

# vonnis

---

## RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/469318 / KG ZA 14-811

### Vonnis in kort geding van 26 januari 2015

ingevolge artikel 230 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) gewezen bij verstek 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,

advocaat: mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht  
**CARMIKA S.R.O.**,  
gevestigd te Praag, Tsjechië,  
gedaagde,  
niet verschenen.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk als Converse respectievelijk All Star worden aangeduid. Gezamenlijk zullen zij Converse c.s. genoemd worden. Gedaagde zal worden aangeduid als Carmika.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 11 juli 2014;
- de op 18 september 2014 ontvangen producties 1 tot en met 15, 17, 19 tot en met 25 en 27;
- de bij brief van 18 september 2014 ontvangen producties 16, 18 en 26 (een proceskostenoverzicht);
- de op 25 september 2014 ontvangen (vervangende) productie 26;
- de mondelinge behandeling, gehouden op 26 september 2014, ter gelegenheid waarvan Converse c.s. de betekende dagvaarding en een pleitnota aan de voorzieningenrechter heeft overhandigd.

1.2. Ter zitting was aanwezig een tweetal personen, die verklaarden op te treden namens Carmika maar geen bestuurder van Carmika te zijn. De voorzieningenrechter stelde

C/09/469318 / KG ZA 14-811  
26 januari 2015

2

---

daarop vast dat Carmika niet in overeenstemming met artikel 255 Rv, want niet op de juiste manier vertegenwoordigd, was verschenen.

1.3. De zaak is aangehouden in afwachting van een bewijs van ontvangst van de door de deurwaarder per aangetekende post aan Carmika verzonden dagvaarding, dat door de raadsman van Converse c.s. per faxbrief van 7 november 2014 aan de voorzieningenrechter is gezonden.

1.4. Uit de in 1.3 genoemde aanvullende stukken is de voorzieningenrechter gebleken dat de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen. Acht is geslagen op artikel 19 lid 1 van de Betekeningsverordening<sup>1</sup>. Vervolgens is verstek verleend waarna de zaak wederom is aangehouden in afwachting van een bewijs van ontvangst door Carmika van productie 26, het proceskostenoverzicht.

1.5. Bij email van 30 december 2014 heeft de advocaat van Converse c.s. bericht dat de proceskostenspecificatie aan Carmika kenbaar is gemaakt. Het bericht ging vergezeld van i) een kopie van een brief van de advocaat aan Carmika d.d. 1 december 2014 tezamen met de proceskostenspecificatie (productie 26), ii) een verklaring van de Tsjechische advocaat van Converse c.s. dat hij voornoemde brief tezamen met voornoemde proceskostenspecificatie door middel van een poststuk aan Carmika heeft verzonden, iii) het postregistratiedocument, iv) een bewijs van aflevering van het betreffende poststuk met handtekening van ontvangst van dezelfde persoon die namens Carmika heeft getekend voor ontvangst van de dagvaarding, en v) een Nederlandse vertaling van laatstgenoemd document.

1.6. Vervolgens is vonnis bepaald op heden.

## 2. Overwegingen

2.1. Voor de feiten en het gevorderde wordt verwezen naar het gestelde in de aangehechte kopie van de dagvaarding. Ter zitting heeft Converse c.s. verklaard dat het verbod op inbreuk op de Beneluxmerken niet door Converse maar uitsluitend door All Star wordt gevorderd. De eis is in zoverre verminderd.

2.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen wordt, gelet op artikel 67 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), bepaald door de toepasselijke artikelen uit Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). De rechtbank komt bevoegdheid in de hoofdzaak toe op grond van artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 5 GMVo juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk nu de gestelde inbreuk in Nederland plaatsvindt. Gelet daarop bestaat ook bevoegdheid voorlopige

<sup>1</sup> Verordening (EG) 1393/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 inzake de betekening en de kennisgeving in de lidstaten van gerechtelijke en buitengerechtelijke stukken in burgerlijke of in handelszaken ('de betekening en de kennisgeving van stukken'), en tot intrekking van Verordening (EG) 1348/2000 van de Raad

C/09/469318 / KG ZA 14-811  
26 januari 2015

3

---

maatregelen te nemen. De bevoegdheid is op grond van artikel 98 lid 2 beperkt tot het grondgebied van Nederland.

2.3. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag<sup>2</sup> is geoordeeld dat de bevoegdheidsregeling van de 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 Nederlandse rechter internationaal bevoegd kennis te nemen van de vorderingen op grond van artikel 5 lid 3 EEX-Vo, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht in de Benelux, meer in het bijzonder in Nederland. Aan te nemen is dat op deze grond bevoegdheid bestaat kennis te nemen van het gevorderde verbod op merkinbreuk voor de gehele Benelux. Hetzelfde geldt voor zover de internationale bevoegdheid zou moeten worden vastgesteld aan de hand van artikel 4.6 BVIE. Relatieve bevoegdheid is in dat geval reeds aan te nemen op grond van verknochtheid met de op de Gemeenschapsmerkrechten gebaseerde vorderingen.

2.4. De voor een in het kort geding te treffen voorlopige voorziening noodzakelijke spoedeisendheid volgt uit de gestelde dreiging van verdere inbreuk op de ingeroepen Gemeenschapsmerk- en Beneluxmerkrechten.

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen in de vorm als hierna vermeld. Hetgeen in afwijking daarvan wordt afgewezen is onvoldoende specifiek, niet op het recht gebaseerd of geeft aanleiding tot executiegeschillen. Het uit te spreken inbreukverbod op de Beneluxmerken wordt, zoals gevorderd, slechts toegewezen aan All Star als houdster van deze merken. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

2.6. Carmika zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Converse c.s. heeft veroordeling gevorderd in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. De proceskosten kunnen in een verstekprocedure overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019h Rv worden begroot, indien zij bij dagvaarding reeds zijn opgegeven en gespecificeerd dan wel, indien zij pas na dagvaarding worden opgegeven en gespecificeerd, aan de niet-verschenen gedaagde(n) kenbaar zijn gemaakt door verzending per aangetekende post of door afzonderlijke betekening. In de dagvaarding is ter onderbouwing van de vordering tot vergoeding van de volledige proceskosten verwezen naar een als productie 26 in het geding gebrachte kostenspecificatie. De laatste versie van deze kostenspecificatie is aan Carmika kenbaar gemaakt, zo blijkt uit de door Converse c.s. overgelegde, onder 1.5 genoemde documenten. De kosten aan de zijde van Converse c.s. zullen derhalve conform de specificatie worden begroot op € 26.140,55, waaronder begrepen salaris advocaat, griffierecht en exploitkosten.

### 3. Beslissing

De rechtbank:

<sup>2</sup> Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star).

C/09/469318 / KG ZA 14-811

4

26 januari 2015

- 
- 3.1. gebiedt Carmika op vordering van Converse c.s. ieder inbreukmakend gebruik van de in de aangehechte dagvaarding genoemde Gemeenschapsmerken althans daarmee overeenstemmende tekens in Nederland te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de op verzoek van Converse c.s. in beslag genomen schoenen zoals in de dagvaarding omschreven;
- 3.2. gebiedt Carmika op vordering van All Star ieder inbreukmakend gebruik van de in de aangehechte dagvaarding genoemde Beneluxmerken althans daarmee overeenstemmende tekens in de Benelux te staken en gestaakt te houden, daaronder begrepen het aanbieden, invoeren, uitvoeren, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van de op verzoek van Converse c.s. in beslag genomen schoenen zoals in de dagvaarding omschreven;
- 3.3. veroordeelt Carmika tot betaling van een dwangsom van € 25.000,- voor iedere dag dat zij in strijd handelt met de onder 3.1 en 3.2 gegeven geboden, dan wel, zulks naar keuze van Converse c.s., een dwangsom van € 1.000,- voor elk paar schoenen waarmee de onder 3.1. en 3.2 gegeven geboden worden overtreden, met een maximum van € 1.000.000,-;
- 3.4. veroordeelt Carmika in de proceskosten, tot dit vonnis aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 26.140,55;
- 3.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.6. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden na dagtekening van dit vonnis;
- 3.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is geweest door mr. P.G.J.de Heij en in het openbaar uitgesproken door mr. M. Knijff op 26 januari 2015 in aanwezigheid van de griffier.

