

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN

locatie Leeuwarden

afdeling civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.093.223/01

(zaaknummer rechtbank Noord-Nederland 73367 / HA ZA 09-409)

arrest van 8 maart 2016

in de zaak van

1. Converse Inc.,

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

hierna: **Converse,**

2. Kesbo Sport B.V.,

gevestigd te Weert,

hierna: **Kesbo,**

appellanten,

in eerste aanleg: eisers in conventie en verweerders in reconventie,

hierna gezamenlijk te noemen: **Converse c.s.,**

procesadvocaat: mr. J.V. van Ophem, kantoorhoudend te Leeuwarden,

tegen

Scapino B.V.,

gevestigd te Assen,

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde in conventie en eiseres in reconventie,

hierna: **Scapino,**

procesadvocaat: mr. R.S. van der Spek, kantoorhoudend te Leeuwarden,

Het hof neemt de inhoud van de tussenarresten van 7 augustus 2012, 12 maart 2013, 10 september 2013, 4 november 2014 en 16 juni 2015 hier over.

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- akte na tussenarrest van Converse c.s. d.d. 11 augustus 2015 met producties 79 tot en met 81,
- antwoordakte van Scapino d.d. 22 september 2015 met productie 98, en
- antwoordakte inzake kostenopgave Scapino van Converse c.s. d.d. 20 oktober 2015.

1.2 Op 3 november 2015 zijn door Converse c.s. en Scapino de stukken wederom

overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft het hof arrest bepaald.

1.3 Het is het hof ambtshalve bekend dat op 11 januari 2016 het faillissement van Scapino is uitgesproken. Nu de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof zijn overgelegd vóór de faillietverklaring van Scapino als bedoeld in artikel 30 Fw, is er geen aanleiding om het geding op de voet van artikel 27 Fw (wat betreft de oorspronkelijke vordering van Scapino in reconventie) en artikel 28 Fw (wat betreft de oorspronkelijke vorderingen van Converse c.s. in conventie) te schorsen.

2. De verdere beoordeling

Tegenbewijs

2.1 In het tussenarrest van 16 juni 2015 heeft het hof Converse c.s. in de gelegenheid gesteld tegenbewijs te leveren tegen het vermoeden dat 1.407 paar van de in totaal 21.331 paar door Scapino bij Sporttrading ingekochte Converse schoenen van Infinity afkomstig zijn door een willekeurige selectie daarvan op echtheid te onderzoeken.

2.2 Conform rechtsoverweging 2.21 van dit tussenarrest hebben Converse c.s. een gerechtsdeurwaarder de opdracht gegeven om uit de 1.407 paar schoenen in conservatoir beslag willekeurig vijf procent te selecteren. Die selectie (71 paar schoenen) hebben Converse c.s. door de heer [redacted], "Global Director of Brand Protection" bij Converse Inc. (hierna: [redacted]) laten onderzoeken. In zijn onderzoek vergelijkt [redacted] de kenmerken van de genomen monsters met een authentieke Converse schoen. Volgens [redacted] wijken de monsters allen af op de volgende zes onderdelen: "size label typeface", "heel wedge shape", "heel wedge rubber", "size label position", "rubber filler tooling" en "too bumper tooling". Op grond van die afwijkingen concludeert [redacted] dat de 71 paar geselecteerde schoenen namaak zijn.

