

# arrest

## AFSCHRIJF

---

### **GERECHTSHOF AMSTERDAM**

afdeling civiel recht en belastingrecht

zaaknummer 200.099.917/01 KG

zaaknummer/rolnummer rechtbank Haarlem 186224/ KG ZA 11-475

**arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 26 maart 2013**

in de zaak van:

**ALPI NETHERLANDS B.V.**,

gevestigd te Zaandam,

appellante,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Leiden,

t e g e n

de rechtspersoon naar het recht van de Verenigde Staten

**CONVERSE INC.**,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten,

geïntimeerde,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam.

De partijen worden hierna Alpi Netherlands en Converse genoemd.

### **1. Het geding in hoger beroep**

Bij dagvaarding van 22 december 2011 is Alpi Netherlands in hoger beroep gekomen van het kortgedingvonnis van 24 november 2011 (hierna: het vonnis), in deze zaak door de voorzieningenrechter in de rechtbank Haarlem onder zaaknummer/rolnummer 186224 / KG ZA 11-475 gewezen tussen haar als eiseres en Converse als gedaagde.

zaaknummer 200.099.917/01 KG

Bij memorie heeft Alpi Netherlands tegen het vonnis vijf grieven aangevoerd, producties in het geding gebracht en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de in eerste aanleg door Alpi Netherlands ingestelde vorderingen alsnog zal toewijzen, met veroordeling van Converse in de kosten van de beide instanties.

Bij memorie heeft Converse de grieven bestreden, een productie in het geding gebracht en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van Alpi Netherlands in de kosten van het geding in hoger beroep.

Partijen hebben hun zaak op 2 november 2012 mondeling, aan de hand van aan het hof overgelegde pleitaantekeningen, door hun advocaat doen bepleiten, Alpi Netherlands door mr. F.M.L. Dekkers, advocaat te Leiden, en Converse door mr. L.E.J. Korsten, advocaat te Amsterdam. Bij deze gelegenheid heeft Alpi Netherlands nog aanvullende producties in het geding gebracht.

Partijen hebben het hof verzocht arrest te wijzen.

## **2. Feiten**

Omtrent de juistheid van de door de voorzieningenrechter in het vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 opgesomde feiten bestaat geen geschil, zodat deze feiten ook het hof tot uitgangspunt zullen dienen. Weliswaar maakt Alpi Netherlands in grief 1 bezwaar tegen de hierna onder 3.1 (vi) te noemen constatering van de expert van Converse dat de genomen monsters namaak Converse-schoenen betroffen en tegen het onder 3.1(vii) te noemen oordeel van de voorzieningenrechter in het kortgedingvonnis van 31 december 2010 dat sprake is van 'gesjoemel' met de administratie, maar hetgeen zij naar voren brengt doet er niet aan af dat de expert en de voorzieningenrechter in voornoemde zin hebben geconstateerd respectievelijk geoordeeld. In zoverre treft grief 1 geen doel.

zaaknummer 200.099.917/01 KG

### 3. Beoordeling

3.1. In het kort gaat het in deze zaak om het volgende.

(i) Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van onder meer sport- en vrijetijdsschoenen. Zij is exclusief rechthebbende op onder meer het Benelux woordmerk 'CONVERSE' en een Benelux beeldmerk waarvan het woord 'CONVERSE' deel uitmaakt. Daarnaast is Converse exclusief rechthebbende op onder meer de Gemeenschapswoordmerken 'CONVERSE' en 'ALL STAR' en een Benelux beeldmerk, met daarin de woorden 'CONVERSE ALL STAR'.

(ii) Op 6 september 2010 heeft de Roemeense douane een partij schoenen met een (beeld)merk van Converse daarop (hierna: Converse-schoenen) in beslag genomen, omdat zij vermoedde dat het namaak Converse-schoenen betrof. De vrachtbrief voor deze zending vermeldde Alpi International Forwarders BV (hierna: Alpi International) als bestemming.

(iii) Alpi International oefent een expeditiebedrijf uit, en houdt zich bezig met de opslag en overslag van goederen, alsmede met het handelen in roerende en onroerende goederen. De aandelen in Alpi International worden voor 50% gehouden door [REDACTED] te [REDACTED], Italië (hierna: [REDACTED]) en voor de overige 50% door [REDACTED], van welke laatste [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) enig aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurders van Alpi International zijn [REDACTED] (hierna: [REDACTED]), [REDACTED] (hierna: [REDACTED]) en Sanders.

