

# arrest

---

## GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH

Afdeling civiel recht

zaaknummer HD 200.087.046/01

**arrest van 19 maart 2013**

in de zaak van

1. **Converse Inc.**,  
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. **Kesbo Sport BV**,  
gevestigd te Weert,  
appellanten,  
— advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. **Schoenenreus BV**,  
gevestigd te Uden,
2. **René de Lege**,  
wonende te Eindhoven,  
geïntimeerden,  
advocaat: mr. E.H.H. Schelhaas te 's-Hertogenbosch,

en

3. **Dieseel A.G.**,  
gevestigd te Adliswil, Zwitserland,  
gevoegde partij aan de zijde van Schoenenreus,  
advocaat: mr. G.S.C.M. van Roeyen,

als vervolg op het door het hof in het incident tot voeging gewezen tussenarrest van 4 oktober 2011 in het hoger beroep van het door de rechtbank 's-Hertogenbosch onder nummer 192253/HA ZA 09-975 gewezen vonnis van 23 maart 2011.

Appellanten worden gezamenlijk en in enkelvoud aangeduid als Converse (tenzij uit het verband anders blijkt), geïntimeerden gezamenlijk en in enkelvoud als Schoenenreus (tenzij uit het verband anders blijkt), en de gevoegde partij als Dieseel.

### **5. Het verloop van het geding tot aan het tussenarrest**

5.1. Het hof acht het voor de overzichtelijkheid aangewezen om kort het verloop van het geding in beide instanties weer te geven.

5.2. *Eerste aanleg*

5.2.1. Converse heeft Schoenenreus en De Lege gedagvaard.

5.2.2. Na toestemming van de rechtbank heeft Schoenenreus Dieseel in vrijwaring opgeroepen.

5.2.3. Schoenenreus heeft geantwoord (in de hoofdzaak in conventie) en een eis in reconventie ingediend.

5.2.4. Stellende dat zij inmiddels in vrijwaring was gedagvaard, vorderde Dieseel bij incidentele conclusie toelating als gevoegde partij aan de zijde van Schoenenreus, welke voeging is toegestaan.

### 5.3. *Rechtbank*

5.3.1. Op 23 maart 2011 wees de rechtbank een gecombineerd vonnis in de hoofdzaak in conventie en in reconventie tussen Converse en Schoenenreus, en in de vrijwaringszaak tussen Schoenenreus en Dieseel.

Het vonnis betrof feitelijk uitsluitend een tussenvonnis tussen Converse en Schoenenreus (wat de laatste betreft: exclusief De Lege) in conventie in de hoofdzaak. Elke beoordeling en beslissing in de hoofdzaak in conventie in de zaak tussen Converse en De Lege, in de hoofdzaak in reconventie tussen Schoenenreus en Converse, en in de vrijwaringszaak tussen Schoenenreus en Dieseel is aangehouden.

### 5.4. *Hoger beroep*

5.4.1. Bij appeldagvaarding is Converse in hoger beroep gekomen tegen voormeld tussenvonnis van 23 maart 2011, voor zover in de hoofdzaak in conventie en in reconventie gewezen.

5.4.2. Nadat Dieseel bij akte had gevorderd toegelaten te worden als gevoegde partij aan de zijde van Schoenenreus heeft dit hof bij het genoemde tussenarrest van 4 oktober 2011 Dieseel toegelaten als gevoegde partij aan de zijde van Schoenenreus en is iedere verdere beslissing aangehouden.

## 6. **Het verdere verloop van de procedure**

6.1. Converse heeft een memorie van grieven genomen, daarbij 21 grieven naar voren gebracht, producties 21 tot en met 35 in het geding gebracht, en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis. In haar appeldagvaarding concludeerde zij tot terugverwijzing naar de rechtbank, in haar memorie van grieven tot vernietiging en toewijzing alsnog van haar vorderingen. In deze memorie motiveert zij nader in welke gevallen terugverwijzing zou dienen te volgen, en in welke gevallen het hof de zaak aan zich zou moeten houden.

6.2. Schoenenreus heeft een memorie van antwoord genomen met producties 15 tot en met 18 en geconcludeerd tot bekrachtiging van het vonnis.

6.3. Dieseel heeft een memorie van antwoord genomen met producties 1 en 2, en tien incidentele grieven geformuleerd. Zij heeft geconcludeerd tot gehele of gedeeltelijke vernietiging met afwijzing van alle vorderingen van Converse of terugverwijzing naar de rechtbank.

6.4. Converse heeft een memorie van antwoord in het incidenteel appel genomen en daarbij geconcludeerd dat Dieseel in haar incidenteel appel niet kan worden ontvangen, gelet op haar processuele positie van gevoegde partij.

6.5. Uit de roladministratie blijkt dat Dieseel nadien nog een akte tot tussenkomst heeft willen nemen, welke is geweigerd.

6.6. Partijen hebben vervolgens pleidooi gevraagd. In de aanloop naar het pleidooi zijn nog de volgende stukken toegezonden aan het hof, welke bij gelegenheid van het pleidooi in het geding zijn gebracht. Het gaat om de volgende stukken:

Van de zijde van Converse:

- akte specificatie proceskosten (€ 147.336,06), toegezonden bij H-formulier ingekomen op 28 november 2012
- akte aanvullende producties (36 tot en met 39), toegezonden bij H-formulier ingekomen op 28 november 2012

Van de zijde van Schoenenreus:

- akte specificatie proceskosten hoger beroep (€ 16.612,50), toegezonden bij H-formulier ingekomen op 28 november 2012
- akte specificatie aanvullende proceskosten hoger beroep (€ 24.993,50); toegezonden met H-formulier per fax op 13 december 2012

Van de zijde van Dieseel

- akte houdende in het geding brengen van aanvullende producties (4 tot en met 8), toegezonden bij H-formulier, ingekomen op 28 november 2012
- H12-formulier, ingekomen op 29 november 2012, met producties 9 (onderhanden werk; proceskosten) en 10 (verklaring Hügli)
- faxbericht van 12 december 2012, met productie 11 (onderhanden werk; proceskosten).

