

**RECHTBANK DEN HAAG**

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/418788 / HA ZA 12-574

**Vonnis in incidenten van 30 januari 2013**

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**CONVERSE INC.**,

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

eiseres in de hoofdzaak en in incidenten,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie en in incident,

advocaat: mr. D. Knoftenbelt te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.**,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in de hoofdzaak en in incidenten,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie en in incident,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**ALPI NETHERLANDS B.V.**,

gevestigd te Zaandam,

gedaagde in de hoofdzaak en in incidenten,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

3.

wonende te [REDACTED]

gedaagde in de hoofdzaak en in incidenten,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie en in incident,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

4.

wonende te [REDACTED]

gedaagde in de hoofdzaak en in incidenten,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie en in incident,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

5.

wonende te [REDACTED]

gedaagde in de hoofdzaak en in incident,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie en in incident,

advocaat: M. Tsoutsanis te Leiden,

6. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**PELHAM SPORT S.L.**,  
gevestigd te Valencia, Spanje,  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
7. [REDACTED],  
wonende te [REDACTED],  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
8. [REDACTED],  
wonende te [REDACTED],  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
9. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**RESSOKD-RINGS S.L.**,  
gevestigd te Alicante, Spanje,  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
10. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**KARAMAY S.L.**,  
gevestigd te Guadelajara, Spanje,  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
11. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**YAGUA TRADING S.L.**,  
gevestigd te Guadelajara, Spanje,  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
12. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**AIAX INTERNACIONAL DEL COMERCIO 21 S.L.**,  
gevestigd te Madrid, Spanje,  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen,
13. [REDACTED],  
wonende te [REDACTED],  
gedaagde in de hoofdzaak en in incident,  
niet verschenen.

Eiseres in de hoofdzaak zal hierna worden aangeduid als Converse. Gedaagden 1 tot en met 5 in de hoofdzaak zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Alpi worden genoemd en afzonderlijk worden aangeduid als Alpi International, Alpi Netherlands, S [REDACTED] M [REDACTED] en D [REDACTED]. De overige gedaagden zullen worden aangeduid als Pelham Sport, respectievelijk C [REDACTED], H [REDACTED] Ressoqd, Karamay, Yagua, Ajax en H [REDACTED]. Aan alle gedaagden gezamenlijk wordt hierna waar nodig gerefereerd als 'gedaagden'.

De zaak wordt voor Converse inhoudelijk behandeld door mrs. N.W. Mulder en L. Kroon, advocaten te Amsterdam en voor Alpi door mrs. M.M. Hoving, P. Wezelenburg, R. te Pas en mr. Tsoutsanis voornoemd, allen advocaten te Leiden.

De rechtbank ziet aanleiding de verschillende incidenten die door Converse enerzijds en door Alpi International, S [REDACTED], M [REDACTED] en D [REDACTED] anderzijds zijn opgeworpen in dit vonnis gezamenlijk te behandelen. Het door Converse opgeworpen incident tot het treffen van een voorlopige voorziening op grond van artikel 223 Rv<sup>1</sup> zal hierna worden aangeduid als: het artikel 223 Rv-incident. Het door Converse opgeworpen incident tot inzage en afgifte van bescheiden op grond van artikel 843a Rv zal hierna worden aangeduid als: het artikel 843a Rv-incident. Het door Alpi International, S [REDACTED], M [REDACTED] en D [REDACTED] opgeworpen incident tot oproeping in vrijwaring zal worden aangeduid als: het vrijwaringsincident.

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de betekeningsexploten van de dagvaarding met incidentele vorderingen van 10 februari 2012, 4 juni 2012 en 6 juni 2012, waarbij een of meer van de gedaagden zijn opgeroepen te verschijnen,
- de producties 1 tot en met 73 van Converse,
- de conclusie van antwoord en (voorwaardelijke) eis in reconventie in de hoofdzaak, tevens inhoudende de incidentele conclusie van antwoord en een incidentele eis met producties 1 tot en met 17 van Alpi,
- de incidentele conclusie van antwoord van Converse.

1.2. Tegen de niet-verschenen gedaagden is verstek verleend. De zaken tegen de oorspronkelijk gedaagden in de dagvaarding genummerd 14 tot en met 17 zijn op de rol van 8 augustus 2012 doorgehaald.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

## **2. De hoofdzaak**

2.1. Converse stelt – samengevat en voor zover thans van belang – naar de rechtbank begrijpt in de hoofdzaak in conventie het volgende.

2.1.1. Converse is een onderneming die zich bezighoudt met het ontwerp en de productie van sportkleding en -schoenen. Converse brengt wereldwijd schoenen op de markt, onder meer onder de navolgende door haar gehouden merken:

- het Gemeenschapswoordmerk CONVERSE, ingeschreven op 11 december 2009 onder nummer 7600117 voor waren in de klassen 16, 18, 25 en 35;
- het Gemeenschapswoordmerk ALL STAR, ingeschreven op 3 december 2009 onder nummer 7600191 voor waren in de klassen 18, 25 en 35,

<sup>1</sup> Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

- het Beneluxwoordmerk CONVERSE, ingeschreven onder nummer 0482232 voor waren in de klassen 7, 8, 12, 20 en 25;

- het Beneluxbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 0482231 voor waren in klasse 25, dat er als volgt uitziet:



- het Beneluxbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 0531763 voor waren in klasse 25, dat er hetzelfde uitziet als het hiervoor weergegeven beeldmerk,

- het Beneluxbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 0431828 voor waren in de klasse 25, dat er als volgt uitziet:



De bovenvermelde merken zullen hierna gezamenlijk worden aangeduid als: 'de Converse-merken'.

