

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 416231 / KG ZA 12-337

Vonnis in kort geding van 10 mei 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

DIADORA SPORT SRL,

gevestigd te Caerono di San Marco, Italië

eiseres,

advocaten: mr. S.C. Dack en mr. F.W.E. Eijsvogels te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORT ILLIMITATO GRUPPO B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat: mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Diadora Sport en SIG genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 3 april 2012,
- de akte overlegging producties van 5 april 2012 van Diadora Sport, met 7 producties,
- de akte overlegging producties van 13 april 2012 van SIG, met 13 producties,
- de akte overlegging producties van 17 april 2012 van Diadora Sport, met producties 8 tot en met 11,
- de brief van 23 april 2012 van Diadora Sport, met aanvullende productie 12 en kostenspecificatie,
- de faxbrief van 23 april 2012 met de kostenspecificatie zijdens SIG,
- de mondelinge behandeling gehouden op 24 april 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. De Italiaanse onderneming Diadora Sport is actief op het gebied van sportartikelen. Zij is houdster van onder meer de navolgende merken:

- het hieronder weergegeven internationale beeldmerk dat ook wel *forked badge device* wordt genoemd, op 27 april 1981 geregistreerd onder nummer 460594 voor waren in de klassen 18, 25 en 28, met gelding in onder meer de Benelux;



- het Gemeenschapswoordmerk DIADORA, op 7 januari 1999 geregistreerd onder nummer 339093 voor waren in de klassen 18, 25 en 28;
- het Gemeenschapsmerk dat overeenkomt met het hierboven weergegeven *forked badge device* beeldmerk, op 14 november 2002 geregistreerd onder nummer 2403012 voor waren in de klassen 16, 25 en 28.

2.2. SIG is eveneens actief op het gebied van (de handel in) sportartikelen. Zij is een dochtervennootschap van Unlimited Sports Group B.V., dat zich onder meer bezighoudt met de exploitatie van de winkelketens Aktiesport, Perry Sport en – in België – Primo.

2.3. Op 10 oktober 2007 is een overeenkomst (hierna: de Overeenkomst) tot stand gekomen tussen SIG en een Italiaanse vennootschap, Diadora S.p.A. geheten, met betrekking tot de exclusieve licentie en distributie in Nederland van kleding, schoenen en accessoires onder bovengenoemde merken.

2.4. De Overeenkomst omvat de navolgende bepalingen.

ART. 5 - TERM OF THE AGREEMENT

5.1. The term of this agreement shall commence on the 1st day of August 2007 and shall terminate on the 31st day of December 2015, unless sooner terminated in Accordance with the provisions hereof.

ART. 13 - TERMINATION

- 13.1. In case the other Party files for bankruptcy or has a receiver appointed, this agreement shall terminate;
- 13.2. If during the term of this Agreement a Party shall intentionally or through gross misconduct or negligence breach any of the contractual obligations the non-breaching Party may terminate this Agreement, according to art. 1454 of the Italian Civil Code, only by giving other Party a written notice, duly motivated and stating the nature of the default as well as the cure demanded and/or the estimation of the actual damages suffered and a thirty days period to remedy the default or in case the default is not capable of remedy to pay the actual damages to the non-breaching Party. If the default is not cured within thirty (30) days (or such longer period as shall be required to complete the remedy) or in case the breach is not capable for remedy the actual amount of direct damages the non-breaching Party reasonably claims to have suffered has not been paid out or paid in escrow within thirty (30) days by the allegedly breaching Party, this Agreement shall terminate.

ART. 28 - JURISDICTION AND GOVERNING LAWS

- 28.1. This agreement and the rights and obligations of the parties hereunder shall be governed, construed and interpreted in accordance with the laws of Italy.
- 28.2. For any disputes arising out or deriving from this agreement or regarding its validity, performance, interpretation and/or termination shall be competent the

Court of Treviso (Italy), notwithstanding the Licensor shall have the right, at its own discretion, to refer such disputes to the jurisdiction of any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured and to obtain any provisional or summary remedy or injunctive relief from any Court in the Licensed Territory or in the countries where the Licensed Products are manufactured.

2.5. Diadora S.p.A. is in financiële problemen geraakt, reden waarom in juli 2009 zogenoemde *liquidatori giudiziale* zijn benoemd. Een *liquidatore giudiziale* is te vergelijken met de Nederlandse bewindvoerder in surséance van betaling.

2.6. Bij brief van 21 juli 2009 hebben de *liquidatori* SIG op de hoogte gebracht van hun voornemen de Overeenkomst te beëindigen, waarbij zij zich beriepen op artikel 13.2 van de Overeenkomst.

2.7. Bij brief van 16 februari 2010 heeft Diadora S.p.A. voor het eerst een beroep gedaan op artikel 13.1, stellende dat door de benoeming van de *liquidatori giudiziale* de Overeenkomst op 1 juli 2009 automatisch was geëindigd, nu op dat moment de in dat artikel bedoelde omstandigheden zouden zijn ingetreden. Daarnaast werd het beroep op artikel 13.2 gehandhaafd, in het bijzonder in verband met een nieuwe (althans nieuw uitgewerkte) grond, te weten dat SIG de bepaling in de Overeenkomst met betrekking tot de geografische reikwijdte van de licentie zou hebben geschonden.

2.8. In een brief van 24 februari 2010 aan SIG deelde Diadora Sport mede dat zij onder meer de merken waarop de Overeenkomst ziet van Diadora S.p.A. heeft verkregen en dat zij aan de in Hong Kong gevestigde onderneming Overdistribution Ltd. een wereldwijde licentie "*in promotional channels*" heeft verleend. Die brief bevat de navolgende passages:

"It is come to our attention that you have recently approached Overdistribution Ltd.'s customer, named Super De Boer Supermarkets and/or Brand Loyalty Sourcing BV, stating that you are "...exclusive licensee for all categories of Diadora products in the Netherlands...", that "...our rights are being breached ..." and many similar meaningless declarations.

According to our knowledge your license agreement with Diadora s.p.a. has been terminated, you are not anymore authorized to use Diadora Trademarks and you are not entitled to exploit Diadora's name for your commercial purposes."

"(...) if you continue to bother Overdistribution Ltd's customers in the Netherlands, we will be forced to take appropriate legal action (...)"

2.9. In een brief van 8 maart 2010 van Diadora S.p.A. aan SIG wordt onder meer het volgende medegedeeld:

"Diadora Sport s.r.l. did not succeed to Diadora s.p.a. into the Agreement, because: (i) the same Agreement was already terminated according to the clause 13.1 and because of several breaches committed and not remedied by SIG, and (ii) of the covenants stipulated with Diadora Sport s.r.l. that clearly stated that the same did not replace Diadora s.p.a. in the Agreement."

2.10. Bij dagvaarding van 25 maart 2010 hebben Diadora S.p.A. en Diadora Sport voor de afdeling Industriële en Intellectuele Eigendom van de rechtbank van Venetië een procedure aanhangig gemaakt tegen SIG. Gevorderd wordt een verklaring voor recht dat de

Overeenkomst op 15 juni 2009 is geëindigd vanwege de ‘surseance van betaling’ waarin Diadora S.p.A. is komen te verkeren, althans vanwege wanprestatie aan de zijde van SIG, een veroordeling tot vergoeding door SIG van de schade veroorzaakt door het onrechtmatig blijven handelen alsof nog een licentie van kracht is, een verbod voor SIG om producten met Diadora-merken en logo’s te vervaardigen en vermarkten, een veroordeling tot het gestand doen door SIG van de na beëindiging van de Overeenkomst resterende verplichtingen en een bevel de inschrijving van de licentie in het Gemeenschapsmerkenregister ongedaan te maken.

2.11. Op – eveneens – 25 maart 2010 heeft SIG een dagvaarding doen uitbrengen waarin Diadora S.p.A. en Diadora Sport werden opgeroepen in kort geding te verschijnen voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank. In dat kort geding vorderde SIG onder meer dat Diadora Sport respectievelijk Diadora S.p.A. zou worden verboden handelingen te verrichten die indruisen tegen de tussen SIG en Diadora S.p.A. overeengekomen exclusieve licentie- en distributierechten van SIG voor Nederland en licenties voor Nederland aan derden te verstrekken, alsmede een gebod reeds verleende licenties ongedaan te maken en derden te beletten zich in Nederland als licentienemer te manifesteren, een en ander op straffe van een dwangsom en met gelding totdat in de onder 2.10. bedoelde Italiaanse procedure zal zijn beslist.

