

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 477845 / HA ZA 10-3970

Vonnis van 18 januari 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te Massachusetts,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

✓ advocaat mr. N.W. Mulder,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

V&D B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie,

en

mr. R.G.B. Hermsen Q.Q.

in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten vennootschappen met

beperkte aansprakelijkheid **Sporttrading Holland B.V.** en **Sport Concept B.V.**,

intervenient,

advocaat mr. C.M. van den Reek.

Partijen zullen hierna Converse, V&D en de curator genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 24 september 2010, met producties,
- het vonnis in het incident van 6 april 2011 waarin de rechtbank de curator heeft toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van V&D te voegen
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens eis in reconventie, met producties, van V&D,
- de conclusie van antwoord met producties van de curator,
- het tussenvonnissen van 29 juni 2011 waarin een comparitie van partijen werd gelast,
- de akte overlegging producties 23 en 24 van de zijde van de curator,
- de akte overlegging producties 19 tot 48 van de zijde van Converse,

-
- het proces-verbaal van de comparitie van 25 oktober 2011 met de daarin genoemde stukken, waaronder de conclusie van antwoord in reconventie van de zijde van Converse.
 - de aktes uitlating proceskosten aan de zijde van Converse, V&D en de curator.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van onder meer sport- en vrije tijdsschoenen. Converse is rechthebbende op diverse woord- en beeldmerken "CONVERSE", "CONVERSE ALL STAR" en "ALL STAR" (hierna ook 'de Conversemerken').

2.2. Tijdens het prijzencircus van 2009 en 2010 heeft V&D schoenen te koop aangeboden met de hiervoor bedoelde Conversemerken. V&D heeft de schoenen voor het prijzencircus 2009 ingekocht bij Sport Trading B.V. en Sporttrading Holland B.V.

2.3. Op 25 en 26 maart 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op verzoek van Converse V&D op straffe van verbeurte van een dwangsom verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Converse ('ex parte beschikkingen').

3. Het geschil

in conventie

3.1. Converse vordert, zakelijk en sterk verkort weergegeven, en een en ander op straffe van een dwangsom:

- I. veroordeling van V&D tot het staken van de inbreuk op de merkrechten van Converse,
- II. een verklaring voor recht dat V&D dwangsommen verschuldigd is als gevolg van overtredingen van de ex parte beschikkingen van 25 en 26 maart 2010,
- III. veroordeling van V&D om een gecertificeerde opgave te doen van leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) van alle door V&D verhandelde, nagemaakte Converse schoenen, alsmede van alle aantallen, prijzen en leverdata van de door V&D verhandelde, nagemaakte Converse schoenen,
- IV. veroordeling van V&D tot afgifte ter vernietiging van de counterfeit schoenen,
- V. veroordeling van V&D tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis,
- VI. veroordeling van V&D tot betaling van een schadevergoeding van EUR 50,- per paar inbreukmakende schoenen,
- VII. een verklaring voor recht dat V&D te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse, plus afdracht van de genoten winst, geraamd op € 8,00 per paar inbreukmakende schoenen,
- VIII. veroordeling van V&D in de volledige proceskosten.

3.2. Hiertoe stelt Converse, kort samengevat weergegeven, dat zij het recht heeft om de handel in producten te verbieden waarop zonder haar toestemming Conversemerken zijn aangebracht.

3.3. V&D voert in de kern het verweer dat zij de schoenen uit geoorloofde

parallelimport heeft verkregen en dat het niet om nagemaakte Converseschoenen gaat.

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

in reconventie

3.5. V&D vordert, kort samengevat, dat de rechtbank, uitvoerbaar bij voorraad:

- a) voor recht verklaart dat Converse toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen alsmede onrechtmatig heeft gehandeld jegens V&D;
- b) Converse veroordeelt tot vergoeding van de hierdoor door V&D geleden en nog te lijden schade;
- c) Converse veroordeelt tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis, dit op straffe van een dwangsom,
- d) de ex parte beschikkingen herziet in die zin dat deze alsnog worden geweigerd, althans dat deze worden opgeheven en subsidiair de in de beschikkingen gegeven bevelen op te heffen en Converse - op straffe van een dwangsom – te verbieden de krachtens dezen beschikkingen beweerdelijk verbeurde dwangsommen op te eisen,
- e) Converse veroordeelt tot betaling van de kosten van deze procedure.

3.6. Converse voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Bezwaar tegen de producties 19 tot en met 48

4.1. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft V&D bezwaar gemaakt tegen de door Converse c.s. overgelegde producties, waaronder het omvangrijke IFC-rapport. V&D heeft hiertoe onder meer aangevoerd dat Converse te lang heeft gewacht met het verstrekken van de opdracht om het rapport te maken. Het onderzoek en het rapport had Converse veel eerder in het geding kunnen brengen, aldus V&D.