2.3 Het onderzoek wordt door Scapino onderbouwd weersproken. De bezwaren van Scapino laten zich als volgt samenvatten. De door Converse c.s. gestelde echtheidskenmerken zijn zeer algemeen beschreven en om die reden niet controleerbaar. De door Converse c.s. gestelde inconsistenties zijn niet geconcretiseerd per gecontroleerd paar schoenen. De verklaring van Baier is verder op een aantal onderdelen aantoonbaar onjuist. [redacted] stelt dat de positie van de tonglabel (2,5 in plaats van 6 cm van de rand) één van de echtheidskenmerken is, maar uit het proces-verbaal van deurwaarder [redacted] volgt dat er authentieke Converse schoenen in de omloop zijn waarbij het tonglabel niet op 2,5 cm van de rand is geplaatst. Scapino verwijst in dit verband verder naar het rapport van Dr. Ni [redacted] dat in opdracht van het Duitse openbaar ministerie is opgesteld (prod. 22 van Scapino). Dr. Ni [redacted] stelt dat de plaatsing van het tonglabel niet als echtheidskenmerk kan gelden omdat ook "echte" Converse-schoenen onderling duidelijk afwijken. Ook de overige echtheidskenmerken zijn volgens Scapino niet betrouwbaar en kunnen niet dienen om namaak van authentiek te onderscheiden. Zij verwijst daartoe opnieuw naar het rapport van Dr. Ni [redacted]. Scapino wijst er ten slotte op dat aan het rapport van [redacted] weinig gewicht moet worden toegekend, nu dit rapport blijkens de kostenspecificatie van Converse c.s. tot stand is gekomen na intensieve en langdurige bemoeienis van Converse c.s. en hun advocaten.

2.4 Het hof is van oordeel dat de bezwaren van Scapino tegen het rapport van Baier gegrond zijn. Daartoe is het volgende redengevend.

2.4.1 Uit het rapport van Dr. N. _____ volgt dat de door Converse c.s. genoemde echtheidskenmerken niet kunnen dienen om authentieke schoenen van namaakschoenen te onderscheiden. Aan het betoog van Converse c.s. in hun laatste antwoordakte dat de bezwaren van Scapino gegrond op het rapport Dr. N. _____ en het proces-verbaal van deurwaarder _____ buiten beschouwing moet worden gelaten, danwel dat zij in de gelegenheid moeten worden gesteld hierop alsnog te reageren, gaat het hof voorbij nu beide stukken reeds in eerste aanleg door Scapino in het geding zijn gebracht en over de door Converse c.s. genoemde echtheidskenmerken ook in eerste aanleg tussen partijen uitgebreid is gedebatteerd (zie de pleitnotities van mr. Mulder en mr. Kroon in eerste aanleg blz. 9 t/m 17). Converse c.s. waren bekend met de bestaande bezwaren tegen hun onderzoeken en hadden daarop in hun rapportage moeten anticiperen.

2.4.2 De bevindingen van _____ zijn gebaseerd op de aanname dat Converse c.s. “very strict tolerances” hanteert die door hun productiefaciliteiten in acht dienen te worden genomen. Uit het rapport van Dr. N. _____ volgt echter dat die aanname onjuist is. Dat Converse c.s. “very strict tolerances” zou hebben gehanteerd bij de productie van de in het geding betrokken schoenen, waardoor er geen althans slechts geringe verschillen zijn in de materiaal- en verwerkingskwaliteit van de verschillende Converse schoenen, is door Converse c.s. op geen enkele wijze onderbouwd. Dit betekent dat de door Converse c.s. genoemde afwijkingen in materiaal- en verwerkingskwaliteit niet als (negatieve) echtheidskenmerken kunnen dienen.

2.4.3 Tenslotte is van belang van belang dat _____ op bladzijde 3 van zijn rapport zelf aangeeft dat de indicaties en kenmerken per schoen variëren. Uit de opmerkingen van _____ begrijpt het hof dat voor een goede vergelijking ieder afzonderlijk monsterpaar met het corresponderende authentieke paar van Converse c.s. dient te worden vergeleken. Of die vergelijking ook op deze wijze is gemaakt, kan aan het hand van het rapport van _____ niet worden vastgesteld. Foto's van die vergelijking ontbreken. Ook om die reden komt aan het rapport van _____ weinig waarde toe.

