

NIET ONDERTEKEND AFSCRIFT
art. 792 G.W. - Vrijstelling van expeditierecht
art. 208, 2° - Wetboek registratierechten

Repertoriumnummer 3841
Datum van uitspraak 16-07-2019 BUITENGEWOON
Rolnummer A/2009/9333
<input type="checkbox"/> Niet aan te bieden aan de ontvanger

Uitgifte

Uitgereikt aan	Uitgereikt aan	Uitgereikt aan
op €	op €	op €

Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel

Vonnis

Aangeboden op
Niet te registreren

8^{ste} kamer – Zaal C

In de zaak van :

1. De vennootschap naar Amerikaans recht **Converse Inc.**, Delaware Corporation, met maatschappelijke zetel te North Andover, Massachusetts, 01845-2601, One High Street (Verenigde Staten), ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 522296844

Eiseres; hierna "Converse" genoemd

2. De vennootschap naar Nederlands recht **All Star C.V.**, met bezoekadres, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005 (Verenigde Staten), vestigingsnummer 000020380585

Derde vrijwillig tussenkomende partij; hierna "All Star" genoemd

1. en 2. hierna samen ook "Converse" genoemd

Beiden vertegenwoordigd door Mr. Louis Puts, advocaat met kantoor te 1170 Brussel, Terhulpensesteenweg 1777

3. **Carrefour Belgium NV**, met zetel te 1140 Evere, Olympiadenlaan 20, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0448.826.918

Verweerster; hierna "Carrefour" genoemd

Vertegenwoordigd door Mr. Yves Van Couter, Mr. Stéphanie De Smedten Mr. Rayée J., advocaten met kantoor te 1200 Brussel, Woluwe Atrium, Neerveldstraat 101-103;

4. **Leisure and Sports Gear NV**, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Wissenstraat 5, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0414.964.812

Eerste vrijwillig tussenkomende partij; hierna "LSG" genoemd

Vertegenwoordigd door Mr. Eric Laevens en Mr. Lutgarde Eraly, advocaten met kantoor te 1150 Brussel, Tervurenlaan 270

5. **Mr. R.G.B. Hermsen** in zijn hoedanigheid van curator van **Sporttrading Holland BV in faling**, vennootschap naar Nederlands recht, met maatschappelijke zetel te 5253XE, Nieuwkuijk (Nederland), De Maashoven 3 en ingeschreven in het handelsregister te Brabant onder het nummer 16086479;

Tweede vrijwillig tussenkomende partij; hierna "Sporttrading" genoemd

Vertegenwoordigd door Mr. Jeff Keustermans en Mr. Karel Janssens, advocaten te 1040 Brussel, Ijzerlaan 19

1. Procedure

De wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken werd nageleefd.

De rechtbank nam kennis van:

- de dagvaarding van 15 oktober 2009;
- het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van LSG van 6 november 2009;
- het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van Sporttrading van 7 december 2009;
- het verzoek tot vrijwillige tussenkomst van All Star van 10 april 2014;
- het vonnis van 24 april 2015 van deze rechtbank;
- het proces-verbaal van verhoor van partijen van 11 maart 2016;
- het verzoek tot wraking van 16 maart 2016 van Converse en All Star;
- de berusting in de wraking van 21 maart 2016;
- de beschikking van 25 maart 2016 van de Voorzitter van deze rechtbank;
- de beschikking van deze rechtbank van 18 januari 2017 met toepassing van artikel 747 Gerechtelijk Wetboek;
- het vonnis van deze rechtbank van 19 april 2018;
- het advies van het Openbaar Ministerie van 2 mei 2018;
- het proces-verbaal van rechtstreeks getuigenverhoor van 7 juni 2018;
- het proces-verbaal van rechtstreeks getuigenverhoor van 16 juli 2018;
- het vonnis van 16 juli 2018;
- de laatste (artikel 748bis Gerechtelijk Wetboek) conclusies van partijen en de door hen neergelegde stukken;

De partijen hebben de zaak gepleit op de openbare zittingen van 12 en 13 juni 2019. De zaak werd nadien in beraad genomen.

2. Feiten en procedurevoorgaanden

De rechtbank verwijst voor de belangrijkste feiten en procedurevoorgaanden naar het vonnis van 19 april 2018, waaraan – wat de procedurevoorgaanden betreft – het volgende kan worden toegevoegd:

1. De rechtbank beval bij vonnis van 19 april 2018 een heropening van de debatten op de zitting van 7 juni 2018, met verzoek aan het Openbaar Ministerie om schriftelijk advies uit te brengen over de burgerlijke valsheidsvordering van Converse.

In hetzelfde vonnis bevestigde de rechtbank dat partijen voor het bewijs van drie door de rechtbank aangeduide feiten tot het getuigenbewijs werden toegelaten en ze beval ambtshalve het getuigenverhoor van [REDACTED] en [REDACTED] op de zitting van 7 juni 2018.

2. Op 2 mei 2018 gaf het Openbaar Ministerie volgend schriftelijk advies over de burgerlijke valsheidsvordering van Converse:

"De feiten betreffen beweerdelijke inbreuken op merkenrecht en valsheid in geschriften.

De feiten, voor zover aangetoond, komen niet in aanmerking voor een strafrechtelijk onderzoek.

De feiten dateren uit 2009 en zijn dus mogelijks strafrechtelijk verjaard, minstens is de redelijke termijn voor een strafvordering overschreden.

Uit de omschrijving der feiten kan niet aannemelijk worden gemaakt dat Carrefour met enig bedrieglijk inzicht of kwaad opzet zou hebben gehandeld. Verondersteld dat de schoenen inderdaad namaak waren, wat tot op heden geen uitgemaakte zaak lijkt, zou hooguit kunnen verondersteld worden dat Carrefour slachtoffer werd van haar leveranciers.

Voor eventuele inbreuken gepleegd door leveranciers in het buitenland is mijn ambt territoriaal niet bevoegd."

3. Op 7 juni 2018 heeft de rechtbank [REDACTED] (op vraag van Converse), [REDACTED] en [REDACTED] als getuigen gehoord.

De zaak werd op dezelfde zitting, wat de burgerlijke valsheidsvordering betreft, gepleit.

De heer [REDACTED] werd op 16 juli 2018 als getuige gehoord.

4. Naar aanleiding van een door Converse op 8 maart 2018 ingediende strafklacht, die op de zitting van 7 juni 2018 werd voorgelegd, heeft de rechtbank bij vonnis van 16 juli 2018 de debatten heropend, met verzoek aan partijen om standpunt in te nemen over de vraag of deze procedure al dan niet op grond van artikel 4 V.T. Sv. moet worden geschorst.

Partijen hebben bijkomend geconcludeerd en de zaak werd op de zittingen van 12 juni en 13 juni 2019 (opnieuw) gepleit.

