

arrest

GERECHTSHOF AMSTERDAM

afdeling civiel recht en belastingrecht, team I

zaaknummer : 200.227.532/01

zaak-/rolnummer rechtbank Amsterdam: C/13/608475/HA ZA16-514

arrest van de meervoudige burgerlijke kamer van 18 februari 2020

inzake

SCHAATSENFABRIEK VIKING B.V.,

gevestigd te Almere,
appellante in principaal appel,
geïntimeerde in incidenteel appel,
advocaat: mr. N.A. Winthagen te Amsterdam,

tegen

VIKING OUTDOOR FOOTWEAR A.S.,

gevestigd te Lørenskog, Noorwegen,
geïntimeerde in principaal appel,
appellante in incidenteel appel,
advocaat: mr. S.M. Kaak te Utrecht.

1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna Schaatsenfabriek Viking en Viking Outdoor Footwear genoemd.

Schaatsenfabriek Viking is bij dagvaarding van 13 oktober 2017 in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank Amsterdam, onder bovenvermeld zaak-/rolnummer op 19 juli 2017 gewezen tussen haar als eiseres in conventie, tevens verweerster in reconventie en Viking Outdoor Footwear als gedaagde in conventie tevens eiseres in reconventie.

Partijen hebben daarna de volgende stukken ingediend:

- memorie van grieven tevens akte wijziging eis, met producties;
- memorie van antwoord, tevens akte uitlating wijziging eis, tevens incidentele memorie van grieven tevens akte wijziging van eis, met producties;
- memorie van antwoord in incidenteel appel tevens akte uitlating wijziging eis.

Partijen hebben de zaak ter zitting van 29 november 2018 doen bepleiten door hun voornoemde advocaten, ieder aan de hand van pleitnotities die zijn overgelegd. Bij die gelegenheid heeft Schaatsenfabriek Viking een e-mail van 25 mei 2009 (productie 21) in het geding gebracht.

Na afloop van het pleidooi heeft het hof Viking Outdoor Footwear verzocht alle tussen partijen gevoerde correspondentie voorafgaand aan de e-mail van 25 mei 2009 over te leggen en Schaatsenfabriek Viking in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten. Daarop hebben partijen de volgende stukken in het geding gebracht:

- akte houdende toelichting producties 45 t/m 51, tevens akte overlegging producties 45 t/m 51 aan de zijde van Viking Outdoor Footwear;
- akte houdende toelichting productie 52, tevens akte overlegging productie 52 aan de zijde van Viking Outdoor Footwear;
- antwoordakte uitlating aanvullende producties 56 t/m 63 zijdens Viking Outdoor Footwear, tevens akte overlegging aanvullende producties 22 t/m 24 aan de zijde van Schaatsenfabriek Viking;
- akte uitlaten aanvulling grondslag van eis, tevens houdende uitlating producties en overlegging volledige e-mailberichten van productie 22 Schaatsenfabriek (producties 53 en 54) aan de zijde van Viking Outdoor Footwear.

Ten slotte is arrest gevraagd.

Schaatsenfabriek Viking heeft in principaal hoger beroep geconcludeerd, samengevat, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vorderingen alsnog zal toewijzen conform haar in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten, met nakosten.

Viking Outdoor Footwear heeft in principaal hoger beroep geconcludeerd tot afwijzing van de in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten.

In incidenteel hoger beroep heeft Viking Outdoor Footwear geconcludeerd, samengevat, dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en – uitvoerbaar bij voorraad – haar vorderingen zal toewijzen conform haar in hoger beroep gewijzigde eis, met beslissing over de proceskosten.

In incidenteel hoger beroep heeft Schaatsenfabriek Viking geconcludeerd tot bekrachtiging, met – uitvoerbaar bij voorraad – beslissing over de proceskosten, met nakosten.

Viking Outdoor Footwear heeft in hoger beroep bewijs van haar stellingen aangeboden.

2. Feiten

2.1 De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.7 de feiten vastgesteld die zij tot uitgangspunt heeft genomen.

2.2 Tegen de vaststelling onder 2.1 komt Viking Outdoor Footwear op met haar (enige) incidentele grief, inhoudende dat Schaatsenfabriek Viking producent is van schaatsen en aan schaatsen gerelateerde producten en niet van sportartikelen. Daartoe voert zij aan dat in een eerder tussen partijen gevoerde procedure zowel de rechtbank als in hoger beroep het hof te Den Haag als vaststaand feit hebben aangenomen dat Schaatsenfabriek Viking het produceren van schaatsen en daaraan gerelateerde artikelen als kernactiviteit heeft en dit volgens haar catalogus 2018 nog steeds het geval is. Bij gebreke van

voldoende gemotiveerde betwisting slaagt de grief. Het hof zal hiermee in het navolgende (onder 3.1.1) rekening houden, zij het dat dit niet tot een andere uitkomst leidt.

2.3 Voor het overige zijn de feiten niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt, waar nodig aangevuld met andere feiten die als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende betwist zijn komen vast te staan.

