

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis in hoofdzaak en vrijwaringen van 3 januari 2018

in de zaak met zaaknummer / rolnummer: C/09/454667 / HA ZA 13-1291 van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts (USA),
2. de commanditaire vennootschap
ALL STAR C.V.,
gevestigd te Hilversum,
eiseressen,
advocaat mr. M. Schut te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOEIEMODE B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde,
advocaat mr. J.D. de Rooij te Rotterdam,

en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/466730 / HA ZA 14-632 van

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

- NISHAM SAWNEY** handelende onder de naam **EN-S SPORTS**,
wonende te Monaco,
gedaagde,
advocaat mr. J.W.A. Meddens te Amsterdam,

en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/466731 / HA ZA 14-633 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

de rechtspersoon naar Frans recht
SMATT SARL,
gevestigd te Aubagne (Frankrijk),
gedaagde,
advocaat onttrokken,

en in de vrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/481255 / HA ZA 15-86 van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOEIEMODE B.V.,
gevestigd te Leiden,
eiseres,
advocaat mr. J.D. de Rooij te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

en in de ondervrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/486219 / HA ZA 15-420 van

NISHAM SAWNEY handelende onder de naam **EN-S SPORTS**,
wonende te Monaco,
eiser,
advocaat mr. J.W.A. Meddens te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
SMATT SARL,
gevestigd te Aubagne (Frankrijk),
gedaagde,
advocaat onttrokken,

en in de ondervrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/486699 / HA ZA 15-457
van

de rechtspersoon naar Frans recht
SMATT SARL,
gevestigd te Aubagne (Frankrijk),
eiseres,
advocaat onttrokken,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht
FAIRVIEW SPORTS TRADING,
gevestigd te Dublin (Ierland),
gedaagde,
advocaat onttrokken,

en in de ondervrijwaringszaak met zaaknummer / rolnummer C/09/492670 / HA ZA 15-832
van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
eiseres,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag,

tegen

NISHAM SAWNEY handelende onder de naam **EN-S SPORTS**,
wonende te Monaco,
gedaagde,
advocaat mr. J.W.A. Meddens te Amsterdam,

Eiseressen in de hoofdzaak zullen gezamenlijk Converse c.s. en afzonderlijk ook Converse en All Star C.V. genoemd worden. De zaak is voor Converse c.s. mede behandeld door mr. R. van der Zaal en mr. E.W. Jurjens, advocaten te Amsterdam. De hoofdzaak wordt hierna ook 'hoofdzaak 13-1291' genoemd.

Gedaagde sub 1 in de hoofdzaak en in de vrijwaringszaak met rolnummer 15-86, tevens eiseres in de vrijwaringszaken met rolnummers 14-632, 14-633 en de ondervrijwaringszaak 15-832, zal hierna Van Caem Sports genoemd worden. De zaak is voor Van Caem Sports behandeld door mr. M.A. Overman.

Gedaagde sub 2 in de hoofdzaak, eiseres in de vrijwaringszaak met rolnummer 15-86, zal hierna Goeiemode genoemd worden. De zaak is voor Goeiemode behandeld door de advocaat voornoemd.

Gedaagde in de vrijwaringszaak met rolnummer 14-632 en de ondervrijwaringszaak met rolnummer 15-832, tevens eiser in de ondervrijwaringszaak met rolnummer 15-420, zal hierna EN-S Sports genoemd worden. De zaak is voor EN-S Sports behandeld door de advocaat voornoemd.

Gedaagde in de vrijwaringszaak met rolnummer 14-633 en de ondervrijwaringszaak met rolnummer 15-420, tevens eiseres in de ondervrijwaringszaak met rolnummer 15-457, zal hierna SMATT genoemd worden.

Gedaagde in de ondervrijwaringszaak met rolnummer 15-457 zal hierna Fairview genoemd worden.

De (onder-)vrijwaringszaken zullen hierna worden aangeduid aan de hand van het rolnummer als 'zaak 14-632', 'zaak 14-633', 'zaak 15-86', 'zaak 15-420', 'zaak 15-457' en 'zaak 15-832'.

1. De procedure

in de hoofdzaak 13-1291

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 26 november 2014 en de daarin genoemde processtukken;
- de conclusie van antwoord van Goeiemode van 4 maart 2015 met producties 1 en 2;
- het tussenvonnissen van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de akte eisenwijziging van Converse c.s. van 13 april 2016;
- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2016 en de daarin vermelde stukken;
- de brief van mr. Schut namens Converse c.s. van 29 april 2016 waarin vonnis is gevraagd omdat partijen geen schikking hebben bereikt;
- de brief van mr. Schut namens Converse c.s. van 3 mei 2016 met enige opmerkingen over en aanvullingen op het (na de zitting opgemaakte) proces-verbaal;
- de brief van mr. Schut namens Converse c.s. en Van Caem Sports van 23 juni 2016 met het bericht dat het Tribunal de Commerce van Marseille op 25 april 2016 een insolventie procedure heeft geopend jegens SMATT, met bijlage.

1.2. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

in de zaak 14-632

1.3. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 8 april 2014 met producties 1 tot en met 6;
- de hersteldagvaarding van 6 juni 2014;
- de incidentele conclusie tot (onder-)vrijwaring van EN-S Sports, tevens conclusie van antwoord, van 12 november 2014 met producties 1 en 2;
- de conclusie van antwoord tot referte in het ondervrijwaringsincident van Van Caem Sports van 26 november 2014;

- het extract uit het audiëntieblad van de rechtbank van 28 januari 2015, waarin de incidentele vordering om EN-S Sports toe te laten SMATT in ondervrijwaring te roepen, is toegewezen;
- het tussenvonniss van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2016 en de daarin vermelde stukken;
- de akte overlegging producties van EN-S Sports van 15 juni 2016 met producties 3 en 4.

1.4. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

In de zaak 14-633

1.5. het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 7 april 2014 met producties 1 tot en met 6;
- de incidentele conclusie tot (onder-)vrijwaring van SMATT van 1 oktober 2014 met productie 1;
- de conclusie van antwoord in het (onder-)vrijwaringsincident van 15 oktober 2014 met productie 1;
- het vonnis in het incident van 26 november 2014, waarbij SMATT is toegelaten Dieseel en Fairview in ondervrijwaring te roepen;
- de conclusie van antwoord van SMATT van 13 mei 2015 met producties 1 tot en met 4;
- het tussenvonniss van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2016 en de daarin vermelde stukken;

1.6. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

in de zaak 15-86

1.7. het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 juni 2015 met producties 1 tot en met 4;
- de incidentele conclusie tot (onder-)vrijwaring van Van Caem Sports van 11 maart 2015 met producties 1 tot en met 4;
- de conclusie van antwoord in het (onder-)vrijwaringsincident van 25 maart 2015;
- het vonnis in het incident van 13 mei 2015, waarbij de ondervrijwaring door Van Caem Sports van EN-S Sports is toegestaan;
- het vonnis van 3 juni 2015 waarbij het verzoek om een herstellvonnis te wijzen met betrekking tot het vonnis van 13 mei 2015 is afgewezen;
- het tussenvonniss van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2016 en de daarin vermelde stukken;
- de incidentele conclusie tot (onder-)vrijwaring tevens conclusie van antwoord van Van Caem Sports van 4 mei 2016;
- de antwoordakte van Goeiemode van 18 mei 2016;
- het extract uit het audiëntieblad van de rechtbank van 15 juni 2016, waarin Van Caem Sports is toegelaten Triple Jump Limited te Limassol, Cyprus in ondervrijwaring te dagvaarden.

1.8. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

in de zaak 15-420

1.9. het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 maart 2015 met producties 1 tot en met 4;
- het tussenvonniss van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het advocaat stellen door SMATT ter rolle van 23 december 2015 (verstek was op dat moment nog niet verleend, zodat geen sprake is geweest van zuivering van een verstek);
- de onttrekking van de advocaat van SMATT ter rolle van 13 april 2016;
- het proces-verbaal van comparitie van 13 april 2016 en de daarin vermelde stukken.

1.10. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

in de zaak 15-457

1.11. het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 13 maart 2015 met producties 1 tot en met 5;
- het advocaat stellen door Fairview ter rolle van 10 juni 2015;
- het tussenvonniss van 23 december 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- de onttrekking van de advocaat van beide partijen ter rolle van 13 april 2016;
- het proces-verbaal van de comparitie van 13 april 2016.

1.12. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

in de zaak 15-832

1.13. het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 mei 2015 met producties 1 tot en met 6;
- de incidentele conclusie tot oproeping in (onder-)vrijwaring tevens conclusie van antwoord van 2 september 2015 met twee producties;
- de conclusie van antwoord (tot referte) in het incident van 16 september 2015;
- het extract uit het audiëntieblad van de rechtbank van 14 oktober 2015, waarin de incidentele vordering tot oproeping van SMATT in (onder-)vrijwaring is toegewezen;
- het tussenvonniss van 4 november 2015, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van 13 april 2016;
- de akte overlegging productie van EN-S Sports van 15 juni 2016, met producties 3 en 4.

1.14. Ten slotte is vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

in de hoofdzaak en alle vrijwaringszaken

2.1. In de hoofdzaak en de vrijwaringszaken gaat de rechtbank als niet, althans onvoldoende, weersproken uit van de hierna in 2.2 tot en met 2.17 weergegeven feiten.

2.2. Converse is wereldwijd fabrikant van schoenen, waaronder het model Chuck Taylor All Star (hierna ook: "CTAS"). Converse was voorheen houdster van een groot

aantal merken voor haar schoenen, die inmiddels door een interne herstructurering merendeels zijn overgedragen aan All Star C.V. Converse en All Star C.V. maken beide onderdeel uit van het Nike concern.

