

in naam des Konings

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/280384 / HA ZA 14-468

Vonnis van 15 april 2015

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht
DIESEEL AG,
gevestigd te Adliswil (Zwitserland),
eiseres,
advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te 's-Hertogenbosch (die zich heeft onttrokken),

tegen

GEURT TE BIESEBEEK q.q.
in hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schoenenreus B.V.,
kantoorhoudende te Helmond,
gedaagde,
advocaat mr. B.A.P. Sijben te Helmond.

Partijen zullen hierna Dieseel en de curator genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 22 oktober 2014
- het proces-verbaal van comparitie van 27 februari 2015.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil en de beoordeling

2.1. Tussen Converse Inc en haar distributeur Kesbo enerzijds -verder Converse- en de inmiddels gefailleerde vennootschap Schoenenreus B.V. (verder: Schoenenreus) anderzijds bestaat een geschil over de echtheid van een partij basketbalschoenen van het type Converse Chuck Taylor, All Star Hi Shoes. Converse heeft Schoenenreus gedagvaard voor de rechtbank Den Bosch omdat Schoenenreus namaak Converse schoenen zou hebben verhandeld en aldus merkinbreuk zou hebben gepleegd. Schoenenreus verweerde zich met de stelling dat zij die partij schoenen heeft gekocht van Dieseel en dat sprake was van

geoorloofde parallelimport. Dieseel heeft zich gevoegd aan de zijde van Schoenenreus en is in vrijwaring gedagvaard.

2.2. Converse heeft op 24 april 2009 conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op 449 paar schoenen. Deze schoenen zijn opgeslagen bij de daartoe aangewezen bewaarder Kuster Facilities B.V.

2.3. De rechtbank heeft op 23 maart 2011 een tussenvonnis gewezen, waartegen Converse hoger beroep heeft ingesteld. In hoger beroep heeft het Gerechtshof op 19 maart 2013 in de hoofdzaak onder meer de navolgende beslissingen genomen (en de zaak terugverwezen naar de rechtbank):

- a. Schoenenreus heeft geen rechtstreekse toestemming gekregen voor het gebruik van het merk Converse;
- b. in beginsel is er sprake van merkinbreuk;
- c. Schoenenreus beroept zich op legale parallelimport vanuit een ander EER-land, een bevrijdend verweer zodat Schoenenreus dat moet bewijzen;
- d. Diesel is slechts gevoegde partij en kan dus in de hoofdzaak niet worden veroordeeld, maar zij heeft wel een zelfstandig belang bij een juiste beslissing.

2.4. Schoenenreus is bij vonnis van deze rechtbank d.d. 24 januari 2013 in staat van faillissement verklaard, met benoeming van de curator als zodanig.

2.5. Op 26 maart 2014 heeft Dieseel na daartoe verkregen verlov van deze rechtbank conservatoir beslag tot afgifte gelegd op genoemde partij schoenen. De schoenen zijn in gerechtelijke bewaring gegeven aan Kusters voornoemd.

2.6. Dieseel vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:
-primair de curator zal veroordelen het door Dieseel gelegde beslag te gedogen, én Dieseel inzage te verschaffen teneinde onderzoek te (doen) verrichten aan iedere schoen van de partij basketbalschoenen, onder bepaling van een dwangsom;
-subsidiar ex artikel 843a Rv. die voorziening zal treffen die door de rechtbank in goede justitie geraden wordt geacht;
een en ander met veroordeling van de curator in de kosten van de procedure.

Dieseel heeft hieraan, zakelijk weergegeven, het navolgende ten grondslag gelegd.

2.6.1. De vordering strekt tot handhaving van het gelegde beslag en de gerechtelijke inbewaaring en Dieseel wenst dat de curator op grond van artikel 843a Rv wordt veroordeeld om het bewijsbeslag te gedogen teneinde deze schoenen als bewijs veilig te stellen en Dieseel daaraan onderzoek te laten verrichten.

2.6.2. Dieseel heeft een rechtmatig belang bij deze vordering omdat de bewijslast die op Schoenenreus rust ook op Dieseel als gevoegde partij rust en Dieseel in vrijwaring is gedagvaard. Indien er een minnelijke regeling wordt getroffen tussen Converse en de curator bestaat bovendien het gevaar dat de schoenen aan het zicht van Dieseel worden onttrokken. Verder is niet uitgesloten dat Converse tegen Dieseel een afzonderlijke procedure zal starten.

2.6.3. Zonder inzage en het doen verrichten van onderzoek met betrekking tot de partij schoenen is het voor Dieseel onmogelijk aan een op haar rustende bewijslast te voldoen.

2.6.4. Iedere schoen is voorzien van een label en in de schoenen bevinden zich papieren codes -SKU codes- die kwalificeren als “bescheiden” in de zin van artikel 843a Rv. Aan de hand daarvan kan volgens Converse de echtheid van elke schoen worden vastgesteld. Omdat deze bescheiden niet van de schoenen kunnen worden gescheiden vallen de schoenen zelf onder het vereiste van “bepaalde bescheiden”. Verwijdering van de labels en codes zou immers gelijkstaan aan het kapotmaken van de schoenen. Op grond van artikel 1019a Rv vallen ook de schoenen onder de reikwijdte van artikel 843a Rv.

2.7. De curator heeft hiertegen onder meer het navolgende aangevoerd

2.7.1. De curator heeft op 24 januari 2013 het eigendom van de schoenen overgedragen aan SR II B.V. Het beslag van Diesel heeft dan ook geen doel getroffen. De schoenen berusten niet onder Schoenenreus c.q. de curator.

2.7.2. Ook indien dit anders zou zijn, geldt dat de curator geen “inzage” kan verschaffen in de schoenen, omdat het door Converse gelegde beslag een “quasi revindicatoir beslag” is, zodat dat niet is vervallen door het faillissement van Schoenenreus.

2.7.3. Dieseel heeft geen rechtmatig belang bij haar vordering. De curator heeft de vrijwaringsprocedure niet overgenomen, zodat Dieseel ontslag van instantie had kunnen vragen. Er is geen grond om aan te nemen dat Converse Dieseel zelfstandig in rechte zal betrekken.

2.7.4. Roerende zaken zijn geen bescheiden, waartoe wordt verwezen naar de Memorie van Toelichting bij het thans aanhangige wetsontwerp tot wijziging van het inzagerecht (kamerstukken 33079). Artikel 1019a Rv. vindt in casu geen toepassing, omdat Diesel niet is aangesproken wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom.

2.8. De rechtbank oordeelt als volgt.

2.8.1. Onweersproken is gebleven de stelling van de curator dat de schoenen op 24 januari 2013 zijn verkocht en geleverd aan een derde (SR II B.V.), zodat de curator ten tijde van het door Dieseel gelegde beslag niet meer beschikte over de partij schoenen. Dat staat reeds aan toewijzing van de vordering in de weg.

2.8.2. Verder geldt dat niet aannemelijk is geworden dat Dieseel een rechtmatig belang heeft bij de vordering, hetgeen eveneens aan toewijzing van de vordering in de weg staat. Dieseel is niet door Converse in rechte betrokken ten aanzien van deze partij schoenen en gelet op het tijdsverloop ligt het allerm minst voor de hand dat dat alsnog zal gebeuren. Het moge zo zijn dat Dieseel in vrijwaring is opgeroepen, maar de curator voert terecht aan dat Dieseel op de voet van artikel 27 lid 2 Fw ontslag van instantie had kunnen vragen, omdat de curator -hoewel daartoe door Dieseel bij exploiten van 1 juli 2013 en 24 december 2013 opgeroepen- het vrijwaringsgeding niet heeft overgenomen.

2.8.3. Tenslotte geldt dat de vordering van Diseel er in feite op neerkomt dat zij de beschikking krijgt over de schoenen teneinde die aan een onderzoek te onderwerpen. Daarvoor biedt artikel 843a Rv. alleen evenwel geen basis. Schoenen zijn geen bescheiden in de zin van dit artikel, gelijk ook blijkt uit de door de curator aangehaalde passage van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp "Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden" (kamerstukken 33079). De schoenlabels en codes maken onderdeel uit van die schoenen en kunnen niet op zichzelf worden gezien.

2.8.4. Diseel heeft er terecht op gewezen dat artikel 1019a Rv de mogelijkheid biedt ook overlegging te vorderen van ander materiaal dan bescheiden, maar dat kan haar in de specifieke omstandigheden van dit geval niet baten. Volgens artikel 1019 Rv. is de titel waar dit artikel 1019a Rv. onderdeel van uitmaakt van toepassing op de handhaving van rechten van intellectuele eigendom (voor de uitleg van dit begrip zie gerechtshof 's-Gravenhage 29 maart 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BP9443)

Diseel heeft onvoldoende gesteld om aan te kunnen nemen dat de procedure in vrijwaring, die blijkens het overgelegde vonnis van de rechtbank d.d. 23 maart 2011 kennelijk gaat om de vraag of Diseel contractuele garantieverplichtingen jegens de Schoenreus heeft geschonden, een dergelijk onderwerp heeft. Nu Converse Diesel verder niet heeft aangesproken op grond van merkinbreuk en de rechtbank uit punt 10 van de dagvaarding opmaakt dat er evenmin een (concreet voornemen tot het voeren van een) procedure van Diseel jegens Converse is met een vordering tot een verklaring voor recht van niet-inbreuk met betrekking tot de onderhavige partij schoenen, kan op basis van de stellingen van Diseel niet worden aangenomen dat de onderhavige vordering onder het toepassingsbereik van titel 15 van Boek 3 Rv. valt.

2.8.5. Al het voorafgaande leidt tot afwijzing van de vordering. Diseel wordt als de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde van de curator begroot op € 282,- vastrecht en € 904,- advocaatkosten (2 punten x tarief II), totaal dus € 1.186,-.

3. De beslissing

De rechtbank

3.1. wijst de vorderingen af,

3.2. veroordeelt Diseel in de proceskosten, aan de zijde van de curator tot op heden begroot op € 1.186,-, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van 14 dagen na de datum van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

3.3. veroordeelt Diseel in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Diseel niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,

3.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Bik en in het openbaar uitgesproken op 15 april 2015.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor eerste grosse

De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a vertical line, is written over the seal.

15-04-2015