbreuk ingewilligd kan worden.

IV. Varia

IV.1. Spoedeisendheid en noodzaak van een onmiddellijke voorziening

80. Uit het voorgaande moge blijken, dat de belangen van de Merkhouders bij de gevraagde maatregelen zeer groot zijn. Er bestaat een duidelijk noodzaak dat aan de schadelijke praktijken van de Counterfeit Websites op zeer korte termijn een einde wordt gemaakt.

81. Elke dag dat de Counterfeit Websites online zijn, wordt grote schade berokkend aan de Merkhouders. Voortvarend optreden is van groot belang om verdere schade voor de Merkhouders zoveel mogelijk te beperken.

IV.2. Weren Ecatel

82. Hoewel Ecatel heeft gereageerd op de sommatiebrieven van React, heeft zij geen inhoudelijk verweer gevoerd, anders dan het praktische bezwaar dat zij de domeinnamen/IP-adressen in een ander formaat aangeleverd wenste te krijgen. Aan dat praktische bezwaar is React op 22 februari 2013 tegemoetgekomen, terwijl de sommatiebrieven die de FSWI aan Ecatel verstuurde al aan dit criterium voldeden.

IV.3. Bevoegdheid

83. Ecatel heeft haar woonplaats binnen het arrondissement Den Haag en dus is de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag bevoegd om kennis te nemen van het onderhavige verzoekschrift. De gevraagde maatregelen dienen in Nederland te worden uitgevoerd, nu het systeem van Ecatel (waaronder haar servers, waarop de litigieuze websites gehost worden) zich in Nederland bevinden.

84. Daarnaast vindt ook het schadebrengende feit - bestaande uit de merkinbreuken die Ecatel met haar hosting-diensten (en door haar nalaten) faciliteert - plaats in Nederland. Zolang de Counterfeit Websites (mede) in Nederland toegankelijk zijn, kan dit schadebrengende feit zich ook in de toekomst nog altijd blijven voordoen. Derhalve bestaat er bevoegdheid op grond van artikel 102 Rv. Dit geldt ook indien niet de merkinbreuken, maar het nalaten om prompt te handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken dient te worden aangemerkt als het schadebrengende feit, aangezien ook dit prompt handelen plaats dient te vinden in Nederland, gelet op de locatie van de servers, maar ook gelet op de verplichting om de informatie ontoegankelijk te maken in de Benelux.

85. Dat gerekwestreerde onrechtmatig handelt jegens de Merkhouders volgt uit het feit dat zij – na gewezen te zijn op het onrechtmatige karakter van de Counterfeit Websites – nalaat om prompt te handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Zij kan zich gelet op dit nalaten niet beroepen op uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van artikel 6:196c BW.

WESHALVE

Verzoeksters zich wenden tot u, edelachtbare, met het eerbiedig verzoek:

A Gerekwestreerden te bevelen binnen drie werkdagen na betekening van de in deze te wijzen beschikking haar diensten ten aanzien van de navolgende (sub)domeinen te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden

www.aaaqualityreplica.com
www.crazyreplicawatches.com
www.dressreplicawatches.com
www.fakewatchesstore.com
www.famouswatchesshop.com
www.freshreplicawatches.com
www.luxurywatchcorp.com
www.parajumpersjacketspjs.com
www.replicahorloges.mobi
www.replicawatchesbook.com
www.replicawatchesbrother.com
www.replicawatchesever.com
www.salereplicawatch.com
www.timberlandnederland.nl
www.watchage.com
www.watchesboy.com
www.watchescoltd.com
www.patekwatchesstore.com

B Gerekwestreerde te veroordelen tot betaling van een dwangsom aan verzoeksters van € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een gehele gerekend) dat zij in strijd handelt met het in sub (a) geformuleerde bevel, met een maximum van € 250.000,- (zegge: tweehonderdvijftig euro), althans onder last van zodanige dwangsommen als de voorzieningenrechter in goede justitie zal bepalen;

C De termijn in de zin van artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden na dagtekening van deze beschikking;

D De hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;

2. De beoordeling

bevoegdheid

2.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het verzoek voor zover het inbreuken op Beneluxmerken betreft, waaronder mede begrepen inbreuken op het Benelux-deel van de internationale merkinschrijvingen. Daarbij kan in het midden blijven of gerekwestreerde danwel de beheerder van de websites moet worden aan-

gemerkt als “gedaagde” in de zin van artikel 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en of het staken van dienst danwel de merkinbreuk moet worden aangemerkt als “de in het geding zijnde verbintenis” in de zin van die bepaling. Voor zover gerekwestreerde moet worden aangemerkt als de gedaagde op wie een verbintenis rust tot het staken van zijn diensten, vloeit de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter voort uit het feit dat gerekwestreerde woonplaats heeft in het arrondissement Den Haag omdat verzoeksters stellen, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat gerekwestreerde een vestiging in Den Haag heeft van waaruit de gewraakte diensten worden verricht. Voor zover de beheerders van de websites moeten worden aangemerkt als de gedaagden op wie een verbintenis rust tot het staken van de gestelde inbreuken, vloeit de bevoegdheid van de Haagse voorzieningenrechter voort uit het feit dat de gestelde inbreuken, naar verzoeksters betogen, zich onder meer voordoen in het arrondissement Den Haag.

2.2. Op dezelfde gronden is de voorzieningenrechter van deze rechtbank ook bevoegd tot kennisneming van het verzoek voor zover het inbreuken op Gemeenschapsmerken betreft. Deze rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is op grond van artikel 103 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) immers bevoegd tot het treffen van dezelfde voorlopige en beschermende maatregelen als het BVIE kent voor nationale merken.

ex parte bevel

2.3. Verzoeksters hebben voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de in het verzoekschrift genoemde websites mede op Nederland zijn gericht en dat via die websites inbreuk wordt gemaakt op de merken van verzoeksters.

2.4. Ook is voorshands voldoende aannemelijk dat de genoemde websites worden gehost door gerekwesteerde. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat gerekwestreerde kan worden aangemerkt als een tussenpersoon wiens diensten worden gebruikt om de genoemde inbreuken te maken in de zin van artikel 2.22 lid 6 BVIE en dat dus een bevel kan worden uitgevaardigd tot staking van die diensten. De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de aangevoerde problemen bij het aanspreken van de beheerders van de websites op de inbreuken, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval een juist evenwicht creëert tussen de rechten van verzoeksters, gerekwestreerde en de beheerders van de websites.

2.5. Uit het gegeven dat artikel 1019e Rv moet worden geïnterpreteerd conform artikel 9 lid 4 jo. 9 lid 1 Handhavingsrichtlijn (Richtlijn met nummer 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten) volgt naar voorlopig oordeel dat het mogelijk is het verzochte bevel toe te wijzen zonder gerekwesteerde te horen. De in het verzoekschrift genoemde omstandigheden, waaronder dat de stelling dat het gaat om counterfeit producten en de stelling dat gerekwestreerde geen inhoudelijk verweer heeft gevoerd tegen de sommatie van verzoeksters, maken naar voorlopig oordeel dat toepassing van die bevoegdheid in dit geval op zijn plaats is.

2.6. Gerekwestreerde kan krachtens artikel 1019e lid 3 Rv vorderen dat de voorzieningenrechter het in deze beschikking gegeven bevel herziet. Als gerekwestreerde van die mo-

gelijkheid gebruik wil maken, dient zij verzoeksters in kort geding te dagvaarden. Daarbij kan zij gebruik maken van de hierna te bepalen zittingsdatum die de voorzieningenrechter daarvoor heeft gereserveerd. Het staat gerekwestreerde vrij een andere datum te vragen.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter

3.1. beveelt gerekwestreerde om binnen drie werkdagen na betekening van deze beschikking haar diensten ten aanzien van de navolgende (sub)domeinen te staken, door deze af te sluiten en afgesloten te houden en het hosten van die websites te staken en gestaakt te houden:

www.aaaqualityreplica.com
www.crazyreplicawatches.com
www.dressreplicawatches.com
www.fakewatchesstore.com
www.famouswatchesshop.com
www.freshreplicawatches.com
www.luxurywatchcorp.com
www.parajumpersjacketspjs.com
www.replicahorloges.mobi
www.replicawatchesbook.com
www.replicawatchesbrother.com
www.replicawatchesever.com
www.salereplicawatch.com
www.timberlandnederland.nl
www.watchage.com
www.watchesboy.com
www.watchescoltd.com
www.patekwatchesstore.com

3.2. veroordeelt gerekwesteerede aan verzoeksters een dwangsom te betalen van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat de gerekwestreerde het bevel zoals omschreven hiervoor onder 3.1 overtreedt, met een maximum van € 250.000,00;

3.3. bepaalt de termijn waarbinnen verzoeksters de eis in de hoofdzaak dienen in te stellen op zes maanden na dagtekening van deze beschikking;

3.4. verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.5. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit bevel wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op **vrijdag 5 april 2013 om 14.00 uur** en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, uiterlijk op **dinsdag 2 april 2013 om 14.00 uur** de dagvaarding zal doen betekenen en een kopie van de uitgebrachte dagvaarding zal indienen ter griffie van de Grif-

fie Kort Geding van Team handel van deze rechtbank, eveneens uiterlijk op **dinsdag 2 april 2013 om 14.00 uur**.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 25 maart 2013 in aanwezigheid van de griffier.