

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team II

zaaknummer: 200.088.425/01 KG

zaak-/ rolnummer rechtbank: 174353/KG ZA 10-531

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 26 maart 2013

inzake

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

appellante,

tevens (voorwaardelijk) incidenteel geïntimeerde,

advocaat: mr. A. Knigge te Amsterdam,

tegen:

de rechtspersoon naar vreemd recht **CONVERSE INC.**,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten,

geïntimeerde,

tevens (voorwaardelijk) incidenteel appellante,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Alpi respectievelijk Converse genoemd.

Voor het verloop van het geding tot aan het door dit hof op 28 februari 2012 gewezen tussenarrest wordt naar dat tussenarrest verwezen.

Partijen hebben vervolgens nog de volgende stukken ingediend:

- memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in (voorwaardelijk) incidenteel appel, met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel.

Partijen hebben hun standpunten ter zitting van het hof van 5 oktober 2012 doen bepleiten. Namens Alpi is gepleit door mr. M. Tsoutsanis en P. Wezelenburg, beiden advocaat te Leiden, en namens Converse door mr. Mulder voormeld alsmede door mr. L. Kroon, advocaat te Amsterdam, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Van de zijde van Alpi zijn bij die gelegenheid nadere producties in het geding gebracht.

Vervolgens is arrest gevraagd.

Voor de conclusies van partijen wordt verwezen naar hun respectieve memories.

2. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.12 een aantal feiten opgesomd die door hem bij de beoordeling van de zaak van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

3. Beoordeling

3.1. Op 6 september 2010 is een voor Alpi bestemde partij schoenen in beslag genomen door de Roemeense douane omdat vermoed werd dat het namaak Converse-schoenen betrof. Converse heeft vervolgens, na daartoe verlof van de voorzieningenrechter te hebben verkregen, op 24 september 2010 conservatoir beslag tot afgifte gelegd op zich in de loods van Alpi bevindende (namaak) Converse-schoenen en voorts conservatoir bewijsbeslag gelegd op de administratie van Alpi. In het kader van dit laatste beslag heeft de deurwaarder kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi gemaakt.

3.2. Converse heeft in eerste aanleg (na wijziging van eis) gevorderd, kort samengevat, dat Alpi wordt bevolen haar informatie te verschaffen omtrent de herkomst en distributiekanaal van partijen Converse-schoenen bij het vervoer, de opslag of verhandeling waarvan Alpi betrokken is geweest en voorts dat Alpi wordt bevolen te gedogen dat een door Converse aan te wijzen en te instrueren onafhankelijke forensisch accountant inzage krijgt in de door Converse in beslag genomen (digitale) administratie van Alpi.

De voorzieningenrechter heeft het tweede onderdeel van de vordering van Converse in dier voege toegewezen dat hij Alpi heeft bevolen de inzageverlening aan de forensisch accountant te gedogen (dictum vonnis onder 5.1) en heeft bepaald dat bedoelde accountant uitsluitend informatie die betrekking heeft op (namaak) Converse-schoenen aan Converse mag verstrekken en voor het overige een geheimhoudingsplicht heeft (dictum vonnis onder 5.2). Dat de veroordeling niet is beperkt tot een inzageverlening in bescheiden die betrekking hebben op de onder Alpi inbeslaggenomen schoenen is door de voorzieningenrechter bevestigd in de namens hem aan partijen gerichte brief van 19 januari 2011.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Alpi met haar grieven op.

De onvoorwaardelijke grief van Converse is gericht tegen de afwijzing door de voorzieningenrechter van het eerste onderdeel van haar vordering.

3.3. De voorzieningenrechter heeft aan de toewijzing van de door Converse gevorderde inzageverlening aan een forensisch accountant ten grondslag gelegd, kort samengevat, dat Alpi in de gegeven omstandigheden onrechtmatig handelt door de bij haar kenbare gegevens omtrent degene(n) die inbreuk maakt/maken op de (merk)rechten van

Converse niet op verzoek van Converse aan deze bekend te maken en dat er grond is om de door de Hoge Raad in het Lycos/Pessers arrest (HR 25 november 2005, LJN: AU4019) ontwikkelde leer inzake de bekendmaking van NAW gegevens door een internetprovider naar analogie toe te passen in de onderhavige zaak, waar het een bij het vervoer en/of de opslag van de inbreukmakende schoenen betrokken expediteur betreft. De voorzieningenrechter achtte aannemelijk dat de door Alpi (in november 2010) vrijwillig aan Converse verstrekte informatie niet betrouwbaar/compleet was en dat zich in de inbeslaggenomen kopieën van de harde schijven van de computer van Alpi meer relevante informatie bevond omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van inbreukmakende Converse-schoenen, bij het vervoer en/of de opslag waarvan Alpi betrokken was. Hij oordeelde dat uit de door Alpi jegens Converse in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid voortvloeit dat Alpi ook deze gegevens aan Converse diende te verschaffen.

