

# vonnis

---

## RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 446100 / HA ZA 09-4019

**Vonnis van 18 januari 2012**

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht  
**CONVERSE INC.**,  
gevestigd te Massachusetts, Verenigde Staten van Amerika,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**KESBO SPORT B.V.**,  
gevestigd te Weert,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. N.W. Mulder,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Diemen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**REMO ZAANDAM B.V.**,  
gevestigd te Zaandam,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**METRO DISTRIBUTIE NEDERLAND B.V.**,  
gevestigd te Diemen,  
gedaagden in conventie,  
eiseressen in reconventie,  
advocaat mr. A. van Hees,

en

en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**SCAPINO B.V.**,  
gevestigd te Assen,  
intervenient,  
advocaat mr. H.N. Schelhaas

en

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**V&D B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,

---

interveniënt,  
advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie,

en

**mr. R.G.B. HERMSEN Q.Q.**

in zijn hoedanigheid van curator in de faillissement van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid **Sporttrading Holland B.V.** en **Sport Concept B.V.**,  
interveniënt,  
advocaat mr. C.M. van den Reek.

Partijen zullen hierna Converse, Kesbo (gezamenlijk ook Converse c.s.), Scapino, V&D en de curator worden genoemd. Gedaagden in conventie zullen gezamenlijk Makro genoemd worden.

## **1. De procedure**

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 22 oktober 2009, met producties,
- het vonnis in incident van 31 maart 2010 waarin Makro c.s. is toegestaan Sport Concept B.V. en Sporttrading B.V. in vrijwaring op te roepen,
- de conclusie van antwoord tevens eis in reconventie met producties van de zijde van Makro,
- het tussenvonnissen van 7 juli 2010 waarin een comparitie van partijen is gelast,
- het vonnis in de incidenten van 27 april 2011 waarin de rechtbank V&D, Scapino en de curator heeft toegestaan zich in de hoofdzaak aan de zijde van Makro te voegen,
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 25 oktober 2011, met de daarin genoemde stukken,
- de aktes uitlating proceskosten zijdens Converse, Makro, Scapino, de curator en V&D.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

## **2. De feiten**

2.1. Converse houdt zich bezig met het (doen) ontwerpen en (doen) produceren van onder meer sport- en vrije tijdsschoenen. Converse is rechthebbende op diverse woord- en beeldmerken "CONVERSE", "CONVERSE ALL STAR" en "ALL STAR" (hierna ook 'de Conversemerken'). Kesbo is onder andere in de Benelux de exclusieve licentienemer van Converse.

2.2. In januari en april 2009 heeft Makro in diverse Makro-vestigingen in Nederland schoenen te koop aangeboden met daarop de hiervoor genoemde Conversemerken. Makro heeft die schoenen ingekocht bij Remo Zaandam B.V., die de schoenen op haar beurt heeft ingekocht bij Sport Trading B.V. en Sporttrading Holland B.V.

2.3. Op 14 en 27 april 2009 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam op verzoek van Converse c.s. (op basis van artikel 2.20 lid 1 jo. 2.22 lid 1 jo. 2.32 lid 6 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna 'BVIE') jo. artikel 1019e van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna 'Rv') Makro op straffe van verbeurte

---

van een dwangsom verboden inbreuk te maken op de merkrechten van Converse ('ex parte verbod').

### **3. Het geschil**

#### **in conventie**

3.1. Converse c.s. vordert, zakelijk en sterk verkort weergegeven en een en ander op straffe van een dwangsom:

- I. een verbod op straffe van een dwangsom tot het verhandelen van producten waarop zonder toestemming van Converse haar merken zijn aangebracht;
- II. veroordeling van Makro om door een accountant gecontroleerde en gecertificeerde opgave te doen van leverancier(s), maker(s), producent(en), distributeur(s), verkoper(s), vervoerder(s) en afnemer(s) van alle door Makro verhandelde, nagemaakte Converse schoenen en een opgave te doen van alle aantallen, prijzen en leverdata van de door Makro verhandelde, nagemaakte Converse schoenen,
- III. veroordeling van Makro tot afgifte ter vernietiging van de schoenen waarop het ex parteverbod ziet,
- IV. veroordeling van Makro tot integrale publicatie van het in deze zaak te wijzen vonnis,
- V. veroordeling van Makro tot betaling van een schadevergoeding van EUR 50,- per paar inbreukmakende schoenen,
- VI. een verklaring voor recht dat Makro te kwader trouw inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Converse, alsmede afdracht van de genoten winst, geraamd op € 23,50 per verkocht inbreukmakend paar schoenen;
- VII. veroordeling van Makro in de volledige proceskosten.