2.5 Al met al is het hof van oordeel dat het rapport van _____ het vermoeden dat de betrokken 1.407 paar schoenen van Infinity afkomstig zijn, onvoldoende ontzenuwt. In randnummer 2.8 van hun akte hebben Converse c.s. nog getuigenbewijs aangeboden met betrekking tot de namaakkenmerken in het algemeen en de in 71 paar aangetroffen kenmerken. Nu de genoemde afwijkingen in materiaal- en verwerkingskwaliteit niet als (negatieve) echtheidskenmerken kunnen dienen en Converse c.s. niets concreets hebben gesteld met betrekking tot mogelijke overige namaakkenmerken, gaat het hof aan het bewijsaanbod voorbij. Bewijs is niet om stelproblemen te ondervangen. Het hof ziet hierin evenmin aanleiding om een onafhankelijk deskundige te benoemen.

Conclusie en gevolgen voor de vorderingen van Scapino in (oorspronkelijke) reconventie

2.6 De conclusie is dat 19.924 (21.331 - 1.407) paar Converse schoenen zonder toestemming van Converse c.s. door Scapino in de EER in het verkeer zijn gebracht. Door de verhandeling van die schoenen heeft Scapino inbreuk gemaakt op de merkrechten van Converse c.s. in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. **Grief 12** slaagt. Door het invoeren van hun merkrechten jegens Scapino, hebben Converse c.s. dus niet onrechtmatig jegens haar gehandeld (**grief 13**). De daarop betrekking hebbende vordering in reconventie onder 7.3 van het bestreden vonnis zal alsnog worden afgewezen. Daarmee komt ook de grondslag te ontvallen aan de door de rechtbank in reconventie toegewezen

veroordeling in 7.2 met betrekking tot de publicatie van het bestreden vonnis op de website van Converse c.s. Ook **grief 14** slaagt.

2.7 Het slagen van de grieven brengt mee dat het hof op grond van de devolutive werking van het hoger beroep bij de beoordeling of de vorderingen van Converse c.s. alsnog voor toewijzing in aanmerking komen, waarop **grief 15** betrekking heeft, tevens de niet prijsgegeven verweren en stellingen van partijen in eerste aanleg zal betrekken.

De (conventionele) vorderingen van Converse c.s.

2.8 De vorderingen van Converse c.s. (in conventie) luiden, na vermindering, als volgt:

verbod

- I. gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,-- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat, dan wel van € 2.000,-- (tweeduizend euro) voor ieder product waarmee — ter keuze van Converse — door gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

opgave

- II. gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 (tien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de advocaat van Converse, mr. N.W. Mulder, een door een onafhankelijke accountant - door Converse aan te wijzen, - gecontroleerde en gecertificeerde schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen - ter staving daarvan vergezeld van door die accountant gecontroleerde en gecertificeerde kopieën van alle relevante documenten (facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen, voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken) - van:
 - a. de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle (counterfeit) CONVERSE schoenen die gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, vanaf 1 januari 2009 tot op de dag van de betekening van het ten dezen wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woord, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);
 - b. de aan gedaagde geleverde aantallen, prijzen en leverdata van alle (counterfeit) CONVERSE schoenen die gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, vanaf 1 januari 2009 tot op de dag van de betekening van het ten dezen wijzen vonnis heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woord, zulks gerangschikt per type/soort/kleur product en per leverancier, producent of distributeur, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bestelformulieren en facturen;
 - c. de door gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, vanaf 1 januari 2008 aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen, verkoopprijzen en leverdata van alle (counterfeit)

