

Vzgr Rb Breda, 24 april 2009, Sporttrading v Converse



MERKENRECHT - PROCESRECHT

Inbreukmakende namaakschoenen

• Weliswaar hebben Sporttrading c.s. ongeveer een kwart van hun in beslag genomen voorraad Converse schoenen ingekocht bij Converse Netherlands B.V. en Kesbo Sport B.V., maar de herkomst van alle andere beslagen Converse schoenen hebben Sporttrading c.s. niet bekend willen maken, zodat niet kan worden aangenomen dat zij hun handelsvoorraad uitsluitend via legale kanalen hebben ingekocht.

Verder hebben zij geen verklaring gegeven voor de constatering van de beslagleggende deurwaarder Van Lierop dat de door V&D ontvangen facturen niet overeenstemmen met de facturen zoals gevonden in de administratie van Sporttrading c.s., noch voor de door deurwaarder De Jong opgenomen verklaring van de directeur van opslagbedrijf Philmah B.V., inhoudende dat in het verleden door Sporttrading Holland B.V. ter opslag aangeboden schoenen niet altijd overeenstemden met de aangeleverde paklijsten en dat de inhoud van de ter opslag aangeboden dozen niet altijd overeenstemde met de labels die op de buitenkant van de dozen waren aangebracht. Deze bevindingen doen vermoeden dat Sporttrading c.s. geen eerlijke handel drijven.

Vereenzelviging vennootschappen

• Vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen deze vijf vennootschappen onder meer omdat Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Altenaweg 20

in Waalwijk, dat zij middels de aandeelhouders met elkaar gelieerd zijn en dat zij, met uitzondering van Brandustry B.V., zelfs dezelfde bestuurder hebben.

Volgens Sporttrading c.s. kunnen de afzonderlijke vennootschappen niet met elkaar vereenzelvigd worden, zoals Converse c.s. wel doen. Het is echter een feit dat Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Altenaweg 20 in Waalwijk, dat zij middels de aandeelhouders met elkaar gelieerd zijn en dat zij, met uitzondering van Brandustry B.V., zelfs dezelfde bestuurder hebben. Uit de beslagexploiten komt verder naar voren dat onder alle vijf vennootschappen conservatoir beslag op Converse schoenen is gelegd, dat er in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en van Ferro Footwear B.V. documenten met betrekking tot Converse schoenen zijn aangetroffen, en dat de computerserver van Ferro Footwear B.V. kennelijk verbonden is met de servers van de andere vennootschappen. Dat betekent dat er concrete aanknopingspunten zijn die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van enigermate samenhangende handel tussen deze vijf vennootschappen. De stelling van Sporttrading c.s. dat elke vennootschap zich op een ander marktsegment richt, kan de voorzieningenrechter niet op andere gedachten brengen.

PROCESRECHT

Geen opheffing conservatoir beslag

• Sporttrading c.s. hebben echter, in het licht van hetgeen hierna onder 4.4. wordt overwogen, onvoldoende gesteld om de ondeugdelijkheid van de vermeende vordering van Converse c.s. summierlijk aan te tonen. Met name hebben Sporttrading c.s. niet willen mededelen bij welke licentiehouder(s) zij de beslagen schoenen hebben ingekocht, zodat ieder begin van bewijs van een inkoop van die schoenen via legale kanalen ontbreekt.

Sporttrading c.s. stellen zich op het standpunt dat zowel ten tijde van het indienen van de beslagrekest als ten tijde van de verlening van de gevraagde verlopen er geen deugdelijke grondslag bestond voor de inmiddels getroffen maatregelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat dit standpunt, ook indien dat juist is, geheel voorbij aan voornoemde redenen die volgens de wetgever aanleiding kunnen zijn tot opheffing van de gelegde beslagen. Dit standpunt komt nog het dichtst bij de ondeugdelijkheid van het door Converse c.s. ingeroepen recht. Sporttrading c.s. hebben echter, in het licht van hetgeen hierna onder 4.4. wordt overwogen, onvoldoende gesteld om de ondeugdelijkheid van de vermeende vordering van Converse c.s. summierlijk aan te tonen. Met name hebben Sporttrading c.s. niet willen mededelen bij welke licentiehouder(s) zij de beslagen schoenen hebben ingekocht, zodat ieder begin van bewijs van een inkoop van die schoenen via legale kanalen ontbreekt. Uit de beslagstukken kan verder niet blijken dat op straffe van nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften zijn verzuimd. Dat

betekent dat de vorderingen van Sporttrading c.s. integraal zullen worden afgewezen.

