

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: 470619 / KG ZA 14-910

Vonnis in kort geding van 6 november 2014

ingevolge artikel 230 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gewezen bij verstek in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de commanditaire vennootschap
ALL STAR C.V.,
gevestigd te Hilversum,

eiseressen,

advocaat: mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
DOLCE GIRLS SL,
gevestigd te Badalona-Barcelona, Spanje,
gedaagde,
niet verschenen.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk als Converse respectievelijk All Star worden aangeduid. Gezamenlijk zullen zij Converse c.s. genoemd worden. Gedaagde zal worden aangeduid als Dolce Girls.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 31 juli 2014;
- de bij brief van 7 augustus 2014 ontvangen producties 1 tot en met 8, alsmede het depot van die datum;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 16 oktober 2014, ter gelegenheid waarvan Converse c.s. de betekende dagvaarding, bewijs van betekening en een ontvangstbewijs van de producties aan de voorzieningenrechter heeft overhandigd.

1.2. De zaak is aangehouden in afwachting van (een aanvulling op) de betekeningstukken, die door de raadsman van Converse c.s. per emails van 17 en 22 oktober 2014 aan de voorzieningenrechter zijn gezonden.

1.3. Uit de in 1.2. genoemde aanvullende stukken is de voorzieningenrechter gebleken dat de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen. Acht is geslagen op

artikel 19 Verordening (EG) 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ('de betekening en de kennisgeving van stukken'), en tot intrekking van Verordening (EG) 1348/2000 van de Raad. Vervolgens is op 29 oktober 2014 verstek verleend waarna vonnis is bepaald op heden.

2. Overwegingen

2.1. Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding.

2.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op Gemeenschapmerkrechten gebaseerde vorderingen wordt gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). De rechtbank komt bevoegdheid in de hoofdzaak toe op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 5 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk nu de gestelde inbreuk in Nederland plaatsvindt. Gelet daarop bestaat ook bevoegdheid voorlopige maatregelen te nemen. De bevoegdheid is op grond van artikel 98 lid 2 beperkt tot het grondgebied van Nederland.

2.3. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag¹ is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de EEX-Vo, voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) (r.o.34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is deze voorzieningenrechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, nu Converse c.s. stelt dat Dolce Girls inbreukmakende handelingen verricht in Nederland. Op diezelfde grond bestaat internationale bevoegdheid voor zover Converse c.s. aan haar vorderingen anderszins onrechtmatig handelen in Nederland ten grondslag legt. Relatieve bevoegdheid is in dit geval reeds aan te nemen op grond van verknochtheid met de op de Gemeenschapsmerkrechten gebaseerde vorderingen.²

2.4. De voor een in het kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk op de ingeroepen Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkrechten althans op grond van het gestelde voortdurende onrechtmatig handelen.

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

² De nog niet beantwoorde vraag of uit het prevaleren van de EEX-Vo boven artikel 4.6 BVIE volgt dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag (mede) internationaal bevoegd is en of hij de relatieve bevoegdheid vervolgens aan de hand van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of aan de hand van artikel 4.6 BVIE dient vast te stellen, kan daarmee onbesproken blijven (vgl. Rechtbank Den Haag 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13187).

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen, met dien verstande dat de in het dictum opgenomen geboden en veroordelingen worden beperkt tot Nederland, zoals – zo begrijpt de voorzieningenrechter het petitum – door Converse c.s. ook is gevorderd. Het uit te spreken inbreukverbod is slechts toewijsbaar aan All Star als houdster van de merken. De termijn om te voldoen aan het bevel tot het staken van de inbreuk respectievelijk tot het doen van opgave zal om redenen van uitvoerbaarheid worden bepaald op twee werkdagen, respectievelijk twee maanden. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

2.6. Dolce Girls zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Converse c.s. heeft een volledige proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd. De proceskosten worden in een verstekprocedure gelet op de eisen van een goede procesorde slechts overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde(n) kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld door aangetekende verzending per post of afzonderlijke betekening. In de dagvaarding is ter onderbouwing van de vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten verwezen naar een als productie 8 in het geding gebrachte kostenspecificatie. Deze kostenspecificatie alsmede een geüpdatete specificatie en vertalingen in het Spaans daarvan zijn door de deurwaarder bij exploit van 6 oktober 2014 betekend terwijl de stukken voorts per aangetekende post met ontvangstverzending aan Dolce Girls zijn verzonden en door haar ontvangen, zo blijkt uit een door Converse c.s. overgelegde verklaring van de deurwaarder en een bewijs van ontvangst ter zake, zodat aan het vereiste is voldaan. De kosten aan de zijde van Converse c.s. zullen derhalve conform de specificatie worden begroot op € 23.301,99, waaronder begrepen salaris advocaat, griffierecht en exploitkosten.

3. Beslissing

De rechtbank:

3.1. gebiedt Dolce Girls binnen twee dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de met de in de aangehechte dagvaarding genoemde ALL STAR-merken overeenstemmende tekens in Nederland te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de op verzoek van Converse c.s. in beslag genomen goederen en alle andere goederen waarop de in de aangehechte dagvaarding omschreven ALL SPORT-tekens zijn aangebracht;

3.2. gebiedt Dolce Girls binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de raadsman van Converse c.s. een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende het totaal aantal schoenen waarop de in de aangehechte dagvaarding omschreven ALL SPORT-tekens zijn aangebracht welke Dolce Girls heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en/of heeft verkocht, en wat de locatie is van de in voorraad gehouden schoenen, althans voor zover deze schoenen via Nederland zijn ingevoerd;

3.3. veroordeelt Dolce Girls tot betaling van een dwangsom van € 25.000,00 voor iedere dag dat zij in strijd handelt met een of meer van de onder 3.1. en 3.2. gegeven geboden, dan wel, zulks naar keuze van Converse c.s., een dwangsom van € 1.000,00 voor elk paar schoenen waarmee het onder 3.1. gegeven gebod wordt overtreden, met een maximum van € 250.000,00;

3.4. veroordeelt Dolce Girls in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 23.301,99;

3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

3.6. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;

3.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 6 november 2014 in aanwezigheid van de griffier.