3. Beoordeling

3.1 Het gaat in deze zaak – samengevat en voor zover in hoger beroep van belang – om het volgende.

3.1.1 Schaatsenfabriek Viking is een in 1948 opgerichte producent van schaatsen en aan schaatsen gerelateerde producten.

3.1.2 Viking Outdoor Footwear, althans haar rechtsvoorganger Viking Fottoy AS, brengt sinds 1920 laarzen en waterdichte schoenen op de markt. Rond 1970 is zij haar activiteiten vanuit Noorwegen gaan uitbreiden naar elders in Europa.

3.1.3 Partijen zijn met elkaar in aanvaring gekomen en in een aantal juridische en administratieve procedures verwickeld geraakt, waaronder een procedure voor het hof Den Haag. Al deze geschillen zagen op de geldigheid en reikwijdte van merkrechten.

3.1.4 In een conceptovereenkomst die D.M. Wille als (toenmalige) advocaat van Schaatsenfabriek Viking, op 22 januari 2008 in circulatie heeft gebracht, staat:

"The exclusivity of the distributorship will include, to the extent as permitted under regulatory competition legislation, that VF [hof: Viking Outdoor Footwear] is not entitled to enter the [Benelux/Netherlands?]market itself actively (including by internet) or have third parties enter the [Benelux/Netherlands?]market actively (including by internet) with products bearing the VIKING trademarks.

(...)

An agreement should be binding upon and inure to the benefit of the parties as well as their respective successors, transferees, affiliates and assignees. Any change of control should be subject to this provision."

3.1.5 In 2009 zijn partijen met elkaar in onderhandeling getreden teneinde alle lopende geschillen op te lossen.

3.1.6 Voorafgaand aan het bereiken van een schikkingsovereenkomst is in de maanden april tot en met 4 juni 2009 correspondentie gevoerd tussen de merkgemachtigden van partijen, J. Elzas voor Schaatsenfabriek Viking (hierna ook: Elzas) en F. van Wensen voor Viking Outdoor Footwear (hierna ook: Van Wensen) en hun advocaten, D.M. Wille voor Schaatsenfabriek Viking (hierna ook: Wille) en S.M. Kaak voor Viking Outdoor Footwear (hierna ook: Kaak). De volgende e-mails zijn daarbij van belang.

3.1.7 Een e-mail van Elzas aan Van Wensen (met cc naar advocaten) van 20 april 2009, 12.42 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Er dient benadrukt te worden dat wanneer we regelen, de weg opengezet wordt voor een Europese inschrijving voor jouw klant. Gezien de eerdere uitspraken (...) kan mijn klant op basis van zijn oudere inschrijvingen voor schaatsen de Europese inschrijving van jouw klant geheel blokkeren.

Desondanks wil mijn klant de mogelijkheid van een regeling onderzoeken en niet uitsluiten, maar dan moet deze ook allesomvattend zijn. Dit betekent dat de procedure bij het Hof in Den Haag ook stopgezet wordt, echter zodanig dat jouw klant voor de Benelux haar merk uitsluitend voor laarzen mag gebruiken en dus niet voor schoeisel."

3.1.8 Een e-mail van Elzas aan advocaten (met cc naar andere merkgemachtigde) van 4 mei 2009, 16.20 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Viking Schaatsenfabriek is prepared to accept the proposal under the condition that the (Norwegian) trademark Viking will not be used for outdoor footwear in the Benelux. The settlement would then read:

- 1. Viking Schaatsenfabriek will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for skates and skate related products in Europe;*
- 2. Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for boots and outdoor footwear in Europe but – as far as outdoor footwear is concerned – with the exception of use in the Benelux;*
- 3. All pending proceedings will be withdrawn in The Netherlands and before OHIM and both parties bear their own costs."*

3.1.9 Een e-mail van Kaak aan Elzas (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 19 mei 2009, 17.34 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"(...) I need a quick reply on the question whether or not the proposal of Schaatsenfabriek as mentioned in your e-mail of 4 May is final. Is Schaatsenfabriek by instance willing to discuss the possibilities that Viking may use the trade mark in the Benelux for certain specific outdoor footwear, such as boots or that they are willing to discuss that Viking is solely allowed to distribute their products through certain distributors."

3.1.10 Een e-mail van Elzas aan Kaak (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 19 mei 2009, 22.29 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"In your e-mail (...) you speak about 'certain specific outdoor footwear, such as boots'. As a part of a settlement, our clients are willing to accept use on boots in Benelux, but in as far as other outdoor footwear (not being boots) is concerned, we can not give a general agreement to that, but we have to decide case by case, by seeing a picture of the product."

3.1.11 Een e-mail van Kaak aan Elzas (met cc naar andere merkgemachtigde, zonder cc naar andere advocaat) van woensdag 20 mei 2009, 18.06 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Please find attached samples of the autumn/winter collection of Viking. Could you please indicate which shoes are and which are not allowed according the opinion of Schaatsenfabriek."

3.1.12 Een e-mail van Wille aan Kaak (met cc naar merkgemachtigden) van 21 mei 2009, 10.53 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"As regards your question, only the yellow and pink example are 'boots' and therefore allowed. The rest are outdoor footwear/shoes and is not."