Vindplaatsen: LJN: [BI2158](#)

Vzgr Rb Breda, 24 april 2009

(Van der Weide)

Sector civiel recht, team handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 202302 / KG ZA 09-191

Vonnis in kort geding van 24 april 2009

in de zaak van

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

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FERRO FOOTWEAR B.V., gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden,

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM FASHION B.V., gevestigd te Waalwijk,

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SPORT CONCEPT B.V., gevestigd te Waalwijk,

5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRANDUSTRY B.V., gevestigd te Waalwijk,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht CONVERSE INC., gevestigd te North Andover, Massachusetts (Verenigde Staten van Amerika),

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KESBO SPORT B.V., gevestigd te Weert,

gedaagden in conventie,

eiseressen in reconventie,

advocaat [mr. N.W. Mulder](#) te Amsterdam.

Eiseressen in conventie zullen hierna gezamenlijk 'Sporttrading c.s.' worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen tezamen als 'Converse c.s.' worden aangeduid.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de op 14 april 2009 betekende dagvaarding;

- de mondelinge behandeling ter zitting van 15 april 2009;

- de producties 1 t/m 6 van Sporttrading c.s.;

- de producties 1 t/m 12 van Converse c.s.;

- de akte houdende eis in reconventie van Converse c.s.;

- de pleitaantekeningen van mr. Linssen, tevens conclusie van antwoord in reconventie;

- de pleitaantekeningen van [mr. Mulder](#).

1.2. Na het uitroepen van de zaak ter zitting heeft [mr. Mulder](#) bezwaar gemaakt tegen de late inzending van de producties 7 t/m 11 van Sporttrading c.s. Na partijen hierover te hebben gehoord heeft de voorzieningenrechter besloten deze producties niet toe te laten.

1.3. Aan het einde van de zitting is vonnis bepaald op heden.

2. Het geschil

in conventie

2.1. Sporttrading c.s. vorderen samengevat - de opheffing van de door Converse c.s. gelegde conservatoire beslagen op haar schoenen en administratie, alsmede de teruggave van de in beslag genomen zaken en gegevens, één en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling van Converse c.s. in de proceskosten.

2.2. Converse c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

2.3. Converse c.s. vorderen - kort gezegd - om bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

A. Sporttrading c.s. ieder voor zich te veroordelen om met onmiddellijke ingang na de betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Converse Inc te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

B. Sporttrading c.s. ieder voor zich te veroordelen om binnen tien dagen na betekening van dit vonnis op eigen kosten aan de advocaat van Converse c.s. door een forensisch accountant opgave te laten doen van alle leveranciers, makers, producenten, distributeurs, verkopers, vervoerders en afnemers van de inbreukmakende schoenen alsmede een opgave van de verkochte en geleverde aantallen inbreukmakende schoenen, op straffe van verbeurte van een dwangsom;

C. Sporttrading c.s. te bevelen om uiterlijk binnen vijftien dagen na betekening van dit vonnis aan al haar afnemers van inbreukmakende schoenen een brief te sturen, strekkende tot terugname van de inbreukmakende schoenen op haar kosten, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

D. Sporttrading c.s. ieder voor zich te gebieden om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de inbeslaggenomen en alle teruggenomen inbreukmakende schoenen over te dragen aan Converse c.s. voor vernietiging op kosten van Sporttrading c.s., op straffe van verbeurte van een dwangsom;

E. Sporttrading c.s. te veroordelen om te gedogen dat Converse c.s. inzage krijgen in de voorraad beslagen Converse schoenen alsmede in de beslagen administratie wat betreft de documenten of bestanden die betrekking hebben op bestelde en geleverde Converse schoenen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom;

F. alles met veroordeling van Sporttrading c.s. in de werkelijke proceskosten.

2.4. Sporttrading c.s. voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De feiten

3.1. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen en de overgelegde producties wordt in dit kort geding uitgegaan van de navolgende feiten:

- Converse Inc houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en produceren van kleding en schoenen. Zij brengt onder meer een linnen schoen op de markt onder de naam 'Chuck Taylor All Star'. Converse Inc is rechtzittende op het woordmerk CONVERSE en op het beeldmerk CONVERSE ALL STAR, beide ingeschreven in het Benelux Merkenregister voor diverse warenklassen, waaronder kleding en schoeisel.

- Kesbo Sport B.V. brengt als licentiehouder diverse producten van Converse Inc op de Nederlandse markt.

- Stellende dat zij op 24 februari 2009 inbreukmakende kopieën van de Chuck Taylor All Star-schoenen hebben aangetroffen in een filiaal van Schoenenreus te Hengelo en dat deze kopieën afkomstig zijn van Sporttrading c.s., hebben Converse c.s. op 26 maart 2009 verzoek gevraagd aan de voorzieningenrechter van deze rechtbank om conservatoir beslag tot afgifte te mogen leggen op de inbreukmakende kopieën onder Sporttrading c.s., en bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading c.s. Het gevraagde verzoek is op 26 maart 2009 onder nadere voorwaarden verleend.

- De betreffende beslagen zijn gelegd op 6 t/m 8 april 2009.

- Bij verzoekschrift van 7 april 2009 hebben Converse c.s. verzoek gevraagd voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag op en in dat kader kopieën te mogen maken van de gehele digitale financiële administratie van Sporttrading c.s. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft het gevraagde verzoek op 8 april 2009 onder nadere voorwaarden verleend. Het betreffende beslag is op 9 april 2009 gelegd.

4. De beoordeling in conventie en in reconventie in conventie

4.1. De opheffing van een conservatoir beslag kan onder meer worden bevolen indien op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen zijn verzuimd, indien summierlijk blijkt van de ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht of van het onnodige van het beslag of, indien beslag is gelegd voor een geldvordering, wanneer voor deze vordering voldoende zekerheid is gesteld.

4.2. Sporttrading c.s. stellen zich op het standpunt dat zowel ten tijde van het indienen van de beslagrekest als ten tijde van de verlening van de gevraagde verzoeken er geen deugdelijke grondslag bestond voor de inmiddels getroffen maatregelen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter gaat dit standpunt, ook indien dat juist is, geheel voorbij aan voornoemde redenen die volgens de wetgever aanleiding kunnen zijn tot opheffing van de gelegde beslagen. Dit standpunt komt nog het dichtst bij de ondeugdelijkheid van het door Converse c.s. ingeroepen recht. Sporttrading c.s. hebben echter, in het licht van hetgeen hierna onder 4.4. wordt overwogen, onvoldoende gesteld om de ondeugdelijkheid van de vermeende vordering van Converse c.s. summierlijk aan te tonen. Met name hebben Sporttrading c.s. niet willen mededelen bij welke licentiehouder(s) zij de beslagen schoenen hebben ingekocht, zodat ieder begin van een inkoop van die schoenen via legale kanalen ontbreekt. Uit de beslagstukken kan verder niet blijken dat op straffe van

nietigheid voorgeschreven vormvoorschriften zijn verzuimd. Dat betekent dat de vorderingen van Sporttrading c.s. integraal zullen worden afgewezen.

4.3. Als de in het ongelijk te stellen partij zullen Sporttrading c.s. worden veroordeeld in de proceskosten van Converse c.s. in conventie. Deze proceskosten worden begroot op een bedrag van eur 1.078,-, opgebouwd uit een bedrag van eur 262,- aan vastrecht en een bedrag van eur 816,- aan salaris voor de advocaat.

in reconventie

4.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat Converse c.s. enige betrokkenheid van Sporttrading c.s. bij de handel in inbreukmakende kopieën van de Chuck Taylor All Star schoenen voldoende aannemelijk hebben gemaakt. In maart 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij V&D in Maastricht en vast staat dat deze schoenen door Sporttrading Holland B.V. zijn geleverd. Op 18 februari 2009 zijn er namaakschoenen aangetroffen bij supermarkt Carrefour in Brussel en Sporttrading Holland B.V. is aldaar genoemd als één van de leveranciers. Weliswaar hebben Sporttrading c.s. ongeveer een kwart van hun in beslag genomen voorraad Converse schoenen ingekocht bij Converse Netherlands B.V. en Kesbo Sport B.V., maar de herkomst van alle andere beslagen Converse schoenen hebben Sporttrading c.s. niet bekend willen maken, zodat niet kan worden aangenomen dat zij hun handelsvoorraad uitsluitend via legale kanalen hebben ingekocht. Verder hebben zij geen verklaring gegeven voor de constatering van de beslagleggende deurwaarder Van Lierop dat de door V&D ontvangen facturen niet overeenstemmen met de facturen zoals gevonden in de administratie van Sporttrading c.s., noch voor de door deurwaarder De Jong opgenomen verklaring van de directeur van opslagbedrijf Philmah B.V., inhoudende dat in het verleden door Sporttrading Holland B.V. ter opslag aangeboden schoenen niet altijd overeenstemden met de aangeleverde paklijsten en dat de inhoud van de ter opslag aangeboden dozen niet altijd overeenstemde met de labels die op de buitenkant van de dozen waren aangebracht. Deze bevindingen doen vermoeden dat Sporttrading c.s. geen eerlijke handel drijven.

