

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 213837 / HA ZA 10-85

Vonnis in hoofdzaak van 13 juni 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht **CONVERSE INC.**,
gevestigd te Massachussets, de Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KESBO SPORT B.V.**,
gevestigd te Weert,
eiseressen in conventie,
verweersters in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HANDELSONDERNEMING P.W. KERKHOF DONGEN B.V.,
gevestigd te Dongen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SHOE-EXPRESS B.V.**,
gevestigd te Dongen,
gedaagden in conventie,
eiseressen in voorwaardelijke reconventie,
advocaat mr. J.G.A. Linssen,

en

1. **mr. R.G.B. HERMSEN**, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SPORTTRADING HOLLAND B.V.**,
2. **mr. R.G.B. HERMSEN**, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **SPORT CONCEPT B.V.**,
kantoorhoudende te Tilburg,
gevoegde partijen aan de zijde van gedaagden in conventie,
advocaat: mr. C.M. van den Reek.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk aangeduid als Converse en Kesbo en gezamenlijk als Converse c.s. De overige partijen worden hierna ook aangeduid als Piet Kerkhof, Shoe-Express en de curator. Sporttrading Holland B.V. en Sport Concept B.V. worden aangeduid als Sporttrading en Sport Concept.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 7 december 2009;
 - het herstelexploit van 24 december 2009;
 - de akte tot overlegging producties 1 tot en met 11 van Converse c.s.;
 - de akte houdende bepaling procesadvocaat;
 - de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring;
 - het vonnis in incident van 9 juni 2010, waarbij Piet Kerkhof en Shoe-Express is toegestaan om Sporttrading en Sport Concept in vrijwaring op te roepen;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in voorwaardelijke reconventie met producties 1 tot en met 28;
 - de conclusie van repliek in conventie en conclusie van antwoord in voorwaardelijke reconventie met producties 12 tot en met 26;
 - de incidentele conclusie van de curator met het verzoek tot voeging ex artikel 217 Rv;
 - de conclusie van antwoord in het incident tot voeging van de zijde van Converse c.s.;
 - de conclusie van antwoord in het incident van de zijde van Piet Kerkhof en Shoe-Express;
 - het vonnis in incident van 23 maart 2011 waarbij de curator is toegestaan zich te voegen aan de zijde van Piet Kerkhof en Shoe-Express;
 - de conclusie van dupliek in conventie van de curator met producties 1 tot en met 21;
 - de conclusie van dupliek in conventie en conclusie van repliek in voorwaardelijke reconventie van Piet Kerkhof en Shoe-Express met producties 29 tot en met 44;
 - de conclusie van dupliek in voorwaardelijke reconventie van Converse c.s., reactie op producties 29 tot en met 44 van Piet Kerkhof en Shoe-Express, vermindering c.q. wijziging van eis;
 - de aktes overlegging aanvullende producties 27 tot en met 46, 47 tot en met 55 en 56 en 57 van de zijde van Converse c.s.;
 - de akte inbrengen producties 45 tot en met 55 van de zijde van Piet Kerkhof en Shoe-Express;
 - de akte tot overlegging van een aanvulling op productie 49 van Piet Kerkhof en Shoe-Express;
 - het audiëntieblad van het pleidooi van 3 februari 2012 met daaraan gehecht de pleitnota's.
- 1.2. De vrijwaring zal buiten beschouwing worden gelaten, aangezien mr. Linssen desgevraagd heeft geantwoord dat Piet Kerkhof de curator niet in vrijwaring heeft opgeroepen.
- 1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vordering in conventie

- 2.1. Converse c.s. vorderen – verkort weergegeven – op straffe van een dwangsom:
1. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden;

-
- II. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen om door een accountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen van leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) van alle (counterfeit) Converse schoenen die Piet Kerkhof en Shoe-Express vanaf 1 januari 2008 hebben verhandeld, en een gespecificeerde opgave te doen van alle aantallen, prijzen en leverdata van alle aan Piet Kerkhof en Shoe-Express geleverde (counterfeit) Converse schoenen, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende administratie;
 - III. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen tot afgifte ter vernietiging van alle (counterfeit) schoenen waarop het ex parte bevel betrekking heeft;
 - IV. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis;
 - V. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van € 50,00 per paar inbreukmakende schoenen;
 - VI. voor recht te verklaren dat Piet Kerkhof en Shoe-Express te kwader trouw inbreuk hebben gemaakt op de merkrechten van Converse Inc, alsmede Piet Kerkhof en Shoe-Express hoofdelijk te veroordelen tot afdracht van de genoten winst, geraamd op € 23,50 per verkocht inbreukmakend paar schoenen;
 - VII. Piet Kerkhof en Shoe-Express te veroordelen tot betaling van de door Converse c.s. gemaakte proceskosten ex artikel 1019h Rv.

Converse c.s. hebben hun eis verminderd in die zin dat van de vorderingen sub V en VI worden uitgezonderd die schoenen die Piet Kerkhof en Shoe-Express verkocht hebben waarvan onomstotelijk vast is komen te staan dat deze deel uit maakten van de door Brand Search International Ltd, gevestigd te UK, door middel van SKU en productinformatie gespecificeerde partij schoenen, door Converse c.s. overgelegd als productie 43.

2.2. Piet Kerkhof, Shoe-Express en de curator voeren verweer.

3. De vordering in voorwaardelijke reconventie

3.1. Piet Kerkhof en Shoe-Express vorderen in voorwaardelijke reconventie op straffe van een dwangsom – kort samengevat – Converse c.s.:

1. te veroordelen tot opheffing van de gelegde beslagen en teruggave van de beslagen schoenen;
2. te verbieden om gebruik te maken van de informatie die zij in het kader van de beslaglegging hebben verkregen;
3. te veroordelen tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis;
4. hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de door Piet Kerkhof en Shoe-Express geleden schade te vermeerderen met de wettelijke rente;

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

3.2. Converse c.s. voeren verweer.

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

4. De feiten

- 4.1. De rechtbank gaat uit van de volgende feiten:
- a. Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van onder meer sportschoenen en is houdster van zeven Benelux woord- en beeldmerken CONVERSE, ALL STAR en CONVERSE ALL STAR, welke merken met de registratiegegevens zijn omschreven in de dagvaarding onder C, hierna gezamenlijk aan te duiden als “de Converse-merken”.
 - b. Shoe-Express is enig aandeelhouder van Piet Kerkhof.
 - c. Piet Kerkhof verkoopt onder meer sportschoenen en heeft een groot aantal vestigingen in Nederland, waaronder vestigingen in Eindhoven en Arnhem.
 - d. Op 22 januari 2009 heeft Sporttrading aan Piet Kerkhof 1.800 paar Converse schoenen verkocht en geleverd.
 - e. Op 15 mei 2009 heeft Kesbo bij het filiaal van Piet Kerkhof te Eindhoven vijf paar Converse schoenen gekocht. Converse c.s. stellen dat na onderzoek door één van de Converse experts, Leo Chang, is gebleken dat drie van die vijf paar aangekochte schoenen *counterfeit* zijn.
 - f. Bij beschikking van 5 juni 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch op verzoek van Converse c.s. aan Piet Kerkhof op grond van de artikelen 2.20 lid 1 jo 2.22 lid 1 jo 2.32 lid 6 BVIE jo 1019e Rv een ex parte verbod opgelegd.
 - g. In reactie op een sommatie van Converse c.s. van 19 juni 2009 om de merkinbreuk te staken, heeft Piet Kerkhof bij brief van 24 juni 2009 aan Converse c.s. meegedeeld dat zij de betreffende schoenen bij Sporttrading heeft ingekocht en dat zij van de 1.800 paar ingekochte schoenen nog 948 paar schoenen onder zich heeft.
 - h. Vervolgens hebben Converse c.s. bij dagvaarding van 7 december 2009 de onderhavige procedure aanhangig gemaakt.
 - i. Converse c.s. hadden op het moment van het uitbrengen van de dagvaarding tegen Piet Kerkhof en Shoe-Express al juridisch stappen ondernomen tegen de leverancier van Piet Kerkhof, Sporttrading. Zo hadden zij – na daartoe verkregen verlof van de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda – begin april 2009 conservatoir bewijsbeslag laten leggen op de administratie van Sporttrading en conservatoir beslag tot afgifte op een voorraad van ruim 60.000 paar Converse schoenen, gevolgd door een bodemprocedure tegen Sporttrading, Sport Concept, Ferro Footwear B.V., FM Fashion B.V. en Brandustry B.V. (hierna: Sporttrading c.s.).
 - j. Bij brief van 27 mei 2009 heeft Sporttrading aan drs. E.A.A. van Ierssel RA van HLB Van Daal & Partners (hierna: HLB) opdracht gegeven onderzoek te verrichten naar de inkopen en leveringen van Converse schoenen in 2008 en 2009 door Sporttrading en/of Sport Concept, met als doel te kunnen aantonen dat uitsluitend inkopen en verkopen hebben plaatsgevonden van originele merkgoederen van Converse afkomstig van leveranciers die gevestigd zijn in de Europese Economische Ruimte (EER). In het door HLB uitgebrachte rapport van 3 augustus 2009 (door Piet Kerkhof in het geding gebracht als productie 1) staat onder meer dat:
 - zij aan de hand van de administratie van Sporttrading en/of Sport Concept en aan de hand van de door de desbetreffende leveranciers van Sporttrading en/of Sport Concept ter beschikking gestelde documenten zijn nagegaan of de aan de afnemers van Sporttrading en/of Sport Concept in de periode 1 januari 2008 tot en met 6 april 2009 geleverde Converse schoenen afkomstig zijn uit (partij-) inkopen bij Europese leveranciers, welke de