4.2. Converse heeft hier tegenin gebracht dat gaandeweg het onderzoek bij Alpi gegevens naar boven kwamen die relevant waren voor deze zaak, waaronder gegevens ten aanzien van de rol van Sporttrading Holland B.V. Pas op 7 september 2011 was het onderzoek afgerond en wist Converse meer van de omvang van de fraude. Op basis van die informatie is een nadere onderzoeksopdracht verstrekt. Dit laatste deel van het IFC-rapport is pas op 7 oktober 2011 afgerond. Om die reden heeft Converse het rapport niet eerder in kunnen brengen, aldus Converse.

4.3. De rechtbank heeft ten aanzien van het IFC-rapport ter zitting overwogen dat dit zal worden meegenomen als productie in deze procedure. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichtte onderzoek (dat zich in eerste instantie op andere betrokken partijen richtte) acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport (en de daarmee verband houdende producties) niet eerder in het geding heeft kunnen brengen. De rechtbank heeft voorts overwogen dat, indien blijkt dat dit IFC-rapport bij de beoordeling moet worden

betrokken, V&D de gelegenheid zal krijgen om op dit rapport te reageren om te voorkomen dat zij in haar procesbelangen wordt geschaad.

4.4. Ten aanzien van de overige door Converse c.s. overgelegde producties waartegen V&D bezwaar heeft gemaakt, overweegt de rechtbank dat hiervan gesteld noch gebleken is dat V&D door toelating van deze stukken in haar procesbelangen is geschaad. Ook deze producties zullen daarom worden meegenomen.

Nadere te nemen aktes

4.5. De rechtbank stelt vast dat het door Converse overgelegde IFC-rapport vervlochten is met de door Converse ingenomen stellingen en de door V&D gevoerde weren, en daarmee van belang is voor onder meer de beoordeling van de stelplicht en bewijslast. Dit rapport is echter nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat. De rechtbank ziet hierin aanleiding om partijen, mede in het kader van het beginsel van hoor en wederhoor, nadere aktes te laten nemen, waarin zij zich uitlaten over dit rapport. De rechtbank zal de zaak naar de rol verwijzen voor het nemen van een akte aan de zijde van Converse c.s. Converse c.s. dient een toelichting te geven op het IFC-rapport, waarbij zij in ieder geval nader uiteen dient te zetten ter onderbouwing van welke van haar stellingen het IFC-rapport dient. Ook dient zij duidelijk tot uitdrukking te brengen op welke partij(en) door V&D verhandelde schoenen het rapport ziet. Daarna zullen V&D en de curator in de gelegenheid worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren.

4.6. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden

in reconventie

4.7. V&D heeft in reconventie een aantal stellingen ingebracht waaruit zij de conclusie trekt dat Converse toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens V&D, dan wel onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. V&D doet in dit verband niet meer dan stellen dat Converse voor die handelingen aansprakelijk is en V&D door die handelingen schade heeft geleden. Na de gemotiveerde betwisting van Converse van deze stellingen ligt op de weg van V&D om haar standpunten nader te concretiseren of substantiëren. Dit heeft V&D niet (voldoende) gedaan. De rechtbank zal de door V&D gestelde standpunten hierna punt voor punt bespreken.

4.8. Allereerst heeft V&D onder nummer 137 a) en d) van haar eis in reconventie aangevoerd dat Converse in 2009 op valse, onware gronden een ex parte beschikking heeft verkregen. Nadat Converse deze stelling heeft betwist, onder meer door, onder verwijzing naar de bestel- en leveringsdocumenten, te betogen dat zij gegronde redenen had om een ex parte verbod te verzoeken, nu zeven van de veertien door Kesbo aangekochte Converseschoenen counterfeit bleek te zijn, heeft V&D dit deel van haar vordering niet meer nader onderbouwd. De rechtbank acht deze stelling van V&D daarmee onvoldoende onderbouwd en zal dit deel van de vordering om die reden afwijzen.

4.9. Onder nummer 137 b) van haar eis in reconventie stelt V&D dat Converse haar doelbewust informatie heeft onthouden over het rechtmatige karakter van de door V&D in het Prijzencircus 2009 aangeboden Converseschoenen. Converse heeft hier onder meer tegenin gebracht dat een deel van deze schoenen in elk geval counterfeit bleek te zijn.

