

**Rb Den Haag, 25 januari 2023, Converse v Alpi c.s.**



## MERKENRECHT

**Verzoek terugkomen op eindbeslissingen afgewezen**

- [Amazon/Coty vormt geen grond om terug te komen op de beslissing over de bewijslastverdeling in deze zaak](#)

Het Europese Hof van Justitie heeft eerder in het [Bacardi/Top Logistics-arrest](#) specifiek ten aanzien van een douanedepothouder beslist dat die depothouder bij de uitvoering van zijn dienst ter zake de opslag van goederen niet zelf 'gebruik' van het merk maakt in de zin van de Uniemerkenverordening[9]. Alpi International kan in de onderhavige zaak opdrachtgevers aanduiden, zij had daarvan contactgegevens, had contact met (vermeend) vertegenwoordigers van die opdrachtgevers, factureerde aan die opdrachtgevers en werd voor haar diensten betaald. Het ging daarbij mede om opdrachten door niet of niet meer bestaande rechtspersonen. Dat Alpi International ten tijde van haar dienstverlening wist dat die rechtspersonen niet bestonden, is onvoldoende gebleken. Of de door het Hof van Justitie in r.o. 48 van het [Amazon/Coty-arrest](#) genoemde situatie ook op de onderhavige casus van toepassing is, is daarom niet evident. Van een onjuiste juridische grondslag is daarom geen sprake.

**Alpi diensten geleverd voor de invoer, opslag en verhandeling inbreukmakende Converse-schoenen**

- [Betreft namaak Converse-schoenen](#)
- [In eerdere procedures vastgesteld dat Baccaraat-groep –waarvoor Alpi \(inbreukmakende\) Converse-schoenen transporteerde- handelde in namaak Converse-schoenen](#)

**Alpi heeft onrechtmatige merkinbreuk gefaciliteerd**

- [Alpi international heeft actief bijgedragen aan de merkinbreuken en/of het vermijden van de ontdekking daarvan door meer diensten te verrichten dan alleen zuiver logistieke diensten](#)

Alpi International betwist niet langer dat zij CMR's heeft opgemaakt voor transporten die nooit plaatsvonden, of dat zij onjuiste gegevens over herkomst en bestemming op de CMR vermeldde. Alpi International ontkent niet dat daarmee douane- en BTW-regelgeving werd ontdukt door haar opdrachtgevers. Het meewerken aan het opmaken van onjuiste vervoersdocumenten betekent dat Alpi International

wist of behoorde te weten dat zij te maken had met een opdrachtgever die bereid was de wet ernstig te schenden. Het valselijk opmaken van vervoersdocumenten vormt een economisch delict. Alpi International moet zich, als professioneel transporteur, daarvan bewust zijn geweest. Daarbij ging het niet om een incidentele overtreding van de wet, maar om een structurele manier van handelen, waarbij grote partijen schoenen waren betrokken, zoals blijkt uit het IFC rapport I.

4.23. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden wist Alpi International of behoorde Alpi International, in ieder geval vanaf 4 februari 2009, te begrijpen dat de Baccarat-groep zich bezighield met de handel in namaak Converse schoenen. Die kennis bracht haar jegens Converse in de positie dat zij de gerechtvaardigde belangen van Converse schond en handelde in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien zij daarna nog diensten heeft verleend die meer omvatten dan gebruikelijke logistieke diensten zoals het enkel uitvoeren van opslag, (daadwerkelijk) vervoer en/of het doen van (naar waarheid opgemaakte) douane-aangiftes.

**Het inbreukverbod, stakingsverbod en de gevorderde dwangsommen zijn toewijsbaar**

- [Het is niet uit te sluiten dat Alpi International nog beperkt activiteiten ontplooit of in de toekomst weer activiteiten gaat ontplooiën, ook al is zij op dit moment niet meer actief als logistiek dienstverlener](#)

Vindplaatsen: [ECLI:NL:RBDHA:2023:630](#)

**Rb Den Haag, 25 januari 2023**

(F.M. Bus, L. Alwin, A.M. Brakel)

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/395475 / HA ZA 11-1637 en C/09/418788 / HA ZA 12-574

Vonnis van 25 januari 2023

in procedure 11-1637 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,

verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: mr. M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

en in procedure 12-574 van

de rechtspersoon naar vreemd recht

CONVERSE INC.,

gevestigd te North Andover, Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres in conventie,  
verweerster in (voorwaardelijke) reconventie,  
advocaat: mr. N.W. Mulder te Amsterdam,  
tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI INTERNATIONAL FORWARDERS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALPI NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Zaandam,

gedaagde in conventie,

eiseres in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

3. [gedaagde 3/bestuurder 1],

wonende te [plaats 1] , [land 1] ,

gedaagde in conventie,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

4. [gedaagde 4/bestuurder 2],

wonende te [plaats 2] ,

gedaagde in conventie,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

5. [gedaagde 5/de medewerker],

wonende te [plaats 3] ,

gedaagde in conventie ,

eiser in (voorwaardelijke) reconventie,

advocaat: M. Tsoutsanis te Naaldwijk,

6. de rechtspersoon naar vreemd recht

PELHAM SPORT S.L.,

gevestigd te Valencia, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

7. [gedaagde 7],

wonende te [plaats 4] , [land 2] ,

gedaagde,

niet verschenen,

8. [gedaagde 8],

wonende te [plaats 4] , [land 2] ,

gedaagde,

niet verschenen,

9. de rechtspersoon naar vreemd recht

RESSOKD-RINGS S.L.,

gevestigd te Alicante, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

10. de rechtspersoon naar vreemd recht

KARAMAY S.L.,

gevestigd te Guadalajara, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

11. de rechtspersoon naar vreemd recht

YAGUA TRADING S.L.,

gevestigd te Guadalajara, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

12. de rechtspersoon naar vreemd recht

AIAX INTERNACIONAL DEL COMERCIO 21 S.L.,

gevestigd te Madrid, Spanje,

gedaagde,

niet verschenen,

13. [gedaagde 13],

wonende te [plaats 5] , [land 2] ,

gedaagde,

niet verschenen.

Eiseres in beide procedures zal hierna worden aangeduid

als Converse. Gedaagden sub 1 tot en met 5 in procedure

12-574 zullen hierna gezamenlijk (in enkelvoud) Alpi

c.s. worden genoemd. Gedaagde in procedure 11-1637,

tevens gedaagde sub 1 in procedure 12-574 wordt hierna

Alpi International genoemd. Gedaagden sub 2, 3, 4, 5, 6,

9, 11, 12 en 13 in procedure 12-574 worden afzonderlijk

als volgt verkort aangeduid: Alpi Netherlands,

[Bestuurder 1] , [Bestuurder 2] , [de medewerker] ,

Pelham, Ressokd, Yagua, Ajax en [gedaagde 13] .

Gedaagden 6 tot en met 13, waartegen verstek is

verleend, worden hierna gezamenlijk Pelham c.s.

genoemd.

De zaak wordt voor Converse inhoudelijk behandeld

door mr. N.W. Mulder, advocaat te Amsterdam en voor

Alpi c.s. door mr. P. Wezelenburg en mr. Tsoutsanis

voornoemd, beiden advocaat te Naaldwijk.

In dit vonnis hanteert de rechtbank de definities die in

het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#)<sup>1</sup> zijn

gedefinieerd.

### **1 Inhoudsopgave**

#### **Waar gaat deze zaak over?**

1.1. Dit is een eindvonnis in twee procedures, één tussen

Converse en Alpi International (procedure 11-1637) en

één tussen Converse en dertien gedaagden (procedure

12-574). Beide procedures betreffen de vraag of de

gedaagden inbreuk hebben gemaakt op de Converse-

merken door schoenen te verhandelen, daarvoor in te

voeren, aan te bieden en/of in voorraad te hebben,

voorzien van Converse-tekens. Het gaat om schoenen

van het model Chuck Taylor All Star. In de zaken van

acht niet verschenen gedaagden in procedure 12-574

(Pelham c.s.) worden de vorderingen grotendeels

toegewezen. In de zaak tussen Converse en Alpi

International is in een [tussenvonnis van 15 oktober](#)

[2014](#) beslist dat Alpi International (beperkt)

merkinbreuk heeft gemaakt op de Converse-merken.

Voor de beoordeling van de vraag of Alpi International

merkinbreuken door derden heeft gefaciliteerd, is in de

eerste plaats van belang of die derden merkinbreuk

hebben gemaakt. In dat kader heeft Converse de

opdracht gekregen bewijs te leveren dat drie zendingen

schoenen merkinbreuk maken. Ten aanzien van 54

andere zendingen was dat bewijs voorshands al geleverd

en mocht Alpi International tegenbewijs leveren.

1.2. In dit vonnis beslist de rechtbank dat de 57

zendingen waarop de bewijsopdrachten betrekking

hadden, schoenen betreffen die inbreuk maken op de

Converse-merken. Vervolgens oordeelt de rechtbank dat

Alpi International en [Bestuurder 1] onrechtmatig

hebben gehandeld door die inbreuken te faciliteren.

Deze twee gedaagden moeten hebben geweten van de

merkinbreuken door een groep van personen die hen opdrachten gaf (de Baccarat-groep) en hebben hen daarbij actief geholpen.

1.3. Converse heeft daardoor recht op schadevergoeding, maar de rechtbank kan die schade nog niet begroten zodat de zaak daarvoor wordt verwezen naar een schadestaat procedure. De kosten voor het opstellen van accountantsrapportages hoeven Alpi International en [Bestuurder 1] maar gedeeltelijk te vergoeden, omdat onduidelijk is waarom die kosten zo hoog zijn.

1.4. Alpi International en [Bestuurder 1] hebben ook niet goed voldaan aan het aan hen opgelegde rechterlijk bevel om opgave te doen van alle transacties waarvan zij behoorden te vermoeden dat daarmee inbreuk werd gemaakt op de Converse-merken. Daarom hebben zij dwangsommen verbeurd.

1.5. Ten aanzien van Alpi Netherlands, [Bestuurder 2] en [de medewerker] kan niet worden vastgesteld dat zij de merkinbreuken op een onrechtmatige manier hebben gefaciliteerd. De vorderingen tegen hen worden daarom afgewezen. Converse wordt in reconventie veroordeeld de schade die zij hebben geleden door de onder hen gelegde beslagen te vergoeden. Ook die schade zal in een schadestaat procedure berekend moeten worden.

1.6. Dit vonnis is hierna ingedeeld in de volgende onderwerpen:

2. De procedure in beide zaken

3. Nadere feitenvaststelling

- De Converse-merken

- Kenmerken van de Converse schoenen

- E-mail correspondentie Alpi c.s.

- Micro paks

- Beslagen

- Alpi Netherlands

- IFC rapporten

4. De verdere beoordeling in de procedures tussen Converse en Alpi c.s.

In beide procedures: verzoek terugkomen op eindbeslissingen

In procedure 12-574: bezwaar Alpi c.s. tegen voorwaardelijke eisvermeerdering en producties

In de zaak tussen Converse en Alpi International in beide procedures:

- Onrechtmatig handelen door Alpi International  
 - Converse is geslaagd in het bewijs dat de drie zendingen inbreukmakende schoenen zijn  
 - Alpi International heeft onrechtmatig merkinbreuk gefaciliteerd

- Geen mede-inbreuk/handelen in groepsverband  
 - Tussenconclusie ten aanzien van Alpi International

In de zaak tussen Converse en Alpi Netherlands (in procedure 12-574)

- Alpi Netherlands heeft niet onrechtmatig merkinbreuk gefaciliteerd

- Geen aansprakelijkheid Alpi Netherlands op grond van bedrijfsovername of misbruik rechtspersoonlijkheid  
 - Slotsom: alle vorderingen jegens Alpi Netherlands worden afgewezen

In de zaak tussen Converse en [Bestuurder 1] (in procedure 12-574)

- Onrechtmatig handelen [Bestuurder 1]

In de zaak tussen Converse enerzijds en [Bestuurder 2] en [de medewerker] anderzijds (in procedure 12-574)

- Geen onrechtmatige daad of bestuurdersaansprakelijkheid [Bestuurder 2] en [de medewerker]

Voorts in de zaken tussen Converse en Alpi c.s. (in procedure 12-574)

- Overige subsidiaire grondslagen slagen niet  
 - Alpi International en [Bestuurder 1] hebben niet voldaan aan opgaveverplichting

Vorderingen van Converse jegens Alpi c.s. (in procedure 12-574)

- Vorderingen jegens Alpi Netherlands, [de medewerker] en [Bestuurder 2]

- Schadevergoedingsvorderingen jegens Alpi International en [Bestuurder 1]

- Verbodsvorderingen jegens Alpi International en [Bestuurder 1]

- Opgavevordering jegens Alpi International en [Bestuurder 1]

Reconventie in procedure 12-574

Proceskosten in procedure 12-574 in de zaken tussen Converse en Alpi c.s.

- In de hoofdzak in conventie

- In de incidenten in conventie

- In reconventie

Vorderingen in procedure 11-1637

- In conventie

- In reconventie

5. De beoordeling van de vorderingen van Converse jegens Pelham c.s. (in procedure 12-574)

6. De beslissing

In procedure 11-1637

- In conventie

- In het vrijwaringsincident

- In het schorsingsincident

- In reconventie

- Overigens in procedure 11-1637

In procedure 12-574

- In conventie

in de zaken tussen Converse en Pelham c.s.

In de zaak tussen Converse en Alpi International  
 In het vrijwaringsincident

In het incident ex artikel 223 Rv en het incident ex artikel 843a Rv

- In reconventie

- Overigens in procedure 12-574

## 2 De procedure in beide zaken

2.1. Het verdere verloop van de procedure in beide zaken blijkt uit:

- het tussenvonnissen van 21 november 2018 en de daarin genoemde stukken;

- de akte van depot van 20 maart 2020, waarbij ir. T. Hagens (hierna: de deskundige) zijn deskundigenrapport ter griffie heeft gedeponneerd;

- de conclusie na deskundigenrapport zijdens Converse van 6 mei 2020, met producties 89 en 90;

- de conclusie na deskundigenrapport van Alpi c.s. van 3 juni 2020 met productie 43;

- de rolbeslissing van de rechtbank van 1 juli 2020, waarbij een mondelinge behandeling met pleitgelegenheid is bepaald;
- het bericht van de rechtbank aan partijen van 4 september 2020, waarbij een rechterswissel is medegedeeld en op grond van de Corona-spoedwet een zitting met voorafgaande uitwisseling van schriftelijke pleitnota's en een video-verbinding is bepaald;
- de rolbeslissing van 7 oktober 2020 waarin het verzoek van Alpi c.s. om een fysieke zitting te houden is afgewezen en een aanvullend voorschot voor de deskundige is bepaald;
- de akte overlegging aanvullende producties zijdens Converse van 10 december 2020 met producties 91 tot en met 93;
- de akte overlegging aanvullende producties (ii) zijdens Converse van 10 december 2020 met producties 94 tot en met 104;
- de akte houdende voorwaardelijke vermeerdering van eis houdende incidentele vordering tot inzage in en afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv2 en 1019a Rv en 6:162 BW[3] van Converse van 10 december 2020;
- de akte overlegging aanvullende producties (iii) zijdens Converse van 10 december 2020 met producties 105 tot en met 108;
- de akte overlegging producties van Alpi c.s. met producties 44 en 45 van 10 december 2020;
- de door Alpi c.s. als productie 46 overgelegde proceskostenopgave van 10 december 2020.

2.2. Alpi c.s. heeft bij brief van 8 december 2020 bezwaar gemaakt tegen de akte overlegging aanvullende producties (ii), voor zover het onderdeel A met producties 94 tot en met 100, alsmede onderdeel B met productie 101 betreft. Daarnaast heeft Alpi c.s. bezwaar gemaakt tegen de voorwaardelijke akte vermeerdering van eis houdende incidentele vordering tot inzage en afschrift van bescheiden ex artikel 843a Rv en 1019a Rv en 6:162 BW. Op 9 december 2020 heeft Converse daarop per brief gereageerd.

2.3. Op 10 december 2020 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden, gehouden via een video-verbinding. Beide partijen hebben ter gelegenheid daarvan op voorhand pleitaantekeningen overgelegd.

2.4. Zoals ter zitting met partijen afgesproken hebben zij bij brief van 21 december 2021 een (per procedure) geconsolideerde proceskostenopgave overgelegd. Converse heeft dit overzicht genummerd als productie (EP) 109.

2.5. In beide zaken is vonnis nader bepaald op heden.

### 3 Nadere feitenvaststelling

3.1. In aanvulling op de feiten die zijn vastgesteld in het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#), stelt de rechtbank de volgende feiten vast. Een paar eerder vastgestelde feiten die van bijzonder belang zijn bij de beoordeling in dit vonnis, zijn voor de leesbaarheid herhaald.

#### De Converse-merken

3.1.1. Converse is rechthebbende op de merken, opgesomd in r.o. 2.2 van het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) (de Converse-merken). De daar vermelde Uniemerken zullen hierna afzonderlijk worden

aangeduid als de Converse Uniemerken (zie r.o. 2.2.1 en 2.2.2) en de daar vermelde Beneluxmerken afzonderlijk als de Benelux Converse-merken (zie r.o. 2.2.3 t/m 2.2.6). Converse gebruikt de Converse-merken op schoenen die zij produceert van het model Chuck Taylor All Star.

#### Kenmerken van de Converse schoenen

3.1.2. Sinds maart 2009 gebruikt Converse op haar schoenen een tongue label (hierna: het tonglabel) dat wordt geproduceerd door het bedrijf Avery Dennison. Avery Dennison is een bedrijf dat is gespecialiseerd in systemen om de echtheid van producten, met name in de kledingindustrie, te controleren. Avery Dennison produceert en registreert daarvoor tonglabels met echtheidskenmerken. In een schriftelijke verklaring van [medewerker Avery Dennison], vice president of new business development in de Information and Brand Management Division van Avery Dennison, van 9 januari 2012 staat daarover het volgende:

4. Avery Dennison's security code technology allows to print tongue labels (hereinafter: "Authentic Converse Labels") that show a unique 13-digit Serial Number (hereinafter: "Serial Number") and further product information such as the Style Number (in the following example "M7779"), the Factory Code (in the following example "1F"), the size of the shoe etc., on every Authentic Converse Label.

5. An example of an Authentic Converse Label with the Serial Number circled in red, is depicted below.



De rood omcirkelde code, die [medewerker Avery Dennison] aanduidt als het serial number wordt hierna het AD serial number genoemd.

