

Hof Amsterdam, 14 december 2000, Scapino v Basic Trademark**MERKENRECHT****Uitputting****Bewijslast en maatstaf**

Het hof stelt voorop dat Scapino en Suwandi in dit kort geding aannemelijk moeten maken dat de van het merk Kappa voorziene schoenen door of met toestemming van Basic in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht.

Hiertoe dienen zij aan te tonen dat Basic bedoelde schoenen daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daarvoor de gelegenheid te geven die schoenen binnen de Gemeenschap verder te verhandelen (BenGH 6 december 1999, NJ 2000,182).

Gelet op het te waarborgen belang van een vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap mogen aan dit bewijs in een kort geding als het onderhavige geen overdreven zware eisen worden gesteld.

Bewijs

Onder deze omstandigheden hebben Scapino en Suwandi voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de van het merk Kappa voorziene, door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen door of met toestemming van Basic in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht.

De president heeft ten detrimente van Scapino en Suwandi waarde gehecht aan de mededeling ter zitting van Scapino, bij monde van haar inkoper Elgersma, dat de inkoopprijs van de Scapino- en Suwandischoenen f 12,50 zou hebben bedragen.

Aangezien Elgersma, die eveneens ter zitting van het hof aanwezig was, heeft uitgelegd dat sprake was van een misvatting bij de president en dat de inkooprijzen beduidend hoger waren dan het door de president vermelde bedrag, terwijl in hoger beroep bij akte facturen met een aanzienlijk hogere inkooprijzen zijn overgelegd, zal het hof er voorshands niet van uitgaan dat de Scapino- en Suwandischoenen voor zo'n lage prijs, die dan kennelijk voor beide soorten schoenen zou gelden, zijn ingekocht. De vraag naar de inkooprijzen van Scapino en Suwandi hoort thuis in een bodemprocedure, die inmiddels ook bij de rechtbank te Amsterdam aanhangig is gemaakt.

4.6 . De president heeft voorts waarde gehecht aan de schriftelijke verklaring van B. Wu, Production Manager van KIF, inhoudende dat bij de productie van Kappa-schoenen slechts drie mallen voor de binnenzijde van de buitenzool worden gebruikt gezien de hoge kosten USD 25,000 per standaardmal - die zijn gemoeid met de vervaardiging van de mallen en dat, gelet op het ontbrekende raster voorbij de wreef, de door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen niet van de Kappa-producent afkomstig kunnen zijn. De president heeft dit aannemelijk geacht.

4.7. Gelet op het in 4.4 vermelde faxbericht van 15 juni 2000 van Armando Gonçalves & Associados kan op voorhand evenwel niet uitgesloten worden geacht dat de schoenen waarvan het raster niet verder gaat dan de wreef, 'oude' modellen zijn uit de jaren vóór 1999, die kennelijk ook door Expolandia zijn verkocht, zij het in aanzienlijk mindere mate dan de modellen uit 1999. Dit ligt ook daarom in de rede waar het hof ter terechtzitting heeft kunnen constateren dat het om een gelijksoortig raster gaat, terwijl voorts de toen getoonde Scapino en Suwandischoenen geen kwalitatief mindere schoenen kunnen worden geacht. Tenslotte maken ook de kennelijk hoge kosten van de noodzakelijke investering om de zolen van de schoenen te kunnen produceren, dit gekoppeld aan de, naar van algemene bekendheid is, snel wisselende mode op het gebied van sportschoenen, het voorshands onaannemelijk dat de Scapino- en Suwandischoenen geen originele Kappa-schoenen zijn. De door Basic opgevoerde verschillen tussen de beide schoenen, die in hoofdzaak eerst bij het opensnijden van de schoenen zichtbaar zijn, (pleitnotities hoger beroep 6,7 en 8) leggen onvoldoende gewicht in de schaal om hierover anders te oordelen, te minder nu Basic niet heeft gesteld, laat staan aangevoerd, dat de Kappa- schoenen door de jaren heen op de door haar genoemde punten gelijk zijn gebleven. Onder deze omstandigheden hebben Scapino en Suwandi voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de van het merk Kappa voorziene, door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen door of met toestemming van Basic in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Hetgeen Basic voorts nog heeft aangevoerd kan hierin geen verandering brengen. Voor nadere bewijsoverlevering is in dit kort geding geen plaats.

