

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 419214 / KG ZA 12-495

### Vonnis in kort geding van 8 augustus 2012

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

**CONVERSE INC.,**

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. M. Schut te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar vreemd recht

**TECHNO AGE S.R.O.,**

gevestigd te Bratislava, Slowakije,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Converse en Techno Age genoemd worden. Voor Converse is de zaak behandeld door mr. Schut voornoemd en mr. R. van der Zaal, eveneens advocaat te Amsterdam. Voor Techno Age is de zaak behandeld door mr. Koenraad voornoemd en mr. T.C.M. Stallaert, eveneens advocaat te Amsterdam.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 mei 2012, met 26 producties,
- de bij faxbericht van 5 juli 2012 door Techno Age aan de rechtbank gezonden akte houdende overlegging producties, met producties 1 en 2,
- de bij faxbericht van 23 juli 2012 door Techno Age aan de rechtbank gezonden eis in reconventie,
- de op 23 juli 2012 van beide zijden ontvangen kostenspecificaties,
- de mondelinge behandeling gehouden op 24 juli 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden pleitnota's hebben overgelegd.

1.2. Ter zitting is door Converse een op 24 juli 2012 ontvangen, enkele regels tekst omvattende e-mail van de douane overgelegd. Het (ongemotiveerde) bezwaar van Techno Age hiertegen wordt afgewezen, nu de strekking van de e-mail bij Techno Age bekend moet

---

worden verondersteld en niet is in te zien hoe zij in haar verdediging geschaad zou zijn als het Converse wordt toegestaan de e-mail in het geding te brengen.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

## 2. De feiten

2.1. Converse behoort tot het Nike-concern en is een wereldwijd opererende producent van onder meer schoenen, waaronder de zogenoemde "Chuck Taylor All Star" basketbalschoenen.

2.2. Converse is houdster van onder meer de volgende merkenschrijvingen, hierna ook aangeduid als de Conversemerken.

- het Beneluxwoordmerk CONVERSE, ingediend op 8 juni 1990 en sinds 1 april 1991 ingeschreven onder nummer 0482232 voor waren en diensten in de klassen 7, 8, 12, 20 en 25 voor onder meer (sport- en gym)schoenen;
- het Beneluxwoordmerk CONVERSE, ingediend op 16 december 1991 en sinds 1 augustus 1992 ingeschreven onder nummer 0507728 voor waren en diensten in de klassen 16 en 28 voor onder meer papier, karton en goederen bestaande uit deze materialen;
- het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingediend op 28 juli 1980 en sinds 1 maart 1981 ingeschreven onder nummer 0367553 voor waren en diensten in klasse 25 voor kleding (met inbegrip van schoenen);



- het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingediend op 8 juni 1990 en sinds 1 april 1991 ingeschreven onder nummer 0482231 voor waren en diensten in klasse 25 voor (sport- en vrijetijds)schoenen;



- het hieronder weergegeven Beneluxbeeldmerk, ingediend op 29 april 1993 en sinds 1 december 1993 ingeschreven onder nummer 0531736 voor waren en diensten in klasse 25 voor kledingstukken waaronder schoeisel;



- het Gemeenschapswoordmerk CONVERSE, ingediend op 13 februari 2009 en sinds 11 december 2009 ingeschreven onder nummer 007600117 voor waren en diensten in de klassen 16, 18, 25 en 35 voor onder meer (sport- en vrijetijds)schoenen en papier en karton alsmede goederen bestaande uit deze materialen;
- het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingediend op 13 februari 2009 en ingeschreven onder nummer 007599947 voor waren en diensten in de klassen 16, 18 en 35 voor onder meer (sport- en vrijetijds)schoenen en papier en karton alsmede goederen bestaande uit deze materialen (tegen de registratie is oppositie ingesteld);



- de hieronder weergegeven internationale beeldmerkenschrijving met de Europese Gemeenschap als aangewezen gebied, op 16 mei 2007 ingediend en diezelfde dag ingeschreven onder nummer 0924653 voor waren en diensten in klasse 25 voor onder meer sportschoeisel;



- het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingediend op 21 oktober 2009 en ingeschreven onder nummer 008630659 voor waren en diensten in klasse 35 voor onder meer (sport-, vrijetijds- en basketbal)schoenen (tegen de registratie is oppositie ingesteld);



- het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingediend op 21 oktober 2009 en ingeschreven onder nummer 008631772 voor waren en diensten in klassen 18, 25 en 35 voor onder meer schoeisel en (sport- en vrijetijds)schoenen en papier en karton alsmede goederen bestaande uit deze materialen (tegen de registratie is oppositie ingesteld);