3.1.3. In de periode 2008-2010 bedroeg de Nederlandse consumenten verkoopprijs van het Converse model Chuck Taylor rond de € 65,-.

#### E-mail correspondentie Alpi c.s.

3.1.4. Op 20 augustus 2008 schreef [Bestuurder 2] aan het personeel van Alpi International, met als onderwerp 'Converse schoenen':

Dames & heren,

Zoals de meesten van jullie wel weten hebben wij Converse / picklespak van dit merk. Gezien de belangstelling heb ik de klant gevraagd of wij deze kunnen kopen en zo ja voor welke prijs. Hij wil eerst echter weten wie er hiervoor belangstelling heeft en zo ja, welke kleur & maat.

En later die dag:

Okay, de prijs heb ik zoeven opgekregen: 4,- 25,00 per paar.

Graag z.s.m. EXACT (kleur/maat) opgeven welke je wilt, dan kan ik e.e.a. verder in orde maken.

3.1.5. Op 29 januari 2009 en 5, 13 en 19 februari 2009 hield de douane in Antwerpen vier zendingen (acht containers) schoenen voorzien van de Converse-merken tegen op grond van de Anti-piraterij Verordening. De Belgische rechter veroordeelde Ponders Ltd in 2012 bij verstek voor strafbare feiten in verband met het feit dat die zendingen namaakgoederen betroffen. Alpi International was als logistiek dienstverlener betrokken bij die zendingen.

3.1.6. Vanaf 4 februari 2009 correspondeerde [Bestuurder 1] namens Alpi met Daniel Ekerman via het e-mail account pondersltd@gmail.com over dit Belgische douane-beslag. Daniel Ekerman/Ponders vroeg wat [Bestuurder 1] vond van een concept brief van zijn advocaat aan de advocaat van Converse.

[Bestuurder 1] antwoordde daarop:

From: [redacted]  
 Date: Wed, 4 Feb 2009 19:13:45 +0100  
 To: Ponders Ltd. <pondersltd@gmail.com>  
 Subject: RE: 75007221 Ponders Ltd. / Converse

Here you will get the shit.  
 My gut feeling tells me that Converse will not comply to your request and simply wait till you will take them to court and will ask the proof that the goods have been sold to RessoK after importation into the EU and consequently will ask the proof that the goods have left the EU. None of you can give that proof as it never happened. It would not be logic to ship them (after import in the EU) to Malaysia. The shoes would be too expensive to be sold on the market there. One rule: if you tell a lie make sure that part of the lie is real and correct. This one is not. If I would be the judge I would come up with all those questions.

3.1.7. [Bestuurder 1] was er op 4 februari 2009 mee bekend dat Daniel Ekerman/Ponders een privé-detective opdracht had gegeven om echtheidskenmerken van Converse schoenen te weten te komen. [Bestuurder 1] schreef daarover in een e-mail van die datum aan de door Ekerman/Ponders ingeschakelde advocaat mr. [Belgische advocaat] als volgt:

As discussed the private investigator will go to Kesbo Sport BV as official investigator appointed by [redacted] and will take with him the shoes bought in the shop and the samples taken from the container. I explained to you that the SKU number on the sticker on the tongue is also stated on the label on the boxes in the container. The procedure the investigator will follow when visiting Kesbo is to present first the shoes bought in the shop and ask Kesbo if these are real or fake. In case Kesbo will state that they are real the investigator will inquire in deep to explain on which grounds Kesbo comes to the conclusion that those shoes are real. The investigator will have to make sure that Kesbo(Converse) will have to come up with as much details as possible to prove that the shoes are genuine. Any arguments from Kesbo(Converse) side that they cannot do so in order not to disclose their secret security marks should be refused by the investigator as he is acting by official court order. The investigator should know about the special pen and should as for it if they will not come up with it themselves. As last item the investigator can have the shoes cut open to reveal the code inside of the shoe which will correspond with the code on the sticker on the tongue.

3.1.8. Op 19 februari 2009 voerde [Bestuurder 1] met het e-mail account bacarratrading@gmail.com de volgende correspondentie over problemen met de douane in Antwerpen en Southampton:

Van: Bacarrat trading [bacarratrading@gmail.com]  
 Verzonden: donderdag 19 februari 2009 13:50  
 Aan: [redacted]  
 Onderwerp: Re:

so things are now going to be very hard from now on  
 ----- Original Message -----  
 From: [redacted]  
 To: "Bacarrat trading" <bacarratrading@gmail.com>  
 Sent: Thursday, February 19, 2009 1:29 PM  
 Subject: RE:

After the UK question we made some information and it turns out that since the beginning of the year customs all over Europe have become strict. Customs at the first port of entry of a vessel do make a selection of the containers to be inspected, even if the containers will be offloaded in another port in which case they will inform customs of that port about their selection. It is now clear that customs in UK have been informed by Customs Antwerp about the container as Alpi UK got the reply from Customs within minutes after applying for the T1 document that containers was selected for inspection. So it will not matter about the one with MBL to Antwerp, if the container is already sailing it is of no use to change the destination as Antwerp Customs do already have all details of the vessel and most likely the vessel will not call Amsterdam. There are not that many lines calling Amsterdam. I would not take the risk of sending 3 containers to Tallinn right now, better to start with one first to see how things are going and preferably not on a vessel that will first call Antwerp and later Hamburg. Better is to use one which will call as first Hamburg. EES will be able to find the line which does that.

-----Oorspronkelijk bericht-----  
 Van: Bacarrat trading [mailto:bacarratrading@gmail.com]  
 Verzonden: Thursday, 19 February, 2009 10:49  
 Aan: [redacted]  
 Onderwerp: Fw:

i made one mistake again one of the container on the mbl has been issued to antwerp but the hbl has not been send as you know antwerp is not workable at all southampton either shall i say amsterdand and only consign to cavallier and notify party consignee 3 others to talin

3.1.9. Op 4 maart 2009 voerden Daniel Ekerman[4] en [Bestuurder 1] de volgende e-mail correspondentie:

Van: [redacted]  
 Verzonden: woensdag 4 maart 2009 12:10  
 Aan: 'Ponders Ltd.'  
 Onderwerp: RE: [SPAM]RE: [SPAM]containers.  
 Urgentie: Hoog

It will all depend on the court. First thing is to get hold of the file: criminal complaint file and see what the claim is for. Depending the content of the claim the defense can be prepared. But it will, to my liking, be best to start legal actions against Converse claiming that they are blocking the goods on false accusations. In the actions against Converse nothing should be said about the Malaysia story as Converse will jump on that and will attack you on it and then you are lost.

From: Ponders Ltd. [mailto:pondersltd@gmail.com]

Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:36 AM

To: [redacted]

Subject: Re: [SPAM]RE: [SPAM]containers.

the problem i have is [redacted] will submit her all the information now i cannot go back and change the story

yes ressoK has the intrastat declaration from borol the sale can be registered in the books no problem about this

what we are now lacking is the shipment proof???? i can get a company to issue a certificate if the court then want further information then we can say that they did not get paid and there are holding on to the documents

I dont think the court wants to really get more in detail if they wish so then they will have to go thru a spanish court it will take 2 to 3 years

the main fact is here is the shoes to do the test on the shoes take one form a store and one form the sized ones and do a test

----- Original Message -----

From: [redacted]  
 To: Ponders Ltd.  
 Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:23 AM  
 Subject: [SPAM]RE: [SPAM]containers.

I have warned you for this before. With your lawyer you will always have to be open, if the lawyer discovers that you cheat them they might drop the case. The way I see it is as follows: Infinity has sold to Borol under the condition that the goods were still in the production country. Borol sold to RessoK under the same condition knowing that goods has still to be imported into

EU. RessoK was aware of this and accepted this condition.

It should be possible to proof this as there must be correspondence about it.

If you would follow your line you will have the following snags:

- 1- Who exported the goods to Malaysia?
- 2- Can the exporter provide the export documents?
- 3- Is the purchase from Borol registered in the bookkeeping of RessoK?
- 4- Is the sale to Malaysia registered in the bookkeeping of RessoK?
- 5- If RessoK is the exporter can they produce a copy of the export document EX-A
- 6- Can RessoK produce copies of the Bills of Lading?
- 7- Can RessoK produce copy invoices of the forwarder who arranged for the export and transport.
- 8- Can RessoK produce proof of the sale via his VAT declaration?
- 9- Has RessoK made an Intrastat declaration for the purchase from Borol?

Coming up with the story that the transport company has gone bankrupt is bogus and nobody will believe that.

The moment that somebody will start asking about the points 4-9 you are in trouble when you stick to the Malaysia story.

From: Ponders Ltd. [mailto:pondersltd@gmail.com]

Sent: Wednesday, March 04, 2009 10:58 AM

To: [redacted]

Subject: Re: [SPAM]containers.

this is the only weak point in the case

what about if i get a certificate from a trasport company in spain stating that they have done the shipment

or a lawyer to state that this goods were shipped but because the transport company has gone bankrupt we cannot get the certificates the hbl

what do you think the best way to do it as this is the only weak case of this

----- Original Message -----

From: [redacted]  
 To: Ponders Ltd.  
 Sent: Wednesday, March 04, 2009 9:24 AM  
 Subject: [SPAM]containers.

Be aware that if the case comes to court you might have to be able to proof your story that the goods have been shipped to Malaysia. The court might ask for a proof of all the movements of the goods. If your story is not correct your position will be weakened.

Regards

[redacted]

3.1.10. In een e-mail van Pelham aan [Bestuurder 1] van 13 maart 2009, stond:

*To avoid the client thinking that goods are coming from Holland, CMR should be issued from Infinity Sport Kft [... Hungary] to Ressokd*

3.1.11. Op 15 maart 2009 schreef Daniel Ekerman via het e-mail account pondersltd@gmail.com aan [Bestuurder 1] :

I need you to pull 2 samples out of the goods 1 sample send to my adress and another sample to the address below under my name latest tomorrow

I am meeting in london with a converse guy who is in charge of security features he will shoe me the light how it works he cannot get involved because he works fro converse but will shoe me the light and how it works i am taking my videocamara to record everything how its done he allows me to do so and then will give the tape to the lawyer so she can instruct the judge and she knows how th epen looks like

3.1.12. Op de vraag van [Bestuurder 1] naar welke naam hij de gevraagde zending moet sturen en of hij onder de naam 'Daniel Ekerman' of ' [gedaagde 13] ' heeft geboekt in een hotel, ontvangt hij op 16 maart 2009 het antwoord:

[Redacted]

Daniel Ekerman

3.1.13. Op 23 juni 2009 ontving [Bestuurder 1] een e-mail van het account bacarratrading@gmail.com, waarin stond:

Van: Bacarrat trading [bacarratrading@gmail.com]

Verzonden: dinsdag 23 juni 2009 16:55

Aan: [Redacted]

Onderwerp: Re: LUXEMBOURG

Bijlagen: image001.jpg

this are shoes which are boen airfreighted converse shoes

how come this guy does not get even a single pair stopped

maybe you should speak to the guy and tell him that a customer of yours is interested to bring in shoes branded shoes from singapore but he does not want to take any risk if they can assure you that they will not be stopped you understand what i mean maybe they have a way

----- Original Message -----

From: [Redacted]

To: Bacarrat trading

Sent: Tuesday, June 23, 2009 2:04 PM

Subject: LUXEMBOURG

We have made collections there where the sender was Brighton International and we had to collect from SDV Luxembourg ( www.sdv.com) which a forwarder what you can see from their site. Contac per son there [Redacted]

June 8<sup>th</sup> we made a collection of 826 cartons and were directed to another warehouse from thoe company Jopsa SA in Hoberfeld. Thes have been customs cleared as you can see from the attached from from Customs where they refer to the document IM which is the import document.

What kind of shipment this has been I don't know. [Redacted] should know what it was. This week we will have to make another collection there and we will instruct the driver to take pictures of the cartons and mail them to us

Regards

[Redacted]

3.1.14. In juni 2009 ontving [Bestuurder 1] een scanning pen (hierna: de scanpen), waarmee logo's van Converse-schoenen op echtheid gecontroleerd konden worden. Daarover schreef hij:

From: [Redacted]

To: pondersltd@gmail.com

Sent: Tuesday, June 30, 2009 10:52 AM

Subject: PEN

Received the pen and it works perfect. Not only on the star but also on the word Converse. No result on any other text. Your shoe gives nothing.

Will also test it on some shoes people here has bought.

Regards

[Redacted]

3.1.15. Op 24 augustus 2009 schreef [Bestuurder 2] een e-mail aan een medewerker van Pelham met de volgende inhoud:

Subject: RE: CONTAINERS SHOES FROM SINGAPORE TO AMSTERDAM

Dear [Redacted]

Sorry, talking about containers confused me.

In order to avoid problems and high costs at AMS airport would suggest to choose a DOX service (Lufthansa / any other airline) that offers that service) to an airport outside the Netherlands. / In view of previous problem, please do not use CargoLux.

Comsigne on AWB (delivery address):

ALPI International Forwarders B.V.

[Redacted]

Warehouse customs code of destination: 1506R213

Customs office of destination: NL567432

\*Trust this is clear, if not please contact me again.

Best regards

[Redacted]

3.1.16. Op 30 september 2009 schreef [Bestuurder 1] aan het e-mail account pondersltd@gmail.com, op een verzoek van dat account om in correspondentie met derden over een kwestie in het Verenigd Koninkrijk niet de naam Ponders maar Anderson Ltd te noemen: 'You yourself are creating the confusion.

For this topic you should use the correct email address and not the wrong one.

UK case is Anderson and not Ponders so there should be no mails coming from Ponders when it relates to Anderson.'

3.1.17. Op 30 november 2009 schreef Daniel Ekerman via het e-mail account pondersltd@gmail.com aan zijn advocaat mr. [Belgische advocaat] , met een cc aan [Bestuurder 1] en als referentie 'documents obtained by the private investigator on an unofficial way': 'Please find enclosed documents obtained on unofficial way by the Private Investigator

As you can see there is a page which has reference to Micro-Pak as you can see there are several Micro-Paks' In de bijlage zijn gedetailleerde productietekeningen van Converse opgenomen.

3.1.18. In opdracht van Pelham verwijderde Alpi International in maart 2010 bij een partij van 24.000 schoenen met de Converse-merken de bijgevoegde micro paks[5] voor vochtregulatie en alle schoendozen voorzien van een nieuw micro pak. Deze micro paks waren niet besteld bij de EU-distributeur van micro paks maar in Maleisië. De persoon/personen achter het e-mail account 'Baccarat' schreef/schreven in een mail aan [Bestuurder 1] dat het omwisselen nodig was 'Because micropak apparently have updated because there are some which are different somehow the

*old micropaks were expiring quickly because of heat on the containers and had problems before*.

3.1.19. Op 31 maart 2010 schreef [Bestuurder 1] aan bacarratrading@gmail.com met als referentie 'micro pak':

*The original one does not match with the ones we have here.*

*The original is dull while the ones we have here are shiny.*

*The ones we have here do not match with the wrong one either.*

(...)

3.1.20. In correspondentie tussen bacarratrading@gmail.com en [Bestuurder 1] van 11 april 2010 kwam aan de orde dat Alpi International weer een scanpen had ontvangen en opdracht had die te gebruiken om de aan haar toegezonden nieuwe micro paks op echtheid te controleren.

```
> all the old micropaks please throw them not to get confused
>
>
> i am also arrengeing in future to get a micropak pen to be send to you
> so you can do random testings when you get the goods its better
```

en later diezelfde dag:

```
finally you got the pen from antwerp after 3 months waiting
if you use the pen with the new converse labels you will notice fire comes out
i think the same pen can be used for the micropak test them on the ones you are going to recieve and let me know
```

El 11/04/2010, a las 12:46, [REDACTED] escribió:

```
> all old ones have been destroyed. have received the pen from antwerp
> back can that be used for the micro pak?
> will keep the first pack aside till further notice.
>
```

3.1.21. Alpi International gaf in loading instructions voor de vrachtwagen chauffeur van een zending schoenen met Converse-tekens op 13 september 2010 de instructie dat de chauffeur desgevraagd moest zeggen dat hij onderweg was naar Spanje en dat de schoenen afkomstig waren uit Letland. Er waren twee afwijkende vervoersdocumenten opgemaakt door Alpi International met verschillende landen van herkomst (Letland/Griekenland) en als bestemming Frankrijk. In werkelijkheid was de zending afkomstig uit Griekenland en bestemd voor Alpi International in Nederland.

#### Micro paks

3.1.22. De directeur van Erren Recondition B.V., de Europese distributeur van Micro Pak® siliconenzakjes, verklaarde op 11 januari 2012 schriftelijk dat hij in 2010 micro paks had onderzocht op verzoek van Sporttrading BV, die door Ressoekd aan Sporttrading waren geleverd. Hij stelde in 2010 vast dat het imitatie micro paks waren. Deze micro paks waren voorzien van de Converse-merken. Het betrof de mikro paks die Alpi International eerder had gebruikt bij de in 3.1.18 beschreven opdracht tot vervanging van oude micro paks (hierna: nieuwe micro paks).

#### Beslagen

3.1.23. Op 2 en 6 april 2010 nam de Italiaanse douane in Ancona twee containers in beslag die respectievelijk 13.848 en 13.560 schoenen voorzien van de Converse-merken bevatten, vanwege een vermoeden van namaak. Volgens de vervoersdocumenten kwamen de schoenen binnen uit Griekenland en waren ze geadresseerd aan

Ressoekd in Spanje. In Italië is vervolgens een strafrechtelijke procedure aangespannen tegen o.a. de wettelijk vertegenwoordiger van Ressoekd. In die procedure is een factuur van Ajax aan Ressoekd overgelegd voor de koop van deze schoenen. De op de factuur vermelde BTW-nummers bleken niet te bestaan, althans niet bij de betreffende ondernemingen te horen. Alpi International was als logistiek dienstverlener betrokken bij dit transport en heeft op 30 maart 2010 de laadinstructies gegeven.

3.1.24. Op 6 september 2010 nam de douane in Roemenië een lading met 361 paar schoenen voorzien van Converse-tekens in beslag. Converse onderzocht monsters uit die lading. Het betrof volgens haar namaak Converse schoenen. Deze partij schoenen is vervolgens vernietigd. Uit het vervoersdocument van deze lading (CMR) bleek dat het adres van Alpi International in Zaandam de bestemming van de schoenen was, en dat ze vervoerd waren vanaf het adres in Madrid van Ajax. Op de CMR was echter ook een stempel van een Griekse onderneming gezet. Blijkens een factuur die Alpi International heeft verstrekt aan Converse, voerde Alpi International dit transport uit in opdracht van Baccarat Trading.

3.1.25. Op 24 september 2010 legde Converse conservatoir afgifte beslag onder Alpi International op 136 pallets met schoenen voorzien van Converse-tekens.

3.1.26. Op 24 september 2010 legde Converse eveneens conservatoir bewijsbeslag onder Alpi International. Daarbij zijn kopieën gemaakt van delen van de digitale en papieren administratie van Alpi International. Converse heeft inzage gekregen in de in beslag genomen administratie. Daaruit bleek onder andere dat Alpi International instructies ontving van haar principalen om op vervoersdocumenten gegevens te vermelden die onjuist waren. Zo werden andere afzenders, ontvangers en locaties in andere landen vermeld dan de werkelijke afzender, ontvanger en het land van bestemming (Frankrijk in plaats van Nederland) of afkomst (Letland in plaats van Griekenland).

3.1.27. Op 13 oktober 2011 legde Converse conservatoir bewijsbeslag en conservatoir verhaalsbeslag ten laste van Alpi International, Alpi Netherlands, [Bestuurder 1] en [Bestuurder 2].

#### Alpi Netherlands

3.1.28. Alpi Netherlands is opgericht op 20 januari 2011. Door middel van een activa transactie heeft zij de inventaris en goodwill van Alpi International verkregen. Voor de inventaris betaalde Alpi Netherlands € 125.771 en voor de goodwill € 61.400. De prijs van de goodwill was gebaseerd op de fiscale waardering daarvan. Blijkens een taxatie rapport van 17 april 2013 was de onderhandse vrije verkoopwaarde van de inventaris € 139.455.

#### IFC rapporten

3.1.29. Forensisch accountant Meelis & Partners, IFC Forensics B.V. (IFC) heeft, nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem verlof had verleend voor exhibitie aan Converse bij vonnis van 31 december 2010, onderzoek gedaan in de in bewijsbeslag genomen administratie van Alpi

International. In het rapport van 14 februari 2013 dat IFC opstelde (hierna: het IFC rapport I) over dit onderzoek staat onder andere dat met medewerking van Alpi International vervoersdocumenten werden opgemaakt voor gefingeerd vervoer van schoenen die bij Alpi International opgeslagen waren naar Irun in Spanje en weer terug, terwijl de schoenen in Nederland bij Alpi International bleven. Met die onjuiste vervoersdocumenten werden de schoenen in Spanje aangegeven voor invoer in de EU. Dat gebeurde door een andere vennootschap dan de werkelijke principaal van Alpi International.

3.1.30. IFC heeft op 30 september 2013 gerapporteerd over de vraag of de opgave die door de rechtbank was bevolen in het tussenvonniss in procedure 12-574 van 30 januari 2013 aan Alpi International en [Bestuurder 1] volledig en juist is uitgevoerd (hierna: IFC rapport II). IFC heeft daartoe een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld. Zij heeft bij het onderzoek gebruik gemaakt van de data uit de administratie van Alpi International die zij al in IFC rapport I had beschreven en van de bij Alpi International in beslag genomen digitale administratie. IFC concludeert in bijlagen 6 en 7 bij IFC rapport II onder meer dat Alpi c.s. geen opgave heeft gedaan met betrekking tot een aantal zendingen die in IFC rapport I zijn beschreven, waaronder de zendingen die in IFC rapport I zijn aangeduid met de nummers IFC037, IFC078 en IFC081 tot en met IFC084.

#### **4 De verdere beoordeling in de zaken tussen Converse en Alpi c.s.**

##### **In beide procedures**

##### **Verzoek terugkomen op eindbeslissingen**

4.1. Converse heeft de rechtbank bij de mondelinge behandeling in december 2020 verzocht om terug te komen op haar beslissing dat Alpi International afgezien van de verkoop aan werknemers van schoenen met Converse-merken, geen merkinbreuk op de Converse-merken heeft gemaakt, zoals geoordeeld in 4.14 tot en met 4.33 van het [tussenvonniss van 15 oktober 2014](#). Eerdere verzoeken om terug te komen op die beslissingen, op andere gronden, heeft Converse al in mei 2016 en in juni 2018 gedaan, welke verzoeken door de rechtbank in de rolbeslissing van 8 juni 2016, respectievelijk het tussenvonniss van 21 november 2018, zijn afgewezen. Converse meent dat nieuwe jurisprudentie uit het [Amazon/Coty-arrest](#) van het Europese Hof van Justitie[6] de rechtbank nu tot een ander oordeel zou moeten brengen.

4.2. De rechtbank stelt voorop dat de rechter die in een tussenuitspraak een of meer geschilpunten uitdrukkelijk en zonder voorbehoud heeft beslist hieraan, in beginsel, in het verdere verloop van het geding is gebonden. Deze gebondenheid heeft een - uit een oogpunt van goede procesorde positief te waarderen - op beperking van het debat gerichte functie[7]. Zij geldt evenwel niet onverkort. De eisen van een goede procesorde brengen immers tevens mee dat de rechter aan wie is gebleken dat een eerdere door hem gegeven, maar niet in een einduitspraak vervatte eindbeslissing berust op een onjuiste juridische of feitelijke grondslag, bevoegd is om, nadat partijen de gelegenheid hebben gekregen zich

dienaangaande uit te laten, over te gaan tot heroverweging van die eindbeslissing, teneinde te voorkomen dat hij op een ondeugdelijke grondslag een einduitspraak zou doen[8].

4.3. Het [Amazon/Coty-arrest](#) vormt geen grond om terug te komen op de beslissing over de bewijslastverdeling in deze zaak. Uit dat [arrest](#) komt naar voren dat het in opslag houden van waren als dienstverlener voor een derde niet aangemerkt kan worden als 'in voorraad houden' in de zin van artikel 9 lid 3 onder b) UMVo met het oogmerk ze aan te bieden of in de handel te brengen, wanneer de dienstverlener niet zelf dit oogmerk heeft. In r.o. 48 van dat [arrest](#) is daarbij overwogen dat de feitenrechter kan oordelen dat er sprake is van eigen 'gebruik' van het merk als de dienstverlener de derde verkoper niet kan aanduiden. De vraag of die mogelijkheid tot uitzondering zich in het onderhavige geval voordoet, is niet zonder meer bevestigend te beantwoorden.

4.4. Het Europese Hof van Justitie heeft eerder in het [Bacardi/Top Logistics-arrest](#) specifiek ten aanzien van een douanedepothouder beslist dat die depothouder bij de uitvoering van zijn dienst ter zake de opslag van goederen niet zelf 'gebruik' van het merk maakt in de zin van de Uniemerkenverordening[9]. Alpi International kan in de onderhavige zaak opdrachtgevers aanduiden, zij had daarvan contactgegevens, had contact met (vermeend) vertegenwoordigers van die opdrachtgevers, factureerde aan die opdrachtgevers en werd voor haar diensten betaald. Het ging daarbij mede om opdrachten door niet of niet meer bestaande rechtspersonen. Dat Alpi International ten tijde van haar dienstverlening wist dat die rechtspersonen niet bestonden, is onvoldoende gebleken. Of de door het Hof van Justitie in r.o. 48 van het [Amazon/Coty-arrest](#) genoemde situatie ook op de onderhavige casus van toepassing is, is daarom niet evident. Van een onjuiste juridische grondslag is daarom geen sprake.

##### **In procedure 12-574**

##### **Bezwaar Alpi c.s. tegen voorwaardelijke eisvermeerdering en producties**

4.5. Converse wenst haar eis te vermeerderen met een vordering tot exhibitie en afschrift van bescheiden door Alpi NL en haar bestuurders [Bestuurder 1] en [Bestuurder 2], als de tegen deze gedaagden gerichte vorderingen niet worden toegewezen omdat er – kort gezegd – nog onvoldoende feitelijke onderbouwing voor is. Alpi c.s. heeft bezwaar gemaakt tegen deze (voorwaardelijke) eisvermeerdering. Dat bezwaar wordt gehonoreerd. In wezen betreft de eisvermeerdering door Converse een nieuw exhibitie-incident. Converse stelt daartoe dat zij nieuwe bewijsstukken heeft, waaruit blijkt dat ook Alpi NL heeft gehandeld in schoenen voorzien van de Converse-merken. Dat betekent volgens Converse dat er, anders dan de rechtbank oordeelde in het eerdere exhibitie-incident, nu wel voldoende grond is voor toewijzing van de exhibitievordering. De eisvermeerdering is gegrond op informatie die Converse op 21 november 2013 in een Deense procedure heeft verkregen (al was haar Nederlandse advocaat daar niet mee bekend). In de onderhavige zaak is op 30 januari



2013 een incidenteel vonnis gewezen in een exhibitie-incident, waarbij de vorderingen jegens Alpi NL en [Bestuurder 2] zijn afgewezen. Nadien heeft een comparitie van partijen plaatsgevonden en heeft Converse in het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) een bewijsopdracht gekregen. In het huidige stadium van de procedure draait het om bewijswaardering en niet langer om bewijsvergarig. Het toelaten van de eisvermeerdering zou de procedure in dit eindstadium bezwaren en uitbreiden met een geheel nieuw geschil. Gelet daarop is het verzoek om eisvermeerdering in strijd met de eisen van de goede procesorde.

4.6. Alpi c.s. heeft ook bezwaar gemaakt tegen de overlegging van de producties EP94 tot en met EP101 door Converse. Of die producties tardief zijn ingediend, kan in het midden blijven, omdat die producties niet dragend zijn voor de hierna volgende beoordeling, of omdat die beoordeling in het voordeel van Alpi c.s. uitvalt, zodat zij geen belang heeft bij het bezwaar.

#### **In de zaak tussen Converse en Alpi International in beide procedures**

##### **Onrechtmatig handelen door Alpi International**

4.7. In het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) is Converse toegelaten tot het bewijs dat de opdrachtgevers van Alpi International inbreuk hebben gemaakt op de Converse merken met de schoenen die bij Alpi International in opslag zijn gehouden of waarvoor Alpi International andere logistieke diensten heeft verleend. Vaststelling van die inbreuk is een voorwaarde om tot het oordeel te kunnen komen dat Alpi International merkinbreuken heeft gefaciliteerd.

4.8. De rechtbank heeft in het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) voorshands bewezen geacht dat 54 zendingen waarvoor Alpi International diensten heeft verleend, inbreuk op de Converse merken maakten. Het gaat daarbij om de 53 zendingen van in totaal 756.123 paar schoenen, genoemd in het IFC-rapport I10 en opgesomd in de pleitnota van Converse van de eerste comparitie van partijen<sup>11</sup>. Het gaat daarnaast om de zending aangeduid met nummer 14/21013541, tegengehouden door de Roemeense douane vanwege een vermoeden van namaak. Alpi International heeft geen bewijs aangedragen om dit bewijsvermoeden te ontkrachten, zodat de rechtbank nu als vaststaand aanneemt dat deze 54 zendingen schoenen betreffen die inbreuk maken op de Converse-merken.

##### **Converse is geslaagd in het bewijs dat de drie zendingen inbreukmakende schoenen zijn**

4.9. Ten aanzien van de drie zendingen waarvoor het bewijs van inbreuk aan Converse is opgedragen (zie 4.40 tot en met 4.43 van [het tussenvonnis van 15 oktober 2014](#)), stelt de rechtbank vast dat het ook om schoenen gaat die inbreuk maken op de Converse-merken, zodat sprake is van inbreuk op die merken. De rechtbank overweegt daartoe als volgt.

4.10. In de eerste plaats is de deskundige tot de conclusie gekomen dat de schoenen uit de betreffende drie zendingen namaak Converse-schoenen zijn. De rechtbank acht zijn onderzoek voldoende betrouwbaar om zijn conclusies bij de bewijswaardering te betrekken en daaraan een aanzienlijke bewijswaarde te hechten.

4.11. De deskundige heeft in fase 1 van zijn onderzoek 30 paar schoenen uit zendingen van Alpi International onderzocht, 10 uit het onder Alpi International gelegde beslag in Nederland en 20 uit de twee zendingen die door de Italiaanse douane zijn tegengehouden en waarover bij de rechtbank Ancona een procedure heeft gelopen. In fase 2 heeft hij 30 paar Converse schoenen aangeschaft bij officiële Converse dealers en aan hetzelfde onderzoek onderworpen. Het doel daarvan was de betrouwbaarheid van de resultaten van het onderzoek in fase 1 te controleren. De deskundige concludeert in zijn rapport op de vragen die de rechtbank heeft gesteld: “ *Conclusie ten aanzien van de in 2010 in beslag genomen partijen I t/m III*

*Geen van de uit deze partijen genomen monsterparen voldoet aan het geheel van de door Converse gehanteerde echtheidskenmerken, waarmee mag worden aangenomen dat deze partijen niet door Converse of met hun toestemming zijn vervaardigd. Conclusie ten aanzien van de in 2019 bij officiële wederverkopers aanschafte schoenenparen Alle in de periode 17 t/m 27 september 2019 bij officiële wederverkopers aangeschafte schoenenparen bezitten de door Converse gehanteerde echtheidskenmerken, waarmee mag worden aangenomen, dat deze door Converse of met hun toestemming zijn vervaardigd.”*

4.12. In fase 1 heeft de deskundige de monsters getoetst op echtheid aan de hand van de volgende gegevens:

##### **4.1 Criteria**

Converse heeft zich ten overstaan van de rechtbank uitgelaten dat aan de hand van de door haar gehanteerde echtheidskenmerken kan worden vastgesteld of de hiervoor besproken, in beslag genomen schoenen nagemaakt zijn, dat wil zeggen niet door haar, noch met haar toestemming zijn vervaardigd. Deze echtheidskenmerken betreffen volgens opgave:

- een uit 13 tekens (een combinatie van cijfers en letters) samengesteld uniek serienummer, opgenomen in de elektronische databank van Avery Dennison, vermeld op een label op de tong. Deze serienummers, aangeduid als het “Avery Dennison serienummer” worden vanaf april/mei 2009 toegepast;
- een uit 9 tekens (eveneens een combinatie van cijfers en letters) samengestelde productiecode, opgenomen in de eigen databank van Converse, vermeld op een label op de tong. Dit kenmerk is tot 2009 toegepast;
- een aantal kenmerken vastgelegd in de “Chuck Taylor All Star Production Operation Manual”.

In fase 2 heeft de deskundige de monsters getoetst aan de hand van de volgende gegevens:

##### **5.2 Criteria beoordeling**

Omdat per 2013 een ietwat gewijzigd tong label is ingevoerd dienden de criteria voor de beoordeling daarop te worden aangepast. Voor de beoordeling van de authenticiteit van de schoenen zijn de volgende criteria gehanteerd:

- opname van het op de tong labels vermelde uit 13 tekens samengestelde serienummer in de Avery Dennison database;
- controle van de op de labels vermelde productiegegevens (locatie; jaar en maand productie) en maataanduiding met de in de database vastgelegde gegevens;
- controle en toetsing van de locatie van het label op de tong van de schoen aan de criteria als vermeld in de All Star Production Manual. Dit criterium geldt feitelijk alleen voor het type Chuck Taylor All Star en dus niet voor alle schoenen.

4.13. Van alle monsters uit de in beslag genomen partijen schoenen die in fase 1 zijn onderzocht, is er één monster (NL-3) met een tonglabel zonder het 13-tekens tellende AD serial number (zie 3.1.2). De andere 29 monsters zouden, indien echt, dus moeten corresponderen met de gegevens in de Avery Dennison databank, maar doen dat niet. Bij drie monsters van de in beslag genomen schoenen (NL-1, -4 en -5) kwam het AD serial number op het tonglabel wel voor in de databank van Avery Dennison, maar correspondeerde de maat van de schoen niet met de maat die de authentieke schoenen met dat nummer zouden moeten hebben (zie 4.2. van het deskundigenrapport). Bij de overige schoenen die waren voorzien van een AD serial number,

kwam het op het tonglabel vermelde nummer niet voor in de databank. Bij geen van alle monsters (ook niet bij NL-1, -4 en -5) kwamen de typografische kenmerken van de labels overeen met een door Converse gehanteerd “*Chuck Taylor All Star Production Operation Manual*”. Ook een vertrouwelijk echtheidskenmerk (door de deskundige ‘*toets onderdeel*’ genoemd) week in vrijwel alle gevallen qua kleur, uiterlijk en print af van de standaarden volgens de van te voren van Converse verkregen informatie. Op basis hiervan is de deskundige tot de hiervoor geciteerde conclusie gekomen dat de monsters van de in beslag genomen schoenen geen authentieke Converse schoenen zijn, maar nagemaakte schoenen voorzien van Converse-tekens.

4.14. Alpi c.s. heeft een aantal bezwaren naar voren gebracht tegen het door de deskundige uitgevoerde onderzoek en de validiteit van de door hem getrokken conclusies. Het voornaamste bezwaar van Alpi c.s. is dat de deskundige geen zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar de betrouwbaarheid van de echtheidskenmerken die Converse stelt in haar schoenen te verwerken. Met name de betrouwbaarheid van het AD serial number en de daaraan gekoppelde administratie, opgenomen in een door Avery Dennison beheerde databank, wordt betwist.

4.14.1. De rechtbank wijst de bezwaren van Alpi c.s. van de hand. Converse heeft al bij dagvaarding in 2012 gesteld dat de AD serial numbers op de in beslag genomen schoenen niet correspondeerden met de nummers uit de Avery Dennison databank. Zij heeft dat onderbouwd met verklaringen van een medewerker van Avery Dennison, [medewerker Avery Dennison]. Die heeft verklaard dat bij controle de AD serial numbers op de schoenen uit de steekproef van het beslag, geen van alle correspondeerden met het bij dat AD serial number geregistreerde model, fabriek, maat etc. volgens de Avery Dennison databank. Alpi c.s. heeft voorafgaand aan het deskundigen onderzoek aangevoerd dat uit die controle alleen conclusies getrokken konden worden, als zou blijken dat bij echte Converse schoenen, de uitslag van eenzelfde controle wel zou zijn dat alle echtheidskenmerken aanwezig waren. Alpi c.s. heeft daartoe zelf voorgesteld dat een deskundige de betrouwbaarheid van de Avery Dennison databank zou controleren door naast schoenen uit de in beslag genomen partijen, ook schoenen ter controle aan hetzelfde onderzoek te onderwerpen, waarvan verondersteld mocht worden dat het om originele Converse schoenen ging. Die suggestie heeft de rechtbank overgenomen door de deskundige opdracht te geven voor het onderzoek in fase 2. De rechtbank acht dat – nog steeds – een geschikte methode om de betrouwbaarheid van een echtheidsonderzoek aan de hand van de Avery Dennison databank en het AD serial number te controleren.