CONVERSE schoenen, evenals de door gedaagde aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen van de onder B. sub 2. hiervoor bedoelde overige partij(en) (counterfeit) CONVERSE schoenen, zulks gerangschikt per partij/type/soort/kleur product en per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende correspondentie en facturen en onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s); één en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000,- (vijfentwintigduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

afgifte

- III. gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, te gebieden om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis alle in het lichaam van de dagvaarding beschreven CONVERSE schoenen waarop het ex parte bevel rust, waaronder begrepen de verpakkingen, aan Converse op een door Converse te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van gedaagde van de counterfeit exemplaren (de authentieke exemplaren zullen door Converse aan Scapino worden geretourneerd), één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag dat door gedaagde aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

publicatie vonnis

- IV. gedaagde te veroordelen tot de integrale publicatie van het ten deze te wijzen vonnis samen met afbeeldingen van de originele CONVERSE schoenen en de Counterfeit Schoenen:
- in de eerste weekendeditie na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van De Telegraaf en De Volkskrant steeds in de standaard lettertypen en -grootte; en
 - binnen 2 (twee) dagen na betekening van het ten dezen te wijzen vonnis in het lettertype Times New Roman, grootte 12, aan de bovenzijde van de hoofdpagina van de websites www.scapino.nl, www.scapino.be en www.scapino.com, gedurende periode van 30 (dertig) opeenvolgende dagen;
- één en ander volledig voor eigen rekening en op straffe van een dwangsom van € 2.500,- (vijfentwintighonderd euro) voor iedere dag dat door gedaagde na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

schadevergoeding en dwangsommen

- V. gedaagde te veroordelen om aan Converse een schadevergoeding te betalen van € 50,- per paar inbreukmakende schoenen dat gedaagde, waaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, heeft verkocht en voorhanden had ten tijde van de betekening van het ex parte bevel, met uitzondering van die schoenen die gedaagde verkocht heeft waarvan onomstotelijk vast is komen te staan dat deze deel uit maakten van de in productie 39 gedetailleerd gespecificeerde, dat wil zeggen door middel van SKU en productieinformatie, partijen schoenen, en, te vermeerderen met de wettelijk rente vanaf de dag van de dagvaarding, althans een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;
- VI. te verklaren voor recht dat gedaagde te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse, en gedaagde te veroordelen tot betaling aan Converse van de door gedaagde, voor zover van toepassing daaronder begrepen alle nevenvestigingen en eventuele licentienemers (franchisees) van gedaagde, daarmee genoten winst (geraamd op € 21,- of een door de Rechtbank in goede justitie te bepalen ander bedrag), met uitzondering van de winst die gedaagden genoten hebben met de verkoop van schoenen waarvan

onomstotelijk vast is komen te staan dat deze deel uit maakten van de in productie 39 gedetailleerd gespecificeerde, dat wil zeggen door middel van SKU en productieinformatie, partijen schoenen;

- VII. te verklaren voor recht dat gedaagde in strijd heeft gehandeld met het op 10 april 2009 betekende ex parte verbod, en dat gedaagde vanaf de dag van betekening van het ex parte verbod tot aan de dag dat aantoonbaar de inbreuk op de merkrechten door gedaagde geheel is gestaakt, een dwangsom van € 5000,-- per dag heeft verbeurd;

kosten

- VIII. gedaagde te veroordelen tot betaling aan Converse binnen 7 (zeven) dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis van de door Converse gemaakte proceskosten ex. artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in het lichaam van de dagvaarding vermelde ex parte bevel, althans een zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen.

Ad I) verbod

2.9 Nu het er - door het falen van het op uitputting gebaseerde verweer - voor moet worden gehouden dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die niet met toestemming van Converse Inc. in het verkeer zijn gebracht, is het gevorderde verbod, genoemd onder I, toewijsbaar met dien verstande dat het hof aanleiding ziet om dit verbod te beperken tot Scapino. Converse c.s. hebben namelijk onvoldoende onderbouwd dat Scapino de mogelijkheid heeft haar nevenvestigingen en licentienemers tot medewerking aan de beëindiging of voorkoming van merkinbreuk te verplichten.