Vindplaatsen: 2001 ETMR 27; 2001 EIPR N139

Hof Amsterdam, 14 december 2000

(Van Schendel, Coetier en Tjittes)

rolnummer 850/00 SKG

Gerechtshof te Amsterdam

Vierde Meervoudige Burgerlijke Kamer

Arrest

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SCAPINO B.V., gevestigd te Assen,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RON SUWANDI SPORTS B.V., gevestigd te Waddinxveen,

APPELLANTEN,
procureur: mr. C.Ch. Mout,
tegen
de rechtspersoon naar vreemd recht BASIC TRADE-
MARK S.A.,
gevestigd te Luxemburg, Luxemburg,
GEÏNTIMEERDE,
procureur: mr. S.F. Kalff.

1. Het geding in hoger beroep

1.1. Appellante sub 1 wordt hierna Scapino genoemd, appellante sub 2 Suwandi en geïntimeerde Basic.

1.2. Bij dagvaarding van 1 augustus 2000 zijn Scapino en Suwandi in hoger beroep gekomen van een vonnis van de president van de rechtbank te Amsterdam van 20 juli 2000, in deze zaak onder rolnummer KG 00/1251G gewezen tussen Basic als eiseres en Scapino en Suwandi als gedaagden. De appèldagvaarding bevat de grieven.

1.3. Bij memorie van grieven hebben Scapino en Suwandi overeenkomstig de appèldagvaarding acht grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, bewijs aangeboden en geconcludeerd dat het hof dat vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad wat de kostenveroordeling betreft, de vorderingen van Basic, met inbegrip van de wijzigingen, alsnog zal afwijzen, met veroordeling van Basic in de kosten van het geding in beide instanties.

1.4. Bij memorie van antwoord heeft Basic de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof bij arrest uitvoerbaar bij voorraad het bestreden vonnis zal bekrachtigen, met veroordeling van Scapino en Suwandi in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.

1.5. Vervolgens hebben partijen ter terechtzitting van 15 november 2000 hun standpunten nader doen toelichten aan de hand van nadien aan het hof overgelegde pleitnotities, Scapino en Suwandi door mr. W.J.H. Lepink, advocaat te Rotterdam, en Basic door haar procureur. Bij die gelegenheid hebben Scapino en Suwandi bij akte nog producties in het geding gebracht.

1.6. Tenslotte hebben partijen de stukken van het geding in beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd geldt, aan het hof overgelegd voor het wijzen van arrest.

2. Grieven

Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar het appèlexploit.

3. Feiten

De president heeft in overweging 1 onder de letters a tot en met e de feiten opgesomd waarvan in dit geding wordt uitgegaan. In grief 3 bestrijden Scapino en Suwandi ten dele hetgeen de president in lb heeft vastgesteld. Voorzover bestreden zal het hof hiervan voorshands niet uitgaan. Voor het overige zijn tegen deze opsomming geen grieven gericht, zodat ook het hof die feiten tot uitgangspunt neemt.

4. Beoordeling

4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

a) Basic is onderdeel van het Kappa-concern. Zij is houdster van de internationale en Benelux woord-

beeldmerken Robe di Kappa en Kappa, ingeschreven voor diverse categorieën, als vermeld onder 3 van het lichaam van de inleidende dagvaarding.

b) Kappa ontwikkelt, produceert en verhandelt onder meer de Kappa Sailor II sportschoenen, in canvas- en nubuck-uitvoering (hierna ook: Kappa-schoenen). De productie vindt plaats onder controle van Kappa International Footwear Ltd. te Hong Kong (hierna: KIF).

c) Scapino verkoopt in haar schoenwinkels onder meer sportschoenen. Suwandi houdt zich ook bezig met de handel in sportschoenen.

d) Scapino biedt schoenen aan onder de naam Kappa Sailor 7EK032 (uitgevoerd in canvas) en Kappa Sailor 7EK030 (uitgevoerd in nubuck). Scapino heeft deze schoenen gekocht van Suwandi, die ze op haar beurt heeft gekocht van een Duitse leverancier (deze schoenen worden hierna ook Scapino- en Suwandischoenen genoemd). Deze laatste heeft de schoenen betrokken van Expolandia Ltda. in Portugal, die tot 31 december 1998 distributeur was van KIF.

e) Eegim Shoes B. V., onderdeel van het Kappa-concern, heeft Expolandia bij fax van 18 december 1998 bericht:

(..) You are authorized to sell (..) Kappa footwear, as far as these articles are from season 99-1 and/or your stock.

f) Stellende dat Scapino en Suwandi inbreuk maken op haar merkrechten, heeft Basic bij de dit geding inleidende dagvaarding gevorderd, kort gezegd, Scapino en Suwandi te verbieden direct of indirect producten voorzien van Kappamerken te importeren, te vervaardigen, in voorraad te houden, te verspreiden of te verkopen, met nevenvorderingen, een en ander als vermeld in het petitum van de inleidende dagvaarding. Voorts vorderde Basic een bedrag van f 50. 000, als voorschot op schadevergoeding.

g) De president heeft het gevraagde verbod toegewezen, een en ander totdat in een bodemprocedure anders zal zijn beslist, en de overige gevraagde voorzieningen afgewezen.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering is het appèl van Scapino en Suwandi gericht. De acht grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling, waar zij beogen het geschil ter zake van de onder d) vermelde schoenen in volle omvang aan het hof voor te leggen.

4.2. Kern van het geschil betreft de vraag of de door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen door of met toestemming van Basic in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht, zoals Scapino en Suwandi stellen, doch Basic betwist.

Volgens Scapino en Suwandi zijn de schoenen betrokken van een Duitse voorleverancier, welke laatste de schoenen op zijn beurt had betrokken van Expolandia, tot 1 januari 1999 officieel Kappa-distributeur en na deze datum gedurende 1999 officieus Kappa-distributeur in die zin, dat zij namens Kappa toestemming heeft gekregen om schoenen van het seizoen 99-1 en/of de in voorraad zijnde schoenen van Kappa te verkopen. Scapino en Suwandi verwijzen te dezer zake

naar de brief van Eegim Shoes B.V. aan Expolandia van 18 december 1998 (rov 4.1 onder e).

Expolandia heeft de onderhavige schoenen betrokken van ondernemingen welke onderdeel uitmaken van het Kappa-concern, aldus nog steeds Scapino en Suwandi, die in dit verband verwijzen naar een brief van 5 juli 2000 van Área Económica & Gestores (productie 14 van Scapino en Suwandi in eerste aanleg), volgens hen de registeraccountant van Expolandia.

Deze brief luidt, voorzover van belang en waarbij 'nn' staat voor de in de brief zwart gemaakte naam van de Duitse voorleverancier:

We have received from Expolandia-Import.Export.,Lda. the following request:

1. Checking the origin of all Kappa shoes sold to nn, client of Blumenthal & Partner, by Expolandia, specifically the styles: Sailor-7EK032, Sailor7EK030 (..). We have checked invoices from 1997, 1998 and 1999, all from Kappa Companies: Asco-Eegim Far East, Orces Design b.v., Eegim Shoes b.v., Kappa German Distributor-Kappa Sportschuhe GmbH, and the total deliveries to nn, client of Blumenthal & Partner, quantities and styles. (..)From the pairs of shoes bought as mentioned above (het totaal aantal gekochte paren in 1996 tot en met 1999, hof) a total of 78.000 pairs of the styles Sailor 7EK032, 7EK030 (..), were sold in 1999/2000 to nn, client of Blumenthal & Partner. We also have checked that the bigger part of the shoes came directly from the Eegim warehouse (Ebrex) to nn, client of Blumenthal & Partner (..). Finally, we conclude that the bought quantities fit in the sold quantities.

4.3. Het hof stelt voorop dat Scapino en Suwandi in dit kort geding aannemelijk moeten maken dat de van het merk Kappa voorziene schoenen door of met toestemming van Basic in de Europese Economische Ruimte in het verkeer zijn gebracht.

