

arrest

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof: 104.004.051
(zaaknummer rechtbank: 81833 / HA ZA 06-1254)

arrest van de eerste civiele kamer van 20 oktober 2009

inzake

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
KWANG YANG MOTOR CO. LTD,
gevestigd te Taiwan,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Kybe B.V.,
gevestigd te Purmerend,
appellanten,
advocaat mr. A.T. Bolt,

tegen

1. de vennootschap onder firma
ROZENDAAL SPORTS ON WHEELS,
gevestigd te Harderwijk,
en haar vennoten:
2. **Ineta Rozendaal - Druska,**
wonende te Ermelo,
3. **Dirk Hendrik Rozendaal,**
wonende te Ermelo,
geïntimeerden,
advocaat mr. E.A. van der Dussen.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van de vonnissen van 7 maart 2007 en 6 juni 2007 die de rechtbank Zutphen tussen appellanten (hierna ook te noemen Kymco en Kybe, dan wel - gezamenlijk - Kymco c.s.) als eisers en geïntimeerden (hierna ook te noemen: Rozendaal) als gedaagden heeft gewezen; van die vonnissen is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Kymco c.s. hebben bij exploit van 31 juli 2007 aan Rozendaal aangezegd van het vonnis van 6 juni 2007 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Rozendaal voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven hebben Kymco c.s. zeven grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, hebben zij bewijs aangeboden en nieuwe producties in het geding gebracht. Zij hebben gevorderd dat het hof:

- A. het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, alsnog:
1. voor recht zal verklaren dat Rozendaal door de verhandeling en verkoop van goederen, welke middels en/of met behulp van mechanische kopieermethoden zijn ontleend aan de ontwerpen van Kymco tot stand zijn gebracht, althans goederen die identiek zijn aan, dan wel overeenstemmen met, ontwerpen en/of werken van Kymco, althans goederen, waaronder, maar niet beperkt tot de in het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg omschreven scooters van Kymco, onrechtmatig handelt jegens Kymco c.s.;
 2. Rozendaal zal bevelen met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen arrest iedere vorm van productie, verlenen van toestemming of opdracht tot productie, verkoop, aanbieden, distributie, adverteren, invoer, de uitvoer, marketeren van scooters, welke het resultaat zijn van slaafse nabootsing van scooters van Kymco, waaronder de "KB 50" en/of de "KB 50 Rally" scooters, zoals omschreven in het lichaam van de dagvaarding in eerste aanleg, te staken en gestaakt te houden;
 3. Rozendaal zal bevelen binnen 20 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest aan de raadsman van Kymco c.s. een schriftelijke en volledige, door een onafhankelijke registeraccountant gecertificeerde, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen van, en daarmee rekening en verantwoording af te leggen met betrekking tot al hetgeen hun bekend is omtrent de herkomst en omvang van de verhandeling van de "KB 50" en de "KB 50 Rally" scooter, waaronder in ieder geval de gegevens betreffende:
 - I. het totale aantal "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters dat in opdracht van Rozendaal althans ten behoeve van Rozendaal is geproduceerd, ingekocht en/of ingevoerd, gespecificeerd per scooter, onder vermelding van de betreffende producent c.q. leverancier;
 - II. het totale aantal "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters, dat door Rozendaal reeds is besteld en/of nog zal worden geleverd, gespecificeerd per scooter, onder vermelding van de betreffende producent c.q. leverancier;
 - III. het totale aantal "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters, dat bij Rozendaal althans ten behoeve van Rozendaal in voorraad is en/of wordt gehouden, onder vermelding van specifieke en verifieerbare aanduiding van de plaats(en) waar deze scooters zich bevinden en hebben bevonden;
 - IV. het totale aantal "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters, dat door Rozendaal is verkocht, weggegeven dan wel op andere wijze in het verkeer is gebracht, met een gespecificeerde opgave van de klanten aan wie de "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters zijn geleverd, alsmede - per klant - een overzicht te verschaffen van de verkochte aantallen van de "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters en de door Rozendaal gehanteerde verkoopprijs;
 - V. de met de "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters behaalde omzet, bruto winst en netto winst, alsmede opgave te doen van de verschillende ter berekening van de netto winst op de omzet in mindering gebrachte kostenposten en de daarbij gehanteerde grondslagen, voorzien van duidelijke en gedetailleerde schriftelijke bewijsstukken alsmede de exacte wijze waarop de winst is berekend;

