

BODEMDAGVAARDING
Collectieve actie ex artikel 3:305a BW

Vandaag, achttien (18) februari tweeduizend twee en twintig (2022), op verzoek van:

de Nederlandse **STICHTING NAMAAKBESTRIJDING REACT** (“Stichting React”), een stichting, gevestigd te Amsterdam, Nederland en kantoorhoudende aan de Cuserstraat 89, 1081 CN, Amsterdam, Nederland, voor deze zaak woonplaats kiezende aan het Gustav Mahlerplein 2 te Amsterdam, 1082 MA, Nederland ten kantore van Dentons Europe LLP, alwaar de zaak behandeld wordt door mrs. T. Brohm, A.R.T. Odle en A.E. Kremers, van wie mr. T. Brohm als advocaat wordt gesteld;

GEDAGVAARD:

1. de vennootschap naar Chinees recht **SHLC TECHNOLOGY CO., LIMITED**, geregistreerd onder de wetten van Hongkong SAR met een geregistreerd adres op RM 1903, 19/F Lee Garden One, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, Volksrepubliek China, zonder bekende woonplaats binnen Nederland, (hierna “SHLC HK”), mitsdien mijn exploit doende aan het parket van de ambtenaar van het Openbaar Ministerie van de rechtbank Den Haag, kantoorhoudende te Den Haag aan de Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag, en aldaar mijn exploit doende en twee afschriften hiervan, alsmede een vertaling van deze dagvaarding in de Engelse taal, latende aan:

aldaar werkzaam,

met vermelding dat van dit exploit overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3-6 van het te 's-Gravenhage op 15 november 1965 gesloten Verdrag inzake de Betekening en kennisgeving in het buitenland van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke en handelszaken (Trb 1966, 91), betekening moet worden gedaan, en met opgave dat verlangd wordt betekening door eenvoudige afgifte of indien dat niet mogelijk is met inachtneming van de vormen voorgeschreven in de wetgeving van de aangezochte staat ter zake de betekening en kennisgeving van stukken aan aldaar woonachtige personen.

Voorts wordt een afschrift van dit exploit en van nader te noemen stuk(ken), voorzien van de vertaling van die stukken in de Engelse taal onverwijld door mij per aangetekende brief en per UPS koerier gezonden aan het adres van SHLC TECHNOLOGY CO., LIMITED, voornoemd.

2. de vennootschap naar Frans recht **ZC (FR) LIMITED**, statutair gevestigd te Parijs, Frankrijk en kantoorhoudende aan de Avenue des Champs Elysees 66, 75008 Parijs, Frankrijk (hierna "ZC FR"), zonder bekende woon-of verblijfplaats in Nederland, mitsdien ex artikel 56, lid 2 Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering en EG Verordening 1393/2007 van de Raad van de Europese Unie van 13 november 2007 (EG Betekeningsverordening) twee afschriften van dit exploit, tezamen met de Engelse vertaling, per UPS koerier toezendend aan de ontvangende instantie in Frankrijk, te weten;

SCP Emery Luciani Alliel Dymant
Rue de Milan 11
75009 Parijs
Frankrijk

=

Dit exploit is vergezeld van het formulier als bedoeld in artikel 4, lid 3 EG Betekeningsverordening ingevuld in de Franse taal.

Aan de ontvangende instantie heb ik verzocht om dit exploit en eerdergenoemde titel, voorzien van een vertaling in de Engelse taal, aan ZC (FR) LIMITED te betekenen/daarvan kennis te geven op de wijze als onder 5 in het hiervoor genoemde formulier "aanvraag om betekening of kennisgeving van stukken" omschreven, te weten betekening volgens de wet van de aangezochte staat (5.1 formulier).

BOVENDIEN WORDT, TER BETEKENING/KENNISGEVING AAN ZC (FR) LIMITED, VOORNOEMD,

vandaag een afschrift van dit exploit, voorzien van de vertaling van die stukken in de Engelse taal door mij, in overeenstemming met artikel 56 lid 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en artikel 14 van de genoemde EU Betekeningsverordening, per UPS koeriers gezonden aan het adres van ZC (FR) LIMITED, voornoemd, voorzien van het in artikel 8 EU Betekeningsverordening genoemde modelformulier, opgenomen in bijlage II van de EU

Betekenningsverordening, met de mededeling dat ZC (FR) LIMITED dit stuk mag weigeren indien het niet gesteld is in een taal of niet vergezeld gaat van een vertaling, bedoeld in artikel 8 lid 1 van de EU Betekenningsverordening en dat de geweigerde stukken dienen te worden teruggezonden binnen de termijn zoals gesteld in voormeld artikel.

Tevens zal onverwijld een afschrift van deze dagvaarding inclusief producties, voorzien van een vertaling van de dagvaarding in de Engelse taal, rechtstreeks per e-mail worden verzonden aan SHLC HK via service@vova.com alsmede aan ZC (FR) LIMITED via 1d8b02.RaBSHxybtRb@digitalprivacy.co en zcbillmkt@gmail.com.

OM:

op eenendertig (31) augustus 2022 om 10:00 uur, niet in persoon maar vertegenwoordigd door een advocaat, te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Den Haag, die alsdan en aldaar zal rechtspreken in één van de zalen in het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan 60 te Den Haag;

MET AANZEGGING DAT:

1. indien gedaagden niet in persoon en evenmin vertegenwoordigd door een advocaat op de terechtzitting verschijnen en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechter verstek tegen gedaagden zal verlenen en de hierna omschreven vordering zal toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
2. indien ten minste één van de gedaagden in het geding verschijnt en het griffierecht tijdig heeft voldaan, tussen alle partijen één vonnis zal worden gewezen, dat als een vonnis op tegenspraak wordt beschouwd;
3. bij verschijning in het geding van gedaagden een griffierecht zal worden geheven, te voldoen binnen vier weken te rekenen vanaf het tijdstip van verschijning;
4. de hoogte van de griffierechten is vermeld in de meest recente bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken, die onder meer is te vinden op de website: www.kbvg.nl/griffierechtentabel;

5. van een persoon die onvermogen is, een bij of krachtens de wet vastgesteld griffierecht voor onvermogenen wordt geheven, indien hij op het tijdstip waarop het griffierecht wordt geheven heeft overgelegd:
 - (a) een afschrift van het besluit tot toevoeging, als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de rechtsbijstand, of indien dit niet mogelijk is ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs niet aan hem zijn toe te rekenen, een afschrift van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, tweede lid, van de Wet op de rechtsbijstand; dan wel
 - (b) een verklaring van het bestuur van de raad voor de rechtsbijstand, bedoeld in artikel 7, derde lid, onderdeel e, van de Wet op de rechtsbijstand waaruit blijkt dat zijn inkomen niet meer bedraagt dan de inkomens bedoeld in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 35, tweede lid, van die wet;
6. van gedaagden die bij dezelfde advocaat verschijnen en gelijklopende conclusies nemen of gelijklopend verweer voeren, op basis van artikel 15 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken slechts eenmaal een gezamenlijk griffierecht wordt geheven.

TENEINDE:

aldaar namens eiseres, Stichting React, te horen eis doen en concluderen als volgt:

1 INLEIDING*Stichting React*

- 1.1 React is een groep van rechtspersonen, die valt onder de coöperatie SNB-REACT u.a. (hierna “Coöperatie React”) die internationaal ook wel bekend staat als “The Anti-Counterfeiting Network”. Coöperatie React behartigt sinds 1991 de belangen van haar leden in het handhaven van intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name het bestrijden van namaak.
- 1.2 Om een collectieve bestrijding van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van de leden van Coöperatie React mogelijk te maken is een stichting (hierna: “Stichting React”) opgericht.
- 1.3 Artikel 2.1 van de statuten van Stichting React vermeldt (zie **EP1**):

“Doelstelling van de Stichting is het bestrijden van het onrechtmatig gebruik van merken, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin van het woord en het te dien einde behartigen van belangen van ondernemingen, met name zijnde leden van coöperatieve vereniging SNB-REACT uitgesloten aansprakelijkheid of anderzijds gelieerd aan de Stichting, en de vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen met betrekking tot het bestrijden van namaak en piraterij van genoemde rechten en producten en bovendien al hetgeen daar direct en indirect mee verband houdt.”
- 1.4 De leden van Coöperatie React bestaan uit een breed scala van houders van intellectuele eigendomsrechten, waaronder veel merkhouders (hierna “de Leden”). Dit zijn voornamelijk internationale, maar ook nationale bedrijven uit allerlei sectoren zoals de kleding-, auto-, elektronica-, verzorgingsmiddelen- en farmaceutische industrie. Een overzicht van alle leden van Coöperatie React wordt overgelegd als **EP2**.
- 1.5 Stichting React bereikt haar doelstelling voor ondernemingen, met name zijnde de Leden, voor wat betreft de bestrijding van fysieke namaakhandel voornamelijk in samenwerking met de douane en politie. De afgelopen jaren is de bestrijding van namaak in de online omgeving een belangrijke invulling van de doelstelling van Stichting React geworden. Inmiddels heeft Stichting React op wereldwijd niveau een team van online onderzoekers opgezet, die zich puur richten op het opsporen van inbreuk en handhaven van intellectuele eigendomsrechten op het internet.

Vova

- 1.6 Vova.com (hierna “Vova”) is e-commerce platform waarop een groot aantal goederen, onder meer kleding, schoenen, elektronica en luxegoederen op worden aangeboden, veelal in combinatie met advertenties waarop merken (al dan niet met minimale wijzigingen) en/of de officiële productafbeeldingen worden getoond. Op Vova komt de vraag van consumenten naar dergelijke goederen samen met het aanbod van deze goederen door onafhankelijke verkopers.
- 1.7 In april en juni 2021 hebben de Belgische douaneautoriteiten, via welke lidstaat veel namaak Nederland bereikt, aan Stichting React bevestigd dat afgaande op meldingen van consumenten, Vova zich in de top-3 namaak-verkopende e-commerce platforms bevindt.

SHLC

- 1.8 SHLC HK – waarvan het bedrijfsprofiel is overgelegd als **EP3** - faciliteert naar eigen zeggen transacties tussen consumenten en onafhankelijke verkopers op Vova. SHLC HK contracteert als verkopende (tussen)partij met consumenten die zijn gevestigd of verblijven buiten de Europese Unie. Dit blijkt uit de Algemene Voorwaarden van Vova (zie **EP4**). Hieruit blijkt ook dat ZC FR transacties faciliteert tussen Europese consumenten en onafhankelijke verkopers op Vova. ZC FR contracteert namelijk als verkopende (tussen)partij met consumenten die in de Europese Unie zijn gevestigd of verblijven. Van ZC FR is een uittreksel van de Franse Kamer van Koophandel (*Kbis*) overgelegd als **EP5**. ZC FR is door hetgeen uiteengezet hierboven betrokken bij de exploitatie van Vova in de Europese Unie.

De kern van het geschil

- 1.9 Deze dagvaarding heeft betrekking op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van een groot aantal Leden die plaatsvindt op het e-commerce platform van ZC FR en SHLC HK (hierna gezamenlijk aangeduid als “SHLC”). Zo heeft Stichting React met de Leden geconstateerd dat er een groot aantal goederen, onder meer kleding, schoenen, elektronica en luxegoederen op het platform van SHLC worden aangeboden, veelal in combinatie met advertenties die gebruik maken van de merken en/of de officiële productafbeeldingen van de Leden, die onmiskenbaar inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten en in sommige gevallen ook modelrechten van de Leden (hierna “Inbreukmakende Producten” en in enkelvoud ‘Inbreukmakend Product’).