4.15. De feitelijke uitkomsten van het onderzoek in fase 2 betekenen ook niet dat een echtheidsonderzoek aan de hand van de AD serial numbers en de gegevens uit de Avery Dennison databank, geen betrouwbare resultaten oplevert. Van de 30 controle-monsters die in fase 2 zijn onderzocht, corresponderen 27 paar met de gegevens in de Avery Dennison databank. Uit het

deskundigenrapport komt naar voren dat de drie paren die niet correspondeerden met die databank, in het geheel geen AD serial number op het tonglabel hadden, maar alleen een QR-code. Volgens de deskundige heeft Converse daarover desgevraagd verklaard dat er een proef is geweest waarbij alleen een QR-code met echtheidskenmerken werd toegepast. Het bestaan van Converse schoenen zonder een AD serial number is weliswaar niet voorafgaand aan het onderzoek door Converse aan de deskundige gemeld, maar dat doet onvoldoende af aan de conclusies over de in beslag genomen schoenen. Het betreft een afwijking waarvoor een geloofwaardige verklaring is gegeven, waarbij het pilot-karakter kan verklaren waarom er geen informatie over is gegeven aan de deskundige. Deze drie gevallen betreffen niet de situatie dat een AD serial number op een tonglabel van een authentiek Converse schoen niet overeenkomt met de data uit de Avery Dennison databank. Uit het onderzoek in fase 2 blijkt dat de 27 paar schoenen die wel een AD serial number hadden, ook daadwerkelijk correspondeerden met de gegevens in de Avery Dennison databank. De rechtbank beschouwt dat als voldoende om er van uit te kunnen gaan dat het AD serial number en de Avery Dennison databank betrouwbaar is.

4.16. Dat de deskundige ook Converse schoenen van een ander model dan het model Chuck Taylor All Star heeft ingekocht als controle-monster voor zijn onderzoek in fase 2, doet evenmin af aan de betrouwbaarheid van de uitkomst van de controle. Zoals de deskundige terecht opmerkt, maakt het model niet uit voor het onderzoek naar de betrouwbaarheid van de Avery Dennison databank. Converse gebruikt die blijkbaar ook bij het genereren/registreren van AD serial numbers voor haar andere modellen.

4.17. Ook het feit dat de schoenen die in fase 2 zijn onderzocht van een latere productiedatum zijn, staat niet in de weg aan de betrouwbaarheid van de uitkomst van het onderzoek door de deskundige. Waarom er geen conclusies kunnen worden getrokken over de betrouwbaarheid van de databank, aan de hand van een steekproef met monsters geproduceerd in een latere periode, ziet de rechtbank niet in. Vaststaat dat Converse haar schoenen vanaf maart 2009 consequent liet voorzien van een AD serial number en dat ten tijde van het onderzoek door de deskundige nog steeds deed. De rechtbank brengt in herinnering dat Alpi c.s. zelf heeft voorgesteld om het in fase 2 uitgevoerde onderzoek door de deskundige te laten uitvoeren. Toen Alpi c.s. dat in 2013 voorstelde was een controle aan de hand van schoenen van eenzelfde productiejaar niet meer mogelijk. Dat de werkwijze van Avery Dennison bij de registratie van gegevens over de uitgifte van labels met AD serial numbers in 2009-2011 afweek van de werkwijze in latere jaren, blijkt nergens uit.

4.18. Gelet op de hiervoor beschreven omstandigheden, acht de rechtbank het onderzoek door de deskundige voldoende betrouwbaar om de door hem getrokken conclusies te kunnen dragen. De rechtbank kent bij de bewijswaardering dan ook aanzienlijk gewicht toe aan de conclusie van de deskundige dat de schoenen in de

drie zendingen inbreukmakende Converse schoenen zijn, omdat zij zijn nagemaakt. Daar komt bij dat van een incident in dit geval geen sprake lijkt. Alpi International transporteerde voor de Baccarat-groep en afnemers Ressoek en Pelham in de periode 2009-2011 grote hoeveelheden schoenen voorzien van Converse-tekens.

Van 54 andere zendingen is hiervoor al vastgesteld dat het om merkinbreuk ging. Bij die zendingen betrof het telkens schoenen afkomstig uit het Verre Oosten, die in opdracht van de Baccarat-groep naar Alpi International werden vervoerd. Ook in procedures in België en Italië is vastgesteld dat de Baccarat-groep handelde in namaak Converse schoenen. Op basis van dit een en ander stelt de rechtbank daarom vast dat ook de bij Alpi International in beslag genomen zending en de twee zendingen die in Italië in beslag zijn genomen, schoenen betreffen die inbreuk maken op de Converse-merken.

Converse heeft daarmee voldaan aan de bewijsopdracht. 4.19. Uit het voorgaande volgt dat Alpi International diensten heeft geleverd voor de invoer, opslag en verhandeling van inbreukmakende Converse schoenen, met betrekking tot de eerder genoemde 54 zendingen en de drie zendingen bedoeld in 4.42 en 4.43 van het [tussenvonnissen van 15 oktober 2014](#).

#### **Alpi International heeft onrechtmatig merkinbreuk gefaciliteerd**

4.20. Van het onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk op grond van artikel 6:162 BW is sprake indien Alpi International daarbij heeft gehandeld (of nagelaten te handelen) in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Of aan die zorgvuldigheidsnorm is voldaan, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het geval. Relevante omstandigheden zijn in dit verband onder meer de aard van de dienstverlening en de concrete betrokkenheid van de dienstverlener bij de merkinbreuk door een derde, in het bijzonder de mate waarin en de wijze waarop met de verleende diensten merkinbreuk wordt gefaciliteerd of bevordert. Verder zijn de met de voorgaande omstandigheden samenhangende kennis van de merkinbreuk die bij de dienstverlener aanwezig is en de mate waarin van de dienstverlener kan en mag worden verwacht dat hij op de hoogte is van (aanwijzingen voor) de inbreukmakende gedragingen ('red flags') van belang. Ook van belang zijn de mogelijkheden (bijvoorbeeld maatregelen) die de dienstverlener ten dienste staan om merkinbreuk te beëindigen en (verdere) inbreuk te voorkomen. Het, na in kennis te zijn gesteld van een concrete inbreuk, niet aanwenden van deze mogelijkheden, kan onder omstandigheden onrechtmatig zijn jegens de merkhouders.

4.21. Een benadering waarin alleen sprake kan zijn van het onrechtmatig faciliteren of bevorderen van merkinbreuk als de dienstverlener subjectieve kennis heeft (hij wist) van een onmiskenbare inbreuk in een concreet geval, is te beperkt. Ook indien de dienstverlener in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs moest begrijpen dat sprake was van (door hem gefaciliteerde of bevorderde) merkinbreuk, kan de dienstverlener onrechtmatig handelen jegens de merkhouders. 'Redelijkerwijs begrijpen' is méér dan

enkel op de hoogte zijn van de mogelijkheid dat inbreuk wordt gepleegd, dat in de regel, zonder bijkomende omstandigheden, dus onvoldoende zal zijn. Het komt aan op wat de merkhouders in het concrete voorliggende geval in redelijkheid kan verwachten van de dienstverlener die diensten verleent aan derden die inbreuk maken op de rechten van de merkhouders. Bij de bepaling van hetgeen de dienstverlener redelijkerwijs moest begrijpen kunnen de hem kenbare en te onderkennen aanwijzingen voor merkinbreuk (red flags) van belang zijn. Ook de gerechtvaardigde belangen van de merkhouders spelen een rol.<sup>12</sup>

4.22. De rechtbank is van oordeel dat Alpi International de verhandeling van namaak Converse schoenen op onrechtmatige wijze heeft gefaciliteerd. Alpi International vervulde een actieve rol bij het faciliteren van de merkinbreuk, het zorgen dat die niet werd ontdekt en het verkrijgen van vertrouwelijke informatie om te zorgen dat de namaakschoenen nog beter op echte Converse schoenen zouden lijken. De rechtbank neemt daarbij met name de volgende omstandigheden in aanmerking.

4.22.1. Zoals in het [tussenvonnissen van 15 oktober 2014](#) is vastgesteld, leverde Alpi International logistieke diensten bij het invoeren van schoenen voorzien van Converse tekens door de Baccarat-groep, die door die groep werden verkocht aan de Spaanse groothandels Pelham en Ressoek.

4.22.2. De Baccarat-groep is een groep van enerzijds rechtspersonen en anderzijds zich als rechtspersoon voordoende ondernemingen die nooit zijn opgericht, of al waren geliquideerd toen Alpi International opdrachten van ze aannam. Deze opdrachtgever(s) handelen (onder andere) onder de namen Baccarat Ltd, Baccarat Trading, Hifix Ltd, Ponders Ltd en Anderson Trading Ltd. In de IFC rapporten worden deze (deels dus niet bestaande) entiteiten gezamenlijk aangeduid als de Baccarat-groep. Natuurlijke personen gaven de opdrachten aan Alpi International. Bij deze groep was [gedaagde 13] (gedaagde sub 13) als bestuurder betrokken. Hij is degene die de namen [gedaagde 13] en/of Daniel Ekerman gebruikt in correspondentie met Alpi International. Blijkens correspondentie tussen [gedaagde 13] en [Bestuurder 1] was [Bestuurder 1] er mee bekend dat [gedaagde 13] gebruik maakte van het alias Daniel Ekerman (zie 3.1.12).

4.22.3. De door Alpi International geleverde diensten bestonden in ieder geval uit het opslaan van de schoenen, 'order picking', het organiseren van transport van de schoenen en het verzorgen van douane-aangifte, douane inslag- en uitslag namens haar opdrachtgevers. Alpi International was op de hoogte van het feit dat de ladingen die zij voor de Baccarat-groep opsloeg en vervoerde, schoenen met de Converse-tekens betroffen.

4.22.4. Op 29 januari en 5, 13 en 19 februari 2009 heeft de Belgische douane in de haven van Antwerpen beslag gelegd op acht containers met schoenen voorzien van de Converse-merken. Uit de correspondentie die door IFC is onderzocht en in IFC rapport I is beschreven, blijkt dat [Bestuurder 1] daarvan op de hoogte was. Hij was ermee

bekend dat de douane de zending in beslag had genomen op de verdenking dat het om namaakgoederen ging.

4.22.5. Uit de mails van [Bestuurder 1] (zie met name 3.1.6 en 3.1.9) vanaf 4 februari 2009 blijkt dat hij de Baccarat-groep waarschuwde dat zij geen geloofwaardig verhaal hadden bedacht om aan aansprakelijkstelling door Converse te ontkomen en hen adviseerde welk relaas meer kans van slagen zou hebben. Dat advies impliceert dat [Bestuurder 1] begreep dat het werkelijke verhaal maar beter niet aan de onderzoeksrechter verteld kon worden en dus dat de schoenen waarschijnlijk inbreuk maakten op de Converse-merken.

4.22.6. [Bestuurder 1] wist op 4 februari 2009 ook dat de Baccarat-groep een privé-detective had ingeschakeld die op slinkse wijze echtheidskenmerken van Converse schoenen moest achterhalen. [Bestuurder 1] was er op 15 maart 2009 bovendien mee bekend dat de Baccarat-groep trachtte echtheidskenmerken te weten te komen van een medewerker van Converse in Londen en hij ontving later nog een document met gedetailleerde Converse productie-kenmerken van Bacarrat's advocaat.

4.22.7. Daarnaast wist [Bestuurder 1] blijkens zijn e-mail van 16 maart 2009 dat [gedaagde 13] het nodig vond onder een alias te opereren en dat daar opletend mee omgegaan moest worden.

4.22.8. Al deze wetenschap van [Bestuurder 1] kan aan Alpi International worden toegerekend omdat [Bestuurder 1] bestuurder was van Alpi International.

4.22.9. Alpi International betwist niet langer dat zij CMR's heeft opgemaakt voor transporten die nooit plaatsvonden, of dat zij onjuiste gegevens over herkomst en bestemming op de CMR vermeldde. Alpi International ontkent niet dat daarmee douane- en BTW-regelgeving werd ontdukt door haar opdrachtgevers. Het meewerken aan het opmaken van onjuiste vervoersdocumenten betekent dat Alpi International wist of behoorde te weten dat zij te maken had met een opdrachtgever die bereid was de wet ernstig te schenden. Het valselijk opmaken van vervoersdocumenten vormt een economisch delict. Alpi International moet zich, als professioneel transporteur, daarvan bewust zijn geweest. Daarbij ging het niet om een incidentele overtreding van de wet, maar om een structurele manier van handelen, waarbij grote partijen schoenen waren betrokken, zoals blijkt uit het IFC rapport I.

4.23. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden wist Alpi International of behoorde Alpi International, in ieder geval vanaf 4 februari 2009, te begrijpen dat de Baccarat-groep zich bezighield met de handel in namaak Converse schoenen. Die kennis bracht haar jegens Converse in de positie dat zij de gerechtvaardigde belangen van Converse schond en handelde in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, indien zij daarna nog diensten heeft verleend die meer omvatten dan gebruikelijke logistieke diensten zoals het enkel uitvoeren van opslag, (daadwerkelijk) vervoer en/of het doen van (naar waarheid opgemaakte) douane-aangiftes.

4.24. Alpi International heeft die zorgvuldigheidsnorm geschonden. Zij heeft tussen 4 februari 2009 en september 2010 allerlei diensten verricht voor de

Baccarat-groep die meer omvatten dan zuiver logistieke diensten, waarmee zij actief bijdroeg aan de merk-inbreuken en/of het vermijden van ontdekking daarvan. Voorzover het daarbij gaat om gedragingen van [Bestuurder 1], rekent de rechtbank die toe aan Alpi International omdat [Bestuurder 1] die gedragingen uitvoerde als bestuurder van Alpi International jegens klanten van Alpi International, bij de normale bedrijfsuitvoering van Alpi International.

4.24.1. Uit de mails van [Bestuurder 1] (zie met name 3.1.6 en 3.1.9) in februari en maart 2009 blijkt dat hij de Baccarat-groep actief adviseerde over de vraag welk feitenrelaas zij moesten bedenken, en met name welk verzonden relaas onverstandig was om te vertellen, om zich te verweren tegen aanspraken van Converse. Daarmee droeg Alpi International actief bij aan het voortzetten van de inbreuk met de in beslag genomen schoenen.

4.24.2. [Bestuurder 1] was in februari 2009 actief betrokken bij de instructie van de privé-detective die echtheidskenmerken van echte Converse schoenen moest achterhalen ten behoeve van de verdediging in het geschil met Converse in België. [Bestuurder 1] zond een mail aan een advocaat van de Baccarat-groep waarin hij beschreef hoe de privé-detective de Converse echtheidskenmerken moest achterhalen door zich bij Converse voor te doen als een onderzoeker die door onderzoeksrechter [Belgische onderzoeksrechter] was aangesteld (zie 3.1.7). Zelfs als hij die strategie niet zelf had bedacht maar alleen maar de boodschap doorgaf, dan is dat nog steeds een actieve gedraging om de Baccarat-groep aan aansprakelijkheid te laten ontkomen en/of toekomstige namaak van Converse schoenen te vergemakkelijken.

4.24.3. [Bestuurder 1] heeft voor de Baccarat-groep met de scanpen onderzocht of schoenen in de opslag van Alpi International als echt werden herkend of niet. Blijkens zijn e-mails uit juni 2009 (3.1.14) was dat niet het geval bij een schoen afkomstig van de Baccarat-groep. De rechtbank vindt het verweer van Alpi c.s. dat dat een heel ander merk schoen was, niet geloofwaardig. [Bestuurder 1] had geen schoen nodig die speciaal door de Baccarat-groep was opgestuurd om te controleren of de scanpen geen herkenning gaf bij schoen-labels van andere merken. Schoenen van andere merken zullen in Zaandam wel voorhanden zijn geweest.

4.24.4. Ook heeft [Bestuurder 1] actief het advies gegeven aan de Baccarat-groep om bepaalde invoerhavens te mijden, omdat zij daar het risico liep van een douanecontrole (zie de e-mail in 3.1.8). [Bestuurder 1] sprak met de Baccarat-groep over een mogelijkheid om in Luxemburg goederen in te voeren (zie de e-mail conversatie in 3.1.13), omdat daar opmerkelijk weinig controles werden uitgevoerd bij een andere relatie. Hij bood aan foto's te maken die daarover nadere informatie aan de Baccarat-groep konden verschaffen.

4.24.5. [Bestuurder 1] wees de Baccarat-groep er actief op dat zij voor verschillende landen verschillende e-mail adressen moest gebruiken in haar correspondentie (niet Ponders maar Anderson Ltd, zie 3.1.16) om te

voorkomen dat die (gefingeerde) bedrijven aan elkaar gekoppeld zouden worden door derden.

4.24.6. [Bestuurder 1] was er mee bekend dat Converse echtheidskenmerken op de micro paks had opgenomen. Hij waarschuwde de Baccarat-groep in maart 2010 dat de oude én de nieuwe micro paks die Alpi International moest omwisselen in opdracht van de Baccarat-groep, niet 'matchten' met het 'original' (zie 3.1.19). Ondanks deze constatering voerde Alpi International toch de opdracht uit tot het vervangen van de oude micro paks door nieuwe bij 24.000 paar schoenen. De blote betwisting door Alpi International dat de nieuwe micro paks geen namaak waren, is in het licht van deze waarschuwing en de verklaring van de distributeur van Micro Pak (zie 3.1.22), onvoldoende.

4.24.7. Bij het uitvoeren van de opslag-, transport-, douane- en vervangings-diensten voerde [Bestuurder 1] namens Alpi International op en na 4 februari 2009 dus nog allerlei actieve handelingen uit die bijdroegen aan de inbreuk en die verder strekten dan de uitvoering van gebruikelijke logistieke diensten.

4.25. De gerechtvaardigde belangen van de merkhouder Converse hadden er toe moeten leiden dat Alpi International zich afzijdig zou houden van de hiervoor opgesomde actieve gedragingen, die bijdroegen aan het voortduren van de merkinbreuken door de Baccarat-groep. In de gegeven omstandigheden had Alpi International bijvoorbeeld de beschreven adviezen niet hoeven te geven. Ook had zij kunnen en moeten weigeren mee te werken aan het omwisselen van de micro paks of eerst moeten nagaan bij Converse of de distributeur van het merk Mikro Pak of het geen namaak betrof (zoals Sport Trading later deed). Door zich niet afzijdig te houden, heeft zij gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer jegens Alpi International betaamt.

4.26. Alpi International heeft de Baccarat-groep daardoor gefaciliteerd bij het transport, de invoer en de opslag van grote hoeveelheden Converse schoenen die inbreuk maken op de Converse-merken. Converse heeft onweersproken gesteld dat de 54 zendingen waarvan nu vaststaat dat die merkinbreuk maken, in totaal 815.842 paar schoenen betroffen. Dat Converse hierdoor schade lijdt is evident. Nu Alpi International daarbij in strijd heeft gehandeld met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens Converse, is sprake van een onrechtmatige daad jegens Converse.

4.27. Volgens Converse heeft Alpi International eveneens onrechtmatig gehandeld door diensten te verlenen voor andere opdrachtgevers dan de Baccarat-groep, die ook inbreukmakende schoenen voorzien van Converse-tekens verhandelden. Zij wijst met name op logistieke dienstverlening met betrekking tot schoenen waarvan Dieseel in Zwitserland de leverancier was en MSK (of MSK's directeur [A]) de afnemer. Wegetrans was de transporteur van deze producten, die in onderaanneming van Alpi c.s. het vervoer uitvoerde. Converse beroept zich op bewijzen in producties EP94 tot en met EP101. Uit die producties blijkt weliswaar dat Alpi c.s. logistieke diensten heeft uitgevoerd voor, of in samenwerking met, deze ondernemingen, maar niet dat

zij bekend behoorde te zijn met het feit dat zij daarbij merkinbreuk faciliteerde. Gesteld noch gebleken is dat Alpi International wist of behoorde te weten dat Dieseel eerder was veroordeeld voor inbreuk op de Converse merken. Een groot deel van de dienstverlening die Wegetrans heeft uitgevoerd en die in de producties EP94 tot en met EP101 worden genoemd, betreft bovendien andere opdrachtgevers dan Dieseel of MSK. Waarom bij die dienstverlening onrechtmatig zou zijn gehandeld, heeft Converse niet gemotiveerd. Van onrechtmatig handelen door Alpi International in verband met de dienstverlening aan Dieseel en MSK en/of de samenwerking met Wegetrans, is derhalve geen sprake.

#### **Geen mede-inbreuk/handelen in groepsverband**

4.28. Converse stelt zich op het standpunt dat Alpi c.s. ook onrechtmatig heeft gehandeld in groepsverband doordat zij onderdeel was van een groep, waartoe ook behoorden de gedaagden die niet zijn verschenen in procedure 12-574. De onrechtmatige daden van leden van die groep vormen een onrechtmatige daad in groepsverband van Alpi c.s. op grond van artikel 6:166 BW, aldus Converse.

4.29. De rechtbank wijst die redenering van de hand, verwijzend naar de gronden die al zijn overwogen in r.o. 4.23 tot en met 4.25 van [het tussenvonniss van 15 oktober 2014](#).

#### **Tussenconclusie ten aanzien van Alpi International**

4.30. Alpi International heeft de merkinbreuken door de Baccarat-groep onrechtmatig gefaciliteerd met diensten die zij aan die groep verleende vanaf 4 februari 2009 en is daardoor aansprakelijk voor schade die Converse dientengevolge heeft geleden.

#### **In de zaak tussen Converse en Alpi Netherlands Alpi Netherlands heeft niet onrechtmatig merkinbreuk gefaciliteerd**

4.31. Alpi Netherlands is ondernemingsactiviteiten gaan uitoefenen vanaf 29 oktober 2010. [Bestuurder 1] heeft daaraan leiding gegeven en is bij de oprichting in januari 2011 bestuurder van Alpi Netherlands geworden. In die hoedanigheid is zijn kennis over de Baccarat-groep eveneens toe te rekenen aan deze nieuwe rechtspersoon, die de ondernemingsactiviteiten van Alpi International heeft voortgezet. De rechtbank kan echter niet vaststellen dat Alpi Netherlands diensten heeft verleend aan de Baccarat-groep en daarbij actief heeft bijgedragen aan merk-inbreuken door die groep. De door de rechtbank feitelijk vastgestelde actieve handelingen van [Bestuurder 1] ten bate van de Baccarat-groep, hebben allemaal plaats gevonden tot de beslaglegging op 24 september 2010. Dat was dus in de periode dat Alpi International nog de onderneming dreef, zodat dat handelen van [Bestuurder 1] (zoals hiervoor is overwogen) wordt toegerekend aan Alpi International.

4.32. Converse stelt dat Alpi Netherlands ook merkinbreuken heeft gefaciliteerd voor Dieseel, MSK en/of Wegetrans en wijst daarbij op producties EP94 tot en met EP101. Op dezelfde gronden als hiervoor is overwogen met betrekking tot Alpi International (zie 4.27), kan ook niet worden vastgesteld dat Alpi Netherlands onrechtmatig heeft gehandeld bij haar dienstverlening ten behoeve van deze derden. Uit de

door Converse overgelegde stukken blijkt niet dat Alpi Netherlands op de hoogte was of redelijkerwijs behoorde te zijn van de inbreuken op de Converse merken door Dieseel en/of MSK.

**Geen aansprakelijkheid Alpi Netherlands op grond van bedrijfsovername of misbruik rechtspersoonlijkheid**

4.33. Volgens Converse is Alpi Netherlands rechtsoptolger onder algemene titel van Alpi International. Alpi Netherlands heeft aan de hand van producties over de oprichting van Alpi Netherlands, motivering van de doelstelling daarvan ([Bestuurder 2] aandeelhouder kunnen maken van de Nederlandse activiteiten van de Alpi-groep) en informatie over de activatransactie tussen beide vennootschappen, gemotiveerd bestreden dat Alpi Netherlands rechtsoptolger van Alpi International onder algemene titel is of dat zij de schulden van Alpi International heeft overgenomen. Verder is Alpi Netherlands als afzonderlijke rechtspersoon in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van Alpi International. Daarvoor is niet voldoende dat zij de onderneming van Alpi International heeft voortgezet. De door Converse gevorderde verklaring voor recht dat Alpi Netherlands vanwege bedrijfsopvolging aansprakelijk is voor de schade van Converse naast Alpi International, is dus niet toewijsbaar.

4.34. Converse heeft als subsidiaire grondslag voor de gevorderde verklaring voor recht gesteld dat Alpi c.s. misbruik heeft gemaakt van rechtspersonenrecht en meer subsidiair dat Alpi International en Alpi Netherlands vereenzelvigd kunnen worden.

4.34.1. Converse lijkt met de subsidiaire grondslag te willen betogen dat Alpi Netherlands onrechtmatig heeft gehandeld door een activa transactie met Alpi International te sluiten, waardoor het verhaal van Converse op Alpi International gefrustreerd is. Bij die activa transactie heeft Alpi Netherlands de inventaris en de goodwill van Alpi International verkregen. Dit vormt volgens Converse misbruik van (verschil van) rechtspersoonlijkheid door Alpi Netherlands.

4.34.2. Uitgangspunt is dat een rechtspersoon niet aansprakelijk is voor schulden van een andere rechtspersoon. Het feit dat de overeenkomst voor die transactie kort na het beslag door Converse en de aanvang van het onderhavige conflict is gesloten, is niet genoeg om uit te kunnen gaan van misbruik. Alpi Netherlands heeft voldoende onderbouwd dat haar oprichting en de activa transactie hun oorzaak vonden in een herstructurering om [Bestuurder 2] aandeelhouder te kunnen maken van het Nederlandse deel van de onderneming van Alpi International. Die herstructurering werd al voorbereid voordat Alpi c.s. bekend raakte met de vorderingen van Converse. De rechtbank kan dan ook niet vaststellen dat de oprichting van Alpi Netherlands en de activa-transactie uitsluitend tot doel hadden het verhaal van Converse te frustreren<sup>13</sup>.

4.34.3. Converse heeft zich meer subsidiair nog beroepen op vereenzelviging van Alpi International en Alpi Netherlands. Slechts onder zeer uitzonderlijke

omstandigheden kan er aanleiding bestaan om het verschil van rechtspersoonlijkheid volledig weg te denken. In de onderhavige zaak doen zich zulke uitzonderlijke omstandigheden niet voor.

**Slotson: alle vorderingen jegens Alpi Netherlands worden afgewezen**

4.35. Uit het voorgaande volgt dat de vorderingen jegens Alpi Netherlands geen van alle voor toewijzing in aanmerking komen.

**In de zaak tussen Converse en [Bestuurder 1] Onrechtmatig handelen [Bestuurder 1]**

4.36. Converse heeft gesteld dat [Bestuurder 1] onrechtmatig heeft gehandeld bij de feitelijke uitvoering van de dienstverlening van Alpi International voor haar klanten.

4.37. Wanneer wordt vastgesteld dat een vennootschap merkinbreuk maakt, bestaat ruimte om ook aan de bestuurder of feitelijk beleidsbepaler een verbod op te leggen, indien aannemelijk is dat die bestuurder, door de inbreuk te bevorderen of niet te verhinderen, terwijl hij daartoe wel in staat was, ook zelf onzorgvuldig handelt<sup>14</sup>. In lijn met deze jurisprudentie kan sprake zijn van een onrechtmatige daad als de bestuurder of beleidsbepaler van een rechtspersoon die merkinbreuken onrechtmatig faciliteert, onzorgvuldig handelt jegens de merkhouders, door het actief faciliteren van die merkinbreuken niet te verhinderen en/of daaraan persoonlijk mee te werken. Voor toewijzing van vorderingen jegens [Bestuurder 1] zal moeten komen vast te staan dat hij persoonlijk de ongeschreven zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW heeft geschonden. Deze ongeschreven zorgvuldigheidsnorm moet worden ingevuld aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval.

4.38. De rechtbank heeft hiervoor geoordeeld dat Alpi International onrechtmatig heeft gehandeld door het faciliteren van merkinbreuk. Uit die beoordeling blijkt dat daarbij de aan Alpi International toe te rekenen actieve handelingen van [Bestuurder 1] doorslaggevend waren. Daarom is het verweer van [Bestuurder 1] dat hij zich niet bewust is geweest van onrechtmatig handelen door Alpi International, niet houdbaar. [Bestuurder 1] wist of behoorde te begrijpen dat hij namens Alpi International meewerkte aan grootschalige inbreuk door de Baccarat-groep op de Converse-merken. Hij had als bestuurder en leidinggevende van Alpi International de keuze om de merkinbreuken door de Baccarat-groep niet actief te bevorderen. Dat geldt met name bij het geven van adviezen aan leden van de Baccarat-groep over de strategie in hun conflict met Converse en bij het meewerken aan het achterhalen van echtheidskenmerken door een detective die zich zou uitgeven voor een onderzoeker. [Bestuurder 1] heeft gehandeld in strijd met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt jegens Converse, door zijn persoonlijke actieve rol bij die facilitering. Daarvan kan hem een persoonlijk ernstig verwijt worden gemaakt. [Bestuurder 1] is derhalve aansprakelijk voor de schade die Converse heeft geleden ten gevolge van dit onrechtmatig handelen.

4.39. Gelet daarop kan hetgeen Converse verder heeft gesteld over aansprakelijkheid van [Bestuurder 1] onbesproken blijven.

**In de zaak tussen Converse enerzijds en [Bestuurder 2] en [de medewerker] anderzijds Geen onrechtmatige daad of bestuurdersaansprakelijkheid [Bestuurder 2] en [de medewerker]**

4.40. Converse onderbouwt haar stelling dat [Bestuurder 2] en [de medewerker] onrechtmatig hebben gehandeld met verwijzingen naar correspondentie uit het bewijsbeslag. In productie EP83 heeft Converse in een leeswijzer opgesomd welke handelingen en wetenschap van [Bestuurder 2] en [de medewerker] zouden bijdragen aan de gestelde onrechtmatige daad. Het gaat volgens Converse om actief faciliteren van de merkinbreuken en/of het nalaten te handelen terwijl zij wetenschap hadden van de inbreuken. Ten aanzien van [Bestuurder 2] wijst Converse op de correspondentie over de verkoop van schoenen voorzien van Converse-tekens aan het eigen personeel (zie 3.1.4), het medewerken aan verwijdering van Airway Bill stickers en het advies aan Pelham om ter vermindering van problemen en hoge kosten niet Amsterdam Schiphol Airport, maar een luchthaven buiten Nederland te kiezen voor een transport naar Amsterdam (zie 3.1.15). Bij [de medewerker] gaat het volgens Converse eveneens om correspondentie over de verkoop van schoenen aan het eigen personeel, het verwijderen van Airway Bill stickers van de verpakking van binnengekomen lading, de uitvoering van de opdracht tot het verwijderen van micro pak's en correspondentie over de douane invoer van een zending.

4.41. Bij het advies van [Bestuurder 2] aan Pelham om goederen niet in te voeren via Schiphol kunnen zonder meer vragen gesteld worden over het achterliggende doel. Dat kan echter ook een ander doel zijn dan het vermijden van douanecontrole op grond van de Anti-Piraterij Verordening. Dit advies om een bepaald douane kantoor te mijden kan ook te maken hebben met het door Alpi c.s. erkende 'gesjoemel' met vrachtbrieven. Dat laatste is in strijd met een wettelijke plicht, maar vormt daarmee op zichzelf nog geen onrechtmatige daad jegens Converse. De geschonden norm strekt niet tot bescherming tegen schade ten gevolge van merkinbreuk, noch tot bescherming van de belangen van Converse. Alle andere correspondentie en feitelijke handelingen waarbij [Bestuurder 2] en [de medewerker] blijkens de leeswijzer bij productie EP83 betrokken waren, laten niet zien dat zij wisten of behoorden te weten dat de Baccarat-groep handelde in inbreukmakende schoenen. Van onrechtmatige actieve betrokkenheid bij die inbreuk, is al om die reden geen sprake.

4.42. Converse heeft haar schadevergoedingsvordering jegens [Bestuurder 2] en [de medewerker] subsidiair gebaseerd op bestuurdersaansprakelijkheid. Zij voert daartoe kort samengevat aan dat onder hun leiding het verhaal is gefrustreerd voor de vordering van Converse die is ontstaan als gevolg van het onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk door Alpi International.

4.43. Dit betoog van Converse slaagt niet. Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder van een vennootschap kan worden aangenomen wanneer deze bij het namens de vennootschap aangaan van verplichtingen wist of redelijkerwijze behoorde te begrijpen dat de vennootschap niet (of niet binnen een redelijke termijn) aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden, behoudens door de bestuurder aan te voeren omstandigheden op grond waarvan de conclusie gerechtvaardigd is dat hem ter zake van de benadeling geen persoonlijk (voldoende ernstig) verwijt gemaakt kan worden.<sup>15</sup>

4.44. Ten aanzien van [de medewerker] geldt in de eerste plaats dat hij nooit bestuurder is geweest van Alpi International. Converse heeft onvoldoende concreet en gemotiveerd gesteld dat [de medewerker] als feitelijk beleidsbepaler aansprakelijk is voor schulden van Alpi International. Dat volgt ook niet uit de vaststaande feiten.

4.45. Ten aanzien van [Bestuurder 2] geldt het volgende. Vast staat dat Alpi International geen 'lege' vennootschap is. Zij is in ieder geval nog eigenaar van het bedrijfspand dat zij aan Alpi Netherlands verhuurt. Er is dus geen sprake van een vennootschap die geen enkel verhaal biedt. Converse heeft ook niet voldoende onderbouwd dat [Bestuurder 2] bij de activa transactie met Alpi Netherlands behoorde te begrijpen dat daardoor onvoldoende verhaal zou ontstaan. Converse heeft niet onderbouwd dat geen marktconforme prijs is betaald en wat een marktconforme prijs van de overgedragen goodwill en andere activa had behoren te zijn. Het enkele betoog dat de fiscale waardering doorgaans lager is dan een marktconforme prijs, volstaat niet als onderbouwing dat de bedongen prijs in dit geval niet marktconform was. Bovendien viel voor [Bestuurder 2] destijds niet eenvoudig te begroten wat de hoogte van een schadevergoedings-veroordeling zou zijn en (dus) of het vermogen van Alpi International daarvoor voldoende verhaal zou bieden. Er is onder deze omstandigheden geen sprake van een persoonlijk ernstig verwijt.

**Voorts in de zaken tussen Converse en Alpi c.s. Overige subsidiaire grondslagen slagen niet**

4.46. Converse heeft verklaringen voor recht gevorderd dat alle gedaagden in procedure 12-574 strafbare feiten hebben gepleegd en daarom aansprakelijk zijn voor de vergoeding van schade die Converse daardoor leidt. Het behoort niet het domein van de civiele rechter om te beoordelen of gedaagden strafbare feiten hebben gepleegd. Dat gedaagden daarvoor zijn veroordeeld in Nederland is niet gesteld of gebleken. Dat de onderhavige gedaagden in het buitenland zijn veroordeeld voor strafbare feiten in verband met de onderhavige zendingen schoenen, kan evenmin worden vastgesteld. Een verklaring voor recht daarover is dan ook niet toewijsbaar.

4.47. Converse heeft het gevorderde stakingsbevel mede gebaseerd op artikel 2.22 lid 6 BVIE16, op grond van het feit dat Alpi c.s. diensten heeft verricht die gebruikt zijn door derden om merkinbreuk te maken. Ten aanzien van Alpi Netherlands, [Bestuurder 1], [Bestuurder 2] en

[de medewerker] kan op deze grond geen stakingsbevel worden gegeven, omdat zij niet zelf dergelijke diensten hebben verricht. Alleen van Alpi International is vastgesteld dat zij dat heeft gedaan. Uit het voorgaande volgt dat een stakingsbevel voor Alpi International al op andere gronden toewijsbaar is, zodat Converse geen belang meer heeft bij toewijzing van deze vordering.

**Alpi International en [Bestuurder 1] hebben niet voldaan aan opgaveverplichting**

4.48. Converse vordert jegens Alpi International en [Bestuurder 1] een verklaring voor recht dat zij niet volledig hebben voldaan aan het exhibitie bevel in het tussenvonniss van 30 januari 2013 en gehouden zijn de daardoor verbeurde dwangsommen aan haar te betalen.

