

LJN: BQ4868, Rechtbank Assen , 73367 / HA ZA 09-409; 86435 / HA ZA 11-309; 86436 HA ZA 11/310 en 86437 HA ZA 11-311

Datum 18-05-2011
uitspraak:
Datum 18-05-2011
publicatie:
Rechtsgebied: Handelszaak
Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie: Merkenrecht. Converse zoekt vergeefs bescherming tegen een inbreuk op haar merkenrecht. Scapino heeft weliswaar counterfeit Converse schoenen verhandeld, maar omdat die schoenen voor verkoop op de Europese markt door Converse zijn geautoriseerd, is de merkbescherming voor die schoenen uitgeput.

Uitspraak

vonnis
RECHTBANK ASSEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 73367 / HA ZA 09-409; 86435 / HA ZA 11-309; 86436 HA ZA 11/310 en 86437 HA ZA 11-311.

Vonnis van 18 mei 2011 in de hoofdzaak en in het incident tot voeging

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover, Massachusetts,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KESBO SPORT B.V.,
gevestigd te Weert,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. J.G. Besling, voor wie gepleit hebben mrs. L. Kroon en N.W. Mulder,

tegen

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCAPINO B.V.,
gevestigd te Assen,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. J.J. Reiziger, voor wie gepleit hebben mrs. P.M.A.M. Claassen en
J. Klompmaker,

en als gevoegde partij

4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SPORTTRADING HOLLAND B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
advocaat: mr. J.G.A. Linssen.

Partijen worden hierna Converse, Kesbo, Scapino en Sporttrading genoemd.

1. De procedures in de hoofdzaak en in het incident tot voeging

1.1. Het verloop van de procedure in de hoofdzaak blijkt uit:

- de dagvaarding van 29 april 2009;
- de akte van 20 mei 2009 van Converse;
- de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie van 16 september 2009;
- de conclusie van repliek in conventie en antwoord in reconventie van 9 december 2009;
- de conclusie van dupliek in conventie en repliek in reconventie van 3 maart 2010;
- het exploit ex art. 28 Fw van 20 juli 2010;
- de conclusie van dupliek in reconventie van 8 september 2010;
- de rolbeslissing van 3 november 2010;

- de akte overlegging producties en wijziging van eis van 31 maart 2011 van Converse;
- de akte van 31 maart 2011 van Scapino;
- de pleidooien van 31 maart 2011 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Het verloop van de procedure in het incident blijkt uit:

- de incidentele conclusie tot voeging van 10 maart 2010 van Sporttrading;
- de conclusie van antwoord in het incident van 24 maart 2010 van Converse;
- de conclusie van antwoord in het incident van 24 maart 2010 van Scapino;
- het vonnis in het incident van 7 april 2010.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten in conventie en reconventie

2.1. De rechtbank zal bij de beoordeling van het geschil uitgaan van de navolgende feiten die tussen partijen als enerzijds gesteld en anderzijds niet of niet voldoende betwist, vaststaan.

2.2. Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en het (doen) produceren van sport- en vrijetijdsschoenen. Kesbo betreft een licentienemer van Converse. Scapino houdt zich bezig met de kleinhandel in schoenen. Sporttrading betreft een (voormalig) leverancier van Scapino.

2.3. Converse is rechthebbende op de Benelux woord- en beeldmerken "Converse", "Converse Chuck Taylor All Star", "All Star" en "Converse". Kesbo is door haar licentie bevoegd gebruik te maken van de merken van Converse in de Benelux.

2.4. Scapino heeft schoenen verhandeld die zijn voorzien van de in rov. 2.3. genoemde Benelux woord- en beeldmerken. Die schoenen zijn door Sporttrading aan Scapino geleverd.

2.5. Op 2 april 2009 heeft de voorzieningenrechter op verzoek van Converse op de voet van art. 1019e Rv Scapino bevolen om op straffe van verbeurte van een dwangsom binnen vier uur na betekening van zijn beschikking elke inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil in conventie en reconventie

3.1. Converse vordert, na wijziging van haar eis en verkort weergegeven, veroordeling van Scapino om op straffe van verbeurte van een dwangsom iedere inbreuk op de merkrechten van Converse te staken en gestaakt te houden, een opgave te doen van de leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) van alle door Scapino verhandelde Converse schoenen en een opgave te doen van alle aantallen, prijzen en leverdata van de door Scapino verhandelde Converse schoenen, voor zover die schoenen geen deel uitmaken van vier "brand search leveringen". Verder vordert Converse veroordeling van Scapino tot afgifte van die Converse schoenen, een veroordeling van Scapino tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis, betaling van een schadevergoeding en afdracht van de winst die Scapino door het verhandelen van die Converse schoenen heeft gerealiseerd. Converse vordert ook een verklaring voor recht dat Scapino heeft gehandeld in strijd met het op 2 april 2009 door de voorzieningenrechter gegeven inbreukverbod. Volgens Converse heeft Scapino daarom dwangsommen verbeurd. Tot slot vordert Converse op de voet van art. 1019h Rv veroordeling van Scapino in de kosten van deze procedure.

3.2. Daartoe stelt Converse, samengevat weergegeven, dat zij het recht heeft om de handel in producten te verbieden waarop zonder haar toestemming Converse merken zijn aangebracht. Volgens Converse heeft Scapino inbreuk gemaakt op de merkrechten van Converse door counterfeit Converse schoenen te verhandelen. Converse stelt verder dat ook wanneer niet alle door Scapino verhandelde Converse Schoenen counterfeit exemplaren betreffen, er toch sprake is van een inbreuk op haar merkrechten, omdat het verhandelen van Converse schoenen in de discount winkels van Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Tot slot stelt Converse dat Scapino dwangsommen heeft verbeurd, omdat Scapino zich niet heeft gehouden aan het aan haar op 10 april 2009 betekende inbreukverbod.

3.3. Het verweer van Scapino strekt tot niet-ontvankelijkheid van Converse, althans afwijzing van haar vorderingen en veroordeling van Converse in de kosten van deze procedure. Daartoe betwist Scapino dat zij inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse door counterfeit schoenen te verhandelen. Verder voert Scapino aan, samengevat weergegeven, dat voor zover de door haar verhandelde Converse schoenen wel counterfeit schoenen zijn, het gaat om schoenen die door of met medeweten van Converse op de Europese markt zijn gebracht. Scapino stelt dat daarom de merkbescherming van Converse is uitgeput. Scapino betwist dat zij in strijd met het aan haar op 10 april 2009 betekende verbod inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse en dat zij daardoor dwangsommen heeft verbeurd. Scapino stelt verder dat zij (reputatie)schade heeft geleden doordat zij de verkoop van Converse schoenen heeft moeten staken. Daarom vordert Scapino in reconventie, verkort weergegeven, dat voor zover de vorderingen van Converse in

conventie worden afgewezen, de rechtbank Converse veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom het vonnis integraal te publiceren in twee dagbladen en op haar website. Scapino vordert in reconventie verder vergoeding van haar nader bij staat op te maken schade. Tot slot vordert Scapino op de voet van art. 1019h Rv veroordeling van Converse in de kosten van deze procedure.

3.4. Converse voert in reconventie verweer dat voor zover van belang, bij de beoordeling van het geschil wordt besproken.