Hiertoe dienen zij aan te tonen dat Basic bedoelde schoenen daadwerkelijk ter beschikking heeft gesteld van een afnemer met de bedoeling deze afnemer daardoor de gelegenheid te geven die schoenen binnen de Gemeenschap verder te verhandelen (**BenGH 6 december 1999**, NJ 2000,182). Gelet op het te waarborgen belang van een vrij verkeer van goederen in de Gemeenschap mogen aan dit bewijs in een kort geding als het onderhavige geen overdreven zware eisen worden gesteld.

4.4. Teneinde dit bewijs bij te brengen zijn door Scapino en Suwandi onder meer overgelegd:

°een brief van de advocaat van de Duitse leverancier, Blumenthal & Partner aan Suwandi van 2 mei 2000 (productie 1 eerste aanleg), met de volgende inhoud (waarbij nn wederom staat voor de Duitse leverancier) : *Acting for our clients nn we hereby confirm that the following Kappa shoes:*

a) -Kappa Sailor 7 EK 030,

b) -Kappa Sailor 7 EK 032, (..)

delivered to you are released for distribution inside the European Union without restrictions.

We hereby confirm that the above listed shoes were cleared in the European Union by the legal distributor of the Kappa shoes for the European Union.

The corresponding documents of an official Kappa distributor within the European Union are in my hands. (...)

°een Eidesstattliche Versicherung van een persoon 'geschäftsansässig' bij de Duitse leverancier, inhoudende onder meer (bijlage bij productie 2 eerste aanleg):

Bei den in den Rechnungen der Firm nn mit den Nr .. Lieferschein .. an die Firma Ron Suwandi Sports B.V., NL-2741 Waddinxveen, aufgeführten Artikeln handelt es sich um die identischen, welche die Firma nn von einem offiziellen Distributor dieser Artikel innerhalb der EU erhalten hat. Die Ware wurde unverändert mit den oben erwähnten Lieferscheinen an Ron Suwandi Sports B.V. ausgeliefert.

°de in 4.2 geciteerde brief van 5 juli 2000 van Área Económica & Gestores.

°een faxbericht van 15 juni 2000 van Armando Gonçalves & Associados, Sociedade de Advogados, aan Blumenthal & Partner (productie 8 eerste aanleg), inhoudende, voorzover van belang:

In order to clarify the position of Expolandia face to Basic Trademarks SA, (..)

a) The suppliers of Kappa shoes for this three and a half years were: Asco-Eegim (Far East) , Eegim Shoes b. v. and Orces Design b , v., who are companies of the same group(KIF);

b) In the end of 1999, not being anymore a Kappa distributor, but still owning a lot of pairs in stock, Expolandia sold out of Portugal all the stock of Kappa shoes, where the items in question are included; Nn is the company who bought 95% of all stock from Expolandia, not only shoes from 1996, 1997, 1998 but mainly shoes from the Spring/Summer of 1999 collection;

c) Concerning the letter of Kappa Footwear from April 11th 2000 pretending That the Kappa Sailor II is not genuine, we must inform you that from this point of view Expolandia does not know what is considered genuine or not. From the point of view of Expolandia, it is clear that when the shoes are coming from the companies mentioned before as suppliers of Expolandia: Asco Eegim (Far East), Eegim Shoes b.v. and Orces Design b.v., all are genuine, no matter whether they are produced in China, Taiwan or Vietnam, all with slight differences between them as it happened in 1996, 1997, 1998 and 1999 production; (..)

°een groot aantal facturen afkomstig van Eegim Shoes B. V. , Asco-Eegim (Far East) Ltd en Orces Design B. V., gericht aan Expolandia, betreffende de leveranties van schoenen voorzien van bij de Kappa-organisatie in gebruik zijnde artikelnummers.

In dit verband is voorts van belang dat, zoals door Basic niet is weersproken, aanzienlijke hoeveelheden schoenen van het type Kappa Sailor canvas door Eegim Shoes B.V. zijn geleverd aan Expolandia en dat al de canvas-schoenen die door Scapino en Suwandi worden verhandeld staan afgebeeld in de laatste folder (productie 6 van de zijde van Scapino en Suwandi in eerste

aanleg) van Expolandia toen zij nog officieel Kappadistributeur was.