6.7. Converse heeft bezwaar gemaakt tegen productie 10 van Dieseel, omdat deze te laat in het geding is gebracht.

6.8. Elke uitleg waarom deze verklaring eerst thans is overgelegd ontbreekt. Bij gebreke van zodanige uitleg valt niet in te zien waarom deze verklaring niet veel eerder in het geding gebracht had kunnen worden. Wat er ook zij van grief 9 van Converse, waarover meer, het moet voor Schoenenreus en/of Dieseel reeds vanaf de kennisneming van de memorie van grieven, die dateert van 10 januari 2012, duidelijk zijn geweest dat voor zover Hügli belangwekkende uitspraken had te doen, het zaak was ervoor te zorgen dat deze ruimschoots op tijd en vergezeld van een deugdelijke vertaling voorhanden dienden te zijn. Het bezwaar is dus gegrond; de verklaring wordt buiten beschouwing gelaten.

6.9. Bij de opsomming van producties van Dieseel ontbreekt prod. 3. Het hof heeft deze niet aangetroffen. Uit blad 2 van de hiervoor onder r.o. 6.6 als eerste genoemde akte van Dieseel blijkt dat het zou moeten gaan om een kostenspecificatie tot en met 3 augustus 2012. In productie 11 wordt verwezen naar een akte van 24 juli 2012 betreffende de periode van april 2011 tot en met 24 juli 2012, tot een bedrag groot € 43.710,50. Indien het tot een kostenveroordeling ten gunste van Dieseel komt, zal het desbetreffende stuk overgelegd dienen te worden.

6.10. Partijen hebben hun standpunten doen bepleiten, Converse door mrs. Mulder en Kroon, Schoenenreus door mrs. Van Oorschot en Lakerveld, en Dieseel door mr. Roeyen; de pleitnotities zijn bij de stukken gevoegd. Ter voorbereiding op het pleidooi was het procesdossier in viervoud overgelegd; het hof doet uitspraak op die stukken, met dien verstande dat de conclusie van repliek in eerste aanleg incompleet was en met goedvinden van de wederpartijen zou worden (en inmiddels: is) nagezonden

6.11. Vervolgens hebben partijen uitspraak gevraagd.

6.12. Nadat de stukken zijn overgelegd voor uitspraak is aan het hof uit de media bekend geworden dat Schoenenreus in staat van faillissement zou zijn verklaard; bij verificatie in het Centraal Insolventieregister is gebleken dat Schoenenreus BV te Uden inderdaad op 24 januari 2013 in staat van faillissement is verklaard.

6.13. Voor zover het bij de vorderingen in conventie zou gaan om vorderingen als bedoeld in art. 29 Fw. geldt dat nu de zaak in staat van wijzen is, het hof de zaak verder kan behandelen op de voet van art. 30 Fw.

Voor zover het gaat (in conventie) om vorderingen als bedoeld in art. 28 Fw. dan wel (in reconventie en/of in vrijwaring) om vorderingen als bedoeld in art. 27 Fw. geldt dat er voorts nog geen schorsing is verzocht.

## 7. De verdere beoordeling

7.1. Het gaat in dit geschil om sport- of vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, van het merk en type Converse All Stars. Het geschil heeft betrekking ofwel op authentieke, ofwel op identieke, ofwel op nagenoeg identieke schoenen. Converse heeft (na twee proefaanpakken) onder Schoenenreus 400 paar schoenen in beslag genomen. Schoenenreus heeft schoenen van dit type ingekocht bij Dieseel.

7.1.1. Voor de vaststaande feiten verwijst het hof naar de weergave daarvan in het vonnis waarvan beroep onder 3.1-4. Deze weergave is niet bestreden, behoudens ten aanzien van het door de rechtbank als vaststaand gekwalificeerde feit dat Converse de schoenen wereldwijd via een gesloten (exclusief) distributiestelsel (waartoe Schoenenreus niet zou behoren) op de markt brengt.

### 7.2. Vooropmerkingen

7.2.1. Alvorens nader in te gaan op de juridische merites van de zaak stelt het hof grieven 1, 2, 6, 7, 8 en het eerste deel van grief 9 aan de orde, alsmede randnummer 1.1.2 van de memorie van grieven.

7.2.2. Als vierde van de volgens Converse door de rechtbank gemaakte vier cruciale fouten stelt zij dat de rechtbank heeft laten blijken van subjectieve vooringenomenheid. Dit werkt zij uit in grief 6 en het eerste deel van grief 9.

7.2.3. Desgevraagd heeft Converse bij pleidooi in hoger beroep te kennen gegeven dat zij niet heeft bedoeld de rechtbank te verwijten dat deze bij voorbaat vooringenomen zou zijn geweest ten nadele van Converse en ten voordele van Schoenenreus en/of Dieseel. Zij heeft het verwijt van vooringenomenheid als zodanig ingetrokken, onder handhaving van de concrete verwijten welke zij daartoe had aangevoerd. Het hof begrijpt daarmee dat Converse die

concrete verwijten aanmerkt als even zovele "onjuiste" overwegingen van de rechtbank waartegen zij grieven richt.

7.2.4. Grief 1 is een verzamelgrief en behoeft geen afzonderlijke bespreking.

7.2.5. Grief 2 is gericht tegen de overweging van de rechtbank dat deze, ofschoon Nederlands de formele rechtstaal is, summierlijk kennis kon nemen van in de Duitse taal gestelde stukken, en dat als die stukken van belang blijken te zijn, daarvan een Nederlandse vertaling in het geding kan worden gebracht.

7.2.6. Deze grief komt het hof onwaarachtig voor. Converse citeert vrijelijk stukken in de Engelse taal, geeft zelfs een Zwitsers vonnis weer in de Engelse taal ofschoon, naar algemeen bekend is, Engels (naast Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans) niet tot de officiële talen van Zwitserland behoort. Aan de Engelse taal komt geen andere status toe dan aan de Duitse taal. Voorts citeert Converse, als het haar zo uit komt, vrijelijk ook uit Duitse stukken, zoals de Duitse wet op de omzetbelasting of de Duitse versie van het nader te noemen arrest Van Doren/Lifestyle.

De benadering van de rechtbank is alleszins praktisch en niet in strijd met de wet. Grief 2 faalt.