3.5. Sporttrading heeft niet geconcludeerd.

4. De beoordeling in conventie

4.1. Het gaat in deze zaak, samengevat weergegeven met het oog op een doelmatige bespreking, om het volgende. Converse zoekt bescherming tegen een door haar gestelde inbreuk op haar merkrechten. Converse stelt dat die inbreuk heeft plaatsgevonden doordat Scapino counterfeit Converse schoenen heeft verhandeld. Volgens Converse heeft Scapino dat ook gedaan nadat het inbreukverbod van 2 april 2010 aan haar is betekend. Converse stelt verder dat ook wanneer de door Scapino verhandelde schoenen authentiek zijn, Converse zich toch tegen de handel in die schoenen kan verzetten. Daartoe stelt Converse dat het in de discount Scapino winkels tegen bodemprijzen verhandelen van Converse schoenen, ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Het op deze grondslagen gerichte verweer van Scapino valt in twee onderdelen uiteen. Scapino voert aan dat de door haar verhandelde schoenen geen counterfeit Converse schoenen betreffen. Scapino stelt bovendien dat als dat wel het geval is geweest, Converse die schoenen zelf op de markt heeft gebracht. Volgens Scapino brengt dat met zich dat de merkbescherming waarop Converse haar vorderingen baseert, is uitgeput.

4.2. Gelet op het voorgaande staat te beoordelen of Scapino heeft gehandeld in strijd met wat art. 2.20 BVIE bepaalt. Dat artikel geeft de houder van een Benelux merk het recht iedere derde die hij daarvoor geen toestemming heeft gegeven, het gebruik van zijn merk te verbieden. Het komt er daarom op aan of Scapino Converse schoenen heeft verkocht waarop zonder toestemming Converse merken zijn aangebracht.

4.3. Converse heeft bewijs van haar in dit verband betrokken stellingen bijgebracht. Dat bewijs bestaat uit een op 7 april 2009 in een akte neergelegde verklaring van haar "vice-president Legal, William E. Berner". Die verklaring behelst dat negen paar Converse schoenen die bij Scapino zijn gekocht counterfeit zijn, omdat:

- A. Product construction is inconsistent with legitimate product
- B. Converse's internal testing indicates the product is not legitimate

4.4. De rechtbank oordeelt dat deze verklaring niet bijdraagt aan het bewijs van de door Converse gestelde merkinbreuk, omdat zijn de verklaring uitsluitend betrekking heeft op de vraag of de schoenen niet-authentieke Converse schoenen betreffen. De rechtbank acht het om de hierna te bespreken redenen van belang om een onderscheid te maken tussen enerzijds counterfeit Converse schoenen in de zin dat deze schoenen niet-authentiek zijn en anderzijds counterfeit schoenen die volgens Converse niet-authentiek zijn maar die door Converse wel voor verkoop op de Europese markt zijn geautoriseerd.

4.5. In dit verband beroept Scapino zich op een brief die een advocaat van Converse op 2 juli 2009 heeft verzonden aan een advocaat van Sporttrading. Die brief heeft betrekking op de door Scapino verhandelde Converse schoenen. Als de rechtbank uitgaat van de in dit verband door Converse betrokken stellingen, heeft Converse onder Sporttrading schoenen in beslag genomen en door een eigen deskundige laten onderzoeken op de echtheid daarvan. Volgens Converse blijkt uit dat onderzoek dat iets minder dan vijftig procent van de in beslag genomen schoenen counterfeit is.

4.6. In de brief van 2 juli 2009 stelt de advocaat van Converse verder dat de onderzochte schoenen in drie categorieën kunnen worden verdeeld:

- A. Authentic CONVERSE shoes
- B. Counterfeit CONVERSE shoes
- C. Counterfeit CONVERSE shoes that may be part of four shipments of shoes mistakenly authorized for sale in the EU

4.7. In de brief wordt aangekondigd dat de in beslag genomen schoenen die deel uitmaken van de categorie "A" zullen worden teruggegeven. Converse doet in de brief verder het aanbod de schoenen die deel uitmaken van de categorie "C" terug te kopen.

4.8. Uit de nadere toelichting van Converse volgt verder dat het gaat om 59.068 paar schoenen.

4.9. Gelet op het daarop gerichte verweer van Scapino roept het voorgaande de vraag op of aan het bestaan van schoenen die deel uitmaken van de categorie "C" betekenis toekomt voor de beoordeling van dit geschil.

