

AFSCHRIFT

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 446100 / HA ZA 09-4019

Vonnis in incident van 31 maart 2010

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 de hoofdzaak,
verweersters in het incident,
advocaat mr. N.W. Mulder,

tegen

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

Eiseressen in het incident zullen hierna gezamenlijk Makro c.s. genoemd worden en afzonderlijk Metro Cash & Carry, Remo en Metro Distributie.

Verweerders in het incident zullen hierna Converse c.s. genoemd worden en afzonderlijk Converse en Kesbo.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding, met producties
 - de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring, met producties
 - de incidentele conclusie van antwoord in het incident tot oproeping in vrijwaring.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald in het incident tot vrijwaring.

2. De feiten in het incident

2.1. De rechtbank zal in het incident van de volgende feiten uitgaan.

2.2. Converse houdt zich bezig met het ontwerp en de productie van onder andere sport- en vrijetijdsschoenen. Converse is houdster van beeld- en woordmerkregistraties in onder meer de Benelux en de Europese Unie, ingeschreven voor diverse waren, waaronder schoenen. Kesbo is als licentienemer van Converse exclusief bevoegd om gebruik te maken van de merken van Converse voor de verkoop en marketing van onder andere voormeld scala aan schoenen in onder meer de Benelux.

2.3. Metro Cash & Carry exploiteert onder de namen Makro Nederland en Makro Zelfbedieningsgroothandels groothandels in food en non-food artikelen. Remo houdt zich binnen de Makro-onderneming bezig met de inkoop van schoenen. Metro Distributie is de beheersmaatschappij en enig aandeelhouder van Metro Cash & Carry en Remo.

2.4. Sporttrading Holland B.V. en Sport Concept B.V. (hierna: Sporttrading c.s.) zijn groothandels in sportkleding en sportschoenen. Zij zijn beide op hetzelfde adres gevestigd en hebben dezelfde enig aandeelhouder en bestuurder, te weten Rofer Trading B.V. (hierna: Rofer).

2.5. Onderwerp van geschil in de hoofdzaak is – kort gezegd – dat Makro c.s. inbreuk maakt op merkrechten van Converse door middel van de handel in schoenen die zonder toestemming van Converse zijn voorzien van verschillende merken van Converse All Star en die voor wat betreft de vormgeving identiek zijn aan de producten van Converse.

3. De vordering in het incident

3.1. Makro c.s. vordert dat het haar wordt toegestaan Sporttrading c.s. in vrijwaring op te roepen. Tevens vordert Makro c.s. veroordeling in de kosten van dit incident op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), door Makro c.s. begroot op EUR 1.000,-.

3.2. Makro c.s. legt aan haar vordering het volgende ten grondslag. Sporttrading c.s. heeft aan Makro c.s. Converse schoenen geleverd en daarbij toegezegd dat het legitieme Converse schoenen betreft die met toestemming van c.q. door Converse in het verkeer zijn gebracht. Daarnaast heeft Sporttrading c.s. voorafgaand aan voormelde levering een vrijwaringsverklaring ondertekend, die ziet op alle leveringen van goederen door Sporttrading Holland aan Remo ten behoeve van onder meer Metro Cash & Carry en Metro Distributie, waarbij Sporttrading c.s. Makro c.s. heeft gevrijwaard voor eventuele aanspraken van derden op grond van hun intellectuele eigendomsrechten. Aldus steeds Makro c.s.

3.3. Converse c.s. voert hiertegen het volgende verweer. Uit de door Makro c.s. overgelegde facturen blijkt dat slechts Remo - en dus niet de andere gedaagden - schoenen van Sporttrading c.s. geleverd heeft gekregen. Ook de vrijwaringsbrief ziet alleen op Remo en niet op de andere gedaagden. Hieruit volgt dat de vordering voorzover deze is ingesteld door Metro Cash & Carry en Metro Distributie afgewezen dient te worden. Bovendien blijkt dat de in de factuur van Sporttrading Holland aan Remo genoemde transactie betrekking had op een ander type schoen dan in de hoofdzaak. De

vrijwaringsbrief toont evenmin aan dat Sporttrading Holland ook daadwerkelijk het type Converse-schoen als bedoeld in de hoofdzaak aan Remo heeft geleverd. Voorts is de vrijwaringsbrief gericht aan Sporttrading Holland en niet aan Sport Concept. Uit de ondertekening en inhoud van de vrijwaringsbrief blijkt evenmin dat de vrijwaring zich eveneens uitstrekt over Sport Concept. Makro c.s. heeft derhalve de vereiste rechtsverhouding met Sporttrading Holland en/of Sport Concept niet aannemelijk gemaakt. Daarnaast dient een belangenafweging te worden gemaakt, met inbegrip van de eisen van een doelmatige procesvoering. Makro c.s. heeft haar belang bij de vrijwaring te weinig onderbouwd. Het belang van Converse c.s. bij voortzetting van de procedure zonder vertraging verdient voorrang. Ook hierom dient de vordering te worden afgewezen. Aldus steeds Converse c.s.

3.4. Tegen de door Makro c.s. gevorderde proceskostenveroordeling voert Converse c.s. het volgende verweer. Makro c.s. heeft niet nader gemotiveerd op grond waarvan in onderhavig vrijwaringsincident plaats zou zijn voor een veroordeling in de volledige proceskosten. Het onderhavige vrijwaringsincident valt buiten het bereik van titel 15 Rv zodat artikel 1019h Rv toepassing mist. Indien de vordering tot oproeping in vrijwaring wordt toegewezen, zou Sporttrading c.s. redelijkerwijs de kosten van het vrijwaringsincident dienen te dragen. De beslissing dient te worden aangehouden tot de beslissing in de hoofdzaak. Makro c.s. heeft verzuimd een gespecificeerde kostenstaat over te leggen waaruit blijkt welke kosten Makro c.s. precies heeft gemaakt. Aldus steeds Converse c.s.