7.2.7. Om dezelfde reden faalt ook de eerste helft van grief 9, welke was gericht tegen de beslissing van de rechtbank om kennis te nemen van een verklaring van de heer Hügli ter terechtzitting, welke in de Duitse taal werd afgelegd. Converse stelt dat zij niet heeft kunnen begrijpen wat de heer Hügli heeft gezegd, doch het hof acht die stelling niet geloofwaardig. Overigens was volgens Dieseel ter terechtzitting in eerste aanleg een fluistertolk aanwezig. Wat daarvan zij, ook indien geen tolk aanwezig was valt niet in te zien waarom niet mede gewicht zou kunnen worden toegekend aan een verklaring, afgelegd in een van de in Nederland gangbare moderne Europese talen, waarvan Converse ook gebruik maakt (zie voorgaande rechtsoverweging)

7.2.8. Grieven 6, 7 en 8 zijn gericht tegen overwegingen van de rechtbank welke uiteindelijk culminereren in r.o. 5.2.5, inhoudende dat de rechtbank uitputtend in deze concrete zaak dient te onderzoeken of sprake is van merkinbreuk en piraterij. Daarmee is niets miszeggend. Anders gezegd, het gestelde feit, zo al juist, dat - vooral - Dieseel een slechte reputatie zou hebben op het gebied van merkinbreuk laat onverlet dat in deze zaak vast moet komen te staan dat er sprake is van merkinbreuk en niet van legale parallelimport, ongeacht zaken uit het verleden. Reeds daarom leiden grieven 6, 7 en 8 niet tot vernietiging van het vonnis.

### 7.3. *Grondslagen van de vorderingen*

7.3.1. In eerste aanleg stelde Converse, en betwistte Schoenenreus en Dieseel, dat het bij de door Schoenenreus verkochte schoenen, welke leken op Converse schoenen, ging om namaak (counterfeit) schoenen. De vorderingen van Converse waren primair gebaseerd op de stelling dat het om namaakschoenen zou gaan.

7.3.2. Schoenenreus stelde dat van namaak geen sprake was, en stelde voorts die schoenen van Dieseel te hebben betrokken, en dat het daarbij ging om legale parallelimport van schoenen welke eerder met toestemming van Converse binnen de EER op de markt waren gebracht.

- 7.3.3. Het begrip namaak is door partijen niet gedefinieerd. Het hof beschouwt - louter voor de onderhavige procedure - als "authentiek", dus niet als namaak, schoenen die worden vervaardigd in fabrieken van de merkhouder zelf dan wel in opdracht van de merkhouder in fabrieken van derden, volgens een nauwkeurig door de merkhouder omschreven procedé met gebruikmaking van door deze nauwkeurig omschreven grondstoffen of halffabricaten, en - in voorkomend geval - onder het aanbrengen van alle door de merkhouder verlangde zichtbare en onzichtbare kenmerken welke het mogelijk maken de waren als echt of namaak te onderscheiden. Het feit dat schoenen "echt" in bovenomschreven zin zijn impliceert overigens geen toestemming om deze op de markt te brengen; als "echte" schoenen zonder toestemming op de markt worden gebracht kan toch sprake zijn van merkinbreuk. Het hof komt daarop terug.
- 7.3.4. Partijen hebben gedebatteerd over de vraag op wie de bewijslast van haar stellingen lag.
- 7.3.5. De rechtbank heeft in haar tussenvonnis waarvan beroep deskundigenonderzoek naar de echtheid van de schoenen in het vooruitzicht gesteld.
- 7.3.6. In het kader van het principaal appel is Converse een andere koers gaan varen. Het namaakverwijt is in hoger beroep door haar niet ingetrokken, doch (uitdrukkelijk) niet als "rechtscheppend feit" naar voren gebracht. Zij beroept zich thans op het feit dat vast staat dat de schoenen identiek of in elk geval zo identiek zijn aan de authentieke Converse All Stars-schoenen, dat er sprake is van merkinbreuk, nu eveneens vast staat dat Schoenenreus van Converse geen toestemming heeft verkregen voor dit merkgebruik. Converse stelt dat het verwijt van namaak door haar thans (enkel) nog wordt gehandhaafd ter ontzenuwing van het uitputtingsverweer van Schoenenreus/Dieseel.
- 7.3.7. Grief 5 is gericht tegen de weergave van de grondslagen van de vorderingen van Converse. Ofschoon strikt genomen de grief grotendeels zou moeten falen, aangezien de rechtbank in grote lijnen op juiste wijze de vorderingen van Converse en de grondslagen daarvoor heeft weergegeven, staat het Converse vrij haar koers in hoger beroep te verleggen op de wijze waarop zij dat heeft gedaan, zoals in de voorgaande rechtsoverweging summier is omschreven.
- 7.3.8. Voor zover hierna sprake is van "de schoenen" wordt daarmee bedoeld op de volgens Converse inbreukmakende schoenen, te weten: de twee door haar gekochte paren schoenen en de omstreeks 400 in beslag genomen paren schoenen.
- 7.3.9. Het hof begrijpt het standpunt van Converse aldus:
- a) de (identieke of vrijwel identieke) schoenen zijn voorzien van het merk van Converse;
  - b) Converse heeft geen specifieke toestemming verleend tot het op de markt brengen van deze schoenen;
  - c) derhalve wordt zonder toestemming (als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE) van Converse gebruik gemaakt van haar merk voor identieke waren.
  - d) Daarmee staat vast dat er sprake is van merkinbreuk,
  - e) tenzij er sprake is van legale parallelimport van "authentieke" schoenen vanuit een ander land binnen de EER (in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE)
  - f) hetgeen Schoenenreus dient te bewijzen.

- g) Zou Schoenenreus, a prima vista, in dat bewijs slagen, dan kan in het kader van tegenbewijs (op te vatten als "ontzenuwing van het door Schoenenreus bijgebrachte bewijs") Converse bewijzen dat er sprake is van namaak, zodat er van legale parallelimport vanuit een ander land binnen de EER geen sprake *kan* zijn.

7.3.10. Tegenbewijs tegen eventueel door Schoenenreus bijgebracht bewijs als bedoeld sub f) in de vorm van door Converse bij te brengen bewijs dat er sprake was van illegale parallelimport uit landen buiten de EER, is niet aan de orde nu Converse niet stelt dat daarvan sprake zou zijn.

7.4. *Beoordeling van de grondslagen sub a) tot en met d)*

7.4.1. Dat de schoenen zijn voorzien van het merk van Converse en ofwel authentiek - en daarmee identiek - ofwel niet authentiek, doch desondanks identiek of vrijwel identiek zijn, staat tussen partijen vast.

7.4.2. Vervolgens is de vraag aan de orde of Schoenenreus van Converse toestemming in de zin van art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE heeft verkregen.

