

ECLI:NL:RBZWB:2013:6420

Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum uitspraak 04-09-2013
Datum publicatie 04-09-2013
Zaaknummer C/02 205120 / HA ZA 09-1107
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Bodemzaak
Inhoudsindicatie Converse Inc. en Kesbo Sport B.V. tegen mr. Hermsen q.q.
 (Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en
 Brandustry BV) en FM Fashion BV.

Beroep op merkinbreuk art. 2.20 lid 2 aanhef en onder a BVIE; counterfeit schoenen; verweer is beroep op art. 2.23 lid 2 BVIE; uitputting van het merkrecht; legale parallelhandel; of sprake is van counterfeit is niet van belang; bewijslastverdeling; Van Doren/Lifestyle niet van toepassing; art. 150 Rv; redenen eisers met bewijs van hun stelling te belasten; wijze van procederen door eisers in strijd met art. 21 Rv?

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

Handelsrecht

Breda

zaaknummer / rolnummer: C/02/205120 / HA ZA 09-1107

Vonnis van 4 september 2013

in de zaak van

1 de rechtspersoon naar vreemd recht CONVERSE INC.,
gevestigd te Massachussets, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KESBO SPORT BV,
gevestigd te Weert,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaten mr. N.W. Mulder en mr. L. Kroon te Amsterdam,

tegen

1. **MR. R.G.B. HERMSEN** in zijn hoedanigheid van curator in de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid **SPORTTRADING HOLLAND BV, FERRO FOOTWEAR BV, SPORT CONCEPT BV en BRANDUSTRY BV,**

kantoorhoudende te Tilburg,
gedaagde in conventie,
eiser in reconventie,
advocaat mr. C.M. van den Reek te Tilburg,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **FM FASHION BV,**
gevestigd te Waalwijk,

gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg.

Eiseressen in conventie zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Converse c.s. worden genoemd en afzonderlijk Converse en Kesbo. Gedaagden in conventie zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Sporttrading c.s. worden genoemd en afzonderlijk de curator en FM Fashion.

1 De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,
- de akte houdende overlegging producties van Converse c.s., met producties 1 tot en met 15,
- de akte vermindering eis van Converse c.s., met productie 16,
- de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van Sporttrading c.s., met producties 1 en 2,
- de conclusie van antwoord in incident tot oproeping in vrijwaring van Converse c.s.,
- de akte houdende uitlating tevens houdende overlegging producties van Sporttrading c.s., met producties 3 tot en met 11,
- de akte houdende antwoord in incident (incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring ex artikel 210 Rv) van Converse c.s.,
- het vonnis in incident van 27 januari 2010,
- de conclusie van antwoord tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1 tot en met 26,
- de akte uitlating schorsing van FM Fashion,
- het oproepingsexploit ex artikel 27 en 28 Fw van 27 juli 2010,
- het oproepingsexploit ex artikel 27 en 28 Fw van 3 augustus 2010,
- de akte splitsing vorderingen in conventie van de curator, met 2 producties,
- de akte uitlating verifieerbare/niet-verifieerbare vorderingen in verband met voortzetting procedure na schorsing van Converse c.s., met bijlage A tot en met C,
- de brief van Converse c.s. van 15 september 2011,
- de brief van de curator van 16 september 2011,
- het extract uit het audiëntieblad van de rolbehandeling van 28 september 2011,
- de akte uitlating verifieerbare/niet-verifieerbare vorderingen in verband met voortzetting procedure in conventie na schorsing van Converse c.s.,
- de antwoordakte splitsing vorderingen in conventie van de curator,
- het extract uit het audiëntieblad van de rolbehandeling van 23 november 2011, waaruit blijkt dat in conventie het geding ten aanzien van gedaagden sub 1, 2, 4 en 5 ex artikel 29 Fw is geschorst met betrekking tot de vorderingen onder VII (schadevergoeding) en VIII (voor zover deze ziet op winstafdracht), dat met betrekking tot de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd en dat ook in reconventie wordt voortgeprocedeerd,
- de conclusie van repliek en conclusie van antwoord in reconventie tevens wijziging van eis, met producties 17 tot en met 39,
- de akte overlegging ontbrekende producties 28 B en C en 34 van Converse c.s.,
- de conclusie van dupliek in conventie, tevens repliek in reconventie, tevens akte bezwaar eiswijziging van de curator, met producties 22 tot en met 85,
- de conclusie van dupliek in conventie en conclusie van repliek in reconventie van FM Fashion, met producties 27 tot en met 53,
- de conclusie van dupliek in reconventie alsmede akte bezwaar tegen eiswijziging FM Fashion,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties (40 tot en met 67) met toelichting op de aanvullende producties van Converse c.s.,
- de akte overlegging producties ten behoeve van pleidooi van de curator, met producties 86 tot en met 105,
- de inventarislijst/akte overlegging aanvullende producties 54 tot en met 71 van FM Fashion,
- de akte overlegging aanvullende producties ten behoeve van pleidooi van de curator, met productie 103 en producties 106 tot en met 108,
- de inventarislijst/akte overlegging aanvullende producties 71 tot en met 75 van FM Fashion,
- de inventarislijst/akte overlegging aanvullende producties 76 en 77 van FM Fashion,
- het faxbericht van de curator van 26 april 2013 met een verzoek ex artikel 22 Rv om Converse c.s. te bevelen stukken in het geding te brengen,
- de brief van de rechtbank aan Converse c.s. van 2 mei 2013 met een bevel ex artikel 22

Rv,

- het faxbericht van Converse c.s. van 6 mei 2013 met daarin bezwaar tegen het verzoek van de curator ex artikel 22 Rv,
- de brief van de rechtbank aan Converse c.s. van 6 mei 2013,
- het faxbericht van Converse c.s. van 7 mei 2013 met daarin bezwaar tegen het gegeven bevel ex artikel 22 Rv,
- de brief van de rechtbank aan Converse van 13 mei 2013,
- de brief van Converse c.s. van 16 mei 2013 met daaraan gehecht bijlage 1 tot en met 3,
- de brief van Converse c.s. van 21 mei 2013 met een aanvulling op bijlage 3,
- de inventarislijst/akte overlegging aanvullende producties 78 en 79 van FM Fashion,
- de brief van FM Fashion van 22 mei 2013 met daaraan gehecht productie 79,
- het extract uit audiëntieblad van de rolzitting van 24 mei 2013 met daaraan gehecht de pleitnota's van Converse c.s., de curator en FM Fashion.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2 Het geschil

in conventie

2.1. Converse c.s. vordert – na wijziging van eis – bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

verklaringen voor recht

I. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. in de periode van 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV zonder toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van Converse in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE, en dat zij aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse;

II. te verklaren voor recht dat de curator na datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV zonder toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de merkrechten van Converse in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub a BVIE, en dat de curator aldus inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse, en dat de curator aansprakelijk is voor de schade die Converse dientengevolge geleden heeft;

verbod

III. Sporttrading c.s. te veroordelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend te staken en gestaakt te houden het bestellen, de aankoop, distributie, het aanbieden, verkopen, de opslag, leveren, in de handel brengen of daartoe in voorraad houden, het invoeren en/of uitvoeren van producten onder de Converse merken, een en ander op straffe van een dwangsom van € 50.000,= voor iedere dag dat, danwel van € 5.000,= voor ieder product waarmee – ter keuze van Converse c.s. – door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

opgave

IV. Sporttrading c.s. te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Converse c.s., mr. M.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door Converse c.s. aan te wijzen – opgestelde, 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 inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV hebben besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, onder mededeling van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s);

b. de aan Sporttrading c.s. geleverde aantal, prijzen en leverdata van de inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) die Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, 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 Sporttrading c.s. vanaf 1 januari 2008 tot aan de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV aan afnemers verkochte en/of geleverde aantal, verkoopprijzen en leverdata van alle inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding), evenals de door Sporttrading c.s. aan afnemers verkochte en/of geleverde aantallen van de onder b hiervoor bedoelde overige partijen *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van het dagvaarding), 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,= voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis en deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

V. de curator te veroordelen om op eigen kosten binnen 10 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de advocaat van Converse c.s., mr. N.W. Mulder, een op basis van zelfstandig onderzoek door een onafhankelijke accountant – door Converse c.s. aan te wijzen – opgestelde, 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 de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) niet zijnde consumenten van alle inbreuk makende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) die de curator na de datum van uitspreken van de faillissementen van Sporttrading c.s. heeft besteld, aangekocht, gedistribueerd, aangeboden, verkocht, geleverd en/of verhandeld, alles in de ruimste zin des woords, 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,= voor iedere dag dat door de curator na betekening van het te dezen te wijzen vonnis en deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

terugname van afnemers

VI. Sporttrading c.s. en de curator te bevelen om uiterlijk binnen 15 werkdagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan alle afnemers (als bedoeld onder IV. sub 3 en V. hiervoor) aan wie zij inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) hebben aangeboden of geleverd, een duidelijk leesbare brief te sturen, op briefpapier van de betrokken entiteit(en), met uitsluitend de navolgende inhoud, zonder enig(e) commentaar of toevoeging in welke vorm dan ook, onder gelijktijdige toezending van kopieën van die brieven aan de advocaat van Converse c.s., mr. N.W. Mulder (onder aanbieding van terugbetaling c.q. creditering van koopprijzen, vergoeding van transportkosten voor retournering en eventuele andere kosten of schade van die afnemers):

"BELANGRIJK

[DATUM INVULLEN]

Geachte heer/mevrouw [NAAM CONTACTPERSOON INVULLEN]

[NAAM BETROKKEN ENTITEIT INVULLEN] heeft aan u de volgende partij Converse schoenen aangeboden, geleverd en/of verkocht:

[INVULLEN GELEVERDE AANTALLEN, ARTIKELNUMMERS, TYPEN/KLEUREN, FACTUURNUMMER(S)]

De rechtbank Breda heeft bij vonnis van [DATUM INVULLEN] geoordeeld dat deze schoenen inbreuk maken op de exclusieve rechten van Converse Inc.

Wij verzoeken u dringend de eventueel aan u geleverde schoenen onmiddellijk (uiterlijk binnen 3 dagen na heden) te retourneren aan [NAAM EN ADRES CURATOR]. Wij zullen alle door u in verband met de retournering te maken kosten geheel voor onze rekening nemen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Hoogachtend,

[NAAM EN ADRES CURATOR]

één en ander op straffe van een dwangsom van € 15.000,= voor iedere dag dat na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

afgifte

VII. Sporttrading c.s. te gebieden om:

a. binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis alle inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) en waaronder begrepen de verpakkingen, waarop conservatoir beslag ligt; en

b. binnen 5 dagen nadat de onder IV. en V. hiervoor bedoelde schoenen aan Sporttrading c.s. geretourneerd zijn al deze inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) en daaronder begrepen de verpakkingen,

aan Converse c.s. op een door Converse c.s. te bepalen plaats over te dragen ter vernietiging op kosten van Sporttrading c.s., een en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

inzage

VIII. Sporttrading c.s. te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te gedogen dat, op kosten van Sporttrading c.s., een door Converse c.s. aangewezen onafhankelijke forensische accountant, inzage krijgt in de op 13 en 26 november 2009 in conservatoir beslag genomen bescheiden voor zover dit ziet op documenten dan wel digitale bestanden waaruit de door Sporttrading c.s. bestelde en geleverde Converse schoenen blijken, inclusief alle onderliggende relevante administratie, documentatie en correspondentie;

één en ander op straffe van een dwangsom van € 10.000,= voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

publicatie vonnis

IX. Sporttrading c.s. te veroordelen tot de integrale publicatie van het te dezen te wijzen vonnis, althans een door de rechtbank in goede justitie andersluidende tekst, tezamen met de afbeeldingen van de originele Converse schoenen en de inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen, (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) in de eerste weekeditie na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van De Telegraaf en De Volkskrant steeds in de standaardlettertypen en -grootte;

één en ander volledig voor eigen rekening en op straffe van een dwangsom van € 2.500,= voor iedere dag dat door Sporttrading c.s. na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven;

schadevergoeding

X. de curator te veroordelen om aan Converse een schadevergoeding te betalen van € 50,= per paar inbreukmakende schoenen waaronder *counterfeit* schoenen (zoals omschreven in punt 18 van het lichaam van de dagvaarding) dat de curator na datum van het uitspreken van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, Sport Concept BV en Brandustry BV heeft verkocht, met uitzondering van de schoenen waarvan onomstotelijk vast komt te staan dat deze deel uitmaken van de in productie 16 a-d bedoelde partijen schoenen, te vermeerderen met de wettelijke 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;

verklaring voor recht/winstafdracht

XI. te verklaren voor recht dat Sporttrading c.s. en de curator te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse;

kosten

XII. Sporttrading c.s. te veroordelen tot betaling aan Converse binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis van de door Converse c.s. gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv, inclusief alle kosten gemaakt in het kader van het in de lichaam van de dagvaarding vermelde ex parte bevel, althans zodanig bedrag als de rechtbank in goede justitie zal bepalen.