2.1.2. Op 6 september 2010 heeft de Roemeense douane een partij schoenen, voorzien van (een of meer van) de Converse-merken (verder: Converse schoenen), tegengehouden op verdenking van namaak. De vrachtbrief vermeldde Alpi International als bestemming. Nadat Converse had meegedeeld dat de schoenen niet door of met toestemming van Converse waren geproduceerd zijn de schoenen vernietigd.

2.1.3. Op 24 september 2010 is naar aanleiding van het voorgaande in opdracht van Converse bewijsbeslag gelegd op administratie van Alpi International alsmede conservatoir beslag tot afgifte op een partij Converse schoenen. Bij onderzoek van monsters uit de inbeslaggenomen partij door een expert van Converse bleken de schoenen namaak te zijn.

2.1.4. Kort na de beslagen, namelijk op 29 oktober 2010, is de onderneming van Alpi Netherlands gestart. Alpi Netherlands is sterk verweven met Alpi International en haar [REDACTED] S [REDACTED] en M [REDACTED]. Alpi Netherlands en Alpi International zijn gevestigd op hetzelfde adres en maken gebruik van hetzelfde bedrijfspand, telefoonnummer, faxnummer, postbus en website. Alpi Netherlands heeft dezelfde bestuurders als Alpi International en dezelfde gevolmachtigden. Alpi Netherlands en Alpi International houden zich beide bezig met expeditie en op- en overslag van goederen.

2.1.5. Bij vonnis van 31 december 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem Converse toegestaan inzage te nemen in de inbeslaggenomen administratie van Alpi International. Converse heeft Meelis & Partners, IFC Forensics B.V. (hierna: IFC) vervolgens opdracht gegeven de administratie te onderzoeken en van haar bevindingen een rapport op te stellen. IFC heeft circa 70 partijen Converse schoenen onderzocht die door of

met behulp van Alpi International zijn verhandeld. In december 2011 heeft IFC de laatste rapportage dienaangaande opgesteld. In vervolg op dit vonnis heeft Converse op 14 januari 2011 de bodemprocedure aanhangig gemaakt. Alpi International heeft van het vonnis van 31 december 2010 hoger beroep ingesteld.

2.1.6. Uit het onderzoek van IFC blijkt dat sprake is van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij de verhandeling of het faciliteren van de verhandeling van partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de EU zijn geïmporteerd (hierna: inbreukmakende Converse schoenen).

2.1.7. Het gebleken handelen van Alpi International is aan te merken als merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 BVIE<sup>2</sup> en artikel 9 lid 1 GMVo<sup>3</sup>. Zij handelt bovendien onrechtmatig jegens Converse door deelname aan de organisatie met het doel zoals hiervoor omschreven, alsmede door het (mede)plegen van c.q. het uitlokken van diverse strafbare handelingen zoals valsheid in geschrifte, oplichting en BTW-fraude. Alpi International is de spil van deze organisatie.

2.1.8. De onder 2.1.7 genoemde grondslagen zijn ook van toepassing op Pelham Sport, H■■■■ Ressoqd, Karamay, Yagua, Ajax en H■■■■ C■■■■ handelt op vergelijkbare wijze onrechtmatig.

2.1.9. Gezien de verwevenheid van Alpi Netherlands met Alpi International is zeer waarschijnlijk dat Alpi Netherlands de merkinbreuk c.q. het onrechtmatig handelen voortzet. Converse behoudt zich in dat opzicht alle rechten voor. In ieder geval is Alpi Netherlands op nader omschreven gronden aansprakelijk voor de door Converse geleden schade.

2.1.10. S■■■■, M■■■■ en D■■■■ zijn naast hun aansprakelijkheid uit eigen hoofde wegens betrokkenheid bij de merkinbreuk c.q. onrechtmatig handelen subsidiair ook aansprakelijk op grond van bestuurdersaansprakelijkheid. D■■■■ kan naast de ■■■■■ S■■■■ en M■■■■ als feitelijk beleidsbepaler van Alpi International en Alpi Netherlands worden aangemerkt.

2.1.11. Alle gedaagden zijn op grond van artikel 6:166 BW<sup>4</sup> aansprakelijk voor de door de merkinbreuk of het onrechtmatig handelen door Converse geleden schade.

2.1.12. Op 13 oktober 2011 heeft Converse opnieuw bewijsbeslag gelegd onder Alpi International, alsmede onder Alpi Netherlands, S■■■■ en M■■■■ Tevens is op die datum ten laste van deze partijen conservatoir verhaalsbeslag gelegd. De onderhavige bodemprocedure geldt als de eis in de hoofdzaak met betrekking tot zowel het bewijsbeslag als de conservatoire verhaalsbeslagen van 13 oktober 2011.

2.2. Converse vordert in de hoofdzaak in conventie een verklaring voor recht dat gedaagden zich schuldig hebben gemaakt aan merkinbreuk, onrechtmatig handelen,

<sup>2</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

<sup>3</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk

<sup>4</sup> Burgerlijk Wetboek

strafbare feiten en/of onrechtmatig handelen in groepsverband en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de door Converse dientengevolge geleden en nog te lijden schade. Daarnaast vordert Converse dat de rechtbank hen veroordeelt de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen, althans (subsidiar) het verlenen van commerciële diensten die bij de inbreuk op de merkrechten worden gebruikt, te staken en gestaakt te houden. Verder vordert Converse opgave van informatie met betrekking tot herkomst- en distributiekkanalen, inzage in de op 24 september 2010 en 13 oktober 2011 inbeslaggenomen administraties, schadevergoeding of winstafdracht, vermeerderd met wettelijke rente, vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met rente, en een verklaring voor recht dat Alpi Netherlands op grond van bedrijfsopvolging aansprakelijk is voor de schade van Converse, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de werkelijke proceskosten conform artikel 1019h Rv, subsidiar in de beslag- en opslagkosten.