7.4.3. Converse stelt dat Schoenenreus geen specifieke op verkoop van die schoenen gerichte toestemming van Converse heeft verkregen en op zichzelf wordt dat door Schoenenreus erkend.

7.4.4. Het hof begrijpt evenwel het standpunt van Schoenenreus aldus, dat nu de schoenen met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht, zij, Schoenenreus, geacht moet worden met toestemming van Converse die schoenen verder te verhandelen.

7.4.5. Desgevraagd hebben beide partijen hun standpunten bij gelegenheid van het pleidooi nader toegelicht aan de hand van een casus, waarbij Converse schoenen had verkocht en geleverd aan een in Nederland gevestigde wederverkoper A, welke op haar beurt de schoenen had verkocht en geleverd aan een in Nederland gevestigde wederverkoper B, die de schoenen vervolgens aan consumenten verkocht. Converse stelt dat dan de toestemming enkel is gegeven aan wederverkoper A, zodat uitsluitend die zich kan beroepen op de toestemming als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE. De vraag of Converse zich met succes zou kunnen verzetten tegen verkoop door wederverkoper B wordt, zo begrijpt het hof, in de visie van Converse niet geregeld via art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE, doch door art. 2:23 lid 3 BVIE (uitputting). Volgens Schoenenreus moet ook wederverkoper B geacht worden toestemming van Converse te hebben gekregen tot het verkopen van die schoenen aan consumenten.

7.4.6. Een uitleg als door Schoenenreus verdedigd zou een bepaling als opgenomen in art. 2:23 lid 3 BVIE grotendeels overbodig maken. Immers zou dan in veel gevallen zonder laatstbedoelde bepaling eveneens geredeneerd kunnen worden dat de eerste door de merkhouder gegeven "toestemming" geacht zou moeten worden elke verder gebruik van het merk voor waren, door wie ook, te gelden.

7.4.7. In de systematiek van het BVIE moet dan ook de uitleg van Converse voor juist worden gehouden. Dat betekent dat Schoenenreus, waarvan vast staat dat zij geen rechtstreekse toestemming had verkregen voor het gebruik van het merk van Converse voor waren, zich niet kan beroepen op enige "indirecte toestemming" welke onder de reikwijdte van

---

het begrip "toestemming" als bedoeld in art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE zou vallen. Toestemming van de merkhouder tot het in het verkeer brengen van waren die voorzien zijn van zijn merk in de zin van art. 2:23 lid 3 BVIE is dus niet hetzelfde als toestemming voor het gebruik van dat merk in de zin van art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE.

7.4.8. Terecht stelt Converse zich dus op het standpunt dat er in beginsel sprake is geweest van merkinbreuk door Schoenenreus.

7.5. *Beoordeling van de grondslagen sub e) en f)*

7.5.1. Schoenenreus beroept zich er echter op dat er sprake is van legale parallelimport, hetgeen valt onder de situatie als omschreven in art. 2:23 lid 3 BVIE. Dat sprake zou zijn van legale parallelimport wordt door Converse gemotiveerd betwist.

7.5.2. Partijen twisten over de vraag op welke partij de bewijslast rust.

7.5.3. Het uitgangspunt is dat een beroep op art. 2:23 lid 3 BVIE gekwalificeerd kan worden als een bevrijdend verweer, waarvoor geldt dat de bewijslast op Schoenenreus ligt.

7.5.4. Beide partijen hebben in dat verband onder meer verwezen naar het arrest Van Doren/Lifestyle, HvJ EG van 8 april 2003, C-244/00, en zij verbinden daaraan tegengestelde conclusies ten aanzien van de vraag op welke partij in dit concrete geval de bewijslast dient te rusten.

7.5.5. Vooropgesteld dient te worden dat genoemd arrest zag op een andere situatie dan thans aan de orde is, namelijk op de vraag of er sprake was van illegale parallelimport van buiten de EER, dan wel legale parallelimport binnen de EER; de kwestie van namaak was hier niet aan de orde. Dat neemt niet weg dat de overwegingen van dit arrest ook van belang kunnen zijn voor de onderhavige zaak waarin parallelimport van buiten de EER niet aan de orde is.

7.5.6. Het hof geeft van genoemd arrest rechtsoverwegingen 35 tot en met 42 weer in de Nederlandse versie.

*35. De verwijzende rechter merkt op dat de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde naar Duits recht een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept.*

*36. Een dergelijke regel is in overeenstemming met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn.*

*37. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.*

*38. Dat is het geval wanneer die regel de merkhouder in staat stelt de nationale markten af te schermen en aldus het voortbestaan van eventueel tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen bevordert (zie in deze zin, onder andere, arrest van 11 november 1997, Loendersloot, C-349/95, Jurispr. blz. I-6227, punt 23).*



39. Zoals de verwijzende rechter opmerkt, bestaat een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bijvoorbeeld in situaties waarin, zoals in het hoofdgeding, de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem.

40. Indien de derde in dergelijke situaties zou moeten bewijzen waar de waren door de merkhouder of met zijn toestemming voor het eerst in de handel zijn gebracht, zou de merkhouder het in de handel brengen van de gekochte waren kunnen belemmeren en de derde iedere nieuwe mogelijkheid kunnen ontnemen om bij een deelnemer aan het exclusieve distributiesysteem van de merkhouder in de EER in te kopen, wanneer de derde erin zou slagen aan te tonen dat hij bij deze deelnemer heeft ingekocht.

41. Daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat wanneer de gedagvaarde derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EER in de handel zijn gebracht, de merkhouder moet aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd (zie arrest Zino Davidoff en Levi Strauss, reeds aangehaald, punt 54).

42. Op de prejudiciële vraag moet dus worden geantwoord dat een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, in overeenstemming is met het gemeenschapsrecht, met name de artikelen 5 en 7 van de richtlijn. De vereisten van de onder andere in de artikelen 28 EG en 30 EG verankerde bescherming van het vrije verkeer van goederen kunnen echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen.

Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

7.5.7. Converse wijst erop dat de Duitse versie van dit arrest iets anders is geredigeerd dan de Nederlandse versie. Het hof herhaalt de derde volzin van r.o. 42 in de Nederlandse versie, gevolgd door de overeenkomende volzin in de Duitse versie; Duits was in het geschil tussen Van Doren en Lifestyle de rechtstaal. De onderverdeling in alinea's is van het hof.