in reconventie

2.2. Sporttrading c.s. vordert bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot opheffing van de gelegde beslagen, teruggave van de in beslag genomen en in bewaring gegeven schoenen, afgifte van alle in beslag genomen stukken, bescheiden en anderszins informatie (draggers), binnen 48 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis onder verbeurte van een dwangsom van € 25.000 voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo geheel of gedeeltelijk niet voldoen aan deze veroordeling;

2. Converse c.s. te verbieden om in welke zin dan ook gebruik te maken van de informatie

die zij hebben verkregen in het kader van de beslagleggingen, zulks onder verbeurte van een dwangsom van € 50.000 per overtreding en van € 5.000,= voor iedere dag of dagdeel dat Converse en/of Kesbo de overtreding geheel of gedeeltelijk laten voortduren;

3. Converse c.s. te veroordelen tot integrale publicatie van het ten deze te wijzen vonnis althans van een door de rechtbank in goede justitie te bepalen gedeelte daaruit of een andersluidende tekst:

a. in de eerste weekendeditie na de betekening van het ten deze te wijzen vonnis van De Telegraaf, NRC Handelsblad en De Volkskrant steeds in een standaardlettertype en – grootte, en

b. binnen 2 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis in het lettertype Times New Roman, grootte 12, aan de bovenzijde van de hoofdpagina van de website www.converse.nl gedurende een periode van 30 opeenvolgende dagen;

een en ander op straffe van een dwangsom van € 25.000 voor iedere dag of dagdeel dat door Converse c.s. na betekening van het te deze te wijzen vonnis aan de bovenstaande veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen vervolg is gegeven;

4. Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Sporttrading c.s. geleden schade, een en ander nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet en te vermeederen met de wettelijke rente sedert het geldend maken van de onderhavige aanspraak;

Converse c.s. hoofdelijk te veroordelen in de kosten van het geding in conventie en reconventie, een en ander op basis van artikel 1019h Rv.

2.3 Bij conclusie van repliek in reconventie heeft FM Fashion haar eis onder 1. gewijzigd. Deze luidt nu:

1. te verklaren voor recht dat Converse c.s. zich jegens FM Fashion schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 BW.

in conventie en in reconventie

2.4 Partijen weerspreken elkaars vorderingen. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3 De beoordeling

in conventie en in reconventie

3.1 Vanwege de samenhang tussen de vorderingen in conventie en in reconventie zullen deze hieronder gezamenlijk worden behandeld.

3.2 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, alsmede op grond van de onbetwiste inhoud van de producties, staat tussen partijen het volgende vast:

- Converse houdt zich sinds haar oprichting in de Verenigde Staten in 1908 bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van sport- en vrijetijdskleding en sport- en vrijetijdsschoenen. Converse is houdster van een groot aantal bekende beeld- en woordmerkregistraties in onder meer de Benelux en de Europese unie, ingeschreven voor diverse waren, waaronder kleding en schoenen. Deze merken genieten dankzij het grote succes van de producten van Converse, waaronder met name het meest succesvolle product de "*Converse Chuck Taylor All Star*" schoenen, en dankzij talloze reclamecampagnes, grote bekendheid in binnen- en buitenland. Converse is onder meer houdster van het woordmerk CONVERSE en de beeldmerken CONVERSE CHUCK TAYLOR ALL STAR, CONVERSE en ALL STAR, welke merken met de registratiegegevens zijn omschreven in de dagvaarding onder C, hierna gezamenlijk aan te duiden als 'de Converse-merken'.
- Kesbo is op grond van een met Converse gesloten licentieovereenkomst exclusief bevoegd om gebruik te maken van de Converse-merken voor de verkoop en marketing van sport- en vrijetijdskleding en sport- en vrijetijdsschoenen in onder meer de Benelux.
- Sporttrading Holland BV is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel een groothandel in sportschoeisel, sportkleding en sporttassen alsmede een bedrijf dat zich bezighoudt met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten.
- Ferro Footwear BV is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel een bedrijf dat zich bezighoudt met de inkoop en verkoop van schoeisel, kleding en tassen.
- FM Fashion is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel een groothandel in schoeisel, kleding en tassen. Tevens houdt zij zich bezig met de fabricage en ontwikkeling van dergelijke producten.
- Sport Concept BV is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel een bedrijf dat zich bezighoudt met productie en groothandel in (sport)kleding.
- Brandustry BV is blijkens het handelsregister van de kamer van koophandel een groothandel en doet aan fabricage, import en export van schoeisel, kleding en accessoires.
- De aandelen in Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV, FM Fashion BV en Sport Concept BV worden gehouden door Rofer Trading BV en de aandelen in Brandustry BV worden gehouden door Brandustry Holding BV. Enig aandeelhouder van Rofer Trading BV en Brandustry Holding BV is Shoeworks Holding BV. Indirect bestuurder en (mede)

aandeelhouder van de Rofer/Brandustry-groep zijn de heren Ron Janssen en Ferry Helmer.

– Converse laat geregeld proefaankopen verrichten van Converse schoenen, welke schoenen vervolgens worden onderworpen aan een echtheidsonderzoek, uitgevoerd door een van haar deskundigen, om vast te stellen of het al dan niet *counterfeit* schoenen zijn. Deze deskundige stelt hiertoe een verklaring op, waarover William E. Berner jr., *Vice President Legal* van Converse vervolgens een officiële *affidavit* afgeeft.

– Converse c.s. heeft in de periode van februari tot en met april 2009 proefaankopen gedaan bij diverse winkelketens in Nederland en België:

op 18 februari 2009 bij een filiaal van supermarktketen Carrefour in Strombeek-Bever-Mutsaard in België,

op 24 februari en 11 maart 2009 bij filialen van *discount* schoenenwinkelketen Schoenenreus B.V. in Hengelo en Wormerveer,

op 28 maart 2009 bij een filiaal van de warenhuizenketen Vroom&Dreesman Warenhuizen B.V. te Maastricht,

op 30 en 31 maart 2009 bij twee filialen in Nederland van de *discount* schoenenwinkelketen Scapino B.V. en

op 10 april 2009 bij een filiaal van de zelfbedieningsgroothandel Metro Cash&Carry Nederland B.V. (Makro).

– Converse c.s. heeft de schoenen laten onderzoeken door een van de experts van Converse, de heer Leo Chang. In een schriftelijke verklaring, gedateerd 14 april 2009, heeft Leo Chang met betrekking tot de door hem onderzochte schoenen onder meer het volgende verklaard: *'I am informed and believe that the shoes I examined and analysed were, according to the declarations and receipts attached as Exhibit B, purchased by or on behalf of Kesbo Sports BV at different retail stores in the Netherlands, and that one shoe of each pair purchased was forwarded to me by Kesbo Sports BV on or about 3 March 2009, 19 March 2009, 30 March and 31 March 2009 for examination and analysis. (...) In conclusion, I confirm that each of those shoes I examined was not produced by or with the authorization of the company and is therefore counterfeit.'*

– Op grond van de stelling dat de markt in de Benelux momenteel wordt overspoeld met *counterfeit* schoenen met daarop de woord- en beeldmerken van Converse, dat zij op 24 februari 2009 een proefaankoop heeft gedaan bij een filiaal van Schoenenreus te Hengelo en daar *counterfeit* Converse schoenen heeft aangetroffen, dat Converse beschikt over sterke aanwijzingen dat de namaak Converse schoenen die op de Nederlandse markt circuleren afkomstig zijn van Sporttrading c.s., dat de directeur van het bedrijf Ziengs Schoenen BV, een onderneming die ook door Converse c.s. is aangesproken in verband met namaak Converse schoenen, heeft bevestigd dat haar leverancier Sporttrading is en dat de namaak Converse schoenen die bij Schoenenreus zijn aangetroffen eveneens afkomstig lijken te zijn van Sporttrading c.s., heeft Converse c.s. bij verzoekschrift van 26 maart 2009 bij de rechtbank Breda een verzoek ingediend tot het leggen van conservatoir beslag tot afgifte op de inbreukmakende schoenen en een verzoek tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Sporttrading c.s.

– Het gevraagde verlot is op 26 maart 2009 onder nadere voorwaarden verleend. Als gerechtelijk bewaarder is aangewezen opslag- en transportbedrijf Kusters Logistics BV te Eindhoven. De beslagen zijn gelegd op 6 tot en met 8 april 2009.

– Bij verzoekschrift van 7 april 2009 heeft Converse c.s. aanvullend verlot 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 de rechtbank Breda heeft het gevraagde verlot op 8 april 2009 onder nadere voorwaarden verleend, onder aanwijzing van opslag- en transportbedrijf Kusters Logistics BV te Eindhoven als gerechtelijk bewaarder. Het betreffende beslag is op 9 april 2009 gelegd.

– Op 14 april 2009 heeft Sporttrading c.s. bij de rechtbank Breda een kort geding aanhangig gemaakt, strekkende tot opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de in beslag genomen zaken en gegevens. In reconventie heeft Converse c.s. onder meer gevorderd Sporttrading c.s. te veroordelen om iedere merkinbreuk te staken en gestaakt te houden en Sporttrading c.s. te veroordelen om te gedogen dat Converse c.s. inzage krijgt in de voorraad beslagen Converse schoenen en in de beslagen administratie wat betreft de documenten of bestanden die betrekking hebben op bestelde en geleverde Converse schoenen.

– Bij vonnis van 24 april 2009 heeft de voorzieningenrechter de vordering in conventie afgewezen. De vordering in reconventie is toegewezen, in die zin dat Sporttrading c.s. is veroordeeld elke inbreuk op de merkrechten van Converse middels de verhandeling van op de *Chuck Taylor All Star* gelijkende schoenen te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom. Daarnaast is Sporttrading c.s. veroordeeld te gedogen dat een door Converse c.s. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de van 6 tot en met 9 april 2009 onder hen in conservatoir bewijsbeslag genomen documenten en digitale bestanden voor zover deze zien op de door deze vennootschappen bestelde en geleverde Converse schoenen, op straffe van verbeurte van een dwangsom.

– Bij dagvaarding van 25 mei 2009 heeft Converse c.s. de onderhavige zaak tegen Sporttrading c.s. aanhangig gemaakt.

– Naar aanleiding van voornoemd vonnis in kort geding heeft Converse c.s. de partij van ruim 60.000 paar in beslag genomen Converse schoenen laten onderzoeken door haar expert Leo Chang. Uit het steekproefsgewijs verrichte onderzoek is volgens Converse c.s. gebleken dat Sporttrading c.s. een gemengde partij schoenen (*authentiek/counterfeit*) onder zich had. Van de 355 pallets Converse schoenen bleken volgens Converse c.s. 161 pallets *counterfeit* schoenen te bevatten. De overige schoenen waren originele schoenen. Deze

schoenen (ongeveer 30.000 paar) zijn door Converse c.s. vrijgegeven. De verklaring van Leo Chang van 15 oktober 2009, waaruit blijkt dat hij de schoenen op 25 en 26 mei 2009 heeft onderzocht en waarin hij aangeeft welke schoenen naar zijn mening *counterfeit* zijn, is door Converse c.s. in het geding gebracht als productie 39.

– Voorts heeft Converse c.s. naar aanleiding van het vonnis in kort geding aan Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies BV (hierna: Deloitte) opdracht gegeven om de in beslag genomen administratie van Sporttrading c.s. te onderzoeken. Van het onderzoek is een forensisch accountantsrapport opgemaakt, gedateerd 4 augustus 2009, welk rapport aan Converse c.s. is verstrekt. Converse c.s. heeft dit rapport in het geding gebracht als productie 17.