goederen bij een Europese (EU) distributeur van Converse hebben ingekocht; en

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

Volgens HLB hebben zij vastgesteld dat de door Sporttrading en/of Sport Concept verkochte schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie of een tot haar groepsstructuur behorende onderneming, waaronder Kesbo en Infinity (distributeur van Converse in Hongarije), dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V. Dit onderzoek van HLB is gecontroleerd door forensisch accountant prof. dr. J. Joling RA van Nauta Dutilh (door Piet Kerkhof in het geding gebracht als productie 2).

- k. In de procedure tegen Sporttrading c.s. hebben Converse c.s. zich onder meer op het standpunt gesteld dat uit onderzoek van de 60.000 paar in beslag genomen Converse schoenen is gebleken dat Sporttrading een gemengde partij schoenen (*authentiek/counterfeit*) onder zich had, waarvan een deel geleverd bleek te zijn door Converse Netherlands B.V. Na dit (steekproefsgewijs) onderzoek hebben Converse c.s. van de 60.000 paar in beslag genomen schoenen 30.000 paar Converse schoenen vrijgegeven. Converse c.s. stellen dat de partij van 30.000 paar schoenen waar nu nog beslag op rust *counterfeit* Converse schoenen zijn. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de door haar als productie 16 overgelegde verklaring (*affidavit*) van haar expert Leo Chang d.d. 15 oktober 2009 die, zo blijkt uit deze verklaring, op 25 en 26 mei 2009 onderzoek heeft verricht naar de authenticiteit van de in beslag genomen Converse schoenen.
- l. Op 18 december 2009 heeft een bedrijfsrechercheur in opdracht van Kesbo en in aanwezigheid van een deurwaarder drie paar Converse schoenen gekocht bij het filiaal van Piet Kerkhof te Arnhem. Volgens Converse zijn twee van die drie paar aangekochte schoenen *counterfeit* en blijkt dit uit de *affidavit* van Yuki Guo d.d. 23 december 2009 (door Converse c.s. overgelegd als productie 12b).
- m. Op 24 december 2009 hebben Converse c.s. ten laste van Piet Kerkhof conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op ongeveer 1.900 paar Converse schoenen en deze in gerechtelijke bewaring gegeven aan Nouwens Verhuizingen BV.
- n. Op 7 april 2010 heeft Converse expert de heer Tim Schuh (hierna: Schuh) onder toezicht van een deurwaarder dertien paar Converse schoenen onderzocht. Volgens Schuh zijn tien van die dertien paar schoenen *counterfeit* (productie 13c Converse c.s.).
- o. Naar aanleiding van dit onderzoek door Schuh heeft de advocaat van Converse c.s. bij brief van 7 mei 2010 aan de advocaat van Piet Kerkhof onder meer bericht:
 - dat van het totale aantal in beslag genomen schoenen zich 1.511 paar in de 'risicogroep' bevinden. De overige schoenen – oftewel de 'niet-risicogroep' – betreffen schoenen waarvan op basis van een eerste selectie zonder inspectie duidelijk is dat het zeer waarschijnlijk geen *counterfeit* schoenen betreft;
 - dat uit de risicogroep steekproefsgewijs monsters zijn genomen;
 - dat uit dit steekproefsgewijze onderzoek is gebleken dat de verhouding *counterfeit*:authentiek van de totale partij schoenen in de risicogroep waarschijnlijk ongeveer 70%:30% is;
 - dat de schoenen die zich niet in de risicogroep bevinden kunnen worden vrijgegeven.

-
- p. Bij vonnis van deze rechtbank van 3 juni 2010 zijn Sporttrading en Sport Concept in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. R.G.B. Hermesen tot curator.
- q. Op 24 september 2010 heeft Converse – na daartoe verkregen verlof – conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op een partij zich onder Alpi International Forwarders BV te Zaandam (hierna Alpi) bevindende inbreukmakende Converse schoenen, alsook conservatoir bewijsbeslag op de administratie van Alpi.
- r. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem van 31 december 2010 is aan Alpi een gebod opgelegd om te gedogen dat een door Converse aan te wijzen en te instrueren onafhankelijk forensisch accountant inzage krijgt in de door Converse in beslag genomen digitale administratie van Alpi.
- s. Bij brief van 27 september 2011 (productie 27 Converse c.s.) heeft Melis & Partners IFC Forensics, hierna IFC, aan de advocaat van Converse meegedeeld:
“Inzake de door u aan ons verstrekte opdracht tot onderzoek van de inbeslaggenomen digitale administratie van Alpi National Forwarders BV komt naar voren dat op basis van de Alpi-administratie in de periode 2008-2010 tot op heden 62 zendingen met meer dan 700.000 paar (namaak) Converse-schoenen in kaart zijn gebracht. Meelis & Partners IFC Forensics heeft een aantal zendingen beschreven en gezien de omvang van de aangetroffen onderzoeksdata (die bij Alpi c.s. in beslag is genomen) zal er hoogst waarschijnlijk uitbreiding komen van deze aantallen. (...)”
- t. IFC heeft op 26 september 2011 een tussenrapportage (productie 28 van Converse c.s.) uitgebracht, waarin vijf Converse zendingen over de onderzoeksperiode waarbij Sporttrading en Sport Concept betrokken zijn geweest zijn beschreven, te weten:
1. Zendingnummer IFC 015 in september 2008/13.944 paar
Singapore-Antwerpen-Zaandam-Waalwijk
 2. Zendingnummer IFC 017 in oktober 2008/13.488 paar
Singapore-Antwerpen-Zaandam-Waalwijk
 3. Zendingnummer IFC 055 in februari/mei 2010
Vervoer en aanbrengen zgn. Mikro-Paks
 4. Zendingnummer IFC 057 in juni 2010/13.644 paar
China-Singapore-Luxemburg-Zaandam-(Waalwijk)- Spanje
 5. Zendingnummer IFC 062 in maart 2009/12.644 paar
Singapore-Luxemburg-Zaandam-Drunen/Waalwijk
- t. Bij brief van 20 oktober 2011 heeft IFC aan Converse een tweede tussenrapportage verstrekt waarin een drietal leveringen (IFC 066, 067 en 068) van Converse-schoenen aan Sporttrading uit maart 2009 zijn beschreven, met aanvullende informatie over de door IFC beschreven leveringen IFC 015, 017 en 062 (productie 28H Converse c.s.)
- u. IFC heeft op 16 januari 2012 nog een aanvullende rapportage over de zendingen IFC 015, 017, 062, 066, 067 en 068 uitgebracht, waaruit blijkt dat de bewuste Converse-schoenen zijn ingevoerd voor een aangegeven douanewaarde van tussen de € 1,55 en € 1,74 per paar (productie 50 Converse c.s.).

5. De beoordeling

De vorderingen tegen Shoe-Express

5.1 Piet Kerkhof stelt voor alle weren dat Shoe-Express ten onrechte is gedagvaard omdat Shoe-Express als aandeelhouder van Piet Kerkhof nimmer heeft gehandeld in (Converse) schoenen.