Nederlands:

- 1) Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen,
- 2) met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem,

- 3) *moet de merkhouders aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht.*

Duits:

- a) *So obliegt dem Markeninhaber*
- b) *insbesondere dann, wenn er seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt,*
- c) *der Nachweis, dass die Waren ursprünglich von ihm selbst oder mit seiner Zustimmung außerhalb des EWR in den Verkehr gebracht wurden,*
- d) *wenn der Dritte nachweisen kann, dass eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht, falls er den genannten Beweis zu erbringen hat.*

7.5.8. De plaats van de tussenzin NL 2) suggereert dat als Schoenenreus erin slaagt te bewijzen dat Converse een gesloten, exclusief distributiestelsel hanteert, daarmee eo ipso gegeven/bewezen is dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij zelf moet bewijzen dat het merkrecht van Converse is uitgeput (bijvoorbeeld als gevolg van legale parallelimport). Het hof wijst erop dat de Franse en Engelse tekst van dit arrest, waarvan het hof ambtshalve kennis heeft kunnen nemen, op een vergelijkbare wijze als de Nederlandse tekst zijn opgesteld (Engels "particularly", Frans: "en particulier"), waarbij de bijzin telkens is geplaatst op een vergelijkbare plaats als in de Nederlandse versie.

7.5.9. Anders dan in de Nederlandse (en de Engelse en Franse) versie is in de Duitse versie onderdeel DL b) niet direct na onderdeel d) geplaatst en lijkt daarin niet *automatisch* besloten te liggen dat bij een exclusief distributiestelsel "*eine tatsächliche Gefahr der Abschottung der nationalen Märkte besteht wenn der Markeninhaber seine Waren im EWR über ein ausschließliches Vertriebssystem in den Verkehr bringt*".

7.5.10. Hier staat tegenover dat uit rechtsoverwegingen 38, 39 en 40 lijkt te volgen dat (zie ook het gebruik van het woord "bijvoorbeeld" in r.o. 39) het enkele feit dat er een exclusief distributiesysteem bestaat uit zichzelf reeds meebrengt dat een reëel gevaar voor de afscherming van nationale markten bestaat.

7.5.11. Converse heeft verwezen naar diverse arresten (Lancaster/Uijtdewilligen, Lancôme/Kruidvat) waaruit volgens haar valt af te leiden dat het bestaan van een exclusief distributiestelsel niet eo ipso leidt tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat. Schoenenreus heeft erop gewezen dat die uitspraken zagen op *selectieve* distributiestelsels.

7.5.12. Belangrijker dan de loutere kwalificatie van een bepaald distributiestelsel acht het hof de vraag of de kenmerken van dat stelsel (dan wel de wijze waarop de stelsel concreet wordt gehanteerd) de conclusie rechtvaardigen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd.

7.5.13. In gelijke zin de uitspraak van het Bundesgerichtshof van 15 maart 2012, nr. I ZR 52/10, inzake Converse-Mawa waarnaar Converse verwijst. Deze uitspraak, waarin wordt verwezen naar het arrest Van Doren-Lifestyle, heeft tot onderwerp onder meer de kwestie van de toestemming (hetgeen hiervoor reeds aan de orde was), alsmede de kwestie van de invloed van het bestaan van een bepaald type distributiestelsel.

7.5.14. Rechtsoverwegingen 30 tot en met 39 van genoemde uitspraak komen, kort samengevat, op het volgende neer.

- Het enkele feit dat er een exclusief distributiestelsel bestaat met in elk land een alleen-importeur impliceert nog geen afscherming van nationale markten (r.o. 33, eerste deel).
- Uit bestudering van de contracten betreffende Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en de Benelux blijkt dat het contractueel niet verboden was naar andere landen te leveren. De overeenkomsten als zodanig wijzen zijn dus niet op afscherming van de nationale markten (r.o. 33, tweede deel).
- Dat laat onverlet dat denkbaar is dat de merkhouder desondanks feitelijk druk tracht uit te oefenen op alleenvertegenwoordigers om niet aan andere landen te leveren, en dat dan feitelijk wel gevaar bestaat voor afscherming van nationale markten (r.o. 35).
- Het OLG had echter op basis van ontoereikende feiten en omstandigheden aangenomen dat die situatie zich voor had gedaan (r.o. 34, 36, 37 en 38).
- Zelfs als een alleenvertegenwoordiger in zijn eigen gebied zou optreden tegen in zijn ogen te lage door een wederverkoper gehanteerde prijzen, volgt daaruit nog niet dat de merkhouder maatregelen neemt tegen de harmonisatie van tussen de lidstaten bestaande prijsverschillen (r.o. 38).
- Prejudiciële vragen acht het BGH niet nodig (acte éclairé; r.o. 39).

7.5.15. Schoenenreus is van mening dat het BGH hiermee een te strenge maatstaf heeft aangelegd. Naar 's hofs oordeel is het oordeel van het BGH evenwel in overeenstemming met de beslissing van het HvJ EG in de zaak Van Doren/Lifestyle.

7.5.16. Resumerend: in het kader van het op art. 2:23 lid 3 BVIE gegronde verweer van Schoenenreus dat de gewraakte schoenen via legale parallelimport binnen de EER zijn verkregen rust op haar de bewijslast daarvan. Indien zij echter kan aantonen dat er een concreet en reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, dan wel indien het distributiestelsel zoals dat door Converse wordt gehanteerd dusdanig is ingericht dat daaruit reeds voortvloeit dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd, behoeft Schoenenreus het in beginsel op haar rustende bewijs van omstandigheden als bedoeld in art. 2:23 lid 3 BVIE niet te leveren.

7.5.17. In dat geval - dit is onderwerp van het aspect zoals hiervoor aangehaald onder r.o. 7.3.9 punt g) - zou de bewijslast dus worden omgekeerd en op Converse komen te rusten. Wat die op Converse rustende bewijslast dan concreet inhoudt, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het hof komt daarop terug indien en voor zoveel blijkt dat er inderdaad een reëel gevaar voor afscheiding van nationale markten als hiervoor omschreven bestaat.