– Op 3 augustus 2009 heeft drs. E.A.A. van Ierssel RA van HLB Van Daal & Partners (hierna: HLB) in opdracht van Sporttrading c.s. een rapport uitgebracht. HLB had opdracht gekregen onderzoek te verrichten naar de inkopen en leveringen van Converse schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV, met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse afkomstig van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). In het door HLB uitgebrachte rapport (door Sporttrading c.s. in het geding gebracht als productie 1) staat met betrekking tot de verrichte werkzaamheden onder meer – voor zover thans van belang – dat:

zij aan de hand van de administratie van Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV en aan de hand van de door de desbetreffende leveranciers van Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ter beschikking gestelde documenten zijn nagegaan of de aan de afnemers van Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geleverde Converse schoenen afkomstig zijn uit (partij-) inkopen bij Europese leveranciers, welke de goederen bij een Europese (EU) distributeur van Converse hebben ingekocht;

zij in hun onderzoek hebben betrokken de van de leveranciers van Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV verkregen verklaringen over de echtheid en juistheid van de in de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 aan Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV geleverde 273.654 paar Converse schoenen;

zij een Spaanse leverancier van Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV hebben bezocht en door waarneming ter plaatse en boekenonderzoek zijn nagegaan of deze leverancier Converse schoenen heeft ingekocht bij officiële Europese distributeurs en/of deze goederen zijn doorgeleverd aan Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV;

zij zijn nagegaan of leveringen hebben plaatsgevonden door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV van Converse schoenen aan Ziengs Schoenen BV en/of Schoenenreus BV en/of Converse Netherlands BV in de periode 1 januari 2008 tot en met 10 april 2009;

zij zijn nagegaan of leveringen hebben plaatsgevonden van Converse schoenen aan en/of via Ferro Footwear BV, FM Fashion BV en/of Brandustry BV.

– Voorts staat in het rapport – voor zover thans van belang – dat HLB onder meer heeft vastgesteld dat:

de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV verkochte schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands BV;

over de periode 1 januari 2008 tot en met 10 april 2009 geen leveringen hebben plaatsgevonden van Converse schoenen aan Ziengs Schoenen BV en Schoenenreus BV;

uit onderzoek van de geld- en goederenbeweging bij Ferro Footwear BV, FM Fashion BV en Brandustry BV is gebleken dat in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geen Converse schoenen zijn ingekocht en/verkocht. Een uitzondering daarop vormt de levering via Brandustry BV in 2008 van 326 paar bij Sport Concept BV ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse schoenen en 60 (monster)paar bij Sporttrading Holland BV ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse schoenen.

– Dit onderzoek van HLB is gecontroleerd door forensisch accountant prof. dr. J. Joling RA van Nauta Dutilh (door Sporttrading c.s. in het geding gebracht als productie 2).

– Naar aanleiding van het forensisch accountantsrapport van Deloitte van 4 augustus 2009 heeft Converse c.s. op 26 augustus 2009 opnieuw verlot gevraagd om conservatoir bewijsbeslag te mogen laten leggen. Dat verlot is verleend en het bewijsbeslag is op 13 en 26 november 2009 gelegd. Converse c.s. heeft nog geen inzage in deze administratie verkregen. De veiliggestelde administratie bevindt zich in gerechtelijke bewaring bij een notaris te Amsterdam.

– Bij vonnis van deze rechtbank van 25 mei 2010 is Brandustry BV in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. Hermsen tot curator. Op 3 juni 2010 zijn ook Sporttrading Holland BV, Ferro Footwear BV en Sport Concept BV in staat van faillissement verklaard, eveneens met benoeming van mr. Hermsen tot curator.

– Op 24 september 2010 heeft Converse c.s. – na daartoe verkregen verlot – conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op een partij zich onder Alpi International Forwarders BV te Zaandam (hierna Alpi) bevindende inbreukmakende Converse schoenen, alsook conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi.

– Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 31 december 2010 is aan Alpi een gebod opgelegd om te gedogen dat een door Converse c.s. aan te wijzen en te instrueren onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in de door Converse c.s. in beslag genomen digitale administratie van Alpi.

– Naar aanleiding van dit vonnis heeft Converse c.s. Melis & Partners IFC Forensics (hierna

IFC) in maart 2011 opdracht gegeven de administratie van Alpi te onderzoeken en te rapporteren. De eerste onderzoeksrapportages zijn op 26 september 2011 aan Converse c.s. verstrekt. Deze rapportages, waarin een vijftal leveringen van Converse schoenen wordt beschreven (IFC 015, IFC 017, IFC 055, IFC 057 en IFC 062), zijn door Converse c.s. als productie 21a t/m g in het geding gebracht. Als productie 21h heeft Converse c.s. een aanvullend rapport van 20 oktober 2011 in het geding gebracht, waarin een drietal leveringen uit maart 2009 wordt omschreven (IFC 066, IFC 067 en IFC 068) en aanvullende informatie wordt gegeven ten aanzien van een drietal inzendingen (IFC 015, IFC 017 en IFC 062), en als productie 21i een rapport van 10 februari 2012, waarin wordt gerapporteerd over fiscale invoer administratie ten aanzien van eerder omschreven zendingen.

– Op 14 januari 2011 heeft Converse c.s. de bodemprocedure tegen Alpi aanhangig gemaakt. In deze procedure heeft de rechtbank Den Haag bij vonnis in incident van 30 januari 2013 Alpi veroordeeld om informatie te verschaffen omtrent de herkomst- en de distributiekanaal van de inbreukmakende Converse schoenen. Converse c.s. heeft een aantal van de op grond van dit vonnis verkregen stukken als producties 47 tot en met 50 in het geding gebracht.

- 3.3 Converse c.s. stelt bij dagvaarding dat er sprake is van merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Zij voert daartoe aan dat Sporttrading c.s. aan diverse winkelketens in Nederland en België namaak/*counterfeit* Converse schoenen heeft verkocht en geleverd. Dit zijn schoenen die voor wat betreft het uiterlijk identiek zijn aan de originele Converse schoenen en waarop zonder toestemming van Converse diverse tekens, logo's en andersoortige afbeeldingen zijn aangebracht die identiek zijn aan de beeldmerken van Converse. Converse c.s. stelt dat Sporttrading c.s. met het aanbieden, verkopen, althans daartoe in voorraad (doen) hebben van deze producten inbreuk maakt op de exclusieve merkrechten van Converse, zodat Converse c.s. recht en belang heeft bij haar vordering tot het opleggen van een verbod tot het maken van (verdere) inbreuk inclusief nevenvorderingen. Zo vordert Converse c.s. op grond van artikel 2.22 lid 4 BVIE het verstrekken van gegevens, op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a jo 2.22 lid 1 jo 2.32 lid 6 BVIE afgifte van de *counterfeit* Converse schoenen aan Converse c.s. ter vernietiging en op grond van artikel 2.22 lid 7 BVIE publicatie van het vonnis. Voorts vordert Converse c.s. op grond van artikel 2.21 jo 2.32 lid 4 BVIE jo artikel 6:96 BV e.v. schadevergoeding en/of winstafdracht.
- 3.4 Ter onderbouwing van de door haar gestelde *counterfeit* verwijst Converse c.s. met betrekking tot de op 18 februari 2009 verrichte proefaankoop bij een filiaal van supermarktketen Carrefour in België naar de door haar als producties 7a t/m d overgelegde stukken, waaronder een verklaring (*affidavit*) van William Berner jr. van 11 maart 2009, met betrekking tot de op 24 februari en 11 maart 2009 verrichte proefaankopen bij filialen van de schoenenwinkelketen Schoenenreus in Hengelo en Wormerveer naar de door haar als producties 8a t/m d overgelegde stukken, waaronder verklaringen van William Berner jr. van 11 en 19 maart 2009, met betrekking tot de op 28 maart 2009 verrichte proefaankoop bij een filiaal van warenhuizenketen V&D naar de door haar als producties 9a t/m e overgelegde stukken, waaronder een verklaring van William Berner jr. van 6 april 2009, met betrekking tot de op 30 en 31 maart 2009 verrichte proefaankopen bij twee filialen van Scapino naar de door haar als producties 10a t/m c overgelegde stukken, waaronder een verklaring van William Berner jr. van 7 april 2009 en met betrekking tot de op 10 april 2009 verrichte proefaankoop bij een filiaal van Makro naar de door haar als producties 11a t/m c overgelegde stukken, waaronder een verklaring van Williams Berner jr. van 7 april 2009. Voorts verwijst Converse c.s. naar de door haar als productie 12 overgelegde verklaring van haar expert Leo Chang van 14 april 2009. De betrokkenheid van Sporttrading c.s. bij de handel in *counterfeit* blijkt volgens Converse c.s. uit de door haar overgelegde producties 1c, 13 en 14.
- 3.5 Bij akte van 12 augustus 2009 stelt Converse c.s. dat haar recentelijk is gebleken dat een klein deel van de op 6 april 2009 in beslag genomen *counterfeit* schoenen aan Sporttrading c.s. geleverd is door Brand Search International Ltd., gevestigd in Burscough, Omskirk, Verenigd Koninkrijk (hierna: Brand Search). Converse c.s. stelt dat buiten medeweten van de directie van Converse door Mark Rowley, *Head of Brand Protection Nike Affiliates & Umbro Corporate Security*, ten onrechte verklaringen zijn afgegeven waarin staat dat deze schoenen binnen de EU op de markt kunnen worden gebracht. Onder verwijzing naar de door haar als productie 16 overgelegde verkoopfacturen met bijbehorende *packinglist* en productcodenummers stelt Converse c.s. dat Brand Search deze verkopen goed heeft gedocumenteerd, zodat Converse c.s. in staat is vast te stellen welke van de *counterfeit* schoenen uit de 161 pallets afkomstig zijn uit de Brand Search leveringen. Converse c.s. heeft vastgesteld dat er zich nog 1.073 paar schoenen uit de Brand Search leveringen onder de in beslag genomen schoenen bevinden. Ten aanzien van deze schoenen vermindert Converse c.s. haar eis.
- 3.6 Sporttrading c.s. voert bij conclusie van antwoord als verweer aan dat Ferro Footwear BV, FM Fashion BV en Brandustry BV ten onrechte in rechte zijn betrokken, aangezien zij niet hebben gehandeld in Converse schoenen. Voorts betwist Sporttrading c.s. dat er sprake is van *counterfeit*. Zij stelt zich op het standpunt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV alleen originele Converse schoenen hebben verhandeld die door of met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Zij beroept zich dan ook op art. 2.23 lid 3 BVIE. Ter onderbouwing van haar standpunt verwijst Sporttrading c.s. naar het door haar als productie 1 in het geding gebrachte rapport van HLB, waaruit blijkt dat de door Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV in de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 ingekochte schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behoren onderneming,

waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), danwel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands BV. Met betrekking tot de door Brand Search geleverde schoenen verwijst Sporttrading c.s. naar de door Mark Rowley afgegeven autorisatiebrieven (productie 19), waarin staat dat het originele schoenen zijn die vrij binnen de EER verhandeld mogen worden. Volgens Sporttrading c.s. is er sprake van geoorloofde parallelimport waartegen Converse c.s. zich niet kan verzetten.