5.2 Converse c.s. hebben de stelling dat Shoe-Express niet in schoenen handelt onbestreden gelaten. In de processtukken duiden Converse c.s. beide gedaagden gezamenlijk aan als 'Piet Kerkhof' zonder te stellen dat Shoe-Express, naast Piet Kerkhof, ook schoenen onder het merk Converse zou hebben verhandeld. Ter zitting hebben Converse c.s. desgevraagd geantwoord dat haar niet duidelijk is welke rol Shoe-Express speelt en dat zij niet uitsluit dat Shoe-Express op enige wijze bij deze zaak is betrokken. Nu Converse die gestelde mogelijke betrokkenheid niet heeft onderbouwd wijst de rechtbank de vorderingen tegen Shoe-Express als ongegrond af.

De stellingen van partijen

5.3 Converse c.s. gronden hun vorderingen op de stelling dat Piet Kerkhof zich schuldig heeft gemaakt aan het aanbieden, verkopen en daartoe in voorraad houden van *counterfeit* Converse schoenen en daarmee inbreuk maakt c.q. heeft gemaakt op de exclusieve merkrechten van Converse. Om deze handel te verbieden beroepen zij zich op het uitsluitend recht dat hen toekomt op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

5.4 Ter onderbouwing van de door hen gestelde *counterfeit* verwijzen Converse c.s. met betrekking tot de op 15 mei 2009 verrichte proefaankoop in het filiaal in Eindhoven naar de door hen als productie 5b, 5c, 5d en 6 overgelegde verklaringen en met name de verklaring van Converse expert Leo Chang van 7 januari 2010 (productie 5d), waaruit blijkt dat drie van de vijf paar onderzochte schoenen *counterfeit* is. Met betrekking tot de op 18 december 2009 verrichte proefaankoop in het filiaal in Arnhem verwijzen Converse c.s. naar de als productie 12b overgelegde verklaring van Converse expert Yuki Guo van 23 december 2009, waaruit blijkt dat twee van de drie paar schoenen *counterfeit* is en met betrekking tot de dertien monsters, genomen uit de 1.900 op 24 december 2009 in beslaggenomen schoenen, verwijzen zij naar door hen als productie 14 overgelegde verklaring van Cyrille Olive van 14 april 2010, waarin staat dat volgens Converse expert Tim Schuhte tien van de dertien paar schoenen *counterfeit* is.

5.5 Naast schadevergoeding en winstafdracht vorderen Converse c.s. – samengevat – op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE een verbod op inbreuk op de merkrechten van Converse, op grond van art. 2.22 lid 4 BVIE verstrekking van gegevens, op grond van art. 2.20 lid 1 sub a jo 2.22 lid 1 jo 2.32 lid 6 BVIE afgifte van de inbreukmakende schoenen ter vernietiging en op grond van art. 2.22 lid 7 BVIE publicatie van het vonnis. Laatstgenoemde vordering is gebaseerd op de stelling dat de consumenten die deze schoenen hebben aangeschaft in de veronderstelling verkeren dat zij authentieke Converse schoenen in hun bezit hebben. Publicatie van het vonnis is een geschikt middel om de consumenten te informeren over het feit dat zij mogelijk inbreukmakende Converse schoenen in hun bezit hebben, hetgeen de schade aan de merken van Converse kan beperken, aldus Converse. Ter toelichting op de vordering tot schadevergoeding, welke vordering is gebaseerd op art. 2.21 lid 1 en lid 2 jo 2.32 lid 4 BVIE, stelt Converse dat de schade in casu bovendien nog wordt versterkt doordat de consumenten menen dat Converse schoenen zoals verhandeld door Piet Kerkhof authentiek zijn en door Piet Kerkhof ook als zodanig worden verkocht.

5.6 Piet Kerkhof betwist dat de door haar verkochte Converse schoenen *counterfeit* zijn. Zij stelt zich op het standpunt dat de door Sporttrading aan haar geleverde schoenen originele Converse schoenen zijn, die door of met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht. In dit verband doet zij een beroep op art. 2.23 lid 3 BVIE.

5.7 Met betrekking tot de door Converse c.s. gestelde *counterfeit* voert Piet Kerkhof als verweer aan dat de bewijslast daarvan op Converse c.s. rust en dat Converse c.s. er niet in zijn geslaagd zelfs maar aannemelijk te maken dat de schoenen *counterfeit* zijn. Piet Kerkhof betwist in dit verband gemotiveerd de juistheid van de door Converse c.s. in het geding gebrachte verklaringen van de Converse experts. Daarnaast stelt zij – eveneens gemotiveerd – dat aan de bewijsoverlevering door Converse c.s. geen waarde kan worden gehecht en dat de gevorderde schade, het causaal verband en de toerekenbaarheid onvoldoende zijn onderbouwd.

5.8 Ter onderbouwing van haar beroep op art. 2.23 lid 3 BVIE verwijst Piet Kerkhof onder meer naar het door haar als productie 1 overgelegde rapport van HLB van 3 augustus 2009, waaruit blijkt dat de door Sporttrading geleverde schoenen afkomstig zijn van officiële distributeurs van Converse gevestigd binnen de Europese Unie – waaronder Kesbo en de distributeur van Converse in Hongarije, Infinity – dan wel rechtstreeks afkomstig zijn van Converse Netherlands B.V. Volgens Piet Kerkhof zijn de twee hoofdleveranciers van Sporttrading – naast Converse Netherlands en Kesbo – de Spaanse firma RessoKD-Rings S.L. (hierna: RessoKD), die de schoenen rechtstreeks van de Converse distributeur in Hongarije naar Sporttrading verscheept, en Brand Search International Ltd., gevestigd in de UK (hierna: Brand Search). Dat de van Brand Search afkomstige schoenen originele Converse schoenen zijn, blijkt volgens Piet Kerkhof uit een viertal door haar als productie 18 overgelegde goedkeuringsverklaringen van Mark Rowley, Head of Brandprotection Nike Affiliates & Umbro Corporate Security. In deze verklaringen, gericht aan dhr. Wallington van Brand Search, schrijft Mark Rowley namens Converse dat de onderzochte schoenen authentieke, vrij binnen de EU verhandelbare, Converse schoenen zijn.

5.9 In voorwaardelijke reconventie, namelijk voor het geval dat de rechtbank van oordeel mocht zijn dat Piet Kerkhof geen inbreuk heeft gemaakt op het merkenrecht van Converse, vordert Piet Kerkhof een vergoeding van de omzetschade die zij heeft geleden door de beslaglegging en de publicaties; een vergoeding van de kosten die zij heeft moeten maken voor het inschakelen van deskundigen, experts en adviseurs; publicatie van het vonnis ter beperking van verdere imago-schade en opheffing van de gelegde beslagen.

5.10 In reactie op dit verweer stellen Converse c.s. bij conclusie van repliek in conventie dat de Converse schoenen die rechtstreeks door een officiële Converse distributeur aan Sporttrading zijn geleverd geen onderwerp van discussie in deze procedure zijn. Zij verzetten zich niet tegen de verhandeling van schoenen die door of met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht. Zij betwisten echter dat daarvan in het onderhavige geval sprake is. Piet Kerkhof, die conform de hoofdregel en vaste rechtspraak de bewijslast draagt van haar stelling dat de door haar verhandelde schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, heeft dit nog op geen enkele wijze aannemelijk gemaakt, aldus Converse c.s. Het rapport van HLB kan volgens hen geen bewijs opleveren, aangezien uit het rapport niet blijkt dat de accountant concreet onderzoek heeft gedaan naar de herkomst van de schoenen die door Piet Kerkhof zijn verkocht. Bovendien volgt uit het rapport niet dat en hoe de accountant is nagegaan dat de door Sporttrading aan Piet Kerkhof geleverde schoenen originele schoenen zijn en ook niet dat deze schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EG in het verkeer zijn gebracht, aldus Converse c.s. Onder verwijzing naar de door hen als producties 17, 19a, 19b, 19c en 19d overgelegde documenten stellen Converse c.s. dat er door RessoKD en

Sporttrading fraude is gepleegd met vervoersdocumenten en facturen. Converse c.s. betwisten met betrekking tot de schoenen afkomstig van Ressoed dan ook dat dit originele Converse schoenen zijn en dat deze schoenen via Infinity aan Sporttrading zijn geleverd. Met betrekking tot de schoenen afkomstig van Brand Search betwisten Converse c.s. eveneens dat het originele Converse schoenen zijn. Bovendien stellen zij dat Mark Rowley de goedkeuringsverklaringen heeft afgegeven zonder dat Converse daarvan op de hoogte was en/of toestemming daarvoor heeft gegeven. De verklaringen zijn volgens Converse c.s. afgegeven in het kader van een undercover onderzoek naar de bron van en de betrokkenen bij de verhandeling van *counterfeit* Converse schoenen. Ter onderbouwing van dit verweer verwijzen zij naar een als productie 24 overgelegde verklaring van Mark Rowley van 21 juli 2010, waarin staat dat hij slechts een beperkte periode mede verantwoordelijk was voor de *brand protection* van Converse merken (slechts van september 2008 tot juli 2009), dat het zijn idee was leveringen uit illegale bronnen te faciliteren, en waarin wordt uitgelegd waarom hij de vier leveringen van autorisatiebrieven heeft voorzien. Converse c.s. stellen dat zij, om de ontstane situatie op te lossen, hun vorderingen onder V en VI verminderen ten aanzien van die schoenen, waarvan Piet Kerkhof kan bewijzen dat deze afkomstig zijn uit de Brand Search leveringen.