- VI. de volledige namen en adresgegevens, inclusief telefoonnummer, faxnummers en e-mail-gegevens, van de bij de productie, distributie en (weder)verkoop van de "KB 50" en de "KB 50 Rally" scooters betrokken producenten, toeleveranciers en afnemers;
4. Rozendaal zal bevelen binnen vijf werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest aan al haar afnemers een brief te zenden op het briefpapier van haar onderneming, zonder toevoegingen of becommentariëring, met de volgende inhoud, onder gelijke toezending van een afschrift van de verzonden brieven aan de raadsman van Kymco c.s.:

"Bij arrest van het Gerechtshof Arnhem van ... is bepaald, dat het door ons importeren en verhandelen van de "KB 50" / de "KB 50 Rally" scooters onrechtmatig is jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V.

Op ... [dd/mm/jj] zijn door ons ... (stuks) van de "KB 50" en/of de "KB 50 Rally" scooters aan u geleverd. Aangezien deze scooters niet meer mogen worden verkocht, verzoeken wij u om de nog in uw bezit zijnde scooters, binnen 10 dagen na dagtekening van deze brief aan ons te retourneren. Wij nemen contact met u op teneinde voor een passende financiële afhandeling zorg te dragen.

Volledigheidshalve berichten wij u, dat de raadsman van Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V. een kopie van deze brief aan u ontvangt. Van uw reactie zullen wij de raadsman op de hoogte stellen.

Directie Rozendaal Sports on Wheels"

althans een brief met een door het hof in goede justitie te bepalen tekst.

5. Rozendaal zal bevelen om binnen 15 dagen na het verstrijken van de onder sub 4. gestelde termijn alle door de afnemers van Rozendaal ter retournering aangeboden "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters terug te kopen van haar afnemers en aan de advocaat van Kymco c.s. binnen 15 werkdagen na het verstrijken van de onder 4. gestelde termijn een schriftelijke opgave te doen van de bij de afnemers teruggehaalde "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters;
6. Rozendaal zal bevelen alle in hun bezit zijnde en gekomen "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters binnen 30 werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest op kosten van Rozendaal te overhandigen aan Kymco c.s., dan wel aan enige door Kymco c.s. aangewezen derde op een door Kymco c.s. op te geven adres;
7. Rozendaal zal bevelen binnen vijf werkdagen na betekening van het in deze te wijzen arrest op haar website met de URL www.sportsonwheels.nl zonder toevoeging of becommentariëring de volgende tekst te plaatsen:

"Bij arrest van het Gerechtshof Arnhem van ... is bepaald, dat het door ons verhandelen van de "KB 50" en de "KB 50 Rally" scooters onrechtmatig is jegens Kwang Yang Motor Co. Ltd. (Kymco) en Kybe B.V. De verkoop alsmede de levering van deze scooters is inmiddels gestaakt.