2.12. Op 8 juli 2010 werd in het Nederlandse kort geding vonnis gewezen (zaaknummer/rolnummer 362455 / KG ZA 10-401). In het vonnis werd onder meer het volgende overwogen.

4.8. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Diadora c.s. zich in het kader van dit kort geding uitsluitend beroepen op de (automatische) beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.1, zodat een oordeel of sprake is van een rechtsgeldige opzegging in de zin van artikel 13.2 in deze procedure achterwege kan blijven.

4.9. Partijen zijn verdeeld over de vraag of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan. Niet in geschil is dat geen faillissement is aangevraagd, maar SIG meent dat met benoeming van de *liquidatori* ook niet is voldaan aan de in 13.1 bedoelde situatie ‘*or has a receiver appointed*’. Mocht de benoeming van *liquidatori* wel aangemerkt moeten worden als benoeming van een *receiver*, dan verschillen partijen verder van mening of dat met zich brengt dat de Overeenkomst automatisch is beëindigd, dan wel dat aan SIG in dat geval de bevoegdheid toekomt de Overeenkomst te beëindigen.

[...]

4.17. De slotsom op grond van het voorgaande is dat naar voorlopig oordeel artikel 13.1 van de Overeenkomst moet worden uitgelegd – en met hoge mate van waarschijnlijkheid de bevoegde Italiaanse bodemrechter die bepaling zo zal uitleggen – dat de ene partij het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen, zodra de andere partij – kort gezegd – insolvent wordt. Gegeven deze uitleg van artikel 13.1 kan in het midden kan blijven of de in artikel 13.1 genoemde omstandigheden zich hebben voorgedaan, zoals door Diadora c.s. gesteld, maar door SIG bestreden. Aldus heeft naar voorlopig oordeel geen rechtsgeldige tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst plaatsgevonden met de opzegging door (de *liquidatori* van) Diadora A.

2.13. Omdat naar voorlopig oordeel de Overeenkomst van kracht was gebleven, werden de vorderingen van SIG grotendeels toegewezen. Het dictum van het vonnis van 8 juli 2010 luidt als volgt:

5.1. veroordeelt Diadora B [zoals Diadora Sport in het vonnis wordt genoemd; vzr], met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, de aan de licentie verbonden verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst na te komen, en verbiedt Diadora B handelingen te verrichten die indruisen tegen de exclusieve licentierechten van SIG voor Nederland onder de Gemeenschapsmerken uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen het aan derden licenties verstrekken of aanbieden voor Nederland op enig merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt;

5.2. gebiedt Diadora B, binnen 72 uur na betekening van dit vonnis en totdat in de Italiaanse bodemprocedure een uitspraak is gedaan ten aanzien van de aldaar tegen SIG ingestelde vorderingen, aan derden verleende licenties voor Nederland onder de Gemeenschapmerken die onderwerp zijn van de onder de Overeenkomst verstrekte licentie, waaronder begrepen enig ander merk waarvan het Gemeenschapswoordmerk Diadora een onderscheidend deel uitmaakt, ongedaan te maken;

5.3. veroordeelt Diadora B om aan SIG een dwangsom te betalen van EUR 5.000,= per dag of per keer, zulks ter keuze van SIG, dat zij in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een veroordeling, verbod en/of gebod onder 5.1 en/of 5.2 te voldoen;

2.14. Het vonnis is op 3 augustus 2010 aan Diadora Sport betekend.

2.15. Na het vonnis van 8 juli 2010 heeft SIG, zich beroepend op tekortkoming aan de zijde van Diadora Sport, de in de Overeenkomst vastgelegde verplichting tot afname van producten van Diadora opgeschort. Ook heeft zij de betaling van licentievergoedingen opgeschort. SIG is wel blijven voldoen aan haar contractuele verplichting tot periodieke opgave van omzetgegevens met betrekking tot Diadora-producten.

2.16. Toen SIG niet overging tot betaling van de verstuurde facturen wegens verschuldigde licentievergoedingen, door Diadora berekend aan de hand van de opgaven van SIG, heeft Diadora Sport op 25 februari 2011 een brief gestuurd aan SIG waarbij SIG conform art. 13.2 van de Overeenkomst is verzocht om uiterlijk op 30 maart 2011 een bedrag van €558.804,00 te betalen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst zou zijn beëindigd.