3.2. Hiertoe stelt Converse c.s., samengevat weergegeven, dat zij het recht heeft om de handel in producten te verbieden waarop zonder haar toestemming Conversemerken zijn aangebracht. Makro heeft namaak Converse schoenen verhandeld, welke schoenen niet met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht.

3.3. Makro voert in de kern het verweer dat zij de schoenen uit geoorloofde parallelimport heeft verkregen en dat het niet om nagemaakte Converseschoenen gaat maar om echte Converseschoenen.

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

#### **in reconventie**

3.5. Makro vordert - samengevat - dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- A. voor recht verklaart dat Converse c.s. onrechtmatig heeft gehandeld door het treffen en handhaven van rechtsmaatregelen tegen Makro en Converse c.s. te veroordelen in de schade die Makro hierdoor heeft geleden en nog zal lijden, een en ander op te maken bij staat,
- B. de door de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam uitgevaardigde beschikkingen van 14 april en 27 april 2009 te vernietigen, althans te herroepen, dan wel te verklaren dat deze beschikkingen hun kracht hebben verloren,

---

C. Converse te bevelen om aan Remo Zaandam B.V. c.q. Metro Cash & Carry Nederland B.V. Converseschoenen te verkopen en leveren op marktconforme condities, onder verbeurte van een dwangsom voor iedere overtreding van dit bevel,  
D. Converse te veroordelen in de kosten van dit geding.

3.6. Converse voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **4. De beoordeling in conventie**

##### *Bezwaar tegen de producties 28 tot en met 44*

4.1. Ter gelegenheid van de comparitie van partijen heeft Makro bezwaar gemaakt tegen de door Converse c.s. overgelegde producties, waaronder het omvangrijke IFC-rapport. Makro heeft hiertoe onder meer aangevoerd dat Converse reeds sinds januari 2011 de beschikking heeft over de administratie van Alpi en derhalve eerder onderzoek had kunnen doen en eerder het IFC-rapport in het geding had kunnen brengen.

4.2. Converse heeft hier tegenin gebracht dat gaandeweg het onderzoek bij Alpi gegevens naar boven kwamen die relevant waren voor deze zaak, waaronder gegevens ten aanzien van de rol van Sporttrading Holland B.V. Pas op 7 september 2011 was het onderzoek afgerond en wist Converse meer van de omvang van de fraude. Op basis van die informatie is een nadere onderzoeksopdracht verstrekt. Dit laatste deel van het IFC-rapport is pas op 7 oktober 2011 afgerond. Om die reden heeft Converse het rapport niet eerder in kunnen brengen, aldus Converse.

4.3. De rechtbank heeft ten aanzien van het IFC-rapport ter zitting overwogen dat dit zal worden meegenomen als productie in deze procedure. Gelet op de omvang en de opzet van het verrichte onderzoek (dat zich in eerste instantie op andere betrokken partijen richtte) acht de rechtbank voldoende aannemelijk dat Converse dit rapport (en de daarmee verband houdende producties) niet eerder in het geding heeft kunnen brengen. De rechtbank heeft voorts overwogen dat, indien blijkt dat dit IFC-rapport bij de beoordeling moet worden betrokken, Makro de gelegenheid zal krijgen om op dit rapport te reageren om te voorkomen dat zij in haar procesbelangen wordt geschaad.

4.4. Ten aanzien van de overige door Converse c.s. overgelegde producties waartegen Makro bezwaar heeft gemaakt, overweegt de rechtbank dat hiervan gesteld noch gebleken is dat Makro door toelating van deze stukken in haar procesbelangen is geschaad. Ook deze producties zullen daarom worden meegenomen.

##### *De ontvankelijkheid van Kesbo*

4.5. Makro heeft betwist dat de licentie van Kesbo haar kan worden tegengeworpen omdat de licentie niet in het Benelux merkenregister is ingeschreven. Verder betwist Makro dat Kesbo als licentienemer heeft bedongen dat zij jegens derden zelfstandig kan optreden.

4.6. De rechtbank verwerpt deze verweren van Makro. Als onbetwist staat vast dat Kesbo licentiehoudster is van de Conversemerken. Voor het verkrijgen van schadevergoeding als gevolg van merkinbreuk is niet vereist dat de akte van licentie ten tijde van de inbreuk is

---

ingeschreven in het Benelux-merkenregister. Verder geldt dat Kesbo in deze procedure niet zelfstandig optreedt maar samen met merkhouders Converse. Kesbo is om die reden ontvankelijk in haar vordering. Zij kan echter geen inbreukverbod vorderen. Deze vordering van Kesbo zal worden afgewezen.