5.11 Converse c.s. handhaven hun stelling dat de bij Piet Kerkhof aangetroffen Converse schoenen geen originele schoenen maar *counterfeit* schoenen zijn. Zij erkennen dat op hen de bewijslast daarvan rust en stellen dit ook te hebben aangetoond. Mocht dat niet het geval zijn, dan herhalen zij hun bij dagvaarding reeds gedane aanbod om bewijs te leveren, zonodig door middel van het horen van Converse experts. Onder verwijzing naar de door hen als productie 21 in het geding gebrachte uitspraak van het Landsgericht Hamburg stellen Converse c.s. verder dat inmiddels is vastgesteld dat Sporttrading *counterfeit* Converse schoenen heeft verhandeld. Voorts stellen Converse c.s. onder verwijzing naar het als productie 5 overgelegde vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 24 april 2009 (gewezen naar aanleiding van een vordering van Sporttrading c.s. in kort geding tot opheffing van de door Converse c.s. gelegde conservatoire beslagen en een reconventionele vordering van Converse c.s. tot inzage in de in beslag genomen administratie van Sporttrading) en het door hen als productie 17 overgelegde rapport van Deloitte Bijzonder Onderzoek & Integriteitsadvies B.V. van 4 augustus 2009 (opgemaakt naar aanleiding van de verkregen toestemming tot inzage in de administratie van Sporttrading) dat Sporttrading alles behalve bona fide handel drijft.

5.12 Bij conclusie van dupliek in conventie benadrukt Piet Kerkhof nogmaals dat nu Converse c.s. hun vorderingen baseren op de stelling dat er sprake is van *counterfeit* en niet op illegale parallelimport, de bewijslast bij Converse c.s. ligt. Het is dan ook niet aan Piet Kerkhof om – in het kader van haar uitputtingverweer – te bewijzen dat de door haar verhandelde Converse schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht. Mocht deze bewijslast wél op haar rusten, dan is zij van mening – gezien het arrest Van Doren/Lifestyle, HvJ EG 8 april 2003, IER 2003, 4 – dat de bewijslast moet worden omgekeerd. Onder verwijzing naar de door haar als productie 24 overgelegde concept licentieovereenkomst tussen Converse en Infinity Sport KFT en de als productie 3 overgelegde uitspraak van het Oberlandgericht Stuttgart (productie 3 conclusie van antwoord) stelt Piet Kerkhof dat Converse een exclusief distributiesysteem hanteert met één importeur per land waarbij het de distributeur uitdrukkelijk wordt verboden om buiten het territorium te verkopen, zodat er een reëel gevaar bestaat dat nationale markten worden afgeschermd.

5.13 Na eerst in de procedure uitdrukkelijk het standpunt te hebben ingenomen dat de stelling van Piet Kerkhof, dat de Converse schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht, niet relevant is omdat het in deze zaak gaat om *counterfeit*, schoenen waarop de merken van Converse zijn aangebracht en die niet door of met toestemming van Converse zijn geproduceerd, stellen Converse c.s. zich voor het eerst bij pleidooi op het standpunt dat in het midden kan worden gelaten de vraag of er sprake is van *counterfeit*. Uit de systematiek van de BVIE, die gebaseerd is op het geldende gemeenschapsrecht, volgt volgens Converse c.s. dat het gaat om het toestemmingsvereiste en niet om de vraag of de schoenen namaak zijn of niet. Het is aan Piet Kerkhof om die toestemming te bewijzen en niet aan Converse c.s. Dit erkent Piet Kerkhof zelf ook, daar waar zij in haar conclusies stelt dat *'de schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EER in het verkeer zijn gebracht en dat sprake is van geoorloofde parallelimport'* dat *'merkhouders Converse toestemming [heeft] gegeven voor de verhandeling van de schoenen waar het in deze procedure om gaat'* en dat *'ter staving van dit argument Converse van Sporttrading een rapport [heeft] ontvangen dat is opgesteld door HLB. De conclusie van RA Van Ierssel behoort – behoudens tegenbewijs – afdoende te zijn voor het door Piet Kerkhof te leveren bewijs dat de betreffende schoenen legaal parallel geïmporteerd zijn'*. Het draait dus om toestemming, waarvan de bewijslast en het bewijsrisico op Piet Kerkhof rust. De vraag of de Converse schoenen namaak zijn speelt een rol bij de betwisting van de uitputting en mogelijk de schadevergoeding, maar in geen geval bij de vraag of er is voldaan aan de criteria van art. 2.20 lid 1 onder a BVIE, aldus Converse. Nu niet in geschil is dat Piet Kerkhof schoenen voorzien van de merken van Converse heeft afgenomen van een niet met Converse verbonden leverancier (Sporttrading) en dat Piet Kerkhof deze schoenen in mei en december 2009 zonder toestemming van Converse heeft verhandeld, is voldaan aan de criteria van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE en staat de inbreuk op de merkrechten van Converse in beginsel vast, aldus Converse c.s.

5.14 Ter betwisting van het beroep van Piet Kerkhof op art. 2.23 lid 3 BVIE, het zogenaamde uitputtingsverweer, verwijzen Converse c.s. met betrekking tot de schoenen die volgens Piet Kerkhof afkomstig zijn van Ressokd, naar de door Converse c.s. ter gelegenheid van het pleidooi in het geding gebrachte omvangrijke rapportages van IFC, waaruit volgens Converse c.s. blijkt dat de inbreukmakende schoenen niet door of met toestemming van Converse op de Europese markt zijn gebracht.

5.15 Onder verwijzing naar deze rapportages van IFC stellen Converse c.s. dat er een organisatie is die verschillende zendingen inbreukmakende (namaak) Converse schoenen van buiten de EU aan Sporttrading heeft geleverd. Dit zijn zendingen waarvan Piet Kerkhof ten onrechte beweert dat deze afkomstig zijn van Infinity. Tot deze organisatie, die bestaat uit een samenwerkende groep (gefingeerde) bedrijven die op geen enkele wijze verbonden zijn met Converse (hierna te noemen: de Organisatie), behoort ook de Spaanse firma Ressokd, van wie de Converse schoenen afkomstig zijn die Piet Kerkhof heeft verhandeld. Volgens Converse tonen de tussenrapportages van IFC van 26 september 2011 (productie 28) en 20 oktober 2011 (productie 28H) aan dat alle zendingen waarvan Piet Kerkhof en HLB stellen dat deze rechtstreeks afkomstig zijn van Infinity in werkelijkheid afkomstig zijn van de Organisatie, die de schoenen – buiten Converse om – met behulp van allerlei vervalste documentatie heeft ingevoerd in de EU.

5.16 In het tussenrapport van 26 september 2011 heeft IFC een vijftal zendingen beschreven, te weten IFC015, 017, 055, 057 en 062 en in het tussenrapport van 20 oktober

2011 de zendingen IFC066, 067 en 068. Vervolgens hebben Converse c.s. bij pleidooi de volgende toelichting gegeven op de zendingen IFC 015, 017, 062, 066, 067 en 068.