4.10. De rechtbank houdt het er voor dat Converse doelgericht counterfeit - in de betekenis van niet-authentieke - Converse schoenen voor verkoop op de Europese markt heeft geautoriseerd. Dit blijkt uit twee verklaringen van Marc Rowley. Marc Rowley is het hoofd "Brand Protection" ofwel merkbescherming van de Nike Affiliate Group, waarvan Converse, zoals door Scapino is gesteld en door Converse onvoldoende is weersproken, sinds 2003 deel uitmaakt.

4.11. De eerste verklaring waar de rechtbank acht op slaat, is door Rowley neergelegd in de daarvan door hem op 17 april 2009 opgemaakte akte en is als productie 11 gehecht aan de conclusie van dupliek in conventie. De akte is afgedrukt op het briefpapier van Converse. Rowley verklaart, voor zover hier van belang:

I can on behalf of Converse inc. confirm the goods listed below of which I have examined a representative sample are genuine Converse products manufactured for the EEC and therefore can be sold without restrictions in the EEC.

4.12. De tweede verklaring waar de rechtbank acht op slaat, is door Scapino als productie nummer 29 in het geding gebracht. Dit betreft een zogeheten affidavit. In deze akte is - in verband met een procedure tussen Converse en Sporttrading - een verklaring van Marc Rowley neergelegd. Marc Rowley verklaart, voor zover van belang:

3. I have authorised four specific Shipments of "Converse" footwear for a trading under the name Brand Search International Ltd. ("Brand Search") residing in the United Kingdom. When I issued these authorisations, Brand Search was assisting me in an undercover brand protection investigation. The goal of the investigation was to discover the sources of the counterfeits "Converse" footwear.

4. In order to get close enough to the sources of the counterfeit shoes - the factories and trading companies themselves - it was my idea to facilitate the sale of shipments from these sources. To compare: practices like these are for instance used by government bodies to uncover sources of illegal goods (i.e. tax fraud), for which purpose containers are sometimes let through.

5. I was assisted with these investigations by Brand Search. The reason for this is that I needed a company to present itself convincingly as an interested buyer. I had informed Brand Search that the shipments concerned "Converse"-branded footwear that we suspected had been produced without the authorisation of Converse inc.

4.13. Uit het voorgaande leidt de rechtbank het volgende af. Converse heeft een kleine zestigduizend paar schoenen, waarvan zij wist dat het counterfeit schoenen betrof, geautoriseerd om te worden verkocht op de Europese markt. De rechtbank oordeelt dat Converse onder zodanige omstandigheden geen bescherming meer toekomt tegen de door haar gestelde inbreuk op haar merkrechten, in ieder geval niet voor zover het om schoenen gaat die deel uitmaken van de categorie "C". Converse kan niet met succes bescherming zoeken in een norm die zij zelf schendt.

4.14. Dit brengt met zich dat voor de uitkomst van deze procedure bepalend wordt of voldoende voor bewijs vatbare feiten zijn gesteld waaruit volgt dat Scapino heeft gehandeld in andere Converse schoenen dan de schoenen die vallen onder de categorie "C" en waarop zonder toestemming Converse merken zijn aangebracht. De rechtbank overweegt als volgt.

4.15. De feitelijke grondslag die Converse aan haar primaire vordering geeft, bestaat hieruit dat zij counterfeit Converse schoenen definieert als niet-authentieke schoenen. Converse stelt daarbij niet-authentieke Converse schoenen gelijk aan schoenen waarop zonder haar toestemming Converse merken zijn aangebracht. Uit wat de rechtbank hiervoor overweegt volgt dat Converse zelf niet-authentieke Converse schoenen autoriseert om op de Europese markt te worden verhandeld. Dit betekent dat het (eventueel bij te brengen) bewijs dat Scapino in niet-authentieke Converse schoenen heeft gehandeld, niet zonder meer tot de conclusie kan leiden dat Scapino ook heeft gehandeld in schoenen waarop zonder toestemming van Converse, Converse merken zijn aangebracht. Het bewijs dat een bepaalde door Scapino verhandelde schoen niet-authentiek is, sluit immers niet uit dat die schoen door Converse wel is geautoriseerd voor verkoop op de Europese markt.