(iv) Op 23 september 2010 heeft Converse de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem door middel van twee verzoekschriften gevraagd haar verlof te verlenen voor een conservatoir beslag tot afgifte van de zich onder Alpi International bevindende inbreukmakende Converse-schoenen, alsmede een conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi In-

zaaknummer 200.099.917/01 KG

ternational, teneinde het bewijsmateriaal dat zich over de inbreukmakende Converse-schoenen in de administratie van Alpi International bevond, veilig te stellen.

(v) Het gevraagde verlot is verleend, waarna beide beslagen op 24 september 2010 zijn gelegd, waarbij 136 pallets met daarop 27.938 paar schoenen en de administratie van Alpi International ter gerechtelijke bewaring zijn overgedragen aan de door de voorzieningenrechter aangewezen bewaarder. Wat betreft dat laatste heeft de deurwaarder kopieën van documenten en van de harde schijven van de computer van Alpi International gemaakt.

(vi) Nadat de expert van Converse had geconstateerd dat de genomen monsters namaak Converse-schoenen betroffen, heeft de advocaat van Converse Alpi International – kort gezegd – gesommeerd om hem te voorzien van alle relevante bescheiden die betrekking hebben op de opslag, inkoop, verkoop, vervoer en distributie van de bij Alpi International in beslag genomen schoenen, aan welke sommatie Alpi International niet (volledig) heeft voldaan. Converse heeft vervolgens in kort geding – samengevat – gevorderd om Alpi International te bevelen al hetgeen haar bekend was omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van alle partijen Converse-schoenen waarbij Alpi International betrokken is geweest aan Converse mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Converse te verstrekken.

(vii) Bij kortgedingvonnis van 31 december 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem overwogen dat de in die procedure vastgestelde handelwijze van Alpi International onmiskenbaar duidde op ‘gesjoemel’ met de administratie en de vrachtbrieven en betrokkenheid van Alpi International daarbij, en heeft hij Alpi International onder meer geboden te gedogen dat een door Converse aan te wijzen en te instrueren onafhankelijk forensisch accountant inzage zou krijgen in de door Converse in beslag genomen digitale administratie van Alpi International (te weten de in beslag genomen kopieën van de harde schijven van de computer van Alpi International).

zaaknummer 200.099.917/01 KG

(viii) Op 20 januari 2011 is Alpi Netherlands opgericht, welke vennootschap eveneens een internationaal expeditiebedrijf uitoefent en zich bezighoudt met de opslag en overslag van goederen, en daarnaast met het verrichten van douaneformaliteiten en het optreden als fiscale vertegenwoordiger van derden. De aandelen in Alpi Netherlands worden voor 50% gehouden door [REDACTED] voor 15% door [REDACTED] en voor 35% door [REDACTED] B.V., van welke vennootschap [REDACTED] enig aandeelhouder en bestuurder is. Bestuurders van Alpi Netherlands zijn [REDACTED]

(ix) Naar aanleiding van de hiervoor onder (vii) bedoelde inzage in de administratie van Alpi International door de forensisch accountant en de door hem daarover opgestelde rapporten, heeft Converse geconcludeerd dat sprake is van een grootschalige fraude en inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Converse door Alpi International en Alpi Netherlands.

(x) Bij verzoekschrift van 28 september 2011 (hierna het beslagrekest) heeft Converse verzocht conservatoir verhaalsbeslag te mogen leggen onder derden, op onroerende zaken, op aandelen op naam en op roerende zaken ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands, [REDACTED], waarbij Converse haar vordering op gerekwestreerden heeft begroot op EUR 62.830.411,90.

(xi) Op 29 september 2011 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem het gevraagde verlov verleend, waarna Converse is overgegaan tot het (doen) leggen van de in (x) bedoelde beslagen.

(xii) Tegen deze beslagleggingen zijn Alpi International, [REDACTED] niet in kort geding opgekomen, Alpi Netherlands wel. In het onderhavige geding vordert zij, samengevat, een gebod aan Converse tot het opheffen van alle ten laste van haar gelegde conservatoire verhaalsbeslagen alsmede een verbod aan Converse om in verband met het in deze zaak aan de orde zijnde feitencomplex ten laste van haar nieuwe beslagen te leggen, althans voor zover

zaaknummer 200.099.917/01 KG

zij de daartoe strekkende beslagrekest niet deugdelijk heeft gemotiveerd en met bewijsmateriaal heeft gestaafd.