1.10 Op Vova kunnen consumenten Inbreukmakende Producten kopen, wederom volgens de algemene voorwaarden van VOVA (zie EP4), van derde verkopers waarbij SHLC - en wanneer de consument zich binnen de Europese Unie bevindt dus ZC FR - de transactie(s) tussen de koper en de verkoper faciliteert. Dit is te zien aan de test aankoop van een namaaksweater met het merk LIU JO waarbij is te zien dat de betaling via "VOVA" is gegaan (zie EP6). Bij een andere test aankoop van een namaakhorloge met het merk CLUSE, is te zien dat de betaling wel direct naar een derde verkoper is gegaan (zie EP7). Wat in beide gevallen vaststaat is dat SHLC betrokken is bij de grootschalige verkoop van namaak op het e-commerce platform Vova. Derhalve vordert React in dit geschil onder meer:

- 1) Afgifte van al hetgeen SHLC bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van Inbreukmakende Producten en alle daarop betrekking hebbende gegevens te verstrekken, bestaande uit:
 - a. Identificerende gegevens van de verkopers die Inbreukmakende Producten op Vova hebben aangeboden en veelal tevens hebben verkocht (hierna "de Inbreukmakers").
 - b. De werkelijke historische verkoopgegevens met betrekking tot de Inbreukmakende Producten, in het bijzonder de hoeveelheden Inbreukmakende Producten die zijn geleverd aan derde partijen en de hiervoor verkregen prijs.
- 2) Een verklaring voor recht dat SHLC niet heeft voldaan aan haar verplichtingen als *hosting provider* als in artikel 14 van de Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("E-Commerce Richtlijn"), zoals ook geïmplementeerd in artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), omdat SHLC:
 - a. geen deugdelijk *notice-and-takedown*-, noch een *notice-and-staydown* beleid hanteert;
 - b. niet optreedt om herhaaldelijke inbreuken op Vova te voorkomen.
 - c. niet de identiteit van de derde verkopers op Vova openbaar kenbaar maakt, en;

- d. niet de identificerende informatie die derde verkopers opgeven bij het aanmaken van een account op waarheid controleert;

Alsmede een veroordeling om maatregelen te nemen die tot gevolg hebben dat aan de bovenstaande niet nagekomen verplichtingen die gelden voor *hosting providers*, alsnog wordt voldaan.

- 1.11 In dit geschil treedt Stichting React met name op voor de volgende Leden (linker kolom) die o.a. de daarnaast genoemde bekende merken (hierna 'Merken') inroepen in deze collectieve actie (rechter kolom):

Leden	Merken
GIANNI VERSACE S.R.L	VERSACE
LACOSTE	LACOSTE
J. Choo Limited	JIMMY CHOO
YVES SAINT LAURENT PARFUMS	YVES SAINT LAURENT
Guccio Gucci S.p.A	GUCCI
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD	SAMSUNG
Musidor B.V	ROLLING STONES
HDMI Licensing Administrator, Inc.	HDMI
Tommy Hilfiger Licensing B.V.,	TOMMY HILFIGER
HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG	HUGO BOSS
Puma SE	PUMA
Pandora A/S	PANDORA
Fila Luxembourg S.Á.R.L	FILA
CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Delaware Business Trust	CALVIN KLEIN
Automobili Lamborghini S.p.A.	LAMBORGHINI
Jaguar Land Rover Limited	JAGUAR
Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft,	PORSCHE
Michael Kors (Switzerland) International GmbH	MICHAEL KORS
Chapter 4 Corp. DBA Supreme	SUPREME
Liu.Jo S.p.A,	LIU JO
Gant AB	GANT
Europe Watch Group II B.V.,	CLUSE
Sportswear Company S.p.A	STONE ISLAND
The Polo/Lauren Company L.P	POLO RALPH LAUREN
Luxury Goods International (L.G.I.) SA,	BOTTEGA VENETA
Sony Interactive Entertainment Europe Limited	PLAYSTATION

- 1.12 Alsmede treedt Stichting React op ter bescherming van gelijksoortige belangen van andere partijen dan de bovengenoemde Leden, als in artikel 3:305a lid 1 BW.

- 1.13 Hieronder zal eerst worden ingegaan op de ontvankelijkheid van de Stichting React en daarna zal de grondslag voor dit verzoek nader worden uiteengezet.

2 ONTVANKELIJKHEID STICHTING REACT

- 2.1 Stichting React is bevoegd deze collectieve actie in te stellen op grond van artikel 3:305a BW jo. artikel 1018c lid 1 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (“Rv”).¹

Vereisten artikel 3:305a BW

- 2.2 Volgens artikel 3:305a BW kan Stichting React een rechtsvordering instellen die strekt tot bescherming van de belangen van de Leden als deze belangen gelijksoortig zijn; zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt en deze belangen voldoende zijn gewaarborgd.

- 2.3 De Leden hebben, om hun intellectuele eigendomsrechten te kunnen handhaven tegen onrechtmatig gebruik, althans inbreuk, er belang bij te beschikken over de identificerende gegevens van de Inbreukmakers en de werkelijke historische verkoopgegevens van de Inbreukmakende Producten die zij hebben verkocht, onder meer om hen te kunnen aanschrijven en zo nodig een rechtsvordering tegen hen te kunnen instellen waarin het van belang is te weten hoeveel Inbreukmakende Producten er daadwerkelijk zijn verkocht om zodoende de hoogte van de schade te bepalen. Ook heeft Stichting React een belang bij een verklaring voor recht dat de huidige handelswijze van SHLC ten aanzien van het beheer van Vova niet voldoet aan de (wettelijke) standaarden waar een beheerder van een e-commerce platform aan moet voldoen. Het is een kerntaak van Stichting React om grootschalige namaakhandel via dergelijke openbaar toegankelijke platforms te bestrijden. Het is uiteraard in het belang van de Leden maar ook in het belang van consumenten dat er minder namaak op e-commerce platforms wordt aangeboden (wat overigens ook in het belang van SHLC zelf zou moeten zijn). Een consument moet er immers op kunnen vertrouwen dat de producten ook daadwerkelijk afkomstig zijn van de merkhouder wiens merk wordt getoond in de advertentie. En wanneer er dan toch een Inbreukmakend Product wordt aangeboden op het platform, heeft zowel de

¹ Artikel 3:305a BW is per 1 januari 2020 gewijzigd, wat ten gevolge heeft dat titel 14A van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ook op deze procedure van toepassing is.

consument als de rechthebbende op wiens rechten inbreuk wordt gemaakt, het recht om de identiteit van deze inbreukmaker te kunnen achterhalen.

- 2.4 Het behartigen van deze belangen, die gelijksoortig zijn, vormt de kern van de doelstelling van de Stichting React, zoals vermeld in haar statuten onder artikel 2.1 (zie EP1) Deze doelstelling tracht Stichting React te bereiken door hetgeen bepaald is in artikel 2.2 van de statuten:

“- het voorzien van informatie aangaande juridische bescherming inhoudende tevens informatievoorziening aan ondernemingen zoals bedoeld onder 1.

- het voeren en doen voeren van rechtsgedingen ter bescherming van de rechten en belangen van rechthebbenden, met name zijnde de leden van coöperatieve vereniging SNB-REACT u.a. en ter bescherming van de consument in algemene zin tegen namaak. Dit houdt onder meer in, maar is niet beperkt tot, het instellen van verbodsacties, het verzoeken om informatie inzake toeleveranciers, het verzoeken tot schadecompensaties, dezen ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van intellectuele eigendomsrechten, waarbij de Stichting, zowel ter verwezenlijking en bescherming van haar als ter bescherming van de rechten van de leden van coöperatieve vereniging SNB-REACT u.a. op eigen naam in rechte kan optreden.”

- 2.5 Voorts voldoet Stichting React aan de volgende vereisten van artikel 3:305a lid 2 BW:

- a) Stichting React beschikt over een toezichthoudend orgaan, te weten React B.V. dat een Supervisory Counsel heeft bestaande uit vertegenwoordigers van de Leden. Het bestuur van React B.V. (en indirect dus ook de stichting) wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tevens zijnde de Leden;
- b) De Leden worden in voldoende mate betrokken bij de besluitvorming omtrent de wijze waarop de belangen beschermd moeten worden. Coöperatie React houdt een jaarlijkse ledenvergadering en informeert haar leden doorlopend over relevante ontwikkelingen;
- c) Stichting React beschikt over voldoende middelen om de kosten voor het instellen van de onderhavige procedure te dragen, die zij genereert middels contributie van de Leden aan Coöperatie React, waarbij de zeggenschap over de onderhavige rechtsvorderingen bij (het bestuur van) Stichting React ligt;

- d) Stichting React beschikt over een openbaar toegankelijk internetpagina waarop alle informatie als bedoeld in art. 3:305a lid 2 sub d BW te raadplegen is (zie <https://www.react.org/solutions/react-foundation/>);
- e) Stichting React heeft voorts voldoende ervaring en deskundigheid ten aanzien van het instellen en voeren van de rechtsvordering. Zo is de React-groep al sinds 1993 aantoonbaar actief wat betreft collectieve vorderingen.² Stichting React beschikt in dit verband niet alleen over de decennialange expertise die is opgedaan door de React-groep bij de bestrijding van de handel in namaak, maar ook over de expertise van haar advocaten;

2.6 Aan de vereisten uit artikel 3:305a lid 3 BW wordt ook door Stichting React voldaan en wel als volgt:

- i) de bestuurders van Stichting React hebben geen rechtstreeks of middellijk winstoogmerk bij de onderhavige rechtsvordering;
- ii) de rechtsvorderingen hebben een voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer. Stichting React is statutair gevestigd en houdt kantoor in Nederland. Het aanbod van Inbreukmakende Producten is toegankelijk voor het Nederlandse publiek.³ Daarenboven worden de Inbreukmakende Producten ook aangeboden voor bezorging in Nederland.

² Dit blijkt onder meer uit alle eerdere zaken die Stichting React dan wel haar voorgangers namens de Leden heeft gevoerd:

- Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2050 (*Stichting Namaakbestrijding React / ContextLogic c.s.*);
- HvJEU 07-08-2018, ECLI:EU:C:2018:639 (*React/Deepak Mehta*);
- Rechtbank Den Bosch 4 oktober 1996, Rolnummer 94/107, zie met name r.o. 3.4.1. "*Tenslotte is de rechtbank van oordeel dat de kosten van de instandhouding van de Stichting Namaakbestrijding, een organisatie speciaal belast met de bestrijding van de merkenpiraterij, zijn te beschouwen als schade die eiseressen lijden als gevolg van merkeninbreuk door derden, en dat het niet onredelijk is dat gedaagden een (evenredig) deel van deze kosten aan eiseressen vergoeden, gelijk gevorderd.*";
- Rechtbank Maastricht 14 september 1995, nummer 5617 van de rol van 1993 (*Stichting Namaakbestrijding en 14 andere Eisers tegen T. Wetzels*);
- Rechtbank Assen 8 juli 1994, zaaknr. 2734, (*Stichting Namaakbestrijding en 15 andere eisers tegen G. Middel*);
- Pres. Rechtbank Utrecht 15 april 1993, K.G.-nummer 04.21.209/93 (*Stichting Namaakbestrijding en 17 andere eisers tegen K.W. Van der Linden*).

³ Voldoende is immers dat het aanbod van Inbreukmakende Producten op een bepaalde plaats toegankelijk is. Het Hof van Justitie heeft namelijk geoordeeld dat het voor het aannemen van bevoegdheid op die grondslag niet vereist is dat een website gericht is op een bepaalde lidstaat (zie HvJEU 03-10-2013, ECLI:EU:C:2013:635 (*Pinckney*) en HvJEU 22-02-2015, ECLI:EU:C:2015:28 (*Hejduk*) r.o. 32 e.v. en zie inzake Uniemerken HvJ EU 05-09-2019, ECLI:EU:C:2019:674 (*AMS Neve*)).