3. Vorderingen van partijen

5. De vordering van **Converse** luidt, overeenkomstig haar zevende syntheseconclusie van 15 november 2018, als volgt:

"Op hoofdeis,

De vordering van concluanten ontvankelijk en gegrond te verklaren;

Bijgevolg :

Op hoofdeis

- Alvorens recht te doen ten gronde, het getuigenverhoor te bevelen van de heer John Baier, een Converse-expert, teneinde de nodige uitleg te verschaffen aangaande het namaakkarakter van de schoenen met codes M9160 - 9K 08 04 L28, M9621 - 7B 08 03 W17 en M9622 - 9K 08 04 F77;
- Alvorens recht te doen ten gronde, bij toepassing van artikel 895 e.v. Ger. W. uitspraak te doen over de burgerlijke valsheidsvordering die door concluanten wordt ingesteld tegen de volgende stukken, ten einde deze vals te horen verklaren :
 - a. Rapport d.d. 3 augustus 2009 van HLB Van Daal & Partners, opgesteld door de heer Van Iersel en gevalideerd bij schriftelijke verklaring van de heer Joling d.d. 5 augustus 2009 (stuk 28 dossier SPORTTRADING in de procedure voor de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel);
 - b. Schriftelijke verklaring van [REDACTED] d.d. 27 oktober 2009
 - c. Schriftelijke verklaring van [REDACTED] d.d. 29 oktober 2009
 - d. Schriftelijke verklaring van [REDACTED] d. 29 oktober 2009
 - e. Rapport d.d. 4 juni 2012 van HLB Van Daal & Partners met als referte 13265/AD/11366/CVE/2012 (stuk 49 dossier SPORTTRADING in de procedure voor de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel);
 - f. Rapport d.d. 4 juni 2012 van HLB Van Daal & Partners met als referte 13265/AD/11368/CVE/2012
 - g. Schriftelijke getuigenverklaring van [REDACTED] d.d. 7 maart 2016
 - h. Schriftelijke getuigenverklaring van [REDACTED] d.d. 8 maart 2016
 - i. Schriftelijke getuigenverklaring van [REDACTED] d.d. 8 maart 2016.
 - j. Tellijst van de schoenen uit de levering van 23.460 paar schoenen, zoals voorgelegd door SPORTTRADING
 - k. Getuigenverklaring van [REDACTED] d.d. 7 juni 2018
 - l. Getuigenverklaring van [REDACTED] d. 16 juli 2018
- CARREFOUR te veroordelen tot de betaling aan CONVERSE van een schadevergoeding ten bedrage van 114.900 EUR, onder voorbehoud van wijziging in de loop van het geding, te vermeerderen met de vergoedende en de gerechtelijke intresten;
- In ondergeschikte orde een deskundige aan te stellen met de volgende opdracht:
 - zich in het bezit te laten stellen door CONVERSE van alle relevante authenticiteitskenmerken met betrekking tot de Converse All Star schoenen onder verplichting van geheimhouding;
 - te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen;
 - advies te verlenen in verband met het namaakkarakter van de schoenen met codes M9160 - 9K 08 04 L28, M9621 - 7B 08 03 W17 en M9622 - 9K 08 04 F77 aan de hand van de door CONVERSE overhandigde authenticiteitskenmerken;
 - van deze vaststellingen een omstandig verslag op te maken en dit verslag na partijen de mogelijkheid te hebben geboden om te repliceren, neer te leggen binnen de twee maanden na aanvaarding van de opdracht, zonder dat de aangestelde deskundige de vertrouwelijke authenticiteitskenmerken openbaar mag maken;
 - te zeggen dat de aan te stellen deskundige aangaande de vertrouwelijke authenticiteitskenmerken die door CONVERSE worden verschaft, wordt belast met een

vertrouwelijkheidsverplichting in de zin dat dergelijke vertrouwelijke informatie overhandigd door CONVERSE niet kan worden opgenomen in het verslag;

- De vernietiging te bevelen van de inbreukmakende schoenen met de codes M9160 - 9K 08 04 L28 en M9621 - 7B 08 03 W17 en CARREFOUR te veroordelen tot de kosten hiervan op eenvoudige voorlegging van de factuur;
- De publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking, naar keuze van CONVERSE, binnen een termijn van één maand na de betekening van dit vonnis en CARREFOUR te veroordelen tot de kosten hiervan op eenvoudige voorlegging van de factuur.

Op tegeneis

- Voor zover de tegenvorderingen van CARREFOUR, SPORTTRADING en/of LSG overeenkomstig artikel 1369bis / 3, § 2 Ger.W. gebaseerd zijn op de beschikking van de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel dd. 8 april 2010 (A.R. nr. C/09/00086), de uitspraak omtrent dergelijke tegenvorderingen te schorsen in afwachting van een uitspraak door het Hof van Beroep te Brussel aangaande het hoger beroep ingesteld door CONVERSE;
- Voor het overige, de tegenvorderingen van CARREFOUR, SPORTTRADING en LSG ongegrond te verklaren.

In elk geval

- CARREFOUR te veroordelen tot betaling van de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding en de kosten van de deskundige en de gerechtsdeurwaarder voor de procedure van het beslag inzake namaak;
- Het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande alle verhaal en zonder borgstelling en met uitsluiting van kantonnement.

De vordering van All Star strekt ertoe CARREFOUR het verbod op te leggen inbreuk te plegen op het ingeschreven Benelux woordmerk "CONVERSE" met nr. 482232, het ingeschreven Benelux beeldmerk



met nr. 482231, het ingeschreven Benelux beeldmerk



met nr. 531763, het



ingeschreven Benelux beeldmerk ALL STAR met nr. 482384, het ingeschreven Benelux beeldmerk



met nr. 367553 en het ingeschreven Benelux beeldmerk



met nr. 431828 door: (i) het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren van namaakgoederen onder voormelde merken; (ii) door producten onder voornoemde merken in te voeren en te verhandelen in de EER, zonder toestemming van concludante, daaronder begrepen in te voeren, te koop aanbieden, te verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren; beiden telkenmale onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per

inbreukmakende schoen en per publiciteit die in strijd met dit verbod wordt gevoerd, vanaf 24 uren na de betekening van het tussen te komen vonnis.”.

6. De vordering van **Carrefour** luidt, overeenkomstig haar zevende syntheseconclusie van 15 maart 2019, als volgt:

“PRELIMINAIR: OMTRENT DE STRAFKLACHT

- *In hoofdde, de toepassing van artikel 4 V.T. Sv. en het adagium “le criminel tient le civil en état” af te wijzen op grond van het niet-ervuld zijn van alle toepassingsvoorwaarden, minstens wat de beoordeling van de hoofdvordering en de tussen- en tegenvorderingen van Carrefour betreft (zelfs indien de beoordeling van de burgerlijke valsheidsvordering wel zou worden opgeschort);*
- *In ondergeschikte orde, de toepassing van artikel 4 V.T. Sv. en het adagium “le criminel tient le civil en état” af te wijzen als ontoelaatbaar op grond van rechtsmisbruik; en*
- *In uiterst ondergeschikte orde, indien U van oordeel zou zijn dat de beoordeling van de hoofdvordering en de tussen- en tegenvorderingen opgeschort moet worden tot de strafprocedure is afgerond, akte te nemen van de verklaring van Carrefour dat zij akkoord gaat om zich niet meer van de betreffende stukken te bedienen, desgevallend met toekenning van een korte termijn aan Carrefour om haar conclusies en stukkenbundel overeenkomstig aan te passen.*

PRELIMINAIR: OMTRENT DE BURGERLIJKE VALSHEIDSVORDERING

- *In hoofdde, de beoordeling van de hoofdvordering en de tussen- en tegenvorderingen van Carrefour niet op te schorten ten gevolge van de burgerlijke valsheidsvordering; en*
- *In ondergeschikte orde, de burgerlijke valsheidsvordering af te wijzen als ontoelaatbaar op grond van rechtsmisbruik;*
- *In uiterst ondergeschikte orde, indien U van oordeel zou zijn dat de beoordeling van de hoofdvordering en de tussen- en tegenvorderingen opgeschort moet worden tot de burgerlijke valsheidsprocedure is afgerond, akte te nemen van de verklaring van Carrefour dat zij akkoord gaat om zich niet meer van de betreffende stukken te bedienen, desgevallend met toekenning van een korte termijn aan Carrefour om haar conclusies en stukkenbundel overeenkomstig aan te passen.*

