

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 365108 / KG ZA 10-550

### Vonnis in kort geding van 1 juni 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**CONVERSE INC.**,  
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**CONVERSE NETHERLANDS B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseressen,  
advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

**MR. R.G.B. HERMSEN**,  
kantoorhoudende te Tilburg,  
in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschappen met  
beperkte aansprakelijkheid  
**SPORTTRADING HOLLAND B.V.**,  
**FERRO FOOTWEAR B.V.**,  
beide gevestigd te Nieuwkuijk, gemeente Heusden, en  
**SPORT CONCEPT B.V.**,  
**BRANDUSTRY B.V.**,  
beide gevestigd te Waalwijk,  
gedaagde,  
advocaat mr. C.M. van den Reek te Breda.

Partijen zullen hierna Converse Inc., Converse Netherlands, Converse (eiseressen  
gezamenlijk) en de curator worden genoemd.

De zaak is voor Converse mede behandeld door mr. L. Kroon en M. Pannevis, beiden  
advocaat te Amsterdam.

#### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 11 mei 2010;
  - het exploit van 18 april 2011 waarbij de curator in de procedure is opgeroepen;
  - producties 1 t/m 44 en 46 van Converse (productie 45 ontbreekt) en de daarbij behorende toelichting (inventarislijst);

- 
- de akte tot wijziging van de eis van Converse;
  - een conclusie van antwoord van de curator;
  - producties 1 t/m 28 van de curator;
  - de mondelinge behandeling van 11 mei 2011;
  - de pleitnotities van partijen;

1.2. Ter zitting heeft Converse, nadat de curator had gedupliceerd, overgelegd een lijst van door haar ingeroepen merken. Deze lijst wordt buiten beschouwing gelaten omdat de curator zich daartegen niet meer naar behoren heeft kunnen verweren. Na de behandeling van de zaak ter zitting heeft de voorzieningenrechter nog ontvangen een productie 47 van de zijde van Converse. Ook deze productie is buiten beschouwing gelaten.

1.3. Nadat de curator in de procedure was opgeroepen is deze op verzoek van Converse meermalen aangehouden. Op verzoek van Converse heeft alsnog behandeling ter zitting plaatsgevonden.

## **2. De feiten**

In deze procedure wordt uitgegaan van de volgende niet, althans niet gemotiveerd betwiste feiten.

2.1. Converse Inc. ontwerpt en produceert sport- en vrijetijdsschoenen die zij onder haar merken op de markt brengt. Converse Netherlands is een dochtermaatschappij van Converse Inc. Zij verhandelt de schoenen in Nederland.

2.2. Van 4 maart 2002 tot 1 juni 2003 is A. van der Kroft werkzaam geweest als consultant bij Converse Inc. Vanaf 1 juni 2003 tot en met juli 2008 is Van der Kroft in dienst geweest bij Converse Netherlands als business manager.

2.3. Nadien is Van der Kroft toegetreden tot de directie van Mexx Shoes B.V. Deze vennootschap is gelieerd aan de hiervoor genoemde gefailleerde vennootschappen (verder te noemen: Sporttrading c.s.) die zich eveneens bezighouden met de fabricage van en/of handel in schoenen.

2.4. De arbeidsovereenkomst tussen Converse Netherlands en Van der Kroft houdt het volgende in:

### *9. Confidentiality*

*9.1. The employee shall throughout the duration of this agreement and after the termination thereof for whatever reason, refrain from disclosing in any manner to any individual (including other personnel of the Employer, unless such personnel must be informed in connection with their work for the Employer) any information of a confidential nature concerning the Employer, which has become known to the Employee as a result of his employment with the Employer and of which the Employee knows or should have known to be of a confidential nature.*

(...)

---

### 10. Documents

*The Employee shall neither have nor keep in his possession, any documents and/or correspondence and/or data carriers and/or copies thereof in any manner whatsoever, which belong to the Employer and which have been made available to the Employee as a result of his employment, except insofar as and for as long as necessary for the performance of his work for the Employer. In any event, the Employee will be obliged to immediately return to the Employer, without necessitating the need for any request to be made, any and all such documents and/or correspondence and/or data carriers and/or copies thereof at termination of this agreement or on suspension of the Employee from active duty for whatever reason.*

De consultant's agreement tussen Van der Kroft en Converse Inc. bevat soortgelijke bepalingen.

2.5. Converse is sinds april 2009 verwickeld in juridische procedures tegen Sporttrading c.s. Converse heeft in deze procedures gesteld dat Sporttrading c.s. schoenen heeft verhandeld die zonder toestemming van Converse zijn voorzien van een of meer van haar merken ('counterfeit' schoenen). Deze procedures zijn door de curator (deels) overgenomen.

2.6. In april 2009 heeft Converse met verlof van de voorzieningenrechter te Breda van 26 maart 2009 conservatoir bewijsbeslag laten leggen op administratie van Sporttrading c.s. en conservatoir beslag tot afgifte op een voorraad schoenen. Bij vonnis van de voorzieningenrechter te Breda van 24 april 2009 is de vordering in conventie van Sporttrading c.s. tot opheffing van de beslagen afgewezen en is in reconventie aan Converse toegestaan, kort gezegd, inzage te hebben in de inbeslaggenomen documenten en digitale bestanden voor zover deze zien op bestelde en geleverde Converse schoenen en om de inbeslaggenomen schoenen te onderzoeken op echtheid. Converse heeft vervolgens in mei 2009 een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank te Breda.

2.7. Omdat Converse van mening was dat het bewijsbeslag door Sporttrading c.s. was gefrustreerd en dat het beslag te beperkt was geweest, heeft zij aan de voorzieningenrechter te Breda opnieuw verlof gevraagd voor het leggen van conservatoir bewijsbeslag ten laste van Sporttrading c.s. Met dit beslag is begonnen op 13 november 2009 en het is afgerond op 26 november 2009.

2.8. Van der Kroft heeft in strijd met de hiervoor vermelde overeenkomsten aan Sporttrading c.s. een database, de zogenaamde masterdatadump, ter beschikking gesteld met productiegegevens met betrekking tot door Converse geproduceerde schoenen. Deze database bevat specifieke informatie over producten van Converse, waarvan een concurrent in haar nadeel gebruik zou kunnen maken. Sporttrading c.s. heeft in haar geschil met Converse van deze database gebruik gemaakt. Van der Kroft heeft mogelijk ook vertrouwelijk licentieovereenkomsten aan Sporttrading c.s. ter beschikking gesteld.

2.9. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 2 augustus 2010 is Van der Kroft, die met Sporttrading c.s. in het onderhavige kort geding was gedagvaard, veroordeeld om de in zijn bezit zijnde bedrijfsvertrouwelijke informatie van Converse aan haar te retourneren.

### **3. Het geschil**

3.1. Volgens Converse heeft Sporttrading c.s. jegens haar onrechtmatig gehandeld door de database te gebruiken in haar geschil met Converse omdat Sporttrading c.s. aldus profiteert van de wanprestatie van Van der Kroft, inbreuk maakt op het recht van Converse op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, zich schuldig maakt aan ongeoorloofde mededinging en zich schuldig maakt aan het gebruik van door misdrijf verkregen vertrouwelijke gegevens. Converse heeft aanvankelijk gesteld dat Sporttrading c.s. door het gebruik bovendien inbreuk heeft gemaakt op aan haar toekomende auteursrechten op de verzameling van gegevens in de database en op de licentieovereenkomsten.

3.2. Converse heeft in de dagvaarding van 11 mei 2010 gevorderd, zakelijk weergegeven, dat Sporttrading c.s. wordt veroordeeld de inbreuk op haar auteursrechten en het onrechtmatig handelen te staken, om in haar bezit zijnde bedrijfsvertrouwelijke informatie te retourneren aan Converse, opgave te doen over het gebruik van de informatie en te gedogen dat Converse inzage heeft in het op 13 en 26 november 2009 inbeslaggenomen bewijsmateriaal om dat te onderzoeken op het gebruik door Sporttrading c.s. van bedrijfsvertrouwelijke informatie.