Met andere woorden: de onrechtmatige handelingen waarop de rechtsvorderingen betrekken hebben, vinden plaats in Nederland;

- iii) Stichting React heeft reeds getracht met SHLC in overleg te treden, namelijk per (aangetekende) brieven en e-mails naar alle voor React bekende entiteiten van SHLC, in Hong Kong, Parijs en Londen. In de eerste instantie heeft het online team van Stichting React – met als kerntaak het handhaven van intellectuele eigendomsrechten op het internet - op 4 juni 2021 een brief verstuurd met als titel *notice of infringement* (**EP12**). In deze brief verzocht Stichting React SHLC in de eerste plaats om een lijst inbreuken offline te halen. Daarnaast verzocht Stichting React in diezelfde brief ook om:
- a. een (werkzame) *notice and takedown* procedure te implementeren, zodat partijen op efficiënte en effectieve wijze ervoor kunnen zorgen dat namaakartikelen van Vova verwijderd worden, en;
 - b. de identificerende gegevens van derde verkopers op Vova zichtbaar te maken (actieve transparantieverplichting) of met Stichting React te delen, zodat Stichting React weet welke partij ze moet aanspreken wanneer deze partij namaakartikelen aanbiedt op Vova.

- 2.7 Aan dit verzoek heeft SHLC vervolgens geen gehoor gegeven, waardoor de juridische afdeling van Stichting React in Amsterdam (*React Legal HQ*) op 1 juli 2021 ook een brief heeft verstuurd naar de (bekende) fysieke adressen van SHLC in Hong Kong, Londen en Parijs. Deze brieven zijn op 1 juli 2021 per e-mail bovendien naar alle e-mailadressen van SHLC gestuurd die Stichting React bekend zijn (zie **EP8**).
- 2.8 VOVA heeft de ontvangst van de brief per e-mail op 3 juli 2021 bevestigd (zie **EP15**). De fysieke brief is tevens ontvangen op het adres in Hong Kong, en in ontvangst genomen door [...] op 8 juli 2021 (zie **EP17**).
- 2.9 In deze brief heeft Stichting React tevens toegelicht dat zij genoodzaakt is een collectieve vordering in te stellen als SHLC niet ingaat op het verzoek om samen tot een minnelijke oplossing te komen ten aanzien van de grootschalige inbreuken op Vova. Toen SHLC daar ook niet op reageerde, heeft Stichting React nogmaals een uitnodiging om in overleg te gaan verstuurd. Ditmaal zelfs in het Mandarijn per aangetekende post via haar advocaat in China, naar het kantoor van SHLC in Hong Kong, die daar ook in ontvangst is genomen (zie **EP9**). Derhalve heeft Stichting

React voldoende getracht om het gevorderde door onderling overleg te bewerkstelligen.

Vereisten artikel 1018c lid 1 Rv

2.10 Voorts voldoet Stichting React ook aan de vereisten onder artikel 1018c lid 1 Rv. Artikel 1018c lid 1 Rv vereist vermelding van:

- a) de gebeurtenis of de gebeurtenissen waarop de collectieve vordering betrekking heeft. Dit wordt hieronder toegelicht bij punten 3.6 t/m 3.8);
- b) de personen tot bescherming van wier belangen de collectieve vordering strekt. Dit wordt hieronder toegelicht bij punten 3.1 t/m 3.5);
- c) de mate waarin de te beantwoorden feitelijke en rechtsvragen gemeenschappelijk zijn. Dit wordt hieronder toegelicht bij punt 3.12);
- d) de wijze waarop is voldaan aan de ontvankelijkheidseisen van artikel 305a BW en de gronden waarop het 6^e lid van toepassing is. Dit is hierboven toegelicht bij punten 2.1 t/m 2.9);
- e) de gegevens die de rechter in staat stellen om voor deze collectieve vordering een Exclusieve Belangenbehartiger aan te wijzen, voor het geval andere collectieve vorderingen voor dezelfde gebeurtenis overeenkomstig artikel 1018d worden ingesteld. Zoals onder artikel 2.1 van de doelstelling van de Stichting React aangegeven, ziet deze op het "...behartigen van belangen van ondernemingen, met name zijnde leden van coöperatieve vereniging SNB-REACT uitgesloten aansprakelijkheid of anderzijds gelieerd aan de Stichting, en de vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen...". Dit gegeven, maar ook het grote aantal leden, de ervaring, en de (inter)nationale bekendheid van haar werk onder vooral merkhouders maakt dat zij bij uitstek geschikt is om als Exclusieve Belangenbehartiger in de zin van subonderdeel e) op te treden;
- f) de verplichting van de zaak aantekening te maken in het register, bedoeld in het tweede lid en om te vermelden wat ingevolge dit artikel de gevolgen zijn van die aantekening. Stichting React zal van deze collectieve actie aantekening maken in het centraal register voor collectieve acties als bedoeld in artikel 3:305a lid 7 BW, zodat ook andere belangenorganisaties en/of belanghebbenden op de hoogte zijn van deze collectieve vordering.

2.11 Tot slot is Stichting React ook op grond van artikel 4, onder c van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (“Handhavingsrichtlijn”) bevoegd om de collectieve vordering in te stellen. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”)⁴ heeft artikel 4, onder c), aldus uitgelegd dat:

“de lidstaten verplicht zijn om een instantie voor de collectieve vertegenwoordiging van merkhouders, zoals de vereniging in het hoofdgeding, de bevoegdheid te verlenen om in eigen naam te verzoeken om de toepassing van de in deze richtlijn vastgestelde rechtsmiddelen teneinde de rechten van deze houders te vrijwaren en om zich in eigen naam tot de rechter te wenden teneinde deze rechten te doen gelden, mits deze instantie naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben bij de vrijwaring van deze rechten en overeenkomstig dat recht zich daartoe tot de rechter kan wenden, hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan.”

2.12 Dat Stichting React naar nationaal recht wordt geacht een rechtstreeks belang te hebben, blijkt ook uit de memorie van toelichting bij de implementatie van de Handhavingsrichtlijn:

“Het Nederlands bedrijfsleven is zelf zeer actief betrokken bij de bestrijding van intellectuele-eigendomsfraude. Daarnaast zijn groepen belanghebbenden actief die wereldwijd de belangen van rechthebbenden organiseren en bewaken. Deze organisaties beschikken vaak over zeer hoogwaardige informatie. Zij opereren internationaal en voorzien wereldwijd opsporings- en handhavingsdiensten van actuele informatie. Voorbeelden hiervan zijn de Stichting Namaakbestrijding/React, Stichting BREIN...”⁵

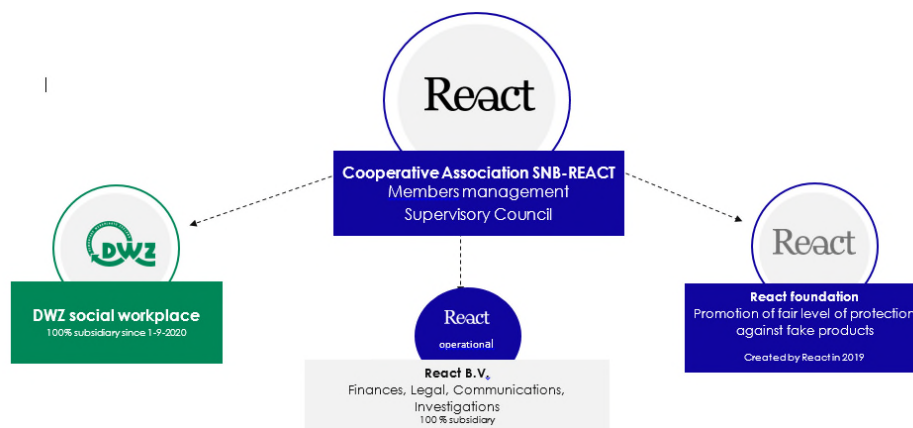
2.13 Bovendien is Stichting React in 2019, met de kennis van i) wat bepaald is in bovengenoemd arrest van het HvJEU en ii) dat artikel 3:305a BW vernieuwd zou worden per 1 januari 2020, (her)opgericht⁶ om aan het vereiste van 3:305a BW te voldoen, namelijk dat er sprake is van een stichting of een vereniging. Als stichting kan Stichting React namelijk zonder enige twijfel worden geacht een instantie te zijn die naar nationaal recht beschikt over de bevoegdheid om zich tot de rechter te

⁴ HvJEU 07-08-2018, ECLI:EU:C:2018:639 (*React/Deepak Mehta*). In voornoemde zaak is de vordering ingesteld door de Coöperatie React. Alhoewel de verwijzende Estse rechter de Coöperatie React vervolgens ontvankelijk heeft verklaard in haar vorderingen en de vorderingen grotendeels zijn toegewezen [Court of Appeal for the Circuit of Tallin 05-10-2020, case no. 2-14-6942 (*React/Deepak Mehta*)], is het niet zeker dat een coöperatie naar Nederlands recht als bevoegde partij zou worden aangemerkt, hetgeen reden is geweest voor Coöperatie React om de Stichting React in het leven te roepen.

⁵ *Kamerstukken II*, 2005/06, 30 392, nr. 3, p. 6-7.

⁶ Stichting Namaakbestrijding React is van oudsher een stichting geweest maar heeft in de loop der tijd haar juridische entiteit omgezet naar een coöperatieve vereniging. Dit is ook de reden dat de coöperatie nog steeds de naam SNB-React heeft aangehouden, namelijk omdat het publiek de organisatie van oudsher kent als Stichting Namaakbestrijding React.

wenden. Derhalve is Stichting React toen bekend werd dat artikel 3:305a BW vernieuwd zou worden waardoor de mogelijkheden werden vergroot voor organisatie die opkomen voor de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden, opgericht om dergelijke ideële belangen te behartigen middels het voeren van collectieve acties. Dit is tevens zichtbaar in het organogram van de React-groep:



2.14 In een recente procedure in een vergelijkbaar geschil tegen e-commerce platform ContextLogic c.s. (beheerders van e-commerce platform Wish.com) heeft de Rechtbank Amsterdam ook bevestigd dat Stichting React ontvankelijk is om in een dergelijk geschil ter bestrijding van namaak op een e-commerce platform een collectieve vordering in te stellen:

“4.16 Anders dan [gedaagde sub 1.] heeft bepleit, wordt de vordering waar het hier om gaat geschikt bevonden voor een collectieve actie, ten behoeve van de leden van de Coöperatie, wier belangen gebundeld worden. Zij hebben immers te maken met hetzelfde, vergelijkbare probleem, dat op het Wish-platform meerdere en gelijksoortige inbreuken op hun merkrechten wordt gemaakt, door buiten Europa gevestigde handelaren, van wie de identiteit moeilijk te achterhalen valt. Bij toewijzing van de vordering zou aan dit onderdeel van het probleem tegemoet kunnen worden gekomen, op een effectievere en efficiëntere manier dan wanneer iedere merkhouder dat op individuele basis zou moeten doen. De omstandigheid dat de leden bestaan uit professionele, vermoedelijk kapitaalcrachtige bedrijven, doet daar niet aan af. Dat een organisatie als Stichting React ook volgens de wetgever geschikt is voor het behartigen van gebundelde belangen van merkhouders, en daarnaast een zelfstandig belang heeft, wordt ondersteund door citaten uit de kamerstukken uit 2005/2006 (30 392 nr. 3) en 2017/2018 (34 608 nr. 6), betreffende de Implementatie van de Handhavingsrichtlijn en de behandeling van de wijziging van artikel 3:305a BW, aangehaald in de pleitnota, waarin de Stichting Namaakbestrijding React met name is genoemd, ook al ging dat om de voorgangster van de huidige Stichting React.