- het hieronder weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingediend op 13 februari 2009 en ingeschreven onder nummer 007600232 voor waren en diensten in klassen 16, 18 en 35 voor onder meer (sport- en vrijetijds)schoenen en papier en karton alsmede goederen bestaande uit deze materialen (tegen de registratie is oppositie ingesteld);



- de hieronder weergegeven internationale beeldmerkschrijving met de Europese Gemeenschap als aangewezen gebied, op 15 mei 2007 ingediend en diezelfde dag ingeschreven onder nummer 0929078 voor waren en diensten in klasse 25 voor onder meer schoeisel;



---

2.3. Techno Age is een onderneming die zich blijkens de inschrijving in het Slowaakse handelsregister richt op onder meer de verhandeling van – niet nader gespecificeerde – goederen.

2.4. Op 14 maart 2012 heeft de douane te Roosendaal een uit Hongkong afkomstige zending bestaande uit 13.700 paar schoenen voorzien van (enkele van) de Conversemerken aangetroffen. Vanwege het sterke vermoeden dat het hier ging om goederen waarmee inbreuk gemaakt werd op de intellectuele eigendomsrechten van Converse heeft de douane deze zending aangehouden en daarvan melding gemaakt aan SNB-React (tegenwoordig React geheten), een organisatie die IE-rechthebbenden steunt in de bestrijding van handel in *counterfeit* producten. De douane heeft foto's van twee samples (twee paar schoenen) van de aangehouden goederen verstrekt.

2.5. React heeft Converse op de hoogte gebracht van de aanhouding van de goederen, waarna Converse overeenkomstig artikel 9 van de Anti-piraterijverordening<sup>1</sup> (hierna: de verordening) de douane verzocht informatie te verstrekken over de partijen die bij de zending betrokken zijn, met welk verzoek de douane heeft ingestemd. Uit de door de douane verstrekte informatie blijkt dat goederen geadresseerd zijn aan Techno Age, en afkomstig zijn van het in Hong Kong gevestigde bedrijf Always Right Limited. Voorts blijkt uit deze informatie dat de goederen zich ten tijde van de aanhouding bevonden onder het transportbedrijf Sintra B.V., dat is gevestigd te Breda.

2.6. Naast de foto's heeft de douane de twee samples zelf ook fysiek ter beschikking gesteld van Converse. Na onderzoek daarvan heeft Converse, concluderend dat het geen authentieke Converseproducten betrof, op 20 maart 2012 alle betrokken partijen, waaronder Techno Age, aangeschreven met het verzoek toestemming te verlenen voor vernietiging van de aangehouden goederen onder douanetoezicht. In een op 27 maart 2012 door Converse ontvangen reactie laat Techno Age weten zich te verzetten tegen de voorgenomen vernietiging van de goederen.

2.7. Op vrijdag 6 april 2012 heeft Converse vervolgens de voorzieningenrechter van de rechtbank Breda verzocht om verlof tot het leggen van conservatoir derdenbeslag tot afgifte ten laste van Techno Age op alle zich onder Sintra B.V. bevindende goederen die inbreuk maken op haar intellectuele eigendomsrechten. Het verlof werd diezelfde dag verleend. Op dinsdag 10 april 2012 en woensdag 11 april 2012 heeft de deurwaarder conservatoir beslag gelegd op de gehele partij van 13.700 paar schoenen. De processen-verbaal van de beslaglegging en de grosse van de beschikking van de voorzieningenrechter Breda zijn op 13 april 2012 aan Techno Age betekend.

2.8. Converse heeft de douane verzocht om van elk van de in totaal 13 productvarianten die deel uitmaken van de aangehouden zending twee willekeurige monsters te nemen. De douane heeft 26 paar schoenen geselecteerd en voorzien van een douaneverzegeling met

<sup>1</sup> Verordening (EG) 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten.

---

nummer R6033 afgeleverd bij Nike European Operations Netherlands B.V. in Hilversum, waar ze zijn onderzocht op de aanwezigheid van echtheidskenmerken.

### **3. Het geschil in conventie**

3.1. Converse vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Techno Age gebiedt ieder inbreukmakend gebruik van de merken van Converse, althans daarmee overeenstemmende tekens, waaronder begrepen het verhandelen van de door Converse op 10 en 11 april 2012 beslagen goederen, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom en met veroordeling van Techno Age in de werkelijke proceskosten van de procedure in conventie overeenkomstig artikel 1019h van Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Techno Age voert verweer.