Directie Rozendaal Sports on Wheels"

8. Rozendaal, elk hunner hoofdelijk, zal veroordelen tot betaling van een direct opeisbare niet voor matiging in aanmerking komende dwangsom van € 10.000,-- (zegge tienduizend euro) voor iedere dag of gedeelte daarvan dat een of meer van hen in gebreke is/zijn om aan het bevel sub 2, 3, 4, 5, 6, of 7 te voldoen, dan wel ter keuze van Kymco c.s. voor elke overtreding van zo'n bevel, met dien verstande dat betaling aan een hunner bevrijdend zal zijn tegenover de ander;

-
9. Rozendaal, elk hunner hoofdelijk, zal veroordelen, zulks ter keuze van Kymco c.s., tot hetzij volledige afdracht van de ongeoorloofd genoten netto winst, die Rozendaal heeft genoten inzake de vervaardiging, verhandeling en distributie van de in het geding zijnde "KB 50" en "KB 50 Rally" scooters conform de uitkomst van de door een registeraccountant op te stellen opgave als gevorderd onder punt 3.V. van dit petitum, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 4 november 2005 tot aan de dag der algehele voldoening, met dien verstande dat betaling aan Kymco dan wel aan Kybe bevrijdend zal zijn tegenover de ander; hetzij betaling van de schade die Kymco en Kybe hebben geleden ter zake de door Rozendaal gepleegde onrechtmatige daad, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, met dien verstande dat betaling aan Kymco dan wel aan Kybe bevrijdend zal zijn tegenover de ander; vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 4 november 2005 tot aan de dag der algehele voldoening;
10. Rozendaal, elk hunner hoofdelijk, zal veroordelen, tot vergoeding aan Kymco c.s. van de door hen gemaakte buitengerechtigde kosten ten bedrage van € 3.032,06, te vermeerderen met de wettelijke rente over het toe te wijzen bedrag, vanaf de dag der dagvaarding tot aan de dag der algehele voldoening, met dien verstande dat betaling aan Kymco dan wel aan Kybe bevrijdend zal zijn tegenover de ander;
11. Rozendaal, elk hunner hoofdelijk, zal veroordelen in de kosten van dit geding, des dat een hunner betalende de anderen zullen zijn bevrijd en met dien verstande dat betaling aan Kymco dan wel aan Kybe bevrijdend zal zijn tegenover de ander;
- B. met veroordeling van Rozendaal in de proceskosten van beide instanties;
- C. één en ander uitvoerbaar bij voorraad.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Rozendaal de grieven bestreden en heeft zij bewijs aangeboden en een aantal producties in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof alle vorderingen van Kymco c.s. zal afwijzen en hen in de proceskosten van beide instanties zal veroordelen.

2.4 Daarna hebben Kymco c.s. zich bij akte uitgelaten over de laatstelijk door Rozendaal in het geding gebrachte producties en daarbij ook hunnerzijds nog producties in het geding gebracht, waarna Rozendaal nog antwoord-akte heeft verzocht.

2.5 Ter zitting van 24 september 2009 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Kymco c.s. door mr. M.G. Jansen, advocaat te Haarlem, en Rozendaal door mr. C.J.M.A. Govers, advocaat te Amsterdam, beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht.

2.6 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

3 De vaststaande feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.4 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan.

4 Bespreking van de grieven 1 tot en met 4 (verwarringsgevaar)

4.1 Wat Kymco c.s. in dit geding aan Rozendaal verwijten en waartegen zij zich met hun op artikel 6:162 BW gebaseerde vorderingen richten, komt daarop neer dat Rozendaal onder het merk Killerbee scooters van de types KB 50 en KB 50 Rally (hierna: de Killerbee-scooters) op de Nederlandse markt brengt welke het resultaat zijn van slaafse nabootsing van de door Kymco ontworpen en geproduceerde en door Kybe als licentiehoudster en distributeur van Kymco op de Nederlandse markt gebrachte scootertypes Filly, Top Boy en Cobra (hierna: de Kymco-scooters). De eerste rechter heeft de vorderingen afgewezen wegens het ontbreken van verwarringsgevaar nu de Kymco-scooters het daarvoor nodige onderscheidend vermogen missen en zij daarom geen eigen plaats op de markt innemen. Tegen die beslissing en tegen verschillende onderdelen van de daaraan ten grondslag liggende overwegingen keren zich de grieven 1 tot en met 4.