2.3. Alpi heeft een (deels voorwaardelijke) reconventionele vordering ingesteld.

### 3. Het artikel 223 Rv-incident en artikel 843a Rv-incident

3.1. Converse vordert bij wijze van provisionele voorziening dat – zakelijk weergegeven – Alpi International, Alpi Netherlands, S■■■■, M■■■■, D■■■■, Pelham Sport, H■■■■, Ressoekd, Karamay, Yagua, Ajax en H■■■■ worden veroordeeld (I) elke inbreuk op de Converse-merken te staken en gestaakt te houden, alsmede (II) dat alle gedaagden worden veroordeeld primair het onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden en subsidiar het verlenen van commerciële diensten, die bij de inbreuk op de merkrechten van Converse worden gebruikt, te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. Ten aanzien van Alpi International, Alpi Netherlands, S■■■■ en M■■■■ vordert Converse bovendien (III) dat zij opgave doen van de herkomst- en distributiekkanalen van inbreukmakende Converse schoenen, voorzien van onderliggende stukken, en te gedogen dat de opgave wordt gecontroleerd door een door Converse aan te wijzen forensisch accountant aan de hand van de op 24 september 2010 en 13 oktober 2013 in conservatoir beslag genomen administraties, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Converse vordert voorts veroordeling van gedaagden in de volledige kosten van het incident.

3.2. Converse legt aan haar provisionele vorderingen ten grondslag dat zij belang heeft bij het provisioneel gevorderde omdat, zolang de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen voortduurt, de schade blijft oplopen. Inzage in de op 13 oktober 2011 inbeslaggenomen administratie is volgens Converse nodig om haar vorderingen in de hoofdzaak te staven. De vordering tot inzage baseert Converse op de artikelen 843a jo. 1019a Rv en 6:162 BW. Aan de vordering tot opgave legt Converse artikel 2.22 lid 4 en 5 BVIE jo 1019f lid 1 en lid 2 Rv ten grondslag. Converse doet in dit verband mede een beroep op artikel 8 van de Handhavingsrichtlijn<sup>5</sup> en op een jegens Converse in acht te nemen maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm die tot opgave verplicht, in de lijn van het arrest H.R. 25 november 2005 (LJN AU4019, Lycos/Pressers). Volgens Converse bestaat het risico dat, ook indien zij onbeperkte inzage krijgt, geen volledig beeld wordt verkregen over de via gedaagden

<sup>5</sup> Richtlijn 2004/48/BG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten

---

verhandelde Converse schoenen. Bij de verlangde opgave en inzage bestaat volgens Converse spoed omdat, zolang zij niet over deze informatie beschikt, derden hun inbreukmakend handelen kunnen voortzetten.

3.3. Alpi heeft verweer gevoerd. Zij stelt zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang het volgende.

3.3.1. Het is Alpi niet bekend of de schoenen die Alpi International in opdracht van haar opdrachtgevers heeft vervoerd en heeft opgeslagen inbreukmakend zijn. Uit de door Converse overgelegde rapportages van IFC is niet af te leiden dat de schoenen counterfeit zijn dan wel dat sprake is van ongeautoriseerde parallelimport, noch blijkt dit uit andere stellingen of producties van Converse. Op grond van de verklaringen van haar opdrachtgevers stelt Alpi dat het geautoriseerde parallelimport betreft.

3.3.2. Zelfs als vast zou staan dat sprake is van counterfeit schoenen danwel ongeautoriseerde parallelimport, kan Alpi International geen merkinbreuk worden verweten, nu zij de Converse-merken niet heeft gebruikt in het economisch verkeer ten behoeve van haar eigen commerciële communicatie. Alpi International is slechts expediteur die in opdracht van derden logistieke diensten heeft verricht. Voor zover de Converse-merken op vrachtbrieven of douanedocumenten staan vermeld, is dit gebruik zuiver beschrijvend.

3.3.3. Van onrechtmatig handelen, al dan niet in groepsverband, is evenmin sprake. Alpi International is niet betrokken bij de handel in Converse schoenen of enige daarop gerichte organisatie. Voor Alpi International is er geen enkele aanleiding zich bezig te houden met de echtheid van artikelen die deel uitmaken van de door haar geregelde transporten. Als sprake is van inbreukmakende schoenen, dan heeft Alpi International daarvan geen wetenschap gehad noch behoorde zij dat te hebben.

3.3.4. Alpi International heeft appel ingesteld tegen de beslissing van de voorzieningenrechter te Haarlem van 31 december 2010, waarbij inzage in de beslagen administratie werd toegestaan. Als dit appel slaagt, mogen de rapportages van IFC zoals door Converse overgelegd niet worden gebruikt, omdat dan blijkt dat de inzage ten onrechte werd toegestaan. Alpi meent dat de onderhavige procedure dient te worden aangehouden totdat op het appel is beslist.