2.3. Converse is houdster van de hieronder weergegeven, krachtens internationale inschrijving met aanduiding Europese Gemeenschap geregistreerde Uniemerken (hierna: "de Uniemerken"):

2.3.1. het merk met registratienummer IR 924653 voor onder andere sportschoeisel, geregistreerd op 16 mei 2007;



2.3.2. het merk met registratienummer IR 929078 voor onder andere schoeisel, geregistreerd op 15 mei 2007;



2.4. All Star C.V. is houdster van de navolgende merkinschrijvingen (hierna: samen met de in 2.3 beschreven Uniemerken: "de Merken"):

2.4.1. het Benelux woordmerk CONVERSE met registratienummer 482232 voor onder andere schoenen en sportschoenen, ingeschreven op 8 juni 1990;

2.4.2. het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk met registratienummer 482231 voor onder andere schoenen en sportschoenen, ingeschreven op 8 juni 1990;



2.4.3. het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk met registratienummer 531763 voor onder andere schoeisel, ingeschreven op 29 april 1993;



2.4.4. het hieronder weergegeven Benelux beeldmerk met registratienummer 431828 voor onder andere schoenen, ingeschreven op 23 april 1987;



2.4.5. het Uniewoordmerk CONVERSE met registratienummer 7600117 voor onder andere schoenen en sportschoenen, ingeschreven op 11 december 2009;

2.4.6. het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk met registratienummer 7599947 voor onder andere schoenen en sportschoenen, ingeschreven op 20 maart 2014 na een aanvraag van 13 februari 2009;



2.4.7. het hieronder weergegeven Uniebeeldmerk met registratienummer 8631772 voor onder andere schoenen en sportschoenen, ingeschreven op 20 maart 2014 na een aanvraag van 21 oktober 2009;



2.5. All Star C.V. heeft Converse een exclusieve licentie verstrekt tot het gebruik van de Merken waarvan zij houdster is voor de productie en verhandeling van haar schoenen.

2.6. Goeiemode heeft in juni 2013 via de door haar beheerde webwinkels www.goeiemode.nl, www.42hrsclub.com en www.gutemode.de en in haar (fysieke) winkel in Leiderdorp schoenen te koop aangeboden en verkocht met het uiterlijk van de CTAS schoen en voorzien van de Merken (hierna: "de Schoenen").

2.7. Op 29 juni 2013 heeft Converse c.s. beslag tot afgifte laten leggen onder Goeiemode op 120 paar van de Schoenen. Deze zijn in gerechtelijke bewaring gegeven aan DWZ B.V. In augustus 2013 heeft Goeiemode nog 35 paar van de Schoenen aan Converse c.s. opgestuurd, die de deurwaarder bij de beslaglegging niet had aangetroffen.

2.8. Goeiemode heeft de schoenen ingekocht bij Van Caem Sports. Van Caem Sports is een onderneming die onderdeel uitmaakt van het handelshuis Van Caem Klerks Groep.

2.9. Op een factuur van 18 april 2013 van Van Caem Sports aan Goeiemode zijn 300 paar van de Schoenen in rekening gebracht, op een factuur van 10 mei 2013 615 paar, op een factuur van 31 mei 2013 581 paar en op een factuur van 27 juni 2013 263 paar, telkens voor een prijs van € 28,75 per paar. Daarnaast heeft Goeiemode blijkens een orderbevestiging van 18 juni 2013 op 21 juni 2013 nog 869 paar van de Schoenen geleverd gekregen, eveneens voor € 28,75 per paar. Opgeteld betreffen deze administratieve stukken 2.365 paar Schoenen.

2.10. In een verklaring van 2 mei 2013, schrijft de heer T. van Staalduinen namens Van Caem Sports aan Goeiemode:

"Hierbij verklaren wij dat de Converse schoenen behorende bij ordernummer 331015-0176 origineel zijn en vrij verkoopbaar zijn binnen de EU."

2.11. Op 5 juli 2013 heeft Converse c.s. beslag tot afgifte gelegd onder Van Caem Sports. Daarbij zijn 4.770 paar van de Schoenen in beslag genomen en in bewaring gegeven.

2.12. Uit administratieve stukken van Van Caem Sports blijkt dat zij:

- a. op 28 februari 2013 in totaal 5.226 paar "Converse Chuck Taylor" schoenen heeft gekocht van EN-S Sports voor € 26,50 per paar, onderverdeeld in aantallen met ieder een eigen productcode;
- b. op 10 april 2013 in totaal 12.866 paar "Converse" schoenen heeft gekocht van EN-S Sports voor € 26,50 per paar, onderverdeeld in aantallen met ieder een eigen productcode.

2.13. In een brief van 21 februari 2013 schrijft de heer N. Sawney, CEO van EN-S Sports, aan Van Caem Sports:

"I hereby confirm that this company has purchased the merchandise invoiced as per your pro forma invoice 13/210213, within the EEA. All products are therefore available for sale and circulation within the EEA without restriction supported by our suppliers Lawyers letter attached herewith in the mail.

This is with reference to the following- 5226 pairs of Converse shoes as per delivery details list attached in this mail (...). Seller (EN-S Sports) will take full responsibility in case of merchandise being copies and on demand of Van Caem Sports, will take back counterfeit stocks and will pay all costs arisen due to products being copies. EN-S Sports indemnifies in case the sale and circulation is restricted and/or infringements of intellectual property rights (authenticity of the products)."

Op 19 april 2013 heeft Sawney een gelijklopende verklaring afgelegd, met dien verstande dat het factuurnummer en het aantal schoenen in die brief afwijkt (in dat geval ging het om 12.866 paar schoenen).

2.14. In een brief van 21 februari 2013 schrijft de heer Ph. Rocchesani, advocaat te Marseille, namens SMATT aan EN-S Sports:

"My client has passed on me your command, concerning shoes «CONVERSE» for following references and quantities:

(...)
Total 5.226

I give evidence that I received several uninterrupted billing chains, which indicate that SMATT Company has bought shoes "CONVERSE" to a company whose warehouses are situated in the European Economic Area, and in quantity at least equal at that which have been sold to you for each reference.

In view of this same billing chains, I give evidence that SMATT's supplier has also bought goods (CONVERSE shoes), with same references and in quantity at least equal, to a company situated in the European Economic Area.

In fine, I give evidence that this last Company bought goods (CONVERSE shoes), with same references and in quantity at least equal, to a company also situated in the European Economic Area, and which is mentioned on the CONVERSE's website as official supplier.

Reading these documents and conforming to the actual french and European law, and without prejudice to information that would not be available to me, it appears that these goods are presumably freely tradable by SMATT Company in the European Economic Area if they don't leave this area.

This certificate is only intended to echo the informations which are mentioned on the invoices wich have been passed on me."

In een brief van 18 april 2013 heeft Rocchesani een vrijwel gelijklopende verklaring afgelegd, met dien verstande dat daarin wordt gesproken over 12.866 paar schoenen.

2.15. In opdrachtbevestigingen ('*Bon de commande*') van SMATT aan EN-S Sports van 20 februari 2013 heeft SMATT de verkoop aan EN-S Sports van 5.226 paar Converse schoenen bevestigd.

2.16. In een leveringsbon ('*Bon de livraison*') van SMATT van 25 april 2013 aan EN-S Sports heeft SMATT de levering van 12.866 paar Converse schoenen bevestigd.

2.17. In een verklaring van 7 augustus 2013 schrijft Paul Chamandy, Vice President new business development bij de Information and Brand Management Division van het Amerikaanse bedrijf Avery Dennison:

"Avery Dennison is the world market leader for security labeling and branding solutions in the apparel industry.

Converse is a client of Avery Dennison. I am familiar with Avery Dennison's security code technology that is used on Converse's footwear products (...).

Avery Dennison's security code technology allows to print tongue labels (...) that show a unique 13-digit Serial Number (hereinafter: "Serial Number") and further product information such as the Style Number (...), the Factory Code (...), the size of the shoe etc., on every Authentic Converse Label.

(...)

I have been informed that the 7 (seven) samples (...) listed below concern samples that have been received (...) from the webshops Goeiemode.nl, Gutemode.de and 42hrsclub.com all of which are owned by the company Goeiemode B.V. (...)

I have been asked to check all of the Serial Numbers that are depicted in the pictures below.

(...)
*My review of the Serial Numbers on the security website of Avery Dennison showed that all of the 14 (fourteen) Serial Numbers listed above are **invalid**. "Invalid" means that there is no authentic Converse shoe with a tongue label that matches the data records in the Avery Dennison Database."*

en voorts in de zaken 14-633, 15-457 en 15-832

2.18. In de zaken 14-633, 15-457 en 15-832 staat als onweersproken ook het volgende vast.

2.19. In een factuur van 10 april 2013 heeft Fairview 13.716 paar CTAS schoenen gefactureerd aan SMATT, voor een prijs van € 21,50 per paar.

2.20. In facturen van 30 april 2012, 11 juni 2012, 27 juli 2012 en 20 december 2012 heeft Dieseel AG te Adliswil (Zwitserland) (hierna: Dieseel) respectievelijk 13.932, 13.932, 13.584 en 13.236 CTAS schoenen gefactureerd aan SMATT voor een prijs van telkens € 21,50 per paar.

3. Het geschil

in de hoofdzaak 13-1291

3.1. Converse c.s. vordert - samengevat - na eiswijziging dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- I. verklaart voor recht dat Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk inbreuk hebben gepleegd op de Merken;
- II. Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk gebiedt de inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden;
- III. Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk veroordeelt tot betaling van een dwangsom bij overtreding van het onder II. gevorderde gebod;
- IV. Van Caem Sports en Goeiemode veroordeelt tot afgifte ter vernietiging van de voorraad inbreukmakende schoenen en de in beslag genomen schoenen;
- V. Van Caem Sports en Goeiemode veroordeelt tot het doen van opgave van inkoop, verkoop en winstgegevens;
- VI. Goeiemode veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat;
- VII. Van Caem Sports veroordeelt tot schadevergoeding, nader op te maken bij staat, voor zover de schade de winstafdracht overtreft;
- VIII. Van Caem Sports veroordeelt tot afdracht van de met de inbreuk genoten winst;
- IX. Van Caem Sports veroordeelt in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv);
- X. Goeiemode veroordeelt in de redelijke en evenredige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. Converse c.s. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Goeiemode heeft met de verkoop van de Schoenen inbreuk gemaakt op de merkrechten van Converse c.s. op grond van artikel 9 lid 1 sub a UMVo (oud)¹, thans 9 lid 2 sub a UMVo², en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE³. Goeiemode heeft verklaard dat zij de schoenen heeft ingekocht en geleverd gekregen van Van Caem Sports, zodat die gedaagde eveneens inbreuk op de merkrechten

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

² Verordening (EU) 2017/1001 van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk, die de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 heeft vervangen. Partijen zijn in hun processtukken uitgegaan van de artikelnummering in de op dat moment geldende Verordening, de rechtbank gaat in dit vonnis verder uit van de nu geldende artikelnummering.

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

van Converse c.s. heeft gemaakt op dezelfde grondslag. Dientengevolge heeft Converse c.s. recht op en belang bij een stakingsbevel, afgifte van de Schoenen en informatie over de verkoopkanalen en winstgegevens. Converse c.s. heeft schade geleden door dit inbreukmakend handelen, voor de vergoeding waarvan gedaagden aansprakelijk zijn.

