

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 332140 / KG ZA 09-292

Vonnis in kort geding van 6 mei 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SPORTTRADING HOLLAND B.V.,

gevestigd te Nieuwkuijk,

eiseres,

advocaat mr. J.G.A. Linssen te Tilburg,

tegen

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht,

ADIDAS AG,

gevestigd te Herzogenaurach, Duitsland,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagden,

advocaat mr. G.S.P. Vos te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Sporttrading en Adidas genoemd worden. De zaak is voor Sporttrading behandeld door haar voornoemde advocaat en voor Adidas door haar voornoemde advocaat en mr. M.M. Truijens, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 maart 2009,

- de door Sporttrading overgelegde producties 1-20 en een kostenoverzicht,

- de door Adidas overgelegde producties 1-12,

- de mondelinge behandeling op 25 maart 2009 en de daarbij overgelegde pleitnotities,

- de door Sporttrading overgelegde producties 21-27 en de bij faxberichten van 10 april 2009 en 17 april 2009 gevoegde ongenummerde producties,

- de door Adidas overgelegde producties 13-18,

- de voortgezette mondelinge behandeling op 20 april 2009 en de daarbij door Adidas overgelegde pleitnotities.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Sporttrading is een groothandel in sportschoeisel, sportkleding en sporttassen.

2.2. Adidas AG (gedaagde sub 1) is de moedermaatschappij van een wereldwijde groep van ondernemingen die zich bezig houdt met het produceren en verhandelen van onder meer allerlei soorten sportartikelen en sportkleding, waaronder sportschoenen. Adidas International Marketing BV (gedaagde sub 2) maakt onderdeel uit van deze groep.

2.3. Adidas is houdster van onder meer de volgende merkschrijvingen:

2.3.1. het hierna weergegeven Gemeenschapswoordbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 5271580 op 3 juli 2007, voor onder meer schoenen in klasse 25:



2.3.2. het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 5271598 op 3 juli 2007, voor onder meer schoenen in klasse 25:



2.3.3. het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 3517646 op 26 januari 2006, voor onder meer schoenen in klasse 25:



2.4. Sporttrading heeft de hierna weergegeven schoenen, genaamd Superstar II, in de hierna weergegeven verpakkingen geleverd aan Metro Cash & Carry GmbH te Duitsland:



2.5. Bij beschikking van 20 februari 2009 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank op verzoek van Adidas Sporttrading bevolen inbreuken op de hiervoor genoemde Gemeenschapsmerken van Adidas te staken en gestaakt te houden.

3. Het geschil

3.1. Sporttrading vordert de opheffing van het bij beschikking van 20 februari 2009 aan haar opgelegde verbod, met veroordeling van Adidas in de kosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

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

4. De beoordeling

inbreuk

4.1. Als onweersproken staat vast dat Sporttrading gebruik heeft gemaakt van tekens die identiek zijn aan de hiervoor in rechtsoverweging 2.3 opgesomde Gemeenschapsmerken en dat zij die tekens in het economisch verkeer heeft gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor die merken zijn ingeschreven. Dat brengt mee dat Adidas krachtens artikel 9 lid 1 sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna: GMVo) in beginsel gerechtigd is dat gebruik van de tekens te verbieden.

4.2. Het voorgaande zou anders zijn indien de door Sporttrading verhandelde producten met toestemming van Adidas in de Europese Economische Ruimte (hierna: EER) in de handel zouden zijn gebracht (artikel 13 lid 1 GMVo). Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of dit het geval is en op wie in dit verband de bewijslast rust.

4.3. De bewijslast betreffende de toestemming van Adidas rust, anders dan Sporttrading meent, op Sporttrading. Sporttrading beroept zich op de uitputting van het merkrecht. Daarom moet zij bewijzen dat de van de Gemeenschapsmerken van Adidas voorziene waren door Adidas of met haar toestemming in de EER in het verkeer zijn gebracht (zie HR 18 april 2008, *NJ* 2008, 246). Dat zou slechts anders zijn indien er een reëel gevaar van afscherming van nationale markten bestaat. Dat gevaar is echter gesteld noch gebleken.

4.4. Sporttrading heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de door haar verhandelde producten met toestemming van Adidas in de EER in het verkeer zijn gebracht. Zij verwijst in dit verband naar facturen en verklaringen waaruit moet blijken dat de producten door Adidas Italy S.p.A. (hierna: Adidas Italy) zijn geleverd aan DISAC S.A. te San Marino (hierna: DISAC) en vervolgens via een aantal tussenhandelaren bij Sporttrading terecht zijn gekomen. Adidas erkent dat DISAC een klant is van Adidas Italy en dat Adidas Italy wel eens wit/zwarte Superstar II schoenen aan DISAC heeft geleverd, maar Adidas betwist uitdrukkelijk dat de in het geding zijnde schoenen door Adidas Italy (of anderszins met toestemming van Adidas) in de handel zijn gebracht. Zij verwijst in dit verband naar een verklaring van Adidas Italy inhoudende dat de door Sporttrading overgelegde facturen niet echt zijn en dat Adidas Italy nooit zwart/witte Superstar II schoenen aan DISAC heeft