4.17. Daarnaast heeft Stichting React voldoende gesteld om aan te nemen dat de belangen van degenen die zij stelt te behartigen voldoende zijn gewaarborgd, en dat zij voldoet aan de vereisten genoemd in artikel 3:305a lid 2 BW. De Stichting React en de aan haar gelieerde Coöperatie maken deel uit van een groep rechtspersonen die zich al jarenlang bezighoudt met het bestrijden van namaakhandel, aanvankelijk vooral fysieke, maar inmiddels ook online-handel. Aangenomen kan worden dat zij daarin inmiddels de nodige deskundigheid heeft verworven. Zij beschikt over een toezichhoudend orgaan, namelijk React B.V., dat een Supervisory Counsel

heeft, bestaande uit vertegenwoordigers van de leden. Het bestuur van React B.V. wordt benoemd door aandeelhouders, die tevens de leden zijn. De Coöperatie houdt jaarlijks een ledenvergadering en informeert de leden over relevante ontwikkelingen. Stichting React beschikt over een openbaar toegankelijke internetpagina, waarop alle informatie bedoeld in artikel 3:305a lid 2 sub d BW te vinden is. Ook is voldoende aannemelijk dat Stichting React over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van de procedure te dragen, afkomstig uit contributie van de leden van de Coöperatie.

4.18. Ook aan de voorwaarden van artikel 3:305a lid 3 wordt voldaan. Niet is gesteld of gebleken dat de bestuurders betrokken bij de oprichting van de rechtspersoon, en hun opvolgers, een rechtstreeks of middellijk winsttoegmerk hebben, dat via de rechtspersoon wordt gerealiseerd. Daarnaast hebben de rechtsvorderingen een voldoende nauwe band met de Nederlandse rechtssfeer, omdat Stichting React is gevestigd en kantoor houdt in Nederland en de producten waar het hier om gaat toegankelijk zijn voor het Nederlandse publiek en bezorging in Nederland plaatsvindt.”⁷

- 2.15 Nu Stichting React voldoet aan de vereisten van artikel 3:305a BW jo. artikel 1018c lid 1 Rv en ook op grond van (een richtlijnconforme interpretatie van) artikel 4 onder c) van de Handhavingsrichtlijn bevoegd is, dient zij ontvankelijk te zijn in haar collectieve vordering.

3 ACHTERGROND VAN DE COLLECTIEVE ACTIE (EN KWALIFICATIE VAN DE VEREISTEN ARTIKEL 1018C LID 1 RV)

de Leden en de relevante intellectuele eigendomsrechten

- 3.1 De Leden zijn stuk voor stuk houders van bekende merken op het gebied van consumentengoederen, waaronder kleding, schoenen, elektronica en luxegoederen. De Leden opereren wereldwijd en genieten tevens wereldwijd, en ook in de Europese Unie, grote bekendheid bij de consument.

Ter onderscheiding van hun waren, maken de Leden gebruik van onder andere de Merken genoemd bij punt 1.11.

- 3.2 De Merken zijn wereldwijd allen als woordmerk (en veel ook als beeldmerk) geregistreerd. Een aantal relevante Uniemerken- en Beneluxmerken registraties met werking in de Nederland wordt overgelegd als respectievelijk **EP10** en **EP11**.
- 3.3 Dankzij de grote mate van bekendheid van de Merken in Europa en de rest van de wereld, kunnen de Merken worden aangemerkt als algemeen bekende merken ex artikel 6bis van het Unieverdrag van Parijs.

⁷ Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2050 (*Stichting Namaakbestrijding React / ContextLogic c.s.*) r.o. 4.16 – 4.18.

- 3.4 De Leden zijn dan ook 'de (rechts)personen tot bescherming van wier belangen de collectieve vordering strekt' in de zin van artikel 1018c lid 1 sub b Rv'.

De Inbreukmakende Producten die worden aangeboden op Vova

- 3.5 Stichting React en de Leden hebben geconstateerd dat de Inbreukmakende Producten worden aangeboden door de Inbreukmakers op het platform van SHLC. Een overzicht van de aanbiedingen van Inbreukmakende Producten en daarnaast de Merken waarop de specifieke aanbiedingen inbreuk op maken wordt overgelegd als **EP13**. Op EP13 zijn daarnaast de schermafdrucken van die inbreukmakende aanbiedingen te zien. Bovendien staan, naast de website Vova, ook de applicaties van Vova via Google Play en Apple App Store online, welke kunnen worden gebruikt om Vova te bezoeken vanaf een mobiele telefoon (zie **EP18**). Op de schermafdrucken is duidelijk te zien dat de Inbreukmakers grootschalig adverteren met gebruikmaking van de Merken van de Leden, waarvoor de Leden geen toestemming hebben gegeven. Bovengenoemde aanbieding en verkoop van Inbreukmakende Producten zijn de 'gebeurtenissen waarop de collectieve vordering betrekking heeft' in de zin van artikel 1018c lid 1 sub a Rv.

Grootschalige merkinbreuk

- 3.6 De Leden ondervinden wereldwijd grote schade door gebruik zonder toestemming van hun merkenrechten. De enige manier om dit inbreukmakend merkgebruik, wat tevens kan bestaan uit namaakhandel c.q. piraterij en ongeautoriseerd meeliften en de daarmee gepaard gaande schade een halt toe te roepen is als inbreukmakers effectief tot de orde geroepen kunnen worden en kunnen worden gestopt. Deze collectieve vordering heeft als doel om over de informatie te beschikken die het voor de Leden mogelijk moet maken dit ook ten aanzien van bovenstaande aanbod en verkoop van Inbreukmakende Producten door de in deze procedure aangehaalde Inbreukmakers te bewerkstellingen en ervoor te zorgen dat Stichting React in samenwerking met SHLC ook in de toekomst kan voorkomen dat er namaakproducten worden verkocht op Vova.

Sommaties c.q. vooronderhandelingen

- 3.7 Stichting React heeft op 4 juni 2021 SHLC voor het eerst per brief en tevens per e-mail verzocht en gesommeerd om in de eerste plaats een lijst inbreuken offline te halen, met nog een paar aanvullende verzoeken zoals reeds toegelicht in punt 2.7.

- 3.8 Vervolgens heeft de juridische afdeling van Stichting React in Amsterdam (*React Legal HQ*) op 1 juli 2021 nogmaals een brief verstuurd naar zowel het fysieke adres van SHLC in Londen, Hong Kong en Parijs en op 2 juli 2021 per e-mail naar alle e-mailadressen van SHLC die Stichting React bekend zijn (zie **EP8**). SHLC heeft de ontvangst van de brief per e-mail op 3 juli 2021 bevestigd (zie **EP15**). De fysieke brief is tevens ontvangen bij het adres in Hong Kong, in ontvangst genomen door: [...] op 8 juli (zie **EP17**).
- 3.9 Toen SHLC daar ook niet op reageerde, heeft Stichting React een uitnodiging om in overleg te gaan verstuurd in het Chinees per aangetekende post via haar advocaat in China, naar het kantoor van SHLC in Hong Kong (zie **EP9**). Door SHLC is tot op heden ook geen gehoor daaraan gegeven.
- 3.10 Gedaagde wil niet (vrijwillig) meewerken aan het verkrijgen van de identificerende gegevens en historische verkoopgegevens, welke hieronder nader zullen worden gespecificeerd, van Inbreukmakers en de Inbreukmakende Producten die zij hebben aangeboden (en verkocht) op Vova. Deze Inbreukmakende Producten maken onmiskenbaar inbreuk maken op de rechten van de Leden ook met gebruikmaking van Vova (zoals hierboven toegelicht), waardoor de Leden als rechthebbenden op de relevante intellectuele eigendomsrechten schade hebben geleden en blijven lijden zolang zij de Inbreukmakende Producten kunnen blijven aanbieden onder meer met gebruikmaking van het platform van SHLC. Gezien de schaal waarop deze inbreuken worden gepleegd, hebben de Leden als rechthebbenden er een groot, gelijksoortig en gezamenlijk belang bij dat zij hiertegen effectief en efficiënt kunnen optreden middels een collectieve vordering ingesteld door een collectieve belangenorganisatie als Stichting React. In een zaak waarin sprake is van meerdere en gelijksoortige inbreuken op merkenrechten en waarin hetzelfde soort gegevens nodig zijn van hetzelfde platform om de Inbreukmakers te identificeren en om de schade te bepalen, is het vanuit een proceseconomisch oogpunt heel logisch en verantwoord dat er niet 26 individuele procedures worden ingesteld tegen SHLC. Dit zou niet in het belang zijn van de Leden, van de proceseconomie, noch van SHLC zelf. De rechtsvraag zou dan immers in iedere procedure gelijk zijn: heeft de beheerder van een online marktplaats de plicht om identificerende gegevens en historische verkoopgegevens af te geven aan IE-rechthebbenden op wiens rechten inbreuk wordt gemaakt en voldoet een beheerder van een online marktplaats aan haar verplichtingen als platformbeheerder wanneer zij geen *notice and takedown and staydown* beleid heeft geïmplementeerd en nalaat om enige handelingen te

verrichten met als doel de grootschalige namaakhandel op haar platform te bestrijden. Dit maakt dat 'de mate waarin de te beantwoorden feitelijke en rechtsvragen gemeenschappelijk zijn' in de zin van artikel 1018c lid 1c Rv groot is.

4 DE VORDERING INZAKE HET INFORMATIEVERZOEK

4.1 Het informatieverzoek betreft verstrekking van al hetgeen SHLC bekend is omtrent de herkomst en de distributiekkanalen van Inbreukmakende Producten en alle daarop betrekking hebbende gegevens, om het mogelijk te maken om effectief en efficiënt tegen de Inbreukmakers op te kunnen treden. Het gaat hierbij om een bundeling van vorderingen die allemaal zien op inzage van hetzelfde soort gegevens van Inbreukmakers op intellectuele eigendomsrechten, welke inbreuk plaatsvindt op hetzelfde platform te weten dat van SHLC. Ook daarom is het evident dat deze collectieve vordering effectiever en efficiënter is dan individuele acties van de Leden. De gegevens waar Stichting React inzage in vordert zijn in het bijzonder:

- (a) Identificerende gegevens (hierna "Identificerende Gegevens") van de verkopers die Inbreukmakende Producten op Vova hebben aangeboden en veelal tevens hebben verkocht (hierna "de Inbreukmakers"), die noodzakelijk zijn om de werkelijke identiteit van partijen verantwoordelijk voor de inbreuken te achterhalen.
- (b) De werkelijke historische verkoopgegevens (hierna "Verkoopgegevens"), in het bijzonder de hoeveelheden Inbreukmakende Producten die zijn geleverd aan derde partijen en de hiervoor verkregen prijs, alsmede de staat naar welke deze zijn verzonden.

4.2 De Identificerende Gegevens die Stichting React in dit geding vordert, en welke dus moeten worden verstaan onder "Identificerende Gegevens", zijn:

- i. naam-, adres- en woonplaats gegevens van de Inbreukmakers;
- ii. Alle betaalmiddel-informatie van de Inbreukmakers, waaronder begrepen de Creditcard(s), Paypal, iDEAL en Klarna en/of andere elektronische betalingsmiddelen, bankrekeningnummers, naam van de bank en tenaamstelling van de bankrekening van de Inbreukmakers, gebruikt bij de verkoop van Inbreukmakende Producten;
- iii. ID-kaartnummers van de Inbreukmakers met de Chinese nationaliteit;

- iv. Het *unified social credit number* of een foto van de *business license* van het bedrijf van de Inbreukmakers met de Chinese nationaliteit.
- 4.3 De Verkoopgegevens waar Stichting React inzage in vordert zien louter op het aantal verkochte Inbreukmakende Producten, zoals daadwerkelijk verzonden naar derde partijen, onder vermelding van de verkoopprijzen. Deze informatie is van belang voor vaststelling van de omvang van de inbreuk en de door de Leden van Stichting React geleden schade dan wel gederfde winst in een procedure in het land van herkomst van de betreffende inbreukmaker. Met name in China, waar een groot deel van de Inbreukmakers vandaan komt, is het essentieel om alvorens een civiele procedure te starten informatie in te winnen over de daadwerkelijke geleden schade die alleen kan worden achterhaald met informatie over verkoophistorie gekoppeld aan een namaakproduct. De (lid)staat naar welke de Inbreukmakende producten zijn verzonden wordt gevorderd ter bepaling van de eventuele rechtsmacht in andere (lid)staten afgezien van de woonplaats van de Inbreukmakers. Stichting React vordert uitdrukkelijk geen inzage in persoonsgegevens van consumenten. Alle persoonsgegevens of andere gegevens gerelateerd aan consumenten die niet noodzakelijk zijn om de omvang van de inbreuk te bepalen kan SHLC dan ook zwart maken.
- 4.4 In het volgende hoofdstuk zal de grondslag van dit informatieverzoek worden toegelicht.