3.2. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van Alpi Netherlands afgewezen met veroordeling van haar in de - in overeenstemming met hetgeen tussen partijen was overeengekomen: - geliquideerde proceskosten. Tegen deze beslissing en de gronden waarop zij berust zijn de grieven 2 tot en met 4 gericht. De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

3.3. Bij de beoordeling strekt tot uitgangspunt dat een conservatoir beslag dient te worden opgeheven indien summierlijk van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht blijkt, hetgeen meebrengt dat het in de eerste plaats op de weg ligt van degene die de opheffing vordert, met inachtneming van de beperkingen van de kortgedingprocedure, aannemelijk te maken dat de door de beslaglegger gepretendeerde vordering ondeugdelijk is. De kortgedingrechter zal evenwel hebben te beslissen aan de hand van een beoordeling van wat door beide partijen naar voren is gebracht en summierlijk met bewijsmateriaal is onderbouwd. Die beoordeling kan niet geschieden los van de in een zodanig geval vereiste afweging van wederzijdse belangen.

3.4. Anders dan Alpi Netherlands aanvoert is niet juist dat Converse in het beslagrekest van 29 september 2011 haar vordering tegen Alpi Netherlands zodanig weinig heeft gespecificeerd en onderbouwd "dat op geen enkele wijze het begin van een vorderingsrecht van Converse op Alpi NL kan worden vastgesteld" (mvg 41 en 42), en dat daardoor Alpi Netherlands op onredelijke wijze is beperkt in haar mogelijkheden om op de voet van artikel 705 Rv opheffing van het beslag te bewerkstelligen. In het (uitvoerige) beslagrekest wordt informatie verstrekt over de positie van Alpi Netherlands (nrs 10 e.v.) en is op meerdere plaatsen vermeld op welke gronden het beslagrekest mede tegen Alpi Netherlands is gericht (nrs 91, 95 en 104). Deze vermeldingen waren naar het oordeel van het hof voldoende specifiek en onderbouwd, zowel voor de voorzieningenrechter om het verlot te verlenen als voor Alpi Netherlands om voldoende gemotiveerd opheffing van het beslag te vorderen. Een en ander

zaaknummer 200.099.917/01 KG

neemt niet weg dat de beoordeling van de vordering tot opheffing ex nunc geschiedt en dat het, binnen de grenzen van een goede procesorde, aan Converse was toegestaan de grondslag van haar vordering nader toe te lichten en uit te breiden. Het hof verwerpt daarom de stelling van Alpi Netherlands dat het gelegde beslag (reeds) moet worden opgeheven omdat met betrekking tot het beslagrekest ten opzichte van Alpi Netherlands sprake is van verzuim van opstraffe van nietigheid voorgeschreven vormen (705, lid 2, Rv).

3.5. Converse heeft haar vordering ten aanzien van Alpi Netherlands gegrond op de stelling dat Alpi Netherlands het onrechtmatig handelen van Alpi International voortzet en/of dat zij misbruik maakt van rechtspersonenrecht c.q. van het identiteitsverschil tussen de beide vennootschappen en dat zij de schuldeisers van Alpi International, waaronder Converse, benadeelt. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Alpi Netherlands tot opheffing van de gelegde beslagen afgewezen, daartoe overwegend dat Alpi Netherlands het plegen van merkinbreuk slechts bloot heeft betwist en er voorts niet in geslaagd is aannemelijk te maken dat zij geen misbruik maakt van het identiteitsverschil tussen haarzelf en Alpi International. Tegenover de door Converse aangevoerde bevindingen van de forensisch accountant omtrent de verwevenheid van aandeelhouders, bestuurders, huisvesting, roerende zaken, berichtgeving op de websites en elders op het internet en de eigen uitlatingen van Alpi Netherlands, had, zo overweegt de voorzieningenrechter, van Alpi Netherlands mogen worden verwacht dat zij meer inzicht zou geven in de verhouding tussen haar en Alpi International, onder meer door het vermelden van de activa die zij van Alpi International heeft gekocht en de daarvoor betaalde koopsom.

3.6. Naar het oordeel van het hof heeft Alpi Netherlands in hoger beroep voldoende aannemelijk gemaakt dat Alpi Netherlands tegenover Converse niet aansprakelijk is wegens eigen betrokkenheid bij de verweten merkinbreuken en verweten (andere) onrechtmatige gedragingen. Redengevend hiervoor is enerzijds dat uit de door Alpi Netherlands overgelegde producties voldoende naar voren komt dat de oprichting van Alpi Netherlands haar reden vindt in een reeds in 2009 gewenste wijziging van de aandelenverhouding binnen Alpi International en

zaaknummer 200.099.917/01 KG

dat de bedrijfsactiviteiten van de onderneming tot de oprichtingsdatum (20 januari 2011) van Alpi Netherlands alleen door Alpi International zijn verricht en anderzijds dat geen enkele concrete aanwijzing bestaat dat sedert de oprichtingsdatum, derhalve in een periode gelegen na het tussen Converse en Alpi International uitgesproken vonnis van 23 september 2010 en de inbeslagname door Converse van de namaakschoenen en administratie op 24 september 2010 en in ieder geval na 20 januari 2011, nog enige onrechtmatige handeling heeft plaatsgevonden.

