

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/454667 / HA ZA 13-1291

Vonnis in incidenten van 26 maart 2014

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de commanditaire vennootschap
ALL STAR C.V.,
gevestigd te Hilversum,
eiseressen in de hoofdzaak,
verweersters in de incidenten,
advocaat: mr. M. Schut te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN CAEM SPORTS B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde in de hoofdzaak,
eiseres in de incidenten,
advocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GOEIEMODE B.V.,
gevestigd te Leiden,
gedaagde in de hoofdzaak,
advocaat: mr. K.R.M. de Nijs te Rotterdam.

Eiseressen in de hoofdzaak, verweersters in de incidenten zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) worden aangeduid als Converse. Gedaagde sub 1 in de hoofdzaak, eiseres in de incidenten zal hierna VCS worden genoemd. Gedaagde sub 2 in de hoofdzaak zal hierna Goeiemode worden genoemd.

De zaak wordt voor Converse inhoudelijk behandeld door haar voornoemde advocaat en mrs. R. van der Zaal en E.W. Jurjens, advocaten te Amsterdam, voor VCS door mr. M.A. Overman, advocaat te Rotterdam, en voor Goeiemode door haar voornoemde advocaat.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 29 oktober 2013,

-
- de akte houdende overlegging producties van 4 december 2013 van Converse, met 27 producties, alsmede de akte houdende overlegging aanvulling op productie van diezelfde datum met een aanvulling op productie 27, eveneens van Converse,
 - de incidentele conclusie tot vrijwaring ex artikel 210 Rv en tot voeging ex artikel 222 Rv van 15 januari 2014 van VCS, met 4 producties,
 - de conclusie van antwoord in het incident tot vrijwaring en voeging van 29 januari 2014 van Converse, met productie A (een kostenspecificatie).

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in de incidenten.

2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak

2.1. Converse vordert, zakelijk weergegeven en voor zover thans van belang, dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat VCS en Goeiemode inbreuk hebben gemaakt op een aantal Gemeenschaps- en Beneluxmerken en internationale merkregistraties van Converse en hen gebiedt de inbreuk te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede VCS en Goeiemode gebiedt inbreukmakende goederen aan Converse af te staan ter vernietiging, opgave te doen, door een registeraccountant geaccordeerd, van gegevens met betrekking tot onder meer producenten, distributeurs en afnemers van, alsmede prijzen van en winst en omzet behaald met de inbreukmakende producten, en hen veroordeelt tot vergoeding van de schade en/of winstafdracht, met veroordeling van VCS en Goeiemode in de volledige proceskosten overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

2.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen voert Converse onder meer aan dat op de website en in de winkel van Goeiemode schoenen zijn aangeboden waarmee, zo blijkt volgens Converse uit test aankopen, inbreuk is gemaakt op de merken van Converse. Converse heeft toegelicht dat zij vervolgens beslag heeft gelegd op de bij Goeiemode aanwezige schoenen en dat gebleken is dat de schoenen door VCS aan Goeiemode zijn geleverd. Omdat (ook) VCS niet heeft aangetoond dat de schoenen met toestemming van Converse in de EER in het verkeer zijn gebracht, maakt ook zij inbreuk, aldus Converse.

3. Het incident tot vrijwaring en het incident tot voeging

3.1. VCS vordert incidenteel dat haar wordt toegestaan om de in Monaco (MC 9800) aan het adres Le Ruscino – 14 Quai Antoine 12 gevestigde buitenlandse rechtspersoon EN-S Sports en haar bestuurder/beleidsbepaler de heer N. Sawney, alsmede de in Aubagne, Frankrijk (13400) aan het adres 22 Avenue de Verdun gevestigde buitenlandse rechtspersoon SMATT Company en haar bestuurder(s) in vrijwaring op te roepen.