3.3. In haar akte tot wijziging van de eis en nader mondeling ter zitting heeft Converse de eis gewijzigd. Zij vordert thans, zakelijk weergegeven, a) een verbod op onrechtmatig handelen door gebruik te maken van bedrijfsvertrouwelijke informatie van Converse die zich onder de curator mocht bevinden met uitzondering van informatie die in de verschillende procedures al als productie is overgelegd b) inzage ten behoeve van Converse door een door Converse aan te wijzen onafhankelijke onderzoeker in het inbeslaggenomen bewijsmateriaal om dit te onderzoeken op het gebruik door Sporttrading c.s. van bedrijfsvertrouwelijke informatie en c) inzage zoals vermeld onder b teneinde het bestaan en de omvang van inbreuk op de merkrechten van Converse vast te stellen, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling van de curator in de proceskosten. Converse meent dat zij bij deze vorderingen nog altijd een spoedeisend belang heeft. Aan de vordering onder a) legt Converse niet langer de eerder gestelde inbreuk op auteursrechten ten grondslag.

3.4. De curator heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

4.1. De curator meent dat de eiswijziging van Converse ontoelaatbaar is, ook al wordt hij daardoor in dit kort geding niet in zijn belangen geschaad. Volgens de curator is van de oorspronkelijke eis weinig overgebleven en wordt hij door de eiswijziging wél geschaad in zijn belangen in de inbreukprocedures. Dat laatste is echter geen reden de eiswijziging in deze procedure ontoelaatbaar te achten. De curator heeft zich tegen de gewijzigde eis naar behoren kunnen verweren. De eiswijziging, ook al is deze ingrijpend, moet worden toegestaan.

4.2. De vordering onder c) is niet toewijsbaar reeds omdat, zoals de curator terecht heeft aangevoerd, een spoedeisend belang ontbreekt. Het bewijsbeslag is gelegd in

---

november 2009. Op dat moment was de bodemprocedure al aanhangig gemaakt. Niet is in te zien waarom nu plotseling een beslissing over de gevorderde inzage in de bodemprocedure niet kan worden afgewacht en een spoedeisend belang zou bestaan om nu al inzage te hebben in het inbeslaggenomen materiaal om de gestelde merkinbreuk vast te stellen. Converse heeft daarnaar gevraagd ter zitting ook niet anders kunnen aangeven dan dat er meerdere procedures aanhangig zijn tussen Converse enerzijds en Sporttrading c.s. c.q. haar afnemers anderzijds en dat er in al die procedures duidelijkheid over de gestelde merkinbreuk zal moeten komen. Het praktisch belang dat Converse ziet in snelle duidelijkheid op dit punt rechtvaardigt echter geen ingrijpen in kort geding.

4.3. Daarnaast betwist de curator dat sprake is geweest van merkinbreuk door Sporttrading c.s. en heeft Converse de merkinbreuk in deze procedure niet of nauwelijks gemotiveerd. Zo heeft Converse de merken waarop inbreuk gemaakt zou zijn pas gepreciseerd nadat het debat tussen partijen ter zitting was geëindigd en heeft zij geen bijzonderheden vermeld van proefaankopen die zouden hebben plaatsgevonden en waaruit zou moeten blijken dat Sporttrading c.s. heeft gehandeld in namaakschoenen. Dat de voorzieningenrechter te Breda inbreuk in het eerdere kort geding aannemelijk heeft geacht ontslaat Converse niet van de verplichting die ook in dit kort geding aannemelijk te maken.

4.4. De curator bestrijdt eveneens dat Converse een spoedeisend belang bij de vordering onder b) heeft. Dat belang ontbreekt naar hij meent omdat Converse zelf bijna een jaar lang om aanhouding van dit kort geding heeft gevraagd. Bovendien zijn volgens de curator de activiteiten van Sporttrading c.s. door het faillissement beëindigd en wikkelt hij slechts de faillissementen af. In dat kader verstrekt de curator, naar hij stelt, geen (bedrijfsvertrouwelijke) informatie aan derden. Ter zitting heeft de curator aan dit laatste toegevoegd dat hij niet kan uitsluiten dat hij in het kader van de inbreukprocedures op enig moment stukken in het geding zou willen brengen die door Converse als bedrijfsvertrouwelijk worden aangemerkt en dat hij daarover in voorkomend geval overleg met Converse zal hebben.

