

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 395475 / HA ZA 11-1637

Vonnis in het vrijwaringsincident van 21 september 2011

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in de hoofdzaak,

verweerster in het incident,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in de hoofdzaak,

eiseres in het incident,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden.

Eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident zal worden aangeduid als Converse, gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident als Alpi.

De procedure wordt voor Converse behandeld door mr. N.W. Mulder en mr. L. Kroon, beiden advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2011;
- de akte overlegging producties van 1 juni 2011 met 27 producties;
- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van 13 juli 2011;
- de conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring van 27 juli 2011.

1.2. Het vonnis in het incident is nader bepaald op heden.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

- 2.1. Converse is houdster van het op 11 december 2009 onder nummer 7600117 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk CONVERSE voor waren in de klassen 16, 18, 25 en 35 en het op 3 december 2009 onder nummer 7600191 geregistreerde Gemeenschapswoordmerk ALL STAR voor waren in de klassen 18, 25 en 35. Daarnaast is Converse houdster van het op 1 april 1991 onder nummer 0482232 geregistreerde Beneluxwoordmerk voor waren in de klassen 7, 8, 12, 20 en 25, alsmede van een tweetal andere Beneluxmerken.
- 2.2. Converse vordert in de hoofdzaak, zakelijk weergegeven: (I) dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Alpi met onmiddellijke ingang verbiedt om inbreuk te maken op de merkrechten van Converse en haar beveelt het gestelde onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Daarnaast vordert Converse, zakelijk weergegeven, (II) dat Alpi wordt verboden commerciële diensten te verlenen aan derden die inbreuk op de merkrechten maken, (III) inzage door een accountant in onder Alpi in beslag genomen elektronische informatie te gedogen, en (IV) opgave te doen omtrent herkomst en distributiekanaal van inbreukmakende goederen, een en ander op straffe van dwangsommen. Tenslotte vordert Converse (V) een verklaring voor recht dat Alpi aansprakelijk is voor de door Converse geleden schade als gevolg van het inbreukmakende en onrechtmatige handelen van Alpi alsmede dat Alpi wordt veroordeeld deze schade te vergoeden en (VI en VII) dat Alpi wordt veroordeeld in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv, althans in de beslag- en opslagkosten.
- 2.3. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Converse dat Alpi inbreuk maakt op haar merken door het – kortgezegd – vervoeren en opslaan van counterfeit Converse-schoenen alsmede door het gebruik van de merken in stukken voor zakelijk gebruik en dat Alpi onrechtmatig handelt door het faciliteren van de verhandeling van counterfeit Converse-schoenen en het meewerken aan het opstellen van vervalste CMR-documenten met betrekking tot vervoer van (counterfeit) Converse-schoenen.

3. De incidentele vordering

- 3.1. Alpi vordert dat de rechtbank haar zal toestaan de in Tortola, British Virgin Islands, gevestigde onderneming Baccarat Group Ltd. (hierna te noemen: “Baccarat”), de in Elche, Spanje, gevestigde onderneming Ressokd Rings S.L. (hierna te noemen: “Ressokd”) en de in Valencia, Spanje, gevestigde onderneming Pelham Sport S.L. (hierna te noemen: “Pelham”) in vrijwaring op te roepen. Zij stelt daartoe dat Baccarat, Ressokd en Pelham opdracht hebben verstrekt tot het verrichten van logistieke diensten met betrekking tot Converse producten en dat zij uit dien hoofde eventueel aan Converse toegewezen bedragen (schadevergoeding, proceskosten, kosten van opgave, de kosten van het beslag en van opslag van de gesteld inbreukmakende producten) op hen kan verhalen.
- 3.2. Converse stelt dat zij zich refereert aan het oordeel van de rechtbank. Niettemin werpt zij het verweer op dat Baccarat een niet bestaande onderneming lijkt te zijn,

hetgeen naar haar stelling de voortgang van de hoofdzaak zou kunnen schaden. Ook stelt zij dat de voortgang van de hoofdzaak geschaad zou kunnen worden doordat Alpi niet duidelijk maakt of zij Ressoekd of Pelham in vrijwaring wil oproepen.

4. De beoordeling in het incident

- 4.1. Converse heeft in de dagvaarding gesteld dat Alpi inbreuk maakt op de aan haar toekomende Gemeenschaps- en Beneluxmerkrechten. Met inachtneming van het vorenstaande en gelet op de vestigingsplaats van Alpi in Nederland (Amsterdam) is deze rechtbank krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen gebaseerd op de Gemeenschapsmerken kennis te nemen. De bevoegdheid van deze rechtbank om ook van de vorderingen gebaseerd op de aan Converse toekomende Beneluxmerken en op de gestelde onrechtmatige daad kennis te nemen berust op verknochtheid van deze vorderingen aan de vorderingen gebaseerd op het Gemeenschapsmerk.
- 4.2. Een vordering tot oproeping van derden in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien men krachtens een rechtsverhouding met de betreffende derden recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derden te verhalen. Alpi heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal zal hebben op Baccarat, Ressoekd en/of Pelham.
- 4.3. Of Baccarat een bestaande onderneming is of niet, kan blijken in de procedure in vrijwaring. De voortgang van de hoofdzaak wordt niet belemmerd indien mocht blijken dat dit niet het geval is. Voorts bestaat geen onduidelijkheid over de vraag welke partijen Alpi in vrijwaring wil oproepen en is ook niet in te zien waarom onduidelijkheid de procedure in de hoofdzaak zou belemmeren. De incidentele vordering zal bijgevolg worden toegewezen.
- 4.4. De termijn voor dagvaarding van Baccarat is ingevolge artikel 115 lid 2 Rv drie maanden, aangezien Baccarat is gevestigd in een staat buiten Europa en de Verordening (EG) nr. 1393/2007 van het Europees parlement en de Raad van 13 november 2007 op haar niet van toepassing is. Daarmee is rekening te houden bij het bepalen van de datum waartegen Baccarat kan worden opgeroepen. Om redenen van proceseconomie zal voor Ressoekd en Pelham, ook al is voornoemde Verordening op hen wel van toepassing, dezelfde datum worden aangehouden.
- 4.5. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident aanhouden.

-
- 4.6. De hoofdzaak zal worden verwezen naar de rolzitting van 15 februari 2012 – zes weken na de datum voor het aanbrengen van beide vrijwaringsprocedures – voor het nemen van de conclusie van antwoord in de hoofdzaak tegelijk met de conclusies van antwoord in de procedures in vrijwaring.

5. De beslissing

De rechtbank:

in het incident

- 5.1. staat toe dat de rechtspersoon naar vreemd recht Baccarat Group Ltd, gevestigd te Tortola, British Virgin Islands, door Alpi in vrijwaring wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 4 januari 2012**;
- 5.2. staat toe dat de rechtspersoon naar vreemd recht Ressoqd Rings S.L., gevestigd te Elche, Spanje, door Alpi in vrijwaring wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 4 januari 2012**;
- 5.3. staat toe dat de rechtspersoon naar vreemd recht Pelham Sport S.L., gevestigd te Valencia, Spanje, door Alpi in vrijwaring wordt gedagvaard tegen de terechtzitting van **woensdag 4 januari 2012**;
- 5.4. houdt de beslissing omtrent de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak.

in de hoofdzaak

- 5.5. verwijst de hoofdzaak naar de rolzitting van **woensdag 15 februari 2012** voor het nemen van een conclusie van antwoord aan de zijde van Alpi;
- 5.6. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 21 september 2011.