3.3. Van Caem Sports en Goeiemode voeren verweer. Goeiemode sluit zich aan bij de verweren van Van Caem Sports tegen de gestelde inbreuk, alsmede de verweren van de door Van Caem Sports in vrijwaring opgeroepen leveranciers. Van Caem Sports betwist dat de Schoenen namaak zijn en betoogt dat de zaak gaat over uitputting. Zij refereert zich aan het oordeel van de rechtbank over de inbreuk, indien uit de verweren in de vrijwaringszaken niet zou blijken dat er sprake is van uitputting van de merkrechten van Converse c.s. met betrekking tot de Schoenen. In de vrijwaringszaken zou bewijs van een *uninterrupted billing chain* moeten aantonen dat de Schoenen door of met toestemming van Converse c.s. in de Europese Economische Ruimte (EER) in het verkeer zijn gebracht. Van Caem Sports betwist ook dat zij te kwader trouw heeft gehandeld, zodat Converse c.s. geen recht heeft op winstafdracht.

3.4. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 14-632

3.5. Van Caem Sports vordert dat EN-S Sports, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, wordt veroordeeld om aan Van Caem Sports te betalen al hetgeen waartoe Van Caem Sports in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, althans wordt veroordeeld als de rechtbank in goede justitie bepaalt, inclusief de proceskosten van de hoofdzaak en de onderhavige vrijwaringszaak.

3.6. Van Caem Sports legt daaraan ten grondslag dat EN-S Sports gehouden is haar te vrijwaren omdat Van Caem Sports de Schoenen in twee transacties heeft afgenomen van EN-S Sports. EN-S Sports heeft bij beide transacties een garantie- en vrijwaringsverklaring jegens haar afgelegd, te weten de in 2.13 beschreven verklaringen, beide met overlegging van de in 2.14 beschreven verklaring van de leverancier van EN-S Sports. Partijen hebben een koopovereenkomst gesloten en er is sprake van non-conformiteit van de Schoenen in de zin van artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

3.7. EN-S Sports voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 14-633

3.8. Van Caem Sports vordert dat SMATT, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, wordt veroordeeld om aan Van Caem Sports te betalen al hetgeen waartoe Van Caem Sports in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld, althans zodanig wordt veroordeeld als de rechtbank in goede justitie bepaalt, inclusief de proceskosten van de hoofdzaak en de onderhavige vrijwaringszaak. Bij vermeerdering van eis ter comparitie heeft Van Caem Sports nog gevorderd SMATT te bevelen facturen aan haar over te leggen die de door SMATT gestelde uitputting kunnen bewijzen.

3.9. Van Caem Sports legt aan haar vordering ten grondslag dat zij de Schoenen heeft gekocht nadat zij de in 2.14 beschreven verklaring van (de raadsman van) SMATT had ontvangen van EN-S Sports. Van Caem Sports mocht op die verklaring vertrouwen en heeft ter zake een eigen verhaalsrecht jegens SMATT. De grondslag voor deze vordering is een onrechtmatige daad van SMATT, omdat SMATT wist dat Van Caem Sports daarop zou vertrouwen.

3.10. SMATT voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 15-86

3.11. Goeiemode vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis,

3.11.1. verklaart voor recht dat Van Caem Sports toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verbintenissen jegens Goeiemode door schoenen te leveren die inbreuk maken op het merkenrecht van Converse c.s. of andere derden, en dat Van Caem Sports gehouden is alle door Goeiemode geleden en nog te lijden schade te vergoeden;

3.11.2. Van Caem Sports veroordeelt aan Goeiemode te betalen al hetgeen waartoe Goeiemode in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld aan Converse c.s. te betalen, in het bijzonder hetgeen door Converse c.s. is gevorderd sub VI en X van het petitum in de hoofdzaak en de proceskosten;

3.11.3. Van Caem Sports veroordeelt aan Goeiemode te betalen de overige door Goeiemode als gevolg van het onder 3.11.1 bedoelde tekortschieten geleden schade, nader op te maken bij staat;

3.11.4. Van Caem Sports veroordeelt aan Goeiemode te betalen een bedrag van € 1.378,00 aan buitengerechtelijke kosten;

3.11.5. met veroordeling van Van Caem Sports in de volledige proceskosten in de zaak 15-86 op de voet van artikel 1019h Rv.

3.12. Goeiemode legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Goeiemode heeft de Schoenen gekocht van Van Caem Sports. Als in de hoofdzaak vast zou komen te staan dat de Schoenen inbreuk maken op merkrechten van Converse c.s., dan is Van Caem Sports toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen jegens Goeiemode. In dat geval zijn de Schoenen non-conform in de zin van artikel 7:17 BW, omdat ze niet vrij verhandelbaar zijn binnen de EER. Van Caem Sports is gehouden de schade die Goeiemode daardoor lijdt te vergoeden.

3.13. Van Caem Sports voert gemotiveerd verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 15-420

3.14. EN-S Sports vordert dat de rechtbank, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, SMATT veroordeelt tot al datgeen waartoe EN-S Sports in de zaak 14-632 veroordeeld wordt, althans tot vergoeding van alle schade die EN-S Sports lijdt als gevolg van een veroordelend vonnis in de zaak 14-632, te vermeerderen met wettelijke rente en veroordeling van SMATT in de kosten.

3.15. EN-S Sports legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Tussen partijen zijn overeenkomsten aangegaan, op grond waarvan SMATT de Schoenen aan EN-S Sports heeft geleverd. EN-S Sports zou die overeenkomsten niet zijn aangegaan als SMATT niet de in 2.14 weergegeven garantie had gegeven. Als die garantie niet wordt nagekomen, zoals het geval zou zijn als EN-S Sports in de zaak 14-632 wordt veroordeeld, heeft SMATT onrechtmatig jegens EN-S Sports gehandeld, waardoor EN-S Sports schade heeft geleden die zij aan EN-S Sports dient te vergoeden.

3.16. SMATT heeft geen verweer gevoerd.

in de zaak 15-457

3.17. SMATT vordert in deze zaak – zakelijk weergegeven – dat Fairview, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

3.17.1. wordt veroordeeld om jegens SMATT te doen en te laten al datgene waartoe SMATT als gedaagde in de zaak 14-633 ten behoeve van Van Caem Sports mocht worden veroordeeld;

3.17.2. voorwaardelijk, voor zover in de hoofdzaak 13-1291 zou blijken van ‘namaak’ en/of ‘niet vrije handelbaarheid’, te verklaren voor recht dat Fairview jegens SMATT tekort is geschoten in de nakoming van de tussen hen gesloten overeenkomst, althans te verklaren voor recht dat SMATT met betrekking tot de door Fairview geleverde waren gedwaald heeft, althans dat Fairview SMATT daaromtrent heeft bedrogen;

3.17.3. voorwaardelijk, onder dezelfde voorwaarde als in 3.17.2 beschreven, te verklaren voor recht dat de tekortkoming van Fairview in de nakoming grond is voor matiging althans wijziging van de tussen SMATT en Fairview gesloten overeenkomst, welke matiging bij separate procedure dient te worden vastgesteld, althans te verklaren voor recht dat Fairview jegens SMATT schadeplichtig is geworden wegens de tekortkoming in de nakoming dan wel dwaling of bedrog, nader op te maken bij staat;

3.17.4. met veroordeling van Fairview in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten.

3.18. SMATT legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. SMATT heeft een deel van de Schoenen gekocht bij Fairview. Fairview is gevestigd in de EER en heeft de Schoenen zonder te wijzen op een handelsbeperking aan SMATT verkocht en geleverd. SMATT mocht er gerechtvaardigd op vertrouwen dat zij die legaal en met instemming van de merkhouders in de EER mocht verhandelen. Wanneer van enige handelsbeperking sprake zou zijn, had Fairview daarvan melding moeten maken. Fairview is daarom toerekenbaar tekort geschoten, althans SMATT heeft gedwaald, althans Fairview heeft SMATT bedrogen. Om deze redenen dient Fairview SMATT te vrijwaren van de schade die zij leidt doordat de Schoenen niet vrij verhandelbaar zijn.

3.19. Fairview heeft geen verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in de zaak 15-832

3.20. Van Caem Sports vordert – zakelijk weergegeven – dat EN-S Sports, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, wordt veroordeeld om aan Van Caem Sports te betalen al hetgeen waartoe Van Caem Sports mocht worden veroordeeld in de zaak 15-86 te betalen aan Goeiemode. Voorts vordert Van Caem Sports dat, voorzover de in de zaak 15-86 gevorderde verklaring voor recht wordt toegewezen, in deze zaak voor recht wordt verklaard dat EN-S Sports jegens Van Caem Sports tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomsten tussen partijen, met veroordeling van EN-S Sports in de proceskosten.

3.21. Van Caem Sports legt aan haar vordering ten grondslag dat de zaak 15-86 betrekking heeft op schoenen, die Van Caem Sports heeft geleverd aan Goeiemode en heeft ingekocht bij EN-S Sports, waarbij EN-S Sports haar heeft gegarandeerd haar schadeloos te stellen in de gevallen omschreven in de verklaringen die in 2.13 zijn beschreven. Om die reden, zo begrijpt de rechtbank de vordering van Van Caem Sports, dient EN-S Sports Van Caem Sports te vrijwaren van al hetgeen waartoe zij in de zaak 15-86 wordt veroordeeld.

3.22. EN-S Sports heeft verweer gevoerd. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in de hoofdzaak 13-1291

Bevoegdheid

4.1. De rechtbank heeft haar internationale en relatieve bevoegdheid al vastgesteld in overweging 4.1. van het tussenvonnis van 26 maart 2014.

Voorbehouden handelingen verricht

4.2. In de onderhavige procedure betwisten beide gedaagden niet dat zij gebruik hebben gemaakt van de Merken voor schoenen, in de zin van artikel 9 lid 2 sub a en lid 3 UMVo en 2.20 lid 1 sub a en lid 2 BVIE. Zij beroepen zich echter op uitputting van de merkrechten van Converse c.s. op grond van de artikelen 15 lid 1 UMVo 2017 en 2.23 lid 3 BVIE.

Omvang rechtsstrijd

4.3. Van Caem Sports en Goeiemode verwijzen voor de onderbouwing van hun verweer mede naar stellingen en producties van partijen in de gevoegde vrijwarings- en ondervrijwaringsprocedures. De rechtbank stelt voorop dat een partij die stellingen en feiten uit een andere procedure wil inroepen, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is wat hem als grondslag voor de vordering of het verweer ter beoordeling wordt voorgelegd, en voor de wederpartij waarop hij zijn verdediging dient af te stemmen.⁴ Dit geldt ook in geval van voeging of rolvoeging van een hoofdzaak met vrijwaringszaken.

4.4. In de onderhavige zaak is in verband met het beroep op uitputting van belang welke bewijsstukken in de hoofdzaak 13-1291 in het geding zijn van de keten van leveringen van de Schoenen. Uit de vaststelling van feiten in 2.8 tot en met 2.16 volgt al dat

⁴ HR 8 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2810

de in die randnummers beschreven stukken, die als productie zijn overgelegd, onderdeel uitmaken van de procedure in de hoofdzaak 13-1291. Deze stukken ter onderbouwing van het beroep op uitputting worden derhalve bij de beoordeling betrokken. Converse c.s. heeft ter zitting ook gereageerd op de door SMATT in de zaken 14-633 en 15-457 ingenomen stelling dat de goederen aan haar geleverd zijn door Dieseel AG. Daaruit blijkt dat het Converse c.s. duidelijk was dat het beroep van Van Caem Sports op stellingen en bewijsstukken die haar voormannen zouden aandragen, deze stelling omvatte. Ook die stelling wordt derhalve bij de beoordeling in de hoofdzaak betrokken. Datzelfde geldt voor de ter comparitie door EN-S Sports afgelegde verklaring dat de goederen afkomstig zijn van Triple Jump in Cyprus en dat dat een geautoriseerde dealer is van Converse c.s. in de EER. Converse c.s. heeft die verklaring kennelijk opgevat als (mede) onderdeel van het verweer van Van Caem Sports en Goeiemode in de hoofdprocedure, want zij heeft daar ter zitting op gereageerd en zodoende haar verdediging daarop afgestemd. Dat geldt echter niet voor de als productie in de zaak 15-86 overgelegde facturen van Triple Jump Limited, omdat die stukken in de hoofdzaak niet in het geding zijn gebracht.

Uitputting?

4.5. De door partijen in de hoofdzaak overgelegde administratieve bescheiden vormen geen bewijs van de door Van Caem Sports en Goeiemode gestelde uitputting. De keten van facturen die in de hoofdzaak bij de beoordeling wordt betrokken eindigt bij SMATT. Tussen partijen is niet in geschil dat SMATT geen toestemming had van Converse c.s. om de Schoenen in de EER in het verkeer te brengen. Het verweer dat SMATT de Schoenen (deels) van Dieseel heeft verkregen helpt Van Caem Sports en Goeiemode niet, omdat niet in geschil is dat Dieseel ook geen toestemming van Converse c.s. had voor het in het verkeer brengen van de Schoenen in de EER.

4.6. Van Caem Sports heeft daarnaast de in 2.13 en 2.14 beschreven verklaringen overgelegd. De verklaringen van EN-S Sports verwijzen slechts naar de verklaringen van Rocchesani. Rocchesani is de advocaat van SMATT en heeft uit dien hoofde de taak om de belangen van SMATT te behartigen. Hij verwijst naar onderliggende stukken die er op zouden duiden dat de goederen zijn uitgeput en schrijft vervolgens: "*without prejudice to information that would not be available to me, it appears that these goods are presumably freely tradable by SMATT Company in the European Economic Area.*". Hij houdt derhalve nadrukkelijk een slag om de arm. Zonder inzicht in de onderliggende stukken waaraan hij refereert, acht de rechtbank de enkele verklaring van Rocchesani over de bewijskracht van die stukken onvoldoende om vast te kunnen stellen dat de Schoenen zijn uitgeput, omdat volstrekt niet duidelijk is op wat voor documenten Rocchesani zijn mening baseert, terwijl hij als vertegenwoordiger van SMATT ook niet als (een) onafhankelijk(e) getuige aangemerkt kan worden.

4.7. Ter comparitie heeft EN-S Sports verklaard dat hij daags voor de zitting de beschikking had gekregen over stukken waaruit zou blijken dat de Schoenen in de EER in het verkeer zijn gebracht door een geautoriseerde distributeur van Converse c.s., Triple Jump te Cyprus. Converse c.s. heeft bestreden dat die stukken dat bewijs kunnen leveren, stellende dat in een eerdere procedure die Converse c.s. in Denemarken heeft gevoerd, door Dieseel facturen van Triple Jump zijn overgelegd ten bewijze van uitputting, die vals bleken te zijn. Nog los van deze betwisting is de enkele verklaring van EN-S Sports dat hij over

stukken zou beschikken waaruit de uitputting zou blijken, onvoldoende om uitputting vast te kunnen stellen.

4.8. De rechtbank wijst het (nadere) bewijsaanbod van Van Caem Sports ter zake van (het bestaan en de inhoud van) deze stukken ook van de hand. Van Caem Sports heeft niet duidelijk gemaakt waarom zij deze documenten, die de door haar in vrijwaring geroepen SMATT volgens de verklaring van Rocchesani al in februari 2013 tot haar beschikking zou hebben gehad en waar het gehele verweer van Van Caem Sports op is gebaseerd, niet eerder in het geding heeft gebracht. In het tussenvonnissen van 4 november 2015 zijn partijen in de gelegenheid gesteld om tot twee weken voor de comparitie stukken in te dienen. Het had op de weg van Van Caem Sports gelegen de betreffende documenten reeds bij conclusie van antwoord of in ieder geval voorafgaand aan de comparitie in het geding te brengen en om SMATT zo nodig in rechte te dwingen tot afgifte daarvan. Dat alles heeft Van Caem Sports echter niet gedaan.

4.9. Bij de beoordeling van de gestelde uitputting is voorts van belang dat Converse c.s. het beroep daarop door Van Caem Sports en Goeiemode gemotiveerd heeft betwist, door er op te wijzen dat geen sprake is van authentieke waren, maar van namaakgoederen. Van Caem Sports en Goeiemode betogen dat Converse c.s. dient te bewijzen dat de Schoenen namaak zijn. Daarbij verliezen zij uit het oog dat Converse c.s. met dat argument het beroep van gedaagden op uitputting betwist. Van Caem Sports en Goeiemode dragen de bewijslast van de uitputting en in het kader van de onderhavige beoordeling volstaat het voor Converse c.s. om die uitputting gemotiveerd te betwisten. Converse c.s. heeft haar verweer dat er geen sprake kan zijn van uitputting omdat de Schoenen namaak zijn, onderbouwd met de in 2.17 beschreven verklaring van Avery Dennison. Avery Dennison is weliswaar een leverancier van Converse c.s., maar de verklaring is niettemin van een derde partij die toegang heeft tot relevante data over de productcodes op de Schoenen. De verklaring verduidelijkt op grond van welke informatie Converse c.s. betoogt dat sprake is van namaak. Met deze gemotiveerde betwisting van het zelfstandig verweer van Van Caem Sports en Goeiemode dat sprake is van uitgeputte en derhalve authentieke waren, ontkracht Converse c.s. het beroep op uitputting.

4.10. In het licht van de voorgaande overwegingen hebben Van Caem Sports en Goeiemode onvoldoende onderbouwd dat de merkrechten van Converse c.s. met betrekking tot de Schoenen zijn uitgeput. Daarmee staat de inbreuk door Van Caem Sports en Goeiemode vast.

Inbreukverbod

4.11. Het door Converse c.s. gevorderde inbreukverbod is gelet op het voorgaande toewijsbaar. Schoenen die voorzien zijn van de Merken of een daarmee overeenstemmend teken en die zonder toestemming van Converse c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht, zullen hierna en in het dictum worden aangeduid als 'Inbreukmakende Producten'. De gevorderde dwangsom ter versterking van het verbod is eveneens toewijsbaar, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd op de wijze als in het dictum vermeld.

4.12. Converse c.s. heeft niet toegelicht welk belang zij heeft bij de gevorderde verklaring voor recht en de rechtbank ziet niet in dat zij daarbij nog enig belang heeft naast het toe te wijzen inbreukverbod, zodat die vordering niet zal worden toegewezen.

Afgifte ter vernietiging

4.13. De gevorderde afgifte ter vernietiging van de inbreukmakende producten is eveneens toewijsbaar. Op grond van artikel 17 UMVo en 2.21 lid 3 BVIE heeft Converse c.s. daar recht op, ongeacht de vraag of het gaat om namaakproducten of parallelimport. Dit betekent dat de in beslag genomen schoenen afgegeven dienen te worden aan Converse c.s. Gedaagden hebben betwist dat zij daarnaast nog inbreukmakende schoenen in voorraad hebben. Het gebod om nog voorradige schoenen af te geven wordt evenwel toegewezen, voor het geval er bij het beslag schoenen over het hoofd zouden zijn gezien, buiten de Schoenen die Goeiemode en Van Caem Sports al aan Converse c.s. hebben afgegeven, of voor het geval dat er anderszins nog voorraad zou zijn die onder het verbod valt. De termijn voor afgifte zal worden verlengd tot veertien dagen, ter voorkoming van executieproblemen.

Schade

4.14. Converse c.s. heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij mogelijk schade heeft geleden ten gevolge van de inbreuk op haar merkrechten door Van Caem Sports en Goeiemode, zodat de gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat toewijsbaar is. De daarover gevorderde wettelijke rente vormt een vergoeding van vertragingsschade die ook in de schadestaatprocedure kan worden begroot en daarom in dit vonnis niet afzonderlijk zal worden toegewezen.

Winstafdracht

4.15. Jegens Van Caem Sports heeft Converse c.s. ook winstafdracht gevorderd. Van Caem Sports betwist dat zij daartoe gehouden is, omdat zij niet te kwader trouw heeft gehandeld. Van kwade trouw in de zin van (artikel 130 UMVo en) artikel 2.21 lid 4 BVIE is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Daarbij geldt dat ieder die beroeps- of bedrijfsmatig in het economisch verkeer gebruik maakt van een teken, geacht wordt bekend te zijn met de inhoud van het merkenregister. Van bewustheid in vorenbedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.⁵

4.16. Het betoog van Converse c.s. dat Van Caem Sports te kwader trouw heeft gehandeld, alleen al omdat zij zich in de onderhavige procedure heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank over de inbreukvraag, kan niet worden aanvaard. Van Caem Sports heeft een verklaring van haar leverancier dat het om uitgeputte waar ging in het geding gebracht en zich slechts gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank als de door haar in vrijwaring geroepen leverancier geen nader bewijs van de uitputting zou aandragen in deze procedure. Van een zuivere referte was derhalve geen sprake.

⁵ Benelux Gerechtshof 11 februari 2008, ECLI:NL:XX:2008:BC6935 (Ondeo/Nalco).