5 GRONDSLAG VAN HET INFORMATIEVERZOEK

Informatieverzoek

- 5.1 Het is in Nederland vaste rechtspraak dat tussenpersonen onder bepaalde omstandigheden kunnen worden verplicht de hen bekende identificerende gegevens van hun klanten af te staan op verzoek van degene die daarbij een rechtmatig belang heeft. De wettelijke grondslag voor de afgifte van deze gegevens is artikel 6 Handhavingsrichtlijn jo. artikel 8 lid 1 sub c Handhavingsrichtlijn en artikel 843a Rv jo. 1019a Rv.⁸ Voor toewijsbaarheid van een op artikel 843a Rv jo. 1019a Rv gebaseerde vordering dient worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

⁸ Zie ook MVT: *Kamerstukken II*, 2005/06, 30 392, nr. 6, p. 2-3.

- i) de eiser dient een rechtmatig belang te hebben;
- ii) de vordering moet bepaalde bescheiden te betreffen, waarover;
- iii) de verweerder daadwerkelijk de beschikking heeft of kan krijgen en;
- iv) de eiser dient partij te zijn bij de rechtsbetrekking waarop de gevorderde bescheiden zien, waarbij in artikel 1019a lid 1 is bepaald dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht geldt als een dergelijke rechtsbetrekking.⁹

Rechtmatig belang

5.2 Het rechtmatige belang van Stichting React om namens de Leden de Identificerende Betaalgegevens van de Inbreukmakers te verkrijgen, is met name gelegen in de noodzaak om te weten wie en waar zij en de Leden de Inbreukmakers kunnen benaderen om een einde te maken aan de onrechtmatige situatie en zo mogelijk de eventuele schade te kunnen verhalen. Daarin is ook het belang bij het vorderen van informatie over de (lid)staat van ontvangst van de goederen gelegen. Dit is een direct en concreet belang. Met name nu de gebruikers van het platform van SHLC evident inbreuk maken en daarmee onrechtmatig handelen jegens de Leden en Stichting React zich krachtens haar statuten ten doel stelt dergelijke inbreuken te bestrijden. Dat rechthebbenden van intellectuele eigendomsrechten een rechtmatig belang kunnen hebben om identificerende betaalgegevens op te kunnen vragen bij tussenpersonen blijkt ook uit vaste jurisprudentie.¹⁰ Verder blijkt het belang dat Stichting React heeft bij specifiek deze gegevens uit het feit dat de Identificerende Betaalgegevens en ID-kaart nummers van de Inbreukmakers en in de situatie waarbij de aanbieder een Chinees bedrijf is het *unified social credit number* of een foto van de *business license* noodzakelijk zijn om in rechte op te kunnen treden tegen de Inbreukmakers in China (dit wordt nader toegelicht in punt 5.16 – 5.17).

Bepaalde bescheiden

⁹ Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 30-04-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3980 (*Dish Network/Worldstream*) r.o. 4.6.

¹⁰ Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 23-03-2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1914 (*Toyota/ING*); Rb. Overijssel 10-01-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (*eisers/Your Hosting*) en; Rb. Midden-Nederland 01-07-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2780 (*BREIN/gedaagde*) en; Rb. Den Haag 06-12-2011, 404821 / KG ZA 11-1183 (*BREIN/TECHNO DESIGN*).

- 5.3 In dit geding vordert Stichting React de Identificerende Betaalgegevens zoals hierboven gespecificeerd van de Inbreukmakers. Aangezien het duidelijk is in welke informatie Stichting React inzage wil en deze informatie ziet op specifieke bescheiden, zijn de bescheiden voldoende bepaald als in artikel 843a Rv.¹¹

Beschikking

- 5.4 Aangezien het gaat om gegevens van gebruikers van het platform van SHLC, die bij het aanmaken van een account, dan wel het zich doen uitbetalen, dan wel het ophogen van het (advertentie)tegoed, deze gegevens hebben opgegeven, wordt ook aan dit vereiste voldaan.

Onrechtmatige daad wegens inbreuk op een intellectuele eigendomsrecht

- 5.5 Aan het onrechtmatigheidsvereiste onder artikel 1019a Rv wordt voldaan door de inbreuk op de Merken van de Leden, of in ieder geval de voldoende mate van aannemelijkheid dat er sprake is van een inbreuk, hetgeen voldoende is voor de toepassing van artikel 1019a Rv volgens de Hoge Raad.¹²
- 5.6 De Inbreukmakers plegen merkinbreuk op grond van artikel 9 lid 2 sub a van Verordening (EU) 2017/1001 inzake het Uniemerk ("UMVo") en artikel 2.20 lid 2 sub a Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom ("BVIE"). Op het platform van SHLC worden door de Inbreukmakers tekens gebruikt in het economisch verkeer tekens die gelijk zijn aan de Merken van de Leden en die voor dezelfde waren en diensten worden gebruikt. De Inbreukmakers bieden namelijk de Inbreukmakende Producten aan via het platform van SHLC die zijn voorzien van de Merken en biedt daarmee dezelfde waren aan onder hetzelfde teken als de Merken (zie punt 3.2 en

¹¹ Zie bijvoorbeeld Rb. Midden-Nederland 01-07-2020, ECLI:NL:RBMNE:2020:2780 (*BREIN/gedaagde*), waarin een vergelijkbare vordering op grond van artikel 843a Rv werd toegewezen. BREIN vorderde onder meer "alle bekende identificerende gegevens van de bij de verhandeling van IPTV-pakketten betrokken personen", en de rechtbank oordeelde: "Die vordering moet worden beoordeeld aan de hand van de maatstaf van artikel 843a Rv. Uit artikel 1019a lid 1 Rv volgt dat een verbintenis uit onrechtmatige daad wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom geldt als een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv. Brein heeft ook een rechtmatig belang bij de gevorderde informatie omdat zij zonder die informatie de omvang van de inbreuk en daarmee de door haar (aangesloten) geleden schade niet kan begroten. De informatie die Brein vordert is ook voldoende bepaald."

¹² Zie ook HR 13-11-2015, ECLI:NL:HR:2015:3304 (*AIB/Novisem*) en HR 09-12-2016, ECLI:NL:HR:2016:2834 (*Synthon/Astellas Pharma*), waarin de HR heeft bepaald dat niet hoeft te zijn voldaan aan de mate van aannemelijkheid die is vereist voor toewijzing in kort geding van een op een (dreigende) inbreuk gebaseerde vordering; de drempel ligt dus nog lager in een 843a Rv vordering.

EP13. Er is dus onmiskenbaar sprake van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE en artikel 9 lid 2 sub a UMVo.

5.7 Wat betreft enkele aanbiedingen, is sprake van verwarringsgevaar in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE. Het gaat bijvoorbeeld om de aanbiedingen waar gebruik wordt gemaakt van de tekens op een manier waarbij geen sprake kan zijn van authentieke goederen, bijvoorbeeld, zoals:

- 'VERCAGE' in plaats van VERSACE (**EP13**);
- een teken dat 'YSI' in plaats van YSL' weergeeft (**EP13**);
- de tekens 'PAMA' of 'PNMN' in plaats van PUMA (**EP13**);
- Het teken 'GILA' in plaats van FILA (**EP13**);
- het teken 'SUP' in een andere kleur, zwart, dan het rode SUP beeldmerk (**EP13**);
- de aanbieding met 'LAHBGPOFINI' teken in plaats LAMBORGHINI (**EP13**);
- de test aankoop met in de aanbieding 'GLUSE' in plaats van CLUSE, terwijl uiteindelijk een namaak CLUSE-horloge werd afgeleverd (**EP7**);
- de test aankoop van een trui met het teken 'LIJO' in plaats van LIU.JO (**EP6**).

5.8 Er is ook sprake van merkinbreuk op basis van artikel 9 lid 2 sub c UMVo en artikel 2.20 lid 2 sub c BVIE, nu de Merken wereldwijde bekendheid genieten. De Inbreukmakers gebruiken de Merken die gelijk zijn aan- of overeenstemmen (voor dit criterium volstaat dat het merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt)¹³. Voor dit gebruik is namelijk geen geldige reden. Ook wordt door het gebruik ongerechtvaardigd voordeel getrokken uit de Merken en afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de Merken.¹⁴

Lycos/Pessers

¹³ HvJ EU 23-10-2003, ECLI:EU:C:2003:582 (*Adidas/Fitnessworld trading*).

¹⁴ HvJ EU 18-06-2009, ECLI:EU:C:2009:378 (*L'Oreal e.a./Bellure*).

- 5.9 Sinds het arrest *Lycos/Pessers* van de Hoge Raad kan een tussenpersoon bovendien onrechtmatig handelen tegen de gegevens opvragende belanghebbende, door de haar bekende identificerende gegevens niet op verzoek aan een belanghebbende derde kenbaar te maken, zulks afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval.¹⁵
- 5.10 Een tussenpersoon kan onrechtmatig handelen door de identificerende gegevens niet op verzoek af te geven indien:
- i) voldoende aannemelijk is dat de op het platform gepubliceerde informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is;
 - ii) de derde een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens;
 - iii) aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de gegevens te achterhalen (subsidiariteit) en;
 - iv) afweging van de betrokken belangen van de derde, het platform en de inbreukmakers meebrengt dat het belang van de derde behoort te prevaleren (proportionaliteit).

Aan de bovenstaande criteria wordt in de onderhavige zaak voldaan, hetgeen hieronder nader zal worden toegelicht.

Onrechtmatigheid en schade

- 5.11 Vanwege de eerder onderbouwde merkinbreuken - die worden gekwalificeerd als onrechtmatig - lijden de Leden schade en zullen zij schade blijven lijden zolang de inbreuken niet ophouden. Deze schade bestaat uit misgelopen omzet en uit vermindering van de waarde van de intellectuele eigendomsrechten van de Leden doordat met de inbreukmakende activiteiten wordt afgedaan aan de exclusiviteit van het intellectuele eigendomsrechten van de Leden. Bovendien straalt het gebruik van de Inbreukmakers uit naar de markt dat anderen de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het exclusieve recht op het gebruik van de Merken, kunnen gebruiken zonder toestemming van de Leden. Door de informatie niet te verstrekken handelt SHLC ook onrechtmatig jegens Stichting React en de Leden.

¹⁵ HR 25-11-2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (*Lycos/Pessers*); zie ook Rb. Den Haag 11-05-2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:5505 (*Eiser/Facebook*).

Reëel belang

- 5.12 Stichting React heeft namens haar Leden een reëel belang bij verkrijging van de Identificerende Betaalgegevens van de Inbreukmakers, om haar op die wijze in staat te stellen de identiteit van de Inbreukmakers mogelijk te achterhalen om deze te kunnen benaderen en een einde te maken aan de onrechtmatige en schadelijke situatie.

