

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-433

Beschikking van 20 februari 2009

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht
ADIDAS AG,
gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verzoeksters,
advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPORTTRADING HOLLAND B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden,
gerekwestreerde.

De zaak is voor verzoeksters behandeld door mr. G.S.P. Vos, advocaat te Amsterdam.

1. Het verzoek

- 1.1. Op 18 februari 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).
- 1.2. Op 18 februari 2009 is de advocaat van verzoeksters in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten in een telefoongesprek. Daarbij is in het bijzonder gevraagd of in Duitsland *Widerspruch* is ingesteld tegen de in paragraaf 3 van het verzoekschrift bedoelde Duitse beslissing. Op deze vraag heeft de advocaat ontkennend geantwoord. Het verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

**VERZOEKSCHRIFT TOT HET GEVEN VAN EEN ONMIDDELLIJKE VOORZIENING BIJ VOOR-
RAAD HOUDENDE EEN BEVEL OM DREIGENDE INBREUKEN OP DE RECHTEN VAN INTEL-
LECTUELE EIGENDOM TE VOORKOMEN EX ARTIKEL 1019e RV.**

Aan de Edelachtbare Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage

verzoeksters zijn:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht **ADIDAS AG**, gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Hoogoorddreef 9 (1101 BA) Amsterdam Zuidoost,

alle te dezer zake domicilie kiezende te (1017 SG) Amsterdam aan de Weteringschans 24, ten kantore van de maatschap van advocaten Klos Morel Vos & Schaap, van welke de advocaat mr. G.S.P. Vos deze zaak inhoudelijk behandelt, alsmede te 's-Gravenhage aan het Noordeinde 33 ten kantore van advocaat mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt, die te dezer zake tot procesadvocaat wordt gesteld en als zodanig voor adidas zal optreden;

gerekwestreerde is:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SPORTTRADING HOLLAND B.V.**, statutair gevestigd te Nieuwkuijk, kantoorhoudende aan de Altenaweg 20F 2^{de} etage, (5145 PC) Waalwijk, (hierna tevens: "Sporttrading Holland" of "Gerekwestreerde").

Inleiding

Verzoeksters: adidas

1. Verzoekster sub 1 (**bijlage 1**) is de moedermaatschappij van het wereldwijde adidas concern, een groep van ondernemingen die gespecialiseerd is in het produceren en verhandelen van onder meer allerlei soorten sportartikelen en sportkleding, waaronder sportschoenen. Verzoekster sub 2 maakt onderdeel uit van dit concern (**bijlage 2**). Hierna zullen verzoeksters gezamenlijk onder meer worden aangeduid als: "adidas".

Gerekwestreerde: Sporttrading Holland

2. Gerekwestreerde is een groothandel in sportschoeisel, sportkleding en sporttassen, die zich blijkens het uittreksel uit het Handelsregister tevens bezighoudt met de fabricage en ontwikkeling van deze producten (**bijlage 3**).

Duitse zaak

3. Recentelijk heeft adidas in Duitsland een "einstweiligen Verfügung" verkregen tegen Metro Cash & Carry GmbH, in verband met de door Metro Cash & Carry verhandelde inbreukmakende schoenen, (hierna: "Inbreukmakende Schoenen") onder het teken "Superstar II". Een kopie van de einstweiligen Verfügung is aangehecht als **bijlage 4**.
4. Uit een brief van de Duitse raadsman van Metro Cash & Carry van 5 februari jl. aan de Duitse raadsman van adidas, volgt dat Metro Cash & Carry de Inbreukmakende Schoenen van gerekwestreerde in Nederland geleverd heeft gekregen (**bijlage 5**).

Achtergrond Superstar schoen adidas

5. In 1969 heeft adidas AG een variant op de hoge basketbal-schoen op de markt gebracht onder de naam "Superstar": een lage schoen, maar ook voorzien van rubberen neus (hierna: "Superstar Schoenmodel"). Het Superstar Schoenmodel was direct een groot succes.
6. Een afbeelding van de basisuitvoering van het Superstar Schoenmodel is hieronder opgenomen, diverse andere afbeeldingen worden eveneens overgelegd als **bijlage 6**.




7. Sinds de introductie van het Superstar Schoenmodel heeft de schoen niet aan populariteit ingeboet. Integendeel, inmiddels heeft het Superstar Schoenmodel de status van "klassieker" bereikt. Zo staat het Superstar Schoenmodel in het overzichtsboek "Sneakers" van Neal Heard, waar de geschiedenis van het Superstar Schoenmodel uitgebreid wordt besproken, zelfs in de Hall of Fame van meest invloedrijke sportschoenen in de periode van 1900 tot en met het jaar 2000 (enkele pagina's worden overgelegd als **bijlage 7**).




Intellectuele eigendomsrechten adidas

Merkrechten



8. adidas beschikt wereldwijd over een groot aantal registraties voor verschillende merken (als in *brands*). De voor deze zaak relevante merkregistraties zijn hieronder per merk (*brand*) gegroepeerd. Het gaat onder andere om het bekende woordbeeldmerk "adidas", het bekende "trefoil" beeldmerk en ook het bekende 3-Strepen beeldmerk (hierna: "het 3-Strepen merk"), alle onder meer in verband met schoenen. Daarnaast zijn er enkele specifieke registraties die zien op het Superstar Schoenmodel, alsmede de verpakkingsdoos.
9. Het woordmerk, alsmede het gestileerde woordbeeldmerk ADIDAS:





<ul style="list-style-type: none">- Europese registratie nr. 5.271.580, gedeponeerd op 28 juli 2006, voor o.a. schoenen in klasse 25- Internationale registratie nr. 487.580, gedeponeerd op 25 augustus 1984, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale (woordmerk)registratie nr.386444, geregistreerd op 21 december 1971, voor o.a. schoenen in klasse 25	ADIDAS


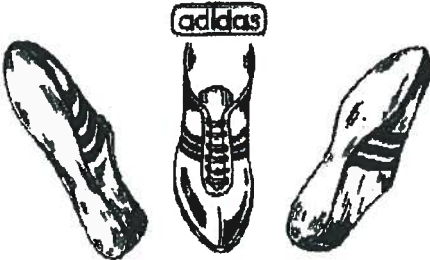
10. Het drieklaverblad, ook wel "trefoil" genaamd:

<ul style="list-style-type: none">- Europese registratie nr. 5.271.598, gedeponeerd op 28 juli 2006, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr.469033, geregistreerd op 3 april 1982, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr.469145, geregistreerd op 3 april 1982, voor o.a. schoenen in klasse 25	

11. De merkregistraties betrekking hebbende op de Superstar schoen, alsmede de verpakking:

<ul style="list-style-type: none">- Europese registratie nr. 3.517.646, gedeponeerd op 3 november 2003, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr. 730.835, gedeponeerd op 17 maart 2000, voor o.a. schoenen in klasse 25	

<ul style="list-style-type: none">- Benelux registratie nr. 669.223, gedeponeerd op 14 oktober 1999, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Benelux registratie nr. 663.726, gedeponeerd op 14 oktober 1999, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr. 447.243, geregistreerd op 28 augustus 1979, voor o.a. schoenen in klasse 25	<p>Die Weltmarke mit den 3 Streifen</p>
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr. 426376, geregistreerd op 29 oktober 1976, voor o.a. schoenen in klasse 25	
<ul style="list-style-type: none">- Benelux registratie nr. 1339, gedeponeerd op 15 februari 1971, voor o.a. schoenen in klasse 25	

<ul style="list-style-type: none">- Benelux registratie nr. 4602, gedeponeed op 25 februari 1971, voor o.a. schoenen in klasse 25, alsmede verpakkingendozen voor sportschoenen in klasse 16 en 20	
<ul style="list-style-type: none">- Internationale registratie nr. 289063, geregistreerd op 25 september 1964, voor o.a. schoenen in klasse 25	

Kopieën van de registraties worden overgelegd als **bijlage 8**.

12. Alle hierboven genoemde merkregistraties van adidas dienen te worden beschouwd als bekende merken in de zin van artikel 9 lid 1 sub c Gem.Vo en artikel 2.20 lid 1 sub c Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE).

Auteursrecht

13. Naast bovengenoemde merkregistraties is adidas tevens auteursrechthebbende op de ontwerpen van bovengenoemde merken, alsmede van het ontwerp van het Superstar Schoenmodel en het ontwerp van de schoenendoos (afbeeldingen opgenomen in **bijlage 9**).

Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten adidas

14. De door gerkwestreerde aan Metro Cash & Carry geleverde Inbreukmakende Schoenen werden geleverd in schoenendozen (hierna: "Inbreukmakende Schoenendozen"). De Inbreukmakende Schoenen en Schoenendozen zien er als volgt uit:



15. Diverse afbeeldingen van de Inbreukmakende Schoenen en de Inbreukmakende Schoendozen zijn tevens opgenomen in **bijlage 10**.

-
16. De Inbreukmakende Schoenen en Inbreukmakende Schoendozen zijn voorzien van de hierboven in §§ 9 tot en met 13 opgesomde adidas merken en vertonen voorts alle auteursrechtelijk relevante kenmerken van het originele Superstar Schoenmodel. De gelijkenis met het Superstar Schoenmodel is zelfs zo ernstig dat adidas de schoenen eerst moest laten onderzoeken, om na te gaan of het niet om originele Superstar Schoenmodellen ging. Uit het rapport van de heer Ulf Wingen van 19 januari 2009, volgt dat het om namaakgoederen gaat (**bijlage 11**).
17. Dat het om namaak schoenen gaat, blijkt onder andere uit de volgende feiten:
- de labels die zich aan de binnenkant van de schoen bevinden zijn niet origineel.
 - er bevinden zich gaatjes in de onderzolen. Dat duidt er op dat de onderzolen op een andere vervaardigingswijze zijn bevestigd dan de door adidas gehanteerde wijze. Daarbij worden de zolen immers niet geniet, maar enkel gelijmd.
 - de inlegzool is bij de Inbreukmakende Schoen slechts op enkele plaatsen van lijm voorzien, terwijl de inlegzool van het originele Superstar Schoenmodel over het gehele oppervlakte van lijm wordt voorzien.
 - Het logo aan de buitenkant van de schoen stemt niet overeen met het oorspronkelijke logo. Bij de zwarte en witte Inbreukmakende Schoen mist één spatie, en wel op twee verschillende plaatsen! Bij de zwarte Inbreukmakende Schoen staat er: "DIE WELTMARKE MIT DEN 3 STREIFEN", in plaats van "DIE WELTMARKE (spatie) MIT DEN 3 STREIFEN". Bij de witte Inbreukmakende Schoen staat er: "DIEWELTMARKE MIT DEN 3 STREIFEN", in plaats van "DIE WELTMARKE (spatie) MIT DEN 3 STREIFEN". Een verklaring daarvoor is dat een niet-Duitssprekende fabrikant dit verschil ogenschijnlijk niet opmerkt. adidas uiteraard wel.
 - De algehele kwaliteit van de Inbreukmakende Schoen stemt niet overeen met de adidas kwaliteitsstandaard.
18. De gebruikte tekens zijn zoals uit het voorgaande volgt identiek aan de onder paragraaf 9 tot en met 13 genoemde merken waarvan adidas exclusief houdster is en die ondermeer voor schoenen zijn geregistreerd.
19. Aldus is ten eerste sprake van het gebruik van gelijke tekens voor dezelfde, dan wel soortgelijke waren in de zin van artikel 9 lid 1 sub a Verordening inzake het Gemeenschapsmerk ("Gem.Vo"), en in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom ("BVIE").
20. Gezien de bekendheid van de merken van adidas kan zij zich tevens beroepen op artikel 9 lid 1 sub c Gem.Vo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De schade met betrekking tot de reputatie van de merken van adidas is immers aanzienlijk, nu er producten van minderwaardige kwaliteit op de markt worden verhandeld voorzien van tekens die identiek zijn aan de merken van adidas. De minderwaardige producten worden aangezien voor producten van adidas met alle gevolgen van dien.
21. Ook zijn de Inbreukmakende Sportschoenen en de Inbreukmakende Verpakkingen te beschouwen als een ongeoorloofde verveelvoudiging van het Superstar Schoenmodel en de verpakking daarvan van adidas in de zin van artikel 13 Auteurswet. Het vervaardigen, aanbieden, verkopen of anderszins verhandelen van de Inbreukmakende Sportschoenen en vormt derhalve inbreuk op de auteursrechten van adidas.

IV. Spoedeisend belang en onherstelbare schade

22. In deze zaak is sprake van een zeer ernstige inbreuk waardoor adidas ernstige schade lijdt en ook verdere schade dreigt te lijden. De schade bestaat onder meer uit de afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken van adidas, de waardevermindering van de auteursrechten van adidas, alsmede de buitengerechtigde kosten die adidas heeft moeten maken voor de opsporing en behandeling van deze inbreuk. Ook bestaat de schade onder meer uit gederfde inkomsten doordat adidas haar producten, door de verkoop van de identieke Inbreukmakende Sportschoenen van gerekwestreerde voor een prijs die aanzienlijk lager ligt dan de adviesverkoopprijs van adidas, minder goed kan afzetten.
23. Over de exacte omvang van het inbreukmakend handelen van Sporttrading Holland kan adidas geen inschatting maken.. Omdat dergelijke inbreukmakende producten vaak zeer gewild en in het algemeen

goedkoper zijn, verkopen zij daardoor goed en snel. Het is om die reden zeer aannemelijk dat Sporttrading Holland op dit moment de Inbreukmakende Schoenen in groten getale in heel Europa, waaronder Nederland aanbiedt en verkoopt. Het voorbeeld van één partij geleverd aan Metro Cash & Carry kan haast niet op zich zelf staan.

24. De enige manier om aan deze vorm van verhandeling van de Inbreukmakende Schoenen een eind te kunnen maken is door zeer snel op te treden om zo spoedig mogelijk de verhandeling daarvan te kunnen staken opdat niet langer kwalitatief minderwaardige producten verkocht worden onder verwijzing naar merken van adidas.
25. De Nederlandse kort geding-praktijk toont aan dat zelfs een kort geding-procedure in het algemeen al te lang duurt om de verhandeling van dit soort inbreuken effectief te kunnen stoppen. Tegen de tijd dat in zo'n procedure een verbod is gewezen en betekend, is het vaak al te laat en zijn alle inbreukmakende producten al verkocht. Aangezien de inbreukmaker in die procedure al weet dat hij kan worden geconfronteerd met een verbodvordering blijkt in de praktijk dat de nog aanwezige inbreukmakende producten nog voor het wijzen van het vonnis ofwel tegen nog lagere prijzen worden uitverkocht of snel worden doorverhandeld naar verbonden of bevriende ondernemingen, al dan niet in het buitenland.
26. Gelet op deze achtergrond en de ernst van de inbreuk ondervindt adidas onherstelbare schade als de inbreukmakende handelingen van Sporttrading Holland zouden voortduren. Om die reden heeft adidas een zwaarwegend en spoedeisend belang bij toewijzing van de onderhavige vorderingen. adidas heeft ook belang bij de gevorderde dwangsom van EUR 5.000,- per product waarmee geheel of gedeeltelijk inbreuk wordt gemaakt, of, zulks naar keuze van adidas, per dag waarmee de overtreding voortduurt.

V. Bevoegdheid

27. Gerekwestreerde is in Nederland is gevestigd. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerk, is U Edelachtbare heer/vrouw op grond van de artikelen 91 lid 1, 92 en 93 lid 1 van Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GemVo) en artikel 3 van de betreffende Uitvoeringswet, bevoegd kennis te nemen van dit verzoekschrift.
28. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Beneluxmerk geldt dat deze vorderingen aan eerstgenoemde vorderingen verkocht te worden zijn geacht, zodat U eveneens bevoegd bent over deze vorderingen te oordelen.

VI. Bevel

29. Gelet op al hetgeen hierboven gesteld heeft adidas recht op en een zwaarwegend belang bij het opleggen van een bevel aan Sporttrading Holland tot het staken van elke (dreigende) inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van adidas op grond van artikel 1019e Rv.

WESHALVE:

Verzoeksters zich tot U Edelachtbare heer/vrouw wenden met het eerbiedig verzoek:

1. Gerekwestreerde te bevelen – bij beschikking uit te geven voor grosse – de in het lichaam van dit verzoekschrift omschreven inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten van Verzoeksters te staken en gestaakt te houden;
2. Gerekwestreerde te veroordelen tot het betalen van een dwangsom van EUR 5.000,- voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat deze overtreding voortduurt of – zulks naar keuze van Verzoeksters – voor ieder inbreukmakend product dan wel inbreukmakend handelen waarmee Gerekwestreerde dit verzochte bevel geheel of gedeeltelijk overtreedt, althans zodanige dwangsommen als de E.A. Voorzieningenrechter in goede justitie zal gelasten;
3. de termijn waarbinnen Verzoeksters de eis in hoofdzaak dienen in te stellen tegen Gerekwestreerde als bedoeld in artikel 1019i Rv. te bepalen op 3 (drie) maanden na het in deze zaak te wijzen bevel, althans een zodanige termijn als de E.A. Voorzieningenrechter in redelijkheid voorkomt;

