

LJN: BU5671, Rechtbank Breda , 205120 / HA ZA 09-1107

Datum uitspraak: 23-11-2011
Datum publicatie: 24-11-2011
Rechtsgebied: Civiel overig
Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie: -
Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK BREDA

Team handelsrecht

Extract uit het audiëntieblad van de rolbehandeling van 23 november 2011.

Tegenwoordig mr. Schoenmakers, rolrechter
en Baars als griffier.

Behandeld is de zaak:

205120 / HA ZA 09-1107

EIS CONVERSE INC.
ADV mr. N.W. Mulder

EIS KESBO SPORT BV
ADV mr. N.W. Mulder

GED SPORTTRADING HOLLAND BV
ADV mr. C.M. van den Reek

GED FERRO FOOTWEAR BV
ADV mr. C.M. van den Reek

GED FM FASHION BV
ADV mr. J.G.A. Linsen

GED SPORT CONCEPT BV
ADV mr. C.M. van den Reek

GED BRANDUSTRY BV
ADV mr. C.M. van den Reek

De rolrechter bepaalt dat op het audiëntieblad zal worden aangetekend:

Op de rolzitting van 28 september 2001 is de zaak verwezen naar de rolzitting van 12 oktober 2011 voor het nemen van een nadere akte door Converse, in verband met het tussen partijen gerezen geschil over de vraag welke vorderingen van Converse in de procedure tegen Sporttrading Holland B.V., Ferro Footwear B.V., Sport Concept B.V. en Brandustry B.V. kunnen worden aangemerkt als verifieerbare en niet verifieerbare vorderingen.

Op de rolzitting van 12 oktober 2011 heeft Converse een akte genomen, waarop de curator, zoals toegestaan ter rolle van 28 september 2011, op de rolzitting van 26 oktober 2011 een antwoordakte heeft genomen.

De rolrechter overweegt met betrekking tot de vraag ten aanzien van welke vorderingen de procedure van Converse tegen voornoemde vennootschappen op grond van art. 29 Fw van rechtswege is geschorst, het volgende.

De vorderingen van Converse zijn gebaseerd op het exclusieve recht, dat Converse als merkhoudster op grond van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) toekomt. Op grond daarvan kan Converse op grond van merkinbreuk een aantal acties instellen. Converse vordert in de onderhavige procedure – kort gezegd – een verbod op inbreuk op haar merkrecht, met nevenvorderingen.

Partijen zijn het erover eens dat voor zover de vorderingen van Converse zien op schadevergoeding (vordering VII) en winstafdracht (vordering VIII), Converse deze vorderingen ter verificatie bij de curator behoort in te dienen. Ter zake deze vorderingen is de procedure op grond van art. 29 Fw dan ook geschorst.

Met betrekking tot de overige vorderingen verschillen partijen van mening over het antwoord op de vraag of de door Converse ingestelde vorderingen rechtsovereenkomsten zijn als bedoeld

in artikel 26 Fw, zodat de procedure ook ten aanzien van die vorderingen van rechtswege is geschorst, of rechtsvorderingen als bedoel in artikel 25 Fw, zodat de procedure op de voet van art. 28 kan worden voortgezet.

Converse stelt zich op het standpunt dat de vorderingen niet verifieerbaar zijn, zodat er in conventie kan worden voortgeprocedeerd, terwijl de curator van mening is dat de vorderingen van Converse wél verifieerbaar zijn, zodat de procedure in conventie van rechtswege is geschorst. Gezien echter de verwevenheid met de vorderingen in reconventie tot – kort gezegd – opheffing van de beslagen en veroordeling tot schadevergoeding wegens onrechtmatig gelegde beslagen, is de curator van mening dat in conventie voortgeprocedeerd kan worden over de onder VIII gevorderde verklaring voor recht dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse.

Kern van het geschil is het antwoord op de vraag of de door Converse ingestelde vorderingen kunnen worden gekwalificeerd als vorderingen die betrekking hebben op voldoening uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Ingevolge artikel 26 Fw kunnen immers rechtsvorderingen die voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel hebben gedurende het faillissement op geen andere wijze worden ingesteld dan door aanmelding ter verificatie.