MET BETREKKING TOT DE HOOFDVORDERINGEN VAN CONVERSE EN ALL STAR

- *In hoofdde, de hoofdvordering van Converse en All Star integraal af te wijzen als ongegrond, met inbegrip van:*
 - *de vordering om [REDACTED] nogmaals te horen;*
 - *de vordering tot de betaling door Carrefour aan Converse van een schadevergoeding ten bedrage van 114.900 EUR;*
 - *de vordering van All Star tot het opleggen van een verbod aan Carrefour;*
 - *de vordering tot vernietiging van de in beslag genomen schoenen;*
 - *de vordering tot aanstelling van een nieuwe deskundige;*
 - *de vordering tot publicatie van het tussen te komen vonnis lastens Carrefour; en*

- *de gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad;*
- *In ondergeschikte orde, voor zover U zou oordelen dat de hoofdvordering van Converse en All Star (minstens gedeeltelijk) gegrond is, verzoekt Carrefour Uw Rechtbank om:*

- *het gevorderde **stakingsbevel** als volgt te herformuleren:*

Carrefour het verbod op te leggen inbreuk te plegen op het ingeschreven Gemeenschapswoordmerk "CONVERSE" met nr. 007600117, het ingeschreven Benelux woordmerk "CONVERSE" met nr. 482232, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 482231, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 531763, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 482384, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 367553 en het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 431828 door i) het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren van goederen waarvoor All Star kan aantonen dat haar merken niet door of met haar toestemming op die goederen werden aangebracht ("Namaakgoederen") en ii) door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren van goederen waarop de merken van All Star werden aangebracht en waarvoor All Star niet kan aantonen dat het Namaakgoederen zijn, maar waarvoor All Star wel kan aantonen dat zij niet door of met haar toestemming op de markt werden gebracht in de EER.

Of nog ondergeschikt als volgt:

Carrefour het verbod op te leggen inbreuk te plegen op het ingeschreven Gemeenschapswoordmerk "CONVERSE" met nr. 007600117, het ingeschreven Benelux woordmerk "CONVERSE" met nr. 482232, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 482231, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 531763, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 482384, het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 367553 en het ingeschreven Benelux beeldmerk met nr. 431828 door i) het invoeren, uitvoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren van goederen waarvoor All Star kan aantonen dat haar merken niet door of met haar toestemming op die goederen werden aangebracht ("Namaakgoederen") en ii) door het invoeren, te koop aanbieden, verkopen, in voorraad te hebben en daarvoor publiciteit te voeren van goederen waarop de merken van All Star werden aangebracht en waarvoor All Star niet kan aantonen dat het Namaakgoederen zijn, maar die niet door of met toestemming van All Star op de markt werden gebracht in de EER.

- *indien een **dwangsom** zou worden toegekend, het bedrag hiervan te matigen en in ieder geval te plafonneren;*
- *te oordelen als naar recht over de gevorderde **vernietiging**;*
- *in de hypothese dat U zou oordelen dat Carrefour enige **schadevergoeding** is verschuldigd aan Converse of All Star, deze naar billijkheid te begroten, rekening houdend met alle relevante elementen van het dossier;*
- *de **uitvoerbaarheid bij voorraad** van het tussen te komen vonnis, wat de vorderingen van Converse en All Star betreft, af te wijzen, minstens borgstelling en kantonnement niet uit te sluiten; en*
- *de gevorderde **publicatiemaatregel** af te wijzen;*

MET BETREKKING TOT DE TUSSEN- EN TEGENVORDERINGEN VAN CARREFOUR

- *In hoofdorde, verzoekt Carrefour U met eerbied om:*
 - *de tegenvordering op grond van artikel 1369bis/3 Ger.W. / 1398 Ger.W. ontvankelijk en integraal gegrond te verklaren, en dienvolgens Converse te bevelen om aan Carrefour te betalen een provisioneel bedrag van 75.460,96 EUR, onder voorbehoud van definitieve begroting;*
 - *De tegenvordering op grond van tergend en roekeloos geding ontvankelijk en integraal gegrond te verklaren, en dienvolgens Converse en All Star in solidum te bevelen om aan Carrefour te een passende schadevergoeding te betalen, provisioneel begroot op 200.554,34 EUR, en te vermeerderen met een bedrag overeenstemmend met de erelonen en kosten verbonden aan onderhavige procedure zoals gefactureerd sinds de neerlegging van deze conclusie en op eenvoudige voorlegging van de overeenstemmende staten van erelonen en kosten; desgevallend van voormelde schadevergoeding de aan Carrefour toegekende rechtsplegingsvergoeding in mindering te brengen;*
 - *Converse en All Star te veroordelen tot een geldboete van 2.500 EUR wegens procesmisbruik (artikel 780bis Ger.W.);*
 - *de publicatie te bevelen van het tussen te komen vonnis in twee tijdschriften of dagbladen met nationale strekking, naar keuze van Carrefour, binnen een termijn van één maand na de betekening van dit vonnis en Converse en All Star in solidum te veroordelen tot de kosten hiervan op eenvoudige voorlegging van de factuur; en*
 - *het tussen te komen vonnis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren wat de tegenvorderingen betreft, zonder mogelijkheid tot kantonnement of borgstelling.*
- *In ondergeschikte orde, voor zover U zou oordelen dat de hoofdvordering van Converse en All Star (minstens gedeeltelijk) gegrond is, verzoekt Carrefour u met eerbied om:*
 - *de tussenvordering van Carrefour ontvankelijk en gegrond te verklaren, en dienvolgens Sporttrading en LSG te bevelen om te betalen aan Carrefour, in solidum, of minstens elk ten belope van 50%, elk bedrag waartoe Carrefour wordt veroordeeld wegens het aanbieden en verkopen van de door hen geleverde schoenen, en alle schade te vergoeden die Carrefour lijdt door de aan Converse of All Star toegekende maatregelen, provisioneel begroot op 276.015,30 EUR, te vermeerderen met een bedrag overeenstemmend met de erelonen en kosten verbonden aan onderhavige procedure zoals gefactureerd sinds de neerlegging van deze conclusie en op eenvoudige voorlegging van de overeenstemmende staten van erelonen en kosten; desgevallend van voormelde schadevergoeding de aan Carrefour toegekende rechtsplegingsvergoeding in mindering te brengen;*
 - *de tegenvordering van Carrefour op grond van artikel 1369bis/3 Ger.W. en 1398 Ger.W niettemin ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren dienvolgens Converse en All*

Star in solidum te bevelen om aan Carrefour ten provisoniele titel 92% te betalen van de door Carrefour door het beslag geleden schade, en (ii) 100% van de schade veroorzaakt door het onnodig stockeren van de 5.200 schoenen van de Tweede Levering, en Carrefour akte te verlenen van haar voorbehoud om haar geleden schade verder te begroten; en

- o *enkel indien de voorliggende stukken niet zouden volstaan om de tussen- of tegenvorderingen toe te kennen: de beslissing op dit vlak aan te houden tot het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de beroepsprocedure tegen het op derdenverzet van Carrefour, en de zaak op dit punt naar de bijzondere rol te verwijzen voor verdere instaatstelling.*