3.2. VCS stelt hiertoe dat zij de aan Goeiemode geleverde schoenen van EN-S Sports heeft verkregen, die heeft verklaard dat zij op haar beurt de schoenen geleverd kreeg door SMATT Company. Bij die transactie heeft EN-S Sports onder meer verklaard:

“Seller (EN-S-Sports) will take full responsibility in case of merchandise being copies and on demand of Van came Sports, will take back counterfeit stock and will pay all costs

arisen due to products being copies. EN-S Sports indemnifies in case the sale and circulation is restricted and/or infringements of intellectual property rights (authenticity of the products)."

3.3. Voorts heeft EN-S Sports verklaard over documenten te beschikken waaruit zou blijken dat de schoenen met toestemming van Converse in de EER in het verkeer zijn gebracht, maar weigert verdere informatie te verstrekken, zo stelt VCS. Bij een voor VCS ongunstige uitkomst van de hoofdprocedure kan VCS deze derden aanspreken, omdat VCS zich op het standpunt stelt dat EN-S Sports tekort schiet in de nakoming van bovenbedoelde overeenkomst met betrekking tot de levering aan VCS en SMATT in dat geval onrechtmatig jegens VCS zou hebben gehandeld, zo is af te leiden uit de feitelijke stellingen van VCS.

3.4. Omdat zij vreest slachtoffer te zijn van samenspanning, althans onderlinge afstemming van gedragingen, meent VCS bovendien de bestuurders en beleidsbepalers van de beide rechtspersonen te kunnen aanspreken. Zij refereert in dit verband aan een aantal in Frankrijk lopende inbreukprocedures tegen SMATT Company, die volgens haar zouden duiden op stelselmatige samenspanning. VCS vordert daarom tevens toestemming deze – in het geval van SMATT Company niet met name genoemde – personen in vrijwaring op te roepen.

3.5. Daarnaast VCS vordert incidenteel dat, als de oproeping in vrijwaring wordt toegestaan, de vrijwaringszaken worden gevoegd met de onderhavige hoofdzaak. Er is volgens VCS sprake van verknochtheid in de zin van artikel 222 Rv.

3.6. VCS verzoekt ten slotte, voor het geval haar incidentele vorderingen niet worden toegewezen, te mogen pleiten in het incident.

3.7. Converse verzet zich niet tegen de oproeping in vrijwaring van EN-S Sports en SMATT Company of tegen de voeging van die vrijwaringszaken met de hoofdzaak.

3.8. Converse maakt bezwaar tegen het oproepen in vrijwaring van – op één persoon na – niet nader aangeduide “bestuurders en beleidsbepalers”. De incidentele vordering tot vrijwaring is volgens Converse voor wat die bestuurders en beleidsbepalers betreft vaag en onvoldoende onderbouwd en moet worden afgewezen.

3.9. Converse bepleit ten slotte, stellend dat zij niet kon volstaan met een referte aan het oordeel van de rechtbank omdat de incidentele vordering van VCS uitgebreider was dan (kennelijk) aangekondigd, VCS wordt veroordeeld in de volgens artikel 1019h Rv te begroten proceskosten in het incident.

4. De beoordeling in de incidenten

Bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op Gemeenschapsmerken van Converse is deze rechtbank voor de hoofdzaak bevoegd op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef sub a en 97 lid 1 Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 3 Uitvoeringswet EG verordening inzake het

Gemeenschapsmerk, omdat beide gedaagden in Nederland, in het arrondissement Den Haag, gevestigd zijn. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerkrechten en internationale merkregistraties geldt het volgende. In een recent arrest¹ heeft het Gerechtshof Den Haag geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), voor zover die regeling in materieel, formeel en temporeel opzicht van toepassing is, prevaleert boven artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) (r.o. 34 van dat arrest). Uitgaande van dat oordeel is de rechtbank internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 2 EEX-Vo omdat gedaagden in Nederland zijn gevestigd. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid dient te worden vastgesteld op basis van nationaal of Beneluxrecht, nu zowel op grond van artikel 99 Rv als op grond van artikel 4.6 lid 1 BVIE de rechtbank relatief bevoegd is omdat beide gedaagden in Nederland, in het arrondissement Den Haag, gevestigd zijn.