4.17. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Van Caem Sports de inbreuk niet bestreden met een verweer dat bij voorbaat kansloos was. In deze hoofdzaak heeft Van Caem Sports bevestigende verklaringen van haar leverancier en diens leverancier overgelegd, waarin werd bevestigd dat het om goederen ging die door of met toestemming van Converse c.s. in de EER in het verkeer waren gebracht. Daarnaast heeft zij die partijen in vrijwaring opgeroepen. Onder deze omstandigheden kan niet gezegd worden dat haar verweer bij voorbaat kansloos was. Converse c.s. heeft niet gesteld dat de Schoenen zelf voor derden duidelijke aanwijzingen vertoonden dat het om counterfeit zou gaan. Ten slotte volgt de rechtbank Van Caem Sports in het betoog dat de lage prijs van de schoenen niet noodzakelijkerwijs betekent dat het om ongeautoriseerde parallel-import of namaak gaat. Gelet op dit een en ander is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een inbreuk te kwader trouw in de zin van artikel 2.21 lid 4 BVIE, zodat de vordering tot winstafdracht wordt afgewezen.

Opgave

4.18. Gelet op de vastgestelde merkinbreuk, is de gevorderde opgave van gegevens in zoverre toewijsbaar, dat gegevens omtrent de inkoop- en verkoopkanalen, leverdata en inkoop-, voorraad- en verkoopaantallen door Van Caem Sports en Goeiemode dienen te worden verstrekt. Ten aanzien van de afnemers zal de opgave worden beperkt tot bedrijfsmatige afnemers zoals na eisvermindering door Converse c.s. gevorderd. Dat Van Caem Sports en Goeiemode stellen dat zij deze gegevens al geheel of gedeeltelijk hebben verstrekt, staat niet in de weg aan hun verplichting tot het doen van opgave, omdat niet valt te controleren of dat inderdaad volledig het geval is. Om die reden heeft Converse c.s. nog steeds belang bij een rechterlijk gebod tot het doen van een volledige opgave, zelfs al heeft zij niet gevorderd dat daaraan een dwangsom wordt verbonden.

4.19. Nu de winstafdracht niet toewijsbaar is, is er geen grond voor opgave van de totale bruto- en nettowinst, inkoop- en verkoopprijzen.

4.20. Anders dan Van Caem Sports heeft betoogd, volstaat het niet dat de opgave wordt onderbouwd met slechts één enkel bewijsstuk per transactie. Converse c.s. heeft een rechtmatig belang bij inzage in bescheiden voor zover die nodig zijn voor bewijsgaring over inkoop- en verkoopkanalen voor Inbreukmakende Producten door Van Caem Sports en de berekening van de met de inbreuk op de Merken gemoeide schade. Dat bewijs volgt mogelijk uit de combinatie van een factuur met betalingsbewijzen, leveringsbescheiden, invoerdocumenten, orders en/of een opdrachtbevestiging. Een enkel document volstaat daarom niet voor een behoorlijke rechtsbedeling in de zin van artikel 843a Rv. Converse c.s. heeft echter geen recht op meer bescheiden dan nodig is voor de hiervoor beschreven doelstelling. De rechtbank beperkt het aantal bescheiden dat Van Caem Sports en Goeiemode dienen over te leggen per transactie daarom tot maximaal drie, waarbij Converse c.s. jegens Van Caem Sports en/of Goeiemode een onderbouwd aanvullend verzoek kan doen indien die documenten niet zouden volstaan voor het beoogde doel. De betreffende gedaagde dient alsdan binnen een maand na het verzoek aanvullende bewijsstukken aan Converse c.s. over te leggen, zo die er zijn. Gedaagden dienen de meest relevante bewijsstukken als eerste over te leggen en mogen de bewijsstukken zwart maken voor zover ze betrekking hebben op producten die niet zijn voorzien van de Merken en op prijsgegevens. Voorts zal de opgave door Van Caem Sports geen betrekking hebben op producten die aan Van Caem Sports zijn aangeboden maar die zij niet heeft ingekocht.

4.21. De door Converse c.s. gevorderde opgave door een register-accountant op basis van een zelfstandig door die accountant uitgevoerd onderzoek is niet toewijsbaar. Een opdracht aan een register-accountant om een dergelijke opgave te maken, vormt een opdracht voor het geven van een vorm van assurance. De rechtbank is er ambtshalve mee bekend dat een register-accountant, zeker als die accountant niet de huisaccountant is van degene die opgave dient te doen, die assurance niet kan geven. Toewijzing van het gevorderde leidt derhalve gemakkelijk tot executieproblemen. Een minder ver strekkende opdracht tot het maken van een “rapport van feitelijke bevindingen” biedt naar het oordeel van de rechtbank de merkhouders geen extra zekerheid ten aanzien van de juistheid van de opgave, omdat de accountant daarin volgens zijn gedragsregels geen conclusies mag trekken. De accountant kan niet verklaren dat de opgave een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Gelet op de beperkte zekerheid die een rapport van feitelijke bevindingen Converse c.s. zal bieden, rechtvaardigt dat niet de aanzienlijke kosten die daarmee gemoeid zijn. Om die reden zal de rechtbank de gevorderde accountantsverklaring niet toewijzen en wordt het gebod toegewezen in de vorm van een opgave door Van Caem Sports en Goeiemode zelf.

4.22. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de termijn voor het doen van opgave worden bepaald op drie maanden.

Proceskosten

4.23. Van Caem Sports en Goeiemode zullen als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen worden veroordeeld in de proceskosten. Converse c.s. heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat haar kosten in de procedure tegen Van Caem Sports € 48.360,00 bedragen en in de procedure tegen Goeiemode € 14.508,00. Van Caem Sports en Goeiemode hebben bestreden dat de door Converse c.s. opgegeven kosten redelijk en evenredig zijn. Het betoog van Van Caem Sports dat de beslagkosten niet bij de begroting mogen worden betrokken wordt gepasseerd. Uit de hiervoor vastgestelde merkinbreuk volgt dat van een onrechtmatig gelegd beslag geen sprake is geweest, nu Converse c.s. aan het beslag inbreuk op haar merkrechten ten grondslag heeft gelegd.

4.24. Nu de redelijkheid en evenredigheid wordt betwist, zal de rechtbank de proceskosten begroten op het toepasselijke Indicatietarief in IE-zaken volgens de versie van 1 september 2014, omdat voor 1 april 2017 vonnis is bepaald in deze zaak⁶. Op basis van die indicatietarieven en gelet op het gevoerde verweer, dient de zaak tussen Converse c.s. en Van Caem Sports te worden aangemerkt als ‘overige bodemzaak zonder re- en dupliek en/of pleidooi’, waarvoor een tarief van € 20.000,- geldt. In de zaak tussen Converse c.s. enerzijds en Goeiemode anderzijds is er, gelet op het gevoerde verweer, sprake van een ‘eenvoudige bodemzaak zonder re- en dupliek’ waarvoor een tarief van € 8.000,- geldt. Omdat er in deze procedure extra advocaatkosten zijn gemaakt voor de beslaglegging, acht de rechtbank in dit geval, gelet op de toepasselijke indicatietarieven, een tarief van € 22.000,- in de procedure jegens Van Caem Sports en een tarief van € 8.800,- in de procedure jegens Goeiemode redelijk en evenredig.

⁶ Zie voorwoord bij de Indicatietarieven in IE-zaken van de rechtbanken, versie 1 april 2017.

4.25. De door Converse c.s. betaalde verschotten in verband met het beslag bedragen in de procedure tegen Goeiemode € 534,30 + € 589,00, derhalve in totaal € 1.123,30 en in de procedure tegen Van Caem Sports € 101,94 + € 589,00 + € 302,40 + € 251,61, derhalve in totaal € 1.244,95. Daarnaast zijn er € 84,25 deurwaarderskosten gemaakt voor het uitbrengen van de dagvaarding aan beide partijen, derhalve € 42,12 per partij.

4.26. Converse c.s. heeft bij akte nog facturen van Interro Investigations overgelegd ter hoogte van in totaal € 3.095,75 'baillif costs', die door Converse c.s. zijn aangeduid als 'onderzoekskosten' die verband houden met de beslaglegging. Deze facturen worden niet bij de berekening betrokken omdat Converse c.s. niet heeft gesteld om wat voor onderzoekskosten dat gaat en waarom die onder een proceskostenveroordeling in deze zaak zouden moeten vallen, terwijl Interro Investigations niet de deurwaarder is die de beslaglegging heeft uitgevoerd. Het is derhalve niet duidelijk wat voor kosten dit zijn geweest.

4.27. Samenvattend zal Van Caem Sports worden veroordeeld tot betaling van € 23.287,07 en Goeiemode tot betaling van € 9.965,42.

in de incidenten in de hoofdzaak 13-1291

4.28. In alle incidenten in de hoofdzaak is de beslissing over de proceskostenveroordeling aangehouden, zodat de rechtbank daarop nog zal beslissen.

4.29. In het door Van Caem Sports opgeworpen vrijwaringsincident wordt zij, gelet op de beoordeling in de hoofdzaak en het feit dat Converse c.s. zich in dit incident heeft gerefereerd, veroordeeld in de proceskosten. Converse c.s. heeft een veroordeling in haar werkelijke kosten in dit incident gevorderd en een opgave daarvan gedaan. Converse c.s. heeft zich in dit incident echter gerefereerd. De opgegeven kosten komen bovendien ook voor in de opgave van de kosten in de hoofdzaak. De rechtbank houdt het er dan ook voor dat de betreffende werkzaamheden hebben bijgedragen aan de procesvoering in de hoofdzaak, zodat voor dit incident de kosten van Converse c.s. worden begroot op nihil.

4.30. In het door Goeiemode opgeworpen vrijwaringsincident wordt zij, gelet op de beoordeling in de hoofdzaak en het feit dat Converse c.s. zich in dit incident heeft gerefereerd, veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Converse c.s. begroot op nihil.

4.31. In het incident tot voeging tussen Converse c.s. enerzijds en Van Caem Sports en Goeiemode, anderzijds, hebben beide partijen compensatie van kosten gevorderd, welke vordering zal worden toegewezen.

in de zaak 14-632

4.32. Nu EN-S Sports, die woonplaats heeft in Monaco, is verschenen in de procedure zonder de internationale bevoegdheid van deze rechtbank te bestrijden, is de rechtbank reeds op grond van artikel 9 aanhef en onder a Rv bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.33. EN-S Sports heeft na de comparitie, op 15 juni 2016, nog een akte met producties genomen, zonder dat de rechtbank haar daartoe de gelegenheid had gegeven. Het overleggen

van die akte in dat stadium van de procedure is in strijd met de goede procesorde, omdat wederhoor op dat moment niet meer mogelijk was en Van Caem Sports ook niet meer in de gelegenheid was de producties en de onderbouwing daarvan in de hoofdzaak in het geding te brengen. De rechtbank gaat daarom voorbij aan de inhoud van die akte.

