

Hof Amsterdam, 3 juli 2008, Levi Strauss v Makro

Voor eindarrest: [IEPT20090908, Hof Amsterdam, Levi Strauss v Makro](#)



MERKENRECHT

Europese uitputting

• [Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen: \(...\) de door Levi Strauss c.s. \(...\) opgesomde vragen die het accountantsrapport oproept wat betreft het daarin vastgestelde "corresponderen" van de weergegeven leveranties zonder dat dit per individuele partij wordt geverifieerd.](#)

In het accountantsrapport wordt een keten van leveranties beschreven waarbij wordt geconstateerd dat de leveringen van de onderhavige spijkerbroeken (Levi's jeans) door Marbami aan Metro "corresponderen" met leveranties van jeans aan Marbami en dat deze leveranties op hun beurt "corresponderen" met leveranties door achtereenvolgende voorlieden die uiteindelijk zijn te herleiden tot binnen de EER gevestigde "Office Locations" van Levi Strauss & Co. Dit "corresponderen" gaat evenwel telkens niet verder dan dat er volgens het rapport sprake is van modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan of hoger dan" de vergeleken facturen. Anders dan de voorzieningenrechter acht het hof hiermee onvoldoende, althans onvoldoende nauwkeurig en specifiek, aannemelijk gemaakt dat de onderhavige partijen van in totaal 3320 spijkerbroeken door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. Dat is thans in onvoldoende mate het geval. Het Hof verwijst in dit verband naar de door Levi Strauss c.s. (in de memorie van grieven onder 5.16 en toegelicht bij pleidooi) opgesomde vragen die het accountantsrapport oproept wat betreft het daarin vastgestelde "corresponderen" van de weergegeven leveranties zonder dat dit per individuele partij wordt geverifieerd.

• [Hof stelt Makro in de gelegenheid haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen](#)

Makro heeft zich bij gelegenheid van het pleidooi bereid verklaard haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen. Alvorens verder te beslissen zal het hof Makro hiertoe in de gelegenheid stellen. Zij kan dit bij akte doen, waartoe de zaak naar de rol zal worden verwezen. Levi Strauss c.s. zullen daar dan desgewenst bij akte op kunnen reageren.

• [Omstandigheid dat Makro voor het door haar aan te leveren bewijs afhankelijk is van het materiaal dat zij van Marbami verkrijgt is voor rekening van Makro](#)

Makro heeft nog aangevoerd dat zij voor het door haar aan te leveren bewijs afhankelijk is van het materiaal dat zij van Marbami krijgt en dat Marbami weigert deze informatie in niet-geanonimiseerde vorm aan haar te verstrekken. Het hof gaat aan dit bezwaar voorbij, nu dit een omstandigheid betreft die voor risico van Makro is.

Vindplaatsen:

Hof Amsterdam, 3 juli 2008

(M. Coeterier, N. van Lingen en A. Rutten-Roos)

zaaknummer 200.001.182/01 SKG

3 juli 2008

in de zaak van:

1. de rechtspersoon naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika,

LEVI STRAUSS & CO.,

gevestigd te San Francisco, Californië, Verenigde Staten van Amerika,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LEVI STRAUSS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

APPELLANTEN,

procureur; mr. H.J.M. Harmeling,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid METRO CASH & CARRY NEDERLAND B.V., gevestigd te Diemen,

GEÏNTIMEERDE,

procureur; mr. I.M.C.A. Reinders Folmer.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna tezamen aangeduid als Levi Strauss c.s. en afzonderlijk als Levi Strauss & Co respectievelijk Levi Strauss Nederland, geïntimeerde als Makro. Bij dagvaarding van 10 januari 2008 zijn Levi Strauss c.s. in hoger beroep gekomen van het [vonnis dat de Voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam](#) in het kort geding tussen partijen (Makro als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Levi Strauss c.s. als gedaagden in conventie/eiseressen in reconventie) onder zaaknummer /rolnummer 384200 / KG ZA 07-2202 p/PvV heeft gewezen en dat is uitgesproken op 13 december 2007. Het appelpleidooi bevat