4.49. In het tussenvonniss van 30 januari 2013 is beslist: 7.4. veroordeelt Alpi International en [Bestuurder 1] om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis de herkomst en de distributiekanaalen van inbreukmakende Converse schoenen aan Converse mee te delen door middel van een schriftelijke opgave van eigenaar/eigenaren, handelsagent(en), leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en/of afnemer(s), niet zijnde consumenten, van partijen Converse schoenen, waarvan zij weten of moeten vermoeden dat deze inbreukmakend zijn en ten aanzien waarvan Alpi International diensten heeft verricht, onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en ter staving daarvan kopieën van alle op die partijen inbreukmakende Converse schoenen betrekking hebbende documenten te verstrekken;

7.7. veroordeelt Alpi International en [Bestuurder 1] om aan Converse een dwangsom te betalen van € 10.000 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de onder 7.4 en 7.5 genoemde bevelen voldoen, tot een maximum van € 1.000.000,= is bereikt;

4.50. 'Inbreukmakende Converse schoenen' zijn volgens het tussenvonniss van 30 januari 2013 in 2.1.6: Uit het onderzoek van IFC blijkt dat sprake is van een organisatie van rechtspersonen en natuurlijke personen die opzettelijk betrokken zijn bij de verhandeling of het faciliteren van de verhandeling van partijen Converse schoenen die zonder toestemming van Converse in de EU zijn geïmporteerd (hierna: inbreukmakende Converse schoenen).

4.51. Op 15 april 2013 hebben Alpi International en [Bestuurder 1] opgave gedaan om te voldoen aan dictum onderdeel 7.4 van het tussenvonniss van 30 januari 2013. De opgave bestaat uit een memorandum met bijlagen. De bijlagen zijn ingedeeld per dossiernummer voor een zending die is behandeld door de expeditie afdeling en/of logistics afdeling van Alpi International.

4.52. Alpi International en [Bestuurder 1] erkennen dat in de door hen gedane opgave niet alle 70 zendingen zijn opgenomen die in het IFC rapport I zijn aangemerkt als zendingen van de Baccarat-groep. Alpi International en [Bestuurder 1] bestrijden echter dat zij bij de opgave in 2013 wisten of moesten vermoeden dat die zendingen Converse schoenen betroffen. Dat verweer slaagt niet.

4.53. IFC heeft in IFC rapport I zendingen aangemerkt als relevant omdat uit de digitale administratie van Alpi International bleek dat het om schoenen voorzien van het

Converse-teken ging. Die informatie hadden Alpi International en [Bestuurder 1] dus ook tot hun beschikking. Voor 54 van de in het IFC rapport beschreven zendingen geldt dat uit de administratie van Alpi International ook bleek dat het om zendingen gaat die afkomstig waren uit het Verre Oosten, in opdracht van de Baccarat-groep zijn binnengebracht bij Alpi in Zaandam en door Pelham en Ressoek zijn ingevoerd. Hiervoor is al geoordeeld dat Alpi International en [Bestuurder 1] vanaf 4 februari 2009 wisten of behoorden te begrijpen dat de Baccarat-groep handelde in namaak Converse schoenen. Uit de hiervoor geciteerde correspondentie tussen [Bestuurder 1] en de Baccarat-groep blijkt dat de kennis daarover in 2009 en 2010 bij Alpi International en [Bestuurder 1] verder is toegenomen. Ook ligt het niet voor de hand dat toegestane parallel import wordt verscheept van (ver) buiten de Europese Unie, omdat die goederen eerst al met toestemming van Converse in de Europese Unie in het verkeer zijn gebracht. De herkomst van de goederen (het Verre Oosten) vormt daarmee een indicatie dat het om merkinbreuk gaat.

4.54. Onder deze omstandigheden moesten Alpi International en [Bestuurder 1] ten tijde van hun opgave in april 2013 in ieder geval van die 54 zendingen vermoeden dat het inbreukmakende Converse schoenen betrof in de zin van het tussenvonniss van 30 januari 2013. Dat zij die inbreuk betwisten staat daar niet aan in de weg. De voorzieningenrechter heeft in zijn tussenvonniss een ruim bevel gegeven, waardoor ook opgave moest worden gedaan van zendingen waarvan alleen maar het vermoeden bestond dat het om inbreuk ging, maar dat nog niet vaststond. Het bevel is door de voorzieningenrechter ook niet beperkt tot informatie uit de op papier aanwezige administratie, maar omvat ook de digitaal opgeslagen administratie.

4.55. Gelet op zijn functie als bestuurder van Alpi International had [Bestuurder 1] toegang tot die administratie tussen januari en april 2013. Het voorgaande geldt derhalve evenzeer voor hem. Dat hij niet persoonlijk bij alle transacties voor de Baccarat-groep betrokken was, staat daar niet aan in de weg.

4.56. Uit IFC rapport II volgt dat Alpi International en [Bestuurder 1] geen opgave hebben gedaan over de zendingen die zijn aangemerkt als IFC037, IFC078, IFC081, IFC082, IFC083 en IFC084. Alpi c.s. bestrijdt dat slechts in haar productie 44, met een algemene verwijzing naar haar productie 38. Gelet op de omvang van laatstgenoemde productie volstond die algemene verwijzing niet, zodat de rechtbank dit verweer passeert. Deze zes zendingen behoren tot de hiervoor bedoelde 54 zendingen waarvan Alpi International en [Bestuurder 1] in april 2013 al moesten vermoeden dat het om inbreuk ging. Door daarvan geen opgave te doen, hebben Alpi International en [Bestuurder 1] niet aan het opgavebevel voldaan.

4.57. Uit IFC rapport II blijkt daarnaast dat Alpi International en [Bestuurder 1] bij zendingen waarvan wel opgave is gedaan, in veel gevallen niet alle kopieën van documenten hebben verstrekt die in hun administratie beschikbaar was met betrekking tot een



zending. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Bill of Lading van veel zendingen (zie IFC rapport II, onderdeel 8.II.B). Alpi International en [Bestuurder 1] hebben dat slechts bestreden met een algemene verwijzing naar hun eigen opgave in hun productie 38. Zoals hiervoor al is overwogen, volstond dat niet. Ook in dat opzicht is dus niet volledig aan het opgavebevel voldaan. De voorzieningenrechter had Alpi International en [Bestuurder 1] immers bevolen om alle op een zending betrekking hebbende documenten bij de opgave over te leggen.

4.58. Omdat het bevel na het verstrijken van de termijn die in 7.4 van het tussenvonnis van 30 januari 2013 is bepaald, niet (volledig) is opgevolgd, zijn er op grond van 7.7 van het tussenvonnis van 30 januari 2013 dwangsommen verbeurd. Een verklaring voor recht daarover is toewijsbaar.

#### **Vorderingen van Converse jegens Alpi c.s. (in procedure 12-574)**

##### **Vorderingen jegens Alpi Netherlands, [de medewerker] en [Bestuurder 2]**

4.59. Uit het voorgaande volgt dat alle vorderingen van Converse jegens Alpi Netherlands, [de medewerker] en [Bestuurder 2] worden afgewezen.

##### **Schadevergoedingsvorderingen jegens Alpi International en [Bestuurder 1]**

4.60. Gelet op de in het tussenvonnis in r.o. 4.11 vastgestelde merkinbreuk door Alpi International, is Alpi International aansprakelijk voor de schade die Converse dientengevolge heeft geleden. Alpi International zal worden veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.

4.61. Converse heeft schadevergoeding gevorderd voor de merkinbreuk van € 50,- per paar schoenen waarmee Alpi International merkinbreuk heeft gemaakt. Subsidiair heeft zij een bedrag van € 10,- genoemd. Converse onderbouwt die vordering met de stelling dat zij door de merkinbreuk schade heeft geleden bestaande uit winstderving, afname van de commerciële waarde van haar merken, onder andere doordat er grote aantallen goedkopere schoenen op de markt zijn gekomen, reputatieschade en schade in verband met het opsporen van de inbreuk. Volgens Converse kan die schade niet concreet worden berekend, maar dient zij te worden geschat.

4.62. Converse onderbouwt de primair en subsidiair gevorderde bedragen van € 50,- en € 10,- met een verwijzing naar andere (met name buitenlandse) rechtszaken waarin die bedragen zijn toegewezen. Dat is echter geen voldoende onderbouwing van de schade in deze procedure. Sterker nog, die bedragen wijken onderling zo sterk af, dat dat illustreert dat zij niet als vuistregel in andere procedures gehanteerd kunnen worden.

4.63. Gelet op de duur van de onderhavige procedure, onderkent de rechtbank dat het wenselijk is dat zij op alle vorderingen, ook de schadevergoedingsvorderingen, in dit vonnis definitief beslist. Zonder enige informatie over concrete schadebedragen, zoals de winstmarge die Converse behaalt (en dus stelt te hebben gederfd) in Europa, is iedere schatting echter uit de lucht gegrepen.

4.64. In verhouding tot schadeposten als reputatieschade, vormt gederfde winst een schadepost die voor Converse goed te onderbouwen zou moeten zijn. Converse heeft echter geen informatie gegeven over haar eigen winstmarge in Europa en/of de in haar marktsegment gemiddelde winstmarge. Ook heeft zij geen informatie gegeven over de vraag in hoeverre die marge onder druk is komen te staan ten gevolge van de vastgestelde merkinbreuk. Bij deze stand van zaken is de schade die Converse heeft geleden door de vastgestelde merkinbreuk onvoldoende onderbouwd om die te kunnen begroten. Anderzijds is het wel zo dat de mogelijkheid dat Alpi International door dit handelen schade heeft geleden heel aannemelijk is. De rechtbank zal de zaak daarom verwijzen naar een schadestaatprocedure, ter begroting van de schade. De daarover gevorderde wettelijke rente kan ook in de schadestaatprocedure worden begroot.

4.65. Uit r.o. 4.26 volgt dat Alpi International ook onrechtmatig heeft gehandeld door merkinbreuk van derden te faciliteren. Dat geldt eveneens voor [Bestuurder 1], gelet op r.o. 4.39. Zij zijn aansprakelijk voor de schade die Converse dientengevolge heeft geleden en zullen worden veroordeeld tot vergoeding daarvan. Gelet daarop ziet de rechtbank niet in welk belang Converse daarnaast nog heeft bij de door haar terzake gevorderde verklaringen voor recht.

4.66. Gelet op hetgeen is overwogen in 4.29 en 4.46 hebben Alpi International en [Bestuurder 1] zich niet schuldig gemaakt aan het plegen van strafbare feiten en/of aan onrechtmatig handelen in groepsverband. De daarop gerichte vorderingen zijn derhalve niet toewijsbaar.

4.67. De schadebegroting door Converse van € 50,- schade per paar heeft zij gericht op de gestelde (grootschalige) merkinbreuk en dientengevolge afhankelijk gemaakt van merkenrechtelijk voorbehouden handelingen (per invoer, verhandeling, daartoe in voorraad houden). Een afzonderlijke begroting en onderbouwing van de schade die het gevolg is van en toe te rekenen is aan het onrechtmatig faciliteren van merkinbreuk door Alpi International en [Bestuurder 1], ontbreekt. Het is wel aannemelijk dat Converse schade heeft geleden, het gaat ook bij deze onrechtmatige daad immers om grote partijen schoenen waarmee derden merkinbreuk maakten. Ook voor de begroting van deze schade verwijst de rechtbank de zaak naar een schadestaatprocedure. De daarover gevorderde wettelijke rente kan ook in de schadestaatprocedure worden begroot.

4.68. Converse heeft afzonderlijk vergoeding van door haar gemaakte kosten voor de vaststelling van schade en aansprakelijkheid gevorderd. De rechtbank vat dat op als een schadevergoedingsvordering in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub b BW. Converse heeft gedurende de procedure opgegeven dat zij voor IFC rapport I kosten ter hoogte van € 485.524,99 heeft gemaakt. Ook heeft Converse een bedrag van € 15.000,- opgegeven voor het rapport van accountantskantoor Ebben (productie EP 101). Converse heeft pas bij haar proceskostenopgave na de laatste mondelinge behandeling als totaalbedrag voor

de IFC rapporten I en II € 578.750,33 opgegeven. Omdat Alpi c.s. niet meer heeft kunnen reageren op de opgave na de mondelinge behandeling, zal de rechtbank uitgaan van het eerstgenoemde bedrag voor de kosten besteed aan de rapportages door IFC. Deze kosten komen slechts voor toewijzing in aanmerking voor zover zij aan de dubbele redelijkheidstoets voldoen. De rechtbank acht het redelijk dat Converse onderzoek heeft laten doen in de digitale administratie waarin zij inzage had gekregen, ter vaststelling van aansprakelijkheid. Gelet op de omvang van IFC rapport I was een onderzoek door een accountant voor de vaststelling van feiten over zendingen van schoenen met Converse-tekens noodzakelijk. Het is niet zo dat dit onderzoek overbodig was geweest als IFC meer informatie bij Alpi c.s. had vergaard. Alpi heeft geen juist en volledig beeld gegeven van haar dienstverlening aan de Baccarat-groep naar aanleiding van het rechterlijk opgave bevel, zodat niet aannemelijk is dat zij dat wel vrijwillig had gedaan als IFC daarom had gevraagd. De hoogte van de opgegeven kosten voor IFC rapport I doorstaat de redelijkheidstoets echter niet. Converse heeft geen enkele uitleg gegeven waarom de kosten zo hoog moesten zijn. Zonder die uitleg valt niet in te zien waarom deze kosten redelijk zijn. De rechtbank beschouwt een bedrag van € 200.000,- voor een rapport van een forensisch accountant als redelijk en zal de schade daarom op dat bedrag begroten. De daarover gevorderde wettelijke rente is ook toewijsbaar vanaf 12 augustus 2011. Blijkens productie EP68 is dat de datum waarop door voldoening van deelfacturen van IFC het bedrag van € 200.000,- is volgelopen.

4.69. Nu de rapportage door Ebben niet aan de beoordeling ten grondslag is gelegd, doorstaat die rapportage de dubbele redelijkheidstoets ook niet. Het opgegeven bedrag van € 15.000 voor het rapport van Ebben (waarvan ook geen factuur is overgelegd) is dus niet toewijsbaar.

4.70. Converse heeft een hoofdelijke veroordeling gevorderd bij de schadevergoedingsveroordeling. Daarvoor is grond omdat zowel Alpi International en [Bestuurder 1], als Pelham c.s. (zoals hierna wordt beslist) aansprakelijk zijn voor dezelfde schade. De hoofdelijkheid vloeit voort uit artikel 6:102 BW.

4.71. Converse vordert daarnaast winstafdracht. Uit IFC rapport I blijkt dat Alpi International de 52 paar schoenen die zij heeft verkocht aan haar werknemers, heeft ingekocht voor dezelfde prijs waarvoor zij ze heeft verkocht: € 25,-. Voor winstafdracht in verband met deze merkinbreuk is derhalve geen grond. Winstafdracht in verband met het onrechtmatig handelen door Alpi International en [Bestuurder 1] is ook niet toewijsbaar. Daarvoor is geen wettelijke basis. Artikel 2.21 lid 4 BVIE biedt een wettelijke grondslag voor winstafdracht in geval van merkinbreuk, maar biedt geen grond voor winstafdracht bij een algemene onrechtmatige daad. De hoogte van de winst die Alpi International heeft gemaakt met haar logistieke dienstverlening staat niet in rechtstreeks verband met de hoogte van de schade van Converse, dus de door Converse bepleitte toepassing van

artikel 6:104 BW voor de begroting van de schade wijst de rechtbank van de hand.

### **Verbodsvorderingen jegens Alpi International en [Bestuurder 1]**

4.72. Gelet op de vastgestelde inbreuk door Alpi International op de Converse-merken is het door Converse gevorderde inbreukverbod op die merken toewijsbaar. Het betoog van Alpi International dat deze vordering niet voor toewijzing in aanmerking komt omdat Converse daarbij geen belang meer heeft, slaagt niet. Het is niet uit te sluiten dat Alpi International nog beperkt activiteiten ontplooit of in de toekomst weer activiteiten gaat ontplooiën, ook al is zij op dit moment niet meer actief als logistiek dienstverlener. Ten aanzien van de Benelux Converse-merken is het inbreukverbod toewijsbaar voor de Benelux en ten aanzien van de Converse Uniemerken voor de gehele Europese Unie. De verbodsvordering zal gelden voor schoenen, waaronder in ieder geval begrepen schoenen van het model Chuck Taylor All Star, die zijn voorzien van tekens die identiek zijn aan of overeenstemmen met de Converse-merken en niet door Converse, noch met haar toestemming in het verkeer zijn gebracht in de Europese Economische Ruimte (EER), hierna: *'Inbreukmakende Converse-schoenen'*.

4.73. De vordering tot staking van onrechtmatig handelen bestaande uit het faciliteren van merkinbreuk door Alpi International, is in zoverre toewijsbaar dat dit bevel beperkt wordt tot het leveren van logistieke diensten waarbij Alpi International weet of behoort te weten dat er sprake is van inbreuk op de Converse-merken. De daarover gevorderde dwangsom is eveneens toewijsbaar.

4.74. Ten aanzien van [Bestuurder 1] is de gevorderde veroordeling tot het staken van onrechtmatig handelen eveneens toewijsbaar, gezien de vaststelling dat hij onrechtmatig jegens Converse heeft gehandeld. Het verbod zal worden toegewezen op de wijze als in het dictum bepaald, nu [Bestuurder 1] niet zelf diensten heeft verleend maar als bestuurder en leidinggevende van Alpi International de merkinbreuken heeft gefaciliteerd waarvoor Alpi International diensten verleende.

4.75. De ter versterking van de verbodsvorderingen gevorderde dwangsommen zijn ook toewijsbaar, maar zullen worden gemaximeerd.

Opgavevordering jegens Alpi International en [Bestuurder 1]

4.76. Converse heeft haar opgavevordering jegens Alpi International en [Bestuurder 1] in de hoofdzaak ingetrokken, omdat die vordering al in het tussenvonnissen van 30 januari 2013 in een incident is toegewezen.

### **Reconventie in procedure 12-574**

4.77. In het [tussenvonnissen van 15 oktober 2014](#) heeft de rechtbank al beslist dat de onvoorwaardelijk door Alpi International ingestelde vordering in reconventie niet toewijsbaar is.

4.78. Alpi International heeft daarnaast een voorwaardelijke reconventionele vordering ingesteld, onder de voorwaarde dat de vorderingen van Converse jegens haar worden afgewezen. De rechtbank vat die

voorwaarde zo op, dat daarmee wordt bedoeld dat de hoofdvorderingen van Converse in conventie worden afgewezen. Aan die voorwaarde is niet voldaan, zodat aan het voorwaardelijk deel van de reconventionele vordering van Alpi International niet wordt toegekomen.