Subsidiariteit

- 5.13 Stichting React heeft al haar overige middelen om de Identificerende Betaalgegevens van de Inbreukmakers te achterhalen en de inbreuken te beëindigen uitgeput. Zo heeft Stichting React al getracht haar doel te bereiken door middel van sommaties c.q. vooronderhandelingen (zoals reeds toegelicht onder punt 3.10 e.v.). SHLC plaatst, behalve een gebruikersnaam, geen informatie over de verkoper op haar website. Zodoende handelt zij tevens in strijd met artikel 6 sub b E-Commerce Richtlijn aangezien SHLC niet de natuurlijke of rechtspersoon mede voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt weergeeft, laat staan dat deze 'duidelijk te identificeren' zijn. Bij geen van beide testaankopen welke Stichting React heeft verricht werd de identiteit van de verkoper medegedeeld.

Proportionaliteit

- 5.14 Stichting React heeft een evident belang om een einde te maken aan de voor haar Leden schadelijke situatie zoals hierboven onderbouwd. Voor SHLC is het niet of nauwelijks bezwaarlijk om de Identificerende Betaalgegevens op te geven, aangezien het een uiterst gemakkelijk is voor SHLC om deze gegevens te achterhalen en af te geven. SHLC dient weliswaar de privacy van haar gebruikers te beschermen, maar dit belang weegt minder zwaar als het gaat om evident onrechtmatige en schadelijke profielen, waarmee inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.¹⁶ Voorts heeft SHLC in haar algemene voorwaarden inbreuk op rechten van intellectuele eigendom, in het bijzonder merkenrecht en auteursrecht, als

¹⁶ HR 25-11-2005, ECLI:NL:HR:2005:AU4019 (*Lycos/Plessers*), r.o. 4.8. En zie voor een vergelijkbare afweging met de privacybelangen van Inbreukmakers op intellectuele eigendomsrechten ook Rb. Den Haag 30-04-2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:3980 (*Dish Network/Worldstream*) r.o. 4.6, waarin de afweging ook in het voordeel uitviel van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten die een informatieverzoek indiende. Zie voor een geslaagd beroep op het *Lycos/Plessers* arrest aan de hand van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten via een tussenpersoon; Rb. Den Haag 06-12-2011, 404821 / KG ZA 11-1183 (*BREIN/TECHNO DESIGN*).

schending van haar beleid aangemerkt (artikel 7 onder van de Algemene Voorwaarden die zijn overgelegd als **EP4**).

Identificerende Betaalgegevens

- 5.15 In dit soort procedures is het gebruikelijk om de Identificerende Betaalgegevens van de Inbreukmakers te vorderen, waarmee de rechthebbende de identiteit van de partijen achter de aanbiedingen van de Inbreukmakende Producten kan achterhalen.¹⁷ De uitgebreide identificerende maatregelen die betaaldiensten verplicht zijn te nemen om te garanderen dat ze over de correcte gegevens van hun klanten beschikken, leiden tot meer zekerheid dat de Identificerende Gegevens de ware partij achter de inbreuk identificeren. Dit in tegenstelling tot het betrekkelijk summiere lijstje gegevens, die niet of nauwelijks worden geverifieerd op waarheid, dat men doorgaans moet opgeven bij het aanmaken van een account op een platform zoals dat van SHLC.
- 5.16 Voorts hebben de Chinese juristen van React in een e-mail toegelicht welke informatie in China (het land van herkomst van het merendeel van de Inbreukmakers) noodzakelijk is om de Inbreukmakers te identificeren en in rechte te betrekken. In deze e-mail wordt toegelicht dat informatie gekoppeld aan een bankrekening ook in China (net als in de EU) als betrouwbare informatie wordt aangemerkt, op basis waarvan een partij in rechte kan worden betrokken (zie **EP14**). Net als in de EU is het ook in China vrijwel onmogelijk een bankrekening te openen met valse gegevens. Daarnaast blijkt uit **EP14** dat ook ID-kaart nummers in China essentieel zijn voor de identificatie van de Chinese Inbreukmakers, alsmede het *unified social credit number* of een foto van de *business license* van Inbreukmakers wanneer het een Chinees bedrijf betreft.
- 5.17 Daarom heeft Stichting React belang bij - en recht op - het verkrijgen van i) de Identificerende Betaalgegevens van de Inbreukmakers en; ii) de ID-kaart nummers van de Inbreukmakers met de Chinese nationaliteit. Dat dergelijke ID-kaartnummers

¹⁷ Zie Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2050 (*Stichting Namaakbestrijding React / ContextLogic c.s.*); Rb. Den Haag 06-11-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:12706 (*BREIN/Google*); Rb. Noord-Holland 22-06-2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:4893 (*BREIN/UseNet*) en ook Rb. Overijssel 10-01-2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:202 (*eisers/Your Hosting*).

ook gevorderd kunnen worden in een informatieverzoek op basis van artikel 843a Rv en het *Lycos/Pessers* arrest is door de Rechtbank Amsterdam reeds bevestigd.¹⁸

Verkoopgegevens

- 5.18 Uit de Handhavingsrichtlijn blijkt dat op grond van artikel 8 inzage in informatie van een tussenpersoon kan worden gevorderd die nodig is om de bron en de omvang van een inbreuk te kunnen bepalen:

“Any order by the competent judicial authorities to provide information issued under Article 8 should only concern information which is actually needed to identify the source and scope of the infringement. This follows in the view of the Commission from the requirement of a justified and proportionate request laid down in Article 8(1) and the general obligations laid down in Article 3.”¹⁹

- 5.19 Ook in Nederlandse jurisprudentie is bevestigd dat een verderstreckende informatievoorziening (dan het verschaffen van identificerende gegevens) op grond van artikel 843a en het *Lycos/Pessers* arrest op zijn plaats kan zijn indien dit gerechtvaardigd is op basis van i) de strekking van de Handhavingsrichtlijn en ii) een belangenafweging aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval.²⁰ Onder de informatieplicht die voortvloeit uit de Handhavingsrichtlijn valt immers alle informatie omtrent de goederen of diensten waarmee de inbreuk is gemaakt. Hier is in beginsel niets op uitgesloten.²¹ Naast namen en adressen van de betrokken personen vermeld de Handhavingsrichtlijn dan ook expliciet dat “inlichtingen over de geproduceerde, gefabriceerde, geleverde, ontvangen of bestelde hoeveelheden, alsmede over de voor de desbetreffende goederen of diensten verkregen prijs” ook onder de informatieplicht vallen.²²

Artikel 2.22 lid 5 BVIE

¹⁸ Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2050 (*Stichting Namaakbestrijding React / ContextLogic c.s.*).

¹⁹ Guidance on certain aspects of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council on the enforcement of intellectual property rights, Brussel 29.11.2017, p. 11.

²⁰ Gerechtshof Amsterdam 26-03-2013, ECLI:NL:GHAMS:2013:3469; Rb Haarlem 31-12-2010, ECLI:NL:RBHAA:2010:BO9502 (*Converse/Alpi*).

²¹ J.L.R.A. Huydecoper, ‘Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’’, AMI 2004, afl. 4, p. 119.

²² Artikel 8 lid 2 sub b Handhavingsrichtlijn; en zie ook bevestigingen in de literatuur: M. M. Walter & S. von Lewinski, *European Copyright Law. A commentary*, University Press 2010, p. 1267; J.L.R.A. Huydecoper, ‘Nous Maintiendrons – de nieuwe ‘Richtlijn handhaving’’, AMI 2004, afl. 4, p. 119.

5.20 Naast artikel 843a Rv jo. 1019a Rv biedt ook artikel 2.22 lid 4 juncto lid 5 BVIE een grondslag voor het reeds toegelichte informatieverzoek. Lid 4 bepaalt dat, wanneer inbreuk op een Beneluxmerk is vastgesteld, de rechter de inbreukmaker kan bevelen om al hetgeen hem bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaal van de goederen en diensten, waarmee die inbreuk is gepleegd, aan de merkhouders mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan deze te verstrekken. Vervolgens bepaalt lid 5 dat het in lid 4 bedoelde bevel eveneens kan worden opgelegd aan de persoon die op commerciële schaal diensten die bij inbreukmakende handelingen worden gebruikt, heeft verleend. Uit de literatuur en jurisprudentie volgt dat het verzoek tot informatieverstrekking krachtens artikel 2.22 lid 5 BVIE kan worden opgelegd aan bijvoorbeeld een internet serviceprovider (een verzamelaar waar ook e-commerce platforms onder vallen) die fungeert als tussenpersoon, maar ook aan andere soorten tussenpersonen.²³ In dit verband is het begrip 'tussenpersoon' door het gebruik van de woorden 'verlenen van diensten' een ruim begrip en hieronder valt iedere partij die diensten heeft verleend waarvan bij een inbreuk gebruik wordt gemaakt.²⁴ Derhalve dient de vordering tot afgifte van de Identificerende Gegevens en de Verkoopgegevens niet alleen op grond van artikel 843a Rv jo. 1019a Rv en het *Lycos/Pessers* arrest, maar ook op grond van artikel 2.22 lid 4 juncto lid 5 BVIE te worden toegewezen.

6 VEROORDELING TOT VOEREN DEUGDELIJK E-COMMERCE PLATFORM BELEID

- 6.1 Uit artikel 3:296 BW volgt dat hij die jegens een ander verplicht is iets te doen of na te laten, daartoe door de rechter, op vordering van de gerechtigde, veroordeeld wordt.
- 6.2 Artikel 11 van de Handhavingsrichtlijn bepaalt dat rechthebbenden om een rechterlijk bevel kunnen verzoeken tegen tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht te maken, hetgeen is geïmplementeerd in artikel 2.22 lid 6 BVIE en artikel 129 lid 3 UMVo.
- 6.3 SHLC is een dergelijke tussenpersoon. De enkele mogelijkheid om producten te laten verzenden naar Nederland via het platform is immers afdoende om als

²³ P. Geerts, 'Art.4.5 en 4.6 BVIE', Kluwer Deventer 2009, p. 40; en zie ook Rb. Den Haag 10-04-2014, ECLI:NL:RBDHA:2017:3688 (*Hennessy/Top Logistics*), r.o. 4.51.

²⁴ P. Geerts, 'Art.4.5 en 4.6 BVIE', Kluwer Deventer 2009, p. 40.

tussenpersoon beschouwd te worden in de zin van voormeld artikel, zoals blijkt uit de zaak *React-leden tegen Altushost*.²⁵

Het voeren van een effectief notice-and-takedown and stay-down-beleid

- 6.4 SHLC heeft nog altijd niet gereageerd op de sommaties en verzoeken van Stichting React om aan haar verplichtingen als beheerder van een e-commerce platform te voldoen, waardoor er nog steeds producten worden aangeboden die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van de Leden. Hierdoor leiden de Leden schade en deze schade loopt op en zal zich in de toekomst herhalen, zolang SHLC niet bereid is een deugdelijk *notice-and-takedown and staydown* beleid te hanteren en een systeem te implementeren op basis waarvan zijn effectief kan optreden tegen herhaaldelijke inbreuken op Vova. Wanneer SHLC niet voldoet aan haar verplichtingen als platformbeheerder dan kan zij zich niet op de vrijwaring van aansprakelijkheid voor tussenpersonen beroepen (zoals hieronder in punt 6.3 ev. nader zal worden toegelicht) waardoor SHLC secundair aansprakelijk is voor de inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van de Leden die Stichting React vertegenwoordigt. Derhalve bestaat er een rechtsverhouding ex artikel 3:302 BW tussen Stichting React en SHLC omtrent welke Stichting React een verklaring voor recht vordert. Een dergelijke verklaring voor recht geeft duidelijkheid over de verplichtingen van SHLC als platformbeheerder en stelt Stichting React in staat om ook buiten Nederland de verschillende entiteiten van SHLC aan te spreken. Via Vova worden namelijk wereldwijd producten aangeboden en geleverd aan consumenten.
- 6.5 Derhalve vordert en heeft Stichting React een belang bij een verklaring voor recht inhoudende dat SHLC niet voldoet aan haar verplichtingen als *hosting provider*²⁶ als in artikel 14 van de Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt ("E-Commerce Richtlijn"), zoals ook geïmplementeerd in artikel 6:196c van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), omdat SHLC:
- (a) geen deugdelijk *notice-and-takedown* beleid hanteert, en;

²⁵ Rb. 's-Gravenhage 21-08-2012, ECLI:NL:RBSGR:2012:BX5303, r.o. 4.4. Bovendien volgt uit dit vonnis dat het vorderen van aanvullende maatregelen van tussenpersonen die handelen met derden die afkomstig zijn uit landen waar niet of nauwelijks voortvarend wordt opgetreden tegen merkinbreuk des te meer op zijn plaats is.