2.17. In haar antwoord van 23 maart 2011 berichtte SIG aan Diadora Sport dat zij de betaling opschortte op basis van de *exceptio inadimpleti contractus* (naar Italiaans recht) in afwachting van een beslissing van de rechtbank van Venetië over de door SIG ingestelde (tegen)vordering in de bodemprocedure die (onder meer) Diadora Sport tegen SIG heeft ingesteld. SIG stelde schade te hebben geleden – ter hoogte van een bedrag van meer dan €1.000.000,= – als gevolg van onder meer de betwisting door Diadora Sport van de licentierechten van SIG, alsmede handelingen van Diadora Sport die de exclusiviteit van de positie van SIG in Nederland zouden hebben aangetast.

2.18. Diadora Sport heeft vervolgens een vordering met betrekking tot de niet betaalde licentievergoedingen ingesteld bij de rechtbank in Venetië. Op 16 maart 2012 heeft de Italiaanse rechter Diadora Sport desverzocht toestemming verleend conservatoir beslag te leggen onder SIG voor een bedrag van €1.000.000,=. Het betoog van SIG dat zij de betaling van licentievergoedingen mocht opschorten met een beroep op de *exceptio inadimpleti contractus* werd afgewezen. De Italiaanse rechter overwoog in dat verband onder meer het volgende:

The defendant [SIG; vzr] may object to the interference of other licensees of the trademark for the reserved territory, but he can certainly not justify any non-payment of the royalties unless justification can be derived by the provisions as given by the Dutch order in which Diadora Sport s.r.l. was ordered to fulfil the obligations from said contract and any conduct violating the rights of exclusivity of the counterparty was prohibited under pain of a hefty penalty. The presence of multiple licensees on the market may possibly amount to enrichment due to tort, but this does not mean that SIG can arrange for only part of the contract (the part deemed more convenient) to be respected.

2.19. SIG heeft Diadora Sport bij brief van 26 januari 2012 op de hoogte gesteld van het feit dat zij zich op het standpunt stelt dat vanaf 6 augustus 2010, 72 uur na de betekening van het vonnis, iedere dag een dwangsom van €5.000,= verbeurd is, tot een totaal van – op dat moment – €2.960.000,=. Ter toelichting heeft SIG in haar brief onder meer aangevoerd dat Diadora Sport heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst (en dus met de veroordeling onder 5.1 van het vonnis), omdat Diadora Sport een licentieovereenkomst voor Nederland is aangegaan met de Italiaanse onderneming Accessories Bags & Cosmetics s.r.l. (hierna: ABC) en dat Diadora Sport heeft gehandeld in strijd met het gebod onder 5.2. van het vonnis door de overeenkomst met ABC niet op te zeggen. SIG heeft in de brief gesteld te vermoeden dat Diadora Sport ook aan andere partijen een licentie heeft verleend.

2.20. Aan de in de brief van 26 januari 2012 opgenomen sommatie het verbeurde bedrag aan SIG te betalen heeft Diadora Sport niet voldaan.

2.21. SIG heeft vervolgens op 27 februari 2012 voor een bedrag van €1.046.293,18 op een aantal Beneluxmerken van Diadora Sport, ingeschreven bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummers 0682095, 0825311 en 0460593 executoriaal beslag gelegd. Op diezelfde dag heeft SIG voor een bedrag van €1.046.287,77 executoriaal beslag onder zichzelf gelegd op vorderingen die Diadora Sport ingevolge de Overeenkomst op haar heeft.

3. Het geschil

3.1. Diadora Sport vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, de op 27 februari 2012 gelegde beslagen opheft, SIG beveelt eventuele executoriale verkoop van de beslagen merken ongedaan te maken, SIG verbiedt om enige executiemaatregel te nemen op basis van het vonnis van 8 juli 2010 tenzij en tot de dag dat de bevoegde Italiaanse rechter een uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis heeft gewezen in een bodemprocedure met als effect dat de Overeenkomst niet geëindigd is en dat Diadora Sport aan de Overeenkomst gebonden is, een en ander op straffe van

verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van SIG in de werkelijke proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