4.2 Deze grieven, tezamen en in onderling verband beschouwd, zijn in zoverre gegrond dat het hof met Kymco c.s. van oordeel is dat de eerste rechter aan het voor toewijzing van de vordering nodige onderscheidend vermogen te hoge eisen heeft gesteld. De vraag naar het onderscheidend vermogen is immers relevant in verband met de eis van verwarringsgevaar: als het nagebootste product zich van andere soortgelijke producten op de markt zo weinig onderscheidt dat het in aanmerking komende publiek geen verschillen opvallen en dat het er geen behoefte aan voelt te weten van welke producent het te kopen product afkomstig is, valt ook geen verwarring te duchten. Maar zo gering is het onderscheidend vermogen in het onderhavige geval toch niet. Vele van de op de markt zijnde scootertypes mogen voor de ongeïnteresseerde beschouwer een zekere eenvormigheid vertonen en veelal vooral gekenmerkt worden door "een strakke, aerodynamische vormgeving", dat neemt niet weg dat de geïnteresseerde beschouwer, bijvoorbeeld degene die een aankoop overweegt - een transactie die doorgaans voor de betrokkene wel van zodanig financieel gewicht is dat ze niet geheel terloops wordt aangegaan -, tot wat meer oplettendheid geneigd zal zijn en dan wel degelijk de verschillende types zal pogen te onderscheiden, een streven dat niet door te geringe verschillen tussen de Kymco-scooters en andere scooters met genoemde strakke aerodynamische vormgeving al bij voorbaat tot mislukking gedoemd is, maar waarbij hij door een treffende gelijkenis zoals tussen de Kymco-scooters en de Killerbee-scooters wel in verwarring zou kunnen worden gebracht. Het betrekkelijk geringe uiterlijk verschil tussen de Kymco-scooters en andere op de markt zijnde scooters behoeft naar het oordeel van het hof dan ook niet aan het aannemen van voldoende onderscheidend vermogen en daarmee van verwarringsgevaar in de weg te staan.

4.3 Rozendaal heeft echter in eerste aanleg en in hoger beroep nog een tweede - door de eerste rechter niet beoordeelde - omstandigheid aangevoerd die er naar haar mening aan in de weg zou staan om voldoende onderscheidend vermogen en verwarringsgevaar aan te

nemen. Rozendaal stelt immers dat de Kymco-scooters geen eigen plaats in de markt hebben nu Kymco c.s. deze scooters al sinds vele jaren niet meer op de Nederlandse markt aanbieden. Ten bewijze daarvan heeft Rozendaal prijslijsten van Kymco van de jaren 2002 tot en met 2006 en bromfietsstatistieken van de RAI over de jaren 2001 tot en met 2004 overgelegd. Op de prijslijsten komen de types Filly, Cobra en Top Boy niet voor. Alleen komt op de prijslijsten 2003 en 2004 de Filly LX voor, een afwijkend en nieuwer model dat volgens opgave van Kymco c.s. bestemd is de Filly op termijn te gaan vervangen en dat in dit geding niet aan de orde is. In de statistieken komt (behalve de Filly LX en andere in dit geding niet betrokken types) alleen de Top Boy voor met 27 verkochte exemplaren in 2000 en 4 verkochte exemplaren in 2001. Daarna vermelden de statistieken geen verkopen meer. De Filly en de Cobra komen in de statistieken in het geheel niet voor.