De curator stelt zich onder verwijzing naar het Nebula-arrest (Hoge Raad 3 november 2006, JOR 2007, 76) terecht op het standpunt dat niet alleen vorderingen tot betaling van een geldsom, maar ook andere vorderingen tot nakoming van een persoonlijke verbintenis onder art. 26 Fw kunnen vallen. Dit kunnen zowel vorderingen zijn die strekken tot een actief handelen, als vorderingen die strekken tot een dulden, zoals een vordering van een huurder tot het verschaffen van huurgenoet. Dergelijke vorderingen zullen op de voet van art. 133 Fw op geld moeten worden gewaardeerd en ter verificatie moeten worden ingediend.

Anders dan de curator meent, volgt uit het Nebula-arrest niet dat hij niet verplicht kan worden tot een actief handelen. Tot de boedel kunnen immers ook andere verplichtingen behoren dan de in art. 26 Fw bedoelde, op persoonlijke verbintenissen berustende, verplichtingen. Ingevolge art. 25 Fw kunnen rechtsvorderingen, welke rechten of verplichtingen tot de failliete boedel behorende tot onderwerp hebben, zowel tegen als door de curator worden ingesteld. Deze aanspraken jegens de boedel kunnen de curator tot een actief handelen nopen.

De rolrechter is, anders dan de curator, van oordeel dat de vorderingen van Converse niet strekken tot nakoming uit de boedel van een vóór de faillietverklaring ontstane verbintenis. Aan de vorderingen van Converse ligt de stelling ten grondslag dat gedaagden inbreuk hebben gemaakt op haar merkrecht. In geval van merkinbreuk komt een merkhouders op grond van het BVIE een aantal acties toe ter bescherming van zijn merkrecht. Converse is als merkhouders voor deze bescherming onder meer aangewezen op de door gedaagden als inbreukmakers te verstrekken gegevens en te verrichten handelingen. Aangezien de vermeende merkinbreuk is verricht door gedaagden vóór datum faillissement, behoren de daaruit voortvloeiende verplichtingen tot de boedel. Converse heeft dan ook een aanspraak op de boedel als bedoeld in artikel 25 Fw. De curator is, net zoals de failliete vennootschappen, gehouden om deze verplichtingen ten laste van de boedel na te komen. Het is bij voortzetting van de procedure aan de rechter om te bepalen of, gelet op de inmiddels uitgesproken faillissementen, de vorderingen kunnen worden toegewezen, of daaraan een dwangsom kan worden verbonden en of de curator gehouden is de handelingen te verrichten op kosten van de boedel, zoals Converse vordert, dan wel dat Converse gehouden is de door de curator te maken kosten te vergoeden.

Naast de vorderingen die strekken tot handhaving van haar merkrecht, heeft Converse nog vorderingen ingesteld tot schadevergoeding en winstafdracht. Aangezien door onrechtmatig handelen een verbintenis tot schadevergoeding ontstaat, is met betrekking tot de vorderingen tot schadevergoeding en winstafdracht wél sprake van een vordering tot nakoming van een verbintenis, zodat ter zake deze vorderingen de procedure van rechtswege is geschorst.

DE BESLISSING:

De rolrechter,

in conventie:

constateert dat het geding ten aanzien van gedaagden sub 1, 2, 4 en 5 ex art. 29 Fw is geschorst met betrekking tot de vorderingen onder VII (schadevergoeding) en VIII (voor zover deze ziet op winstafdracht)

bepaalt dat met betrekking tot de overige vorderingen wordt voortgeprocedeerd en verwijst de zaak naar de rol van 4 januari 2012 voor conclusie van repliek in conventie.

in reconventie

bepaalt dat er wordt voortgeprocedeerd en verwijst de zaak naar de rol van 4 januari 2012 voor conclusie van antwoord in reconventie.

Aldus gedaan op 23 november 2011.

Afschrift afgegeven d.d.
aan: