

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 405758 / HA ZA 11-2589

### Vonnis in incident van 25 juli 2012

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht  
**PANTOFOLA D'ORO SPA**,  
gevestigd te Ascoli Piceno, Italië,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DB LICENSING B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
eiseressen in conventie in de hoofdzaak,  
verweersters in reconventie in de hoofdzaak,  
eiseressen in het incident in reconventie,  
advocaat mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**RUCANOR EUROPE B.V.**,  
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**RUCANOR B.V.**,  
gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel,  
gedaagden in conventie in de hoofdzaak,  
eiseressen in reconventie in de hoofdzaak,  
verweersters in het incident in reconventie,  
advocaat mr. R.S. Le Poole te Amsterdam.

Partijen zullen hierna (in enkelvoud) Pantofola respectievelijk Rucanor genoemd worden. Waar nodig zullen partijen afzonderlijk worden aangeduid als Pantofola d'Oro, DB Licensing, Rucanor Europe en Rucanor B.V. De zaak is voor Pantofola inhoudelijk behandeld door mrs. P.L. Reeskamp en S.A. Hoogcarspel en voor Rucanor door mrs. A. Bekema en R.S. Le Poole voornoemd, allen advocaten te Amsterdam.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 30 september 2011;
  - het herstelexploit van 6 oktober 2011;
  - de akte overlegging producties met producties 1 tot en met 17 zijdens Pantofola van 26 oktober 2011;

---

- de conclusie van antwoord tevens houdende eis in reconventie zijdens Rucanor van 14 december 2011 met producties 1 tot en met 39;  
- het tussenvonnissen van 28 december 2011;  
- de fax van mr. P.L. Reeskamp van 22 februari 2012;  
- de beschikking van 27 februari 2012;  
- de conclusie van repliek in conventie, conclusie van antwoord in reconventie tevens houdende een bevoegdheidsincident in reconventie zijdens Pantofola van 2 mei 2012 met productie 18;  
- de conclusie van dupliek in conventie, conclusie van antwoord in het incident in reconventie tevens houdende wijziging van eis in reconventie zijdens Rucanor van 13 juni 2012 met producties 40 tot en met 44.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident.

## **2. Vorderingen en grondslagen in de hoofdzaak**

2.1. In dit incident kan worden uitgegaan van de navolgende, thans relevante feiten.

2.1.1. De Italiaanse onderneming Pantofola d'Oro ontwerpt en verhandelt sinds 2007 schoenen, zogeheten 'sneakers', uitgevoerd in leer en suède, welke onder meer worden gekenmerkt door het gebruik van drie goud- of zilverkleurige drie-dimensionale sterren in een diagonale lijn aan de zijkant van de schoen.

2.1.2. DB Licensing is de exclusieve licentienemer van Pantofola d'Oro voor (onder meer) de Benelux.

2.1.3. Pantofola d'Oro is houdster van het hieronder weergegeven Beneluxmerk (vormmerk), dat onder registratienummer 0893627 op 12 januari 2011 is ingeschreven voor onder meer waren in de klasse 25, waaronder schoenen. Pantofola d'Oro heeft het vormmerk tevens op 15 oktober 2010 gedeponereerd als Gemeenschapsmerk. Inschrijving heeft nog niet plaatsgevonden.



2.1.4. Rucanor is een Nederlandse onderneming die zich vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw bezighoudt met het ontwerp en de verhandeling van sportartikelen en –accessoires, waaronder sneakers. Thans heeft Rucanor vestigingen in acht landen en is zij wereldwijd door middel van distributeurs en agenten actief in ruim dertig landen.

2.1.5. Rucanor heeft zowel tegen de Beneluxmerkgeregistratie als tegen het Gemeenschapsmerkdepot oppositie ingesteld op grond van het aan haar toekomende Gemeenschapsbeeldmerk dat op 19 januari 2010 is ingeschreven onder nummer 008380032 onder meer voor waren in de klasse 25, waaronder schoenen, alsmede op grond van het aan haar toekomende Beneluxbeeldmerk dat op 18 november 1977 is ingeschreven onder nummer 348692. Een afbeelding van de (identieke) merken wordt hieronder weergegeven.



2.1.6. Ter beslechting van een geschil over het gebruik van sterren op sneakers hebben partijen op 17 maart 2010 een *Settlement Agreement* (hierna: de overeenkomst) gesloten. Onder bepaalde voorwaarden is het Pantofola op grond van het bepaalde in de overeenkomst toegestaan om een logo te hanteren dat is samengesteld uit twee strepen en drie sterren. De overeenkomst houdt onder meer het navolgende in:

“1.3. *It is understood and agreed by Parties that PdO and/or DB Licensing can use a two stripes-three stars design in Europe only under the following conditions:*  
a) *The stars used are not identical to the stars used in the Rucanor Logo’s; and*  
b) *In one of the two stripes is the brand name Pantofola d’Oro, in a contrasting colour with the stripes, incorporated; or*  
c) *Both stripes are separately made of different materials and different colours, and the brand name Pantofola d’Oro is clearly visible on the product, meaning in a contrasting colour with the colour of the product and whereas any risk of confusion with Rucanor’s products will be excluded [...]*

4.1. *This agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Netherlands.*

4.2. *Any dispute out or in connection with this agreement shall be submitted to the competent court in Amsterdam, The Netherlands, which shall have exclusive jurisdiction”*

2.1.7. Eind 2010 heeft Pantofola geconstateerd dat de collectie van Rucanor voor *spring/summer* 2011 nieuwe ontwerpen van sneakers bevatte, welke naar stelling van Pantofola zijn ontleend aan ontwerpen van Pantofola. Pantofola is daarop een kort geding gestart, dat heeft geresulteerd in het vonnis van 30 maart 2011 van de voorzieningenrechter van deze rechtbank, waarin de vorderingen van Pantofola, die waren gebaseerd op het aan Pantofola toekomende auteursrecht, deels zijn toegewezen op straffe van verbeurte van een dwangsom. De vorderingen met een merkenrechtelijke grondslag zijn afgewezen.

---

2.1.8. Ook de collectie voor *fall/winter* 2011 en de preview van de collectie voor 2012 van Rucanor bevatten naar Pantofola stelt inbreukmakende schoenen.

2.2. In de onderhavige hoofdzaak vordert Pantofola in conventie – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Rucanor zal verbieden de vermeend inbreukmakende schoenen te produceren of te verhandelen, danwel daarbij op enigerlei wijze betrokken te zijn, alsmede Rucanor te gebieden het gebruik van marketingmateriaal bevattende afbeeldingen van de vermeend inbreukmakende schoenen te staken en gestaakt te houden en het reeds verspreide marketingmateriaal terug te halen en te vernietigen. Daarnaast vordert Pantofola een recall, een aantallen-, distributiekanalen-, omzet- en winstopgave en vernietiging, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom, alsmede schadevergoeding, winstafdracht en een verklaring voor recht dat Rucanor een bedrag van €440.000 aan dwangsommen heeft verbeurd, een en ander met veroordeling van Rucanor in de proceskosten conform artikel 1019h Rv.

2.3. Pantofola legt aan haar vorderingen ten grondslag dat Rucanor met de productie en verhandeling van de sneakers uit haar collecties voor 2011 en 2012 inbreuk maakt op het aan Pantofola toekomende auteursrecht in de zin van artikel 1 jo. artikel 12 en 13 Auteurswet en dat Rucanor daarmee inbreuk maakt op het aan Pantofola uit hoofde van haar Beneluxmerkregistratie en Gemeenschapsmerkdepot toekomende merkrecht in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en artikel 9 lid 1 sub b Verordening (EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Ten slotte stelt Pantofola dat Rucanor onrechtmatig handelt in de zin van artikel 6:162 BW vanwege oneerlijke mededinging en doordat de vermeend inbreukmakende schoenen kunnen worden aangemerkt als slaafse nabootsingen.

2.4. Rucanor vordert in reconventie bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad – samengevat – een verklaring voor recht dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en dat Pantofola inbreuk maakt op het aan Rucanor toekomende Gemeenschapsmerk. Daarnaast vordert Rucanor een merkinbreukverbod met nevenvorderingen op straffe van verbeurte van een dwangsom, schadevergoeding en winstafdracht, met veroordeling van Pantofola in de kosten conform artikel 1019h Rv, te vermeerderen met nakosten en de daarover verschuldigde wettelijke rente. Voorwaardelijk vordert Rucanor – na eiswijziging – nietigverklaring van de Beneluxmerkregistratie en het Gemeenschapsmerkdepot van Pantofola op voorwaarde dat ten tijde van het wijzen van dit vonnis sprake is van geldig ingeschreven merken.