Ad II) opgave

2.10 Met betrekking tot de gevorderde opgave onder II, is het hof van oordeel dat Scapino de daarin gevraagde informatie in het kader van de op haar rustende bewijslast in de loop van deze procedure reeds heeft verstrekt. Het hof verwijst in dit verband naar de gedetailleerde opgave van HLB in productie 64 van Scapino. De enkele omstandigheid dat de informatie is verstrekt door een accountant die door Scapino is gecontracteerd, vormt voor het hof zonder nadere motivering, die door Converse c.s. niet is gegeven, geen aanleiding om dit onderzoek opnieuw te laten uitvoeren door een door Converse c.s. geselecteerde onafhankelijke accountant. De vordering zal worden afgewezen.

Ad IV) publicatie vonnis

2.11 Voor wat betreft de gevorderde publicatie van het vonnis onder IV is het van belang dat Converse c.s. in hoger beroep hun grondslag hebben gewijzigd. De stelling dat de betrokken schoenen namaak (*counterfeit*) zijn, in de zin dat daarop zonder toestemming van Converse Inc. de Converse merken zijn aangebracht, heeft Converse c.s. in hoger beroep verlaten. De daarop gebaseerde vordering, die door Converse c.s. in hoger beroep niet is aangepast, is om die reden niet toewijsbaar.

Ad V en VI) schade

2.12 Converse c.s. begroten hun schade die zij als gevolg van de merkinbreuk hebben geleden op de voet van artikel 6:97 BW op € 50,- per paar schoenen. Die begroting is mede gebaseerd op de in hoger beroep verlaten stelling dat de betrokken schoenen als namaak

moeten worden gekwalificeerd. Verder ontbreekt een deugdelijke, door het hof en Scapino te controleren, onderbouwing van de gestelde schade. Om die reden is de door Converse c.s. gevorderde schadevergoeding thans niet toewijsbaar. Nu de mogelijkheid bestaat dat Converse c.s. als gevolg van de merkinbreuk schade hebben geleden, zal het hof de procedure naar de schadestaat verwijzen. In de schadestaat heeft te gelden dat niet is komen vast te staan dat de schoenen namaak (*counterfeit*) zijn. Bij de begroting van de schade in de schadestaat is er verder geen plaats voor het door Converse c.s. gestelde verlies aan exclusiviteit nu tegen de afwijzende beslissing op dit punt in rechtsoverweging 4.17 van het bestreden vonnis door Converse c.s. niet is gegriefd en dit punt ook anderszins in hoger beroep niet meer aan de orde is geweest.

2.13 Converse c.s. vorderen daarnaast een verklaring voor recht dat Scapino te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse en winstafdracht op grond van artikel 2.21 lid 4 BVIE. De door Scapino genoten winst wordt door Converse c.s. begroot op € 21,- per paar schoenen. Scapino verweert zich met de stelling dat zij te goeder trouw heeft gehandeld.

2.14 Het hof overweegt hierover als volgt. Artikel 2.21 lid 4 BVIE verschaft de merkhouder in geval van inbreuk de mogelijkheid om, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering in te stellen tot het afdragen van ten gevolge van de inbreuk genoten winst. Ingevolge de tweede volzin van deze bepaling dient het hof de vordering af te wijzen indien het van oordeel is dat het gebruik van het merk niet te kwader trouw is of dat de omstandigheden van het geval tot een dergelijke veroordeling geen aanleiding geven. Artikel 2.21 lid 4 BW is niet van toepassing op "niet-opzettelijke inbreuk" (vgl. BenGH 11 februari 2008, nr. A 2006/4, LJN BC6935, NJ 2008/535, Ondeo Nalco en HR 23 december 2011, HR:2011:BT8460).

2.15 Uit voornoemd arrest van het Benelux Gerechtshof volgt dat van 'gebruik te kwader trouw' slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk. Het Benelux Gerechtshof maakt daarbij geen onderscheid tussen de termen "opzettelijk" en "moedwillig". Aan beide termen komt dezelfde betekenis toe. Naar het oordeel van het Benelux Gerechtshof is er sprake van moedwillig gepleegde inbreuk indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Tenslotte geldt dat de bewijslast dat de inbreukmaker (Scapino) te kwader trouw heeft gehandeld, op de merkhouder rust.