de grieven. Levi Strauss c.s. hebben overeenkomstig de dagvaarding zes grieven voorgesteld, bij akte enkele producties overgelegd en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en alsnog, kort gezegd en naar het hof verstaat, de vorderingen van Makro zal afwijzen en de reconventionele vorderingen zal toewijzen, met veroordeling van Makro conform artikel 1019h Rv in de volledige kosten van het geding in beide instanties. Daarop heeft Makro geantwoord, de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen en Levi Strauss C.S. conform artikel 1019h Rv zal veroordelen in de redelijke kosten van de procedure. Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 4 juni 2008, Levi Strauss c.s. door hun procureur en Makro door [mr. Th.C.J.A. van Engelen](#), advocaat te Utrecht, beiden aan de hand van overgelegde pleitnotities. Levi Strauss c.s. hebben bij die gelegenheid nog een akte genomen waarbij zij verdere bescheiden in het geding hebben gebracht. Tevens hebben Levi Strauss C.B. een specificatie overgelegd van de proceskosten in beide instanties. Ten slotte hebben partijen recht gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grieven

Voor de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het hestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarom bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. Levi Strauss & Co is wereldwijd bekend als producent en distributeur van spijkerbroeken en is, mede in de Benelux en de Europese Gemeenschap, houdster van een groot aantal merken, waaronder de bekende LEVI'S en 501 woordmerken. Haar producten worden in landen over de hele wereld verkocht. Makro exploiteert zelfbedieningsgroothandels met een breed assortiment aan zowel "Food" als "Non food" producten. Makro heeft in Nederland zestien vestigingen, onder meer in Amsterdam.

4.2. In Nederland is Levi Strauss Nederland verantwoordelijk voor de verkoop en de marketing van de kledingproducten van Levi Strauss & Co. Levi Strauss & Co maakt gebruik van een selectief distributiesysteem. Makro behoort niet tot de groep geselecteerde distributeurs en kan niet via de door Levi Strauss & Co vastgestelde verkoopkanalen partijen broeken inkopen.

4.3. Makro heeft een reclamefolder uitgegeven waarin voor de periode van 9 oktober 2007 tot en met maandag 22 oktober 2007, onder de noemer "Winstpakker", spijkerbroeken van onder meer de merken LEVI'S en 501 tegen een prijs van €49,95 (exclusief BTW) door Makro te koop worden aangeboden. Zij heeft deze broeken betrokken van Marbami B.V.

4.4. Bij beschikking van 11 oktober 2007 heeft de voorzieningenrechter in de rechtbank te Amsterdam op verzoek van Levi Strauss c.s. een "ex parte bevel als

bedoeld in artikel 1019e Rv (verder: het bevel) uitgevaardigd, waarbij Makro is bevolen:

"ieder aanbieden, verkopen en/of verhandelen van spijkerbroeken onder merken van Levi Strauss, waaronder de merken LEVI'S en 501 te staken en gestaakt te houden, de betreffende spijkerbroeken uit de winkels cs halen en door Makro, in Nederland, onder verantwoordelijkheid van Makro in opslag te houden en niet op enigerlei wijze aan derden daaronder mede begrepen andere Makro filialen en/of vennootschappen al dan niet in het Buitenland uit handen te geven."

Aan dit bevel is een dwangsom verbonden van €5.000,- voor ieder kledingstuk dat in strijd met dit bevel uit handen wordt gegeven.

4.5. In opdracht van Marbami B.V. heeft drs. J.D.G. Noach RA, werkzaam bij Mazars Paardekooper Hoffman N.V., op 8 november 2007 een "rapport van bevindingen inzake Metro / Levi Strauss & Co opgesteld (verder: het accountantsrapport), inhoudend onder meer:

(...) 1. Wij hebben een onderzoek verricht naar de aanengesloten keten van facturen van de jeans.

2. Wij hebben een onderzoek verricht op kopieën van de facturen, vervoersdocumenten en andere voor ons relevante gegevens welke beschikbaar zijn gesteld door Marbami B. V., te Schiphol-Rijk

(...) Op grond van de hierboven beschreven documenten hebben wij het volgende vastgesteld:

METRO-MARBAMI

1. Door Marbami B. V. ("Marbami") is op 21 september en 5 oktober 2007 een factuur verzonden aan Metro Cash and Carry Nederland B. V. ("Metro") Via deze facturen wordt een partij kleding van het merk Levi's in rekening gebracht, hetgeen ons door Metro schriftelijk is bevestigd. (...)

Marbami B.V. heeft in totaal derhalve 3.320 exemplaren van de bovengenoemde modellen Levi 's Jeans gefactureerd aan Metro (...). Volgens de facturen zijn de goederen op 21 september, respectievelijk 5 oktober 2007 te Zaandam afgeleverd.