- 3.2. SIG voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Vooropgesteld zij dat in een executiegeschil de voorzieningenrechter de tenuitvoerlegging van een vonnis slechts kan schorsen, indien hij van oordeel is dat de executant - mede gelet op de belangen aan de zijde van de geëxecuteerde die door de executie zullen worden geschaad - geen in redelijkheid te respecteren belang heeft bij gebruikmaking van zijn bevoegdheid tot tenuitvoerlegging over te gaan. Dat zal het geval kunnen zijn indien het te executeren vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust of indien de tenuitvoerlegging op grond van na dit vonnis voorgevallen of aan het licht gekomen feiten klaarblijkelijk aan de zijde van de geëxecuteerde een noodtoestand zal doen ontstaan, waardoor een onverwijld tenuitvoerlegging niet kan worden aanvaard.

4.2. Daarnaast geldt dat in het vonnis van 8 juli 2010 een veroordeling in algemene termen is gegeven. De veroordeling betreft immers de nakoming van de aan de licentie verbonden "verplichtingen zoals uiteengezet in de Overeenkomst". Zoals Diadora Sport terecht heeft gesteld, is alleen sprake van handelen in strijd met het vonnis als in ernst niet kan worden betwijfeld of een bepaalde handeling onder de veroordeling valt, in welk verband ook de gronden waarop de veroordeling werd gegeven in aanmerking dient te worden genomen. Een in algemene termen vervatte veroordeling dient restrictief te worden geïnterpreteerd, ten gunste van de veroordeelde partij (zie HR 20 mei 1994, NJ 1994, 652, m.nt. HER (HFD / Wezenbeek)).

Geen handelingen in strijd met de Overeenkomst of het vonnis

ABC

4.3. SIG heeft betoogd dat dwangsommen zijn verbeurd omdat Diadora Sport in strijd met de Overeenkomst een licentie voor Nederland heeft verleend aan ABC en in strijd met de Overeenkomst en met het vonnis heeft verzuimd die licentie op te zeggen, althans te voorkomen dat ABC producten onder de DIADORA-merken op de Nederlandse markt zou brengen. Diadora Sport betwist dat zij een dergelijke licentieovereenkomst met ABC heeft of heeft gehad.

4.4. Ter onderbouwing van haar stellingen heeft SIG gewezen op een in 2012 bij een Nederlandse vestiging van de winkelketen Blokker aangetroffen DIADORA-kledingstuk waaraan het hieronder afgebeelde label.



4.5. De vermelding “*imported by Accessories Bags & Cosmetics Srl Under licence of Diadora*”, beschouwd in combinatie met een verklaring van een afnemer van ABC uit juli 2009 over een (destijds bestaande) licentieovereenkomst tussen ABC en Diadora S.p.A. en het feit dat op de website van ABC producten van Diadora te zien zijn, rechtvaardigt volgens SIG de conclusie dat Diadora Sport ontoelaatbare handelingen heeft verricht, te weten het aangaan (en in stand houden) van een op Nederland gerichte licentieovereenkomst met ABC.

4.6. Voorshands oordelend is dit een en ander onvoldoende om aan te nemen dat na 6 augustus 2010 een op Nederland betrekking hebbende licentieovereenkomst tussen ABC en Diadora Sport heeft bestaan. Uit (het label bij) de in Nederland aangetroffen kleding blijkt immers geenszins dat die kleding met toestemming van Diadora Sport *in Nederland* in het verkeer is gebracht of dat de bedoelde licentie op Nederland betrekking zou hebben, de verklaring van een afnemer van ABC dateert van ruim voor het vonnis van 8 juli 2010 en de website van ABC is niet gericht op Nederland.

4.7. Uit door Diadora Sport overgelegde correspondentie blijkt bovendien dat aannemelijk is de kleding behoort tot een door ABC – met toestemming van Diadora Sport – voor de datum van het vonnis buiten Nederland in het verkeer gebrachte partij, die door de afnemer van ABC, een Italiaans onderdeel van het Exxon-concern, is doorverkocht. Een dergelijke gang van zaken leidt voorshands oordelend niet tot verbeurte van dwangsommen door Diadora Sport.

Greenfit International GmbH

SIG heeft voorts betoogd dat dwangsommen zijn verbeurd omdat Diadora Sport in strijd met de Overeenkomst een licentie voor Nederland zou hebben verleend aan de Duitse onderneming Greenfit International GmbH (hierna: Greenfit), althans niet heeft voorkomen dat Greenfit producten onder de DIADORA-merken op de Nederlandse markt zou brengen. Dit leidt zij af uit het feit dat zij op de Nederlandse markt Diadora-producten heeft aangetroffen die afkomstig zijn van Greenfits. De tekst op de verpakking van die producten

was deels in de Nederlandse taal gesteld en daarbij was een Nederlandse vlag afgebeeld. Daar licentienemers verplicht zijn een product vooraf aan Diadora Sport voor te leggen teneinde de vereiste toestemming te krijgen het op de markt te brengen, moet Diadora Sport ten minste weet hebben gehad van de voor Nederland bestemde producten van Greenfit en vallen die producten mogelijk onder een licentie voor Nederland, zo stelt SIG.

4.8. Diadora Sport heeft het bestaan van een licentieovereenkomst voor Nederland met Greenfit betwist. Daarnaast heeft zij onweersproken aangevoerd dat slechts de producten zelf – en niet de verpakkingen – ter goedkeuring aan haar worden voorgelegd, zodat zij niet wist of kon weten dat Greenfit voornemens was de producten in kwestie in Nederland op de markt te brengen. Bij die stand van zaken heeft SIG niet aannemelijk gemaakt dat Diadora Sport weet had van Greenfit's voornemen producten in Nederland te verhandelen, laat staan dat Greenfit een licentie zou hebben voor het Nederlandse territorium. Op grond van de op de Nederlandse markt aangetroffen en van Greenfit afkomstige producten is Diadora Sport naar voorlopig oordeel derhalve evenmin dwangsommen verschuldigd.

Andere licentienemers?

4.9. Dat sprake zou zijn van andere licentienemers is door SIG slechts bij wijze van vermoeden gesteld. Deze vermoedens zijn niet nader onderbouwd. Dat Diadora Sport in dit verband heeft gehandeld in strijd met de Overeenkomst of met het vonnis is onvoldoende gemotiveerd gesteld, zodat op die grond evenmin dwangsommen verschuldigd zijn.

De beëindiging van de Overeenkomst op grond van artikel 13.2

4.10. Zoals Diadora Sport terecht heeft gesteld, ligt aan het vonnis van 8 juli 2010 de veronderstelling ten grondslag dat partijen, in afwachting van een beslissing ter zake van de Italiaanse (bodem)rechter, over en weer gebonden blijven aan de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en dat zij over en weer aanspraak kunnen blijven maken op naleving van die verplichtingen door de andere partij. Aan de verplichting van Diadora Sport tot nakoming van de aan de Overeenkomst verbonden verplichtingen, zoals neergelegd in onderdeel 5.1. van het dictum van het vonnis van 8 juli 2010, ligt met andere woorden ten grondslag de veronderstelling dat SIG van haar kant evenzeer de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst naleeft.

4.11. SIG heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de nakoming van haar verplichtingen mocht opschorten met een beroep op de *exceptio inadimpleti contractus* in het licht van de door haar gestelde schadeplichtigheid van Diadora Sport. De voorzieningenrechter wijst dat – naar Italiaans recht te beoordelen – standpunt af en volgt het voorlopig oordeel van de Italiaanse rechter, dat SIG mogelijk een vordering ter vergoeding van de als gevolg van onrechtmatig handelen van Diadora Sport door haar geleden schade toekomt, maar dat zij daarmee nog niet bevoegd is haar verplichting tot het betalen van licentievergoedingen – of andere verplichtingen – onder de Overeenkomst zonder meer op te schorten (vgl. de onder 2.18. aangehaalde overweging uit de Italiaanse beslissing van 16 maart 2012). SIG heeft niet overtuigend beargumenteerd waarom dit oordeel van de Italiaanse rechter niet zou moeten worden gevolgd.