4.5. Converse heeft toegelicht dat de vordering onder b) er onder meer op is gericht vast te stellen of en zo ja aan welke derden Sporttrading c.s. bedrijfsvertrouwelijke informatie beschikbaar heeft gesteld om te kunnen optreden tegen misbruik van die informatie. Dit belang is in beginsel spoedeisend. Daaraan doet niet af dat Converse een aantal keren heeft verzocht dit kort geding aan te houden om te onderzoeken of zij met de curator tot een regeling zou kunnen komen. De curator heeft, zoals Converse onweersproken heeft gesteld, na een aantal besprekingen tussen partijen en nadat Converse een aantal malen aanvullende informatie had verstrekt, pas op 22 april 2011 aan haar laten weten iedere inzage in het inbeslaggenomen materiaal te weigeren. In dat licht moet worden geoordeeld dat Converse voldoende voortvarend heeft gehandeld door thans alsnog haar vordering in kort geding door te zetten.

4.6. De vordering onder b) is echter niet toewijsbaar om de navolgende reden. Het beslagverlof van de voorzieningenrechter te Breda – dat blijktens het beslagexploot is afgegeven op 27 augustus 2009 – lijkt te ontbreken in het dossier van dit kort geding. Converse verwijst naar haar productie 23, maar deze productie betreft een verlof tot het leggen van conservatoir beslag op inbreukmakende schoenen, gedateerd 22 september 2009. Door de curator is als productie 5 overgelegd een beslagverlof dat wel ziet op bewijsbeslag op administratie van Sporttrading c.s. en dat melding maakt van het eerder op 26 maart 2009

---

gevraagde verlof, maar dit verlof is gedateerd 8 april 2009. Wat hiervan verder zij, uit de door partijen overgelegde producties is in ieder geval af te leiden dat verlof is verleend om conservatoir beslag te leggen op bewijsmateriaal met betrekking tot de gestelde merkinbreuk, niet voor bewijzen met betrekking tot het onrechtmatig gebruik en verspreiding van bedrijfsvertrouwelijke informatie. In de bodemprocedure kan vervolgens aan Converse worden toegestaan het bewijsmateriaal in te zien ter vaststelling van de merkinbreuk, mogelijk ook de daarmee eventueel gemaakte winst, maar niet voor andere doeleinden. Een dergelijke vordering is dan ook niet in dit kort geding toewijsbaar.

4.7. De vordering onder a) is in zoverre spoedeisend dat de curator niet uitsluit dat hij in het kader van de inbreukprocedures gebruik zal willen maken van informatie die door Converse als bedrijfsvertrouwelijk wordt aangemerkt. Het gaat dan om andere informatie dan door Sporttrading c.s. in de bodemzaken al is ingebracht omdat Converse die informatie buiten haar vordering heeft gehouden.

4.8. Deze vordering kan niet worden toegewezen omdat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de curator daarmee onrechtmatig jegens Converse zou handelen. Dat is afhankelijk van de aard van de informatie terwijl daarnaast, afhankelijk van de concrete omstandigheden, aan de zijde van de curator een rechtvaardigingsgrond zou kunnen bestaan om de informatie in de inbreukprocedures in te brengen, ook al zou die informatie vertrouwelijk zijn en ook al zou de boedel daarover beschikken doordat zij deze van Van der Kroft heeft verkregen. Voor het gevorderde verbod bestaat nog minder aanleiding nu van een bekwame curator een zorgvuldige afweging kan worden verwacht en de curator zijn taken bovendien uitoefent onder toezicht van de rechter-commissaris.

4.9. Het voorgaande leidt tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van Converse in de proceskosten.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. veroordeelt Converse in de proceskosten, aan de zijde van de curator tot op heden begroot op €263 aan verschotten en €816 aan salaris advocaat;
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 1 juni 2011.