5.17 Zending IFC 015, waarmee in september 2008 13.944 paar schoenen van Singapore naar Antwerpen zijn verscheept, met als verzender en ontvanger gefingeerde ondernemingen, is:

- binnengekomen onder de generieke benaming 'shoes',
- na aankomst onder T1 vervoerd naar en opgeslagen bij Alpi,
- eerst ten behoeve van een gefingeerde onderneming, later op papier aangezuiverd van de T1-status in Irun, Spanje, terwijl de zending fysiek de opslag van Alpi niet verlaten heeft,
- ingeklaard voor een douanewaarde van € 1,55 per paar,
- uiteindelijk ten behoeve van Sporttrading vervoerd met behulp van een vervalste CMR en door RessoKD gefactureerd aan Sporttrading op 28 oktober 2008 onder nummer RSK-85-2008 zonder toestemming van Converse.

De koppeling van deze zending aan Sporttrading volgt uit het door Piet Kerkhof als productie 1 overgelegde rapport van HLB van 3 augustus 2009 waarin HLB stelt dat Sporttrading van haar Spaanse leverancier RessoKD 13.944 paar Converse schoenen heeft gekocht. Het totaal aantal en de samenstelling van deze partij is identiek aan de partij Converse schoenen van de zending IFC 015. Dit volgt uit de specificatie van de partij van 13.944 paar, 'invoice nummer 85' die HLB in de bijlage bij haar rapport van 3 augustus 2009 vermeldt (zie de afbeeldingen in de pleitnotitie van Converse onder punt 29).

Volgens Converse c.s. wist Sporttrading dat de door haar beweerdelijk van Infinity ontvangen facturen en vervoersdocumenten vals zijn opgemaakt, omdat in die documenten de naam Infinity onjuist is geschreven, namelijk als Imfinity met de letter "m" in plaats van de letter "n".

5.18 Voor de zending IFC 017, waarmee in oktober 2008 13.488 paar schoenen van Singapore naar Antwerpen zijn verscheept geldt hetzelfde als hiervoor is vermeld voor de zending IFC 015 met dien verstande dat deze zending is ingeklaard voor een douanewaarde van € 1,65 per paar en dat deze zending correspondeert met de factuur van RessoKD aan Sporttrading met nummer RSK-94-2008.

De koppeling van deze zending aan Sporttrading volgt eveneens uit het rapport van HLB van 3 augustus 2009, waarin HLB stelt dat Sporttrading van haar Spaanse leverancier 13.488 paar Converse schoenen heeft gekocht. Het aantal en de samenstelling van deze partij is identiek aan de partij Converse schoenen van de zending IFC 017. Dit volgt uit de specificatie van de partij van 13.488 paar schoenen in 'invoice nummer 94' die HLB in de bijlage bij haar brief van 3 augustus 2009 vermeldt (zie de afbeeldingen in de pleitnotitie van Converse onder punt 32).

5.19 Voor de zendingen IFC 062, 066, 067 en 068 volgt uit de IFC-rapportages dat:

- deze zendingen vanuit Singapore zijn verscheept naar Hamburg, dan wel Talinn met als verzender en ontvanger een gefingeerde onderneming,
- zijn binnengekomen onder de generieke benaming 'shoes' en na aankomst onder T1 zijn vervoerd naar en opgeslagen bij Alpi,
- op papier zijn aangezuiverd van de T1-status in Irun, Spanje, terwijl de zendingen fysiek de opslag van Alpi niet hebben verlaten,
- zijn ingeklaard voor een douanewaarde tussen € 1,65 en € 1,74 per paar,
- uiteindelijk ten behoeve van Sporttrading zijn vervoerd met een vervalste CMR,

-
- zijn afgeleverd op het adres van Gaillard Logistics, een onderneming die op dat moment al twee jaar geliquideerd was,
 - onder gebruikmaking van CMR documenten waarop valselijk vermeld staat dat de zendingen afkomstig zijn van Infinity,
 - door RessoKD aan Sporttrading zijn gefactureerd onder meer met de factuurnummers RSK-17, RSK-18, RSK-19 en 25-2008 voor de navolgende aantallen paar schoenen: 13.656, 13.656, 13.488 en 17.448.

De koppeling van deze zendingen aan Sporttrading volgt eveneens uit het rapport van HLB van 3 augustus 2009, waarin HLB stelt dat Sporttrading van haar Spaanse leverancier RessoKD 13.656, 13.656, 13.488 en 17.448 paar Converse schoenen heeft gekocht. Het aantal en de samenstelling van deze partij is identiek aan de partij Converse schoenen die in maart 2009 in 4 containers vanuit Singapore naar Alpi zijn vervoerd. Dit volgt uit de specificatie van de partijen en 'invoice nummers' die HLB in de bijlage bij haar rapport van 3 augustus 2009 vermeldt. Het volgt eveneens uit de CMR documenten die de curator in verschillende procedures heeft overgelegd (productie 21 curator en producties 37 en 46 Converse c.s.). Het volgt tot slot ook uit de verklaring die de heer Llamas bij de notaris heeft laten opmaken (productie 21 curator). Converse licht nog toe dat in de IFC-zending ten aanzien van de partij van 17.448 paar een aantal is vermeld dat ongeveer 14.000 lager ligt, omdat dit laatste genoemde aantal geen deel uitmaakte van de zending. Verder licht Converse nog toe dat het aantal van 1244 cartons dat is vermeld in factuur RSK 25 volledig correspondeert met de zending IFC 068.

5.20 Volgens Robert Bereny van Infinity is de door de curator als productie 21 overgelegde CMR, die zou aantonen dat Sporttrading aan Piet Kerkhof schoenen heeft geleverd die afkomstig zijn van Infinity, valselijk opgemaakt en heeft Infinity nooit schoenen verkocht of geleverd aan Sporttrading of aan andere bedrijven in Nederland. Dat de CMR vals is opgemaakt had de curator volgens Converse c.s. kunnen weten omdat die CMR is afgegeven in Nederland en niet in Hongarije, het adres van Infinity dat is vermeld op de CMR onjuist is en als adres van aflevering een bedrijf is vermeld dat destijds al een jaar failliet was. Converse c.s. stellen daarnaast dat buitengewoon onzorgvuldig is dat de stelling van de curator in punt 105 van de conclusie van dupliek, dat de schoenen van Infinity via Borol aan RessoKD gefactureerd zijn, niet strookt met de verklaring die RessoKD daarover bij de notaris heeft afgelegd.

5.21 De beschrijvingen van de leveringen IFC015, 017, 062, 066, 067 en 068 tonen volgens Converse c.s. aan dat Sporttrading Converse schoenen heeft gekocht die niet afkomstig zijn van officiële Converse distributeurs binnen de Europese Unie. De schoenen waarvan HLB in haar rapport van 3 augustus 2009 beweert dat deze rechtstreeks afkomstig zijn van Infinity zijn afkomstig van de Organisatie en op malafide wijze binnen de EER ingevoerd en daar met behulp van valselijk opgemaakte documentatie verspreid. Converse c.s. zijn dan ook van mening dat de bevindingen van HLB geen bewijs opleveren van het uitputtingsverweer van Piet Kerkhof. Sterker nog, de rapportages van IFC leveren sluitend tegenbewijs van Converse c.s. op voor de beweerdelijke stelling van Piet Kerkhof dat Piet Kerkhof slechts schoenen heeft verhandeld die legaal parallel geïmporteerd zijn. Converse stelt dat de reikwijdte van de door HLB verrichte werkzaamheden duidelijk maakt dat die werkzaamheden volstrekt niet geschikt waren om aan te tonen dat Sporttrading c.s. uitsluitend originele Converse merkgoederen heeft verhandeld, die op regelmatige wijze in de EER in het verkeer zijn gebracht. Bovendien is Converse van mening dat HLB te nauw bij

Sporttrading is betrokken om te kunnen worden aangemerkt als een objectieve en onafhankelijke deskundige.

5.22 Converse c.s. wijzen er voorts op dat uit de zendingen met de nummers IFC 051, 052, 053 en 054 de onjuistheid blijkt van de stellingen van de curator dat Sporttrading na de beslagleggingen in 2009 nooit meer in Converse schoenen heeft gehandeld, dat hij bij de verkoop van de voorraden van de gefailleerde vennootschappen op 11 juni 2010 geen Converse schoenen heeft verkocht, dat Sporttrading in verband met Converse nooit zaken heeft gedaan met Alpi en dat alle door Sporttrading verhandelde Converse schoenen originele merkgoederen zijn, afkomstig van officiële Converse distributeurs in de EU, waarvan een groot deel van Infinity.

5.23 Voorts stellen Converse c.s. dat uit de rapportages van IFC blijkt dat Piet Kerkhof veel meer Converse schoenen geleverd heeft gekregen dan de 1.800 paar ten aanzien waarvan Piet Kerkhof verweer heeft gevoerd. Het is voor Converse c.s. op dit moment nog onduidelijk hoeveel Converse schoenen Piet Kerkhof precies heeft verhandeld, maar zij stellen dat het door Piet Kerkhof genoemde aantal van 1.800 niet juist kan zijn om de navolgende drie redenen:

1. bij incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring heeft Piet Kerkhof melding gemaakt van drie leveringen van in totaal meer dan 5.000 paar Converse schoenen, te weten leveringen van 1.800 paar in januari 2009, 732 paar in augustus 2008 en 2641 paar in februari/maart 2008;
2. op 24 juni 2009 heeft Piet Kerkhof uitdrukkelijk verklaard 948 paar schoenen onder zich te hebben en houden, omdat de schoenen niet aan de winkels zouden worden uitgeleverd (productie 8 Converse c.s.); en
3. in december 2010 hebben Converse c.s. bij Piet Kerkhof beslag gelegd op 1.900 paar schoenen.

5.24 Ter betwisting van het uitputtingsverweer met betrekking tot de schoenen afkomstig van Brand Search, voeren Converse c.s. aan dat Piet Kerkhof geen enkel bewijs heeft geleverd voor haar stelling dat zij van Sporttrading schoenen geleverd heeft gekregen die afkomstig zijn uit de Brand Search leveringen, waarvoor Mark Rowley de autorisatiebrieven heeft afgegeven. Converse c.s. zijn van mening dat op Piet Kerkhof de bewijslast rust van haar stelling dat zij schoenen geleverd heeft gekregen uit de Brand Search zendingen waarvan de merkrechten van Converse zijn uitgeput, omdat Converse via de verklaringen van Mark Rowley toestemming heeft gegeven voor de verdere verhandeling daarvan. Volgens Converse is deze bewijslastverdeling in confesso tussen partijen en volgt dit ook uit de uitspraak van het Oberlandesgericht Hamburg (productie 44, pag. 30 en 31). Converse c.s. betwisten dat Piet Kerkhof Converse schoenen heeft ontvangen die deel uitmaken van de leveringen waarvoor Mark Rowley autorisatiebrieven heeft afgegeven. Bovendien staat vast dat Piet Kerkhof ook andere schoenen dan (alleen) Brand Search schoenen heeft verhandeld. Converse c.s. voeren daartoe aan dat:

- Piet Kerkhof in 2008 ook schoenen van Sporttrading heeft gekocht: dit kunnen geen Brand Search leveringen zijn geweest;
- Piet Kerkhof zelf aangeeft dat een deel van de aan haar geleverde schoenen afkomstig zijn uit de Brand Search partijen;
- van de dertien paar schoenen die Converse heeft onderzocht er zes paar schoenen zijn met een SKU nummer dat niet voorkomt op de autorisatiebrieven; en

- schoenen met een productcode die niet voorkomt op de gedetailleerde codelijst niet afkomstig zijn uit de Brand Search leveringen.

5.25 Tot slot stellen Converse c.s. dat zij het uitputtingsverweer van Piet Kerkhof ook betwisten met de stelling dat Piet Kerkhof geen originele Converse schoenen heeft verhandeld maar *counterfeit* Converse schoenen. In verband met de kwalificatie van deze betwisting verwijzen zij naar een overweging van de rechtbank 's-Gravenhage in de zaak Sporttrading/Adidas, die luidt: *Of er daadwerkelijk sprake is van namaak is niet beslissend voor het beroep op uitputting. Ook indien zou moeten worden aangenomen dat de producten origineel zijn (...) blijft immers staan dat Sporttrading die producten met de daarop aangebracht merken in beginsel niet mag verhandelen, tenzij de producten met toestemming van Adidas in de EER in de handel zijn gebracht. De stelling van Adidas dat er sprake is van namaak en de onderbouwing die zij daarvoor heeft gegeven ondersteunt echter wel haar betwisting van de uitputting van haar merkrechten.'*

5.26 Dat er sprake is van *counterfeit* blijkt volgens Converse c.s. uit de navolgende opmerkingen die ieder voor zich, maar in ieder geval in combinatie met elkaar hiervoor voldoende bewijs opleveren:

- a. de Converse schoenen die door de Organisatie aan Sporttrading zijn geleverd zijn ingeklaard voor een bedrag tussen de € 1,55 en € 1,74 per paar, een bedrag dat lager is dan de productieprijs van Converse;
- b. de schoenen zijn door Baccarat aan HIFX verkocht voor \$ 8,00 per paar, de helft van de prijs die een Europese distributeur aan Converse betaalt, zodat economisch gezien hier geen sprake kan zijn van authentieke Converse schoenen;
- c. de Converse schoenen zijn in de EER geïmporteerd door een gefingeerde onderneming onder de generieke benaming '*shoes*', terwijl er voor originele Converse schoenen geen reden zou zijn om die generieke benaming te kiezen;
- d. de schoenen die de Organisatie aan Sporttrading heeft verkocht zijn voorzien van tonglabels die verwijzen naar Europese Converse distributeurs, bijvoorbeeld Infinity, om de indruk te wekken dat die distributeur de schoenen bij Converse heeft besteld. Converse levert echter rechtstreeks aan haar Europese distributeur en niet vanuit of via Singapore en/of de Organisatie;
- e. drie paar van de schoenen aangekocht bij Piet Kerkhof vertonen een negatieve reactie op de scanning pen, dit is een sterke aanwijzing van merkvervalsing;
- f. Ressokd heeft ten overstaan van de notaris aantoonbaar onjuiste verklaringen afgelegd en aantoonbaar valselijk opgemaakte documentatie en valse facturen aan de curator verschaft;
- g. Ressokd heeft in 2010 meer dan 50.000 paar Converse schoenen met nieuwe labels aan Sporttrading geleverd waarvan Avery Dennison heeft verklaard dat ze namaak zijn (producties 53 en 54 Converse c.s.). Erren, logistiek dienstverlener heeft Sporttrading destijds opdracht gegeven de bewuste schoenen uit de opslag te verwijderen, aan welk verzoek Sporttrading gevolg heeft gegeven. Dit geeft aan dat Sporttrading weet dat Ressokd haar voorzag van namaak Converse-schoenen.

5.27 Met betrekking tot de door Piet Kerkhof gestelde omkering van de bewijslast, stellen Converse c.s. dat Piet Kerkhof zal moeten stellen en, zonodig, bewijzen dat er op dit moment een reëel gevaar bestaat dat nationale markten door Converse zullen worden afgeschermd wanneer Piet Kerkhof zou moeten bewijzen dat de litigieuze Converse schoenen door of met toestemming van Converse in de EER in de handel zijn gebracht. Aan deze stelplicht en bewijslast heeft Piet Kerkhof niet voldaan. Bovendien gaat het beroep op

Van Doren/ Lyfestyle niet op, omdat Piet Kerkhof haar bronnen al heeft geopenbaard, aldus Converse c.s. Zou de bewijslast worden omgekeerd, dan hebben Converse c.s. met de IFC rapportages aan hun bewijslast voldaan. Uit deze rapportages volgt immers dat de door Sporttrading en Piet Kerkhof verkochte Converse schoenen niet door of met toestemming van Converse binnen de EER op de markt zijn gebracht. De Converse schoenen zijn immers van buiten de EER op de markt gebracht door de organisatie: een groep van (gefingeerde) ondernemingen die op geen enkele wijze verbonden is met Converse.

5.28 Ten aanzien van de positie van Piet Kerkhof stellen Converse c.s. dat op haar een verzwaarde vergewissingsplicht rust omdat zij de schoenen buiten de officiële kanalen om heeft gekocht. Uit Makro/Diesel II volgt dat Piet Kerkhof voorafgaand aan de inkoop had moeten nagaan via welke keten de Converse schoenen in het verkeer waren gebracht, of er tussen Converse en de partij die de merkartikelen in het verkeer heeft gebracht een economische verbondenheid bestaat, en of die economische verbondenheid een licentieovereenkomst is. Nu Piet Kerkhof niet heeft gesteld deze stappen te hebben ondernomen is daarmee verwijtbaarheid een gegeven, aldus Converse c.s.

5.29 Piet Kerkhof stelt dat Converse, door thans bij pleidooi een andere stelling in te nemen, deze procedure van kleur laat verschieten met als doel dat de bewijslast bij Piet Kerkhof terecht komt. Het is volgens Piet Kerkhof niet toelaatbaar dat Converse, die tot aan het pleidooi uitsluitend en bij herhaling heeft gesteld dat sprake is van *counterfeit* en zich daartoe steeds heeft beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, nu ineens in afwijking daarvan stelt dat het niet langer relevant is of het *counterfeit* betreft omdat zij, ongeacht of het originele waren zijn of *counterfeit*, aan Piet Kerkhof geen toestemming heeft verleend voor het gebruik van haar merken. Volgens Piet Kerkhof is artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE niet van toepassing op originele waren en gelden in geval van parallelimport op grond van de artikelen 30-36 BVIE bijzondere bewijsregels waardoor in dat geval de bewijslast bij gedaagde komt te liggen. Piet Kerkhof stelt dat daardoor sprake is van een fundamentele wijziging van eis waartegen zij zich wegens strijd met een goede procesorde op grond van artikel 130 Rv verzet.

5.30 Met betrekking tot de IFC rapportages voert Piet Kerkhof als verweer aan dat die rapportages door Converse pas begin december 2011 in het geding zijn gebracht, met een summiere toelichting die niet duidelijk maakt op welke wijze Piet Kerkhof betrokken zou zijn bij de Organisatie. Omdat het rapport zo omvangrijk is en lastig valt te doorgronden, gaat het niet aan om dit rapport, zonder genoegzame toelichting, pas enkele weken voor het pleidooi over te leggen en dan ook nog de koers volledig te wijzigen. Ook stelt Piet kerkhof dat zij geen effectief commentaar kan leveren op de rapportages zonder dat zij inzage krijgt in de onderliggende delen die aan de rapportages ten grondslag liggen. Meer speciaal stelt Piet Kerkhof dat betalingsbewijzen ontbreken en dat in verband met alle beweerdelijk onderzochte transacties geldt dat er geen sprake is van een consistente en transparante opbouw die toegankelijk is voor derden. Het is Piet Kerkhof thans onduidelijk of Converse met 'geen toestemming' bedoelt *counterfeit* of parallelimport. Indien Converse parallelimport bedoelt te stellen, is haar onduidelijk of Converse stelt dat Piet Kerkhof hier wel of niet bij is betrokken. Volgens het rapport komen de schoenen uit de Organisatie, maar het is Piet Kerkhof niet duidelijk wat zij volgens Converse met de Organisatie te maken heeft. Dit geldt temeer nu in de IFC-rapportages nergens de woorden Piet Kerkhof zijn te traceren en de rapportage niet aantoont dat Piet Kerkhof beleverd is door Alpi of door toeleveranciers van Alpi. Dat de partij aan Piet Kerkhof is geleverd door Sporttrading is

reeds aangetoond met het rapport van Deloitte van 4 augustus 2009, dat in opdracht van Converse is opgemaakt naar aanleiding van het bewijsbeslag.

5.31 De curator onderschrijft de verweren van Piet Kerkhof en stelt daarnaast dat hij de juistheid van de omvangrijke rapportages van IFC die door Converse zijn overgelegd niet kan controleren omdat hij niet beschikt over de administratie van Alpi, waarop deze rapportages zijn gebaseerd. De curator stelt daarnaast dat hij niet in staat is om zich inhoudelijk tegen deze rapportages te verweren omdat Converse heeft nagelaten deze omvangrijke rapportages voorafgaand aan het pleidooi in voldoende mate nader toe te lichten.

De overwegingen van de rechtbank

5.32 Converse c.s. baseren hun vorderingen op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Deze bepaling geeft Converse als merkhouders een uitsluitend recht, dat haar toestaat iedere derde die niet haar toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. De rechtbank is met Converse c.s. van oordeel dat deze bepaling zowel voor originele schoenen als voor *counterfeit* schoenen geldt, zodat voor een beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE niet relevant is of de door Piet Kerkhof verhandelde schoenen met daarop aangebracht de merken van Converse originele schoenen of namaak schoenen zijn. Dat art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE ook geldt voor originele waren, kan worden afgeleid uit art. 2.23 lid 3 BVIE. Deze bepaling beperkt de uitoefening van het merkrecht dat Converse op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a toekomt aldus, dat Converse zich als merkhouders niet met succes kan beroepen op het haar toekomende uitsluitend recht, indien het gaat om gebruik door een derde van het merk voor waren die onder het merk door de houder of met diens toestemming in de EG of de EER in het verkeer zijn gebracht. Aangezien artikel 2.23 lid 3 BVIE uitsluitend geldt voor originele waren, volgt daaruit dat artikel 2.20 lid 1 sub a ook van toepassing is op merkgebruik voor originele waren.

5.33 Piet Kerkhof heeft in zoverre gelijk met haar bezwaar tegen het door Converse c.s. voor het eerst bij pleidooi ingenomen standpunt dat voor haar beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE in het midden kan worden gelaten of de door Piet Kerkhof verhandelde schoenen *counterfeit* zijn, dat tot aan het pleidooi met name inzet van het geding is geweest de vraag of Piet Kerkhof inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Converse door *counterfeit* schoenen te verhandelen. Piet Kerkhof heeft dit steeds betwist en Converse c.s. hebben erkend dat waar zij in het kader van haar beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE stelt dat er sprake is van *counterfeit*, op haar de bewijslast rust. Een groot deel van de discussie tussen partijen had tot aan het pleidooi betrekking op de vraag of Converse c.s. in dat bewijs zijn geslaagd, dan wel voldoende aannemelijk hebben gemaakt om tot bewijslevering te worden toegelaten. Door zich nu op het standpunt te stellen dat voor een beroep op art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE niet van belang is dat komt vast te staan of er sprake is van *counterfeit*, neemt de discussie een andere wending. Converse c.s. hebben daarmee echter niet de grondslag van hun vordering gewijzigd. Zij doen nog steeds een beroep op merkinbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE. Het bezwaar van Piet Kerkhof tegen het door Converse c.s. bij pleidooi ingenomen standpunt wordt om die reden dan ook verworpen.

5.34 Als onweersproken staat vast dat Piet Kerkhof geen toestemming heeft gekregen van Converse c.s. voor het gebruik van de merken van Converse. Vast staat immers dat Piet Kerkhof Converse schoenen heeft aangeboden, verkocht en in voorraad gehouden die zij heeft ingekocht bij Sporttrading. Sporttrading is geen officiële distributeur van Converse. Piet Kerkhof heeft ook niet gesteld, noch is anderszins gebleken, dat Converse c.s. Piet Kerkhof toestemming hebben verleend. Daarmee staat, naar Converse c.s. terecht stellen, in beginsel de merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 aanhef en onder a BVIE vast.

5.35 Piet Kerkhof beroept zich echter op art. 2.23 lid 3 BVIE. Deze bepaling bevat een uitzondering op de regel dat een merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht kan verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een derde die niet zijn toestemming daarvoor heeft gekregen. Deze uitzondering houdt in dat de rechten van een merkhouder zijn uitgeput, wanneer de waren door de merkhouder of met diens toestemming in de EG of EER in het verkeer zijn gebracht.

5.36 Ter onderbouwing van haar stelling dat de door haar verhandelde Converse schoenen door of met toestemming van Converse binnen de EG of EER in het verkeer zijn gebracht, noemt Piet Kerkhof de leveranciers van Sporttrading. Dit zijn, zo blijkt onder andere uit het rapport van HLB van 3 augustus 2009:

- Kesbo,
- Converse Netherlands B.V.,
- Ressoekd, die aan Sporttrading heeft geleverd via Infinity, en
- Brand Search.

Aangezien Kesbo, Converse Netherlands B.V. en Infinity officiële distributeurs van Converse zijn en de Brand Search leveringen voorzien zijn van verklaringen van Converse, Mark Rowley, waarin de schoenen authentiek en vrij verhandelbaar binnen de EER worden verklaard, zijn de schoenen die Piet Kerkhof bij Sporttrading heeft ingekocht door of met toestemming van Converse binnen de EU of EER in het verkeer gebracht, aldus Piet Kerkhof.

5.37 De rechtbank is met Converse c.s. van oordeel dat nu Piet Kerkhof de leveranciers van Sporttrading noemt en daarmee haar bronnen heeft geopenbaard, er geen reden is de bewijslast om te keren. Dat betekent dat Piet Kerkhof niet alleen zal moeten stellen maar ook zal moeten bewijzen dat de door haar verhandelde schoenen door of met toestemming van Converse in de EG of EER in het verkeer zijn gebracht.