²⁶ Volgens vaste rechtspraak vallen e-commerce platforms onder de reikwijdte van artikel 14 E-Commerce Richtlijn, zie bijvoorbeeld: HvJEU 12-07-2011, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oreal/eBay*)

- (b) geen deugdelijk *staydown* beleid hanteert door niet op te treden tegen herhaaldelijke inbreuken voor voorkoming van nieuwe inbreuken van diezelfde aard door diezelfde handelaar
- 6.6 Artikel 14 lid 1 sub b E-Commerce Richtlijn en artikel 6:196 lid 4 sub b BW bepalen dat zodra een *hosting provider* weet of redelijkerwijs behoort te weten dat er inbreukmakende informatie door derden op het platform is geplaatst, prompt de informatie dient te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk dient te maken. Alleen dan is de *hosting provider* niet aansprakelijk voor de door derden geplaatste informatie. Deze regeling beoogt om tussenpersonen te stimuleren om zich op te stellen als een “behoedzame marktdeelnemer”.²⁷ Dit heeft er in de door jurisprudentie ontwikkelde rechtspraak toe geleid dat e-commerce platforms zowel reactief als actief bepaalde handelingen moeten verrichten om bij te dragen aan een platform zonder illegale content. De reactieve handeling houdt in dat ze een effectief *notice-and-takedown* systeem moeten hebben geïmplementeerd. De actieve handeling houdt in dat online marktplaatsen kunnen worden verplicht om te voorkomen “dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktkramer worden gemaakt”²⁸, ook wel de *notice-and-staydown* genoemd. In algemene zin geldt dat de nationale rechter “tussenpersonen moet kunnen gelasten niet alleen maatregelen te nemen om de reeds, via hun diensten van de informatiemaatschappij, gepleegde inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen”.²⁹ SHLC voldoet aan beide aspecten niet, waardoor zij hiertoe veroordeeld dient te worden, wat hieronder nader zal worden toegelicht.
- 6.7 In algemene zin geldt voor dienstverleners dat “een zekere mate van zorg verwacht mag worden ten aanzien van het voorkomen van verdere inbreuk”³⁰ en wat betreft tussenpersonen in het bijzonder, dat de nationale rechter hen “moet kunnen gelasten niet alleen maatregelen te nemen om de reeds, via hun diensten van de

²⁷ HvJEU 12-07-2011, ECLI:EU:C:2011:474 (*L’Oreal/eBay*), r.o. 124.

²⁸ HvJ EU 25-10-2016, ECLI:EU:C:2016:528 (*Tommy Hilfiger c.s./Delta Center*), r.o. 34: “De tussenpersoon kan echter wel worden gelast om maatregelen te treffen die ertoe bijdragen te voorkomen dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard door dezelfde marktkramer worden gemaakt”, en; HvJ EU 03-10-2019, ECLI:EU:C:2019:821 (*Eva Glawischnig Piesczek/Facebook*), par 53.

²⁹ HvJ EU 16-02-2012, ECLI:EU:C:2012:85 (*SABAM/NETLOG*) r.o. 29

³⁰ Rb. 's-Gravenhage 09-06-1999, ECLI:NL:RBSGR:1999:AA1039 (*Scientology*), r.o. 16.

informatiemaatschappij, gepleegde inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten te beëindigen, maar ook om nieuwe inbreuken te voorkomen³¹.

- 6.8 Zoals reeds toegelicht in punten 2.6 iii) en 3.9 t/m 3.11 heeft het online team van Stichting React d.d. 4 juni 2021 een eerste “*notice of infringement*” gestuurd naar SHLC waarin ze uitgebreid toelichten i) welke aanbiedingen op Vova inbreuk maken op ii) welke rechten van de Leden en iii) het feit dat Stichting React een volmacht heeft van deze Leden om intellectuele eigendomsrechten te handhaven (zie **EP12**). Hier heeft SHLC echter nooit op gereageerd en bovendien bleken de inbreukmakende advertenties nog online te staan.³² Alleen daaruit valt al te concluderen dat SHLC geen effectief *notice-and-takedown* systeem hanteert.
- 6.9 In al haar welwillendheid om dit geschil buitenrechtelijk op te lossen heeft Stichting React op vrijdag 2 juli 2021 nog een uitnodiging per email naar SHLC gestuurd om met haar in overleg te gaan, met als doel het gezamenlijk bestrijden van de grootschalige namaakhandel via Vova. Hier heeft Vova wel op gereageerd d.d. 3 juli 2021 met het – voor Stichting React onbevredigende bericht - dat ze er later op terug zullen komen (zie **EP15**). Toen Stichting React d.d. 22 juli 2021 nog steeds geen reactie van SHLC had ontvangen, heeft zij nogmaals een vriendelijke herinnering gestuurd (zie **EP16**), maar ook deze is tot op heden onbeantwoord gebleven.
- 6.10 Wat betreft de eis om op te treden tegen herhaaldelijk inbreukmakende gebruikers, heeft Stichting React er in haar brief van 1 juli 2021 op gewezen dat er 6 gebruikersaccounts welke in het verleden gerapporteerd zijn met meerdere aanbiedingen van Inbreukmakende Producten nog onverminderd actief waren (zie **EP8**).
- 6.11 Dit ernstig nalatig handelen van SHLC leidt tot de conclusie dat SHLC willens en wetens de inbreuken op haar e-commerce platform faciliteert als onderdeel van haar businessmodel: het exploiteren van een e-commerce platform waar handelaren anoniem goedkope namaakproducten kunnen aanbieden en verkopen, zonder daarvoor te kunnen worden aangesproken.

³¹ HvJ EU 16-02-2012, ECLI:EU:C:2012:85 (*SABAM/NETLOG*) r.o. 29.

³² Zoals beschreven in de 3:305a uitnodiging tot overleg van 1 juli 2021 (**EP15**): “*In fact, several listings that were also in the 4 June 2021 letter are still fully active as of 30 June 2021*”.

Transparantieplichting en verificatie-maatregelen

- 6.12 'Commerciële communicatie' wordt in artikel 2 sub f van de E-Commerce Richtlijn begrepen elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van de goederen, diensten van een onderneming, organisatie of persoon, die een commerciële, industriële activiteit uitoefent.
- 6.13 Overweging 29 bij de E-Commerce Richtlijn stelt dat "commerciële communicatie, met inbegrip van kortingen, promotionele aanbiedingen en spelen, dient in het belang van de consument en met het oog op de eerlijkheid van de transacties aan een aantal voorschriften inzake transparantie te voldoen".
- 6.14 Artikel 6 (Informatieplicht) van de E-Commerce Richtlijn bepaalt dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat bij commerciële communicaties die deel uitmaken van een dienst van de informatiemaatschappij of een dergelijke dienst vormen, ten minste de natuurlijke of rechtspersoon voor wiens rekening de commerciële communicatie geschiedt, duidelijk te identificeren moet zijn.
- 6.15 Dat rechthebbenden kunnen vorderen dat *hosting providers* (waar e-commerce platforms onder vallen) deze verplichting nakomen, is bepaald in het arrest *L'Oréal/eBay* van het HvJEU:
- "Ter waarborging van het recht op een effectieve rechtsgang tegen degenen die een online-dienst hebben gebruikt om inbreuk te maken op intellectuele-eigendomsrechten, kan de beheerder van een elektronische marktplaats bovendien worden gelast om maatregelen te treffen om de identiteit van zijn klanten-verkopers eenvoudiger te kunnen vaststellen. Zoals *L'Oréal* dienaangaande terecht in haar schriftelijke opmerkingen heeft uiteengezet en zoals volgt uit artikel 6 van richtlijn 2000/31 is het, ofschoon de bescherming van persoonsgegevens uiteraard moet worden geëerbiedigd, niettemin zo dat wanneer de inbreukmaker in het economisch verkeer actief is en niet in de privésfeer, zijn identiteit duidelijk moet kunnen worden vastgesteld."³³
- 6.16 De Memorie van Toelichting bij artikel 3:15e BW (waarin artikel 6 E-Commerce Richtlijn is geïmplementeerd) vermeldt hetzelfde.³⁴ Het toelaten van anonieme

³³ : HvJEU 12-07-2011, ECLI:EU:C:2011:474 (*L'Oréal/eBay*) r.o. 142.

³⁴ Kamerstukken II 2001-2002, 28197, nr. 3:

"In dit verband is uitgangspunt van het voorstel dat de handhaving in beginsel langs privaatrechtelijke weg zal plaatsvinden." en: "(...) tevens van belang om transparantie te hebben aangaande de identiteit van de verzender. Hij moet onder meer kunnen achterhalen wie een aanbieding doet en hoe hij het betreffende bedrijf kan bereiken. Daarom is in artikel 3:15e lid 1 onderdeel b het vereiste opgenomen dat de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht de commerciële communicatie geschiedt aan de ontvanger kenbaar wordt gemaakt."

En Kamerstukken II, 2001-2002, 28197, nr. 5: "Hoewel door een en ander de relevantie aan de vragen van

commerciële aanbiedingen zoals op Vova, is niet in overeenstemming met de E-Commerce Richtlijn, noch de uitleg die het HvJEU hierbij heeft gegeven in het *McFadden*-arrest, waarin is vastgesteld dat de maatregelen aan de adressant van een gerechtelijk bevel voldoende doeltreffend moeten zijn om een effectieve bescherming van het betrokken grondrecht op bescherming van de intellectuele eigendom bedoeld in artikel 17 lid 2 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000/C 364/01) te verzekeren, waaraan alleen voldaan wordt “voor zover die gebruikers verplicht zijn hun identiteit op te geven om het vereiste wachtwoord te krijgen, en dus niet anoniem kunnen handelen”.³⁵

- 6.17 Teneinde de maatregel zinvol en effectief te doen zijn, vordert Stichting React bovendien dat SHLC de (voortaan actief mede te delen) identiteit van de handelaar verifieert. Dit houdt in dat de gegevens van derde professionele verkopers op Vova die zichtbaar zijn voor eenieder, dienen te worden gecontroleerd op waarheid door SHLC aan de hand van bijvoorbeeld een “*business license*” (voor Chinese partijen), BTW-nummers (in geval van verkoop aan EU-consumenten), informatie uit openbare handelsregisters of betaalmiddelinformatie. Zulks in overeenstemming met een logische uitleg van het HvJEU in de arresten *L’Oréal/eBay* en *McFadden/Sony* bij artikel 8 lid 1 sub d Handhavingsrichtlijn.³⁶

7 VERWEER GEDAAGDE

- 7.1 Stichting React is geen verweer van SHLC bekend, aangezien SHLC nooit is ingegaan op de uitnodigingen van Stichting React om met elkaar in gesprek te gaan en Stichting React überhaupt nooit van enige inhoudelijke reactie heeft voorzien.

genoemde leden is komen te ontvallen, wordt voor alle duidelijkheid nog opgemerkt dat het geenszins de bedoeling van de in de memorie van toelichting geschetste oplossing was, andere rechtspersonen die binnen de grenzen van de regeling van artikel 3:305a van het Burgerlijk Wetboek op zouden kunnen treden, daarvan te weerhouden of in dit opzicht enige mogelijkheid te ontnemen.”