2.5. Aan haar vorderingen legt Rucanor ten grondslag dat zij de overeenkomst rechtsgeldig heeft ontbonden bij brief van 12 december 2011, omdat Pantofola tekort was geschoten in de nakoming daarvan. De schade die daaruit voortvloeit vordert Rucanor op grond van artikel 6:277 BW. Ten aanzien van haar merkenrechtelijke vorderingen stelt Rucanor dat Pantofola door het gebruik van een logo met twee strepen en drie sterren inbreuk maakt op het aan Rucanor toekomende Gemeenschapsmerk, nu dat teken overeenstemt met het merk van Rucanor en wordt gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor Rucanor het heeft ingeschreven, waardoor verwarring bij het publiek te duchten is. Aan haar voorwaardelijke vordering, ten slotte, legt Rucanor ten grondslag dat de Beneluxmerkregistratie respectievelijk het Gemeenschapsmerkdepot, voor zover deze ten tijde van het wijzen van dit vonnis geldig zijn ingeschreven, voor vernietiging vatbaar zijn,

---

omdat de betreffende tekens geen merk kunnen vormen in de zin van artikel 2 lid 1 BVIE, zij verwarringwekkend overeenstemmen met eerdere merken van Rucanor en er een kans bestaat op verwatering van het merk van Rucanor.

### **3. De vorderingen in het incident**

3.1. Pantofola vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de reconventionele vorderingen van Rucanor, met veroordeling van Rucanor in de kosten van het incident. Zij stelt dat artikel 4.2 van de overeenkomst een exclusieve forumkeuze bevat en dat daarvan op grond van artikel 108 Rv niet kan worden afgeweken, nu het geschil geen zaak van openbare orde betreft, maar is ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking die ter vrije keuze van partijen staat. Rechtbank Amsterdam is derhalve exclusief bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen, aldus Pantofola.

3.2. Rucanor voert verweer en stelt zich op het standpunt dat de aan de reconventionele vorderingen ten grondslag gelegde stellingen maatgevend zijn voor de bepaling van de bevoegdheid en dat zij stelt dat de overeenkomst is ontbonden, zodat de rechtbank daarvan uit dient te gaan. Rucanor voert aan dat de in de overeenkomst opgenomen forumkeuze niet langer geldt tussen partijen, nu de overeenkomst ontbonden is. Het staat haar naar zij meent vrij om vorderingen uit hoofde van Gemeenschapsmerkinbreuk voor te leggen aan de in Nederland daarvoor aangewezen rechter, alsmede de overige vorderingen die zij – naar zij betoogt – enkel ter ondersteuning daarvan heeft ingesteld. Rucanor stelt ten slotte dat er een zodanige samenhang bestaat tussen de vorderingen in conventie en de overige vorderingen in reconventie waarvoor deze rechtbank exclusief bevoegd is – niet zijnde de vordering tot verklaring van recht dat de overeenkomst is ontbonden – dat deze rechtbank tevens bevoegd is de gevraagde verklaring voor recht uit te spreken, aangezien er anders een risico bestaat op onderling tegenstrijdige beslissingen van deze rechtbank respectievelijk de rechtbank in Amsterdam.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling in het incident**

4.1. De vorderingen van Rucanor in reconventie zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op haar Gemeenschapsmerk, de gestelde inbreuk op haar Beneluxmerk en op de gestelde rechtsgeldige opzegging op grond van niet-nakomen van de overeenkomst door Pantofola.

4.2. Volgens vaste jurisprudentie van de Nederlandse rechter moet de bevoegdheid, zoals Rucanor terecht heeft aangevoerd, worden onderzocht aan de hand van de stellingen van de eiser. Dat bij toepassing van internationale bevoegdheidsbepalingen in Europese regelgeving en in het BVIE een ander uitgangspunt gehanteerd zou moeten worden, is niet gesteld, zodat daarvan zal worden uitgegaan bij de beoordeling van het bevoegdheidsincident.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> HvJEU 19 april 2012, IEPT20120419 (Wintersteiger)

---

*Gemeenschapsmerk*

4.3. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde reconventionele vorderingen wordt gelet op artikel 67 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo) bepaald door de toepasselijke artikelen uit de GMVo. Op grond van artikel 94 lid 2 sub b jo. artikel 97 lid 4 sub a GMVo is een forumkeuze met betrekking tot een Gemeenschapsmerkrechtelijk geschil alleen dan mogelijk als daarbij een (andere) rechtbank voor het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 95 GMVo wordt aangewezen. Partijen hebben in de overeenkomst evenwel een andere Nederlandse overheidsrechter, rechtbank Amsterdam, aangewezen als exclusief bevoegde rechter. Naar de rechtbank begriipt hebben partijen evenwel de intentie gehad een bevoegde overheidsrechter in Nederland aan te wijzen. Nu niet rechtbank Amsterdam, doch rechtbank 's-Gravenhage in de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: Uitvoeringswet) als Gemeenschapsrechtbank is aangewezen, is deze rechtbank voor wat betreft de vorderingen gegrond op het Gemeenschapsmerk van Rucanor op grond van artikel 95 lid 1, 96 sub a en artikel 97 lid 5 GMVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet exclusief bevoegd om daarvan kennis te nemen.