4.5. De president heeft ten detrimente van Scapino en Suwandi waarde gehecht aan de mededeling ter zitting van Scapino, bij monde van haar inkoper Elgersma, dat de inkoopprijs van de Scapino- en Suwandischoenen f 12,50 zou hebben bedragen.

Aangezien Elgersma, die eveneens ter zitting van het hof aanwezig was, heeft uitgelegd dat sprake was van een misvatting bij de president en dat de inkooprijzen beduidend hoger waren dan het door de president vermelde bedrag, terwijl in hoger beroep bij akte facturen met een aanzienlijk hogere inkoopprijs zijn overgelegd, zal het hof er voorshands niet van uitgaan dat de Scapino- en Suwandischoenen voor zo'n lage prijs, die dan kennelijk voor beide soorten schoenen zou gelden, zijn ingekocht. De vraag naar de inkoopprijs van Scapino en Suwandi hoort thuis in een bodemprocedure, die inmiddels ook bij de rechtbank te Amsterdam aanhangig is gemaakt.

4.6 . De president heeft voorts waarde gehecht aan de schriftelijke verklaring van B. Wu, Production Manager van KIF, inhoudende dat bij de productie van Kappa-schoenen slechts drie mallen voor de binnenzijde van de buitenzool worden gebruikt gezien de hoge kosten USD 25,000 per standaardmal - die zijn gemoeid met de vervaardiging van de mallen en dat, gelet op het ontbrekende raster voorbij de wreef, de door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen niet van de Kappa-producent afkomstig kunnen zijn. De president heeft dit aannemelijk geacht.

4.7. Gelet op het in 4.4 vermelde faxbericht van 15 juni 2000 van Armando Gonçalves & Associados kan op voorhand evenwel niet uitgesloten worden geacht dat de schoenen waarvan het raster niet verder gaat dan de wreef, 'oude' modellen zijn uit de jaren vóór 1999, die kennelijk ook door Expolandia zijn verkocht, zij het in aanzienlijk mindere mate dan de modellen uit 1999. Dit ligt ook daarom in de rede waar het hof ter terechtzitting heeft kunnen constateren dat het om een gelijksoortig raster gaat, terwijl voorts de toen getoonde Scapino en Suwandischoenen geen kwalitatief mindere schoenen kunnen worden geacht. Tenslotte maken ook de kennelijk hoge kosten van de noodzakelijke investering om de zolen van de schoenen te kunnen produceren, dit gekoppeld aan de, naar van algemene bekendheid is, snel wisselende mode op het gebied van sportschoenen, het voorshands onaannemelijk dat de Scapino- en Suwandischoenen geen originele Kappa-schoenen zijn. De door Basic opgevoerde verschillen tussen de beide schoenen, die in hoofdzaak eerst bij het opensnijden van de schoenen zichtbaar zijn, (pleitnotities hoger beroep 6,7 en 8) leggen onvoldoende gewicht in de schaal om hierover anders te oordelen, te minder nu Basic niet heeft gesteld, laat staan aangetoond, dat de Kappa- schoenen door de jaren heen op de door haar genoemde punten gelijk zijn gebleven.

4.8. Onder deze omstandigheden hebben Scapino en Suwandi voorshands voldoende aannemelijk gemaakt dat de van het merk Kappa voorziene, door Scapino en Suwandi verhandelde schoenen door of met toestem-

ming van Basic in de Gemeenschap in het verkeer zijn gebracht. Hetgeen Basic voorts nog heeft aangevoerd kan hierin geen verandering brengen. Voor nadere bewijsoverlevering is in dit kort geding geen plaats. De grieven, die verder geen afzonderlijke behandeling behoeven, slagen derhalve. Het vonnis waarvan beroep moet worden vernietigd en de toegewezen vordering van Basic moet alsnog worden afgewezen. Basic zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het geding in beide instanties.

5. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en, opnieuw rechtdoende,

wijst het door Basic gevorderde af;

veroordeelt Basic in de kosten van het geding in beide instanties, tot op deze uitspraak aan de zijde van Scapino en Suwandi begroot op in eerste aanleg f 1.950, - en in hoger beroep f 5.731,27;

verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. Van Schendel, Coetrier en Tjittes en is in het openbaar uitgesproken op 14 december 2000