MARBAMI - DERDE A EN DERDE B

2. Uit de door ons geraadpleegde kopiefacturen blijkt dat deze beide leveringen door Marbami aan Metro corresponderen met door een tweetal binnen de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigde derden (Derde A en Derde B) aan Marbami verkochte en binnen de EER geleverde jeans ter zake dezelfde modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan of hoger dan de aan Metro geleverde aantallen. Die facturen zijn gedateerd 30 juli en 2 april 2007 en vermelden de volgende modellen Levi 's Jeans (...).

DERDE A EN DERDE B - LEVI'S AFNEMER X EN LEVI'S AFNEMER Y

3. Uit de door ons geraadpleegde kopiefacturen blijkt dat deze door Derde A en Derde B aan Marbami verkochte en binnen de EER geleverde jeans corresponderen met door die Derde A en Derde B bij een tweetal anderen binnen de EER gevestigde derden (Levi's Afnemer X en Levi 's Afnemer Y) ingekochte en binnen de EER geleverde jeans ter zake dezelfde modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan of

hoger dan de door Derde A en Derde Baan Marbami geleverde aantallen. Die facturen zijn gedateerd 2 augustus en 2 april 2007.

LEVI'S AFNEMER X EN LEVI'S Y – LEVI'S

4. Uit de door ons geraadpleegde kopiefacturen blijkt, dat deze door Levi's Afnehmer X en Levi's Afnehmer Y aan Derde A en Derde B verkochte en binnen de EER geleverde jeans corresponderen met door die Levi's Afnehmer X en Levi's Afnehmer Y bij binnen de EER gevestigde en op de website van Levi Strauss & Co als "Office Locations" aangegeven (...) ondernemingen ingekochte en binnen de EER geleverde jeans ter zake dezelfde modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan a/hoger dan de door Levi's Afnehmer X en Levi's Afnehmer Y aan Derde A en Derde B geleverde aantallen. De daarop betrekking hebbende facturen dateren van rond de periode van de hiervoor beschreven facturen van Levi's Afnehmer en Levi's Afnehmer Y.

OVERIGE UITKOMSTEN

(...) 7. Wij hebben vastgesteld dat de naam, adres en woonplaatsgegevens (NAW gegevens) van de op de kopiefactuur vermelde en op de website van Levi Strauss & Co als "Office Locations" aangegeven ondernemingen overeenkomen met informatie van de officiële website van Levi Strauss & Co, zoals hiervoor aangegeven.

Op de kopiefacturen van die Levi's Office Locations is onder meer het volgende vermeld:

NAW gegevens van de afnemers, cliëntnummer, factuurnummer, datum, fiscaalnummer, artikelnummer en aantal van de gefactureerde goederen.

8. Wij hebben behalve de kopiefacturen de navolgende stukken geraadpleegd. (...)

- vervoersdocumenten (CMR en vrachtbrieven) waaruit de levering van goederen binnen de EER aan Marbami door Derde A en Derde B en de levering door Marbami aan Metro Cash en Carry blijkt."

4.6. Bij de dit geding inleidende dagvaarding heeft Makro gevorderd - samengevat - primair Levi Strauss c.s. te bevelen de executie van het bevel te staken en gestaakt te houden, subsidiair Levi Strauss c.s. te gelasten binnen vijf werkdagen door middel van een bankgarantie zekerheid aan Makro te verschaffen en bij gebreke daarvan de executie van het bevel met onmiddellijke ingang te staken, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom. In reconventie vorderden Levi Strauss c.s. - samengevat afgifte aan hen door Makro van de in het bevel bedoelde spijkerbroeken alsmede opgave door middel van een accountantsverklaring van in de vordering gespecificeerde in- en verkoopgegevens op straffe van verbeurte van een dwangsom, en vergoeding van alle gemaakte kosten, althans Makro te bevelen ieder aanbieden, verkopen of verhandelen van spijkerbroeken in strijd met de merkrechten van Levi Strauss c.s. te staken en gestaakt te houden. De voorzieningenrechter heeft de primaire vordering van Makro toegewezen, in die zin dat bij het bestreden vonnis de beschikking van 11 oktober 2007 aldus is herzien dat het door Levi Strauss c.s. verzochte bevel alsnog is geweigerd. De reconventionele vordering van Levi Strauss cs is door de voorzieningenrechter afge-

wezen en Levi Strauss c.s. is veroordeeld in de kosten, aan de zijde van Makro in conventie begroot op €17.151,85 en in reconventie op nihil. Tegen deze beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komen Levi Strauss c.s. op in hoger beroep.