IN ELK GEVAL

- *Carrefour akte te verlenen van haar voorbehoud om alle schade die zij is komen te lijden door de handelingen van Converse of All Star en die zij om welke reden ook niet op Converse of All Star kan verhalen, op LSG en Sporttrading te verhalen, en desgevallend de zaak dienaangaande aan te houden en naar de bijzondere rol te verwijzen voor verdere instaatstelling;*
- *Wat de tegenvordering van LSG ten aanzien van Carrefour betreft, deze af te wijzen als ongegrond, dan wel de uitvoerbaarheid bij voorraad van het tussen te komen vonnis op dit punt af te wijzen, minstens borgstelling en kantonnement toe te staan;*
- *Een afschrift van het tussen te komen vonnis toe te sturen aan de Europese Commissie in uitvoering van artikel 15.2 van Verordening (EU) nr. 1/2003; en*
- *Converse en All Star, dan wel LSG en Sporttrading, te veroordelen tot alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding, begroot op 12.000 EUR."*

7. De vordering van **LSG** luidt, overeenkomstig haar zevende syntheseconclusie van 14 maart 2019, als volgt:

"Alvorens recht te spreken ten gronde:

- *De burgerlijke vordering niet te schorsen totdat er definitief beslist is over de strafvordering aanhangig gemaakt door CONVERSE;*
- *Bijgevolg de vordering van CONVERSE op dit punt af te wijzen;*

Ten gronde:

Met betrekking tot de hoofdvordering van CONVERSE en ALL STAR en de tussenvordering van CARREFOUR:

- *Akte te verlenen van de vrijwillige tussenkomst van LSG;*
- *Voor recht te zeggen dat de door LSG aan CARREFOUR geleverde goederen geen namaak zijn en op geen enkele wijze inbreuk maken op de rechten van CONVERSE en ALL STAR, en met name dat deze goederen reeds in de Europese Economische Ruimte werden gebracht met toestemming van de merkhouder en bijgevolg de rechten van CONVERSE en ALL STAR door LSG niet geschonden zijn; bijgevolg de hoofdvordering van CONVERSE ongegrond te verklaren;*

- dienvolgens LSG buiten zake te stellen;
- zodoende de tussenvordering tot vrijwaring van CARREFOUR op LSG ontvankelijk doch ongegrond te verklaren met betrekking tot alle schade die zij naar aanleiding van het beslag en deze procedure heeft geleden met betrekking tot de door LSG geleverde schoenen;
- Minstens de omkering van de bewijslast lastens CONVERSE dan wel ALL STAR te bevelen;
- In elk geval het door CARREFOUR gevraagde voorbehoud te willen afwijzen met betrekking tot het verhalen van al haar schade door het toedoen van CONVERSE op LSG;
- In elk geval dienaangaande het verzoek de zaak naar de bijzondere rol te willen verzenden, af te wijzen;
- In elk geval het verzoek tot uitvoerbaarverklaring met vrijstelling van enige borgstelling of kantonnement van iedere veroordeling tot betaling van enige vergoeding door LSG, af te wijzen gezien de problemen bij CONVERSE met haar bewijsvoering.
- In elk geval CONVERSE, ALL STAR dan wel CARREFOUR te veroordelen tot alle kosten van het geding, voorlopig begroot op 12.000 Euro met inbegrip van de kosten van de dagvaarding;

Met betrekking tot de tussenvordering van LSG op CONVERSE:

- de tussenvordering van LSG op CONVERSE tot vergoeding van de reeds door haar geleden schade, op basis van art. 1369bis/3 Ger. Wb en op grond van een tergend en roekeloos geding, op heden provisioneel begroot op 293.620,65 Euro (desgevallend te verminderen met de toegekende rechtsplegingsvergoeding) ontvankelijk en gegrond te verklaren;
- de provisionele tussenvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement;
- In elk geval recht te willen spreken met betrekking tot door LSG aan CARREFOUR geleverde schoenen betreft en LSG vervolgens buiten zake te stellen.
- Zo LSG niet buiten zake wordt gesteld, haar voorbehoud te verlenen om een vergoeding te vorderen van de door haar geleden morele en commerciële schade in zover deze tot op heden nog niet begroot kon worden, alsook voor alle kosten en elke schade van CARREFOUR waartoe zij desgevallend veroordeeld zou worden.
- Zo LSG niet buiten zake wordt gesteld, desgevallend, in uiterst ondergeschikte orde zo Uw Zetel dit nodig zou achten, een gerechtsdeskundige aan te stellen teneinde de door LSG begrootte schade te begroten dan wel te verifiëren.
- Zo LSG niet buiten zake wordt gesteld, desgevallend, in uiterst ondergeschikte orde zo Uw Zetel dit nodig zou achten, de beslissing met betrekking tot de tussenvordering van LSG op CONVERSE op basis van art. 1369bis/3 Ger. Wb. aan te houden tot aan het arrest van het Hof van Beroep te Brussel in de procedure tegen het vonnis op derdenverzet.
- Met betrekking tot de tussenvordering van LSG, CONVERSE te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor LSG ten bedrage van 12.000 Euro.

Met betrekking tot de tegenvordering van LSG op CARREFOUR:

- De tegenvordering van LSG op CARREFOUR tot betaling van de nog openstaande factuur nr. 20090195 van 26/02/2009 voor een bedrag van 37.139,74 Euro, minstens voor een bedrag van 37.080,14 Euro ontvankelijk en gegrond te verklaren;

- Voor zover de tussenvordering op CONVERSE desbetreffend niet wordt toegekend, CARREFOUR te veroordelen tot de betaling van de contractuele nalatigheidsinteressen aan 8% op de factuur nr. 20090195 van 26 februari 2009 te rekenen vanaf 30 april 2009 tot de dag van algehele betaling (per 26 oktober 2017 bedroeg de interest 34.277,56 Euro);
- De tegenvordering uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement;
- Met betrekking tot de tegenvordering van LSG, CARREFOUR te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor LSG ten bedrage van 2.400 Euro.

In elk geval:

- Recht te willen spreken met betrekking tot door LSG aan CARREFOUR geleverde schoenen betreft en LSG vervolgens buiten zake te stellen."

8. De vordering van **Sporttrading** luidt, overeenkomstig haar zevende syntheseconclusie van 15 maart 2019, als volgt:

"Akte te verlenen aan Mr. R.G.B. Hermsen (qualitate qua) dat hij het geding hemeemt in zijn hoedanigheid van curator van Sporttrading Holland B.V. in faling;

- Op hoofdeis,
 - De vordering van Converse Inc. tegenover Carrefour ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, met inbegrip van de vordering tot schorsing van de procedure en de burgerlijke valsheidsprocedure;
 - Voor recht te zeggen dat de door Sporttrading Holland B.V. aan Carrefour Belgium N.V. geleverde goederen geen inbreuk plegen op de merkrechten van Converse Inc.;
 - In elk geval akte te nemen van het feit dat mocht enige twijfel bestaan over het vals zijn van de verklaring van dhr. Mark Rowley van 21 juli 2010, Mr. R.G.B. Hermsen, in zijn hoedanigheid van curator van Sporttrading Holland B.V., een burgerlijke valsheidprocedure instelt op basis van artikel 895 Ger. W. teneinde dit stuk vals te horen verklaren.
 - Converse Inc. te veroordelen tot betaling van alle kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding voor Sporttrading begroot op 12.000 EUR;
 - In elk geval, de uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;
- Ondergeschikt op tusseneis,

- De tussenvordering van Carrefour ontvankelijk doch ongegrond te verklaren, minstens deze te herleiden tot 8 % van de bewezen schade;
 - In elk geval, de uitspraak niet uitvoerbaar bij voorraad te verklaren;
- Op tegeneis,
 - Converse Inc. te veroordelen tot betaling van een provisonale schadevergoeding van 100.000 EUR aan Mr. R.G.B. Hermesen, in zijn hoedanigheid van curator van Sporttrading Holland B.V. (in faling); en
 - Alvorens verder recht te doen, een gerechtsdeskundige boekhouder aan te stellen met als opdracht:

“Conform de geldende bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek,

zich ter plaatse te begeven onder meer op kantoor van Mr. R.G.B. Hermesen, curator, bij Sporttrading Holland B.V., in faling, alsook waar naar zijn oordeel nuttig of nodig teneinde zich in het bezit te laten stellen door Mr. R.G.B. Hermesen, curator, of enige andere partij van alle nuttige documenten en informatie met betrekking tot het beslag inzake namaak door Converse Inc. en de gevolgen daarvan;

advies uit te brengen omtrent de aard en de hoegrootheid van de schade die Sporttrading Holland B.V., in faling, heeft geleden ingevolge het onrechtmatig beslag inzake namaak door Converse Inc. en alle daarmee verband houdende handelingen;

te antwoorden op alle nuttige vragen van partijen;

van zijn bevindingen een beredeneerd verslag uit te brengen dat hij ter griffie zal neerleggen binnen de drie maanden na het aanvatten van zijn opdracht.”