verkocht (productie 14 van Adidas). Een en ander wordt bevestigd door een eveneens door Adidas overgelegde verklaring van een door haar ingeschakelde accountant (productie 15 van Adidas). Ter onderbouwing van de onechtheid van de door Sporttrading overlegde facturen van Adidas Italy heeft Adidas er bovendien op gewezen dat gegevens die normaal gesproken de echtheid van een factuur kunnen staven en die een verband kunnen leggen met een specifieke partij schoenen, zoals de factuurdatum en een factuurnummer, op het overgelegde stukken ontbreken. Sporttrading heeft geen verklaring gegeven voor het ontbreken van die gegevens.

4.5. Daar komt bij dat Adidas heeft betoogd dat de door Sporttrading verhandelde schoenen en verpakkingen “namaak” zijn. Dit wordt uitdrukkelijk door Sporttrading betwist. Of er daadwerkelijk sprake is van “namaak” is niet beslissend voor het beroep op uitputting. Ook indien zou moeten worden aangenomen dat de producten origineel zijn in die zin dat de producten zijn vervaardigd door Adidas of met haar toestemming, blijft immers staan dat Sporttrading die producten met de daarop aangebrachte merken in beginsel niet mag verhandelen, tenzij de producten met toestemming van Adidas in de EER in de handel zijn gebracht. De stelling van Adidas dat er sprake is van “namaak” en de onderbouwing die zij daarvoor heeft gegeven ondersteunt echter wel haar betwisting van de uitputting van haar merkrechten. Indien de schoenen en verpakkingen niet door Adidas of met haar toestemming zijn geproduceerd, is immers niet aannemelijk dat Adidas wel toestemming heeft gegeven voor het in de handel brengen van die producten.

4.6. In dit verband is ten eerste van belang dat Adidas heeft aangevoerd dat invoering van de op de labels van de schoenen van Sporttrading vermelde *security code* in haar computersysteem geen geldig resultaat oplevert, terwijl dat bij originele Adidas schoenen wel het geval is. Dit heeft Sporttrading niet weersproken en wordt ondersteund door een verklaring van een deurwaarder die de verificatie van de betreffende *security codes* in het systeem van Adidas heeft bijgewoond (productie 16 van Adidas).

4.7. Ten tweede heeft Adidas aangevoerd dat de opmaak van de labels op de schoenen van Sporttrading op een aantal punten niet overeenstemt met de door Adidas voor dit type schoenen gehanteerde opmaak en dat Adidas deze specifieke opmaak juist gebruikt om originele Adidas schoenen van “namaak” te onderscheiden. De verschillen betreffen onder meer de plaats en vormgeving van de zogeheten 2D bar code, de al dan niet “zwevende” weergave van breuken en de al dan niet verschillende grootte van cijfers ten opzichte van letters. Niet in geschil is dat de schoenen van Sporttrading op deze punten afwijken van de door Adidas gestelde standaard. Sporttrading heeft hier slechts tegenin gebracht dat vergelijkbare afwijkingen ook voorkomen bij andere originele Adidas schoenen. Dat verweer slaagt niet. De schoenen die Sporttrading ter onderbouwing van haar stelling heeft getoond zijn namelijk van een ander type dan de Superstar II (typenummers 034859 en 664819) of stammen uit een ander productiejaar dan het jaar waarin de schoenen van Sporttrading blijkens het label zijn geproduceerd. Adidas heeft, ondersteund door een verklaring van een medewerker van het bedrijf dat de labels voor Adidas heeft ontwikkeld (producties 8 en 13 van Adidas), aangevoerd dat de opmaak van het label verschilt per type schoen en in de loop van tijd wijzigt. Sporttrading heeft geen enkele originele Adidas schoen van het betreffende type kunnen overleggen uit het door Adidas vermelde jaren waarvoor de genoemde standaard gold, maar die daar niet aan voldoet.

4.8. Ten derde heeft Adidas erop gewezen dat de code YYA 606001 in het label van de schoenen van Sporttrading erop duidt dat de schoenen zouden zijn geproduceerd door een bepaalde fabriek in China. Dat is als zodanig onweersproken en wordt ondersteund door een door Adidas overgelegde verklaring van de directeur van de onderneming die de betreffende fabriek exploiteert (productie 6 van Adidas). Gegeven het feit dat de schoenen in die fabriek geproduceerd zouden zijn, zouden de schoenen van Sporttrading blij moeten geven van de aldaar gehanteerde productiewijze. Volgens Adidas is dat niet het geval. Zij heeft in dit verband onder meer gewezen op een verschil in kwaliteit van het leer en de draad, een afwijkende wijze van bevestiging van de binnenzool en het gebruik van ander materiaal in de hiel. Een en ander heeft Sporttrading niet weersproken. Integendeel, zij heeft de verschillen juist onderstreept met een gedetailleerd betoog dat haar schoenen van betere kwaliteit zijn dan de door Adidas als originelen overgelegde schoenen. Sporttrading betwist wel dat de door Adidas ingeschakelde fabrieken een uniforme productiewijze hanteren en wijst in dit verband op door haar gevonden originele Adidas schoenen die de door Adidas genoemde kenmerken ook niet bezitten. De betreffende door Sporttrading overgelegde schoenen zijn echter, blijkens de labels, geproduceerd in fabrieken in andere landen, terwijl Adidas slechts beweert dat de bovengenoemde fabriek in China de gestelde productiewijze volgt en uitdrukkelijk niet uitsluit dat andere fabrieken andere productiewijzen hanteren. Het verweer van Sporttrading treft daarom geen doel.