#### 7.6. *Het distributiestelsel van Converse*

7.6.1. Schoenenreus heeft onder meer overgelegd een distributieovereenkomst tussen Converse en haar Italiaanse alleenvertegenwoordiger. Converse wijst erop dat de bewuste overeenkomst reeds jaren is verlopen, en dat het gaat om de situatie zoals deze thans bestaat. Zij wijst er daarenboven op dat uit de overgelegde overeenkomst niet eens blijkt dat Converse een gesloten systeem hanteert.

7.6.2. Bedoelde overeenkomst houdt onder hoofdstuk II, paragraaf 3 sub (b) onder meer in:

---

*It is understood that this license does not authorize Licensee to ... export, encourage the exportation of, distribute or sell such Licensed Articles into those exclusive territories, as set forth in Appendix B, reserved to Converse or allocated by Converse to another distributor, without the written permission of Converse, with no limitation to sales by the customers of the Licensee.*

7.6.3. Paragraaf 3 sub (c) luidt:

*Notwithstanding the above, Licensee may fulfill only unsolicited orders for the Licensed Articles from customers located anywhere in the European Community Area, including Pan Regional Accounts. (...)*

7.6.4. Schoenenreus heeft voorts overgelegd een - volgens Converse eveneens inmiddels verstreken - overeenkomst tussen Converse en Kesbo.

7.6.5. Deze overeenkomst houdt als art. 3.3 sub (a) onder meer in:

*Except as otherwise provided in paragraph 4.8 below or specifically authorized by Converse in writing the Licensee shall refrain from active sales with regard to the Licensed Articles into countries or to customer groups exclusively reserved for Converse or allocated by Converse to other sales organizations; sales on the part of the Licensee's customers are not restricted hereby.*

7.6.6. Art. 3.3 sub (b) omschrijft wat onder "active sales" dient te worden verstaan; het gaat daarbij om actieve benadering van individuele klanten door op die klanten gerichte post of bezoeken, om advertenties die specifiek zijn gericht op een bepaalde groep van klanten in een bepaald ander territorium, om het vestigen van een magazijn of verkooppunt in een ander territorium, of om verkoop via internet door ongevraagde e-mails of door gebruik van banners en links op webpagina's, specifiek gericht op klanten in andere territoria.

7.6.7. Ook in de in r.o. 7.5.13 aangehaalde zaak ging het om een door Converse ahangig gemaakt geding, waarbij de aard en reikwijdte van haar distributiesysteem aan de orde was. Zoals het BGH in de uitspraak in die zaak memoreerde, had het OLG Stuttgart in zijn uitspraak van 4 maart 2010 in r.o. 9 onder meer overwogen als volgt:

*Gleichwohl fehle es nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme - bei Beweislast der Beklagten - vorliegend an der Gefahr einer Abschottung der nationalen Märkte, da die Generalimporteure jedenfalls in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Beneluxstaaten vertraglich nicht gehindert seien, ins Ausland oder an Zwischenhändler zu liefern, die ihrerseits außerhalb des jeweiligen Vertragsgebietes die Ware weiter veräußern.*[onderstreping hof]

Het ging hierbij dus om een beschrijving van het distributiesysteem van Converse.

7.6.8. Gesteld noch gebleken is dat de thans vigerende overeenkomsten tussen Converse en haar onderscheiden alleenvertegenwoordigers in Europese staten welke deel uitmaken van de EER, uit mededingingsrechtelijk oogpunt in negatieve zin zouden afwijken van de door Schoenenreus overgelegde oudere overeenkomsten inzake Kesbo en Converse Italia, respectievelijk van de constatering van het Landgericht Stuttgart van 17. November 2009 (naar welke het OLG Stuttgart in zijn uitspraak van 4 maart 2010 verwees). Bij die stand van zaken komt het hof tot de slotsom dat de wijze waarop Converse haar dis-

tributiestelsel in de diverse met haar alleenvertegenwoordigers gesloten contracten vorm heeft gegeven niet kan leiden tot de conclusie dat er een reëel gevaar voor afscherming van nationale markten bestaat.

7.6.9. Het hof realiseert zich dat een belangrijk land binnen de EER buiten beeld is gebleven, te weten: Frankrijk. En juist mede vanuit Frankrijk zou Dieseel een deel van de door deze aan Schoenenreus geleverde schoenen hebben betrokken. Concrete aanwijzingen dat de door Converse met de Franse alleenvertegenwoordiger gesloten distributieovereenkomst aan deze grotere beperkingen ten aanzien van de tussenstaatse handel oplegt dan Converse aan andere alleenvertegenwoordigers oplegt zijn niet voorhanden. Maar zelfs als dit anders zou zijn hebben Dieseel en/of Schoenenreus voldoende uitwijkmogelijkheden. In elk geval zou ook in dat geval niet gezegd kunnen worden dat Schoenenreus/Diesel, met een beroep op het arrest Van Doren/Lifestyle, onder de op hen rustende bewijslast (inhoudende dat zij de inbreukmakende schoenen via legale parallelimport hebben verkregen zodat het merkrecht van Converse is uitgeput) zouden kunnen uit komen vanwege het gevaar dat bij het bekend worden van hun "bronnen" een reëel gevaar voor het afschermen van nationale markten zou ontstaan.

7.6.10. Zoals hiervoor meermalen aan de orde gekomen kan zich de situatie voordoen dat weliswaar de overeenkomsten als zodanig onvoldoende aanwijzing opleveren dat het gevaar voor nationale marktafscherming bestaat, maar dat de feitelijke toepassing of uitwerking wel een beeld kan laten zien waarin de nationale markten worden afgeschermd. Zulks dient door de inbreukmaker te worden aannemelijk gemaakt, aldus Van Doren/Lifestyle. Schoenenreus heeft echter voor het overige te weinig concrete feiten en omstandigheden gesteld waaruit blijkt dat Converse feitelijk zich jegens haar alleenvertegenwoordigers dusdanig opstelt, dat verkopen naar het buitenland, voor zover die formeel zijn toegestaan, desondanks worden ontmoedigd.

7.6.11. Ook omtrent dusdanige prijsverschillen dat die, al dan niet in samenhang met het bestaan van een distributiestelsel dat - hetgeen bezwaarlijk ontkend kan worden - verkoop naar het buitenland weliswaar niet verbiedt, maar evenmin faciliteert, wijzen op afscherming van nationale markten is onvoldoende gesteld of gebleken.