3.3.5. Alpi Netherlands is op geen enkele manier betrokken geweest bij expeditiewerkzaamheden met betrekking tot Converse-schoenen. De door Converse gestelde onrechtmatigheden hebben uitsluitend betrekking op Alpi International. Van zelfstandig inbreukmakend handelen van Alpi Netherlands kan dan ook geen sprake zijn. Alpi Netherlands is niet opgericht met het doel om verhaal van Converse te frustreren. Voor vereenzelviging met Alpi International bestaat geen grond.

3.3.6. S [redacted], M [redacted] en D [redacted] hebben niet zelfstandig inbreuk gemaakt op de Converse merken of onrechtmatig gehandeld. Het handelen van S [redacted] en M [redacted] als [redacted] dient aan Alpi International te worden toegerekend. Er kan hen geen persoonlijk en ernstig verwijt worden gemaakt van het handelen van Alpi International en Alpi International biedt bovendien zelf voldoende verhaal voor de schade die Converse zou hebben geleden. D [redacted] is niet, zoals Converse stelt, aan te merken als feitelijk

---

beleidsbepaler van Alpi International. Zo anders geoordeeld wordt, gelden ten aanzien van hem dezelfde verweren als ten aanzien van S [REDACTED] en M [REDACTED].

3.3.7. De op artikel 2.22 lid 5 BVIE gebaseerde vordering dient te worden afgewezen omdat een dergelijke vordering alleen mogelijk is in een procedure tegen een partij die merkinbreuk kan worden verweten, waarvan in de onderhavige procedure geen sprake is.

3.3.8. Het spoedeisend belang bij het voorlopig gevorderde verbod jegens Alpi International ontbreekt omdat deze vennootschap geen logistieke diensten meer verricht. De enige activiteit in Alpi International is thans verhuur van het bedrijfspand aan Alpi Netherlands.

3.3.9. Converse vordert blijkens haar toelichting inzage in alle schriftelijke en elektronische documenten waarop ten laste van gedaagden op 13 oktober 2011 beslag is gelegd en die betrekking hebben op commerciële diensten die in verband met de invoer, het in opslag houden, het transport en de verhandeling van inbreukmakende Converse schoenen worden verleend. Deze vordering voldoet niet aan het door artikel 843a Rv gestelde vereiste van voldoende bepaalbaarheid. Ook ontbreekt gelet op het voorgaande een rechtsbetrekking tussen partijen.

3.4. Op grond van het voorgaande bepleit Alpi afwijzing van het door Converse incidenteel gevorderde met veroordeling van Converse in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.

#### **4. Het vrijwaringsincident**

4.1. Alpi vordert op haar beurt incidenteel dat haar wordt toegestaan om de overige gedaagden, Pelham Sport, C [REDACTED] H [REDACTED], Ressokd, Karamay, Yagua, Ajax en H [REDACTED] in vrijwaring op te roepen. Zij legt daaraan ten grondslag dat zij uitsluitend logistieke diensten ten aanzien van Converse schoenen voor derden heeft verricht, dat zij deze schoenen niet heeft geproduceerd, ingevoerd of verhandeld en dat, als blijkt dat het om counterfeit dan wel ongeautoriseerde parallelimport gaat, zij verhaal heeft op haar opdrachtgevers die deze handelingen wel hebben verricht. Indien Alpi aansprakelijk wordt gehouden, dan is daarmee aansprakelijkheid van de in vrijwaring op te roepen partijen naar zij stelt gegeven. Het feit dat de op te roepen partijen in het buitenland zijn gevestigd heeft volgens Alpi geen onredelijke vertraging tot gevolg, omdat een verlengde dagvaardingstermijn geen reden is om onredelijke vertraging van de procedure te veronderstellen. Alpi wijst er op dat zij in dit stadium nog niet sluitend uiteen hoeft te zetten dat de in vrijwaring op te roepen partijen jegens haar geheel of gedeeltelijk aansprakelijk zijn.

4.2. Converse voert hiertegen onder meer aan dat Alpi onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij in geval van een veroordeling in de hoofdzaak verhaal zal hebben op een of meer van de partijen die zij in vrijwaring wil oproepen. Zij bepleit afwijzing en vordert hoofdelijke veroordeling in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten.



## 5. De beoordeling in de incidenten

### *Internationale bevoegdheid*

5.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op Gemeenschapsmerken van Converse en Alpi International, Alpi Netherlands, M[redacted] en D[redacted] betreffen, is deze rechtbank voor de hoofdzaak bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef sub a en 97 lid 1 GMVo juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG verordening inzake het Gemeenschapsmerk, omdat zij in Nederland woonachtig of gevestigd zijn. De vorderingen die zijn gebaseerd op de Beneluxmerken zijn daarmee zodanig verknocht dat moet worden aangenomen dat tevens bevoegdheid bestaat van die vorderingen kennis te nemen. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op onrechtmatige daad bestaat bevoegdheid op grond van artikel 2 EEX-Vo.<sup>6</sup>

5.2. Anders dan Converse stelt kan ten aanzien van de overige gedaagden, die buiten Nederland woonachtig of gevestigd zijn, geen internationale bevoegdheid voor de hoofdzaak worden aangenomen op grond van artikel 7 lid 1 Rv omdat die bevoegdheid moet worden vastgesteld aan de hand van de EEX-Vo, de GMVo en het BVIE.

5.3. Ten aanzien van S[redacted], Pelham Sport, H[redacted], Ressoed, Karamay, Yagua, Ajax en H[redacted] is deze rechtbank in de hoofdzaak bevoegd kennis te nemen van de op de Beneluxmerken gebaseerde vorderingen op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE. Ten aanzien van S[redacted] is deze rechtbank ook overigens bevoegd nu S[redacted] de bevoegdheid van de rechtbank niet heeft bestreden en is verschenen voor een rechtbank van het Gemeenschapsmerk (vergelijk artikel 97 lid 4 onder b GMVo).