2.16 In het licht van dit arrest, is voor het aannemen van kwade trouw dus niet voldoende - anders dan Converse c.s. in randnummer 46 van hun conclusie van repliek en conclusie van antwoord in reconventie stellen - dat Scapino redelijke gronden had om te weten dat zij inbreuk pleegde. De daartoe door Converse c.s. in randnummers 47 en 48 gestelde feiten en omstandigheden zijn dus niet voldoende. Converse c.s. hebben in hoger beroep geen andere feiten en omstandigheden aangevoerd waaruit blijkt dat het verweer van Scapino dat het om authentieke schoenen zou gaan, bij voorbaat kansloos was. Dat het verweer niet bij voorbaat kansloos was blijkt ook wel uit het uitgebreide debat dat hierover in hoger beroep is geweest. Naar het oordeel van het hof hebben Converse c.s., gelet op het verweer van Scapino, onvoldoende onderbouwd dat zij te kwader trouw was in de hiervoor onder 2.15 omschreven zin. De gevorderde verklaring voor recht is dus niet toewijsbaar. Dit laat overigens onverlet

dat Converse c.s. in de schadestaatprocedure de rechter op grond van artikel 6:104 BW kunnen verzoeken de schade te begroten op de winst die Scapino met de verhandeling van de schoenen heeft genoten. Die vergoeding komt dan wel in de plaats van en niet naast de vergoeding uit gederfde winst.

Ad III) afgifte beslagen Converse schoenen

2.17 Bij wijze van schadevergoeding zal het hof ten slotte op de voet van artikel 2.21 lid 3 BVIE de gevorderde afgifte van de in conservatoir beslag liggende schoenen bevelen, uitgezonderd de 1.407 paar schoenen die vermoed worden met toestemming van Converse c.s. in de EER in het verkeer te zijn gebracht.

Ad VII) dwangsommen

2.18 Converse c.s. stelt dat Scapino na betekening van het ex parte verbod op 27 april 2009 het verbod heeft overtreden door "online" Converse kinderschoenen te verkopen. Converse c.s. vorderen een verklaring voor recht dat Scapino dientengevolge dwangsommen heeft verbeurd. Scapino ontkent niet dat zij deze schoenen na betekening van het bevel nog heeft verkocht, zij stelt echter dat het hier authentieke schoenen betreft die met toestemming van Converse c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Die stelling onderbouwt zij verder niet, terwijl de bewijslast daarvan wel op haar rust. Dit betekent naar het oordeel van het hof dat het verweer van Scapino met betrekking tot genoemde kinderschoenen niet slaagt.

2.19 Converse c.s. stellen daarnaast dat Scapino het verbod ook voor België heeft overtreden. Scapino bestrijdt dat zij zelf in België verkoopt. Naar het oordeel van het hof hebben Converse c.s. onvoldoende gesteld en onderbouwd dat Scapino, althans de in dit geding betrokken vennootschap, in België verantwoordelijk is voor de verkoop van de betrokken schoenen. Het hof betreft hierbij, zoals hiervoor onder 2.9 is overwogen, dat niet is komen vast te staan dat de door Converse c.s. genoemde filialen door Scapino wordt aangestuurd.

2.20 De verklaring voor recht is dus alleen toewijsbaar waar het de kinderschoenen betreft.

Proceskostenveroordeling

2.21 **Grief 15** is tevens gericht tegen de proceskostenveroordeling in eerste aanleg. De rechtbank heeft Converse c.s. in de kosten van de procedure in conventie en reconventie veroordeeld, aan de zijde van Scapino begroot op € 25.000,-. Uit het voorgaande volgt dat Converse c.s. in conventie en in reconventie overwegend in het gelijk worden gesteld. Met betrekking tot de procedure in conventie acht het hof het van belang dat Converse c.s. in hoger beroep hun grondslag hebben gewijzigd en dat die grondslagwijziging de reden is dat zij alsnog (gedeeltelijk) in het gelijk worden gesteld. Gelet op de samenhang van de vorderingen in conventie en reconventie en bij gebreke van een op de afzonderlijke procedures (conventie en reconventie) voldoende (inzichtelijk toegespitste) kostenspecificatie, ziet het hof aanleiding de proceskosten in beide instanties aldus te compenseren, dat iedere partij de eigen kosten draagt. De grief slaagt dus gedeeltelijk.

2.22 In hoger beroep vorderen Converse c.s. op de voet van 1019h Rv. in totaal een

bedrag van € 363.319,38 aan proceskosten, waarvan € 27.500,- kosten incident. De vordering wordt door Scapino bestreden.

2.23 Het hof stelt voorop dat het geen aanleiding ziet om terug te komen op de beslissingen in de arresten van 10 september 2013 en 3 maart 2014 met betrekking tot de compensatie van de kosten van de incidenten. De enkele omstandigheid dat de vorderingen van Converse c.s. alsnog gedeeltelijk worden toegewezen, maakt niet dat de kosten van beide incidenten, die op de inbreukvraag niet direct betrekking hebben, alsnog voor rekening van Scapino dienen te komen.

2.24 In het arrest van 16 juni 2015 heeft het hof partijen erop gewezen dat de regeling in artikel 1019h Rv geen afbreuk doet aan de algemene regel dat alleen de redelijke en evenredige proceskosten worden vergoed, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk afzonderlijk geval, waaronder ook de opzettelijke of onopzettelijke aard van de inbreuk (zie Indicatie tarieven IE zaken gerechtshoven).

2.25 In dit geval is allereerst van belang dat niet is komen vast te staan dat Scapino te kwader trouw was. Verder is van belang, zoals het hof ook in voornoemd tussenarrest heeft overwogen, dat beide partijen zich niet aan de instructies van het hof hebben gehouden. Beide partijen hebben in strijd met die instructies zeer uitgebreide memories ingediend. De daaraan gependeerde tijd kan naar het oordeel van het hof dus niet als redelijk en evenredig worden aangemerkt en komt slechts gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking. Ook dient de tijd, zoals Scapino terecht opmerkt, die niet direct te maken heeft met deze zaak, waaronder de tijd die door de advocaten van Converse c.s. is gependeed aan de procedure tegen de accountant van Scapino (zie bijvoorbeeld "invoice 251501638" en "invoice 251501876"), buiten beschouwing te worden gelaten. Het gaat om een bedrag van (begroot) € 10.000,-. Verder geldt dat de tijd die gemoeid is met het leveren van tegenbewijs, in totaal volgens de opgave van Converse c.s. (afgerond) € 16.124 (€ 5.975 + 6.000 + 4.149), gelet op het falen daarvan, redelijkerwijs evenmin voor vergoeding in aanmerking komt.

2.26 Het hof acht het ook niet redelijk dat naast de kosten van de behandelende advocaten van Converse c.s. (mr. Mulder en mr. Kroon) ook nog eens de kosten van mr. Wouters en mr. Kosten voor hun aanwezigheid bij de getuigenverhoren in rekening worden gebracht. Het gaat hier volgens Scapino om een bedrag van € 21.688,50,-. Het verwijt van Converse c.s. dat veel van de tijdregels van de door Scapino overgelegde facturen van haar advocaten geen duidelijke omschrijving geven van hun werkzaamheden, treft ook Converse c.s., in het bijzonder wat betreft de interne afstemming (in de tijdregels met "consultation" omschreven). Ook die tijd dient op de gevorderde kosten in mindering te worden gebracht.