4.79. De voorwaardelijke vordering in reconventie door [Bestuurder 1] sneuvelt om dezelfde reden.

4.80. Bij de voorwaardelijke vorderingen in reconventie van Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] is wel voldaan aan de voorwaarde dat de vorderingen worden afgewezen. Dientengevolge zijn de door Converse onder Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] gelegde beslagen onrechtmatig en is Converse aansprakelijk voor de schade die zij dientengevolge hebben geleden. Converse heeft niet gesteld dat er in dit geval bijzondere omstandigheden zijn waardoor de beslagen niet onrechtmatig zijn. De rechtbank acht de kans dat Alpi Netherlands en/of [Bestuurder 2] schade hebben geleden voldoende aannemelijk, nu de beslagen doel hebben getroffen. De gevorderde veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat is daarom toewijsbaar. De vordering tot opheffing van die beslagen is op dezelfde gronden toewijsbaar, met dien verstande dat dit dient te gebeuren binnen 48 uur na betekening van het vonnis aan Converse. Gelet op deze veroordelingen ziet de rechtbank niet in welk belang Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] daarnaast nog hebben bij de gevorderde verklaring voor recht. Die zal dus niet worden toegewezen.

4.81. De stelling van [de medewerker] dat Converse onrechtmatig heeft gehandeld jegens hem door de onderhavige procedure in conventie jegens hem aan te spannen, vindt geen grond in het recht. Waarom het aanspannen van de procedure jegens hem onrechtmatig zou zijn, heeft [de medewerker] niet nader onderbouwd. Aan de strenge eisen voor misbruik van (proces)recht is dan ook niet voldaan. De door [de medewerker] gevorderde veroordeling van Converse in de schade die hij zou hebben geleden doordat hij in deze procedure is betrokken, zal daarom worden afgewezen.

#### **Proceskosten in de procedure 12-574 tussen Converse en Alpi c.s.**

4.82. In conventie in de zaken tussen Converse enerzijds en Alpi International en [Bestuurder 1] anderzijds, worden Alpi International en [Bestuurder 1] als de overwegend in het ongelijk gestelde partijen veroordeeld in de proceskosten.

4.83. In conventie in de zaken tussen Converse enerzijds en Alpi Netherlands, [Bestuurder 2] en [de medewerker] anderzijds, wordt Converse als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

4.84. Alle verschenen partijen vorderen een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv.

4.85. Converse heeft opgegeven dat haar advocaatkosten in deze procedure in de hoofdzaak in conventie € 289.843,72 bedragen. Het in een complexe zaak als deze toepasselijke indicatietarief bedraagt € 40.000. De rechtbank acht dat indicatietarief in de onderhavige zaak niet redelijk en evenredig in de zin van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn en het [United Video arrest17](#),

omdat het geen significant deel is van de werkelijke kosten. Daarbij is van belang dat het hier om een zeer langlopende procedure gaat tegen meerdere gedaagden, met een omvangrijk feitencomplex en verschillende grondslagen ten aanzien van de verschillende gedaagden en deels afzonderlijke feiten, waarin twee keer een mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden, na het tussenvonnis met de bewijsopdracht nog een regiezitting is gehouden en vele processtukken zijn gewisseld. De rechtbank hanteert daarom een tarief van € 80.000.

4.85.1. Voor zover het liquidatietarief van toepassing is op deze zaak geldt het volgende. De rechtbank merkt de zaak gelet op de eisvermeerdering (inclusief de kosten voor de beslaglegging) aan als een zaak in categorie VIII en kent daaraan 7,5 punten toe, zodat de kosten op basis van het liquidatietarief worden begroot op € 3.999,- x 7,5 = € 29.992,50.

4.85.2.m De rechtbank schat in, conform de opgave van Converse, dat 68% van de totale advocaatkosten is besteed aan de procedure tussen Converse en Alpi International en 5% aan de procedure tussen Converse en [Bestuurder 1].

4.85.3. De rechtbank schat in dat in de procedure tussen Converse en Alpi International de helft van de bestede tijd betrekking heeft op handhaving van merkrechten in de zin van artikel 1019 Rv en de andere helft aan de commune onrechtmatige daad. De procedure tussen Converse en [Bestuurder 1] heeft geen betrekking op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv.

4.85.4. Op basis van deze uitgangspunten begroot de rechtbank de advocaatkosten van Converse in de zaak tussen Converse en Alpi International op  $(68\% \times 50\% \times € 80.000 =) € 27.200 + (68\% \times 50\% \times € 29.992,50) € 10.197,45 = € 37.397,45$ .

4.85.5. mIn de zaak tussen Converse en [Bestuurder 1] begroot de rechtbank de advocaatkosten op  $(5\% \times 100\% \times € 29.992,50) = € 1.499,62$ .

4.85.6. Converse heeft opgegeven dat haar verschotten (behoudens de kosten voor de IFC rapporten I en II en het rapport van Ebben) € 53.906,64 bedragen in de onderhavige procedure in conventie. Deze kosten omvatten de kosten voor de bewijslevering door de deskundige beschreven in 4.10, deurwaarderskosten, kosten voor gerechtelijke bewaring, griffierecht, vertalingskosten, reiskosten en koerierskosten. De kosten voor gerechtelijke bewaring van de in bewijsbeslag genomen bescheiden komen voor toewijzing in aanmerking. Hetzelfde geldt voor het aan deze procedure toe te rekenen deel van de kosten van de deskundige. De rechtbank begroot de verschotten voor de deskundige, deurwaarder, bewaring en griffierecht conform de opgave van Converse op € 45.278,47. Aan Alpi International wordt 65% daarvan toegerekend, te weten € 29.431 en aan [Bestuurder 1] 5% = € 2.263,92. Onduidelijk is waarop de kosten voor vertalingen, koeriers, counsel fees en reiskosten betrekking hebben in de zaken tussen Converse enerzijds en Alpi International en [Bestuurder 1] anderzijds. Deze kostenposten zullen daarom niet worden toegewezen.

4.85.7. Daarmee komt de totale proceskostenveroordeling van Alpi International op € 66.828,45 en van [Bestuurder 1] op € 3.763,54.

4.86. Alpi c.s. heeft opgegeven dat haar advocaatkosten € 202.698,55 bedragen. Ook deze kosten zijn hoger dan hetgeen redelijk en evenredig wordt geacht. De rechtbank begroot ook deze kosten op € 80.000.

4.86.1. Het aan de zijde van Alpi Netherlands, [Bestuurder 2] en [de medewerker] toepasselijke liquidatietarief bedraagt € 3.999,- x 6,5 = € 25.993,50.

4.86.2. De rechtbank schat in dat 15% van de kosten van Alpi c.s. zijn gemaakt in de procedure tussen Alpi Netherlands en Converse en 5% daarvan in ieder van de procedures tussen Alpi Netherlands enerzijds en [Bestuurder 2] of [de medewerker] anderzijds. Alpi c.s. zelf heeft daar in haar opgave geen inschatting van gegeven.

4.86.3. De rechtbank schat in dat in de procedure tussen Converse en Alpi Netherlands de helft van de bestede tijd betrekking heeft op handhaving van merkrechten in de zin van artikel 1019 Rv en de andere helft op de commune onrechtmatige daad. De procedures tussen Converse enerzijds en [Bestuurder 2] en [de medewerker] anderzijds hebben geen betrekking op handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv en worden dus uitsluitend op basis van het liquidatietarief begroot.

4.86.4. De rechtbank begroot de proceskosten van Alpi Netherlands op basis van deze uitgangspunten op (15% x 50% x € 80.000) + (15% x 50% x € 25.993,50) = € 7.949,51.

4.86.5. Op dezelfde wijze als hiervoor berekend ten aanzien van [Bestuurder 1], met dien verstande dat een percentage van 5% wordt gehanteerd, worden de advocaatkosten van zowel [de medewerker] als [Bestuurder 2] begroot op ieder (5% x € 25.993,50) = € 1.299,67.

4.86.6. Alpi c.s. heeft opgegeven dat haar verschotten in deze procedure in totaal € 5.184,47 betreffen. De rechtbank beschouwt dat als een redelijk en evenredig bedrag. De verschotten ten laste van Alpi Netherlands bedragen daarbij 15% x € 5.184,47 = € 777,67 en de verschotten van [Bestuurder 2] en [de medewerker] ieder 5% x € 5.184,47 = € 259,22.

4.86.7. De slotsom is dat Converse zal worden veroordeeld om aan Alpi Netherlands te vergoeden € 8.727,18 en aan [Bestuurder 2] en [de medewerker] ieder € 1.558,89.

#### **In de incidenten in conventie**

4.87. In het incident ex artikel 223 Rv zijn de vorderingen van Converse toegewezen jegens Alpi International, [Bestuurder 1] en [de medewerker], maar afgewezen jegens Alpi Netherlands en [Bestuurder 2]. In het incident ex artikel 843a Rv zijn de vorderingen van Converse toegewezen jegens Alpi International en [Bestuurder 1], maar afgewezen jegens Alpi Netherlands en [Bestuurder 2]. Gelet daarop zal de rechtbank de proceskosten in beide incidenten compenseren.

4.88. Alpi c.s. wordt als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten in het vrijwaringsincident.

Converse heeft opgegeven dat haar kosten in dit incident € 5.000 bedragen. De rechtbank beschouwt dit incident als een normaal incident in de zin van de indicatietarieven in IE-zaken, waarvoor een tarief van € 2.500 geldt. Dit laatste bedrag zal worden toegewezen.

#### **In reconventie**

4.89. In de zaak tussen Converse enerzijds en Alpi International, [Bestuurder 1] en [de medewerker] anderzijds worden de laatstgenoemde drie als de in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

4.90. De vorderingen in reconventie hebben voor 50% betrekking op handhaving van intellectuele eigendomsrechten en voor 50% op commune onrechtmatige daden.

4.91. Converse heeft opgegeven dat haar kosten in reconventie 32.204,86 hebben bedragen (10% van haar totale advocaatkosten). Gelet op de gedeeltelijke samenhang met de procedure in conventie acht de rechtbank een bedrag van € 8.000 (het indicatietarief voor een eenvoudige procedure) in reconventie redelijk en evenredig. 50% daarvan bedraagt € 4.000.

4.92. Het toepasselijke liquidatietarief bedraagt 50% x € 563 (tarief II) x 6,5 punten = € 1.829,75.

4.93. De rechtbank rekent 60% van deze kosten toe aan de zaken tussen Converse enerzijds en Alpi International, [Bestuurder 1] en [de medewerker] anderzijds. De proceskostenveroordeling komt daarmee op 60% x (€ 4.000 + € 1.829,75) = € 3.497,85.

4.94. In de zaak tussen Converse enerzijds en Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] anderzijds, wordt Converse als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten.

4.95. Alpi c.s. heeft geen aparte opgave gedaan van haar kosten in reconventie. Zij heeft opgegeven dat haar totale kosten in conventie en reconventie € 202.698,55 bedragen in procedure 12-574. De rechtbank begroot de kosten van Alpi c.s. in reconventie conform het indicatietarief eveneens op € 8.000. 50% daarvan bedraagt € 4.000 voor het deel van de procedure in reconventie dat is gebaseerd op IE-grondslagen. Het liquidatietarief is hetzelfde als hiervoor in 4.92 is overwogen.

4.96. De rechtbank rekent 40% van deze kosten toe aan de zaken tussen Converse enerzijds en Alpi Netherlands, [Bestuurder 2] en [de medewerker] anderzijds. De proceskostenveroordeling komt daarmee op 40% x (€ 4.000 + € 1.829,75) = € 2.331,90.

#### **Vorderingen in procedure 11-1637**

##### **In conventie**

4.97. Ook in deze procedure is de gevorderde veroordeling tot staking van de merkinbreuk door Alpi International toewijsbaar, op dezelfde gronden als hiervoor in procedure 12-574 overwogen met betrekking tot de merkinbreuk.

4.98. Het gevorderde verbod om in Nederland diensten te verlenen aan derden waarmee inbreuk op de Converse-merken wordt gefaciliteerd is eveneens toewijsbaar, met dezelfde beperking als hiervoor in procedure 12-574 bepaald.

4.99. Alpi International is een onderneming die op commerciële schaal diensten heeft aangeboden aan de

Baccarat-groep die bij de inbreukmakende handelingen van de Baccarat-groep zijn gebruikt. Van Alpi International kan worden gevegd dat zij in de toekomst geen logistieke diensten meer verleent voor zendingen met schoenen van de Baccarat-groep, zonder eerst na te gaan of daarbij geen inbreuk op de Converse merken wordt gemaakt. Het in deze zaak op grond van artikel 2.22 lid 5 BVIE gevorderde bevel voldoet dan ook aan de eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Gelet op de deels EU-wijde omvang van het bevel heeft Converse daarbij ook belang, naast de overige aan Alpi International op te leggen ge- en verboden. Het op grond van artikel 2.22 lid 5 BVIE gevorderde bevel zal daarom worden toegewezen.

4.100. Aan de onder 4.97 tot en met 4.99 beschreven veroordelingen zal een dwangsom worden verbonden, gematigd en gemaximeerd zoals vermeld in het dictum.

4.101. Converse heeft haar inzage- en opgavevorderingen ingetrokken, omdat die vorderingen al eerder zijn toegewezen.

4.102. De gevorderde veroordeling van Alpi International tot vergoeding van de door Converse als gevolg van de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen geleden schade, op te maken bij staat, is ook toewijsbaar. De rechtbank acht de kans dat Converse schade heeft geleden voldoende aannemelijk. Gelet op die veroordeling, ziet de rechtbank niet in welk belang Converse daarnaast nog heeft bij de gevorderde verklaring voor recht dat Alpi International aansprakelijk is voor de door Converse als gevolg van de merkinbreuk en het onrechtmatig handelen geleden schade. Die verklaring voor recht wordt derhalve niet toegewezen.

#### **In reconventie**

4.103. In het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) heeft de rechtbank al beslist dat de onvoorwaardelijk door Alpi International ingestelde vordering in reconventie niet toewijsbaar is.

4.104. Alpi International heeft daarnaast een voorwaardelijke reconventionele vordering ingesteld, onder de voorwaarde dat de vorderingen van Converse jegens haar worden afgewezen. De rechtbank vat die voorwaarde zo op, dat daarmee wordt bedoeld dat de hoofdvorderingen van Converse in conventie worden afgewezen. Aan die voorwaarde is niet voldaan, zodat aan het voorwaardelijk deel van de reconventionele vordering van Alpi International niet wordt toegekomen.

#### **In conventie en reconventie**

4.105. Alpi International zal als de overwegend in het ongelijk gestelde partij in de hoofdzaak in conventie en in reconventie worden veroordeeld in de kosten. Converse heeft een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd. Zij heeft opgegeven dat haar advocaatkosten in de hoofdzaak € 38.417,22 bedragen.

4.106. De rechtbank merkt de onderhavige zaak aan als een complexe bodemzaak met aanvullende aktewisselingen en pleidooi, waarvoor een indicatietarief geldt van € 40.000. De opgegeven kosten overschrijden dat maximum niet.

4.107. De rechtbank volgt de schatting van Converse dat 90% van die kosten besteed zijn aan de procedure in conventie en 10% aan de procedure in reconventie.

4.108. De rechtbank volgt niet de opgave van Converse dat 90% van de kosten (in conventie en reconventie) betrekking hebben op de grondslagen die binnen het domein van artikel 1019 Rv vallen. Converse heeft haar schatting van de aandelen IE/niet-IE pas in haar kostenopgave na de laatste zitting genoemd, zodat wederhoor door Alpi niet heeft kunnen plaatsvinden. Bij eerdere opgaven heeft Converse geen verdeling opgegeven. Gelet op het gebrek aan wederhoor zal de rechtbank ambtshalve een schatting maken. Vanaf het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#) betroffen de werkzaamheden in deze zaak met name nog de onrechtmatige daad-grondslag en niet langer de merkenrechtelijke grondslag. Tot dat tussenvonnis heeft Converse advocaatkosten ter hoogte van € 18.064,70 opgegeven (€ 13.064,70 + € 5.000). Gelet daarop zal de rechtbank 50% van de advocaatkosten begroten op de voet van artikel 1019h Rv en 50% conform het liquidatietarief.

4.109. De kostenbegroting op de voet van artikel 1019h Rv bedraagt in conventie en reconventie samen 50% x € 38.417,22 = € 19.208,61. 90% daarvan = 17.287,75 (conventie) en 10% = 1.920,86 (reconventie). De kostenbegroting conform het liquidatietarief bedraagt in conventie 50% x € 563 (tarief II) x 7,5 punten = € 2.111,25 en in reconventie 50% x € 563 x 6,5 punten x 0,5 = € 914,87. Derhalve bedraagt de totale begroting van de advocaatkosten in conventie € 19.399 en in reconventie € 2,835,73.

4.110. In het vrijwaringsincident worden de kosten gecompenseerd, gelet op de referte door Converse.

4.111. Alpi International wordt in het schorsingsincident als in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de proceskosten. Converse heeft opgegeven dat zij € 5.000 heeft besteed aan dat incident. Het schorsingsincident vormt een normale zaak in de zin van de liquidatietarieven, waarvoor een tarief van € 2.500 geldt. De proceskosten in dat incident bedraagt dan ook 50% x € 2.500,- + 50% x 1 punt x € 563 = € 1.531,50.

4.111.1. Converse vordert tevens veroordeling van Alpi International tot vergoeding van de kosten van de door haar gelegde beslagen en bewaring. Daartoe heeft zij onder andere opgegeven dat zij kosten van € 209.160,46 heeft gemaakt voor opslag van de in beslag en bewaring genomen schoenen en € 19.028,77 voor gerechtelijke bewaring.

4.112. De kosten voor opslag en bewaring komen niet voor toewijzing in aanmerking. Converse heeft conservatoir beslag tot afgifte gelegd, waarbij zij in het beslagrekest heeft gesteld dat zij recht had op afgifte ter vernietiging van de in beslag genomen schoenen. In procedure 11-1637 is echter geen afgifte ter vernietiging van die schoenen gevorderd. Deze procedure is dus niet de hoofdzaak in de zin van artikel 700 lid 3 Rv van het conservatoir afgiftebeslag. De met dat beslag en de bewaring gemoeide kosten zijn daarom niet toewijsbaar. Blijkens de opgaven door Converse hebben die kosten

allemaal betrekking op de bewaring en opslag van de schoenen, niet op het bewijsbeslag.

4.113. Deze procedure is wel de hoofdzaak ten aanzien van het bewijsbeslag dat eveneens op 24 september 2010 onder Alpi International is gelegd. De met dat beslag gemoeide kosten ter hoogte van € 1.133,50 komen wel voor vergoeding in aanmerking.

4.114. De door Converse opgegeven kosten voor vertalingen, counsel fees en koeriers komen niet voor vergoeding in aanmerking, bij gebreke van een motivering waarom die kosten redelijk en evenredig waren.