7.6.12. Het vorenstaande betekent dat Schoenenreus onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er een concreet en reëel gevaar voor afscherming van de nationale markten bestaat. Uit een analyse van de overeenkomsten blijkt dat in elk geval niet. En voor het overige heeft Schoenenreus weliswaar geopperd dat zich de situatie zou kunnen voordoen waarin Converse druk uitoefent op deelnemers aan haar distributiesysteem om niet aan derden te leveren, doch concrete en voor bewijs vatbare feiten en omstandigheden waaruit blijkt dat die situatie zich voordoet heeft zij niet gesteld.

## 7.7. *Grievens 3 en 4*

7.7.1. Deze zijn gericht tegen het oordeel dat Converse een exclusief distributiestelsel in stand zou houden, waarvan Schoenenreus geen lid zou zijn. Deze grieven falen in zoverre dat het stelsel waarvan Converse zich bedient wel als een exclusief distributiestelsel omschreven kan worden, waarvan Schoenenreus geen deel uit maakt. De grieven zouden voor het overige - namelijk ten aanzien van de vraag wat daar de gevolgen van zijn - mogelijk kunnen slagen, doch zulks is veeleer het onderwerp van grieven 10 en volgende.

7.8. *Grievens 10 tot en met 15, 17 en 18*

7.8.1. Deze grieven hebben betrekking op de kwesties welke hiervoor aan de orde zijn geweest. Deze grieven slagen. Gegeven het feit dat vast staat dat Schoenenreus geen toestemming in de zin van art. 2:20 lid 1 aanhef BVIE van Converse had, diende zij te bewijzen dat er sprake was van legale parallelimport; de situatie dat in verband met het karakter van het door Converse in stand gehouden stelsel van distributie de bewijslast zou moeten worden omgekeerd en op Converse zou komen te rusten doet zich niet voor en evenmin heeft Schoenenreus aangetoond dat de wijze waarop Converse haar distributiestelsel feitelijk in stand houdt tot zodanige omkering van de bewijslast zou moeten leiden.

7.8.2. Het hof behoeft dus, ten vervolge op r.o. 7.5.17, niet nader te bezien wat voor bewijs Converse eventueel had dienen bij te brengen.

7.8.3. Voornoemde grieven leiden tot vernietiging van het vonnis.

7.8.4. Het vorenstaande impliceert wel dat Schoenenreus alsnog in de gelegenheid dient te worden gesteld om haar stellingen, dat de schoenen waren verkregen via legale parallelimport vanuit een ander EER-land, te bewijzen.

7.9. *Grief 21*

7.9.1. Deze betreft de door Converse gevorderde schadevergoeding. Die schadevergoeding dient in het kader van de devolutieve werking van het appel hoe dan ook aan de orde te komen, doch daarbij kunnen de door Converse in het kader van grief 21 aangevoerde feiten en argumenten worden meegewogen.

7.10. *De vorderingen*

7.10.1. Het hof constateert - zie hiervoor - dat Converse weliswaar de grondslag van haar vorderingen heeft gewijzigd in die zin dat zij in eerste aanleg (anders dan zij stelt te hebben gedaan) haar vorderingen baseerde op gestelde counterfeit - in de woorden van Converse: als *rechtsscheppend feit* - en in hoger beroep een andere koers is gaan varen aldus dat die namaak nu nog slechts bij wijze van ontzenuwing van gestelde legale parallelimport naar voren brengt, doch dat Converse haar vorderingen niet dienovereenkomstig heeft aangepast.

7.10.2. Zij zou daartoe alsnog in de gelegenheid moeten worden gesteld.

7.10.3. Het hof gaf hiervoor reeds aan dat met het overleggen van de stukken de zaak in staat van wijzen is, zodat het hof - niettegenstaande het faillissement van Schoenenreus - verder kon gaan met de behandeling van de zaak. Hetgeen hiervoor is overwogen leidt er evenwel toe dat er nadere proceshandelingen dienen te worden verricht. Na uitspraak van dit arrest is de zaak dus niet meer in staat van wijzen. Dat betekent dat zich alsdan, ten dele, de situatie als bedoeld in art. 29 Fw. voor zal doen. Voorts wijst het hof erop dat het vonnis waarvan beroep een tussenvonnis betreft. Nu dit zal worden vernietigd is art. 356 Rv. aan de orde.

7.10.4. Gelet op het feit dat de zaak in eerste aanleg nog maar zeer ten dele is afgeprocedeerd, verdient het naar 's hofs oordeel de voorkeur dat de zaak zal worden terugverwezen naar de rechtbank ter verdere afdoening.

7.10.5. Ten aanzien van de tot nog toe gevallen kosten in hoger beroep overweegt het hof dat Schoenenreus vooralsnog als de voor het grotere gedeelte in het ongelijk gestelde partij heeft te gelden, doch dat Converse lang niet op alle punten in het gelijk is gesteld zodat een veroordeling van Schoenenreus tot vergoeding van 75 % van de aan de zijde van Converse gevallen kosten redelijk zou zijn. Bij het na terugverwijzing te wijzen eindvonnis kan daarmee rekening worden gehouden.

7.11. *De positie van Diseel*

7.11.1. In eerste aanleg zijn nog geen beslissingen (in een dictum) gegeven, ten nadele van Schoenenreus, of ten nadele van Diseel; Diseel heeft geen vorderingen tegen Converse ingesteld zodat de rechtbank ook geen beslissingen op zodanige vorderingen van Diseel heeft gegeven.

7.11.2. Niet miskend kan worden dat, nu Diseel niet de door Converse gedaagde partij is, er in enige beslissing in dit geschil geen uitspraak tot stand zou kunnen komen welke een veroordeling van Diseel inhoudt. In zoverre zou gezegd kunnen worden dat Diseel bij haar incidenteel appel geen belang heeft, nu zij immers ook niet, althans niet rechtstreeks, door het vonnis "geraakt" wordt.

7.11.3. De rechtbank heeft - in de hoofdzaak tussen Converse en Schoenenreus waarbij Diseel slechts als gevoegde partij betrokken was - enkele overwegingen aan de positie van Diseel gewijd, waardoor zij zich gegriefd voelt, tegen welke haar onwelgevallige overwegingen Diseel grieven wenst aan te voeren in incidenteel appel. Converse stelt dat Diseel als gevoegde partij geen incidenteel appel kan instellen.