3.7. Ter ondersteuning van haar beroep op vereenzelviging heeft Converse verwezen naar gegevens die naar voren zijn gekomen uit het in haar opdracht door IFC Forensics verrichte onderzoek. Uit dit onderzoek valt, zo oordeelt ook het hof, op te maken dat sterke overeenkomsten bestaan tussen Alpi International en Alpi Netherlands. Deze hebben onder meer betrekking op het bedrijfspand, het telefoonnummer, het faxnummer, de postbus, de website, de e-mailadressen van de onderneming en haar directeuren en werknemers, en voorts op de bestuurders, aandeelhouders, bedrijfsomschrijving en op de bij de onderneming in gebruik zijnde roerende zaken. Tegen de achtergrond van de reeds uit 2009 daterende plannen tot oprichting van Alpi Netherlands in verband met wijziging in de samenstelling van de aandeelhouders en mede in aanmerking genomen dat slechts in bijzondere omstandigheden vereenzelviging kan worden aangenomen is het hof van oordeel dat (Alpi Netherlands summierlijk voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat) onvoldoende grond aanwezig is om de gevolgtrekking te wettigen dat Alpi Netherlands met Alpi International vereenzelvigd moet worden in die zin dat Alpi Netherlands op dezelfde wijze voor de onrechtmatige merkinbreuk jegens Converse aansprakelijk is als Alpi International.

3.8. Ook in hoger beroep heeft Alpi Netherlands evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Converse geen schade ondervindt voor het verhaal van haar vordering op Alpi International als gevolg van de bedrijfsopvolging tussen Alpi International en Alpi Netherlands. De daartoe door Alpi Netherlands verstrekte gegevens zijn ontoereikend. Ook komt in dit verband betekenis toe aan de (door Converse gestelde en door Alpi Netherlands niet betwiste)



zaaknummer 200.099.917/01 KG

weigering van Alpi Netherlands om te voldoen aan het verzoek van Converse om ten aanzien van de overdracht volledige opening van zaken te verstrekken. Het hof wil geloven dat geen sprake is van de door Converse gestelde overname van de passiva. In hoeverre echter de crediteuren van Alpi International door de activa-overdracht niet zijn benadeeld, kan uit de door Alpi Netherlands verstrekte gegevens beslist niet worden opgemaakt, dit terwijl de omstandigheden van het geval (de aanzienlijke vordering van Converse op Alpi International en de vergaande overeenstemmende kenmerken van Alpi International en Alpi Netherlands) nopen tot het verstrekken van volledige duidelijkheid.

3.9. Het vorenoverwogene leidt ertoe dat de door Converse gelegde beslagen terecht niet zijn opgeheven maar in beginsel niet gehandhaafd kunnen worden voor het volledige bedrag van de door Converse gestelde vordering van bijna € 63 miljoen. De begroting van het bedrag van de vordering van Converse op Alpi Netherlands dient te worden aangepast aan de schade die Converse kan lijden als gevolg van de activatransactie tussen Alpi International en Alpi Netherlands.

3.10. Het hof geeft partijen in overweging om in onderling overleg te komen tot het bedrag waarop de vordering moet worden begroot. Voor het geval partijen niet tot overeenstemming zullen kunnen komen, wordt de zaak verwezen naar de rolzitting van het hof van 16 april 2013 voor het nemen van een akte door Alpi Netherlands, waarbij zij de gegevens zal verstrekken die nodig zijn om te kunnen beoordelen welke mogelijke schade Converse in haar verhaalsmogelijkheden zal lijden als gevolg van de activatransactie met Alpi International. Converse zal hierop bij antwoordakte kunnen reageren.

3.11. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

zaaknummer 200.099.917/01 KG


#### 4. Beslissing

Het hof:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 16 april 2013 voor het nemen van een akte door Alpi Netherlands zoals weergegeven onder 3.10;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Aldus gewezen door mrs. E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell, G.J. Visser en R.J.F. Thiessen en in het openbaar door de rolraadsheer uitgesproken op 26 maart 2013.



Voor afschrift conform  
De griffier van het  
Gerechtshof te Amsterdam