3.5. Subsidiair verzoekt Converse c.s. om splitsing van de hoofdzaak en vrijwaringszaak krachtens artikel 215 Rv.

4. De beoordeling in het incident

4.1. Maatstaf voor de toewijsbaarheid van een incidentele vordering tot oproeping in vrijwaring is of de gedaagde partij in de hoofdzaak (voldoende onderbouwd) heeft gesteld dat de in vrijwaring op te roepen derde krachtens zijn rechtsverhouding tot de gedaagde partij in de hoofdzaak verplicht is de nadelige gevolgen van een veroordeling van de gewaarborgde in de hoofdzaak te dragen.

4.2. De vordering van Makro c.s. voldoet aan dit criterium. De vordering tot oproeping in vrijwaring ligt derhalve voor toewijzing gereed. Hiertoe wordt het volgende overwogen.

4.3. Nu Remo zich binnen de Makro-onderneming bezig houdt met de inkoop van schoenen, valt voornamelijk niet in te zien waarom Makro c.s. - daaronder begrepen Metro Cash & Carry en Metro Distributie - in rechte geen beroep op de vrijwaringsbrief zou kunnen doen. De door Converse c.s. aangevoerde omstandigheden dat de schoenen alleen aan Remo zijn geleverd en de vrijwaringsbrief alleen ziet op Remo kunnen in voornoemd licht bezien - zonder nadere toelichting, die ontbreekt - niet tot die conclusie leiden. Nu Sporttrading Holland en Sport Concept nauw met elkaar verbonden rechtspersonen zijn, kan niet louter op grond van de door Converse c.s. aangevoerde omstandigheid dat uit de vrijwaringsbrief niet volgt dat deze zich eveneens uitstrekt over Sport Concept worden afgeleid dat geen rechtsverhouding als onder 4.1. overwogen zou bestaan tussen Makro c.s. en Sport Concept.

De betwisting door Converse c.s. van de stelling van Makro c.s. dat de aan Remo geleverde schoenen behoren tot het type Converse schoenen waarop de hoofdzaak betrekking heeft, kan, mede gelet op het vooroverwogene, op zichzelf niet leiden tot het oordeel dat Makro c.s. onvoldoende heeft gesteld als bedoeld onder 4.1. Juist in de vrijwaringsprocedure kan

worden vastgesteld of sprake is van gehoudenheid van Sporttrading Holland en/of Sport Concept om Makro c.s. te vrijwaren tegen aanspraken in de hoofdzaak die betrekking hebben op door (een van) hen geleverde Converse schoenen.

4.4. Ten aanzien van het beroep van Converse c.s. op een belangenafweging - die in haar voordeel zou dienen uit te vallen - wordt als volgt overwogen. In het algemeen verdient gelijktijdige afdoening van hoofdzaak en vrijwaring de voorkeur. De rechtbank is van oordeel dat Converse c.s. haar vrees voor een onredelijke en onnodige vertraging in de hoofdzaak tengevolge van een vrijwaringsprocedure niet voldoende concreet heeft gemaakt, temeer nu vooralsnog niet gebleken is dat het tempo in de zaken te zeer uiteen zal lopen. Hieraan valt derhalve geen grond te ontleen voor afwijzing van de vordering, temeer nu Makro c.s. haar belang bij haar vordering tot oproeping in vrijwaring voldoende duidelijk heeft gemaakt.

4.5. Het subsidiaire verzoek van Converse c.s. tot splitsing van de hoofdzaak en vrijwaringszaak krachtens artikel 215 Rv zal worden afgewezen, nu niet is gesteld noch gebleken dat thans voldaan is aan de hiervoor geldende voorwaarde dat de hoofdzaak en de vrijwaringszaak niet tegelijk in staat van wijzen zullen zijn. Bij dit oordeel wordt bovendien in aanmerking genomen hetgeen is overwogen onder 4.4.

4.6. De rechtbank zal de beslissing omtrent de kosten van het incident aanhouden totdat in de hoofdzaak zal worden beslist. Bij deze stand van zaken behoeft hetgeen overigens ten ververe is aangevoerd tegen de gevorderde proceskostenveroordeling thans geen bespreking.

5. De beslissing

De rechtbank

in het incident

5.1. staat toe dat Sport Concept B.V. en Sporttrading B.V. door Makro c.s. worden gedagvaard tegen de terechtzitting van **19 mei 2010**,

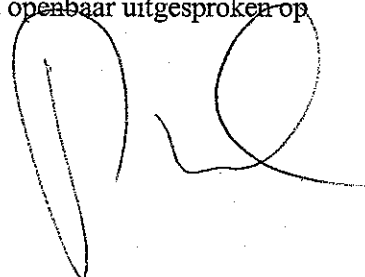
5.2. houdt de beslissing omtrent de kosten van het incident aan,

in de hoofdzaak

5.3. bepaalt dat de zaak weer op de rol zal komen van **12 mei 2010** voor conclusie van antwoord aan de zijde van Makro c.s.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.J. van Eekeren en in het openbaar uitgesproken op 31 maart 2010.

 H. Doendlich



VOOR AFSCHRIFT CONFORM

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam



M. J. M. de Vries