4.4 Kymco c.s. hebben dat betoog bestreden. Zij hebben aangevoerd dat zij ook na 2000/2001 zijn voortgegaan de Filly, de Cobra en de Top Boy onder de aandacht van het publiek te brengen en dat de klant deze types nog steeds kan bestellen. Verkoopcijfers heeft zij echter niet genoemd en dat de verkopen, zoals Rozendaal stelt, in feite nihil zijn, heeft zij niet ontkend. Dat klanten daadwerkelijk gebruik maken van de gestelde mogelijkheid scooters van de omstreden types te bestellen, heeft zij niet gesteld en over de enige klant, waarover Kymco c.s. ter gelegenheid van de pleidooien hebben meegedeeld dat zij een Filly scooter heeft willen bestellen, hebben zij ook meegedeeld dat zij die Filly niet heeft gekregen, maar men haar een ander type heeft weten te verkopen. Evenmin hebben Kymco c.s. gesteld dat zij voornemens zijn de Filly, de Cobra en de Top Boy op enig moment op de Nederlandse markt te herintroduceren.

4.5 Daarnaast hebben Kymco c.s. aangevoerd dat zij nog spare parts voor de Filly kan leveren en dat door anderen op het internet een levendige handel wordt gedreven in gebruikte Filly scooters en onderdelen daarvoor. Zij zien daarbij echter voorbij dat het in dit geding niet gaat om onderdelen voor de Filly-scooter, maar om de Filly scooter zelf en dat haar vordering strekt ter bescherming van haar eigen handelspositie en niet van die van anderen, die via het internet aanbieden.

4.6 Aldus is het hof van oordeel dat Kymco c.s. de stelling van Rozendaal dat zij de eigen plaats in de markt voor deze Kymco-scooters al vele jaren geleden hebben prijs gegeven, weliswaar hebben betwist, maar met een volstrekt onvoldoende motivering. Het ontbreken van een eigen plaats in de markt maakt dat deze Kymco-scooters het onderscheidend vermogen missen dat hen vatbaar zou maken voor verwarringwekkende nabootsing.

5 Bespreking van de grieven 5 en 6 (overigens onrechtmatig handelen)

5.1 In grief 5 klagen Kymco c.s. erover dat de eerste rechter geen acht geslagen heeft op hun stelling dat met name ten aanzien van haar Filly-scooter sprake is van "gekwalficeerde nabootsing" waarmee zij erop doelt dat in de Killerbee-scooters niet slechts bepaalde ontleningen voorkomen, maar dat het mechanisch gekopieerde één op één nabootsingen van de Kymco-scooters zijn. De strekking van de grief is kennelijk te betogen dat Rozendaal door dergelijke "gekwalficeerde nabootsingen" op de markt te brengen profiteert van de (verkoop)inspanningen van Kymco c.s. zonder zelf enige bijdrage van betekenis te leveren en dat zij aldus op onbetamelijke wijze binnendringt in het afzetgebied

van Kymco c.s. Daarmee handelt Rozendaal onrechtmatig, nog geheel afgezien van de vraag of daardoor enig gevaar voor verwarring wordt opgeroepen.

5.2 Rozendaal bestrijdt dat de Killerbee-scooters volledig, dat wil zeggen met inbegrip van alle onderdelen, mechanisch vervaardigde kopieën van de Kymco-scooters zijn. Zij erkent dat de Killerbee-scooters in hun vormgeving (dus niet met inbegrip van “nagenoeg alle onderdelen”) gelijkens vertonen met de Kymco-scooters en spreekt zelfs in haar brief van 23 december 2005 ook van “1op1 kopieën”. Ter gelegenheid van de pleidooien heeft zij doen zeggen dat zij niet weet of en in hoeverre van mechanische kopiëring sprake is omdat zij de scooters niet zelf vervaardigt. Uit de reactie van Rozendaal moet begrepen worden dat de uiterlijke vormgeving van de Killerbee-scooters zo zeer lijkt op die van de Kymco-scooters dat die gelijkens door mechanische reproductie (het “afgieten” van de onderdelen die de uiterlijke vorm bepalen) verklaard zou kunnen worden. Bij die stand van zaken is het hof van oordeel dat - ook al is onbekend op welke wijze die gelijkens in technisch opzicht precies tot stand is gekomen - van “gekwalficeerde nabootsing” gesproken moet worden.