- 3.7 Sporttrading c.s. verwijt Converse c.s. dat Converse c.s. zich bewust met onjuiste en valse informatie tot de voorzieningenrechter heeft gewend om verlof te krijgen tot het leggen van beslag. Niet alleen had Converse c.s. ten tijde van indiening van de verzoekschriften en de feitelijke beslaglegging in het geheel geen feitelijke basis voor de beweerde *counterfeit*, maar Converse c.s. was er ook van op de hoogte dat de in beslag genomen goederen afkomstig waren van Converse Netherlands BV, Kesbo en Brand Search, danwel door officiële distributeurs van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht. Bovendien wist Converse c.s. dat Sporttrading c.s. – anders dan Converse c.s. in haar verzoekschrift stelt – geen schoenen had geleverd aan Schoenenreus noch aan Ziengs Schoenen BV. Sporttrading c.s. stelt zich op het standpunt dat Converse c.s. niet tot beslaglegging had mogen overgaan. Door de beslaglegging heeft Sporttrading c.s. omvangrijke schade geleden, waarvoor zij in reconventie een vergoeding vordert. Daarnaast vordert Sporttrading c.s. in reconventie opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de in beslag genomen en in bewaring gegeven schoenen, alsmede Converse c.s. te verbieden om gebruik te maken van de informatie die zij heeft verkregen in het kader van de beslaglegging en haar te veroordelen tot integrale publicatie van het te wijzen vonnis.
- 3.8 Converse c.s. stelt bij conclusie van repliek dat Sporttrading c.s. niet betwist dat zij in het economisch verkeer gebruik heeft gemaakt van de merken van Converse voor dezelfde waren als waarvoor de merken van Converse zijn ingeschreven en evenmin betwist dat zij voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse. Daarmee staat de merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast, tenzij Sporttrading c.s. kan aantonen dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Onder verwijzing naar het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 8 april 2003 inzake *Van Doren/Lyfestyle*, stelt Converse c.s. dat de bewijslast van dit zogenaamde uitputtingsverweer op Sporttrading c.s. rust. Converse c.s. is van mening dat Sporttrading c.s. niet in dat bewijs is geslaagd, aangezien de vaststellingen in het rapport van HLB aantoonbaar onjuist zijn. Ter onderbouwing van haar betwisting van de juistheid van het rapport van HLB verwijst Converse c.s. naar de door haar als producties 21a t/m i overgelegde rapporten van IFC. Volgens Converse c.s. is uit het onderzoek van de administratie van Alpi naar voren gekomen dat de schoenen waarvoor Sporttrading c.s. de merken van Converse heeft gebruikt niet afkomstig zijn van officiële (EU) Converse distributeurs, maar van buiten de EER. Uit de rapporten blijkt dat de schoenen zonder toestemming van Converse zijn geïmporteerd door een organisatie van ondernemingen (waarvan sommigen zijn gefingeerd) en personen (waarvan sommigen gebruik maken van meerdere alissen) en door leden van deze organisatie verder zijn verhandeld binnen de EER. Er is volgens Converse c.s. dan ook geen sprake van geoorloofde parallelimport. Daarnaast handhaaft Converse c.s. haar stelling dat er sprake is van *counterfeit*. Zij stelt dat ook om die reden het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2.23 lid 3 BVIE niet kan slagen.
- 3.9 Voorts stelt Converse c.s. dat het gebruik door Sporttrading c.s. van de merken van Converse kan worden onderscheiden in drie tijdvakken:
1. gebruik in de periode tot aan het conservatoir beslag op 6 t/m 9 april 2009;
 2. gebruik in de periode van 9 april 2009 tot aan de datum van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Sport Concept BV, Ferro Footwear BV en Brandustry BV; en
 3. gebruik door de curator na datum van de faillissementen van Sporttrading Holland BV, Sport Concept BV, Ferro Footwear BV en Brandustry BV.
- Het gebruik in het eerste tijdvak volgt volgens Converse c.s. uit het rapport van HLB, waarin staat dat Sporttrading c.s. in de periode van 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 478.107 paar Converse schoenen heeft ingekocht en 143.641 paar Converse schoenen heeft verkocht. Dat betekent dat Sporttrading c.s. 334.466 paar Converse schoenen in voorraad moet hebben gehad. Op ongeveer 60.000 paar schoenen is beslag gelegd. Dat betekent dat een voorraad van ongeveer 274.466 paar schoenen niet is getroffen door het beslag. Van de in beslag genomen voorraad zijn ongeveer 30.000 paar schoenen na onderzoek geretourneerd. Met betrekking tot het gebruik in de tweede periode stelt Converse c.s. dat aannemelijk is dat Sporttrading c.s. in ieder geval de merken heeft gebruikt ten aanzien van de voorraad van 274.466 paar Converse schoenen. Bovendien blijkt dit gebruik ook uit informatie afkomstig uit de administratie van de besloten vennootschap Erren Recondition BV (producties 25 tot en met 28), aan welke bedrijf Sporttrading c.s. haar logistieke diensten heeft uitbesteed. Gelet op het bij vonnis van 24 april 2009 gegeven ex parte verbod heeft Sporttrading c.s. daarmee dwangsommen verbeurd. Voorts stelt Converse c.s. dat de curator op 11 juni 2010 de voorraad van de failliete vennootschappen heeft verkocht. Uit de administratie van Erren Recondition BV blijkt dat zich onder die voorraad ook een grote hoeveelheid Converse schoenen bevond (productie 29).
- 3.10 Converse c.s. stelt dat de veranderde omstandigheden, onder andere door het faillissement van vier van de vijf gedaagden, en tussentijdse gebeurtenissen, waaronder het verhandelen van grote aantallen Converse schoenen na april 2009 en datum faillissement, voor haar reden zijn haar eis te wijzigen. Naast de bij dagvaarding ingestelde vorderingen vordert zij thans onder I. en II. een tweetal verklaringen voor recht, waaronder een verklaring voor recht dat de curator zonder toestemming van Converse gebruik heeft gemaakt van de Converse-merkrechten, en – onder X. – een veroordeling van de curator tot betaling van schadevergoeding in verband met de door hem gemaakte merkinbreuk.

- 3.11 De curator maakt bij conclusie van dupliek bezwaar tegen de eiswijziging. Hij voert daartoe aan dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen vorderingen tegen de curator q.q. in een reeds lopende procedure waarin de gefailleerde vennootschappen gedaagden zijn en vorderingen die tegen de curator worden ingesteld in verband met gebeurtenissen na datum faillissement. De curator is van mening dat in dat laatste geval een aparte procedure dient te worden geëntameerd, aangezien zijn – vermeend – handelen niet gelijk gesteld kan worden met het handelen van de gefailleerde vennootschappen vóór datum faillissement. De eiswijziging komt er in feite op neer dat door Converse c.s. bij wijze van eiswijziging een nieuwe procespartij in het geding wordt geroepen. De curator wordt de facto rauwelijks gedagvaard in een conclusie van repliek.
- 3.12 De curator handhaaft het bij conclusie van antwoord gevoerde verweer dat Ferro Footwear BV en Brandustry BV ten onrecht in rechte zijn betrokken, alsmede het verweer dat er geen sprake is van *counterfeit* maar van geoorloofde parallelhandel. Voor wat betreft de enkele levering van 60 paar Converse schoenen die Brandustry BV van Sporttrading Holland BV heeft ontvangen en de 326 paar schoenen die zij van Sport Concept BV heeft ontvangen geldt, evenals in het geval van Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV, dat Brandustry BV alleen originele Converse schoenen heeft verhandeld, die met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht. Ter nadere onderbouwing van zijn beroep op art. 2.23 lid 3 BVIE en ter betwisting van de rapporten van IFC verwijst de curator naar het door hem als productie 73 overgelegde aanvullend rapport van HLB van 4 juni 2012 (hierna: HLB II rapport). De curator betwist dat aan het rapport van HLB van 3 augustus 2009 (hierna: HLB I rapport) geen waarde kan worden gehecht, zoals Converse c.s. stelt, en betwist – op zijn beurt – de juistheid van de conclusies in en de betrouwbaarheid van de rapporten van IFC.
- 3.13 De curator betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het verhandelen van merkinbreukmakende schoenen. De voorraden, waarop IFN Finance een pandrecht had, zijn tegen een boedelbijdrage in het kader van een doorstart verkocht. In de koopovereenkomst heeft de curator een clause opgenomen, inhoudende dat de Converse-voorraad wordt verkocht onder de opschortende voorwaarde dat de curator tot verkoop gerechtigd is en dat de koper de voorraad voor de curator zal houden zolang daaromtrent nog geen duidelijkheid bestaat.
- 3.14 Met betrekking tot de wijze waarop Converse c.s. procedeert is ook de curator van mening dat Converse c.s. op basis van misleidende en onjuiste informatie de voorzieningenrechter heeft bewogen om verlof te verlenen voor het leggen van bewijsbeslag en om toe te staan dat een forensisch accountant inzage krijgt in de administratie. Daarnaast stelt de curator dat Converse c.s. steeds wisselende standpunten inneemt, weigert om informatie te verstrekken over de kenmerken op basis waarvan kan worden vastgesteld of de schoenen *counterfeit* zijn, hangende de procedure haar koers wijzigt van *counterfeit* naar ongeoorloofde parallelimport en stelselmatig onjuiste en onvolledige informatie aan de rechtbank verstrekt, hetgeen in strijd is met de goede procesorde en art. 21 Rv. De curator is van mening dat alleen al om die reden de vorderingen dienen te worden afgewezen.
- 3.15 De curator stelt dat Converse c.s. niet alleen niet is geslaagd in het bewijs van de door haar gestelde *counterfeit* en evenmin in het bewijs dat Sporttrading c.s. de litigieuze schoenen zonder toestemming van merkhouder Converse binnen de EER in het verkeer heeft gebracht, maar dat Converse c.s. op tal van momenten in diverse procedures bewust een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven, met geen ander doel dan Sporttrading c.s. als parallelhandelaar van Converse schoenen in een kwaad daglicht te stellen en deze uiteindelijk te elimineren. Op basis van onjuist gebleken stellingen en beweringen omtrent merkinbreuk heeft Converse c.s. tal van maatregelen (beslagen, ex parte verboden, publicatie van kort geding vonnis), uitgelokt en geëffectueerd. Aldus heeft Converse c.s. onrechtmatig jegens Sporttrading c.s. gehandeld en is zij gehouden de door Sporttrading c.s. geleden schade te vergoeden. De curator is van mening dat de door Converse c.s. tegen Sporttrading c.s. genomen maatregelen de bedrijfsvoering zodanig hebben verstoord, dat dit tot het faillissement van Sporttrading Holland BV, Sport Concept BV, Ferro Footwear BV en Brandustry BV heeft geleid.
- 3.16 FM Fashion handhaaft bij conclusie van dupliek haar verweer. Daarnaast betwist zij de juistheid van de rapporten van IFC. FM Fashion is van mening dat de IFC rapportages als onrechtmatig verkregen, onbetrouwbaar en oncontroleerbaar terzijde dienen te worden geschoven. FM Fashion stelt dat de beslagen onder haar onrechtmatig zijn gelegd en er ten onrechte maatregelen tegen haar zijn getroffen. Zij vordert dan ook een verklaring voor recht dat Converse c.s. onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld. Daarnaast handhaaft zij haar overige vorderingen.
- 3.17 Converse c.s. is van mening dat de eiswijziging van FM Fashion in strijd is met de goede procesorde en maakt daartegen bezwaar. Voor zover deze eiswijziging wordt toegelaten, betwist Converse c.s. deze vordering.

De vorderingen tegen Ferro Footwear BV, Brandustry BV en FM Fashion

- 3.18 Als reden om naast Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV ook Ferro Footwear BV, Brandustry BV en FM Fashion in rechte te betrekken, voert Converse c.s. aan dat er sprake is van een zekere mate van (organisatorische) verwevenheid tussen de vennootschappen, waardoor het gevaar bestaat dat de niet veroordeelde gedaagde(n) de onrechtmatige handelingen voortzet(ten) wanneer de vorderingen niet jegens ieder der gedaagden worden toegewezen. Ter onderbouwing van deze verwevenheid voert Converse c.s. onder

meer aan dat gedaagden aan elkaar gelieerd zijn via dezelfde aandeelhouders, met uitzondering van Brandustry BV dezelfde bestuurder hebben, allen gevestigd zijn op hetzelfde adres en in hetzelfde gebouw te Waalwijk, gebruik maken van dezelfde logistieke dienstverleners en dezelfde opslagplaats, geregeld in elkaars naam communiceren en handelen en een vervlochten elektronische en financiële administratie hebben.