-
4. de hierbij verzochte beschikking zonder zekerheidsstelling uitvoerbaar bij voorraad op de minuut en op alle dagen en uren te verklaren.
-

2. De beoordeling

- 2.1. Gelet op het feit dat gerekwestreerde in Nederland is gevestigd is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage krachtens het bepaalde in de artikelen 91 lid 1, 92 aanhef en onder a en 93 lid 1 van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) junc-to artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen voor zover dit op Gemeenschapsmerken is gebaseerd. Krachtens artikel 99 lid 2 GMVo houdt die bevoegdheid in dat de voorzieningenrechter bevoegd is voorlopige maatregelen te bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.
- 2.2. De voorzieningenrechter is tevens bevoegd kennis te nemen van de overige grondslagen van het verzoek aangezien verzoeksters stellen, zo begrijpt de voorzieningenrechter, dat de betreffende schoenen en verpakkingen mede in het arrondissement 's-Gravenhage worden aangeboden en omdat dat deel van het geschil verknocht is aan het deel dat op de Gemeenschapsmerken is gebaseerd.
- 2.3. Naar voorlopig oordeel blijkt uit de producties voldoende duidelijk dat de op de schoenen en verpakkingen van gerekwestreerde aangebrachte tekens gelijk zijn aan de Gemeenschapsmerken van verzoekster sub 1 en dat die tekens in het economisch verkeer worden gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor die Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is ook voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen verzoeksters in randnummer 23 van het verzoekschrift hebben gesteld dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek zal daarom voor de gehele Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.
- 2.4. Het voorgaande brengt mee dat verdere verhandeling van de in het verzoekschrift beschreven schoenen en verpakkingen zal worden verboden in de gehele Gemeenschap, waaronder in Nederland. Derhalve kan in het midden blijven of gerekwestreerde met die producten ook inbreuk maakt op de overige rechten die verzoeksters aan dat verbod ten grondslag hebben gelegd, te weten de internationale en Beneluxmerkenschrijvingen en de auteursrechten, en in het bijzonder of gerekwestreerde inbreuk maakt in Nederland. Aangezien gesteld noch gebleken is dat gerekwestreerde ook los van die producten inbreuk maakt op die overige rechten, valt zonder nadere toelichting niet in te zien dat verzoeksters voldoende belang hebben bij een specifiek op die rechten betrekking hebbend verbod. Het verbod zal daarom worden beperkt tot de inbreuk op de Gemeenschapsmerkrechten.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 3.1. beveelt gerekwestreerde de inbreuk op de in het verzoekschrift aangeduide Gemeenschapsmerken in de Gemeenschap te staken en gestaakt te houden;
- 3.2. veroordeelt gerekwestreerde tot het betalen van een dwangsom van € 5.000 voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat het bevel onder 3.1. wordt overtreden of – zulks naar keuze van verzoekster sub 1 – voor ieder inbreukmakend product dan wel inbreukmakend handelen waarmee gerekwestreerde het bevel onder 3.1. geheel of gedeeltelijk overtreedt;
- 3.3. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;
- 3.4. bepaalt dat dit bevel, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, aan gerekwestreerde zullen worden betekend uiterlijk woensdag 25 februari 2009 om 17.00 uur;
- 3.5. bepaalt dat voor het geval gerekwestreerde de opheffing van dit verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op woensdag 4 maart 2009, 13:00 uur, en bepaalt voorts dat gerekwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, de dagvaarding zal doen betekenen uiterlijk op maandag 2 maart 2009, 13:00 uur;
- 3.6. weigert hetgeen meer of anders is verzocht;
- 3.7. verklaart het bevel en de veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.8. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 3 maanden na dagtekening van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 20 februari 2009 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse/~~afstempelen~~

23 FEB. 2009

De Griffier

a. j. sr. van Vull

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]