5.3 Het hof is echter ook van oordeel dat het nabootsen, zelfs het “gekwalficeerd” nabootsen van de vormgeving van de Kymco-scooters onder de omstandigheden van het geval niet als onrechtmatig kan worden beschouwd, nu Kymco c.s. geen aanspraak kunnen maken op enig exclusief recht op die vormgeving en (gelet op het voorgaande) verwarringsgevaar niet kan worden aangenomen. Ook grief 5 faalt daarom.

5.4 Grief 6 klaagt erover dat de eerste rechter nagelaten heeft te oordelen over de onrechtmatigheid van het handelen van Rozendaal als zodanig. In de op deze grief gegeven toelichting openen Kymco c.s. echter geen nieuwe, hiervoor nog niet besproken gezichtspunten waardoor die onrechtmatigheid bepaald zou kunnen zijn, behalve de omstandigheid dat Rozendaal in het verleden is opgetreden als wederverkoper van de Kymco-scooters (wat Rozendaal erkent) en zelfs als officieel Kymco-dealer (wat Rozendaal ontkent). Wat daarvan echter ook zij, die omstandigheid maakt het handelen van Rozendaal niet onrechtmatig, nu niet gesteld of gebleken is dat Rozendaal bij haar handelen misbruik gemaakt heeft van vertrouwelijke gegevens waarover zij uit hoofde van die vroegere relatie beschikte en evenmin dat zij gehandeld heeft in strijd met (contractuele) verplichtingen die zij in die eerdere relatie op zich genomen mocht hebben of die daar anderszins uit voortvloeien. Grief 6 wordt eveneens verworpen.

6 Slotsom

Nu de grieven 1 tot en met 6 falen en grief 7 (abusievelijk genummerd als grief 9 en handelende over de proceskosten) geen zelfstandige betekenis heeft, dient het bestreden vonnis te worden bekrachtigd met verwijzing van Kymco c.s. als in het ongelijk gestelde partijen in de kosten van het hoger beroep.

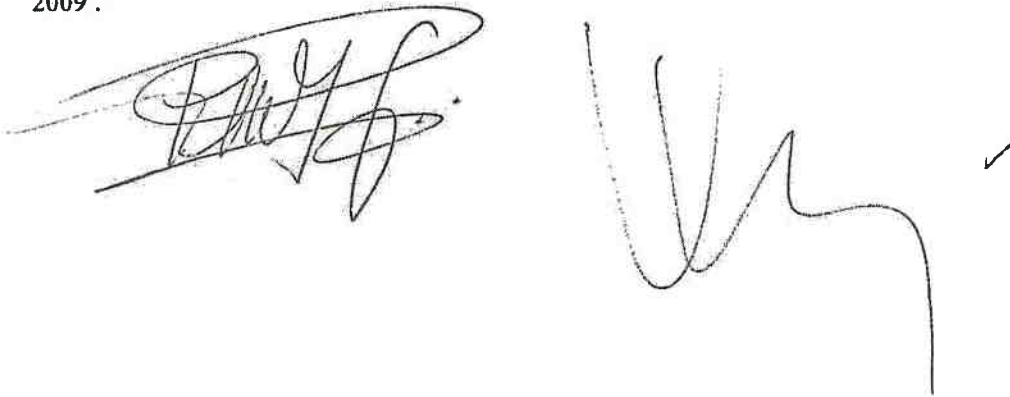
7 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Zutphen van 6 juni 2007;

veroordeelt Kymco c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Rozendaal begroot op € 2.682,-- voor salaris overeenkomstig het liquidatietarief en op € 300,-- voor griffierecht.

Dit arrest is gewezen door mrs. G. Mannoury, V. van den Brink en F.W.J. Meijer en is bij afwezigheid van de voorzitter ondertekend door de oudste raadsheer. Het is in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 20 oktober 2009 .

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more linear.