- 3.19 Daarnaast stelt Converse c.s., onder verwijzing naar het HLB I rapport en de als productie 63 overgelegde *delivery slip* uit de administratie van Erren Logistics, dat ook Brandustry BV in Converse schoenen heeft gehandeld. Dat ook Ferro Footwear BV gebruik heeft gemaakt van de Converse-merken blijkt volgens Converse c.s. uit het proces-verbaal van de deurwaarder Van Lierop van 6 april 2009, waarin staat dat hij op de bestandserver van Ferro Footwear BV twee mappen heeft gevonden met de naam 'Converse'. Daarnaast volgt uit de als producties 23A en 63B overgelegde e-mailberichten dat Ferro Footwear BV betrokken is geweest bij de verhandeling van een partij inbreukmakende (namaak) Converse schoenen.
- 3.20 Bij de beoordeling van de vraag of Ferro Footwear BV, Brandustry BV en FM Fashion aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het handelen van Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV, heeft als uitgangspunt te gelden dat in het Nederlands privaatrechtelijk stelsel de exclusiviteit van aansprakelijkheid van een rechtspersoon voor eigen schulden en handelingen voorop staat. Andere (rechts)personen zijn voor die schulden en handelingen dan ook in beginsel niet aansprakelijk. Er kunnen echter omstandigheden zijn van zo uitzonderlijke aard, dat er reden is om aan het identiteitsverschil tussen de verschillende (rechts)personen voorbij te gaan (Hoge Raad 13 oktober 2000, JOR 2000, 238). Dergelijke omstandigheden zijn door Converse c.s. echter niet gesteld. Uit hetgeen Converse c.s. heeft aangevoerd blijkt ook niet dat er van de zijde van Sporttrading c.s. welbewust de schijn van identiteit is gewekt met als doel derden in verwarring te brengen en aldus te benadelen. Het betreft hier, naar Sporttrading c.s. onweersproken heeft gesteld, ondernemingen die verschillende bedrijfsactiviteiten uitoefenen. Er is naar het oordeel van de rechtbank dan ook geen enkele reden om Ferro Footwear BV, Brandustry BV en FM Fashion op grond van vereenzelviging medeaansprakelijk te houden voor het handelen van Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV.
- 3.21 De vraag is vervolgens of Ferro Footwear BV, Brandustry BV en FM Fashion zelf hebben gehandeld in Converse schoenen, dan wel anderszins inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.
- 3.22 Dit is met betrekking tot FM Fashion niet gesteld, noch anderszins gebleken. De vorderingen tegen FM Fashion worden dan ook afgewezen.
- 3.23 Met betrekking tot Ferro Footwear BV is de rechtbank van oordeel dat de door Converse c.s. overgelegde producties onvoldoende zijn om tot de conclusie te komen dat ook Ferro Footwear BV betrokken is geweest bij de handel in Converse schoenen, zodat ook ten aanzien van deze vennootschap de vorderingen worden afgewezen.
- 3.24 Met betrekking tot Brandustry BV staat vast dat zij een beperkt aantal Converse schoenen heeft verhandeld. In het HLB I rapport staat immers: *'Uit ons onderzoek van de geld- en goederenbeweging bij Ferro Footwear BV, FM Fashion en Brandustry BV is gebleken dat in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geen Converse schoenen zijn ingekocht en/of verkocht. Een uitzondering daarop vormt de levering via Brandustry BV in 2008 van 326 paar bij Sport Concept BV ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse schoenen en 60 (Monster) paar bij Sporttrading Holland BV ingekochte en aan de detailhandel doorverkochte Converse schoenen.'* In zoverre kan dan ook niet worden gezegd dat Converse c.s. Brandustry BV ten onrechte in rechte heeft betrokken.
- 3.25 Waar verder in dit vonnis wordt gesproken over Sporttrading c.s., worden Sporttrading Holland BV, Sport Concept BV en Brandustry BV bedoeld.

Bezwaren tegen de eiswijzigingen in conventie en in reconventie

- 3.26 In conventie heeft Converse c.s. bij conclusie van repliek haar eis gewijzigd, in die zin dat zij ook het handelen van de curator in deze procedure betreft. Volgens Converse c.s. heeft de curator met zijn handelen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit heeft geleid tot de vordering onder II., V. en X. en een aanpassing van de vorderingen onder VI. en XI.
- 3.27 De curator heeft hier terecht bezwaar tegen gemaakt. De onderhavige procedure is aanhangig gemaakt vóór datum faillissement en betreft een aantal vorderingen op de boedel voor handelingen verricht door de vennootschappen. Converse c.s. heeft ter zake deze vorderingen als faillissementschuldeiser te gelden. Deze procedure is, voor zover deze niet op grond van art. 29 Fw van rechtswege is geschorst, na schorsing op grond van art. 27 Fw door de curator overgenomen. De curator wordt nu door deze eiswijziging op een andere wijze in de procedure betrokken. Hij wordt immers aansprakelijk gesteld voor zijn eigen handelen. Voor zover dit handelen van de curator tot een vordering op de boedel leidt, is er sprake van een boedelvordering. Deze vordering, ter zake waarvan Converse c.s. heeft te gelden als boedelschuldeiser, valt in een ander vermogen dan een – reeds ten tijde van het faillissement bestaande – faillissementsvordering. Een dergelijke vordering kan, naar de curator terecht stelt, niet bij wijze van eisvermeerdering aanhangig worden gemaakt. Het bezwaar van de curator tegen deze eiswijziging in conventie wordt dan ook gehonoreerd.
- 3.28 In reconventie heeft FM Fashion in die zin haar eis gewijzigd, dat zij nu een verklaring voor

recht vordert dat Converse c.s. onrechtmatig heeft gehandeld. De rechtbank verwerpt het bezwaar van Converse c.s. tegen deze eiswijziging. FM Fashion heeft haar vorderingen in reconventie vanaf het begin van de procedure gebaseerd op onrechtmatige daad. FM Fashion handelt niet in strijd met de goede procesorde door thans bij wijze van eiswijziging daarvoor een verklaring voor recht te vorderen. Dit geldt te meer, nu Converse c.s. ook niet heeft gesteld dat zij door deze eiswijziging in haar belangen is geschaad.

De wijze van procederen door Converse c.s.

- 3.29 De curator stelt dat de wijze waarop Converse c.s. procedeert in strijd is met de goede procesorde en art. 21 Rv, ingevolge welke bepaling partijen verplicht zijn de voor de beslissing van belang zijnde feiten volledig en naar waarheid aan te voeren. De curator is van mening dat alleen al om die reden de vorderingen van Converse c.s. moeten worden afgewezen. Met betrekking tot de – in eerste instantie door Sporttrading c.s. en later door de curator en FM Fashion – aangevoerde bezwaren overweegt de rechtbank het volgende.
- 3.30 Converse c.s. heeft op 26 maart 2009 een verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir (bewijs)beslag (door Converse c.s. in het geding gebracht als productie 1). Converse c.s. heeft dit verzoek gebaseerd op de stelling dat zij aanwijzingen heeft dat Sporttrading c.s. een partij inbreukmakende schoenen in haar bezit heeft. Ter onderbouwing daarvan heeft Converse c.s. aangevoerd dat zij op 24 februari 2009 een proefaankoop heeft gedaan bij het filiaal van Schoenenreus te Hengelo, dat deze proefaankoop is onderzocht in de fabriek van Converse in de Verenigde Staten en namaak is bevonden. Verder heeft zij aangevoerd dat de directeur van het bedrijf Ziengs Schoenen BV, een onderneming die ook door Converse is aangesproken in verband met namaak Converse schoenen, heeft bevestigd dat haar leverancier Sporttrading c.s. is. De namaak Converse schoenen die bij Schoenenreus zijn aangetroffen zijn, zo lijkt het Converse c.s., eveneens afkomstig van Sporttrading c.s.
- 3.31 Sporttrading c.s. heeft bij conclusie van antwoord als producties 4 en 8 een tweetal schriftelijke verklaringen in het geding gebracht die de door Converse c.s. in haar beslagrekest aan de voorzieningenrechter gegeven informatie weerspreken. Zo heeft de algemeen directeur van Schoenenreus, de heer De Lege, op 7 april 2009 verklaard dat Schoenenreus geen schoenen van het merk Converse bij Sporttrading c.s. heeft ingekocht en heeft de inkoopleder van Ziengs Schoenen BV, de heer Van der Laan, op 14 april 2009 verklaard dat nimmer aan Converse c.s. is meegegeeld dat Sporttrading c.s. schoenen van het merk Converse aan Ziengs Schoenen BV heeft geleverd.
- 3.32 De curator stelt dat de verklaring van de heer Lege in het kader van het kort geding, dat op 15 april 2009 zou plaatsvinden, op 14 april 2009 aan Converse c.s. is toegezonden. Converse c.s. heeft dit niet weersproken. Dat betekent dat Converse c.s. ten tijde van de dagvaarding op de hoogte was van de verklaring van de heer De Lege. Ondanks deze verklaring heeft Converse c.s. zich bij dagvaarding op het standpunt gesteld dat niet uit te sluiten valt dat de bij Schoenenreus aangetroffen Converse schoenen afkomstig zijn van Sporttrading c.s., aangezien Schoenenreus tot op heden geweigerd heeft te verklaren van welke leverancier de schoenen afkomstig zijn. Converse c.s. heeft daarbij niet vermeld dat er van de zijde van Schoenenreus uitdrukkelijk was verklaard dat de schoenen niet afkomstig zijn van Sporttrading c.s. Evenmin heeft Converse c.s. in haar dagvaarding vermeld dat zij – naar de curator onweersproken heeft gesteld – op 17 april 2009 Schoenenreus en haar algemeen directeur de heer De Lege in privé heeft gedagvaard en van de heer De Lege heeft geëist dat hij zijn verklaring van 14 april 2009 zou rectificeren, in die zin
- dat zijn eerdere verklaring dat Sporttrading c.s. niet aan Schoenenreus had geleverd werd ingetrokken.
- 3.33 Converse c.s. heeft ter betwisting van het verwijt dat zij de voorzieningenrechter onjuist heeft voorgelicht aangevoerd dat zij het beslagverlof heeft verkregen op basis van de haar destijds beschikbare informatie en dat zij, daar waar zij zich baseert op vermoedens of *hear say*, dat ook heeft aangeduid in het verzoekschrift. Aan Converse c.s. kan worden toegegeven dat zij in haar beslagrekest inderdaad stelt dat de bij Schoenenreus aangetroffen schoenen afkomstig *lijken* te zijn van Sporttrading c.s., maar zij heeft noch in het verzoekschrift, noch in de onderhavige bodemprocedure, toegelicht waarop zij destijds dat vermoeden baseerde. Een dergelijk vermoeden kan in ieder geval niet zijn gebaseerd op een uitlating van de zijde van Schoenenreus.
- 3.34 De rechtbank is van oordeel dat voor zover al niet kan worden gezegd dat Converse c.s. de voorzieningenrechter onjuist, althans onvolledig, heeft geïnformeerd, in ieder geval de conclusie gerechtvaardigd is dat Converse c.s. ten tijde van het indienen van het beslagrekest over onvoldoende aanwijzingen beschikte dat de door haar bij Schoenenreus en Ziengs Schoenen BV aangetroffen schoenen geleverd waren door Sporttrading c.s. De voorzieningenrechter heeft in zijn vonnis van 24 april 2009 (door Converse c.s. in het geding gebracht als productie 2) de betrokkenheid van Sporttrading c.s. bij de handel in inbreukmakende Converse schoenen niet gebaseerd op de bij Schoenenreus en Ziengs Schoenen BV aangetroffen schoenen, maar op schoenen van het merk Converse aangetroffen bij het filiaal van V&D in Maastricht en Carrefour in Brussel. Op basis daarvan was het verlof tot beslaglegging echter niet gevraagd en ook niet verkregen.