4.34. Van Caem Sports stelt in deze procedure dat EN-S Sports gehouden is haar te vrijwaren omdat de vorderingen in de hoofdzaak betrekking hebben op schoenen die EN-S Sports aan Van Caem Sports heeft geleverd onder een garantie-verplichting. Aan die garantie heeft EN-S Sports niet voldaan, zodat de Schoenen non-conform zijn. Het meest verstrekkende verweer van EN-S Sports is, dat de Schoenen die bij Van Caem Sports zijn aangetroffen door Converse c.s. en aan Goeiemode zijn verkocht, niet dezelfde zijn als de schoenen die hij heeft geleverd aan Van Caem Sports. Dat verweer is niet nader door EN-S Sports gemotiveerd, maar is door Van Caem Sports onweersproken gelaten. Het lijkt er echter op dat dit verweer aan de aandacht van Van Caem Sports is ontsnapt, omdat de discussie in deze zaak met name was gericht op het uitputtings-vraagstuk. Door de gezamenlijke behandeling ter comparitie van de hoofdzaak 13-1291 en alle vrijwaringszaken, was er ter zitting slechts beperkte tijd ingeruimd voor iedere vrijwaringszaak. EN-S Sports heeft dit verweer ter zitting ook niet herhaald. Om die reden zal de rechtbank Van Caem Sports nog in de gelegenheid stellen om bewijs te leveren van haar stelling dat de Schoenen dezelfde zijn als de schoenen die Van Caem Sports bij EN-S Sports heeft ingekocht. De rechtbank gaat er van uit dat Van Caem Sports aan deze bewijsopdracht zal willen voldoen door overlegging van administratieve bewijsstukken, zodat zij vooralsnog geen getuigenverhoor zal bepalen. Zij zal de zaak daarom verwijzen naar de rol voor het nemen van een akte (met producties) aan de zijde van Van Caem Sports, waarop EN-S Sports vervolgens bij akte kan reageren. Mocht Van Caem Sports het bewijs willen leveren door het horen van getuigen, dan kan zij dit in haar akte te kennen geven.

4.35. Mocht Van Caem Sports niet slagen in deze bewijsopdracht, dan zullen haar vorderingen worden afgewezen. In dat geval ontbreekt immers de feitelijke grond die Van Caem Sports aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.

4.36. Mocht Van Caem Sports in deze bewijsopdracht slagen, dan oordeelt de rechtbank reeds nu als volgt.

4.37. De rechtbank stelt ambtshalve vast dat de overeenkomsten tussen Van Caem Sports en EN-S Sports op grond van artikel 4 lid 1 sub a Rome I⁷ worden beheerst door het recht van Monaco. Dat is de plaats waar EN-S Sports zijn gewone verblijfplaats heeft, en blijkens de facturen voor de transacties ook had ten tijde van het aangaan van de overeenkomsten. Anders dan Van Caem Sports heeft betoogd, is Nederlands recht niet van toepassing. Op grond van artikel 4 lid 1 sub a Rome I is de plaats van levering niet het juiste aanknopingspunt, zodat het feit dat de Schoenen in Nederland aan Van Caem Sports zijn geleverd, niet van belang is voor het toepasselijke recht. Geen van partijen heeft de rechtbank informatie verschaft over het Monegaskse recht.

⁷ Verordening (EG) nr. 593/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I).

4.38. Van Caem Sports stelt onder meer dat EN-S Sports verplicht is haar te vrijwaren van de gevolgen die een veroordeling in de hoofdzaak voor haar heeft, omdat EN-S Sports haar bij beide transacties garantie- en vrijwaringsverklaringen heeft gegeven, die zijn beschreven in 2.13. Uit de betreffende verklaringen van EN-S Sports volgt inderdaad dat EN-S Sports '*indemnifies [Van Caem Sports, Rb] in case the sale and circulation is restricted and/or infringements of intellectual property rights (authenticity of the products)*'. Uit deze verklaring volgt dat onderdeel van de koopovereenkomst tussen Van Caem Sports en EN-S Sports was, dat EN-S Sports Van Caem Sports schadeloos zou stellen als de Schoenen niet vrij verhandelbaar zouden zijn in de EER. De rechtbank gaat er, bij gebreke van verweer op dit punt, van uit dat dit ook naar het (op de Franse Code Civil gebaseerde) recht van Monaco het geval is.

4.39. Dat brengt de rechtbank bij de vraag of aan de voorwaarde voor de garantstelling is voldaan: waren de Schoenen niet vrij verhandelbaar en/of maakten ze inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden? In dat verband betwist EN-S Sports in de eerste plaats dat sprake is van namaak-schoenen. Of daarvan sprake is kan echter in het midden blijven, omdat vastgesteld kan worden dat door Van Caem Sports voorbehouden handelingen met de schoenen zijn verricht in de zin van artikel 9 lid 2 sub a UMVo en 2.20 lid 1 sub a BVIE. Alleen indien de merkhouder zich niet tegen verdere verhandeling zou kunnen verzetten vanwege uitputting, zou Van Caem Sports de garantie niet kunnen inroepen. Op dezelfde gronden als beschreven in 4.6 kan in deze zaak op basis van de verklaring van Rocchesani geen uitputting worden vastgesteld.

4.40. Ter zitting heeft EN-S Sports gesteld dat hij beschikt over aanvullende bewijsstukken waaruit zou blijken dat de merkrechten op de Schoenen waren uitgeput. Het had op de weg van EN-S Sports gelegen om deze schriftelijke stukken voorafgaand aan de comparitie in het geding te brengen en ze daartoe (zodanig in rechte) zo tijdig op te vragen bij zijn voorman (SMATT), dat hij daartoe in de gelegenheid was. De rechtbank gaat daarom voorbij aan het bewijsaanbod dat EN-S Sports ter zake deze stukken nog heeft gedaan.

4.41. Uit het voorgaande volgt dat de Schoenen inbreuk maken op Uniemerkenrechten en niet geschikt waren voor vrije verhandeling in de EER. Aan de voorwaarde voor toepasselijkheid van de contractuele verplichting van EN-S Sports om Van Caem Sports schadeloos te stellen, is derhalve voldaan.

4.42. EN-S Sports heeft zijn aansprakelijkheid bestreden op de grond dat hij niet kan controleren of Van Caem Sports in de hoofdzaak de juiste wesen heeft gevoerd, waaronder het verweer dat er geen sprake is van counterfeit en het verweer dat de schoenen zijn uitgeput. De rechtbank gaat aan dit verweer, dat zij opvat als een beroep op eigen schuld, voorbij. Doordat Van Caem Sports EN-S Sports in vrijwaring heeft geroepen, is EN-S Sports bekend geworden met de hoofdzaak. Hij had daarin kunnen tussenkomen of zich aan de zijde van Van Caem Sports kunnen voegen om te verzekeren dat alle wesen in de hoofdzaak die hij van belang acht, zouden worden gevoerd. EN-S Sports heeft geen gebruik gemaakt van die processuele mogelijkheden. Hij kan zich onder deze omstandigheden in deze vrijwaringszaak dan ook niet verweren met het betoog dat Van Caem Sports in de hoofdzaak niet de juiste wesen heeft gevoerd.

4.43. EN-S Sports heeft ook nog bestreden dat op hem enige aansprakelijkheid jegens Van Caem Sports zou rusten, omdat hij niet meer was dan een tussenpersoon tussen Van Caem Sports en SMATT. Dit verweer slaagt niet. EN-S Sports heeft de Schoenen weliswaar kort voor de verkopen ingekocht bij SMATT, maar hij is zelf de koopovereenkomsten met Van Caem Sports aangegaan en heeft daarbij niet als vertegenwoordiger van SMATT gehandeld. Dat SMATT en niet EN-S Sports naar Monegask's recht partij zou zijn bij deze overeenkomst, heeft EN-S Sports onvoldoende gemotiveerd.

4.44. Uit het voorgaande volgt dat EN-S Sports, indien Van Caem Sports slaagt in haar bewijsopdracht, gehouden is Van Caem Sports schadeloos te stellen voor de gevolgen van het feit dat hij schoenen aan Van Caem Sports heeft verkocht die inbreuk maken op de merkrechten van Converse c.s. en daardoor niet vrij verhandelbaar zijn in de EER.

4.45. Indien Van Caem Sports slaagt in haar bewijsopdracht, geldt ten aanzien van haar vorderingen het volgende. Van Caem Sports vordert primair om EN-S Sports te veroordelen 'aan Van Caem Sports te betalen al datgene waartoe Van Caem Sports in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld'. EN-S Sports is op grond van de hiervoor beschreven overeenkomsten verplicht om Van Caem Sports schadeloos te stellen voor de door haar geleden schade doordat de Schoenen niet vrij verhandelbaar waren. EN-S Sports heeft niet weersproken dat al hetgeen waartoe Van Caem Sports in de hoofdzaak 13-1291 wordt veroordeeld, als dergelijke schade kan worden aangemerkt. Van Caem Sports wordt in de hoofdzaak 13-1291 al veroordeeld in de proceskosten, zodat al vast staat dat Van Caem Sports schade lijdt ter hoogte van € 23.287,07. In deze procedure kan mogelijke andere schade echter nog niet worden begroot, omdat (het debat in) de schadestaatprocedure in de hoofdzaak 13-1291 nog moet worden gevoerd⁸. De rechtbank houdt de verdere beoordeling van de schadevergoedingsvordering daarom aan tot na de bewijslevering. Indien EN-S Sports zou worden veroordeeld tot schadevergoeding, zou daarmee op grond van artikel 6:102 BW een hoofdelijke schuld met SMATT ontstaan, omdat ook SMATT, zoals hierna zal blijken, in de zaak 14-633 wordt veroordeeld de schade te vergoeden die Van Caem Sports lijdt door voldoening aan het vonnis in de hoofdzaak.

in de zaak 14-633

4.46. In het incidenteel vonnis van 26 november 2014 heeft de rechtbank haar internationale bevoegdheid in deze zaak al vastgesteld.

4.47. Converse c.s. en Van Caem Sports hebben in de hoofdprocedure na de comparitie een brief aan de rechtbank toegezonden met het bericht dat op 25 april 2016 een insolventie procedure is geopend jegens SMATT met de naam '*redressement judiciaire*' bij het Tribunal de Commerce van Marseille. Ervan uitgaande dat zij de bedoeling hebben gehad dat bericht ook in de onderhavige procedure in te brengen, heeft Van Caem Sports nagelaten toe te lichten wat de gevolgen zijn van de betreffende procedure in Frankrijk voor de onderhavige procedure. De rechtbank zal daar dan ook geen processuele gevolgen aan verbinden.