4.115. De overige verschotten die Converse heeft opgegeven, te weten € 90,81 deurwaarderskosten voor de dagvaarding, € 465 griffierecht, € 145,90 reiskosten, € 26,04 kosten van leges en € 4.063,37 kosten van de deskundige, komen wel voor vergoeding in aanmerking en bedragen in totaal € 4.779,75. De rechtbank wijst deze kosten toe aan de procedure in conventie.

4.116. De totale kostenveroordeling in de hoofdzaak wordt derhalve tot op heden begroot op € 25.312,25 in conventie en € 2.835,73 in reconventie.

5. De beoordeling van de vorderingen van Converse jegens Pelham c.s. (in procedure 12-574)

5.1. De vorderingen jegens Pelham c.s. komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor, zodat zij zullen worden toegewezen als na te melden, met inachtneming van het volgende.

5.2. In het tussenvonnis van 30 januari 201318 heeft de rechtbank in r.o. 5.3 tot en met 5.6. beslist dat zij bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen jegens Pelham c.s., behoudens voor zover aan de vorderingen inbreuk of dreigende inbreuk op de Converse Uniemerken buiten Nederland ten grondslag is gelegd. De bevoegdheid om kennis te nemen van de commune onrechtmatige daden is gebaseerd op artikel 6 lid 1 EEX-Vo (thans artikel 8 lid 1 Brussel Ibis). Voorzover de vorderingen betrekking hebben op de Converse Uniemerken, zijn zij daarom beperkt tot Nederland. Voorzover de vorderingen betrekking hebben op commune onrechtmatige daden, is de bevoegdheid niet tot Nederland beperkt.

5.3. Een verklaring voor recht dat Pelham c.s. strafbare feiten hebben gepleegd, is niet toewijsbaar op de gronden als hiervoor vermeld in 4.46.

5.4. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als hierna in het dictum vermeld.

5.5. Het gevorderde opgavebevel is toewijsbaar, met dien verstande dat de opgave zal worden beperkt tot opgave van gegevens betreffende voorbehouden handelingen in de Benelux, omdat de inbreuk volgens de dagvaarding is gemaakt door de verhandeling van schoenen waar in alle gevallen ook tekens identiek aan de Benelux Converse-merken op waren aangebracht (onder andere het Benelux woordmerk CONVERSE). Dat de bevoegdheid van de rechtbank inzake inbreuk op de Converse Uniemerken beperkt is tot Nederland, brengt derhalve niet mee dat een territoriaal nog beperktere opgave bevolen zal worden.

5.6. Een opgave opgesteld door een door Converse aan te wijzen en te instrueren register-accountant op kosten

van Pelham c.s., wordt niet toegewezen. Noch artikel 2.22 lid 4 en 5 BVIE, noch artikel 1019f Rv en artikel 8 Handhavingsrichtlijn bieden een grondslag voor die voorwaarden.

5.7. De gevorderde controle en certificering van de opgave door een registeraccountant zal ook worden afgewezen. Het gevorderde komt erop neer dat de registeraccountant een verklaring geeft dat de opgave, voor zover verifieerbaar, een getrouwe weergave van de werkelijkheid vormt en/of dat er geen aanwijzingen zijn dat de opgave onjuist of onvolledig is. Dit vormt een opdracht die aspecten van assurance heeft, die de accountant op grond van zijn beroepsregels alleen kan geven als aan specifieke vereisten is voldaan. Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat toewijzing van een daarop gerichte vordering tot executieproblemen kan leiden, aangezien een registeraccountant op grond van zijn beroepsregels niet zonder meer conclusies kan trekken die zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de opgave.<sup>19</sup>

5.8. De vordering om te gedogen dat een forensisch accountant de opgave controleert aan de hand van op 24 september 2010 en op 13 oktober 2011 in conservatoir beslag genomen administraties wordt niet toegewezen. Er is immers geen bewijsbeslag gelegd op administraties van Pelham c.s. op die data, maar alleen onder Alpi International, Alpi Netherlands, [Bestuurder 1] en [Bestuurder 2]. Vanzelfsprekend staat het Converse vrij de opgave te controleren aan de hand van gegevens uit de administratie van Alpi c.s. die zij al heeft verkregen, maar daarvoor heeft zij de medewerking van Pelham c.s. niet nodig. Converse heeft dan ook geen belang bij dit bevel.

5.9. Pelham c.s. zullen als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten van Converse, voor zover die zijn gemaakt tot en met de dagvaarding. De hoogte daarvan is door Converse met de aan Pelham c.s. betekende dagvaardingen meebetekend en bedraagt € 578.750,33 (€ 82.628,50 advocaatkosten, € 10.596,84 verschotten en € 485.524,99 kosten voor het IFC rapport I). Voor zover Converse al kosten die zij heeft gemaakt na dagvaarding op Pelham c.s. kan verhalen, is niet gebleken dat zij deze kosten aan Pelham c.s. kenbaar heeft gemaakt. De rechtbank schat ambtshalve in dat 80% van de zaken tegen Pelham c.s. betrekking heeft op IE-grondslagen en 20% op commune onrechtmatige daden. Gezien de omvang van de dagvaarding, het feitencomplex en de grondslagen ziet de rechtbank aanleiding tot ambtshalve begroting van de advocaatkosten conform het indicietarief in intellectuele eigendomszaken van een complexe zaak, ter hoogte van € 35.000. 80% daarvan bedraagt € 28.000. Dit bedrag dient te worden vermeerderd met 20% x € 563 x 1 punt = € 112,60 advocaatkosten conform het liquidatietarief en de opgegeven verschotten van € 10.596,84, derhalve in totaal € 38.709,44.

5.10. De kosten voor IFC rapport I, € 485.524,99, zijn afzonderlijk gevorderd en toewijsbaar.

5.11. Pelham c.s. worden hoofdelijk veroordeeld in de proceskosten en de kosten voor het opstellen van IFC

rapport I. Tot het gezamenlijk beloop met de veroordeling van Alpi International en [Bestuurder 1] tot vergoeding van de kosten van IFC rapport I, zal de veroordeling ook daarmee hoofdelijk worden uitgesproken.

#### **6 De beslissing**

De rechtbank

#### **In procedure 11-1637**

##### **In conventie**

6.1. gebiedt Alpi International om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke inbreuk in de Benelux op de Benelux Converse-merken en elke inbreuk in de Europese Unie op de Converse-Uniemarken, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het distribueren, invoeren, opslaan, leveren, verhandelen in de ruimste zin van het woord, van Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.2. gebiedt Alpi International om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis in Nederland te staken en gestaakt te houden het verlenen van commerciële diensten aan derden waarvan zij weet of behoort te weten dat zij daarmee inbreuk op de Converse-merken faciliteert;

6.3. bepaalt dat Alpi International een dwangsom verbeurt van € 100.000,- aan Converse voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat zij na betekening van dit vonnis geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven aan het bepaalde in 6.1 en 6.2, met een maximum van € 5.000.000,-;

6.4. veroordeelt Alpi International om de schade van Converse als gevolg van de vastgestelde merkinbreuken en het onrechtmatig handelen te vergoeden, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

6.5. veroordeelt Alpi International in de proceskosten, tot op heden begroot op € 25.312,25;

6.6. wijst het meer of anders gevorderde af;

##### **In het vrijwaringsincident**

6.7. compenseert de kosten in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

##### **In het schorsingsincident**

6.8. veroordeelt Alpi International in de kosten, tot op heden begroot op € 1.531,50;

##### **In reconventie**

6.9. wijst de vorderingen af;

6.10. veroordeelt Alpi International in de proceskosten, tot op heden begroot op € 2.835,73;

Overigens in procedure 11-1637

6.11. verklaart de onderdelen 6.1 tot en met 6.5, 6.8 en 6.10 van het vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

#### **In procedure 12-574**

##### **In conventie**

##### **In de zaken tussen Converse en Pelham c.s.**

6.12. verklaart voor recht dat Pelham c.s. zich jegens Converse schuldig hebben gemaakt aan merkinbreuk, c.q. onrechtmatig handelen, c.q. aan onrechtmatig handelen in groepsverband, in Nederland, en dat zij deswege jegens Converse hoofdelijk, aldus dat voor zover door een of meer van hen is betaald de anderen zijn gekwet, aansprakelijk zijn voor de door Converse diensgevolg geleden en nog te lijden schade;

6.13. gebiedt Pelham c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke inbreuk op de Converse-Uniemarken in Nederland en op de Benelux Converse-merken in de Benelux, waaronder begrepen het zonder toestemming van Converse (doen) distribueren, (doen) invoeren, (doen) opslaan, (doen) leveren, (doen) verhandelen in de ruimste zin van het woord, van Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.14. gebiedt Pelham c.s. om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het in het lichaam van de dagvaarding nader omschreven onrechtmatig handelen jegens Converse te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het leveren van diensten in de brede zin des woords waarvan de betreffende gedaagde weet of behoort te weten dat die worden gebruikt bij het maken van inbreuk op de Converse-merken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, het faciliteren van de verhandeling, invoer, vervoer en opslag van schoenen voorzien van de Converse-tekens, en het actief dan wel passief medewerken aan het opstellen, de verspreiding en/of het gebruik van documentatie met feitelijk onjuiste gegevens over de herkomst, bestemming, waarde, soort, merk, en/of douanestatus van een of meer partijen schoenen voorzien van de Converse-tekens, voorzover de betreffende gedaagde weet of behoort te weten dat sprake is van Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.15. bepaalt dat de betreffende gedaagde een onmiddellijk opeisbare dwangsom verbeurt van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat na betekening van dit vonnis aan de in 6.13 en 6.14 gegeven geboden in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven, met een maximum van € 2.500.000,-;

6.16. beveelt Pelham c.s. om binnen 14 (veertien) dagen na betekening van dit vonnis:

a. al hetgeen de betreffende gedaagde bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de in het lichaam van de dagvaarding bedoelde, zonder toestemming van Converse in de Benelux geïmporteerde en/of verhandelde Converseschoenen aan Converse mee te delen en alle daarop betrekking hebbende gegevens aan Converse te verstrekken, door middel van het verstrekken aan de advocaat van Converse, mr. N.W. Mulder, van een schriftelijke en gedetailleerde opgave, van de volgende informatie: de eigenaar/eigenaren, handelsagent(en), leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en/of afnemer(s) niet zijnde consumenten van de in het lichaam van de dagvaarding omschreven partijen zonder toestemming van Converse geïmporteerde en/of verhandelde Inbreukmakende Converse-schoenen onder vermelding van de volledige na(a)m(en), adres(sen), telefoon- en faxnummer(s), welke informatie in de opgave dient te zijn gerangschikt per individuele partij; en

b. ter staving van de sub a te verstrekken informatie, kopieën van alle relevante documenten te verstrekken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de facturen, paklijsten, vrachtbrieven, orders, orderbevestigingen,

voorraadadministratie, douanestukken, e-mails en/of andere bewijsstukken die betrekking hebben op de in het lichaam van de dagvaarding omschreven partijen zonder toestemming van Converse in de Benelux geïmporteerde en/of verhandelde Inbreukmakende Converse-schoenen; zulks op straffe van een dwangsom van € 100.000,- (honderdduizend euro) voor iedere dag, een gedeelte van de dag daaronder begrepen, dat aan deze veroordeling in het geheel of gedeeltelijk geen gevolg is gegeven door de betreffende gedaagde, met een maximum bedrag aan te verbeuren dwangsommen van € 2.500.000,- (twee en een half miljoen euro);

6.17. veroordeelt Pelham c.s. hoofdelijk om aan Converse een schadevergoeding te betalen van € 60,- (zegge: zestig euro) per paar Inbreukmakende Converse-schoenen die gedaagden zonder toestemming van Converse hebben geïmporteerd, opgeslagen, verkocht en/of verhandeld, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van aanvang van iedere zelfstandige inbreuk c.q. onrechtmatig handelen, c.q. aan onrechtmatig handelen in groepsverband, tot aan de dag der algehele vergoeding, dan wel alternatief - voor het geval dit een hoger bedrag betreft - een bedrag gelijk aan de door Pelham c.s. met de inbreuken genoten nettowinst, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van aanvang van iedere zelfstandige inbreuk c.q. onrechtmatig handelen c.q. aan onrechtmatig handelen in groepsverband, tot aan de dag der algehele voldoening;

6.18. veroordeelt Pelham c.s. hoofdelijk, en tot het gezamenlijk beloop hoofdelijk met de veroordeling van Alpi International en [Bestuurder 1] in 6.25, om aan Converse de door haar gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden, waaronder begrepen de kosten voor het onderzoek van de forensische accountant voor IFC rapport I tot een bedrag van € 485.524,99, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 30 januari 2012, tot aan de dag der algehele voldoening;

6.19. veroordeelt Pelham c.s. hoofdelijk om binnen 7 (zeven) dagen na betekening van dit vonnis aan Converse te betalen de door Converse gemaakte proceskosten, tot op heden begroot op € 38.709,44;

6.20. wijst het meer of anders gevorderde af;

#### **In de zaken tussen Converse en Alpi c.s.**

6.21. gebiedt Alpi International om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden elke inbreuk in de Benelux op de Benelux Converse-merken en elke inbreuk in de Europese Unie op de Converse-Uniemarken, waaronder begrepen het staken en gestaakt houden van het distribueren, invoeren, opslaan, leveren, verhandelen in de ruimste zin van het woord, van Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.22. veroordeelt Alpi International met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om in Nederland te staken en gestaakt te houden het verlenen van diensten aan derden waarvan zij weet of behoort te weten dat die diensten betrekking hebben op Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.23. veroordeelt [Bestuurder 1] met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis om in Nederland te staken en gestaakt te houden het als bestuurder persoonlijk betrokken zijn bij de levering van diensten waarvan hij weet of behoort te weten dat die diensten betrekking hebben op Inbreukmakende Converse-schoenen;

6.24. bepaalt dat de betreffende gedaagde een dwangsom verbeurt van € 100.000,- aan Converse voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat die gedaagde na betekening van dit vonnis geheel of gedeeltelijk geen gevolg heeft gegeven aan het bepaalde in 6.21 tot en met 6.23, met een maximum van € 5.000.000,- per gedaagde;

6.25. veroordeelt Alpi International en [Bestuurder 1] hoofdelijk tot vergoeding van de schade die Converse heeft geleden ten gevolge van de in het [tussenvonnissen van 15 oktober 2014](#) vastgestelde merkinbreuk en de in dit vonnis vastgestelde onrechtmatige daad, ter hoogte van € 200.000 voor de kosten van IFC rapport I, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 12 augustus 2011, en voor het overige op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

6.26. bepaalt dat de in 6.25 gegeven veroordeling tot hun gezamenlijk beloop hoofdelijk is met de veroordelingen van Pelham c.s. in 6.18;

6.27. verklaart voor recht dat Alpi International en [Bestuurder 1] ieder voor zich niet hebben voldaan aan het bevel van de rechtbank Den Haag als vervat in punt 7.4 van het vonnis in de incidenten van 30 januari 2013 en mitsdien dwangsommen verschuldigd zijn aan Converse als bepaald in 7.7 van dat vonnis;

6.28. veroordeelt Alpi International in de proceskosten in de hoofdzaak, tot op heden begroot op € 66.828,45;

6.29. veroordeelt [Bestuurder 1] in de proceskosten in de hoofdzaak, tot op heden begroot op € 3.763,54;

6.30. wijst het overigens of anders jegens Alpi International en [Bestuurder 1] gevorderde af;

6.31. wijst de vorderingen jegens Alpi Netherlands, [Bestuurder 2] en [de medewerker] af;

6.32. veroordeelt Converse in de proceskosten van Alpi Netherlands, tot op heden begroot op € 8.727,18;

6.33. veroordeelt Converse in de proceskosten van [Bestuurder 2], tot op heden begroot op € 1.558,89;

6.34. veroordeelt Converse in de proceskosten van [de medewerker], tot op heden begroot op € 1.558,89;

In het vrijwaringsincident

6.35. veroordeelt Alpi c.s. in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op € 2.500;

In het incident ex artikel 223 Rv en het incident ex artikel 843a Rv

6.36. compenseert de kosten, in de zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

#### **In reconventie**

6.37. veroordeelt Converse tot vergoeding aan Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] van alle schade die zij geleden hebben en nog zullen lijden door de op 13 oktober 2011 onder hen gelegde beslagen, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;



- 6.38. veroordeelt Converse om alle ten laste van Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] gelegde beslagen binnen 24 uur na betekening van het vonnis op te heffen;
- 6.39. veroordeelt Converse in de door Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] gemaakte kosten, tot op heden begroot op € 2.331,90;
- 6.40. wijst het meer of anders door Alpi Netherlands en [Bestuurder 2] gevorderde af;
- 6.41. wijst de vorderingen van Alpi International, [Bestuurder 1] en [de medewerker] af;
- 6.42. veroordeelt Alpi International, [Bestuurder 1] en [de medewerker] in de proceskosten van Converse, tot op heden begroot op 3.497,85.

**Overigens in procedure 12-574**

- 6.43. verklaart het vonnis, met uitzondering van de verklaringen voor recht in 6.12 en 6.27, uitvoerbaar bij voorraad.

---

1 [ECLI:NL:RBDHA:2014:16829](#)

2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

3 Burgerlijk Wetboek.

4 Blijkens de mail van een advocaat aan mr. Ekerman waarop deze mails voortbouwen.

5 Zie 4.16 van het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#).

6 [HvJ EU, 02 april 2020, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267](#).

7 HR 4 mei 1984, nr. 12141, LJN AG4805, NJ 1985/3.

8 HR 25 april 2008, nr. C06/250, LJN BC2800, NJ 2008/553 en HR 26 november 2010, LJN BN 8521, NJ 2010, 634, bevestigd in het arrest van 8 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1224.

9 [HvJ EU 16 juli 2015, ECLI:EU:C:2015:497, r.o. 45](#).

10 zie 2.13 van het [tussenvonnis van 15 oktober 2014](#).

11 Converse pleitaantekeningen van de comparitie na antwoord van 18 oktober 2013, paragraaf 8.1.5., gele markerings.

12 [Vergelijk Rechtbank Den Haag 17 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2532 \(Bacardi/Loendersloot\)](#).

13 HR 13 oktober 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA7480 (Rainbow)

14 HR 15 februari 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD6095

15 HR 6 oktober 1989, ECLI:NL:HR:1989:AB9521 (Beklamel).

16 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

17 [HvJ EU 28 juli 2016](#),

18 [IEPT20130130](#)

19 [Gerechtshof Den Haag 24 juli 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:1907, r.o. 5.11](#)