- 3.35 Converse c.s. heeft op basis van het op 26 maart 2009 verkregen verlot tussen 6 en 9 april 2009 bewijsbeslag laten leggen op de administratie van Sporttrading c.s. en naar aanleiding van het vonnis van de voorzieningenrechter van 24 april 2009 Deloitte opdracht gegeven onderzoek te verrichten. Converse c.s. heeft het forensisch accountantsrapport van Deloitte als productie 17 in het geding gebracht. De curator heeft hierover opgemerkt dat door de voorzieningenrechter alleen is toegestaan dat een door Converse c.s. aan te wijzen forensisch accountant inzage krijgt in de in beslag genomen documenten en digitale bestanden. De vordering van Converse c.s. om Sporttrading c.s. te veroordelen te gedogen dat Converse c.s. inzage krijgt in de beslagen administratie is immers afgewezen. De curator is dan ook van mening dat Converse c.s. dit rapport van Deloitte zonder recht of titel gebruikt.
- 3.36 Converse c.s. heeft op 7 april 2009 een aanvullend verzoekschrift ingediend tot het leggen van conservatoir bewijsbeslag (door Converse c.s. eveneens in het geding gebracht als productie 1). In dit tweede verzoekschrift heeft Converse c.s. aangevoerd dat zij op 6 april 2009 is overgegaan tot uitvoering van het verleende conservatoire bewijsbeslag op, onder meer, de financiële administratie van Sporttrading c.s. en dat inmiddels duidelijk is geworden dat het niet mogelijk is om op deugdelijke wijze uitvoering te geven aan de beschikking van de rechtbank van 26 maart 2009. Volgens de computerexpert is het technisch onmogelijk om binnen het computersysteem van Sporttrading Holland c.s. te zoeken op de termen CONVERSE, CONVERSE ALL STAR of gelijkkluidende althans gelijkwaardige termen. Dit heeft tot gevolg dat de deurwaarder en computerexpert de gehele administratie ter plekke handmatig moeten doornemen. Aangezien de administratie miljoenen stukken bevat kan deze – uitzonderlijk kostbare – exercitie weken zo niet maanden in beslag nemen. Dit alles zou eenvoudig vermeden kunnen worden indien de deurwaarder een integrale kopie van het gehele computerbestand zou mogen maken. Het maken van een dergelijke kopie kost slechts een paar uur. Sporttrading c.s. heeft de deurwaarder echter verboden dit te doen. Het is duidelijk dat Sporttrading c.s. met hun opstelling de uitvoering van het door de rechtbank verleende verlot om beslag te leggen vertragen, bemoeilijken en dus frustreren aldus Converse c.s.
- 3.37 De curator betwist dat Sporttrading c.s. het beslag heeft verlaagd, bemoeilijkt of gefrustreerd. Sporttrading c.s. heeft geweigerd om de deurwaarder een kopie van de gehele integrale financiële administratie te laten maken om de eenvoudige reden dat Converse c.s. daarvoor geen verlot had gevraagd en dus ook niet had gekregen. Deze (rechtmatige) weigering van Sporttrading c.s. kan onmogelijk worden gezien als het frustreren van beslag, aldus de curator. Converse c.s. heeft dit niet weersproken en de rechtbank is dan ook met de curator van oordeel dat Converse c.s. de voorzieningenrechter onjuist heeft geïnformeerd.
- 3.38 Converse c.s. heeft na de verkregen beslagverloven en gelegde beslagen op 25 mei 2009 de onderhavige bodemprocedure aanhangig gemaakt. Daarbij heeft Converse c.s. zich uitdrukkelijk op het standpunt gesteld dat er sprake is van *counterfeit*. Dit heeft tot een uitgebreide discussie geleid over echtheidskenmerken, waarbij Converse c.s. zich op het standpunt heeft gesteld dat alleen haar eigen experts in staat zijn om vast te stellen of er sprake is van *counterfeit*, en over de vraag op wie de bewijslast van de door Converse c.s. gestelde *counterfeit* rust. In deze discussie hebben partijen verwezen naar diverse procedures, door Converse c.s. aanhangig gemaakt in Nederland, Duitsland en België, tegen – onder meer – afnemers van Sporttrading c.s.
- 3.39 De onderhavige procedure is aanhangig gemaakt naar aanleiding van proefaankopen verricht bij filialen van Carrefour (België), Schoenenreus, V&D, Scapino en Makro. Volgens Converse c.s. zijn alle proefaankopen door een expert van Converse onderzocht en *counterfeit* bevonden. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst Converse c.s. naar diverse *affidavits*, waarin William Berner jr. telkens verklaart dat de aangekochte schoenen door Converse expert Leo Chang zijn onderzocht en uit dit onderzoek is gebleken dat de schoenen *counterfeit* zijn. Ook met betrekking tot de bij Makro verrichte proefaankopen verwijst Converse c.s. naar een *affidavit* van William Berner jr. (productie 11c). Deze *affidavit* dateert echter van 7 april 2009, zodat deze geen betrekking kan hebben op de proefaankopen bij Makro. Deze is immers verricht op 10 april 2009. In deze *affidavit* wordt bovendien verwezen naar een aankoop verricht op of omstreeks 31 maart 2009. Deze verklaring van 7 april 2009 heeft Converse c.s. ook als productie 10c overgelegd ter onderbouwing van haar stelling dat de bij Scapino verrichte proefaankopen *counterfeit* zijn.
- 3.40 In zijn *affidavit* van 14 april 2009 (door Converse c.s. in het geding gebracht als productie 12) bevestigt Converse expert Leo Chang dat hij de in de *affidavits* van William Berner jr. van 11 en 19 maart 2009 en 6 en 7 april 2009 genoemde schoenen samen met zijn collega Lisa Lu heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat de schoenen *counterfeit* zijn. Uit deze verklaring blijkt niet dat Leo Chang ook de bij Makro gekochte schoenen heeft onderzocht. Het is de rechtbank dan ook niet duidelijk waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat ook de daar aangetroffen schoenen *counterfeit* zijn.
- 3.41 In voornoemde *affidavit* van Leo Chang staan 23 afbeeldingen van door hem onderzochte schoenen van testaankopen. De curator heeft onder verwijzing naar zijn productie 32 met betrekking tot deze afbeeldingen aangevoerd dat een drietal van deze foto's identiek zijn, terwijl het zou gaan om bij verschillende winkels aangekochte schoenen. De *affidavit* is dan ook misleidend, aangezien voor beweerdelijk verschillende schoenen dezelfde foto's worden gebruikt, aldus de curator.
- 3.42 Leo Chang heeft op 25 en 26 mei 2009 de onder Sporttrading c.s. in beslag genomen

schoenen onderzocht en hierover een verklaring afgelegd. Deze *affidavit*, gedateerd 15 oktober 2009, is door Converse c.s. als productie 39 in het geding gebracht. Bij pleidooi heeft FM Fashion met betrekking tot deze *affidavit* aangevoerd dat ook deze misleidend is, aangezien ook in die verklaring foto's zijn gekopieerd.

- 3.43 De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat Converse c.s. bij de onderbouwing van de door haar gestelde *counterfeit* niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van haar mag worden verwacht, zeker gezien het feit dat de *affidavits* van haar eigen deskundigen de belangrijkste bewijsmiddelen vormen van de door haar gestelde *counterfeit* en daarmee ook de aanleiding vormen voor de beslagleggingen, de verkregen ex parte verboden en de diverse procedures. Daarbij laat de rechtbank nog buiten beschouwing dat de deskundige Leo Chang over dezelfde schoenen in diverse procedures wisselende verklaringen heeft afgelegd over de echtheid daarvan, zoals van de zijde van Sporttrading c.s. gemotiveerd is gesteld.
- 3.44 Het oorspronkelijk door Converse c.s. ingenomen standpunt dat er sprake is van merkinbreuk vanwege de handel in *counterfeit* Converse schoenen, heeft ertoe geleid dat, na onderzoek door haar expert Leo Chang, een deel van de in beslag genomen voorraad schoenen, die volgens de deskundige origineel waren, aan Sporttrading c.s. is vrijgegeven. Converse c.s. ging er op dat moment kennelijk van uit, zo begrijpt de rechtbank, dat het handelen door Sporttrading c.s. in originele Converse schoenen geen merkinbreuk oplevert.
- 3.45 Met betrekking tot de niet vrij gegeven schoenen heeft Converse c.s. bij akte vermindering van eis van 12 augustus 2009 aangevoerd dat haar recentelijk is gebleken dat een deel van deze schoenen afkomstig is uit vier leveringen aan Sporttrading c.s. door Brand Search. Volgens Converse c.s. zijn ook deze schoenen *counterfeit* en heeft Mark Rowley buiten medeweten van de directie van Converse ten onrechte verklaard dat deze schoenen binnen de EU op de markt konden worden gebracht. Wat Converse c.s. in haar akte vermindering van eis niet vermeldt, is dat er op 2 juli 2009 op het kantoor van DLA Piper te Amsterdam een gesprek had plaatsgevonden tussen Andrew Wallington van Brand Search, William Berner jr. van Converse en de beide advocaten van Converse c.s. Andrew Wallington heeft hierover in zijn *affidavit* (door de curator bij conclusie van dupliek overgelegd als productie 69) verklaard dat hij tijdens dat gesprek (de advocaten van) Converse c.s. op de hoogte heeft gebracht van de omstandigheden waaronder de autorisatiebrieven door Mark Rowley waren afgegeven. Volgens Andrew Wallington had Mark Rowley hem eind februari 2009 gevraagd mee te gaan naar 'the Far East because he and other members within the Converse organisation, including Jennifer Yreurgas, assistant general counsel within Converse Inc at that time, were concerned about possible duplicate orders or factory overruns from authorised Converse suppliers. (...) The investigation which I assisted Mark Rowley involved investigating the sources of factory overruns and was hence an investigation into the origin of such products within the Converse organisation and its own factories'. Andrew Wallington heeft er nooit aan getwijfeld, zo heeft hij verklaard, dat dit onderzoek van Mark Rowley naar *factory overruns*, de zogenaamde 'back door' orders, werd verricht met toestemming van Converse. Hij heeft verder nog verklaard dat hij er altijd van uit is gegaan dat de door Brand Search aan Sporttrading Holland BV verkochte en geleverde Converse schoenen, waarvoor de autorisatiebrieven waren afgegeven, originele merkgoederen waren.
- 3.46 Deze *affidavit* is op 20 januari 2012 door Andrew Wallington afgeven naar aanleiding van een *affidavit* van Mark Rowley van 21 juli 2010 (door de curator bij conclusie van dupliek overgelegd als productie 67), waarin hij verklaart dat hij de autorisatiebrieven heeft afgegeven in het kader van een 'undercover brand protection investigation' met als doel te achterhalen wat de bron is van de *counterfeit* Converse schoenen, bij welke onderzoek Andrew Wallington hem assisteerde. Andrew Wallington heeft in reactie op deze *affidavit* uitdrukkelijk betwist dat het onderzoek waarbij hij Mark Rowley assisteerde te maken had met *counterfeit*.
- 3.47 Niet alleen heeft Converse c.s. verzuimd om deze op 2 juli 2009 van Andrew Wallington verkregen informatie in haar akte vermindering van eis te vermelden, maar ook om bij conclusie van repliek van 14 maart 2012 deze op 20 januari 2012 afgegeven verklaring van Andrew Wallington in het geding te brengen. Volgens de curator was Converse c.s. al vanaf het pleidooi in februari 2012 in de procedure tegen Piet Kerkhof op de hoogte van deze *affidavit*. Evenmin heeft Converse c.s. bij conclusie van repliek de *affidavit* in het geding gebracht van Mark Rowley van 21 juli 2010, terwijl deze toch met het oog op de procedure tegen Sporttrading c.s. is afgegeven, zo blijkt uit een e-mail van Colin Graham van Umbro van 19 juli 2010 (door de curator in het geding gebracht als productie 68).
- 3.48 Bij de *affidavit* van Andrew Wallington is als bijlage 6a een e-mail gevoegd van 2 juni 2009 van Mark Rowley aan Michael Prince van Converse. Daarin schrijft Mark Rowley dat '(...) the investigations carried out and investigations still pending regarding the supply of Converse product from our own sources' mogelijk worden gemaakt met de assistentie van 'the brokers'. De rechtbank leest hierin een bevestiging van de verklaring van Andrew Wallington, dat er naast een onderzoek naar *counterfeit* nog een onderzoek liep naar *factory overruns*, zoals Andrew Wallington verklaart. Uit deze e-mail blijkt verder dat Converse, anders dan zij stelt, weldegelijk op de hoogte was van dit onderzoek. Mark Rowley schrijft immers:

'I have attached mails between myself the broker and Converse regarding the close cooperation which was required to carry out these investigations.' Deze e-mail is niet door Converse c.s. in het geding gebracht. Ook op dit punt heeft Converse c.s. de rechtbank niet volledig geïnformeerd.