4.9. Ten slotte heeft Adidas een deurwaardersverklaring overgelegd waaruit blijkt dat invoering van de op de verpakking van de producten van Sporttrading vermeld PO-nummer (Purchase Order nummer) in het computersysteem van Adidas aangeeft dat, indien het originele producten zouden zijn, die zouden zijn verzonden naar Taiwan en Nederland (productie 16). Mede gelet op het feit dat Adidas ter zitting heeft toegelicht dat lokale vestigingen van Adidas, zoals Adidas Italy, uitsluitend rechtstreeks bij de fabriek bestellen, is dat niet verenigbaar met de door Sporttrading gestelde herkomst van de producten, te weten Adidas Italy.

4.10. Op grond van het voorgaande, en gegeven het feit dat in kort geding geen ruimte is voor nadere bewijsvoering, acht de voorzieningenrechter onvoldoende aannemelijk dat de producten met toestemming van Adidas in San Marino in de handel zijn gebracht (nog daargelaten of een levering aan San Marino, dat geen lid is van de EER maar slechts een overeenkomst met de Gemeenschap heeft gesloten inzake samenwerking en een douane-unie, impliceert dat de producten in de EER in de handel zijn gebracht in de zin van artikel 13 lid 1 GMVo).

4.11. De door Sporttrading bij haar faxbericht van 10 april 2009 overgelegde verklaring van de heer Hagenaars dat Hagenaars de op labels van de schoenen van Sporttrading opgenomen 2D bar code kan uitlezen, kan niet leiden tot een ander conclusie. De enkele stelling dat die code uitleesbaar is, impliceert, voor zover al juist (hetgeen Adidas betwist), niet dat de schoenen origineel zijn, laat staan dat zij door Adidas of met haar toestemming in de EER in de handel zijn gebracht.

conclusie

4.12. Geconcludeerd moet worden dat er geen grond is voor herziening van het bij beschikking van 20 februari 2009 gegeven bevel.

4.13. Sporttrading zal als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten worden veroordeeld. Adidas vordert in dit verband een bedrag van €54.094,49. Volgens Sporttrading is de omvang van die kosten niet redelijk en evenredig. Bij de beoordeling van dat verweer kunnen de door de rechtbank gehanteerde indicatietarieven in IE-zaken (gepubliceerd op rechtspraak.nl onder: Landelijke Regelingen, Sector Civiel) niet zonder meer worden gehanteerd als maximum. Adidas heeft er namelijk terecht op gewezen dat overschrijding van het indicatietarief voor een deel voortvloeit uit de wijze van procederen van Sporttrading. In deze zaak was namelijk een tweede zitting nodig omdat Sporttrading de avond voorafgaand aan de eerste mondelinge behandeling producties heeft overgelegd ter onderbouwing van haar beroep op uitputting, zoals een verklaring van DISAC en facturen. Die termijn was dermate kort dat Adidas daar ter zitting redelijkerwijs niet inhoudelijk op kon reageren. Sporttrading heeft ook niet duidelijk gemaakt waarom zij die stukken, die dateren van minstens een maand eerder, pas op die termijn heeft kunnen overleggen. Derhalve heeft de voorzieningenrechter al ter zitting van 25 maart 2009 beslist dat, ongeacht de uitkomst van de zaak, de redelijke en evenredige kosten van de voortzetting voor rekening van Sporttrading dienen te komen.

4.14. Gelet op het voorgaande zal de voorzieningenrechter het indicatietarief van €15.000,00 voor een niet-eenvoudig kort geding niet hanteren als maximum voor de gehele procedure, maar als maximum voor de twee delen van de procedure afzonderlijk. Blijkens de specificatie van Adidas bedragen de advocaatkosten voor het eerste deel van de procedure van €24.716,83 en voor het tweede deel €29.378,66. In beide gevallen wordt dus het maximum van €15.000,00 overschreden. Aangezien Adidas onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom haar kosten ondanks die overschrijding redelijk en evenredig zijn, zullen haar advocaatkosten worden begroot op €30.000,00 te vermeerderen met €262,00 aan vast recht.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Sporttrading in de proceskosten, aan de zijde van Adidas tot op heden begroot op €30.262,00.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 6 mei 2009.