2.27 Indien bovengenoemde bedragen op de vordering van Converse c.s. in mindering worden gebracht, resteert een bedrag van (afgerond) € 288.007 (€ 335.819 - 47.812). De overige in 2.25 en 2.26 genoemde omstandigheden, laten zich aan de hand van de opgave niet precies bepalen. De genoemde omstandigheden, waaronder het ontbreken van opzet aan de zijde van Scapino, haar lastige bewijspositie, en de onevenredige hoeveelheid tijd die door Converse c.s. na het tussenarrest van 7 augustus 2012 aan de zaak is gependeed, terwijl zij niet de bewijslast hadden, is voor het hof aanleiding om het aldus vastgestelde bedrag met 40% te matigen, zodat de Converse c.s. toekomstige vergoeding als bedoeld in art. 1019h Rv wordt begroot op € 172.804,-

3. De Slotsom

3.1 De grieven 1 tot en met 14 slagen geheel en grief 15 slaagt gedeeltelijk, zodat het bestreden vonnis van 18 mei 2011 moet worden vernietigd.

5.2 Scapino zal als de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van Converse c.s. in hoger beroep worden veroordeeld als hierna bepaald. De kosten van eerste instantie wordt gecompenseerd in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

4. De beslissing

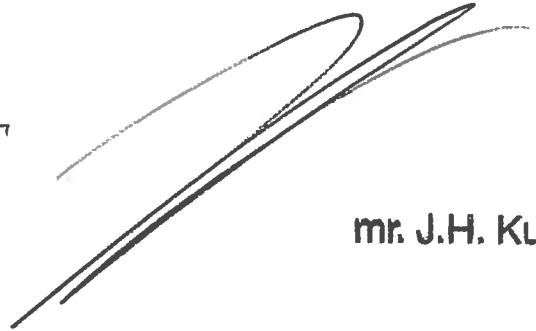
Het hof, recht doende in hoger beroep:

vernietigt het vonnis van de rechtbank Assen, Sector civiel recht, van 18 mei 2011 in conventie en reconventie en doet opnieuw recht;

- veroordeelt Scapino, om met onmiddellijke ingang na betekening van het ten deze te wijzen arrest iedere inbreuk op de in inleidende dagvaarding bedoelde merkrechten van Converse Inc. te staken en gestaakt te houden, één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,- (vijftienduizend euro) voor iedere dag dat, dan wel van € 2.000,- (tweeduizend euro) voor ieder product waarmee - ter keuze van Converse c.s. - door Scapino na betekening van het ten deze te wijzen arrest aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
- gebied Scapino om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van het ten deze te wijzen arrest de in het lichaam van de inleidende dagvaarding beschreven Converse schoenen waarop het ex parte bevel rust, maar uitgezonderd de in het tussenarrest van 16 juni 2015 in rechtsoverweging 2.12 bedoelde 1.407 paar Converse schoenen met bestemmingscode W17, aan Converse c.s. op een door Converse c.s. te bepalen plaats over te dragen, één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro) voor iedere dag dat door Scapino aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;
- veroordeelt Scapino tot vergoeding van de als gevolg van de merkinbreuken door Converse c.s. geleden schade, nader op te maken bij staat;
- verklaart voor recht dat Scapino in strijd heeft gehandeld met het op 10 april 2009 betekende ex parte verbod door na betekening van dit verbod via haar website Converse kinderschoenen te (blijven) aanbieden, en dat Scapino tot aan de dag dat de verkoop van die schoenen is gestaakt, een dwangsom van € 5000,- per dag heeft verbeurd;
- compenseert de kosten van eerste aanleg, aldus, dat iedere partij de eigen kosten draagt;
- veroordeelt Scapino in de proceskosten in hoger beroep, tot aan de bestreden uitspraak aan de zijde van Converse c.s. begroot: op € 172.804,- voor werkelijk salaris en € 750,81 voor griffierecht;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mr. R.E. Weening, mr. J.H. Kuiper en L. Groefsema en is door de rolraadsheer in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op dinsdag 8 maart 2016.



mr. J.H. Kuiper