Vrijwaring

4.2. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. VCS heeft voldoende gemotiveerd en concreet gesteld dat zij, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, geheel of gedeeltelijk verhaal heeft op EN-S Sports en/of SMATT Company. De incidentele vordering VCS toe te staan deze partijen in vrijwaring op te roepen zal dan ook worden toegewezen, gelet op het feit dat de aangevoerde gronden die vordering kunnen dragen en Converse zich in dit verband aan het oordeel van de rechtbank refereert.

4.3. VCS heeft onvoldoende gemotiveerd en concreet gesteld op welke feitelijke en juridische gronden zij in voorkomend geval verhaal heeft op de bestuurders en beleidsbepalers van EN-S Sports en/of SMATT Company. Van de gestelde samenspanning dan wel onrechtmatige onderlinge afstemming van gedragingen dan wel stelselmatig handelen en de rol van de bestuurders en beleidsbepalers daarbij is in ieder geval vooralsnog onvoldoende gebleken. Ook is niet gesteld op welke juridische gronden er regres zou kunnen worden genomen. De incidentele vordering zal voor wat betreft de bestuurders en beleidsbepalers dan ook worden afgewezen.

4.4. De rechtbank zal, gelet op de vestigingsplaats in het buitenland van beide op te roepen rechtspersonen, de termijn voor het in vrijwaring oproepen bepalen op negen weken.

Voeging

4.5. Voor zaaksvoeging op grond van artikel 222 Rv is vereist dat de te voegen zaken bij dezelfde rechtbank *aanhangig* zijn. Aan dit vereiste is niet voldaan nu VCS voeging heeft gevorderd van de onderhavige hoofdzaak met de nog aan te brengen vrijwaringszaken. De incidentele vordering tot voeging zal dan ook moeten worden afgewezen. Dit neemt niet

¹ Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

weg dat de rechtbank, gelet op het bepaalde in artikelen 210 lid 3 en 215 Rv, de behandeling van een vrijwaringszaak in beginsel gelijk zal laten lopen met de hoofdzaak, door beide procedures ‘rolgevoegd’ te laten verlopen.

Pleitverzoek

4.6. Nu de incidentele vorderingen van VCS deels zullen worden afgewezen, dient te worden beslist op het (voorwaardelijke) verzoek om pleidooi in het incident. VCS heeft haar verzoek niet gemotiveerd, noch toegelicht of en waarom zij in het geval van afwijzing van een deel van haar vorderingen alsnog pleidooi wenst.

4.7. De rechtbank oordeelt dat, gelet op de toewijzing van een deel van de incidentele vorderingen, geen aanleiding bestaat voor een behandeling ter zitting van de (overige) incidentele vorderingen.

Proceskosten

4.8. De beslissing met betrekking tot de kosten van de incidenten wordt aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak.

5. De hoofdzaak

5.1. De rechtbank ziet, gelet op de wenselijkheid de procedure in de hoofdzaak gelijk te laten lopen met de vrijwaringsprocedure, aanleiding de termijn voor conclusie van antwoord te bepalen op zes weken na het aanbrengen van de vrijwaringsprocedure. In die vrijwaringsprocedure zal immers in beginsel eenzelfde termijn van zes weken na het aanbrengen van de zaak worden bepaald voor het nemen van een conclusie van antwoord door de in vrijwaring op te roepen partijen.

6. De beslissing

De rechtbank:

in het vrijwaringsincident

6.1. staat toe dat EN-S Sports en SMATT Company door VCS worden gedagvaard tegen de terechtzitting van **28 mei 2014**;

6.2. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten in het vrijwaringsincident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

6.3. wijst de incidentele vordering voor het overige af;

in het voegingsincident

6.4. wijst de incidentele vordering af;

6.5. houdt de beslissing met betrekking tot de proceskosten in het voegingsincident aan tot de beslissing in de hoofdzaak;

in de hoofdzaak

6.6. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **9 juli 2014** voor conclusie van antwoord aan de zijde van VCS en Goeiemode;

6.7. houdt elke verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door F.M. Bus en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2014.