- 3.49 Dat Converse c.s. de rechtbank onvolledig informeert geldt ook met betrekking tot de stelling van Converse c.s. bij conclusie van repliek, dat Sporttrading c.s. ook na april 2009 nog in namaak Converse schoenen heeft gehandeld. Ter onderbouwing van deze stelling verwijst Converse c.s. onder het kopje '*Handel niet "stilgelegd" en aanvullend tegenbewijs uitputting/bewijs namaak*' naar de als producties 25 t/m 28 in het geding gebrachte schriftelijke bescheiden afkomstig uit de administratie van Erren Recondition BV te Velp (hierna: Erren). Wat Converse c.s. vergeet te vermelden, zo blijkt uit de door de curator overgelegde producties 41 en 42, is dat Converse c.s. op 20 oktober 2009 onder Erren beslag heeft gelegd op de voorraad Converse schoenen van Sporttrading c.s. die bij Erren was opgeslagen. De curator stelt onder verwijzing naar een e-mail van de directeur van Erren, Peter Erren, van 21 oktober 2009 (productie 41) dat naast twee deurwaarders bij deze inbeslagname ook de advocaat van Converse c.s. aanwezig was, een vertegenwoordiger van Kesbo en (later) een deskundige van Converse, de heer Tim Schuh. Converse c.s. heeft onmiddellijk alle bij Erren opgeslagen schoenen laten onderzoeken. De deskundige constateerde echter dat alle onderzochte schoenen origineel waren, waarna Converse c.s. de schoenen heeft vrijgegeven.
- 3.50 Converse c.s. is, zo begrijpt de rechtbank, in de loop van de procedure tot andere inzichten gekomen. Baseerde zij bij dagvaarding haar vordering nog op de stelling dat er sprake is van *counterfeit* en dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat Sporttrading c.s. Aziatische fabrikanten opdracht geeft *counterfeit* schoenen te fabriceren, bij conclusie van repliek stelt Converse c.s. dat er sprake is van ongeoorloofde parallelimport en dat de stelling dat er sprake is van namaak alleen heeft te gelden als een betwisting c.q. ontzenuwing van het uitputtingsverweer. Bovendien stelt Converse c.s. dat de Converse schoenen waarin Sporttrading c.s. heeft gehandeld afkomstig zijn van een organisatie die zich bezig houdt met grootschalige fraude. Volgens de curator is er sprake van een koerswijziging die pas eind 2010 in ingezet, hetgeen ook blijkt uit het feit dat Converse c.s. de schoenen die op 21 oktober 2009 bij Erren in beslag zijn genomen heeft vrijgegeven zonder onderzoek in te stellen naar de herkomst van de schoenen. Converse c.s. betwist dat er sprake is van een koerswijziging. Wat daar ook van zij, vast staat in ieder geval dat de (juridische) discussie in de loop van de procedure een andere wending heeft genomen en dat Converse c.s., mede op grond van in andere procedures verkregen informatie waar Sporttrading c.s. vaak geen inzage in heeft, telkens met andere stellingen en werren komt. Dit komt de helderheid van de procedure niet ten goede, getuige ook het grote aantal processtukken en producties in deze procedure.
- 3.51 Een van de belangrijkste wendingen in deze procedure wordt veroorzaakt door het in opdracht van Converse c.s. verrichte onderzoek van IFC, welk onderzoek is gebaseerd op de digitale administratie van Alpi en waarop Converse c.s. haar stelling baseert dat de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen afkomstig zijn van een organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. De curator betwist onder meer dat er een verband kan worden gelegd tussen het handelen van deze organisatie en de aan Sporttrading c.s. geleverde schoenen. In de IFC rapporten wordt er volgens de curator steeds ten onrechte van uitgegaan dat de afkorting 'STC' zou betekenen dat het document in kwestie betrekking heeft op 'Sporttrading Converse'. STC staat echter voor *said to contain*.. Het gevolg hiervan is dat de IFC mogelijk ten onrechte documenten in haar onderzoek heeft betrokken die helemaal geen betrekking hebben op Converse schoenen. De curator acht dat bijzonder onzorgvuldig. Kwalijker nog vindt de curator dat nadat deze fout door IFC is ontdekt, dat door IFC in haar rapportages niet wordt rechtgezet. Sterker nog, Converse c.s. verzwijgt dat deze fout is gemaakt. In de procedure tussen Converse c.s. en Piet Kerkhof heeft Converse c.s. een tussenrapportage van IFC in het geding gebracht van 16 januari 2012 (productie 50). In die rapportage wordt vermeld dat 'STC' toch niet 'Sporttrading Converse' betekent. Aan deze vaststelling worden vervolgens geen consequenties verbonden. Deze tussenrapportage is door Converse c.s. in deze procedure niet in het geding gebracht. In plaats daarvan heeft Converse c.s. een tussenrapportage in het geding gebracht van 10 februari 2012. Deze tussenrapportage is vrijwel identiek aan die van 16 januari 2012. Het belangrijkste verschil is dat de fout met betrekking tot de betekenis van 'STC' in de rapportage van 16 januari 2012 wel wordt genoemd, maar niet in de rapportage van 10 februari 2012. Daardoor worden de rapportages van IFC misleidend, aldus de curator.
- 3.52 Voorts maakt de curator bezwaar tegen het feit dat – zoals blijkt op pagina 17 van het rapport van IFC van 20 oktober 2011 (productie 21h) – mr. Mulder een CD ROM met de administratie van Sporttrading c.s. aan IFC heeft overhandigd. Converse c.s. beschikt dus kennelijk over de administratie van Sporttrading c.s., terwijl in het vonnis van de voorzieningenrechter van 24 april 2009 uitdrukkelijk is bepaald dat een door Converse c.s. aan te wijzen forensisch accountant deze administratie mocht inzien, niet dat deze administratie aan Converse c.s. mocht worden verstrekt. De aangewezen forensisch accountant was Deloitte. Mr. Mulder was er dan ook niet toe gerechtigd deze digitale administratie aan IFC te overhandigen, aldus de curator.
- 3.53 De rechtbank is op grond van voornoemde en ook nog andere, hier niet aangehaalde, bezwaren van de curator tegen de wijze waarop Converse c.s. procedeert van oordeel dat Converse c.s. geenszins volledig is geweest in het aanvoeren van de haar bekende feiten. Op zich hoeft dat ook niet, omdat het partijen in beginsel vrij staat om te bepalen welke feiten en omstandigheden zij aan hun stellingen en werren ten grondslag leggen, zolang zij relevante feiten maar niet opzettelijk verzwijgen. Hoewel dat laatste niet is gebleken, kan wel worden vastgesteld dat Converse c.s. selectief is in de informatie die zij geeft en, bij gebreke van een deugdelijk onderzoek, op een aantal punten ook voorbarig is in haar conclusies. Hoewel de rechtbank daaraan niet de consequentie verbindt dat haar vorderingen moeten worden afgewezen, zoals de curator meent, houdt de rechtbank er wel

rekening mee dat de wederpartij daardoor moeilijk verweer kan voeren en op kosten wordt gejaagd, doordat zij zich steeds genoodzaakt ziet op nieuwe stellingen uitgebreid te reageren. De proceshouding van Converse c.s. kan te zijner tijd mogelijk consequenties hebben voor andere beslissingen, bijvoorbeeld de proceskostenveroordeling.

Merkinbreuk

- 3.54 Niet in geschil is dat er geen sprake is van merkinbreuk, voor zover Sporttrading c.s. heeft gehandeld in Converse schoenen die afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands BV. Het antwoord op de vraag of dat ook geldt ten aanzien van de schoenen die afkomstig zijn van Brand Search kan in het midden worden gelaten, nu Converse c.s. haar vordering met betrekking tot deze schoenen heeft ingetrokken.
- 3.55 Vast staat dat Sporttrading c.s. daarnaast ook heeft gehandeld in Converse schoenen afkomstig van andere leveranciers. Met betrekking tot deze Converse schoenen staat als onweersproken vast dat Sporttrading c.s. voor dat gebruik geen toestemming heeft gekregen van Converse, zodat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Converse kan Sporttrading c.s. dit gebruik van haar merken in het economisch verkeer verbieden, tenzij er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse als bedoeld in art. 2.23 lid 3 BVIE. Partijen verschillen onder meer van mening over het antwoord op de vraag op wie de bewijslast daarvan rust.
- 3.56 Uitgangspunt is dat artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE de merkhouder een uitsluitend recht geeft dat hem onder meer toestaat iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen te verbieden om zijn merk voorziene waren in te voeren of in de handel te brengen. Artikel 2.23 lid 3 BVIE bevat een uitzondering op deze regel, waar het bepaalt dat het recht van de merkhouder is uitgeput wanneer de waren door de merkhouder of met zijn toestemming in de EER in de handel zijn gebracht. Het beroep op uitputting van het merkrecht vormt voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept.
- 3.57 Uit het arrest *Van Doren/Lifestyle*, waar beide partijen naar verwijzen, volgt dat de vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen tot een wijziging van deze bewijsregel kunnen nopen. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en de merkhouder aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert. Een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat bijvoorbeeld in situaties waarin de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, dan is het aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.
- 3.58 De curator stelt zich onder verwijzing naar – onder meer – de als producties 28 en 29 in het geding gebrachte licentieovereenkomst tussen Kesbo en Converse en de concept licentieovereenkomst tussen Infinity en Converse op het standpunt dat Converse een exclusief distributiestelsel hanteert, zodat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd. De curator is dan ook van mening dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Converse c.s. stelt dat nog daargelaten dat Sporttrading c.s. geen belang heeft bij omkering van de bewijslast, omdat Sporttrading c.s. de beweerdelijke bronnen waaruit de schoenen afkomstig zijn in het vrijwaringsincident al bekend heeft gemaakt, Sporttrading c.s. er ook niet in is geslaagd aan te tonen dat er gevaar bestaat voor afscherming van de nationale markten. Converse hanteert in de EU een open afzetsysteem dat volledig verenigbaar is met de regels van het Europese mededingingsrecht en waarbij passieve verkoop contractueel niet is verboden. Er is dan ook geen reden om op grond van het arrest *Van Doren/Lifestyle* de bewijslast om te keren, aldus Converse c.s.
- 3.59 De rechtbank merkt op dat in het hoofdgeding dat in het arrest *Van Doren/Lifestyle* aanleiding gaf voor het stellen van een prejudiciële vraag, de vraag speelde of de waren voor het eerst binnen dan wel buiten de EER in de handel waren gebracht. Verzoekster in het hoofdgeding stelde dat de waren door de merkhouder aanvankelijk buiten de EER (namelijk in de Verenigde Staten) in de handel waren gebracht en dat de merkhouder geen toestemming had verleend om deze in de Bondsrepubliek Duitsland of een andere lidstaat in de handel te brengen, terwijl verweerders in het hoofdgeding verklaarden dat de betrokken handelswaren waren gekocht in de EER, waar zij door de merkhouder of met diens toestemming in de handel waren gebracht, zodat het uitsluitend recht van de merkhouder op grond van artikel 7, lid 1, van de richtlijn was uitgeput. In een dergelijke situatie rijst in

het bijzonder de vraag wie in geval van betwisting moet bewijzen waar de van het merk voorziene waren voor het eerst in de handel zijn gebracht, aldus het Hof.