4.7. Makro heeft, in het kader van dit kort geding, niet langer bestreden dat het door Levi Strauss c.s. gehanteerde systeem van selectieve distributie van haar producten in overeenstemming is met nationale en Europese mededingingsrechtelijke regels (vgl. pleitnota Makro in hoger beroep onder 3.1.4 sub b). Ook het hof zal daarvan uitgaan. Dit brengt mee dat in dit geding geen aanleiding bestaat tot afwijking van de gewone bewijsregels en dat Makro, naar zij ook erkent, in dit kort geding de door haar gestelde uitputting van de merkrechten van Levi Strauss c.s. voldoende aannemelijk dient te maken.

4.8. Met grief 3 bestrijden Levi Strauss c.s. dat, zoals in het vonnis is overwogen, Makro met het door haar overgelegde accountantsrapport voorshands voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de in geding zijnde spijkerbroeken met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht en dat daarmee de merkrechten van Levi Strauss c.s. zijn uitgeput, zodat met de verkoop van deze spijkerbroeken door Makro geen inbreuk dreigt op het recht van intellectuele eigendom van Levi Strauss c.s.

4.9. Deze grief is terecht voorgedragen. In het accountantsrapport wordt een keten van leveranties beschreven waarbij wordt geconstateerd dat de leveringen van de onderhavige spijkerbroeken (Levi's jeans) door Marbami aan Metro "corresponderen" met leveranties van jeans aan Marbami en dat deze leveranties op hun beurt "corresponderen" met leveranties door achtereenvolgende voorlieden die uiteindelijk zijn te herleiden tot binnen de EER gevestigde "Office Locations" van Levi Strauss & Co. Dit "corresponderen" gaat evenwel telkens niet verder dan dat er volgens het rapport sprake is van modellen en aantallen, die in ieder geval gelijk zijn aan of hoger dan" de vergeleken facturen. Anders dan de voorzieningenrechter acht het hof hiermee onvoldoende, althans onvoldoende nauwkeurig en specifiek, aannemelijk gemaakt dat de onderhavige partijen van in totaal 3.320 spijkerbroeken door of met toestemming van Levi Strauss c.s. in de EER in het verkeer zijn gebracht. Terecht maken Levi Strauss c.s. aanspraak op zodanige toegang tot de door Makro aangedragen bewijsmiddelen dat zij daar op behoorlijke wijze op kunnen reageren en hun recht op tegenspraak kunnen uitoefenen. Dat is thans in onvoldoende mate het geval. Het hof verwijst in dit verband naar de door Levi Strauss c.s. (in de memorie van grieven onder 5.16 en toegelicht bij pleidooi) opgesomde vragen die het accountantsrapport oproept wat betreft het daarin vastgestelde "corresponderen" van de weergegeven leveranties zonder dat dit per individuele partij wordt geverifieerd.

4.10. Makro heeft zich bij gelegenheid van het pleidooi bereid verklaard haar accountant nader te instrueren teneinde de bovengenoemde tekortkomingen van het door haar aangedragen bewijs weg te nemen. Alvorens

verder te beslissen zal het hof Makro hiertoe in de gelegenheid stellen. Zij kan dit bij akte doen, waartoe de zaak naar de rol zal worden verwezen. Levi Strauss c.s. zullen daar dan desgewenst bij akte op kunnen reageren.

4.11. Makro heeft nog aangevoerd dat zij voor het door haar aan te leveren bewijs afhankelijk is van het materiaal dat zij van Marbami krijgt en dat Marbami weigert deze informatie in niet-geanonimiseerde vorm aan haar te verstrekken. Het hof gaat aan dit bezwaar voorbij, nu dit een omstandigheid betreft die voor risico van Makro is.

5. Beslissing

Het hof;

verwijst de zaak naar de rolzitting van donderdag 14 augustus 2008 voor het nemen van een akte door Makro als hiervoor aangegeven onder 4.10;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. M. Coeterier, N. van Lingen en A. Rutten-Roos en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 3 juli 2008.