- De provisonale veroordeling op tegeneis uitvoerbaar bij voorraad te verklaren, niettegenstaande elk verhaal en met uitsluiting van de mogelijkheid tot kantonnement;
- Vervolgens de zaak voor het overige uit te stellen of naar de rol te verzenden met het oog op de verdere instaatstelling”.

4. Beoordeling door de rechtbank

A. Hoofdvordering van Converse en All Star

4.1 Strafklacht

9. Converse vordert op grond van artikel 4 V.T. Sv. de schorsing van deze procedure in afwachting van een definitieve beslissing over de strafvordering die als gevolg van de door haar op 8 maart 2018 ingediende strafklacht met burgerlijke partijstelling werd ingesteld.

De strafklacht van Converse heeft betrekking op de volgende stukken, die volgens Converse vals zijn: (i) drie rapporten van HLB Van Daal & Partners (hierna de "HLB-rapporten"), (ii) schriftelijke getuigenverklaringen van de heer Peters, de heer Timmermans en mevrouw Rosenbrand, (iii) een tellijst van Sporttrading en (iv) een factuur van Taco, voorgelegd door LSG.

Volgens Converse gaat het om cruciale stukken in het gevoerde verweer dat haar merkenrecht is uitgeput en bestaat er gevaar voor tegenstrijdige uitspraken van deze rechtbank en de strafrechter over die stukken.

Verweerders betwisten het standpunt van Converse. Ze stellen dat er geen reden is om deze procedure op grond van artikel 4 V.T. Sv. te schorsen.

10. Een schorsing op grond van artikel 4 V.T. Sv. is aan de orde wanneer de beslissing van de strafrechter de uitkomst van de burgerlijke vordering kan beïnvloeden.

Men beoogt hiermee de situatie waarin de burgerlijke rechter geen uitspraak kan doen over de burgerlijke vordering zonder zich uit te spreken over de feiten die aan de strafrechter zijn voorgelegd.

De burgerlijke rechter oordeelt soeverein op basis van de feiten of er een gevaar is voor tegenstrijdigheden.

11. De strafklacht heeft betrekking op stukken die verweerders voorleggen om aan te tonen dat er geen sprake is van een inbreuk op het merkenrecht van Converse.

Met de HLB-rapporten, getuigenverklaringen en tellijst pogen Sporttrading en Carrefour aan te tonen dat alle door Sporttrading aan Carrefour geleverde schoenen afkomstig zijn uit een lading schoenen die Brand Search aan Sporttrading leverde en die door [REDACTED] van Converse werd goedgekeurd.

Met de factuur van Taco tracht LSG op haar beurt aan te tonen dat de aan Carrefour geleverde schoenen met toestemming van Converse in de EER op de markt werden gebracht.

Los van de vraag wie de bewijslast draagt van de aangevoerde uitputting van het merkenrecht van Converse (zie *infra*), treedt de rechtbank verweerders bij dat de van valsheid betichte stukken niet onontbeerlijk zijn om over de burgerlijke vorderingen uitspraak te doen.

Verweerders leggen diverse stukken voor om aan te tonen dat de betrokken schoenen geen merkinbreuk uitmaken en de van valsheid betichte stukken zijn slechts enkele van die stukken.

De rechtbank is van oordeel dat ze zich over de burgerlijke vorderingen kan uitspreken zonder zich te moeten uitspreken over de feiten/stukken die aan de strafrechter zijn voorgelegd, zodat er geen gevaar is voor tegenstrijdigheden die een schorsing van deze procedure zouden vereisen.

12. Bovendien stellen verweerders terecht dat de door Converse ingediende strafklacht als (proces-)rechtsmisbruik overkomt, in welk geval van het principe in artikel 4 V.T. Sv. kan worden afgeweken.

De strafklacht van Converse heeft betrekking op stukken die Converse reeds jaren kent en die reeds lange tijd deel uitmaken van het dossier.

Ook de meest recente stukken, met name de getuigenverklaringen van 7 en 8 maart 2016, kende Converse op het ogenblik waarop ze de strafklacht indiende reeds geruime tijd.

Converse heeft niettemin pas op 8 maart 2018, na bijna 10 jaar procederen en op de tweede zittingsdatum waarop de zaak voor behandeling was vastgesteld, een strafklacht ingediend. Het duurde vervolgens nog tot de zitting op 7 juni 2018 vooraleer Converse de volledige strafklacht en lijst van betrokken stukken heeft voorgelegd.

Dit strookt niet met het gedrag dat van een redelijke procespartij mag worden verwacht.

De rechtbank besluit, op basis van het voorgaande, dat het verzoek tot schorsing van deze procedure op grond van artikel 4 V.T. Sv. ongegrond is.

4.2 Burgerlijke valsheidsvordering

13. De burgerlijke valsheidsvordering van Converse heeft betrekking op dezelfde stukken als de stukken die voorwerp zijn van haar strafklacht, tenzij wat de factuur van Taco betreft (waartegen de burgerlijke valsheidsvordering niet is gericht).

Het Openbaar Ministerie oordeelde in haar advies van 2 mei 2018 dat de door Converse aangevoerde feiten, voor zover aangetoond, niet in aanmerking komen voor een strafrechtelijk onderzoek.

Converse heeft haar burgerlijke valsheidsvordering intussen ook uitgebreid naar de getuigenverklaringen van [REDACTED] van 7 juni 2018 en van de heer Peters van 16 juli 2018.

Ze verzoekt de rechtbank om, alvorens recht te doen ten gronde, bij toepassing van artikel 895 e.v. Ger.W. uitspraak te doen over de valsheidsvordering.

Verweerders verzetten zich hiertegen. Ze zijn van oordeel dat er geen reden is de hoofdvordering verder aan te houden.

14. Overeenkomstig artikel 897 Ger.W. moet de rechter die gevat is met een valsheidsvordering zijn uitspraak over de hoofdvordering uitstellen indien hierover geen uitspraak kan worden gedaan zonder rekening te houden met het van valsheid betichte stuk.

Als de rechter van oordeel is dat met het van valsheid betichte stuk geen rekening moet worden gehouden of dat de aangevoerde middelen inzake valsheid kennelijk ongegrond zijn of dat het voeren van een valsheidsprocedure overbodig is, dan kan hij daarentegen besluiten dat er geen noodzaak is om de valsheidsprocedure te openen en de uitspraak over de hoofdvordering te schorsen (Cass. AR F.15.0003.N, 14 oktober 2016).

Los van de vraag wie de bewijslast inzake de aangevoerde uitputting van het merkenrecht draagt (zie *infra*), is de rechtbank, zoals reeds aangegeven, van oordeel dat uitspraak over de burgerlijke vorderingen kan worden gedaan zonder rekening te houden met de van valsheid betichte stukken.

De rechtbank treedt voorts verweerders bij dat ook de burgerlijke valsheidsvordering van Converse op (proces-)rechtsmisbruik wijst.

Behoudens de getuigenverhoren van [REDACTED] en [REDACTED] van 7 juni, resp. 16 juli 2018, die in grote mate een bevestiging zijn van hun eerdere verklaringen, maken de van valsheid betichte stukken reeds geruime tijd deel uit van het dossier, en dit ook reeds op het ogenblik waarop de zaak op 30 januari 2015 een eerste keer voor de 9^{de} kamer van deze rechtbank werd gepleit.

Converse heeft evenwel pas voor het eerst in haar zesde syntheseconclusie van 14 april 2017 een burgerlijke valsheidsvordering tegen deze stukken ingesteld. Dit strookt opnieuw niet met het gedrag dat van een redelijke procespartij mag worden verwacht.

De rechtbank wijst de burgerlijke valsheidsvordering van Converse dan ook af.

4.3 Aangevoerde merkinbreuk

15. Converse stelt op grond van artikel 2.20.1.a Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom ("BVIE") een inbreukvordering in tegen Carrefour.

De vordering heeft betrekking op (i) 2.298 paar schoenen met codes M9160 9K 08 04 L28 en M9621 7B 08 03 W17, die door Sporttrading aan Carrefour werden geleverd, en (ii) 2 paar schoenen met code 1X220 7B 07 01 I34, die door LSG aan Carrefour werden geleverd.

4.3.1 Beweerde namaak

16. Converse stelt dat 2.298 paar schoenen met codes M9160 9K 08 04 L28 en M9621 7B 08 03 W17, geleverd door Sporttrading aan Carrefour, namaak zijn.

Carrefour en Sporttrading betwisten dit en stellen dat het authentieke Converse schoenen zijn.

De rechtbank oordeelde bij vonnis van 24 april 2015, bevestigd bij vonnis van 19 april 2018, dat Converse de bewijslast van de aangevoerde namaak draagt.

Converse kreeg de kans om door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen, te bewijzen op basis van welke vermeende feitelijke inconsistenties het beweerde namaak karakter van de schoenen kan aangetoond worden, of de echtheidskenmerken in de relevante periode op papier zijn gesteld en of die al dan niet op consistente of controleerbare wijze werden toegepast.

Volgens Converse blijkt het namaak karakter van de schoenen uit de volgende inconsistenties:

- de afwezigheid van reactie op de scanning pen test (of lasertest);
- de foutieve positie van het etiket op de schoentong;
- de inferieure (druk-)kwaliteit van de etiketten en de lay-out ervan;
- de "heel wedge" en "sock liner".

Uit de voorgelegde stukken blijkt evenwel dat de lasertest niet betrouwbaar is (zie infra, nr. 17) en Converse brengt geen objectief en controlebaar bewijs bij waaruit blijkt dat er in 2008 op schrift gestelde echtheidskenmerken waren die consistent werden toegepast en waaraan de beweerde namaakschoenen niet zouden beantwoorden.

Hoewel Converse terecht stelt dat er legitieme redenen kunnen zijn om niet de integraliteit van de productiehandleiding en echtheidskenmerken van de schoenen voor te leggen, kan Converse zich niet zonder meer op haar bedrijfsgeheimen beroepen om aan haar bewijslast te ontsnappen.

Dit geldt des te meer omdat [REDACTED] voormalig directeur merkbescherming van Converse, tijdens zijn getuigenverhoor op 7 juni 2018 aan de rechtbank bevestigde dat de echtheidskenmerken die op het ogenblik van de feiten, hetzij in 2008, gehanteerd werden, in 2009 en 2012 vernieuwd werden.

Volgens [REDACTED] was er in 2008 een rapport voorhanden met een lijst van alle "zaken" die voor de authenticatie van schoenen werden bekeken.

Ondanks het feit dat die “zaken” of echtheidskenmerken intussen (minstens deels) werden vernieuwd, legt Converse het rapport uit 2008 niet voor.

Behoudens een bewerkte versie van authenticiteitsrapporten van 3 maart 2009, waaruit geen echtheidskenmerken kunnen worden afgeleid, legt Converse ter staving van haar bewering dat de schoenen namaak zijn enkel eenzijdige verklaringen van haar eigen personeel voor en een proces-verbaal van vaststelling van gerechtsdeurwaarder Piet De Smet van 26 augustus 2011 (Farde II, stuk 11 dossier Converse).

17. Verweerders stellen terecht dat uit eenzijdige verklaringen van eigen personeel, die Converse zichzelf heeft verschaft en die niet op verifieerbare objectieve elementen steunen, geen bewijs van namaak kan worden afgeleid.

De verklaringen blijken bovendien ook niet consistent te zijn en eerdere verklaringen of door Converse ingenomen standpunten tegen te spreken.

Zo stelde Converse in haar eerste syntheseconclusie dat het kan voorkomen dat een authentieke schoen niet of nauwelijks op de scanning pen reageert, terwijl de ██████████ in een verklaring van 20 september 2011 stelde “*dat er nog nooit een geval is geweest waarbij een authentiek Converse label van de oude generatie een negatief resultaat gaf*” (Farde II, stuk 13 dossier Converse). Hij bevestigde dit opnieuw tijdens zijn getuigenverhoor op 7 juni 2018.

De verklaringen van ██████████ zijn op dit punt dus in strijd met een eerder standpunt van Converse, evenals met de voorgelegde buitenlandse rechtspraak volgens dewelke de lasertest niet betrouwbaar is (zie o.m. p. 61 en 62 zevende syntheseconclusie Carrefour).

Dat het beweerd namaakarakter van de schoenen niet uit de lasertest kan worden afgeleid, blijkt ook uit het proces-verbaal van 27 augustus 2009 van gerechtsdeurwaarder Vroegrijk, die vaststelde dat beweerde namaakschoenen positief op de lasertest reageerden (en volgens de lasertest dus authentiek waren) (stuk 34 dossier Sporttrading).

18. Voorts is de stelling van ██████████ tijdens zijn getuigenverhoor op 7 juni 2018 dat de echtheidskenmerken in 2008 op schrift gesteld waren in de vorm van een rapport strijdig met zijn eerdere verklaring in het kader van een procedure in Engeland dat er in die periode (nog) geen op schrift gestelde echtheidskenmerken waren (stuk 65 dossier Sporttrading).

Ook Converse zelf bevestigde in een procedure voor de rechtbank van Breda dat haar echtheidskenmerken niet op schrift waren gesteld (stuk 66 dossier Sporttrading).

██████████ “*global director*” (“*wereldwijd directeur*”) van Converse, verklaarde op zijn beurt op 11 maart 2016 ook voor de 9^{de} kamer van deze rechtbank dat hij

enkel kennis had van een Excel "spreadsheet" ("rekenblad") en niet wist of er een procedure of handleiding was.

Het feit dat [REDACTED] het proces-verbaal van zijn verhoor weigerde te ondertekenen, ontnemt aan de voormelde verklaring, waarvan de correcte weergave in het proces-verbaal door alle andere bij het verhoor aanwezige partijen werd bevestigd, niet elke bewijswaarde.

De rechtbank besluit, op basis van het voorgaande, dat uit de verklaringen van het eigen personeel van Converse en uit de afwezigheid van reactie op de lasertest geen bewijs van namaak kan worden afgeleid.