- 3.60 De onderhavige casus is anders dan de casus die aanleiding gaf tot het arrest *Van Doren/Lifestyle*, aangezien Converse c.s. zich in feite op het standpunt stelt dat de waren in het geheel niet door haar in de handel zijn gebracht. Converse c.s. stelt immers dat de door Sporttrading c.s. verhandelde Converse schoenen *counterfeit* schoenen zijn die door een organisatie van ondernemingen en personen (hierna te noemen: de Organisatie) van buiten de EER zijn ingevoerd en vervolgens binnen de EER zijn verhandeld. Aangezien Converse c.s. zich niet op het standpunt stelt dat de waren door of met haar toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht, kan zij niet overeenkomstig *Van Doren/Lifestyle* met het bewijs daarvan worden belast.
- 3.61 Ter betwisting van de door Converse c.s. gestelde *counterfeit* heeft Sporttrading c.s. zich steeds op het standpunt gesteld dat de schoenen weldegelijk originele schoenen zijn, afkomstig van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming. Dit verweer heeft in zoverre tot een koerswijziging van Converse c.s. geleid, dat Converse c.s. *counterfeit* niet langer aanvoert ter onderbouwing van haar beroep op art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE, maar ter betwisting van het beroep van Sporttrading c.s. op art. 2:23 lid 3 BVIE. Een van de geschilpunten tussen partijen is het antwoord op de vraag op wie de bewijslast rust van de stelling van Converse c.s. dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen *counterfeit* zijn.
- 3.62 Zoals hiervoor in rechtsoverweging 3.55 is overwogen, staat vast dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. De vraag of er sprake is van *counterfeit* is in dat verband niet van belang, aangezien voor een beroep op art. 2:20 lid 1 aanhef en onder a BVIE voldoende is dat komt vast te staan – zoals in het onderhavige geval – dat de door de merkhouder aangesproken derde zonder toestemming van de merkhouder waren in de handel heeft gebracht voorzien van de merken van de merkhouder. Stelt deze derde zich dan vervolgens op het standpunt dat de waren door of met toestemming van de merkhouder binnen de EER in de handel zijn gebracht, dan rust op hem de bewijslast deze stelling. Dat betekent dat op Sporttrading c.s. als degene die zich – zowel ten aanzien van de vermeende *counterfeit* als de mogelijk originele schoenen – op uitputting van het merkrecht van Converse beroept, de bewijslast daarvan rust, tenzij de redelijkheid en billijkheid tot een andere bewijslastverdeling nopen. Bij de beoordeling van de vraag of daarvoor redenen zijn, acht de rechtbank het volgende van belang.
- 3.63 De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV bij hun parallelhandel altijd buitengewoon zorgvuldig te werk zijn gegaan. Volgens de curator kochten zij hun goederen in bij bedrijven die (in)direct inkochten bij de distributeur of licentiehouder van merken en vroegen zij hun leveranciers altijd naar de bron en de nodige documentatie om te kunnen bewijzen dat de door hen gekochte goederen originele merkgoederen zijn die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit was nodig omdat hun klanten voornamelijk grootwinkelbedrijven zijn die om verstrekkende garanties vragen dat de goederen Europees en origineel zijn. Wilde een leverancier zijn bron beschermen en om die reden Sporttrading Holland BV of Sport Concept BV geen inzage geven in de documenten, dan werd door de leverancier een notariële- of accountantsverklaring afgegeven. Dat is bijvoorbeeld door de Spaanse leverancier RessoKd-Rings verschillende malen gedaan. Was de leverancier niet bereid om zelf een notariële- of accountantsverklaring te verstrekken, dan werd door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV gevraagd om, onder geheimhouding, aan hun registeraccountant inzage te verschaffen in de administratie van de leverancier, zodat de accountant kon verifiëren (op basis van de aan hem ter beschikking gestelde bescheiden van voorafgaande schakels) dat de door Sporttrading Holland BV en/of Sport Concept BV ingekochte goederen met instemming van de merkhouder binnen de EER in het verkeer waren gebracht. De curator stelt dat Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV daarmee afdoende zekerheid hadden dat de door hen ingekochte goederen door hen vrij konden worden verhandeld zonder dat op enig merkenrecht inbreuk zou worden gemaakt.
- 3.64 Een zelfde zorgvuldige werkwijze hanteert ook Brand Search, een van de leveranciers van Sporttrading c.s. Andrew Wallington heeft hierover in zijn al eerder genoemde *affidavit* van 20 januari 2012 verklaard dat Brand Search als parallelhandelaar altijd verifieert of de door haar ingekochte goederen authentieke merkgoederen zijn die door of met toestemming van de merkhouder in de EER in de handel zijn gebracht. Naar aanleiding van een door Brand Search ingekochte partij Converse schoenen heeft hij namens Brand Search contact gezocht met Mark Rowley, *Head of Brand Protection Nike Affiliates & Umbro Corporate Security*, die hem heeft bevestigd dat de goederen authentiek zijn en vrij verhandelbaar zijn binnen de EER. Andrew Wallington heeft verklaard dat hij er op basis van de door Mark Rowley afgegeven autorisatiebrieven van uit is gegaan dat de door Brand Search aan Sporttrading Holland BV geleverde Converse schoenen originele schoenen waren en dat er sprake was van legale parallelimport. Dat Mark Rowley de autorisatiebrieven heeft afgegeven in het kader van een *'undercover brand protection investigation'* met als doel te achterhalen wat de bron is van de *counterfeit* Converse schoenen en dat Andrew Wallington hem bij dit onderzoek assisteerde, zoals Mark Rowley in zijn *affidavit* van 21 juli 2010 verklaart, zodat Andrew Wallington ervan op de hoogte was dat de door Brand Search ingekochte en aan Sporttrading Holland BV verkochte schoenen *counterfeit* schoenen waren, is door Andrew Wallington uitdrukkelijk weersproken.
- 3.65 HLB heeft op grond van de door Sporttrading c.s. verkregen documentatie onderzoek verricht naar de herkomst van de door Sporttrading Holland BV en Sport Concept BV

verhandelde Converse schoenen en bevestigt dat deze schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands BV.

- 3.66 HLB is van mening dat de conclusies in haar rapport niet onderuit worden gehaald door de rapporten van IFC, omdat het onderzoek van IFC op een andere administratie is gebaseerd. Het onderzoek van IFC is, zo stelt HLB in haar reactie op het onderzoek van IFC, beperkt tot de logistieke stromen (logistieke administratie en e-mailverkeer van Alpi), terwijl het onderzoek van HLB is gebaseerd op de geld- en goederenbeweging zoals deze blijkt uit de (financiële) administratie van Sporttrading c.s. en haar leveranciers. HLB stelt dat uit haar bevindingen duidelijk blijkt dat er sprake is van een sluitende goederen- en geldbeweging ter zake de onderzochte partijen van Sporttrading c.s. en dat met de IFC rapportages het tegendeel hiervan niet is aangetoond.
- 3.67 Converse c.s. betwist dit. Zij stelt onder verwijzing naar de IFC rapporten dat er sprake is van grootschalige fraude met invoer en verhandeling van Converse schoenen in de EER door een Organisatie die, zo stelt Converse c.s. bij pleidooi, legale goederenstromen hergebruikt om daarmee illegale goederenstromen te maskeren. Als voorbeeld voor de werkwijze van de Organisatie geeft Converse c.s. aan dat Infinity begin 2008 Converse schoenen heeft geleverd aan Borol. Deze Converse schoenen zijn begin 2008 vanuit het warehouse van Infinity te Hongarije door Borol geleverd aan Pelham/Ressokd in Spanje. Eind 2008/2009 heeft de Organisatie onder de generieke benaming 'shoes' talloze containers met namaak Converse schoenen Europa binnen laten komen. De Converse schoenen zijn Europa binnengekomen via Antwerpen, Hamburg of Tallinn en vervolgens als niet-communautaire goederen naar Alpi vervoerd, waar ze zijn opgeslagen. Na binnenkomst van de zendingen heeft Alpi per DHL invoerdocumenten naar Spanje gestuurd, welke documenten niet lang daarna eveneens per DHL getekend en voorzien van stempels retour zijn komen. Hoewel de namaak Converse schoenen voortdurend in Zaandam zijn gebleven, beschikt de Organisatie daardoor over papieren waarmee zij de indruk kan wekken dat de goederen uit Spanje komen en waardoor zij deze valselijk kan laten aansluiten op legale goederenstromen. De Organisatie heeft de namaak Converse schoenen vervolgens aan Sporttrading c.s. verkocht. Om de fraude zo goed mogelijk te versluieren heeft de Organisatie valselijk CMR-documenten laten opmaken die de indruk moeten wekken dat de Converse schoenen afkomstig zijn van Infinity. Op basis van die documentatie heeft de Organisatie vervolgens feitelijk onjuiste verklaring laten opstellen door accountants en advocaten, wier verklaringen vervolgens aan Converse in en buiten rechte worden tegengeworpen onder de mededeling dat het gaat om legale parallelimport. De Converse schoenen die Infinity aan Borol heeft geleverd zijn echter niet de Converse schoenen die de Organisatie via Alpi aan Sporttrading c.s. heeft geleverd. Het zijn verschillende goederenstromen ter legitimatie waarvan de Organisatie dezelfde documentatie gebruikt. Dit blijkt niet alleen uit de IFC rapportages maar ook uit de opgave die Alpi aan Converse heeft verstrekt (producties 47 tot en met 49), aldus Converse c.s.
- 3.68 Uit het door Converse c.s. gegeven voorbeeld begrijpt de rechtbank dat Converse c.s. niet betwist dat er een legale goederenstroom loopt van Infinity (de officiële distributeur van Converse in Hongarije), via Borol (in Hongarije) naar Ressokd-Rings (in Spanje). Converse c.s. betwist alleen dat de door Sporttrading c.s. verhandelde merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn. Zou komen vast te staan dat, naar Converse c.s. stelt, er een Organisatie is die legale goederenstromen gebruikt om daarmee illegale goederenstromen te maskeren, dan is het naar het oordeel van de rechtbank niet onaannemelijk dat Sporttrading c.s., naar zij stelt, daarvan niet op de hoogte was. Uit de rapporten van IFC blijkt immers dat het de Organisatie er alles aan gelegen was om te voorkomen dat de afnemers op de hoogte raakten van de daadwerkelijke herkomst van de schoenen. Zo staat in een van de e-mails aan Bert Sanders van Alpi: *'To avoid the client thinking that the goods are coming from Holland, CMR should be issued from: Infinity Sport Kft, Budapest (Hungary), Szölökert köz 7, H-1033 to: Ressokd Rings'*
- 3.69 Uit de rapporten van IFC blijkt niet dat Sporttrading c.s. betrokken is geweest bij de Organisatie en evenmin dat zij betrokken is geweest bij het vervalsen van documentatie. Voor zover al zou komen vast te staan dat aan Sporttrading c.s. vervalste documentatie is verstrekt, is van belang dat Converse c.s. onvoldoende heeft gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat Sporttrading c.s. wist, althans behoorde te weten, dat deze documentatie vervalst was. HLB heeft op basis van deze documentatie onderzoek verricht en opgemerkt dat er voor haar geen enkele aanleiding was om te vermoeden dat de aan haar overhandigde documentatie vervalst was.
- 3.70 Uit het voorgaande volgt vooralsnog dat Sporttrading c.s. er op mocht vertrouwen dat de door haar verhandelde schoenen afkomstig waren van officiële wederverkopers van Converse binnen de EER. In het feit dat Converse c.s. het bestaan van de door Sporttrading c.s. gestelde legale goederenstroom erkent, maar betwist dat de merkinbreukmakende schoenen uit deze legale goederenstroom afkomstig zijn, ziet de rechtbank aanleiding om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude. Daarbij weegt nog het volgende mee.
- 3.71 Converse c.s. heeft zich in haar strijd tegen de 'grote partijen van duizenden paren counterfeit Converse schoenen, waarmee sinds de zomer van 2008 de Benelux wordt overspoeld', zoals Converse c.s. bij dagvaarding stelt, en de diverse daaruit voortvloeiende procedures in Nederland, Duitsland en België, steeds op het standpunt gesteld dat er

sprake is van *counterfeit*. In de loop van de procedures heeft Converse c.s. haar stellingen steeds aangepast, mede op grond van de in de diverse procedures verkregen informatie en de resultaten van de op grond daarvan verrichte onderzoeken door IFC. Of er sprake is van *counterfeit* is nog steeds niet duidelijk. Dit is immers in diverse door Converse c.s. gevoerde procedures niet komen vast te staan, onder meer niet doordat Converse haar echtheidskenmerken niet wil prijsgeven, zodat de rechtbank geen onafhankelijke deskundige kan benoemen om daar onderzoek naar te doen. Uit de discussie tussen partijen over de door Brand Search aan Sporttrading Holland BV geleverde Converse schoenen en de naar aanleiding daarvan in het geding gebrachte verklaringen leidt de rechtbank af dat Converse binnen haar organisatie mogelijk te kampen heeft met het probleem van de zogenaamde '*back door*' orders. Dit blijkt niet alleen uit de *affidavit* van Andrew Wallington van 20 januari 2012 (rechtsoverweging 3.45), maar ook uit een e-mail van 2 juni 2009 van Mark Rowley aan Michael Prince van Converse (rechtsoverweging 3.48).

3.72 Gezien deze verklaringen valt naar het oordeel van de rechtbank niet uit te sluiten dat de door de vermeende Organisatie ingevoerde Converse schoenen originele Converse schoenen zijn, verkregen via de zogenaamde '*back door*' orders. Dat 'de Benelux sinds de zomer van 2008 wordt overspoeld door grote partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de handel zijn gebracht', zoals Converse c.s. stelt, is in dat geval te wijten aan een probleem binnen de eigen organisatie van Converse. Converse heeft er dan ook alle belang bij dat er door een onafhankelijke deskundige een deugdelijk onderzoek wordt verricht naar de herkomst van deze schoenen, waarbij niet alleen de administratie van Alpi wordt betrokken – zoals IFC heeft gedaan – maar ook de administratie van Sporttrading c.s. Nu Converse c.s. – in een andere procedure – toegang heeft verkregen tot de administratie van Alpi, ligt het des te meer in de rede om Converse c.s. te belasten met het bewijs van haar stelling dat de door Sporttrading c.s. verhandelde schoenen afkomstig zijn van een Organisatie die zich bezighoudt met grootschalige fraude, daar alleen Converse c.s. toegang heeft tot de administratie van Alpi.

3.73 De rechtbank acht het voorshands nodig in het kader van voormelde bewijslevering een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen. Indien partijen zich wensen uit te laten over de persoon van de te benoemen deskundige(n), dienen zij daarbij aan te geven over welke deskundige(n) zij het eens zijn, dan wel tegen wie zij gemotiveerd bezwaar hebben. De rechtbank zal de zaak hiertoe naar de rol verwijzen.

3.74 In afwachting van de conclusies na tussenvonnissen houdt de rechtbank iedere verdere beslissing aan.

4 De beslissing

De rechtbank

in conventie en in reconventie

bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 16 oktober 2013 voor het nemen van een conclusie na tussenvonnissen door beide partijen waarin zij zich uitlaten over de aangekondigde deskundigenrapportage zoals hiervoor onder 3.73 is overwogen,

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. Hermans, mr. Van Geloven en mr. Scheffers en in het openbaar uitgesproken op 4 september 2013.