*geschil voortvloeiend uit de overeenkomst*

4.4. Ten aanzien van de reconventionele vordering tot verklaring voor recht dat de overeenkomst rechtsgeldig is ontbonden en tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit de daaraan voorafgaande door Rucanor gestelde wanprestatie, heeft het volgende te gelden.

4.5. Verwijzing van de vorderingen die betrekking hebben op de overeenkomst naar de rechtbank Amsterdam conform het forumkeuzebeding, zou het ongerijmde gevolg hebben dat als verweersters in reconventie bij wijze van verweer tegen de op het Gemeenschapsmerk gebaseerde vorderingen zich op de overeenkomst zouden beroepen en zouden stellen dat zij op grond daarvan toestemming hebben voor het gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk van Rucanor, de rechtbank 's-Gravenhage geen kennis zou kunnen nemen van dat verweer, omdat de vraag of de overeenkomst rechtsgeldig is opgezegd door de rechtbank Amsterdam beantwoord zou dienen te worden. Daarenboven zou in de situatie dat het merkenrechtelijk geschil bij rechtbank 's-Gravenhage en het geschil voortvloeiende uit de overeenkomst bij rechtbank Amsterdam zou worden beslecht, het risico bestaan op tegenstrijdige beslissingen. Aanhouding door deze rechtbank totdat door rechtbank Amsterdam is beslist, zou betekenen dat deze procedure onredelijke vertraging oploopt. De procedure bij deze rechtbank zou dan immers pas voort kunnen gaan nadat in de bij rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure definitief – in kracht van gewijsde – is beslist over de rechtsgeldigheid van de overeenkomst. Die consequentie staat niet alleen op gespannen voet met artikel 6 EVRM en een goede proceseconomie, maar ook niet valt in te zien dat partijen – als zij dit ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onder ogen hadden gezien – die consequentie zouden hebben gewild. Dit geldt eens te meer nu partijen hebben gekozen voor een andere overheidsrechter. In feite betreft het hier een onvoorziene omstandigheid, waarbij een redelijke en praktische uitleg leidt tot beslechting door deze rechtbank, nu deze bij uitsluiting bevoegd is voor een ander, maar in verregaande mate verknocht deel van het geschil.

---

Zouden de op de overeenkomst gebaseerde vorderingen afzonderlijk aanhangig gemaakt zijn bij de rechtbank Amsterdam, dan zou dat grond zijn voor verwijzing van die vorderingen naar de rechtbank 's-Gravenhage wegens connexiteit op grond van artikel 220 lid 1 Rv. De rechtbank zal de vorderingen gegrond op de overeenkomst naar analogie daarvan derhalve aan zich houden.

#### *Beneluxmerk*

4.6. De vraag of de forumkeuze in de overeenkomst zich uitstrekt tot de vorderingen die zijn gebaseerd op het Beneluxmerk behoeft geen beantwoording. Wat daarvan zij, deze vorderingen hangen naar het oordeel van de rechtbank zodanig samen met de vorderingen op grond van het – identieke – Gemeenschapsmerk, dat een goede rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat bij afzonderlijke berechting onverenigbare beslissingen worden gegeven. Ook die vordering zal de rechtbank met analoge toepassing van artikel 220 lid 1 Rv derhalve aan zich houden.

#### *voorwaardelijke vorderingen*

4.7. Voor wat betreft de voorwaardelijke vorderingen tot – kortgezegd – nietigverklaring van het Gemeenschaps- en Beneluxmerk van Pantofola geldt dat deze rechtbank ten aanzien van het Gemeenschapsmerk gelet op artikel 95 lid 1, 96 sub a en artikel 97 lid 5 GMVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet exclusief bevoegd is. Aan de vordering tot nietigverklaring van het Beneluxmerk wordt ook een Gemeenschapsmerk ten grondslag gelegd. Aldus is deze rechtbank exclusief bevoegd om van beide vorderingen kennis te nemen.

4.8. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen wijst de rechtbank de incidentele vorderingen af.

#### *proceskosten*

4.9. De beslissing ten aanzien van de gevorderde kostenveroordeling zal worden aangehouden tot aan de beslissing in de hoofdzaak.

### **5. De beslissing**

De rechtbank:

in het incident in reconventie

- 5.1. wijst de vorderingen af;
- 5.2. houdt iedere verdere beslissingen aan;

in de hoofdzaak in conventie en in reconventie

5.3. verwijst de zaak naar de rol van 8 augustus 2012 voor akte aan de zijde van Pantofola (uitlaten eiswijziging);

---

5.4. houdt iedere verdere beslissingen aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 25 juli 2012.