5.4. Voor zover de vorderingen tegen Pelham Sport, H[redacted], C[redacted], Ressoed, Karamay, Yagua, Ajax en H[redacted] in de hoofdzaak zijn gebaseerd op het onrechtmatig handelen van gedaagden bestaat bevoegdheid op grond van 6 lid 1 EEX-Vo omdat een zo nauwe band bestaat tussen de vorderingen jegens deze gedaagden en de gedaagden die in Nederland woonplaats hebben, dat een goede rechtsbedeling vraagt om gelijktijdige behandeling en berechting teneinde te vermijden dat onverenigbare beslissingen worden gegeven. Uit de dagvaarding volgt voldoende dat de vorderingen jegens alle gedaagden zien op eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens, nu hen wordt verweten deel uit te maken van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij de verhandeling of het faciliteren van de verhandeling van partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de EU zijn geïmporteerd.

5.5. Voor zover bevoegdheid bestaat voor de hoofdzaak, is deze rechtbank tevens bevoegd kennis te nemen van de door Converse gevorderde voorlopige maatregelen.

5.6. Voor zover de vorderingen in de hoofdzaak tegen Pelham Sport, H[redacted], Ressoed, Karamay, Yagua, Ajax en H[redacted] zijn gebaseerd op (dreigende) inbreuk op

<sup>6</sup> Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

Gemeenschapsmerken in Nederland bestaat bevoegdheid voor de hoofdzaak op grond van artikel 97 lid 5 GMVo. Voor zover de inbreuk buiten Nederland heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden wijst artikel 97 lid 1 GMVo in beginsel de Spaanse rechter aan. Artikel 6 lid 1 EEX-Vo, dat door artikel 94 GMVo niet van toepassing wordt uitgesloten, kan niet tot bevoegdheid van deze rechtbank leiden omdat onvoldoende blijkt dat sprake is van eenzelfde situatie feitelijk en rechtens. Alle gedaagden zijn namelijk, zoals hiervoor overwogen, volgens de stellingen van Converse weliswaar opzettelijk betrokken bij het faciliteren van de verhandeling van inbreukmakende schoenen, maar uit de dagvaarding volgt onvoldoende dat ook elk van de afzonderlijke handelingen waarmee inbreuk zou worden gemaakt op de Gemeenschapsmerken van Converse moet worden aangemerkt als handeling van een of meer Nederlandse gedaagden en een of meer Spaanse gedaagden gezamenlijk of dat zij dezelfde inbreukmakende handelingen hebben verricht. De bevoegdheid om voorlopige maatregelen te treffen kan dus in zoverre niet volgen uit de bevoegdheid voor de hoofdzaak. De rechtbank dient zich in zoverre onbevoegd te verklaren en de gevorderde maatregelen overeenkomstig artikel 103 GMVo te beperken tot Nederland.

*De incidentele vorderingen jegens Alpi*

5.7. In essentie zijn de vorderingen van Converse jegens allereerst Alpi International en in het kielzog S■■■■■, M■■■■■ en D■■■■■ gebaseerd op de volgende stellingen: 1) Alpi maakt zich zelfstandig schuldig aan merkinbreuk door het verrichten van aan de merkhouder voorbehouden handelingen met betrekking tot inbreukmakende Converse schoenen en 2) Alpi handelt jegens Converse onrechtmatig door opzettelijk betrokken te zijn bij merkinbreuk en die te bevorderen 3) Alpi heeft op commerciële schaal inbreukmakende Converse schoenen in bezit of verleent op commerciële schaal diensten die bij de inbreukmakende handelingen worden gebruikt.

5.8. Voorshands moet worden aangenomen dat de door Alpi International verrichte (expeditie-) diensten met betrekking tot aan derden toebehorende, gesteld inbreukmakende Converse schoenen in beginsel niet als merkinbreuk kunnen worden aangemerkt omdat het gebruik van het inbreukmakende teken niet aan haar moet worden toegerekend maar aan haar opdrachtgever.<sup>7</sup> Voor zover het door Converse overgelegde zeer omvangrijke bewijsmateriaal in het kader van dit incident kan worden onderzocht, is daaruit niet af te leiden dat Alpi International niettemin aan de merkhouder voorbehouden handelingen heeft verricht ten aanzien van de inbreukmakende Converse schoenen. Het in de administratie aangetroffen gebruik van de Converse merken lijkt zich inderdaad, zoals Alpi stelt, te beperken tot beschrijvend gebruik op vervoersdocumenten, orderbevestigingen en andere dergelijke documenten.

5.9. Om vast te stellen of Alpi International onrechtmatig heeft gehandeld dient vervolgens te worden beoordeeld of zij bewust heeft meegewerkt aan merkinbreuk door derden. Gezien de betwisting van Alpi moet worden vastgesteld 1) dat de Converse schoenen waarbij Alpi International betrokken is inbreukmakend zijn en 2) dat Alpi International daarvan kennis had maar niettemin de inbreuk heeft bevorderd.

<sup>7</sup> Vergelijk HvJEU 15 december 2011, IEPT20111215, *Red Bull-Winters*, r.o. 37.