Verder heeft Converse aangevoerd dat zij niet precies kan en wil uiteenzetten uit welke elementen van de schoenen dat blijkt, omdat dit bedrijfsgevoelige informatie is. Makers van counterfeit Converseschoenen zouden met die informatie in staat zijn nog betere namaakexemplaren te maken. Dit betekent echter niet dat dit handelen onrechtmatig is jegens V&D, aldus Converse. Ook ten aanzien van deze stelling had het, na de betwisting van Converse, op de weg van V&D gelegen om nader te concretiseren waaruit het onrechtmatig handelen van Converse precies bestond. Nu zij dit niet heeft gedaan zal ook dit onderdeel van de vordering, als onvoldoende onderbouwd, worden afgewezen.

4.10. Onder nummer 137 c) van haar eis in reconventie stelt V&D dat Converse aan V&D gedane leveringstoezeggingen heeft geschonden. V&D heeft, na uitdrukkelijke betwisting van Converse dat er leveringstoezeggingen zijn gedaan, echter niet concreet gemaakt en onderbouwd welke toezeggingen het hier betreft, op basis van welk(e) contract(en) deze toezeggingen door Converse zijn gedaan en waaruit het verwijt jegens Converse precies bestaat. De rechtbank acht deze stelling van V&D daarmee eveneens onvoldoende onderbouwd en zal dit deel van de vordering van V&D afwijzen.

4.11. Onder nummer 137 e) van haar eis in reconventie stelt V&D dat Converse onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door op valse en onware gronden de pers te benaderen. Converse heeft hier tegen in gebracht dat niet zij degene is geweest die contact heeft opgenomen met de pers inzake de terughaalactie van de Converseschoenen bij V&D. Daarmee kan van valse, op onware gronden gedane uitlatingen van Converse geen sprake zijn, aldus Converse. Na deze betwisting heeft V&D haar stelling(en) op dit punt niet nader onderbouwd. Ook hier heeft V&D derhalve onvoldoende gemotiveerd gesteld dat Converse onrechtmatig heeft gehandeld. Dit deel van de vordering zal eveneens worden afgewezen.

4.12. Onder nummer 137 f) van de eis in reconventie heeft V&D betoogd dat Converse de op haar rustende verplichting van artikel 21 Rv heeft geschonden. Dit artikel bepaalt dat partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. Ten aanzien van dit standpunt, dat eveneens uitdrukkelijk is weersproken door Converse, overweegt de rechtbank dat in een omvangrijke zaak als de onderhavige het bijna onvermijdelijk is dat partijen anders tegen feiten aankijken en dat bepaalde feiten door partijen selectief naar voren worden gebracht in de processtukken. Dit is onvoldoende om aan te nemen dat daarmee artikel 21 Rv is geschonden. De rechtbank zal dit deel van de vordering reeds om die reden afwijzen.

4.13. Verder stelt V&D onder 137 g) van haar eis in reconventie dat Converse V&D zonder goede gronden heeft gedwongen '2009 Converseschoenen' en '2010 Converseschoenen' in opslag te houden en daarvoor kosten te maken. Ten aanzien van deze stelling heeft Converse, gelijk ten aanzien van de standpunten van V&D genoemd onder 137 a) en d) van haar eis in reconventie, betoogd dat zij gegronde redenen had om een ex parte verbod te verzoeken. Ook dit deel van de vordering is door V&D vervolgens niet nader onderbouwd, hetgeen wel op haar weg lag. Dit deel van de vordering zal daarom eveneens als ongemotiveerd worden afgewezen.

4.14. Onder 137 h) en i) van de eis in reconventie stelt V&D dat Converse ingewikkelde afspraken heeft gemaakt over het keuren van door V&D in opslag gehouden schoenen, terwijl zij wist dat zij geen betrouwbare uitspraken kon doen over de echtheid van die schoenen. Converse zou deze afspraken niet zijn nagekomen door V&D geen controleerbare

argumenten te verstrekken over het afkeuren van door V&D in opslag gehouden Converseschoenen en zij zou V&D hieromtrent hebben laten dwalen. Ook deze stellingen heeft Converse gemotiveerd weersproken. Converse heeft onder meer gesteld dat zij de partijen schoenen van V&D heeft gecontroleerd aan de hand van de nieuwe tonglabels. Hieruit bleek dat de serienummers in de schoenen in de partij 2009 allemaal onjuist waren en de schoenen daarmee namaak, aldus Converse. Verder heeft Converse ook hier aangevoerd dat zij niet alle gedetailleerde inhoudelijke gegevens over de namaakkenmerken aan V&D ter beschikking kan stellen. V&D heeft na deze gemotiveerde betwisting niet nader onderbouwd welke afspraken met Converse precies zijn geschonden, waarom het handelen van Converse onrechtmatig zou zijn dan wel een toerekenbare tekortkoming op zou leveren en welke schade hiervan het gevolg zou zijn. De rechtbank zal om die reden ook dit deel van de vordering, als onvoldoende gemotiveerd onderbouwd, afwijzen.