4.5. Volgens Sporttrading c.s. kunnen de afzonderlijke vennootschappen niet met elkaar vereenzelvigd worden, zoals Converse c.s. wel doen. Het is echter een feit dat Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. zijn gevestigd in hetzelfde gebouw aan de Altenaweg 20 in Waalwijk, dat zij middels de aandeelhouders met elkaar gelieerd zijn en dat zij, met uitzondering van Brandustry B.V., zelfs dezelfde bestuurder hebben. Uit de beslagexploiten komt verder naar voren dat onder alle vijf vennootschappen conservatoir beslag op Converse schoenen is gelegd, dat er in de administratie van Sporttrading Holland B.V. en van Ferro Footwear B.V. documenten met betrekking tot Converse schoenen zijn aangetroffen, en dat de computerserver van Ferro Footwear B.V. kennelijk verbonden is met de servers van de andere vennootschappen. Dat betekent dat er concrete aanknopingspunten zijn die steun geven aan het vermoeden dat er sprake is van

enigermate samenhangende handel tussen deze vijf vennootschappen. De stelling van Sporttrading c.s. dat elke vennootschap zich op een ander marktsegment richt, kan de voorzieningenrechter niet op andere gedachten brengen.

4.6. Gelet op voorgaande overwegingen hebben Converse c.s. naar het oordeel van de voorzieningenrechter voldoende belang bij het gevorderde onder A en E, hetgeen daarom als navolgend zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en gemaximeerd. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding om, vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek als bedoeld onder E, het gevorderde onder B, C en D toe te wijzen, temeer nu niet alle door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen namaak zijn.

4.7. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zullen Sporttrading c.s. worden veroordeeld in de proceskosten van Converse c.s. in reconventie. Niet is betwist dat zijdens Converse c.s. aanspraak kan worden gemaakt op de reële proceskosten, noch is betwist dat de zijdens Converse c.s. met documenten gespecificeerde kosten zijn gemaakt. Deze kosten zullen daarom worden toegewezen tot een bedrag van eur 31.541,54, bestaande uit eur 204,- aan betaald vastrecht voor de beslagrekenen, eur 5.074,54 aan deurwaarderskosten en eur 26.263,- aan gespecificeerde advocaatkosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

in conventie:

wijst de gevorderde voorzieningen af;
veroordeelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandy B.V. hoofdelijk, des dat de één betalend de anderen zijn bevrijd, in de kosten van dit geding, voorzover gevallen aan de zijde van Converse c.s., tot op heden begroot op eur 1.078,-;
verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie:

veroordeelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandy B.V. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse Inc middels de verhandeling van op de Chuck Taylor All Star gelijkende schoenen te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van eur 10.000,- voor iedere dag dat deze veroordeling door de betreffende vennootschap wordt overtreden, met bepaling dat elke vennootschap maximaal eur 500.000,- aan dwangsommen kan verbeuren;
beveelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandy B.V. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te gedogen dat een door Converse Inc en Kesbo Sport B.V. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de periode van 6 tot en met 9 april 2009 onder hen in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden voorzover deze zien op de door deze vennootschappen bestelde en geleverde Converse schoenen, zulks op straffe van verbeurte van een

dwangsom van eur 10.000,- voor iedere dag dat dit bevel door de betreffende vennootschap wordt overtreden, met bepaling dat elke vennootschap maximaal eur 500.000,- aan dwangsommen kan verbeuren;
beveelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandy B.V. om onmiddellijk na betekening van dit vonnis te gedogen dat Converse Inc onbeperkte inzage krijgt in de periode van 6 tot en met 9 april 2009 onder hen in conservatoir beslag en in bewaring genomen Converse schoenen teneinde daarvan de oorspronkelijkheid vast te stellen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van eur 10.000,- voor iedere dag dat dit bevel door de betreffende vennootschap wordt overtreden, met bepaling dat elke vennootschap maximaal eur 500.000,- aan dwangsommen kan verbeuren;
veroordeelt Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V., Sport Concept B.V. en Brandy B.V. hoofdelijk, des dat de één betalend de anderen zijn bevrijd, in de kosten van het geding in reconventie, voorzover gevallen aan de zijde van Converse c.s., tot op heden begroot op eur 31.541,54;
verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Van der Weide en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. De Baar op 24 april 2009.