19. Ook de door gerechtsdeurwaarder [REDACTED] vastgestelde afwijking tussen de positie van het tong label op de beweerde namaakschoenen en de positie zoals voorgeschreven door Converse, bewijst geen namaak.

Sporttrading legt immers op haar beurt ook een proces-verbaal van 12 augustus 2010 van gerechtsdeurwaarder [REDACTED] voor, aan wie ze 44 koopmonsters schoenen met originele aankoopbonnen uit het officiële circuit – en dus authentieke schoenen – voorlegde.

[REDACTED] stelde vast dat de positie van het tong label ook op authentieke schoenen verschilt en vaak niet beantwoordt aan de door Converse voorgeschreven positie (stuk 96 dossier Carrefour).

Hij verifieerde ook de andere door Converse aangehaalde inconsistenties (drukkwaliteit en lay-out van de etiketten, "heel wedge" en "sock liner") en stelde vast dat de authentieke Converse schoenen dezelfde "inconsistenties" vertonen.

Converse trekt de bewijswaarde van de vaststellingen van [REDACTED] om diverse redenen in twijfel.

Er is echter geen reden om aan de vaststellingen van [REDACTED] meer bewijswaarde te hechten dan aan die van dhr. Vroegrijk en de bewijslast van het beweerde namaakarakter van de schoenen rust op Converse.

De vaststellingen van [REDACTED] stemmen bovendien overeen met die van Dr. [REDACTED], een door het Openbaar Ministerie aangestelde deskundige in een Duitse strafprocedure, waarin Converse ook stelde dat er namaakschoenen werden verkocht.

[REDACTED] kwam in zijn verslag van 1 oktober 2010 tot het besluit dat (i) de materiaal- en verwerkingskwaliteit van de schoenen geen zekere bewijzen zijn om tot namaak te besluiten en (ii) de plaats waar het tong label is aangebracht "niet als overtuigend echtheidskenmerk kan worden beschouwd" omdat "ook "echte" Converse schoenen (...) hier een duidelijke afwijking (vertonen) voor wat betreft de bovenste rand van de tong" (stuk 97 dossier Carrefour).

20. De beweerde consistente toepassing van de (niet-verifieerbare) echtheidskenmerken van Converse wordt verder ook weerlegd door het rapport van 10 juni 2011 van de Nederlandse onderneming CMI ("Color Management Intelligence"), aan wie Sporttrading 29 paar schoenen voorlegde (stuk 38 dossier Sporttrading).

De aan CMI voorgelegde schoenen waren afkomstig uit de 44 voormelde koopmonsters authentieke schoenen uit het officiële circuit en omvatten ook schoenen uit de winkels Nimco, Intersport en de Converse winkel in Budapest.

De bevindingen van CMI zijn als volgt:

"de tonglabels van deze schoenen komen onmiskenbaar niet uit dezelfde fabriek. De tonglabels zijn niet identiek en niet identiek vervaardigd. De tonglabels van de 29 onderzochte schoenen zijn afkomstig van meerdere producenten en naar mijn professionele inschatting gaat het hierbij om ten minste acht producenten".

CMI stelde voorts ook dat:

- *"de drukkerijkenmerken duidelijk zichtbaar afwijkend zijn";*
- *"de chemische eigenschappen van de gebruikte inkt sterk afwijkend zijn";*
- *"het onmogelijk is om al deze onderliggende verschillende kenmerken op één drukmachine te vervaardigen";* en
- *"er geen eenduidige lay-out" is gebruikt*

21. Ten slotte zijn ook de eigen beweringen van Converse over het namaakarakter van de schoenen niet consistent.

Zo bevestigde Converse op 6 augustus 2009 na onderzoek door haar eigen experts akkoord te gaan met de vrijgave van de schoenen met code M9622 9K 08 04 F77, hoewel Converse eerder na een analyse door de heer Chang (kwaliteitsmanager en expert inzake namaak binnen Converse) stelde dat die schoenen namaak uitmaakten en ze dit standpunt eerst ook in deze procedure opnieuw innam.

De stelling van Converse dat die schoenen werden vrijgegeven omdat ze vermeld werden op de codelijst van Brand Search, doet niets af aan het gewijzigd standpunt over het beweerd namaakarakter van de schoenen. Er mag immers worden aangenomen dat Converse de schoenen niet zou hebben vrijgegeven als ze van oordeel was dat die niet aan de echtheidskenmerken beantwoordden.

22. De door Converse aangehaalde inconsistenties bewijzen, gelet op het voorgaande, geen namaak.

Bij gebrek aan het bewijs van duidelijke op schrift gestelde echtheidskenmerken die in 2008 consistent werden toegepast en waaraan de beweerde namaakschoenen - in tegenstelling tot de authentieke schoenen - niet zouden

beantwoorden, bewijst Converse niet dat de door Sporttrading aan Carrefour geleverde Converse schoenen namaak uitmaken.

De vordering van Converse op grond van namaak is bijgevolg ongegrond.

4.3.2 Uitputting van het merkenrecht

23. Converse stelt dat 2 paar door LSG aan Carrefour geleverde schoenen zonder haar toestemming in de EER op de markt werden gebracht.

Ook de door Sporttrading aan Carrefour geleverde schoenen, waarvan het beweerde namaakarakter van 2.298 paar schoenen naar het oordeel van de rechtbank niet is aangetoond, werden volgens Converse zonder haar toestemming in de EER op de markt gebracht.

Verweerders betwisten dit. Ze stellen dat de bewijslast van de niet-uitputting van het merkenrecht bij Converse ligt omwille van een reëel gevaar voor marktafbakening.

Ondergeschikt stellen ze dat alle betrokken schoenen door of met toestemming van Converse in de EER op de markt werden gebracht en er bijgevolg sprake is van uitputting.

Sporttrading stelt meer bepaald dat alle door haar geleverde schoenen afkomstig zijn uit de Brand Search levering die [REDACTED] destijds verantwoordelijk voor de Converse merken, bij brief van 15 januari 2009 goedkeurde.

LSG stelt op haar beurt dat de door haar geleverde schoenen door Amersport, officiële Converse distributeur voor Polen, en dus met toestemming van Converse in de EER op de markt werden gebracht.

24. De bewijslast van de uitputting rust in principe op de partij die zich erop beroept, in dit geval verweerders.

Het Hof van Justitie oordeelde evenwel in het arrest "Van Doren" van 8 april 2003 dat de bewijslast voor de niet-uitputting van het merkenrecht bij de merkhouder ligt wanneer er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd indien de beweerde inbreukpleger de bewijslast zou dragen.

De wijziging van de bewijsregel houdt in dat de merkhouder moet aantonen dat de betrokken goederen buiten de EER in de handel werden gebracht. Als dat bewijs wordt geleverd, moet de beweerde inbreukpleger aantonen dat de voorwaarden van uitputting vervuld zijn.

Zoals reeds geoordeeld bij vonnis van 24 april 2015 en bevestigd bij vonnis van 19 april 2018, kan het door de merkhouder gehanteerde distributiestelsel zodanig zijn ingericht dat daaruit reeds een reëel gevaar van marktafscherming voortvloeit.

Volgens het Hof van Justitie is dit het geval wanneer een merkhouder zijn waren in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

Het Hof stelt meer bepaald in paragraaf 39 van het arrest:

“zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem” (eigen onderlijning)

Een exclusief distributiesysteem houdt immers precies in dat de geografische markt in verschillende exclusieve territoria wordt opgedeeld, waarbij elk territorium aan een exclusieve distributeur voorbehouden is.

De merkhouder kan op die manier nationale prijsverschillen invoeren en vervolgens elke verkoop door de exclusieve distributeurs buiten hun eigen territorium verbieden.

Als een beweerde inbreukmaker dan zijn bevoorradingsbron aanwijst, bestaat er een reëel gevaar dat de merkhouder die bron toedraait en het hele parallelcircuit drooglegt.

Een reëel gevaar voor marktafbakening is dan ook inherent aanwezig bij een exclusief distributiesysteem.

Wanneer aangenomen wordt dat sprake is van een exclusief distributiesysteem waarbij verkopen naar het buitenland ontmoedigd of zelfs verboden worden, moet dan ook niet meer bijkomend aangetoond worden dat dit systeem een concreet en reëel gevaar voor marktafbakening inhoudt.

25. Carrefour legt een kopie voor van de licentieovereenkomst tussen Kesbo BV en Converse, waarin aan Kesbo op de Converse merken een exclusieve licentie verleend wordt voor het territorium van de Benelux (stuk 105a dossier Carrefour).

Artikel 3.3 (a) van deze overeenkomst luidt als volgt:

“de licentienemer zal zich onthouden van actieve verkopen met betrekking tot Licentieproducten of aan klantengroepen die exclusief zijn voorbehouden aan Converse of door Converse voor andere organisaties.”
(vrij vertaald)

Het is voor een licentienemer dus verboden om actief buiten zijn territorium te verkopen, wat aantoont dat er sprake is van een exclusief distributiesysteem.

Dit blijkt ook uit artikel 3.1 van de licentieovereenkomst van Kesbo (*“de licentie is exclusief, met uitzondering van wat niet-territorium gebonden grote*

(klanten)rekeningen betref") en Converse betwist het exclusief karakter van haar distributiesysteem overigens ook niet.

26. Naast het bestaan van een exclusief distributiesysteem, liggen er ook concrete elementen voor die erop wijzen dat Converse haar exclusieve distributeurs ook verbiedt of minstens ontmoedigt om de merkgoederen passief buiten hun territorium te verkopen.

Sporttrading legt een kopie voor van de licentieovereenkomst tussen Converse en haar Hongaarse distributeur Infinity (stuk 93 dossier Sporttrading).

Artikel 3.3 (b) van deze overeenkomst luidt als volgt:

"de licentiegever staat niet toe, en verbiedt uitdrukkelijk aan de licentienemer om Licentieproducten te exporteren, te doen exporteren, te verdelen of verkopen buiten het Territorium of aan eender welke persoon of entiteit waarvan de Licentienemer weet of behoort te weten dat die de Licentieproducten mogelijk buiten het Territorium zal verkopen of verdelen, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Converse werd toegestaan." (vrij vertaald)

Verder bepaalt artikel 4.6 (a) van de licentieovereenkomst met Kesbo dat voor elke verkoop (actief of passief) die tot gevolg kan hebben dat de licentieproducten het territorium verlaten, de voorafgaande schriftelijke toestemming van Converse vereist is, op straffe van een schadevergoeding van 500.000 USD per overtreding. De licentieovereenkomst van Infinity bevat een gelijkaardig artikel 4.6 (d).

Dit blijkt ook uit een verklaring van 9 juni 2009 van [REDACTED] van de onderneming Taco GmbH dat de officiële Converse verdeler voor Bulgarije hem meedeelde dat Taco niet kon worden bevoorraad omdat het hem contractueel verboden is Converse schoenen (zelfs passief) buiten zijn eigen exclusief territorium te verkopen (stuk 26 dossier LSG).

Ook de directeur van Infinity, de officiële Hongaarse Converse distributeur, verklaarde op 23 april 2013 dat leveringen buiten het eigen territorium niet door Converse getolereerd worden (stuk 105c dossier Carrefour).

Converse legt geen objectieve stukken uit de voor dit geschil relevante periode voor, waaruit kan worden afgeleid dat passieve verkopen buiten het eigen territorium ondanks de voormelde bepalingen in de licentieovereenkomsten en voorgelegde verklaringen toch toegelaten waren.

27. De rechtbank acht het op basis van het voorgaande aangetoond dat het distributiestelsel van Converse dusdanig is ingericht dat hieruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd en legitieme parallelhandel wordt drooggelegd.

Het feit dat de herkomst/bron van de beweerde namaakschoenen reeds gekend zou zijn, doet hieraan niets af. Tussen partijen bestaat in elk geval nog steeds betwisting over de herkomst/bron van de betrokken schoenen.

Uit het voorgaande volgt dat de bewijslast voor de niet-uitputting van het merkenrecht bij Converse moet worden gelegd. Converse moet meer bepaald aantonen dat ze de door LSG en Sporttrading aan Carrefour geleverde schoenen buiten de EER op de markt heeft gebracht.

Converse levert dit bewijs niet en maakte ook geen voorbehoud om dit bewijs alsnog te leveren als de rechtbank de bewijslast zou omkeren.

Van de aangevoerde merkinbreuk ligt bijgevolg geen bewijs voor, zodat de vordering van Converse en All Star ongegrond is en moet worden afgewezen.

Op de door Converse en All Star gevorderde herstelmaatregelen moet dan ook niet worden ingegaan.

B. Tegen- en tussenvorderingen

28. De rechtbank oordeelde bij vonnis van 24 april 2015, bevestigd bij vonnis van 19 april 2018, dat de beslissing over de tegen- en tussenvorderingen moet worden aangehouden in afwachting van de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de hangende beroepsprocedure tegen het derdenverzet omtrent de handhaving, dan wel herroeping van de beslagmaatregelen.

Deze beroepsprocedure is nog hangende, zodat de beslissing over de tegen- en tussenvorderingen verder wordt aangehouden.

Ook de kosten worden verder aangehouden.

5. Beslissing van de rechtbank

De rechtbank doet uitspraak op tegenspraak en na erover te hebben beraadslaagd, neemt de rechtbank de volgende beslissing:

Zegt dat er geen reden is deze procedure op grond van artikel 4 V.T. Sv. te schorsen;

Wijst de burgerlijke valsheidsvordering van Converse en All Star af;

Verklaart de (hoofd-)vordering van Converse en All Star ongegrond en wijst ze af;

Houdt de beslissing over de tegen- en tussenvorderingen verder aan in afwachting van de uitspraak van het Hof van Beroep Brussel in de hangende beroepsprocedure tegen het derdenverzet van Converse omtrent de handhaving, dan wel herroeping van de beslagmaatregelen.

Houdt ook de kosten verder aan.

Dit vonnis werd gewezen door de 8ste kamer van de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel, samengesteld uit:


Mevrouw **VERSCHA EVE**, rechter, voorzitter van de kamer
De heer **HOREMANS F.**, rechter in ondernemingszaken
De heer **DIRIX Ph.**, plv. rechter in ondernemingszaken

die alle zittingen hebben bijgewoond en aan het beraad hebben deelgenomen.

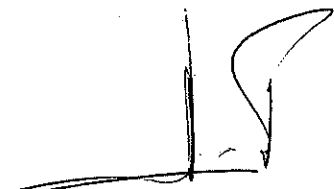
Het vonnis werd uitgesproken in openbare terechtzitting door mevrouw **VERSCHA EVE**, rechter, voorzitter van de kamer, bijgestaan door mevrouw **WALRAVENS**, griffier, op **16-07-2019** **BUITENGEWOON**



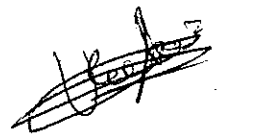
WALRAVENS



DIRIX



HOREMANS



VERSCHA EVE