⁸ HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2388.

4.48. In het midden kan blijven of Nederlands of Frans recht van toepassing is op de gestelde onrechtmatige daad. Het enige verweer dat SMATT voert tegen de stelling van Van Caem Sports dat de verklaringen in de brieven van Rocchesani een onrechtmatige daad van SMATT jegens haar vormen, is dat de goederen uitgeput waren en de inhoud van de verklaringen dus juist was. Ter onderbouwing van dat verweer wijst zij op de stellingen die zij verwacht dat haar leveranciers zullen innemen, in de vrijwaringsprocedures die zij tegen hen heeft ingesteld. Wat daarvan ook zij, bewijs van uitputting van de merkrechten op de Schoenen heeft SMATT in de onderhavige zaak niet in het geding gebracht. Zij stelt dat zij de Schoenen heeft gekocht van Diseel en Fairview, dat die leveranciers gevestigd zijn in de EER en dat er daarom van inbreuk geen sprake kan zijn. De vestigingsplaatsen van de leveranciers van SMATT zijn echter niet van belang voor de vraag of de merkrechten op de Schoenen zijn uitgeput (nog los van het feit dat Diseel niet in de EER is gevestigd, maar in Zwitserland). SMATT heeft geen bewijsstukken overgelegd waaruit blijkt dat de Schoenen door of met toestemming van Converse c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht.

4.49. SMATT heeft in haar conclusie van antwoord voor het overige slechts verweren gevoerd tegen de stellingen van Converse c.s. in de hoofdzaak, zonder daarbij duidelijk te maken wat dat voor haar standpunt in de onderhavige zaak betekent. Aan die weren gaat de rechtbank daarom voorbij.

4.50. De rechtbank stelt dan ook vast dat SMATT onrechtmatig jegens Van Caem Sports heeft gehandeld. SMATT is derhalve aansprakelijk voor de vergoeding van de aan haar toerekenbare schade die Van Caem Sports ten gevolge van die onrechtmatige daad heeft geleden.

4.51. Van Caem Sports vordert primair om SMATT te veroordelen 'aan Van Caem Sports te betalen al datgene waartoe Van Caem Sports in de hoofdzaak mocht worden veroordeeld'. SMATT is op grond van de hiervoor beschreven verbintenis verplicht om Van Caem Sports schadeloos te stellen voor de schade die zij lijdt door voldoening van het vonnis in de hoofdzaak 13-1291. In de hoofdzaak 13-1291 wordt Van Caem Sports (onder andere) veroordeeld tot schadevergoeding op te maken bij staat en veroordeeld tot betaling van proceskosten ter hoogte van € 23.287,07. Daarmee staat vast dat Van Caem Sports schade lijdt. In deze procedure kan de schade echter nog niet volledig worden vastgesteld, omdat (het debat in) de schadestaatprocedure in de hoofdzaak 13-1291 nog moet worden gevoerd⁹. De rechtbank zal in deze vrijwaringszaak daarom een veroordeling tot vergoeding van schade ter hoogte van € 23.287,07 uitspreken en daarnaast een veroordeling tot (overige) schadevergoeding op te maken bij staat uitspreken. Indien EN-S Sports in de zaak 14-632 zou worden veroordeeld tot schadevergoeding, zal de veroordeling van SMATT in deze zaak op grond van artikel 6:102 BW een hoofdelijke veroordeling worden, omdat ook EN-S Sports in dat geval zou worden veroordeeld dezelfde schade te vergoeden.

4.52. Het ter comparitie nog gevorderde bevel tot overlegging van facturen van Triple Jump wordt afgewezen, nu uit de stukken in de zaak 15-86 blijkt dat Van Caem Sports na de comparitie de beschikking heeft gekregen over die stukken, zodat zij thans geen rechtmatig belang meer heeft bij die vordering in de zin van artikel 843a Rv.

⁹ Zie noot 8.

4.53. SMATT zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Van Caem Sports begroot op € 904 (2 punten x tarief II) advocaatkosten en € 77,52 dagvaardingskosten, derhalve in totaal € 981,52.

in de zaak 15-86

4.54. Goeiemode legt aan haar vordering in de zaak 15-86 ten grondslag dat de Schoenen non-conform waren. Van Caem Sports herhaalt in haar conclusie van antwoord in deze zaak slechts het verweer dat zij in de hoofdzaak 13-1291 heeft gevoerd. Zij voert geen andere verweren tegen de vordering van Goeiemode. De rechtbank vat dit op als een betwisting dat de goederen non-conform waren, omdat de merkrechten daarop waren uitgeput.

4.55. Indien de Schoenen merkinbreuk maken, is de non-conformiteit daarmee gegeven. Goeiemode kan ze in dat geval immers niet meer gebruiken voor het daarmee beoogde doel: verdere verhandeling. Uit de vaststelling van merkinbreuk in de hoofdzaak 13-1291 volgt derhalve in beginsel de door Goeiemode gestelde non-conformiteit. Dit zou alleen anders zijn als het beroep op uitputting door Van Caem Sports in deze zaak wel slaagt. In de zaak 15-86 heeft Van Caem Sports in het tweede vrijwaringsincident (tot oproeping van Triple Jump in vrijwaring) als producties 6 en 7 facturen overgelegd, stellende dat die afkomstig zijn van de Cypriotische vennootschap Triple Jump Limited, die de leverancier zou zijn van de Schoenen, die vervolgens aan de Sloveense vennootschap Odlicen Sport en verder aan Diseel en Fairview, SMATT, EN-S Sports, Van Caem Sports en Goeiemode geleverd zouden zijn. Bij antwoordakte heeft Goeiemode gesteld dat de herkomst van de goederen voor haar niet valt na te gaan.

4.56. De rechtbank overweegt als volgt. In de incidentele conclusie waarbij Van Caem Sports de betreffende facturen heeft overgelegd, stelt zij dat Triple Jump Limited, althans een vennootschap uit hetzelfde concern, een distributeur van Converse c.s. is. Die blote stelling volstaat niet ter onderbouwing van de gestelde uitputting. In de eerste plaats omdat de stelling dat Triple Jump Limited een distributeur is van Converse c.s. niet nader is onderbouwd. Van Caem Sports schrijft in de betreffende conclusie zelf al dat niet uitgesloten kan worden dat de betreffende rechtspersoon slechts tot het concern van een distributeur van Converse c.s. behoort. In de tweede plaats omdat niet is gesteld waar en hoe de uitputting dan heeft plaatsgevonden. Als bedoeld is te stellen dat de uitputting heeft plaatsgevonden door eerste verkoop in de EER door Triple Jump aan Odlicen Sport in Slovenië, ontbreekt een stelling dat Triple Jump Limited door Converse c.s. geautoriseerd was de Schoenen in Slovenië in het verkeer te brengen. Gelet op dit een en ander treft het beroep op uitputting van Van Caem Sports geen doel.

4.57. Daarmee staat vast dat Van Caem Sports gehouden is de schade te vergoeden die Goeiemode lijdt ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen. Voldoende aannemelijk is dat Goeiemode mogelijk schade lijdt door die tekortkoming. In deze procedure kan de schade echter nog niet volledig worden vastgesteld, omdat (het debat in) de schadestaatprocedure in de hoofdzaak 13-1291 nog moet worden gevoerd en Goeiemode de overige schadeposten die zij stelt ook nog niet nader heeft onderbouwd. De enige schadepost die vast staat is de proceskostenveroordeling van Goeiemode in de hoofdzaak, ter hoogte van € 9.965,42. De rechtbank zal Van Caem

Sports in deze vrijwaringszaak daarom veroordelen tot vergoeding van dat bedrag en voor de overige gestelde schade een veroordeling tot schadevergoeding op te maken bij staat uitspreken. De gevorderde verklaring voor recht zal niet worden toegewezen, omdat de rechtbank niet inziet welk belang Goeiemode naast de hiervoor genoemde veroordeling nog heeft bij die verklaring.

4.58. Goeiemode heeft ook € 1.378,- buitengerechtelijke kosten gevorderd en gesteld en onderbouwd dat zij buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt, bestaande uit werkzaamheden om tot een minnelijke regeling te komen. Van Caem Sports heeft die stelling niet weersproken, zodat een bedrag van € 925,- (gemaximeerd conform het Rapport BGK-integraal) toewijsbaar is.

4.59. Van Caem Sports zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten. De onderhavige zaak betreft geen handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv, zodat de vordering van Goeiemode tot voldoening van de volledige proceskosten op de voet van artikel 1019h Rv niet toewijsbaar is. De rechtbank begroot de kosten op € 904 (2 punten x tarief II) advocaatkosten en € 77,84 dagvaardingskosten, derhalve in totaal € 981,84.

4.60. In het tweede vrijwaringsincident (dat niet heeft geleid tot een ondervrijwaringszaak die in dit vonnis wordt beoordeeld) is nog niet beslist op de proceskosten. Gelet op de uitkomst in deze zaak en het feit dat Goeiemode zich in het incident heeft gerefereerd, wordt Van Caem Sports veroordeeld in de kosten in het tweede vrijwaringsincident, aan de zijde van Goeiemode begroot op nihil.

in de zaak 15-420

4.61. Ambtshalve stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van deze procedure, reeds omdat SMATT in deze procedure is verschenen en de bevoegdheid niet heeft bestreden, op grond van artikel 26 lid 1 EEX II-Vo¹⁰.

4.62. Een bericht als beschreven in 4.47 heeft de rechtbank van de partijen in deze zaak niet ontvangen.

4.63. SMATT heeft in deze ondervrijwaringsprocedure geen verweer gevoerd, zodat de vordering van EN-S Sports in beginsel voor toewijzing gereed ligt. Desalniettemin zal de vordering in deze zaak worden afgewezen, indien de vordering jegens EN-S Sports in de zaak 14-632 wordt afgewezen. In dat geval zou een veroordeling in deze zaak immers ongegrond zijn. Zoals uit het voorgaande volgt, hangt dat af van de vraag of Van Caem Sports slaagt in de in 4.34 beschreven bewijsopdracht. De rechtbank houdt iedere verdere beslissing in deze zaak daarom aan en zal in deze zaak eindvonnis wijzen gelijktijdig met een eindvonnis in de zaak 14-632.

¹⁰ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

in de zaak 15-457

4.64. Ambtshalve stelt de rechtbank vast dat zij bevoegd is kennis te nemen van deze procedure, reeds omdat Fairview in deze procedure is verschenen en de bevoegdheid niet heeft bestreden, op grond van artikel 26 lid 1 EEX II-Vo.

4.65. Een bericht als beschreven in 4.47 heeft de rechtbank van de partijen in deze zaak niet ontvangen.

4.66. Het gevorderde komt de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat het zal worden toegewezen, zij het met in achtname van het navolgende.

4.67. De gevorderde veroordeling tot een doen en laten is slechts toewijsbaar voor zover het gaat om een veroordeling tot vergoeding van schade die SMATT lijdt ten gevolge van een veroordeling in de zaak 14-633. SMATT wordt in de zaak 14-633 veroordeeld tot betaling van € 23.287,07 en tot vergoeding van overige schade, nader op te maken bij staat. De schade van SMATT kan op dit moment derhalve nog niet worden begroot¹¹. Dat geldt in deze zaak ook voor de schade die SMATT lijdt door de veroordeling om aan Van Caem Sports € 23.287,07 te betalen. Afhankelijk van de uitkomst in de zaak 14-632 wordt de veroordeling van SMATT al dan niet hoofdelijk, zodat nog niet vastgesteld kan worden of dit bedrag ook volledig als schade van SMATT aangemerkt kan worden. Fairview zal daarom worden veroordeeld tot schadevergoeding nader op te maken bij staat.

4.68. Aan de voorwaarde voor de voorwaardelijk gevorderde verklaringen voor recht is voldaan. SMATT heeft echter niet gesteld welk belang zij heeft bij de gevorderde verklaringen voor recht en de rechtbank ziet ook niet in welk belang zij daarbij heeft naast de toe te wijzen veroordeling tot schadevergoeding, zodat die vordering zal worden afgewezen.

4.69. Fairview zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van SMATT begroot op € 452,- (1 punt x tarief II) advocaatkosten en € 94,19 deurwaarderskosten, derhalve in totaal € 546,19. De daarover gevorderde wettelijke rente is eveneens toewijsbaar, maar niet de gevorderde handelsrente. De onderhavige verbintenis is geen verbintenis in de zin van artikel 6:119a BW. Voor de gevorderde veroordeling in de nakosten bestaat geen grond, nu de kostenveroordeling ook voor de nakosten een executoriale titel oplevert.

in de zaak 15-832

4.70. Nu EN-S Sports, die woonplaats heeft in Monaco, is verschenen in de procedure zonder de internationale bevoegdheid van deze rechtbank te bestrijden, is de rechtbank reeds op grond van artikel 9 aanhef en onder a Rv bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.71. Evenals in de zaak 14-632, heeft EN-S Sports in deze zaak bestreden dat de Schoenen dezelfde zijn als de schoenen die hij aan Van Caem Sports heeft geleverd en waarvoor de afgegeven garantie geldt. Op dezelfde gronden als beschreven in 4.34 zal de

¹¹ Zie noot 8.

rechtbank Van Caem Sports toelaten tot het bewijs van haar stelling dat dat het geval is. Daartoe zal deze zaak eveneens worden verwezen naar de rol voor het nemen van een akte (met producties) door Van Caem Sports. Vervolgens zal EN-S Sports bij antwoordakte daarop mogen reageren.

4.72. Indien Van Caem Sports niet zou slagen in deze bewijsopdracht, zullen haar vorderingen worden afgewezen. In dat geval ontbreekt immers de feitelijke grond die Van Caem Sports aan haar vordering ten grondslag heeft gelegd.

4.73. Mocht Van Caem Sports in deze bewijsopdracht slagen, dan is hetgeen hiervoor in 4.37 tot en met 4.45 is overwogen van overeenkomstige toepassing in de onderhavige zaak. Van Caem Sports en EN-S Sports hebben in beide procedures immers dezelfde stellingen en weren ingenomen.

5. De beslissing

De rechtbank

in de hoofdzaak 13-1291

in het incident tot voeging

5.1. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

in de vrijwaringsincidenten

5.2. veroordeelt Van Caem Sports in de kosten in het door haar opgeworpen vrijwaringsincident, tot op heden aan de zijde van Converse c.s. begroot op nihil,

5.3. veroordeelt Goeiemode in de kosten in het door haar opgeworpen vrijwaringsincident, tot op heden aan de zijde van Converse c.s. begroot op nihil,

in de hoofdzaak

5.4. gebiedt Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de Uniemerken in de Europese Unie en/of de Beneluxmerken in de Benelux te staken en gestaakt te houden, daaronder in ieder geval begrepen het aanbieden, in de handel brengen en daartoe in voorraad hebben, het invoeren en/of uitvoeren van Inbreukmakende Producten,

5.5. bepaalt dat Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk een dwangsom verbeuren van € 5.000,- per dag dat of € 500,- per Inbreukmakend Product waarmee, zulks ter keuze van Converse c.s., de betreffende gedaagde in strijd handelt met het in 5.4 gegeven gebod, met een maximum van € 500.000,- per gedaagde,

5.6. gebiedt Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk om alle zich nog bij hen, of bij de in 2.7 genoemde gerechtelijk bewaarder, bevindende Inbreukmakende Producten ter vernietiging aan Converse c.s. af te geven, door deze binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis op kosten van de betreffende gedaagde te (doen) verzenden naar

een door Converse c.s. bij de betekening te bepalen adres in Nederland, waarbij de redelijke kosten voor vernietiging voor rekening van de betreffende gedaagde komen,

5.7. gebiedt Van Caem Sports en Goeiemode elk afzonderlijk om binnen drie maanden na de betekening van dit vonnis een schriftelijke en gedetailleerde opgave te doen, ter staving daarvan vergezeld van kopieën van de relevante documenten (zoals bijvoorbeeld facturen, orders, e-mails en/of andere bewijsstukken), met een maximum van drie documenten per voorbehouden handeling, die gedaagden kunnen zwart maken voor zover de gegevens betrekking hebben op andere producten dan de Inbreukmakende Producten en prijzen, waarbij de kosten van de opgave voor rekening van Van Caem Sports en Goeiemode komen, van:

5.7.1. hun leverancier(s) en afnemer(s) van de Inbreukmakende Producten die Van Caem Sports respectievelijk Goeiemode vanaf 28 februari 2013 tot op de dag van betekening van dit vonnis heeft ingekocht, verkocht, geleverd en/of verhandeld, onder mededeling van de volledige namen, adressen en telefoonnummers, waarbij de gegevens met betrekking tot niet-bedrijfsmatige afnemers (consumenten) beperkt kunnen blijven tot aantallen afnemers;

5.7.2. de aan Van Caem Sports respectievelijk Goeiemode geleverde aantallen en leverdata van alle Inbreukmakende Producten die Van Caem Sports respectievelijk Goeiemode vanaf 28 februari 2013 tot op de dag van betekening van dit vonnis heeft ingekocht, zulks gerangschikt per leverancier, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende orders en facturen;

5.7.3. de door Van Caem Sports respectievelijk Goeiemode vanaf 28 februari 2013 verkochte en/of geleverde, of daartoe in voorraad gehouden aantallen Inbreukmakende Producten, en leverdata daarvan, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende facturen en overige relevante bescheiden, waarbij echter facturen gericht aan niet-bedrijfsmatige afnemers (consumenten) kunnen worden geanonimiseerd en verdere correspondentie met dergelijke afnemers niet hoeft te worden verstrekt;

5.7.4. met bepaling ten aanzien van alle onder 5.7.1 tot en met 5.7.3 vermelde bescheiden dat Converse c.s. een nader verzoek aan gedaagden kan doen tot overlegging van meer bescheiden dan het maximum van drie per voorbehouden handeling, indien zij motiveert waarom dat relevant is voor het bewijs van de schade of inbreukmakend handelen door leveranciers of afnemers van Van Caem Sports en/of Goeiemode, waarna de betreffende gedaagde die aanvullende bewijsstukken binnen een maand alsnog dient over te leggen aan Converse c.s.,

5.8. veroordeelt Van Caem Sports en Goeiemode tot het vergoeden van de schade die Converse c.s. heeft geleden ten gevolge van de inbreuk op haar merkrechten, nader op te maken bij staat,

5.9. veroordeelt Van Caem Sports in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 23.287,07;

5.10. veroordeelt Goeiemode in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 9.965,42;

5.11. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.12. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de zaak 14-632

- 5.13. verwijst de zaak naar de rol van 31 januari 2018 voor het nemen van een akte als bedoeld in 4.34 door Van Caem Sports,
- 5.14. bepaalt dat EN-S Sports op de rolzitting vier weken nadien een antwoordakte mag nemen,
- 5.15. houdt iedere verdere beslissing aan,

in de zaak 14-633

- 5.16. veroordeelt SMATT om aan Van Caem Sports € 23.287,07 te betalen,
- 5.17. veroordeelt SMATT om aan Van Caem Sports te vergoeden de overige schade die Van Caem Sports lijdt door te voldoen aan de schadevergoedingsveroordeling in de hoofdzaak 13-1291, nader op te maken bij staat,
- 5.18. veroordeelt SMATT in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Van Caem Sports begroot op € 981,52,
- 5.19. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.20. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de zaak 15-86

in de hoofdzaak

- 5.21. veroordeelt Van Caem Sports aan Goeiemode € 9.965,42 te betalen,
- 5.22. veroordeelt Van Caem Sports aan Goeiemode te betalen de door Goeiemode als gevolg van het tekortschieten door Van Caem Sports geleden overige schade, nader op te maken bij staat,
- 5.23. veroordeelt Van Caem Sports in de buitengerechtelijke kosten, begroot op € 925,-,
- 5.24. veroordeelt Van Caem Sports in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Goeiemode begroot op € 981,84,
- 5.25. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.26. wijst het meer of anders gevorderde af,

in het tweede vrijwaringsincident

- 5.27. veroordeelt Van Caem Sports in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op nihil,

in de zaak 15-420

5.28. houdt iedere verdere beslissing aan,

in de zaak 15-457

5.29. veroordeelt Fairview om aan SMATT te vergoeden de schade die SMATT lijdt door te voldoen aan de schadevergoedingsveroordeling in de zaak 14-633, nader op te maken bij staat,

5.30. veroordeelt Fairview in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 546,19, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na de datum van dit vonnis,

5.31. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.32. wijst het meer of anders gevorderde af,

in de zaak 15-832

5.33. verwijst de zaak naar de rol van 31 januari 2018 voor het nemen van een akte als bedoeld in 4.71 door Van Caem Sports,

5.34. bepaalt dat EN-S Sports op de rolzitting vier weken nadien een antwoordakte mag nemen,

5.35. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 3 januari 2018.