- 5.10. Ook in dit opzicht is uit het overgelegde omvangrijke bewijsmateriaal voorshands weinig op te maken. De beschuldigingen die Converse uitvoerig heeft opgesomd zijn voornamelijk gebaseerd op speculaties over de betekenis van aangetroffen documenten en berichten. Zonder nader onderzoek, bijvoorbeeld door het horen van getuigen, kan aan de hand daarvan in de meeste gevallen niet overtuigend worden aangetoond dat Alpi International opzettelijk betrokken is geweest bij merkinbreuk en die merkinbreuk heeft bevorderd. In twee gevallen wijzen de overgelegde documenten echter wel in die richting.
- 5.11. Converse heeft gewezen op correspondentie van Alpi International over de verwijdering van prijzen in Amerikaanse dollars en airwaybill stickers van dozen Converse schoenen (bijlage IFC065). Uit de betreffende bijlage is het volgende op te maken.
- 5.12. Pelham Sport heeft Alpi International op 7 december 2009 verzocht een partij schoenen op te halen van een adres in Frankrijk en vervolgens bij haar, Alpi International, op te slaan. De goederen arriveren op 10 december 2009 bij Alpi International. Aan de dozen is een sticker bevestigd met de vermelding: *'suggested retail price \$ 30'*. Op verzoek van Pelham Sport worden deze stickers vervolgens door Alpi International verwijderd. De goederen zijn bestemd voor een afnemer in België. Op 17 december 2009 laat Pelham Sport Alpi International (D[REDACTED]) het afleveradres weten. In haar instructies aan D[REDACTED] vermeldt Pelham Sport: *'More important the customer must believe that the goods leave from Spain...!!!, please tell the driver. Remember the instruction from Jose Luis: Please make sure that ALL the stickers with price US dollars from the junior boxes are removed. It's very important'*. Dobber bevestigt dezelfde dag: *'We now finished the orders. All sidelabels as well as all airwaybillstickers have been removed. Tomorrow at about 08:00 hrs we will deliver in Kobbe gem.'* Op 18 december 2009 bevestigt D[REDACTED] aan Pelham Sport: *'We have checked the total shipment (see attached .XLS file.) As you can see we have a shortage of 93 pairs and extra 12 pairs of another style'*. Uit het rapport van IFC (pagina 20) volgt dat de in deze laatste email attachment is geprint en aan het dossier is toegevoegd als bijlage IFC065-01-13/14 en 14/-. De betreffende bijlage is een *'packing list'* met betrekking tot *'Converse black hi kids black, Converse optical white hi kids, Converse charcoal hi kids, Converse hi kids chocolate'*.
- 5.13. Alpi bevestigt dat Alpi International op verzoek van haar opdrachtgever stickers met prijzen van de dozen heeft verwijderd. Het gaat volgens Alpi om handelingen welke behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf van een expediteur. Vooralsnog moet uit deze documenten echter worden afgeleid niet alleen dat de betreffende Converse schoenen niet met toestemming van Converse in de EER op de markt zijn gebracht (het lijkt weinig aannemelijk dat in dat geval een adviesprijs in Amerikaanse dollars zou worden vermeld), maar ook dat Alpi International / D[REDACTED] dat heeft geweten of heeft moeten begrijpen. Niettemin heeft Alpi International aan de verdere verhandeling haar medewerking verleend.
- 5.14. Een tweede aanwijzing van het onrechtmatig handelen betreft het bericht van S[REDACTED] dat door Converse op pagina 48 van de dagvaarding is opgenomen<sup>8</sup>. Dit bericht luidt als volgt:

<sup>8</sup> Converse maakt niet duidelijk om wat voor bericht het hier gaat. Alpi heeft gezien haar antwoord kennelijk aangenomen dat het een e-mail betreft. In ieder geval is vooralsnog aan te nemen dat het bericht – in welke vorm dan ook – aan een derde is verstuurd.

*"As discussed the private investigator will go to Kesbo Sport BV as official investigator appointed by Mrs Cloostermans and will take with him the shoes bought in the shop and the samples taken from the container. I explained to you that the SKU number on the sticker on the tongue is also stated on the label on the boxes in the container.*

*The procedure the investigator will follow when visiting Kesbo is to present First the shoes bought in the shop and ask Kesbo if these are real or fake. In case Kesbo will state that they are real the investigator will inquire in deep to explain on which grounds Kesbo comes to the conclusion that those shoes are real. The investigator will have to make sure that Kesbo (Converse) will have to come up with as much details as possible to proof that the shoes are genuine. Any arguments from kesbo (Converse) side that they cannot do so in order not to disclose their secret security marks should be refused by the investigator as he is acting by official court order. The investigator should know about the special pen and should as for it if they will not come up with it themselves. As last item the investigator can have the shoes cut open to reveal the code inside of the shoe which will correspond with the code on the sticker on the tongue.*

[...]

*If you have any more questions do not hesitate to call me.*

*Kind regards,  
S*

5.15. Volgens Converse wordt uit dit bericht duidelijk dat Alpi International met anderen probeert door inzet van een privé-detective echtheidskenmerken van Converse producten te weten te komen (naar de rechtbank aanneemt om aldus beter in staat te zijn namaak Converse schoenen te laten doorgaan voor origineel). Volgens Alpi heeft zij daarbij geen bemoeienis gehad en zijn de instructies in het bericht afkomstig van H

5.16. Wat daarvan zij, het bericht maakt voorsnog duidelijk dat Alpi International ervan op de hoogte is dat haar opdrachtgever de echtheidskenmerken op deze wijze probeert te achterhalen. Nu zij niet stelt dat zij haar opdrachtgever naar de reden heeft gevraagd en enige andere aannemelijke verklaring ontbreekt, diende zij er minstgenomen ernstig rekening mee te houden dat de opzet inderdaad is zoals door Converse is aangevoerd. Niettemin heeft zij daaraan meegewerkt en aldus inbreuk of althans dreiging van inbreuk bevorderd.

5.17. Gezien het voorgaande is voorshands voldoende aannemelijk dat Alpi International, S en D op de door Converse aangevoerde wijze onrechtmatig hebben gehandeld om tot toewijzing van het door Converse tegen deze partijen incidenteel gevorderde verbod te komen. Daarbij is niet van belang of D als feitelijk bestuurder kan worden aangemerkt omdat, ook als dat niet het geval is, zijn handelen en dat van S weliswaar aan Alpi International is toe te rekenen maar het eigen onrechtmatig handelen niet wegneemt.

5.18. Van onrechtmatig handelen van M blijkt voorsnog onvoldoende terwijl onrechtmatig handelen van Alpi Netherlands niet, althans niet voldoende duidelijk is

gesteld. Ook is niet aan te nemen dat zij zijn aan te merken als tussenpersoon wiens diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op het merkrecht. Het tegen hen incidenteel gevorderde dient al daarom te worden afgewezen. Wat Alpi International, S [REDACTED] en D [REDACTED] betreft dient het overige verweer te worden beoordeeld.

5.19. Dat Converse belang heeft bij een voorlopig verbod als gevorderd voor de duur van de procedure volgt uit de dreiging van herhaling van het onrechtmatig handelen. Daaraan doet niet af dat Alpi International thans geen activiteiten behoudens de verhuur van het bedrijfspand ontwikkelt. Voorshands aannemende dat de hiervoor genoemde partijen in het kader van de dienstverlening van Alpi International bewust hebben meegewerkt aan merkinbreuk door opdrachtgevers is aannemelijk dat die dienstverlening, zo dat uitkomt, opnieuw in Alpi International zal worden ondergebracht.

5.20. Voor zover het verzoek van Alpi tot aanhouding van de procedure in afwachting van de beslissing in het onder 2.1.5 vermelde hoger beroep ook ziet op het incident, kan het niet worden gevolgd. Vooralsnog bestaat geen enkele belemmering voor Converse om gebruik te maken van de resultaten van het onderzoek door IFC en het hiervoor vermelde belang van Converse bij het gevorderde voorlopige verbod verzet zich tegen aanhouding van de beslissing in dit incident.

5.21. Aannemelijk is voorts dat Converse op de door haar aangevoerde gronden belang heeft bij een spoedige opgave en inzage als gevorderd onder III.

5.22. Daargelaten of de vordering tot opgave van informatie kan worden gebaseerd op de artikel 2.22 lid 4 of lid 5 BVIE, die implementatie vormen van artikel 8 Handhavingsrichtlijn, bestrijdt Alpi niet de stelling van Converse dat zij in ieder geval op grond van een jegens Converse in acht te nemen zorgvuldigheidsnorm tot de opgave gehouden is. Gezien de hiervoor voorshands aannemelijk geoordeelde onrechtmatige betrokkenheid van Alpi International, S [REDACTED] en D [REDACTED] bij de inbreuk, ligt juist wat deze partijen betreft in de rede dat deze norm hen verplicht aan Converse mee te delen wat zij over de inbreuk door derden weten. De voorzieningenrechter ziet echter geen aanleiding te gelasten dat de opgave op kosten van Alpi International, S [REDACTED] en D [REDACTED] door een forensisch accountant dient te worden gecontroleerd. De rechtbank acht een dergelijke controle vooralsnog niet nodig nu aan Converse door inzage in de inbeslaggenomen administratie een zelfstandige mogelijkheid van controle zal worden gegeven.

5.23. Uit het hiervoor onder 5.17 overwogene volgt dat tussen Converse en Alpi International, S [REDACTED] en D [REDACTED] een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 843a Rv voldoende aannemelijk is. De bescheiden waarin Converse inzage verlangt zijn beperkt tot die bescheiden in de in beslag genomen administratie die informatie verschaffen over herkomst- en distributiekanaal van inbreukmakende Converse schoenen. De bescheiden zijn aldus voldoende bepaald.

5.24. Nu aan Converse al bij het hiervoor genoemde vonnis van de voorzieningenrechter te Haarlem is toegestaan inzage te nemen in de op 24 september 2010 in beslag genomen administratie, is niet in te zien welk belang Converse er bij heeft dat haar dat in dit incident nogmaals wordt toegestaan. De toewijzende beslissing wordt om die reden beperkt tot de administratie die op 13 oktober 2011 in beslag is genomen.

---

*De incidentele vorderingen jegens Pelham Sport, H[REDACTED], C[REDACTED], Ressokd, Karamay, Yagua, Ajax en H[REDACTED]*

5.25. Voor zover deze rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de tegen deze partijen gevorderde voorlopige maatregelen, komen zij niet onrechtmatig of ongegrond voor en dienen de maatregelen derhalve te worden toegewezen.

*beperking van de bevelen*

5.26. De gevorderde bevelen zijn slechts in na te melden vorm toewijsbaar. Voor zover meer of anders is gevorderd ontbreekt daarvoor een rechtsgrond of geeft het onnodig aanleiding tot executiegeschillen. Waar nodig geoordeeld is een termijn voor voldoening aan het bevel gesteld. Gevorderde dwangsommen zullen aan een maximum worden gebonden en waar nodig gematigd.

*proceskosten*

5.27. De beslissing met betrekking tot de kosten van het incident worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

**6. Het vrijwaringsincident**

6.1. De door Alpi gevorderde vrijwaring wordt afgewezen. De rechtbank is met Converse van oordeel dat Alpi onvoldoende heeft gemotiveerd dat zij in geval van een veroordeling in de hoofdzaak verhaal zal hebben op een of meer van de partijen die zij in vrijwaring wil oproepen. Zij heeft van deze partijen geen goederen afgenomen, zodat niet is in te zien op welke grond een eventuele veroordeling op grond van merkinbreuk op deze partijen kan worden afgewenteld. Voor zover veroordeling zou volgen op grond van onrechtmatig handelen, is eveneens niet in te zien dat zij die veroordeling kan afwentelen.

6.2. De beslissing met betrekking tot de kosten van dit incident wordt eveneens aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

**7. De beslissing**

De rechtbank:

**in het artikel 223 Rv-incident en artikel 843a Rv-incident**

7.1. verklaart zich onbevoegd te beslissen op het door Converse jegens Pelham Sport, H[REDACTED], Ressokd, Karamay, Yagua, Ajax en H[REDACTED] i incidenteel gevorderde voor zover daaraan inbreuk of dreigende inbreuk op haar Gemeenschapsmerken buiten Nederland ten grondslag is gelegd;

7.2. veroordeelt Pelham Sport, H[REDACTED] Ressokd, Karamay, Yagua, Ajax en H[REDACTED] bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van deze bodemprocedure om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in incident te

---

staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de in de dagvaarding gespecificeerde Gemeenschapsmerken van Converse in Nederland en elke inbreuk op de in de dagvaarding gespecificeerde Beneluxmerken van Converse in de Benelux, waaronder begrepen te staken en gestaakt te houden het (doen) distribueren, (doen) invoeren, (doen) leveren en (doen) verhandelen van inbreukmakende Converse schoenen;

7.3. veroordeelt Alpi International, S [REDACTED], D [REDACTED], Pelham Sport, H [REDACTED], C [REDACTED], G [REDACTED], Ressoekd, Karamay, Yagua, Ajax en H [REDACTED] bij wijze van provisionele voorziening gedurende de looptijd van deze bodemprocedure om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in incident te staken en gestaakt te houden het in de dagvaarding omschreven onrechtmatig handelen, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend te staken en gestaakt te houden het opzettelijk leveren van de in de dagvaarding bedoelde diensten die worden gebruikt bij het maken van inbreuk op de merkrechten van Converse, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het opzettelijk faciliteren van de verhandeling, invoer, vervoer en opslag van inbreukmakende Converse schoenen en het opzettelijk actief dan wel passief meewerken aan het opstellen, de verspreiding en/of het gebruik van documentatie met feitelijk onjuiste gegevens over de herkomst, bestemming, waarde, soort, merk en/of douanestatus van een of meer partijen inbreukmakende Converse schoenen;

7.4. veroordeelt Alpi International en S [REDACTED] om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis de herkomst en de distributiekkanalen van inbreukmakende Converse schoenen aan Converse mee te delen door middel van een schriftelijke opgave van eigenaar/eigenaren, handelsagent(en), leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en/of afnemer(s), niet zijnde consumenten, van partijen Converse schoenen, waarvan zij weten of moeten vermoeden dat deze inbreukmakend zijn en ten aanzien waarvan Alpi International diensten heeft verricht, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en ter staving daarvan kopieën van alle op die partijen inbreukmakende Converse schoenen betrekking hebbende documenten te verstrekken;

7.5. veroordeelt Alpi International en S [REDACTED] te gedogen dat een door Converse aan te wijzen forensische accountant de juistheid en volledigheid van de opgave nagaat in de op 13 oktober 2011 in conservatoir bewijsbeslag genomen administraties;

7.6. veroordeelt Alpi International, S [REDACTED], D [REDACTED], Pelham Sport, H [REDACTED], C [REDACTED], [REDACTED], Ressoekd, Karamay, Yagua, Ajax en H [REDACTED] om aan Converse een dwangsom te betalen van € 25.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 7.2 en 7.3 genoemde bevelen voldoen, tot een maximum van € 2.500.000,= is bereikt;

7.7. veroordeelt Alpi International en S [REDACTED] om aan Converse een dwangsom te betalen van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 7.4 en 7.5 genoemde bevelen voldoen, tot een maximum van € 1.000.000,= is bereikt;

7.8. wijst de incidentele vordering van Converse tegen Alpi Netherlands en M [REDACTED] af;

7.9. wijst het door Converse tegen de overige partijen incidenteel meer of anders gevorderde af;

7.10. verklaart het onder 7.2 tot en met 7.7 bepaalde uitvoerbaar bij voorraad;

---

7.11. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

**in het vrijwaringsincident**

7.12. wijst de incidentele vordering af;

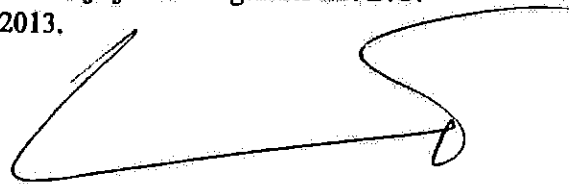
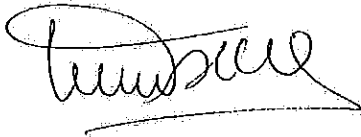
7.13. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

**in de hoofdzaak**

7.14. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **13 februari 2013** voor beraad comparitie;

7.15. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het bijzijn van de griffier mr. B.O. Bülter in het openbaar uitgesproken op 30 januari 2013.



Voor grosse/~~afschrift~~

30 JAN. 2013

De Griffier