4.15. Onder 137 j) en k) van haar eis in reconventie stelt V&D dat Converse misbruik maakt van haar merkrechten door deze op zodanige wijze uit te oefenen dat daardoor de rechtmatige verdere afhandeling in de EER van Converseschoenen door partijen die niet zijn aangesloten bij het exclusieve distributiesysteem van Converse niet mogelijk is. Converse zou haar merkrechten met geen ander doel uitoefenen dan partijen die niet zijn aangesloten bij het exclusieve distributiesysteem van Converse schade te berokkenen en afkerig te maken van de verhandeling van Converseschoenen. Ook deze bewering is door Converse gemotiveerd betwist. V&D heeft na die betwisting niet concreet gemaakt uit welke feitelijke gedragingen van Converse dit door haar gestelde misbruik zou volgen. Het lag hier wel op de weg van V&D om nader te substantiëren welke gedragingen en omstandigheden haar conclusie van misbruik van merkrechten door Converse kunnen rechtvaardigen. Nu dit niet is gebeurd zal ook dit deel van de vordering, waarvoor V&D onvoldoende heeft gesteld, worden afgewezen.

4.16. Tenslotte heeft V&D gevorderd dat de ex parte beschikkingen worden herzien in die zin dat deze alsnog worden geweigerd, althans dat deze worden opgeheven. Converse heeft in dit verband aangevoerd dat de bodemrechter niet bevoegd is tot een dergelijke opheffing maar slechts de voorzieningenrechter. Converse heeft ter onderbouwing van haar standpunt verwezen naar de Kamerstukken II 2005/2006, 30392. V&D heeft ter gelegenheid van de comparitie van partijen aangevoerd dat voor die bevoegdheid van de gewone rechter aansluiting moet worden gezocht bij het beslagrecht, waar zowel de voorzieningenrechter als de bodemrechter bevoegd is beslagen op te heffen.

4.17. De rechtbank overweegt dat in de hiervoor genoemde Kamerstukken onder meer valt te lezen dat een vermeende inbreukmaker die een beschikking met een verbod betekend krijgt, in kort geding de rechter kan vragen die beschikking te herzien. Voorts wordt in de Kamerstukken vermeld dat *'deze procedure vergelijkbaar is met het opheffingskortgeding nadat beslag is gelegd'*. Die verwijzing legt een verband tussen het verzoek tot herziening bij de voorzieningenrechter en het opheffingskortgeding nadat beslag is gelegd. Daarmee wordt niets gezegd over de bevoegdheid van de gewone rechter naast die van de voorzieningenrechter. Voorts valt nergens in de wet te lezen dat de gewone rechter naast de voorzieningenrechter bevoegd is om een ex parte verbod op te heffen, zoals dat bij het beslagrecht wel uitdrukkelijk is geregeld in artikel 705 lid 1 Rv. De tekst van artikel 1019e Rv is op dit punt duidelijk. De vermeende inbreukmaker kan vorderen dat de voorzieningenrechter die de beschikking houdende het bevel heeft gegeven, de beschikking herziet, recht doende in kort geding. Dit betekent dat de bodemrechter niet bevoegd is om

dit deel van de vordering te beoordelen. De rechtbank zal zich in zoverre niet-ontvankelijk verklaren.

4.18. Het bovenstaande betekent dat de vorderingen in reconventie van V&D zullen worden afgewezen, dan wel V&D in haar vorderingen niet-ontvankelijk is.

4.19. V&D zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Converse worden begroot op:

- salaris advocaat	452,00 (2 punten × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)
Totaal	EUR 452,00.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **15 februari 2012** voor het nemen van een akte door Converse over (uitsluitend) hetgeen is vermeld onder 4.5. waarna de zaak naar de rol van vier weken daarna zal worden verwezen voor een (antwoord)akte aan de zijde van V&D,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

in reconventie

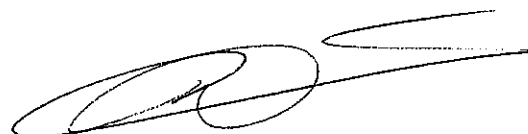
5.3. verklaart V&D niet ontvankelijk in haar vorderingen voor zover wordt verzocht de ex parte beschikkingen te herzien dan wel op te heffen,

5.4. wijst de vorderingen voor het overige af,

5.5. veroordeelt V&D in de proceskosten, aan de zijde van Converse tot op heden begroot op EUR 452,00,

5.6. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. I.H.J. Konings en mr. S. Ju en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROSSF

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam

