

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/492043 / HA ZA 15-785

Vonnis van 16 december 2015

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
CONVERSE INC.,
gevestigd te North Andover (Massachusetts, Verenigde Staten),
2. de commanditaire vennootschap
ALL STAR C.V.,
gevestigd te Hilversum,
eiseressen,
advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

de rechtspersoon naar buitenlands recht
CARMIKA S.R.O.,
gevestigd te Praag (Tsjechië),
gedaagde,
niet verschenen.

Eiseressen zullen hierna tezamen Converse c.s. worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding
 - het tegen gedaagde verleende verstek.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De beoordeling

- 2.1. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op Gemeenschapsmerkrechten 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 oud¹), bepaald door de toepasselijke artikelen uit Verordening (EG) 207/2009 van

¹ Nu de dagvaarding in deze procedure is uitgebracht op 2 december 2014 is op grond van artikel 66 Verordening 1215/2012 niet van toepassing.

de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). De rechtbank komt bevoegdheid 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. De bevoegdheid is op grond van artikel 98 lid 2 GMVo beperkt tot het grondgebied van Nederland. Voor de internationale merkinschrijvingen met gelding voor de Europese Gemeenschap geldt hetzelfde.

2.2. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op de Beneluxmerkrechten geldt het volgende. In een arrest van het Gerechtshof Den Haag² 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 oud, nu Converse c.s. stelt dat Carmika inbreukmakende handelingen verricht 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.

2.3. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor en zullen worden toegewezen, met dien verstande dat gezien het voorgaande het onder I gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland c.q. de Benelux en het onder II gevorderde verbod zal worden beperkt tot Nederland. Voor het gevorderde en de gronden van de beslissing, waaronder begrepen de feiten, wordt verwezen naar het gestelde in de dagvaarding. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd. Voor zover de vorderingen overigens op onderdelen worden afgewezen, geldt dat voor het gevorderde geen wettelijke grondslag bestaat of zulks onnodig aanleiding geeft tot executiegeschillen.

2.4. Gedaagde zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door Converse c.s. is een proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv gevorderd, blijkens de overgelegde specificatie begroot op € 10.981,00. Nu is voldaan aan het vereiste dat de proceskostenvordering ter kennis van gedaagde is gebracht, komt de gevorderde proceskostenveroordeling voor toewijzing in aanmerking. Uit de specificatie blijkt evenwel dat er vijftien uren in rekening zijn gebracht voor het voorbereiden en bijwonen van een zitting. Nu het daarvan in deze verstekzaak niet is gekomen, zullen de daarmee gepaard gaande kosten als ongegrond in mindering worden gebracht op het gevorderde bedrag, zodat een bedrag van € 6.631,00 zal worden toegewezen, te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis. De proceskosten zullen verder worden begroot op € 613,- aan griffierecht en € 77,52 aan dagvaardingskosten, derhalve in totaal € 7.321,52. De gevorderde nakosten zijn niet toewijsbaar, reeds omdat het bedrag niet is gespecificeerd. In voorkomend geval kan daarvoor vergoeding worden gevorderde op de voet van artikel 237 lid 4 Rv³ (vergelijk HR 19 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BL1116).

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

³ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3. De beslissing

De rechtbank:

- 3.1. gebiedt gedaagde jegens All Star C.V. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik van de Beneluxmerken in de Benelux en van de overige merken in Nederland te staken en gestaakt te houden, daaronder in elk geval begrepen het (doen) invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden en/of in de handel brengen van de door eiseressen bij exploit van 3 juni 2014 in beslag genomen inbreukmakende schoenen en verpakkingen;
- 3.2. gebiedt gedaagde jegens Converse Inc. binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis ieder inbreukmakend gebruik binnen Nederland van de Gemeenschapsmerken te staken en gestaakt te houden, daaronder in elk geval begrepen het (doen) invoeren, uitvoeren, in voorraad hebben of houden, aanbieden en/of in de handel brengen van de door eiseressen bij exploit van 3 juni 2014 in beslag genomen inbreukmakende schoenen en verpakkingen;
- 3.3. gebiedt gedaagde binnen vier weken na betekening van dit vonnis op eigen kosten aan de raadsman van Converse c.s. een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende het totaal aantal schoenen en verpakkingen waarop een of meerdere aan All Star C.V. behorende merken zijn aangebracht dat gedaagde heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en/of heeft verkocht, en wat de locatie is van de in voorraad gehouden schoenen, voor zover deze schoenen via Nederland zijn of worden ingevoerd;
- 3.4. gelast de vernietiging van de door Converse c.s. bij exploit van 3 juni 2014 in beslag genomen inbreukmakende schoenen en verpakkingen;
- 3.5. gebiedt gedaagde binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis de door Converse c.s. bij exploit van 3 juni 2014 in beslag genomen inbreukmakende schoenen en verpakkingen vrij te geven voor vernietiging door Converse c.s. of een door Converse c.s. aangewezen partij, althans de Nederlandse douane hiertoe toestemming te geven, en alle handelingen te verrichten om de vernietiging mogelijk te maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het instrueren van de Nederlandse douane tot vrijgave van de inbreukmakende schoenen en verpakkingen ter vernietiging onder douanetoezicht, en, eveneens binnen zeven dagen na betekening van dit vonnis, de kosten van de vernietiging, begroot op € 3.075,- aan Converse c.s. te vergoeden;
- 3.6. bepaalt dat, indien gedaagde niet voldoet aan het onder 3.5 uitgesproken gebod, dit vonnis ex artikel 3:300 BW⁴ in de plaats treedt van de toestemming en instructie van gedaagde tot het vrijgeven van de door Converse c.s. bij exploit van 3 juni 2014 in beslag

⁴ Burgerlijk Wetboek

16 december 2015

genomen inbreukmakende schoenen en verpakkingen ter vernietiging zoals bepaald onder 3.5;

3.7. veroordeelt gedaagde tot betaling van een dwangsom van € 10.000,- per dag dat zij in strijd handelt met de onder 3.1 en/of 3.2 gegeven geboden, dan wel tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- per goed dat inbreuk maakt op de aan All Star C.V. behorende merken, zulks naar keuze van Converse c.s., en van een dwangsom van € 2.000 per dag dat zij in strijd handelt met de onder 3.3 en/of 3.5 gegeven geboden, alle dwangsommen gezamenlijk tot een maximum van € 250.000,-;

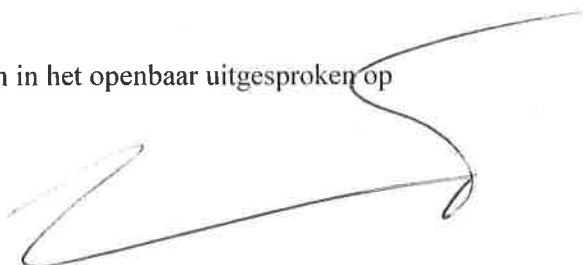
3.8. veroordeelt gedaagde tot vergoeding van alle als gevolg van de merkinbreuken door Converse c.s. geleden schade, nader op te maken bij staat;

3.9. veroordeelt gedaagde in de proceskosten, tot dusver aan de zijde van Converse c.s. begroot op € 7.321,52, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf veertien dagen na betekening van dit vonnis tot aan de dag van voldoening;

3.10. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.11. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 16 december 2015.



Voor gosse/~~af~~techrift

16 DEC. 2015

De griffier,