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

### **4. Het geschil in reconventie**

4.1. Techno Age vordert na ter zitting haar daags voor de mondelinge behandeling aangekondigde eis gewijzigd te hebben – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, het door Converse op 10 en 11 april 2012 gelegde beslag opheft en Converse op straffe van een dwangsom verbiedt opnieuw beslag te leggen op de beslagen goederen, met veroordeling van Converse in de werkelijke proceskosten van de procedure in reconventie overeenkomstig artikel 1019h Rv.

4.2. Converse maakt bezwaar tegen de eis in reconventie op grond van het feit dat deze eis te laat is aangekondigd en voert, voor het geval de voorzieningenrechter zal oordelen dat Techno Age ontvankelijk is in haar reconventionele eis, gemotiveerd verweer.

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

### **5. De beoordeling in conventie**

#### *Bevoegdheid*

5.1. Techno Age is verschenen zonder de bevoegdheid van de voorzieningenrechter van deze rechtbank te bestrijden zodat de voorzieningenrechter, voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op het Gemeenschapsmerkenrecht, krachtens de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a, 97 lid 4 aanhef en onder b en 103 van GMVo<sup>2</sup> juncto artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet juncto artikel 24 EEX-Vo<sup>3</sup> bevoegd is van die vorderingen kennis te nemen.

<sup>2</sup> Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.

<sup>3</sup> Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

---

Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken, komt de voorzieningenrechter bevoegdheid toe op grond van artikel 4.6 lid 2 BVIE.<sup>4</sup>

*Spoedeisend belang*

5.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door Converse gestelde voortdurende (dreiging van) inbreuk op haar merkrechten.

*Merkinbreuk*

5.3. Converse baseert haar verbodsvordering op de stelling dat sprake is van merkinbreuk door Techno Age in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Zij stelt daartoe ten eerste dat Techno Age zonder toestemming van Converse waren voorzien van tekens die gelijk zijn aan (een aantal van) de Conversemerken in de EER in de handel heeft gebracht (of dat dreigt te doen). Ten tweede betoogt Converse dat de voor Techno Age bestemde zending geen authentieke Converseproducten betreft.

5.4. Techno Age heeft ter zitting een transitio-achtig verweer gevoerd dat de zending niet zou vallen onder de schorsingsregeling omdat doorvoer naar een bestemming buiten de EER ook nog mogelijk is. Dat verweer is ongegrond. Aan de hand van een ter zitting door Converse geciteerde en nadien door haar overgelegde e-mail van de douane van 24 juli 2012 blijkt immers dat de zending voor invoer in de EER is aangegeven. Minst genomen levert dit, nu overigens niet in geschil is dat de op waren aangebrachte tekens gelijk zijn aan de Conversemerken en gebruikt worden voor dezelfde waren als waarvoor die merken zijn ingeschreven, een dreiging van inbreuk op.

5.5. Techno Age heeft zich niet beroepen op uitputting zodat als onweersproken vaststaat dat er voor invoer van de aangehouden zending in de EER geen toestemming van Converse is verkregen. Reeds hierom is de (dreiging van) inbreuk gegeven.

5.6. Techno Age heeft ten slotte nog aangevoerd dat Converse op oneigenlijke wijze aan de voor het beslag benodigde informatie en de onderzochte samples is gekomen, omdat de aanhouding door de douane en de daarop volgende verstrekking van bedrijfsvertrouwelijke gegevens zijn verricht op grond van de verordening, die niet van toepassing is op ongeoorloofde parallelimport. Omdat Converse haar vordering (deels) op die grond baseert, maakt zij door het doen leggen van beslag misbruik van recht en dient het beslag te worden opgeheven en de verbodsvordering van Converse te worden afgewezen, zo betoogt Techno Age.

5.7. De voorzieningenrechter volgt Techno Age hierin niet. Dat de douane geen grond zou hebben gehad voor het vermoeden dat sprake was van namaakgoederen is door zijdens Converse bestreden en door Techno Age onvoldoende gemotiveerd onderbouwd. Door Techno Age is voorts niet aannemelijk gemaakt dat de douane in de gevolgde procedure buiten de hem toekomende bevoegdheden is getreden en evenmin heeft zij toegelicht waarom Converse de verkregen informatie niet in onderhavige procedure zou mogen gebruiken. Voorshands oordelend staat niets eraan in de weg dat de houder van een merk die

<sup>4</sup> Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

---

door optreden van douaneautoriteiten op grond van de verordening bekend wordt met gegevens over een van buiten de EER voor invoer binnen de EER afkomstige zending, aan zijn vorderingen (ook) ten grondslag legt dat hij voor die invoer geen toestemming heeft gegeven.<sup>5</sup>

5.8. Hetgeen hiervoor is overwogen is naar voorlopig oordeel voldoende om de verbodsvordering van Converse te kunnen toewijzen als na te melden. Op de ook aan de vorderingen ten grondslag gelegde counterfeit hoeft om die reden niet meer te worden ingegaan.