7.11.4. Een bij een geschil betrokken partij kan, mede ook met het oog op eigen belangen, zich aan de zijde van een van de procespartijen voegen, ook al is er tegen die voegende partij geen vordering geformuleerd. Evenzo heeft een procespartij - en Diseel is als gevoegde partij onmiskenbaar procespartij - er een eigen belang bij om zich te weer te stellen, niet alleen tegen uitlatingen en kwalificaties van de wederpartij van degene aan wiens zijde de voegende partij zich voegt, maar ook tegen oordelen en kwalificaties van de rechter. Dergelijke oordelen en kwalificaties raken weliswaar de gevoegde partij niet rechtstreeks en hebben geen gezag van gewijsde tussen de wederpartij en de gevoegde partij, doch kunnen een nadelige invloed hebben op de reputatie en/of positie van de gevoegde partij. Die gevoegde partij heeft er dus een zelfstandig belang bij tegen zodanige, door hem als onjuist ervaren oordelen op te komen, hetgeen in de praktijk niet anders kan dan bij incidentele memorie van grieven.

7.11.5. Mitsdien is Diseel ontvankelijk in haar incidenteel appel.

7.11.6. Het hof ziet af van een weergave van de incidentele grieven en verwijst naar de memorie.

Grief 1 faalt. Converse heeft in voldoende mate voldaan aan haar stelplicht met betrekking tot het feit dat er sprake zou zijn van namaak.

Wat grieven 2, 9 en 10 betreft: Dat er bij Converse sprake kan zijn van bedrijfsvertrouwelijke gegevens welke het onwenselijk maakt dat alle echtheidskenmerken "op straat" komen te lichten, is voldoende toegelicht. Dat neemt niet weg dat - Diseel merkt dit terecht op - bij de concrete uitwerking van de vraag welke gegevens Converse dient te verschaffen en welke zij geheim mag houden, kritisch bezien dient te worden of enig door Converse op bedrijfsvertrouwelijkheid gedaan beroep steekhoudend is. En waar dat systeem van echtheidskenmer-

ken uit bestaat en of er een database bestaat met SKU-nummers en ID-codes zal eventueel later blijken. Deze grieven zijn dus prematuur opgeworpen.

Grief 3 faalt omdat de aangevallen overweging niet dragend is voor de beslissing van de rechtbank. Dat het merk van Converse een "bekend merk" zou zijn is ook niet ten grondslag gelegd aan een bepaalde vordering van Converse. En dat de vrijetijdsschoenen, type basketbalschoen, All Stars, al decennialang een grote naamsbekendheid hebben, is algemeen bekend.

Grief 4 faalt eveneens. De rechtbank bezigde de term "(vrijwel) identiek". Het hof deed dat hiervoor ook. Hierin ligt wat het hof betreft geen enkel impliciet oordeel besloten dat de schoenen niet authentiek zouden zijn; het hof liet het *in dat stadium* in het midden en dat geldt kennelijk ook voor het oordeel van de rechtbank.

Grief 6 faalt eveneens. Dieseel mist de nuancering in de weergave van haar standpunt, inhoudende dat de authentieke schoenen *met toestemming* van Converse in de EER in het geding zijn gebracht. De rechtbank schrijft dat deze volgens Dieseel via legale parallelimport in het verkeer zijn gebracht. Het verschil is zo gering dat dit geen vernietiging rechtvaardigt. Voor zover relevant moet, als er enig verschil tussen die formuleringen bestaat, daarmee wel rekening worden gehouden en dat heeft het hof, hiervoor, ook gedaan.

Het hof kan zich voorstellen dat Dieseel zich "geraakt" voelt door de met grieven 7 en 8 aangevallen overwegingen. Daarvoor geldt echter in de eerste plaats wat het hof hiervoor in r.o. 7.2.8 met betrekking tot grieven 6, 7 en 8 in het principaal appel overwoog. Al deze overwegingen van de rechtbank waren slechts voorbeschouwingen om tot een op zichzelf juist uitgangspunt te komen.

Daarbij komt dat in grief 7 de rechtbank slechts verwees naar een oordeel van een Zwitserse rechter.

Voor zoveel nodig merkt het hof op dat rechtens, in *deze* procedure, niet vast staat dat Dieseel zich in het verleden, al dan niet stelselmatig of frequent, heeft bezig gehouden met merkinbreuk. In deze procedure hoeft dat ook niet vastgesteld te worden. Aanleiding tot vernietiging van het vonnis geeft dit niet.

7.11.7. Dan resteert grief 5. Dieseel stelt dat niet vast staat dat de schoenen welke Converse bij Schoenenreus heeft aangetroffen, de schoenen zijn waarop de facturen van Dieseel, gericht aan Schoenenreus betrekking hebben.

Grief 5 slaagt in zoverre, dat zulks inderdaad vooralsnog niet vast staat. Dat laat onverlet dat de in beslag genomen schoenen wel door Dieseel geleverd *kunnen* zijn.

Belangrijker dan dat is dat, zoals Converse terecht aanvoert, deze kwestie vooral aan de orde dient te komen in de vrijwaringsprocedure.

Voor de hoofdzaak, waarin Dieseel gevoegde partij is, volstaat het met op te merken dat in dit stadium nog niet vast staat dat de inbreukmakende schoenen door Dieseel aan Schoenenreus geleverd zijn. Voor de hoofdzaak is zulks ook niet van doorslaggevend belang.

7.11.8. Het vonnis waarvan beroep zal reeds worden vernietigd op het principaal appel. Aangezien de incidentele grieven slechts op marginale onderdelen gegrond zijn, liggen daar in geen redenen voor vernietiging besloten.



**8. De uitspraak**

Het hof:

op het principaal appel:

vernietigt het vonnis, waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

verwijst de zaak ter verdere afdoening naar de rechtbank te 's-Hertogenbosch ter verdere afdoening met inachtneming van het vorenstaande;

verstaat dat de rechtbank bij haar beslissing op de vordering tot vergoeding van de proceskosten tevens een veroordeling zal uitspreken omtrent de in hoger beroep gevallen kosten.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.M. Brandenburg, P.M. Huijbers-Koopman en Y.L.L.A.M. Delfos-Roy en is in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 19 maart 2013.

griffier

rolraadsheer



w.g. de griffier

w.g. de rolraadsheer

VOOR GROSSE / AFSCRIFT

Afgegeven aan: adv. app./geintim.: mr. Ph.C.M. van der Ven

Griffier gerechtshof 's-Hertogenbosch d.d.: 19-03-2013

*K. Marechal*