3.4. De door Alpi tegen de beslissing van de voorzieningenrechter aangevoerde grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Daarom wordt het volgende overwogen.

3.5. Ook het hof is van oordeel dat in het feitenmateriaal zodanige aanwijzingen zijn gelegen dat er in het kader van de handel in schoenen waarbij Alpi (als logistiek dienstverlener) betrokken was inbreuk werd gemaakt op merkrechten van Converse dat de onrechtmatigheid jegens Converse van die verhandeling voldoende aannemelijk moet worden geacht. Het hof wijst in dit verband op de door de voorzieningenrechter in rechtsoverweging 4.7 van zijn vonnis vermelde feiten en omstandigheden - kort gezegd de inhoud van het rapport van 13 oktober 2010 van de expert van Converse, Tim Schuh, alsmede het feit dat de principalen van Alpi tegen de inbeslagname van de (omvangrijke en potentieel waardevolle) partij schoenen geen verdere actie wensten te ondernemen - en voorts op de door Converse in hoger beroep als producties 8 en 15 overgelegde verklaringen van P. Chamandy van bureau Avery Dennison en P.J.H.M. Erren van Erren Reconditon B.V. waarin de betrokkenheid van Alpi bij de verplaatsing van inbreukmakende Converse-schoenen bevestiging vindt.

Voldoende aannemelijk is ook dat Converse een reëel belang had bij het achterhalen van de namen/gegevens van diegenen die bij de verhandeling van dergelijke schoenen betrokken zijn en dat Converse, omdat geen minder ingrijpende mogelijkheid aanwezig was, voor het verkrijgen van die informatie, op Alpi aangewezen was, die in de vrachtbrief met betrekking tot de in Roemenië inbeslaggenomen partij als afzender (en in de stukken met betrekking tot een eind januari 2009 in Antwerpen ingehouden partij als 'behandelaar') is vermeld.

3.6.1. Het standpunt van Alpi dat zij aan de op haar rustende informatieplicht reeds vrijwillig had voldaan - zij liet Converse bij email van 25 november 2010 weten dat haar principalen er geen bezwaar tegen hebben dat de documenten welke door de deurwaarder zijn gekopieerd aan Converse overhandigd worden - en heeft deze documenten op 30 november 2010 aan Converse toegestuurd - en er geen grondslag was om haar tot een verdergaande inzageverlening te verplichten, kan haar om de volgende redenen niet baten.

3.6.2. Alpi heeft niet voldoende gemotiveerd bestreden dat de door haar in eerste instantie verschafte informatie (naar het hof begrijpt: onder meer NAW gegevens) gebrekkig was en niet, althans niet voldoende, tot de identificatie van haar opdrachtgevers kon leiden. Het hof wijst in dit verband op producties 27, 28 en 29 van Converse in eerste aanleg, waaruit op te maken valt dat de in de documenten genoemde handelsondernemingen Baccarat Group Ltd, Barba Import & Export en HIFX Ltd niet bestonden althans niet te traceren vielen. Voorts is door Converse onbestreden gesteld dat de door Alpi aan haar verschafte documenten niet duidelijk aansloten op de inbeslaggenomen schoenen en met betrekking tot een grote partij schoenen (19.142 paar van de volgens Alpi in totaal 27.938 paar) ieder document ontbrak. Er was in het licht hiervan en de ten aanzien van de herkomst en bestemming van de schoenen - naar Alpi toegeeft - verhullende vrachtbrieven, voldoende grond om aan te nemen dat Alpi relevante informatie achterhield en niet bereid was om vrijwillig de vereiste openheid van zaken te geven, en in zoverre jegens Converse niet de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht. Bij die stand van zaken was een verder (dan het verschaffen van NAW gegevens, zoals in Lycos/Pessers) strekkende voorziening in kort geding op haar plaats.

3.7. Gelet op hetgeen onder 3.5 en 3.6 is overwogen en in aanmerking genomen de strekking van de Handhavingsrichtlijn, is het hof van oordeel dat de voorzieningenrechter met juistheid heeft geoordeeld dat de door Alpi tegenover Converse in het maatschappelijk verkeer in acht te nemen zorgvuldigheid meebracht dat zij hetgeen bij haar bekend was omtrent de herkomst en distributiekkanalen van de inbreukmakende schoenen aan Converse diende te verschaffen.

3.8. Het verweer dat de daartoe strekkende voorziening (qua temporele en materiële reikwijdte) te ruim was en daarmee voorts onvoldoende rekening is gehouden met de betrokken belangen van Alpi kan in het licht van de omstandigheden van het onderhavige geval niet als juist worden aanvaard. Het hof wijst er in dit verband op dat in het feitenmateriaal voldoende aanwijzingen zijn gelegen dat het niet ging om een incidentele partij namaakschoenen doch dat er op veel grotere schaal inbreukmakende schoenen werden vervoerd, opgeslagen en verhandeld. Converse heeft in dit verband gewezen op van Alpi afkomstige documenten waaruit op te maken valt dat niet alleen in Roemenië maar ook in Italië (Ancona) en in België (Antwerpen) partijen schoenen door de douane zijn tegengehouden waarbij Alpi (kennelijk) als logistiek dienstverlener betrokken is geweest. Daarbij komt dat ook op grond van het feitenmateriaal zoals dat in eerste aanleg aan de voorzieningenrechter is gepresenteerd het bepaald niet onaannemelijk was te achten dat de rol van Alpi daarbij zich niet heeft beperkt tot het louter (onwetend) verlenen van logistieke diensten doch dat zij willens en wetens bij de inbreukmakende handel betrokken is geweest. Het hof wijst er in dit verband op dat Converse die (verdergaande) rol reeds tijdens het pleidooi in eerste aanleg onder verwijzing naar tal van producties uitdrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Ten slotte acht het hof van betekenis dat de voorzieningenrechter de voorziening heeft gegeven in de vorm van een gebod aan Alpi om te gedogen dat een door Converse aan te wijzen onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in de inbeslaggenomen digitale administratie van Alpi en bepaald heeft dat die accountant uitsluitend informatie die betrekking heeft op (namaak) Converse-schoenen aan Converse zal mogen verstrekken,

waarmee het gerechtvaardigde belang van Alpi bij de vertrouwelijkheid van de verdere digitale administratie en het zoveel mogelijk tegengaan van 'fishing expeditions' voldoende gewaarborgd was.

3.9. Dit brengt reeds mee dat de door Alpi tegen het vonnis van de voorzieningenrechter gerichtte grieven geen doel treffen. De voorwaardelijke incidentele grief behoeft derhalve geen behandeling.

3.10. De onvoorwaardelijke grief van Converse heeft betrekking op de afwijzing door de voorzieningenrechter van het eerste onderdeel van haar vordering dat ertoe strekt dat Alpi aan haar opgave doet van al hetgeen Alpi bekend is omtrent de herkomst en distributiekanaal van alle partijen Converse-schoenen bij het vervoer en/of de opslag en/of de verhandeling waarvan zij betrokken is geweest.

Ook het hof acht deze (qua reikwijdte onbegrensde) voorziening in het kader van dit kort geding niet toewijsbaar en sluit zich aan bij hetgeen de voorzieningenrechter daaromtrent in rechtsoverweging 4.14 van het bestreden vonnis heeft overwogen.

3.11. Nu alle daartegen (onvoorwaardelijk) gerichtte grieven falen zal het vonnis van de voorzieningenrechter worden bekrachtigd. Alpi zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in hoger beroep, waaronder die van het incident dat tot het tussenarrest van 28 februari 2012 heeft geleid. Er is onvoldoende grond om in het kader van dit kort geding af te wijken van het gebruikelijke liquidatietarief.

4. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in het principaal en incidenteel appel:

b-ekrachtigt het vonnis waarvan beroep;

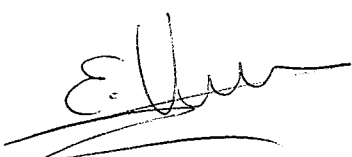
veroordeelt Alpi in de kosten van het principaal appel, tot op heden aan de zijde van Converse begroot op € 649,- aan verschotten en op € 4.470,- voor salaris;

veroordeelt Converse in de kosten van het incidenteel appel, tot op heden aan de zijde van Alpi begroot op € 1.341,- voor salaris,

wijst het anders of meer gevorderde af;

verklaart voormelde kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. G.J. Visser, R.J.F. Thiessen en E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2013.



AFGEGEVEN VOOR GROSSE
AAN: *A. Knigge*
DE GRIFFIER



