

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 395475 / HA ZA 11-1637

Vonnis in incident van 4 april 2012

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. D. Knottenbelt te Rotterdam,

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.

Partijen zullen hierna Converse en Alpi genoemd worden. De zaak is voor Converse inhoudelijk behandeld door mr. N.W. Mulder en mr. L. Kroon, advocaten te Amsterdam en voor Alpi door mr. M. Tsoutsanis en mr. P. Wezelenburg, beiden advocaat te Leiden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 14 januari 2011 met 27 producties;
- het vonnis in het vrijwaringsincident van 21 september 2011;
- de conclusie van antwoord tevens houdende verzoek benoeming deskundigen tevens conclusie van eis in reconventie en incidentele conclusie tot schorsing van 15 februari 2012;
- de conclusie van antwoord in het schorsingsincident van 29 februari 2012.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

1.3. 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 CONVERSE voor waren in de klassen 7, 8, 12, 20 en 25, alsmede van een tweetal andere Beneluxmerken.

1.4. 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.

1.5. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Converse dat Alpi inbreuk op haar merken maakt door het – kort gezegd – 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.

2. De incidentele vordering

2.1. Op 24 september 2010 heeft Converse met verloop van de voorzieningenrechter te Haarlem onder meer conservatoir bewijsbeslag gelegd op administratie van Alpi. De deurwaarder heeft de administratie deels digitaal gekopieerd en afgegeven aan een daartoe aangestelde bewaarder. Bij vonnis in kort geding van deze voorzieningenrechter van 31 december 2010 is het Converse vervolgens toegestaan inzage te hebben in de administratie. Alpi heeft van dit vonnis hoger beroep ingesteld. Dit appel is hangende bij het Gerechtshof te Amsterdam.

2.2. Alpi vordert dat de rechtbank de onderhavige procedure zal schorsen totdat in hoogste instantie is beslist omtrent het vonnis in kort geding, met aanhouding van de proceskostenveroordeling tot het eindvonnis in deze procedure.

2.3. Volgens Alpi baseert Converse de vorderingen in de hoofdzaak op de informatie die Converse heeft verkregen door de aan haar toegestane inzage in de beslagen digitale administratie van Alpi. Alpi legt aan haar vordering tot schorsing primair ten grondslag dat het uit het oogpunt van proceseconomie naar haar mening de voorkeur verdient om de hoofdzaak te schorsen totdat in laatste instantie is beslist of de inzage in de beslagen administratie terecht werd toegestaan. Indien het vonnis in kort geding wordt vernietigd, brengt dat volgens Alpi met zich mee dat Converse alle informatie die uit de inzage is verkregen dient te vernietigen en dat Converse, naar de rechtbank Alpi begrijpt, de informatie niet mag gebruiken in de onderhavige procedure. Alpi legt daarnaast aan haar vordering tot schorsing ten grondslag dat bij afweging van de belangen van Alpi bij een

schorsing tegen de belangen van Converse bij voortprocederen, de balans door dient te slaan ten gunste van Alpi. Zij baseert dat op de stelling dat haar faillissement onafwendbaar zal zijn als Converse in de onderhavige procedure in het gelijk wordt gesteld en dat, als achteraf blijkt dat de inzage ten onrechte is toegestaan, het faillissement onomkeerbaar is. Het belang van Converse bij voortprocederen is ten opzichte van dat risico naar Alpi meent gering.

2.4. Converse voert verweer. Zij stelt ten eerste dat zij haar vorderingen in de hoofdzaak niet heeft gebaseerd op informatie die is verkregen uit de inzage. Ten tweede stelt Converse dat er – voor zover Alpi zulks heeft willen betogen met de stelling dat in de verschillende lopende procedures tussen partijen dezelfde relevante vragen een rol spelen – geen verwevenheid bestaat tussen de verschillende aanhangige procedures, zodat er geen vrees bestaat voor tegenstrijdige beslissingen. Converse betwist dat het belang van Alpi bij schorsing zwaarder zou wegen dan het belang van voortprocederen voor Converse.

2.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling in het incident

3.1. Voor schorsing van de procedure kan aanleiding bestaan indien, zoals Alpi kennelijk meent, het resultaat van de procedure in kort geding noodzakelijkerwijs invloed heeft op de beslissing in de onderhavige bodemzaak.

3.2. In dit stadium van de procedure bestaat geen reden om aan te nemen dat dit het geval zal zijn. In het kort geding volgt een beslissing over vraag of aan Converse bij wijze van voorlopige voorziening had moeten worden toegestaan inzage te hebben in het in beslag genomen materiaal. Of en in hoeverre Converse, in geval de door Converse gevorderde voorziening definitief wordt afgewezen, de verkregen informatie in deze bodemprocedure niettemin mag gebruiken, is geen onderwerp van het kort geding en een oordeel daarover in kort geding zou de bodemrechter bovendien niet binden. Die vraag zal in voorkomend geval in deze procedure worden beantwoord wanneer dat punt relevant zal blijken te zijn voor de beslissing in de bodemzaak. Het door Alpi geschetste gevaar dat zij zal worden veroordeeld op basis van informatie die, naar achteraf blijkt, in de bodemprocedure niet mag worden gebruikt, kan zich dus niet voordoen.

3.3. Gelet op het voorgaande dient de incidentele vordering te worden afgewezen. Gezien de door Converse gevorderde toepassing van artikel 1019h Rv wordt de beslissing over de proceskosten aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

3.4. Door Converse is verzocht te bepalen dat van dit vonnis geen tussentijds hoger beroep zal openstaan. Dit volgt echter al uit artikel 337 lid 2 Rv.

4. De beslissing

De rechtbank:

- 4.1. wijst de incidentele vordering tot schorsing af;
- 4.2. houdt de beslissing omtrent de kosten aan totdat in de hoofdzaak is beslist;

4.3. verwijst de hoofdzaak naar de rol van 18 april 2012 voor beraad comparitie.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 4 april 2012.