5.9. De gevorderde dwangsom zal worden gemaximeerd.

5.10. Techno Age zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in conventie worden veroordeeld. Techno Age heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de gevorderde proceskosten, stellende dat de kosten van de deurwaarder en die van de advocaten buitensporig hoog zijn, gelet op de relatief eenvoudige aard van de zaak. Verwijzend naar haar eigen kosten en de Indicatietarieven in IE-zaken meent zij dat een bedrag van €15.000,00 redelijk en evenredig is. Nu de Indicatietarieven uitsluitend zien op de werkzaamheden van de advocaat (met inbegrip van de buitengerechtelijke advocaatkosten) en niet op kosten voor de ingeschakelde deskundigen, waaronder ook de met het beslag gemoeide kosten van de deurwaarder zijn te begrijpen, en Techno Age niet heeft gesteld dat de beslagkosten niet werkelijk door Converse zijn gemaakt, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de kosten te begroten op €15.000,00 aan salaris advocaat, €76,17 aan exploitkosten en €575,00 aan griffierecht, te vermeerderen met €10.214,51 aan overige kosten, derhalve in totaal op €25.865,68.

## **6. De beoordeling in reconventie**

6.1. De eis in reconventie is door Techno Age op 23 juli 2012 om 13.47 uur per fax aan de voorzieningenrechter en aan de raadsman van Converse verzonden. Dit is minder dan vierentwintig uur voor de – daags erna om 13.30 uur aangevangen – mondelinge behandeling.

6.2. Converse heeft ter zitting bezwaar gemaakt tegen de eis in reconventie omdat deze volgens haar te laat voor de mondelinge behandeling is aangekondigd. Converse heeft in dit verband gewezen op het feit dat het beslag al op 10 en 11 april 2012 werd gelegd en de dagvaarding in onderhavig kort geding op 21 mei 2012 is uitgebracht. Techno Age had voldoende gelegenheid haar eis in reconventie eerder aan te kondigen en had dat volgens Converse ook moeten doen.

6.3. De voorzieningenrechter is van oordeel dat Techno Age niet ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering in reconventie. Een eis in reconventie dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur vóór de zitting schriftelijk aan de wederpartij en de

<sup>5</sup> In dezelfde zin: A-G Colomer in zijn conclusie bij zaak C-132/07 (Beecham Group plc e.a. v. Andacon), m.n. paragrafen 82 en 83 (de zaak is overigens ingetrokken zodat op de aan het HvJ EG voorgelegde prejudiciële vragen niet meer is beslist).



---

voorzieningenrechter te zijn meegedeeld (artikel 7.2 Procesreglement kort gedingen rechtbanken sector civiel/familie). Gevraagd naar de reden van de late aankondiging van de eis in reconventie heeft Techno Age ter zitting aangegeven dat zij eerst kort voor de mondelinge behandeling heeft besloten de opheffing van het beslag te vorderen. Deze toelichting acht de voorzieningenrechter, gezien ook het feit dat het geschil tussen partijen al enige maanden geleden is ontstaan, onvoldoende om het late tijdstip van aankondiging te rechtvaardigen. De eisen van een goede procesorde staan hieraan in de weg.

6.4. Techno Age zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten in reconventie aan de zijde van Converse worden, conform haar specificatie, begroot op €500,00.

## **7. De beslissing**

De voorzieningenrechter

### **in conventie**

7.1. gebiedt Techno Age met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de merken van Converse, althans daarmee overeenstemmende tekens, daaronder begrepen het invoeren of uitvoeren, het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de door Converse beslagen goederen, te staken en gestaakt te houden,

7.2. veroordeelt Techno Age om aan Converse een dwangsom te betalen van €10.000,00 voor iedere dag dat, of, zulks ter keuze van Converse, €1.000,00 voor ieder paar schoenen waarmee, zij niet aan de in 7.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van €2.500.000,00 is bereikt,

7.3. veroordeelt Techno Age in de proceskosten in conventie, aan de zijde van Converse tot op heden begroot op €25.865,68,

7.4. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis,

7.5. verklaart dit vonnis in conventie tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

7.6. wijst het meer of anders gevorderde af,

### **in reconventie**

7.7. verklaart Techno Age niet ontvankelijk in haar reconventionele vorderingen,

7.8. veroordeelt Techno Age in de proceskosten in reconventie, aan de zijde van Converse tot op heden begroot op €500,00,

7.9. verklaart dit vonnis in reconventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. J.Th. van Walderveen en in het openbaar uitgesproken op 8 augustus 2012 in het bijzijn van de griffier mr. R.P. Soullié.