5.38 Converse c.s. verzetten zich niet, zo stellen zij, tegen het aanbieden, verkopen en in voorraad hebben door Piet Kerkhof van Converse schoenen die (indirect) afkomstig zijn van haar officiële distributeurs. De rechtbank is dan ook van oordeel dat het uitputtingsverweer van Piet Kerkhof slaagt, voor zover komt vast te staan dat de door haar bij Sporttrading ingekochte schoenen afkomstig zijn van Kesbo en Converse Netherlands B.V.

5.39 Converse c.s. maken wel bezwaar tegen het verhandelen van schoenen door Piet Kerkhof, voor zover deze schoenen afkomstig zijn van Ressoekd. Ter onderbouwing van de betwisting van het door Piet Kerkhof ook ten aanzien van deze schoenen gevoerde uitputtingsverweer, hebben Converse c.s. ter gelegenheid van het pleidooi als productie 28, 28H en 50 omvangrijke IFC-rapportages in het geding gebracht. Converse c.s. weerspreken het uitputtingsverweer door ondermeer te stellen dat zij door middel van de IFC-rapportages kunnen bewijzen dat de bij Piet Kerkhof aangetroffen partijen Converse-schoenen niet door

Converse of met haar toestemming voor het eerst in de EG of EER in het verkeer zijn gebracht maar door de Organisatie, waartoe ook RessoKD behoort. Daarnaast betwist Converse het uitputtingsverweer door te stellen dat uit genoemde rapportages tevens blijkt dat, gelet op de betaalde prijs in vergelijking met de economische waarde van de schoenen, er sprake is van *counterfeit*.

5.40 Piet Kerkhof heeft geen bezwaar gemaakt tegen het in het geding brengen van de IFC-rapportages op zich, maar wel tegen de wijze waarop Converse c.s. de IFC-rapportages in het geding heeft gebracht, namelijk in een laat stadium van de procedure en zonder een deugdelijke toelichting. Daardoor is Piet Kerkhof niet, althans onvoldoende, in staat geweest bij pleidooi inhoudelijk tegen deze rapportages te verwerpen.

5.41 Naar het oordeel van de rechtbank is het in het geding brengen door Converse c.s. van de rapportages van IFC bij pleidooi niet in strijd met een goede procesorde, nu Converse c.s. zelf pas kort voor het pleidooi in het bezit zijn gekomen van deze rapportages. Bovendien brengen zij deze in als reactie op het door Piet Kerkhof gedurende de procedure gevoerde uitputtingsverweer. Piet Kerkhof heeft immers van aanvang af betwist dat Converse c.s. zich met succes kunnen beroepen op de bescherming van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, omdat het uitsluitend recht van Converse als merkhouders niet het recht omvat zich te verzetten tegen het gebruik van het merk voor waren, die onder het merk met toestemming van Converse in de EER in het verkeer zijn gebracht, nu daarmee de merkenrechtelijke bescherming ten aanzien van die waren is uitgeput. Piet Kerkhof heeft daartoe onder verwijzing naar het rapport van HLB gesteld dat deze partij met toestemming van Converse binnen de EER op de markt is gebracht, omdat deze schoenen, die zij van Sporttrading geleverd heeft gekregen, afkomstig zijn uit geoorloofde parallelimport, aangezien deze zijn geleverd door een officiële distributeur van Converse in Hongarije, Infinity.

5.42 Doordat deze rapportages van IFC zo laat in het geding zijn gebracht hebben Piet Kerkhof en de curator onvoldoende tijd gehad om zich voor te bereiden, zodat zij bij pleidooi niet voldoende in staat waren inhoudelijk op de rapportages te reageren. Daar komt bij dat de rapportages zeer omvangrijk zijn en slechts summierlijk waren voorzien van een toelichting, zodat het Piet Kerkhof en de curator voorafgaande aan het pleidooi onvoldoende duidelijk was waartegen zij zich bij pleidooi zouden moeten verwerpen. Converse c.s. hebben pas ter zitting in hun 36 pagina's tellende pleitnota toegelicht op welke delen van het rapport zij een beroep doen en welke stellingen zij daartoe innemen. Om te voorkomen dat Piet Kerkhof en de curator in hun procesbelangen worden geschaad zal de rechtbank Piet Kerkhof en de curator alsnog in de gelegenheid stellen om bij conclusie te reageren op de stellingen van Converse c.s. met betrekking tot de IFC rapportages. Aangezien alleen die stellingen in de procedure worden betrokken waar een partij een beroep op doet, dienen Piet Kerkhof en de curator hun reacties te beperken tot de stellingen van Converse c.s. zoals hiervoor in r.o. 5.15 t/m 5.23 en 5.26 ten aanzien van *counterfeit* zijn verwoord. Dat betekent dat Piet Kerkhof en de curator zowel dienen in te gaan op de stelling dat alle zendingen waarvan Piet Kerkhof en HLB stellen dat deze rechtstreeks afkomstig zijn van Infinity in werkelijkheid afkomstig zijn van de Organisatie, die de schoenen – buiten Converse om – met behulp van allerlei vervalste documentatie heeft ingevoerd in de EU, als de stelling dat deze schoenen *counterfeit* zijn.

5.43 Piet Kerkhof zal tevens in de gelegenheid worden gesteld om bij conclusie na tussenvonnissen duidelijkheid te verschaffen over de vraag hoeveel paar Converse schoenen zij bij Sporttrading heeft ingekocht. Zij zal deugdelijk dienen te specificeren:

- hoeveel leveringen er zijn geweest,
- op welke data deze leveringen hebben plaatsgevonden,
- uit hoeveel paar schoenen iedere levering bestond,
- hoeveel schoenen zij van iedere levering heeft verkocht, en
- hoeveel schoenen van iedere levering zij nog in voorraad heeft.

5.44 Daar Piet Kerkhof zich beroept op art. 2.23 lid 3 BVIE, zal zij zoveel mogelijk per levering dienen aan te geven of deze schoenen afkomstig zijn van:

- Kesbo,
- Converse Netherlands B.V.,
- Resso, en/of
- Brand Search.

5.45 Piet Kerkhof en de curator dienen in hun conclusie gestructureerd en op toegankelijke wijze hun reacties uiteen te zetten, waarbij de rechtbank de navolgende indeling voorstaat:

- A de leveringen van Sporttrading aan Piet Kerkhof (deugdelijk gespecificeerd)
- B tot welke leveranciers van Sporttrading de door Sporttrading aan Piet Kerkhof geleverde schoenen te herleiden zijn (deugdelijk gespecificeerd)
- C reactie op de rapportages van IFC (beperkt tot de door Converse c.s. op grond daarvan ingenomen stellingen zoals verwoord onder r.o. 5.15 t/m 5.23 en 5.26)

5.46 Nadat Piet Kerkhof en de curator hun conclusie na tussenvonnissen hebben genomen, zullen Converse c.s. nog in de gelegenheid worden gesteld daarop bij antwoordconclusie te reageren. Daarbij zullen zij zich moeten beperken tot de stellingen en werven van Piet Kerkhof en de curator. Om te voorkomen dat Converse c.s. daarmee een extra conclusie heeft genomen, zullen Piet Kerkhof en de curator nog in de gelegenheid worden gesteld om kort te reageren bij akte.

5.47 In afwachting van de conclusiewisseling houdt de rechtbank iedere verdere beslissing in conventie en in voorwaardelijke reconventie aan.

6. De beslissing

De rechtbank

in conventie en in voorwaardelijke reconventie

6.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van 25 juli 2012 voor het nemen van een conclusie na tussenvonnissen door Piet Kerkhof en de curator zoals hiervoor in r.o. 5.45 verwoord, waarna de zaak naar de rol van zes weken daarna zal worden verwezen voor het nemen van een antwoordconclusie na tussenvonnissen aan de zijde van Converse c.s. en vervolgens weer naar de rol van vier weken daarna zal worden verwezen voor het nemen van een akte aan de zijde van Piet Kerkhof en de curator;

6.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.J.G.M. van der Weide, mr. R.T. Hermans en
mr. A.D. Scheffers en uitgesproken op 13 juni 2012.



" VOOR GROSSE "

Afgegeven aan de advocaat van eïs. in conu.
De griffier de rechtbank te Breda veru. in uw. reconu.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. B. Geland', is written over the text of the clerk's note.