4.12. Voorshands oordelend was SIG derhalve (onder meer) gehouden tot betaling van licentievergoedingen op grond van de Overeenkomst. Diadora Sport heeft SIG in

overeenstemming met artikel 13.2 van de Overeenkomst middels de door beide partijen als *notice of default* beschouwde brief van 25 februari 2011 in de gelegenheid gesteld die betaling (alsnog) te verrichten en daarbij een fatale termijn genoemd, waarna zij de overeenkomst als beëindigd zou beschouwen. SIG heeft zich weliswaar op 23 maart 2011, derhalve voordat de fatale termijn afliep, beroepen op de *exceptio inadimpleti contractus*, maar dit beroep is voorshands door de Italiaanse kort geding rechter – en thans ook door deze voorzieningenrechter – van de hand gewezen. SIG is derhalve niet van haar betalingsverplichting bevrijd. SIG heeft ook niet, nadat zij kennis heeft genomen van het oordeel van de Italiaanse rechter, alsnog betaald. Naar oordeel van de voorzieningenrechter dient er onder die omstandigheden voorshands van worden uitgegaan dat de Overeenkomst met inachtneming van artikel 13.2 daarvan per 30 maart 2011 rechtsgeldig is beëindigd.

Opheffing executoriale beslagen

4.13. In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, dienen de beslagen te worden opgeheven. Naar voorlopig oordeel heeft Diadora Sport immers niet gehandeld in strijd met het vonnis en zijn derhalve geen dwangsommen verbeurd.

Ongedaanmaking executoriale verkoop

4.14. SIG heeft ter zitting gesteld dat zij niet is begonnen met de executoriale verkoop van de beslagen merkrechten en dat zij evenmin van plan is de verkoop binnenkort – voordat dit vonnis wordt gewezen – aan te vangen. Nu ook overigens niet is gebleken dat de verkoop heeft plaatsgevonden, heeft Diadora Sport voorshands geen belang bij het gevorderde bevel tot ongedaanmaking van de eventuele executoriale verkoop. Deze vordering van Diadora Sport zal dan ook worden afgewezen.

Verbod op (toekomstige) executie

4.15. Met de onder 4.13. beschreven stand van zaken zijn de vorderingen van Diadora Sport die zien op een verbod op executeren van het vonnis van 8 juli 2010 toewijsbaar. Nu de aan de veroordeling ten grondslag liggende verplichting is komen te vervallen – er dient immers voorshands vanuit gegaan te worden dat de overeenkomst rechtsgeldig is beëindigd – heeft SIG immers geen in redelijkheid te respecteren belang bij gebruikmaking van haar bevoegdheid tot tenuitvoerlegging.

Dwangsom

4.16. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt en gemaximeerd. Een dwangsom ter hoogte van €10.000,= per dag is naar voorlopig oordeel voldoende om de beoogde preventieve, afschrikkende werking te hebben.

Proceskosten

4.17. SIG zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Diadora Sport heeft aanspraak gemaakt op een proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv. Gelet op het feit dat de onderhavige zaak de executie betreft van een vonnis dat ziet op een contractueel geschil, ziet de voorzieningenrechter evenwel onvoldoende aanknopingspunten voor het toepassen van artikel 1019h Rv. Dat de

litigieuze Overeenkomst (onder meer) ziet op een merkrechtelijke licentie noch dat executoriaal beslag gelegd is op merkrechten maakt dat in deze zaak sprake is van handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van Titel 15 van Boek 3 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De kosten aan de zijde van Diadora Sport zullen derhalve conform het reguliere liquidatietarief worden begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- exploitkosten		76,17
- salaris advocaat		904,00 (2 punten × tarief II €452)
Totaal	€	1.555,17

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. heft op het door SIG op 27 februari 2012 gelegde executoriaal beslag op de Beneluxmerken met nummers 0682095, 0825311 en 0460593 van Diadora Sport,

5.2. heft op het door SIG op 27 februari 2012 onder zichzelf gelegde executoriaal beslag op vorderingen van Diadora Sport,

5.3. verbiedt SIG na betekening van dit vonnis enige executiemaatregel te nemen op basis van het vonnis van deze voorzieningenrechter van 8 juli 2010, gewezen onder zaaknummer/rolnummer 362455 / KG ZA 10-401,

5.4. veroordeelt SIG om aan Diadora Sport een dwangsom te betalen van €10.000,= voor iedere dag of iedere keer dat zij in gebreke blijft met de nakoming van het in 5.3. uitgesproken verbod, tot een maximum van €1.000.000,= is bereikt,

5.5. veroordeelt SIG in de proceskosten, aan de zijde van Diadora Sport tot op heden begroot op €1.555,17,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 10 mei 2012.