*De ontvankelijkheid jegens gedaagde sub 3, Metro Distributie B.V. ('Metro Distributie')*

4.5. Makro heeft voorts aangevoerd dat Converse c.s. niet ontvankelijk is in haar vordering jegens Metro Distributie omdat Metro Distributie geen Converseschoenen heeft ingekocht of gekocht, dan wel anderszins Conversemerken heeft gebruikt in de zin van artikel 2.20 BVIE. Converse c.s. heeft deze stelling niet betwist. De rechtbank zal de vorderingen van Converse c.s. jegens Metro Distributie om die reden afwijzen.

*Nadere te nemen aktes*

4.8. De rechtbank stelt voorts vast dat het door Converse overgelegde IFC-rapport vervlochten is met de door Converse ingenomen stellingen en de door Makro gevoerde waren. Dit rapport is daarmee van belang is voor onder meer de beoordeling van de stelplicht en bewijslast. Dit rapport is echter nog onvoldoende onderdeel geweest van het gevoerde partijdebat. De rechtbank ziet hierin aanleiding om partijen, mede in het kader van het beginsel van hoor en wederhoor, nadere aktes te laten nemen, waarin zij zich uitlaten over dit rapport. De rechtbank zal de zaak eerst naar de rol verwijzen voor het nemen van een akte aan de zijde van Converse c.s. Converse c.s. dient een toelichting te geven op het IFC-rapport, waarbij zij in ieder geval nader uiteen dient te zetten ter onderbouwing van welke van haar stellingen het IFC-rapport dient. Ook dient zij duidelijk tot uitdrukking te brengen op welke partij(en) door Makro verhandelde schoenen het rapport ziet. Daarna zullen Makro en interveniënten in de gelegenheid worden gesteld hierop bij antwoordakte te reageren.

4.9. Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

**De beoordeling in reconventie**

4.10. Makro stelt in reconventie niet meer dan dat Converse c.s. ten onrechte rechtsmaatregelen heeft getroffen, waardoor Makro schade heeft geleden, waarvoor Converse c.s. aansprakelijk is. Nadat Converse c.s. deze stelling gemotiveerd heeft betwist, heeft Makro dit standpunt niet nader geconcretiseerd of gesubstantieerd. Door Makro is in reconventie onder meer niet uitgelegd waarom er volgens haar ten onrechte maatregelen door Converse c.s. zijn getroffen en op grond waarvan deze maatregelen onrechtmatig zijn. Dit had, gelet op de gemotiveerde betwisting van Converse c.s., wel op de weg van Makro gelegen. De rechtbank is daarom van oordeel dat de door Makro onder A genoemde vordering, als onvoldoende gesteld, dient te worden afgewezen.

4.11. Hetzelfde geldt voor de vorderingen in reconventie genoemd onder B en C. Ook ten aanzien die vorderingen worden door Makro – gelet op de gemotiveerde betwisting van de vorderingen van Converse c.s. – geen, althans onvoldoende, feiten en omstandigheden gesteld die tot toewijzing van het gevorderde zouden kunnen leiden. Zo is ten aanzien van de opheffingen van de voorzieningen door Makro niet aangegeven waaruit blijkt dat deze voorzieningen ondeugdelijk en/of onnodig waren. Ten aanzien van de stelling

---

dat Converse c.s. de verkoop van schoenen aan Makro heeft geweigerd laat Makro bijvoorbeeld na te onderbouwen waaruit dat is gebleken en waarom dat als misbruik van een economische machtspositie in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet te bestempelen is. Ook deze vorderingen zullen om die reden worden afgewezen.

4.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vorderingen in reconventie van Makro moeten worden afgewezen.

4.13. Makro zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten in reconventie worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Converse c.s. worden begroot op:

- salaris advocaat	_____	452,00 (2 punten × factor 0,5 × tarief EUR 452,00)
Totaal	EUR	452,00.

## 5. De beslissing

De rechtbank

### in conventie

5.1. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **15 februari 2012** voor het nemen van een akte door Converse c.s. over (uitsluitend) hetgeen is vermeld onder 4.8. waarna de zaak naar de rol van vier weken daarna zal worden verwezen voor een (antwoord)akte aan de zijde van Makro,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan,

### in reconventie

5.3. wijst de vorderingen van Makro af,

5.4. veroordeelt Makro in de proceskosten, aan de zijde van Converse c.s. tot op heden begroot op EUR 452,00,

5.5. verklaart dit vonnis in conventie wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen, mr. I.H.J. Konings en mr. S. Ju en in het openbaar uitgesproken op 18 januari 2012.



UITGEGEVEN VOOR GROSSF

De griffier van de  
Rechtspraak  