³⁵ HvJEU 15-09-2016, ECLI:EU:C:2016:689 (*Mc Fadden/Sony*), r.o. 95 e.v.

³⁶ Een dergelijke verificatie dient niet alleen te geschieden op basis van kenmerken die op hun beurt weer ongeverifieerd en eenvoudig te wijzigen zijn, zoals een telefoonnummer of e-mailadres, of de loutere combinatie van deze twee kenmerken, zoals Gielen ook betoogt in zijn annotatie bij HvJEU 12-07-2011, ECLI:EU:C:2011:474 (*L’Oréal/eBay*).

8 BEVOEGDHEID RECHTER

- 8.1 De Rechtbank Den Haag is bevoegd van dit geschil kennis te nemen ingevolge artikel 125 lid 5 jo. artikel 124 UMVo. Krachtens voornoemd artikel 125 lid 5 kunnen alle procedures ingevolge de in artikel 124 genoemde rechtsvorderingen ook worden ingesteld bij de rechterlijke instanties van de lidstaat waar de inbreuk heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. Een vergelijkbare bevoegdheidsgrondslag is art. 7 lid 2 Verordening (EU) Nr. 1215/2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (EEX-Verordening). Deze bevoegdheid rust op het feit dat de aanbidding van Inbreukmakende Producten (mede) gericht zijn op het Nederlandse publiek en bovendien deze aanbiedingen ook toegankelijk zijn voor de Nederlandse consument. Immers is Vova niet alleen online toegankelijk voor de Nederlandse consument maar worden producten op Vova ook naar de consument in Nederland verzonden, zoals ook de test aankoop op Vova van het namaak CLUSE-horloge (**EP7**). Daarmee doet het schadebrengende feit zich in Nederland voor. Zodra er overigens een besteloptie bestaat voor het Nederlandse publiek, is de bevoegdheid reeds gegeven. Het aanbieden via het internet in Nederland moet dus in wezen gelijk worden gesteld aan het aanbieden van producten in een winkel op Nederlands grondgebied – in beide gevallen krijgt de Nederlandse consument de kans om van de aanbidding kennis te nemen en in dit geval een namaakproduct te kopen. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU is het namelijk voor het vaststellen van bevoegdheid al voldoende dat de website op een bepaalde plaats toegankelijk is en is het niet vereist is dat een website gericht is op een bepaalde lidstaat.³⁷
- 8.2 Ten overvloede wordt hier nog verwezen naar Rb. Den Haag (*BREIN/Google*) waarin is beslist dat het feit dat de gevorderde gegevens betrekking hebben op landen buiten de EU hier niet aan af doet.³⁸

³⁷ Zie HvJ EU 03-10-2013, C-170/12, ECLI:EU:C:2013:635 (*Pinckney*); HvJ EU 22-02-2015, ECLI:EU:C:2015:28 (*Hejduk*), r.o. 32 e.v.; HvJ EU 05-09-2019, ECLI:EU:C:2019:674 (*AMS Neve*).

³⁸ Rb. Den Haag 05-10-2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11408 (*BREIN/Google*), m.nt. F.W.E. Eijsvogels, r.o. 4.1.

9 TOEPASSELIJK RECHT

- 9.1 De grondslag van de vorderingen van Stichting React is de verplichting om informatie af te geven vanwege het onrechtmatig handelen c.q. inbreuk op intellectuele eigendomsrechten door de Inbreukmakers via het platform van SHLC. De schade doet zich mede voor in Nederland, aangezien de aanbiedingen met Inbreukmakende Producten gericht zijn op het Nederlandse publiek en daarmee de Nederlandse markt van de Leden geschaad wordt.
- 9.2 Op grond van artikel 8 lid 1 en lid 2 van Verordening (EG) 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) is daarom Nederlands recht van toepassing op de vorderingen van Stichting React (zie tevens preambule nr. 26, waarin is bepaald dat het beginsel *Lex Loci Protectionis* van toepassing is op industriële eigendomsrechten).

10 BEWIJSAANBOD

- 10.1 Stichting React biedt nader bewijs aan van haar stellingen, door alle middelen rechtens. De in deze dagvaarding genoemde producties kunnen in ieder geval dienen als bewijs. De in deze dagvaarding genoemde producties zullen worden aangehecht aan de dagvaarding.

11 PROCESKOSTEN

- 11.1 Stichting React zal hieronder ook vorderen SHLC ex artikel 1019h RV te veroordelen tot betaling van de nader te bepalen volledige proceskosten aan de zijde van Stichting React. Stichting React zal een kostenopgave ex artikel 1019h Rv uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de zitting in het geding brengen. Het HvJEU heeft in de zaak *McFadden/Sony* bepaald dat ook tussenpersonen een volledige proceskostenvergoeding kunnen worden opgelegd, voor zover de vorderingen gericht zijn of aansluiten op de vaststelling van een rechterlijk bevel jegens die tussenpersoon.³⁹ Het Gerechtshof Amsterdam heeft bevestigd dat de algemene regels omtrent vergoeding van proceskosten geen uitzondering kennen ten gunste van een tussenpersoon die het op een dergelijke veroordeling door de rechter laten

³⁹ HvJEU 15-09-2016, C-585/14, ECLI:EU:C:2016:689 (*McFadden/Sony*) r.o. 75-79.

aankomen.⁴⁰ Stichting React is in deze collectieve actie bevoegd om een proceskostenveroordeling te innen, aangezien zij de partij is die de proceskosten maakt. Dit alles is ook bevestigd door de Rechtbank Amsterdam in het eerdergenoemde vergelijkbare geschil inzake Stichting React tegen de e-commerce platformbeheerder ContextLogic, waarin ContextLogic is veroordeeld in het vergoeden van de volledige proceskosten van Stichting React.⁴¹

MITSDIEN:

Het Uw Rechtbank moge behagen op vorenstaande gronden bij vonnis, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren:

- i) Te verklaren voor recht dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens Stichting React, door te weigeren te voldoen aan het verzoek van Stichting React om haar te voorzien van de Identificerende Gegevens en de Verkoopgegevens;
- ii) Te verklaren voor recht dat gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld jegens Stichting React door na te laten na de melding van Inbreukmakende Producten prompt te handelen en een effectief *notice-and-takedown and stay-down* beleid te voeren ter zake van de gemelde gebruikers en hun aanbiedingen van Inbreukmakende Producten;
- iii) Gedaagden te bevelen om maatregelen te nemen die tot gevolg hebben dat de aanbieding van producten die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden, onder wie de Leden, niet meer op Vova kunnen worden geplaatst of dat het minstens wordt bemoeilijkt en dat gedaagden binnen twee werkdagen nadat redelijkerwijs aannemelijk wordt gemaakt dat er inbreukmakende aanbiedingen op het platform van gedaagden online toegankelijk zijn voor consumenten, gedaagden deze inbreukmakende aanbiedingen ontoegankelijk maken en voorkomen dat nieuwe inbreuken van dezelfde aard, opnieuw op het platform van gedaagden worden geplaatst, in het bijzonder door:

⁴⁰ Gerechtshof Amsterdam 02-06-2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1421 (*Ziggo & XS4ALL/BREIN*), r.o. 3.20.1.

⁴¹ Rechtbank Amsterdam 26 april 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2050 (*Stichting Namaakbestrijding React/ContextLogic c.s.*).

- a. het blokkeren van de accounts van derde-verkopers waarvan reeds is vastgesteld dat deze Inbreukmakende Producten verkopen, en;
 - b. door te voorkomen dat derde-verkopers wiens account reeds is geblokkeerd, via een ander account weer toegang krijgen en zo wederom in staat worden gesteld om identieke of nagenoeg identieke aanbiedingen opnieuw op Vova plaatsen, zulks door de eigenschappen van de reeds gemelde accounts en inbreukmakende aanbiedingen te analyseren;
- iv) Gedaagden te bevelen om:
- a. actief de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht de commerciële communicatie (de aanbiedingen) geschiedt op het platform openbaar kenbaar te maken, en;
 - b. de identiteit van de natuurlijke persoon of rechtspersoon in wiens opdracht de commerciële communicatie (de aanbiedingen) geschiedt op waarheid controleert, in die zin dat de gegevens een andere bron dienen te hebben dan slechts de opgave door de natuurlijke persoon of rechtspersoon zelf, in het bijzonder door het op waarheid controleren van de gegevens die derde verkopers bij het aanmaken van een account op Vova aanleveren, aan de hand van bijvoorbeeld een "*business license*" (voor Chinese partijen), BTW-nummer (in geval van verkoop aan EU-consumenten), informatie uit openbare handelsregisters en/of betaalmiddel-informatie;
- v) Gedaagden te bevelen om Stichting React binnen twee (2) weken te voorzien van een overzicht met daarop opgenomen de volgende informatie:
- a. De Identificerende Gegevens van de Inbreukmakers, bestaande uit:
 - i. naam-, adres- en woonplaats gegevens van de Inbreukmakers;
 - ii. Alle betaalmiddel-informatie van de Inbreukmakers, waaronder begrepen de Creditcard(s), Paypal, iDEAL en Klarna en/of andere elektronische betalingsmiddelen, bankrekeningnummers, naam van de bank en tennaamstelling van de bankrekening van de Inbreukmakers;
 - iii. ID-kaartnummers van de Inbreukmakers met de Chinese nationaliteit;
 - iv. Het *unified social credit number* of een foto van de *business license* van het bedrijf van de Inbreukmakers met de Chinese nationaliteit.

- b. De Verkoopgegevens, bestaande uit het aantal verkochte Inbreukmakende Producten, zoals daadwerkelijk verzonden naar derde partijen, onder vermelding van de verkoopprijzen.
- vi) Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van EUR 10.000 (zegge: tien duizend euro) voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat gedaagden in strijd handelen met de onder iii) t/m v) geformuleerde bevelen;
- vii) Gedaagden hoofdelijk te veroordelen in de volledige proceskosten van dit geding in de zin van artikel 1019h Rv, subsidiair betaling van het maximumtarief voor complexe zaken overeenkomstig de indicatietarieven voor intellectuele eigendomszaken, en zowel primair als subsidiair gedaagden te veroordelen in de nakosten, een en ander te voldoen binnen 14 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.

De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, EUR 125,33

Deurwaarder

OVERZICHT PRODUCTIES

EP1	Statuten van Stichting React
EP2	Ledenoverzicht van Coöperatie React
EP3	Bedrijfsprofiel SHLC Technology Co. Limited
EP4	Algemene voorwaarden Vova.com
EP5	Bedrijfsprofiel ZC (FR) Limited
EP6	Testaankoop namaaksweater van het merk LIU JO
EP7	Testaankoop namaakhorloge met het merk CLUSE
EP8	Sommatiebrief en uitnodiging om in overleg te treden d.d. 1 juli 2021
EP9	Sommatiebrief naar SHLC in Hong Kong door lokale advocaat
EP10	Uniemerken van de Leden
EP11	Beneluxmerken van de Leden
EP12	Notice to takedown d.d. 4 juni 2021
EP13	Overzicht met aanbiedingen van Inbreukmakende Producten op Vova.com
EP14	E-mail van React China over noodzakelijk gegevens om de Inbreukmakers te identificeren en in rechte te betrekken
EP15	Reactie Vova d.d. 3 juli 2021
EP16	Herinnering sommatie van React d.d. 22 juli 2021
EP17	Bewijs van aflevering van brief d.d. 1 juli 2021 (EP9) door [...] d.d. 8 juli 2021
EP18	Screenshots van de applicaties Google Play en Apple App Store