4.16. Het komt er daarom op aan of Converse voor bewijs vatbare feiten heeft gesteld die niet alleen kunnen leiden tot de vaststelling dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die niet-authentiek zijn, maar ook feiten die kunnen leiden tot de vaststelling dat die schoenen niet door Converse voor verkoop zijn geautoriseerd. Dat heeft Converse niet gedaan. Daarom blijkt niet dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit kan bovendien in deze procedure niet komen vast te staan, omdat er geen termen zijn om Converse, op wie ter zake de bewijslast rust, bewijs op te dragen. Wie geen feiten stelt, kan niet tot het bewijs van feiten worden toegelaten.

4.17. Aldus staat de rechtbank voor de vraag of, als ervan moet worden uitgegaan dat Scapino Converse schoenen heeft verhandeld die volgens Converse geen counterfeit zijn, er toch sprake is van een merkinbreuk. Converse voert subsidiair aan dat dat het geval is, omdat de verhandeling van die schoenen door Scapino ernstig schadelijk is voor de exclusiviteit van de Converse merken. Wat Converse in dit verband stelt, berust naar het oordeel van de rechtbank op een onjuiste lezing van het door Converse in dit verband (onvolledig) aangehaalde arrest van het Europese Hof van Justitie van 23 april 2009, zaak nummer C-59/08 (Copad/Dior). In de zaak die tot dat arrest heeft geleid staat centraal dat een licentieovereenkomst niet werd nageleefd door een distributeur die waren leverde aan een onderneming die als discounter actief was. Converse stelt in deze zaak geen feiten waaruit volgt dat een licentieovereenkomst is geschonden. Dit brengt met zich dat zonder nadere toelichting die Converse niet geeft, niet begrijpelijk is waarom de verkoop van Converse schoenen door Scapino, in het licht van de concrete feiten en omstandigheden van dit geval, een inbreuk op de merkrechten van Converse met zich brengt. De rechtbank is daarom van oordeel dat Converse haar subsidiaire vordering niet laat rusten op een grondslag die die vordering kan dragen.

4.18. In al wat de rechtbank hiervoor heeft overwogen ligt besloten dat niet blijkt dat Scapino inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse. Dit brengt met zich dat evenmin blijkt dat Scapino het op de voet van art. 1019e Rv op 2 april 2009 gegeven inbreukverbod heeft overtreden en Scapino daarom dwangsommen heeft verbeurd.

4.19. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen van Converse zullen worden afgewezen.

5. In reconventie

5.1. Scapino stelt dat zij (reputatie)schade heeft geleden doordat zij abrupt op 10 april 2009 haar verkoopactie van Converse schoenen waarvoor zij in diverse media heeft geadverteerd, heeft moeten afbreken. Volgens Scapino heeft dat onder meer geleid tot vragen van consumenten over de echtheid van de door Scapino verkochte Converse schoenen.

5.2. De rechtbank oordeelt dat Scapino zonder meer belang heeft bij bekendmaking van de beslissingen die de rechtbank in deze zaak heeft genomen en de gronden waarop die beslissingen rusten. Zonder nadere toelichting die Scapino niet geeft, is echter niet begrijpelijk waarom dat belang van Scapino zover strekt dat publicatie van het integrale vonnis moet plaatsvinden in twee dagbladen. Het daarop gerichte verweer van Converse dat die gevorderde publicatie disproportioneel is, treft daarom doel. De rechtbank zal de gevorderde publicatie voor zover het betreft de gevorderde publicatie in twee dagbladen dan ook afwijzen. Voor zover Scapino vordert dat de rechtbank Converse veroordeelt om op straffe van verbeurte van een dwangsom dit vonnis integraal te publiceren op haar website, zal de rechtbank de vordering toewijzen. Daartegen is door Converse geen verweer gevoerd. De rechtbank zal de te verbeuren dwangsommen maximeren tot een bedrag ter grootte van € 500.000,--.

5.3. Gelet op wat de rechtbank in conventie zal beslissen, is de onrechtmatigheid van het handelen van Converse gegeven. De daarop gestoelde vordering tot vergoeding van de bij staat op te maken schade zal de rechtbank daarom toewijzen.

6. In conventie, reconventie en in het incident tot voeging

6.1. Scapino vordert Converse in de werkelijke proceskosten te veroordelen. Zij vordert als vergoeding voor het salaris van haar advocaten € 63.662,50. De rechtbank hanteert bij de begroting van de proceskosten de zogenaamde indicatietarieven IE-zaken die inhoud geven aan de billijkheid van art. 14 van de Richtlijn 2004/48 EG en art. 1019h Rv. Deze indicatietarieven hanteren als maximum tarief voor de categorie "overige bodemzaken met repliek, dupliek en/of pleidooi", waaronder deze zaak valt, een bedrag ter grootte van € 25.000,-- voor salaris advocaat. Met inachtneming van het voorgaande worden de proceskosten aan de zijde van Scapino begroot op:

- vastrecht € 262,--
- salaris advocaat € 25.000,--
Totaal € 25.262,--

6.2. De rechtbank veroordeelt Converse ambtshalve in de proceskosten van Sporttrading. De kosten aan de zijde van Sporttrading, die niet heeft geconcludeerd, worden op nihil vastgesteld.

6.3. De rechtbank heeft in het vonnis in het incident van 7 april 2010 de beslissing over de kosten in het incident tot voeging aangehouden. De rechtbank zal de kosten in dit incident tussen partijen compenseren in die zin dat ieder van de partijen de eigen kosten draagt. Daarvoor is redengevend dat een voeging niet anders kan plaatsvinden dan na het instellen van een incidentele vordering.

7. De beslissing
in conventie

1. wijst de vorderingen af,

in reconventie

2. veroordeelt Converse dit vonnis integraal te publiceren, in het lettertype Times New Roman, lettergrootte 12 aan de bovenzijde van de hoofdpagina van de website www.converse.nl, gedurende een periode van dertig opeenvolgende dagen, binnen twee dagen na betekening van het vonnis, dit op straffe van een verbeurte van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag dat Converse na betekening van dit vonnis deze veroordeling geheel of gedeeltelijk niet uitvoert, waarbij het maximum aan te verbeuren dwangsommen wordt bepaald op € 500.000,--

3. veroordeelt Converse tot vergoeding van de nader bij staat op te maken schade van Scapino,

4. wijst af wat meer of anders is gevorderd,

in conventie en in reconventie

5. veroordeelt Converse in de kosten van de procedure die aan de zijde van Scapino tot op heden worden begroot op € 25.000,-- aan salaris advocaat en € 262,-- aan verschotten,

6. veroordeelt Converse in de kosten van de procedure die aan de zijde van Sporttrading tot op heden worden begroot op nihil,

7. verklaart dit vonnis ten aanzien van wat is bepaald onder 2, 3 en 5 uitvoerbaar bij voorraad,

in het incident tot voeging

8. compenseert de proceskosten tussen partijen in die zin dat ieder van de partijen de eigen kosten draagt.

Dit vonnis is gewezen door mrs. B.R. Tromp, H.H. Kielman en S. Dijkstra en in aanwezigheid van de griffier H. Takens in het openbaar uitgesproken op 18 mei 2011. Dit vonnis is ondertekend door de voorzitter en de griffier.