3.1.13 Een e-mail van Kaak aan Elzas (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 22 mei 2009, 10.16 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Reference is made to your e-mails of 4 May 2009 and 19 May 2009 (...).

Viking Fottoy is prepared to accept the proposal under the condition that the trademark Viking will not be used for outdoor footwear, except for boots in the Benelux. The settlement would then read:

- 1. Viking Schaatsenfabriek will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for skates and skate related products in Europe;*
- 2. Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for outdoor footwear in Europe but – except for boots – with the exception of use in the Benelux;*
- 3. All pending proceedings will be withdrawn in The Netherlands and before OHIM and both parties bear their own costs."*

3.1.14 Een e-mail van Elzas aan Kaak (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 25 mei 2009, 11.25 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"This is to inform you that my client agrees as long as it is clear that 'boots' are read such that they include the yellow and pink examples forwarded by email of last Wednesday (and enclosed for the convenience of the parties) but none of the other examples forwarded by that mail."

3.1.15 Een e-mail van Kaak aan Elzas (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 25 mei 2009, 13.27 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"The product attached [hof: zie afbeelding hieronder] is referred to in Norway as a 'Hiking boot'. This product is also covered by the definition of class 9 "Protection devices for personal use against accidents; clothing, shoes and boots for protection against accidents, irradiation and fire", which products were never a problem for Schaatsenfabriek. Viking wants this product to be included in the settlement. If possible, please confirm before 2.30 pm that this product is allowed also and if not please explain what the difficulties are with this product."



3.1.16 Een e-mail van Wille aan Kaak (met cc naar merkgemachtigden) van 25 mei 2009, 13.44 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Due to the time limit I take the liberty to reply directly. As far as my client is concerned, 'boots' are excluded from the arrangement only because the Courts have decided that the use by Zandstra (of the mark) on sailing boots was tolerated for several years. The example you refer to in your email of today – as well as in your email of last week – is not a sailing boot and in fact not a 'boot' at all. It is rather considered as outdoor footwear/shoes and, as explained in my email of last week, therefore not allowed under the settlement. For the sake of completeness: this product is not covered by class 9; it is obvious that its purpose is hiking (leisure) rather than protection (professional)."

3.1.17 Een e-mail van Kaak aan Elzas (met cc naar andere merkgemachtigde en advocaat) van 25 mei 2009, 14.32 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"I hereby confirm that Viking Fottoy accepts the settlement.

The settlement would then read:

- 1. Viking Schaatsenfabriek will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for skates and skate related products in Europe;*
- 2. Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of the trademark Viking for outdoor footwear in Europe but – except for boots – with the exception of use in the Benelux;*
- 3. All pending proceedings will be withdrawn in The Netherlands and before OHIM and both parties bear their own costs."*

3.1.18 Een e-mail van Wille aan Kaak (met cc naar merkgemachtigden) van 3 juni 2009, 14.28 uur luidt, voor zover van belang, als volgt:

"Thank you for the draft settlement agreement. My comments are as follows.

(...)

Furthermore, I would prefer to include, in 1.3 of the agreement, after "boots" the words "(not for other outdoor footwear)", to make sure that this is the scope of this provision."

3.1.19 Als antwoord op voornoemde mail luidt de e-mail van 4 juni 2009, 11.26 uur van Kaak aan Wille (met cc naar merkgemachtigden), voor zover van belang, als volgt:

"Viking also agreed with the amendment in 1.3 of the agreement."

3.1.20 Op 4 juni 2009 hebben partijen een schikkingsovereenkomst (hierna: de Overeenkomst) gesloten. De Overeenkomst bestaat uit twee pagina's en luidt, voor zover relevant:

"WHEREAS:

(...)

(C) Viking Fottoy owns the following trade marks. hereinafter referred to as 'Viking trade marks': the Benelux trade mark registration with registration number 0396237 dated 7 december 1983; the international trade mark registration with registration number 692940 dated 1 April 1998 and the Community trade mark registration with trade mark number 4300844, dated 21 March 2005 for VIKING.

(...)

(F) Viking Fottoy and Schaatsenfabriek have reached agreement about all of their claims as set forth in the Proceedings and wish to set forth their mutual understanding and agreement.

THE PARTIES HAVE AGREED AS FOLLOWS:

1. OWNERSHIP AND RIGHT TO USE AND REGISTER TRADE MARKS

- 1.1 Schaatsenfabriek will be the exclusive owner and user of the Schaatsenfabriek's trade mark for skates and skating related products in Europe.*
- 1.2 Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of the Viking trade marks for outdoor footwear in Europe.*
- 1.3 Viking Fottoy will only use the Viking trade marks for boots (not for other outdoor footwear) in the Benelux.*

2. PROCEEDINGS

- 2.1 All Proceedings will be withdrawn and both parties bear their own costs."*

3.1.21 In september 2009 heeft Schaatsenfabriek Viking in zijn algemeenheid aan iedereen die het wil weten (“*To whom it may concern*”) in een brief verklaard:

“(…)

- *Viking Fottoy will be the exclusive owner and user of Viking trademarks for outdoor footwear in Europe; and that*
- *Viking Fottoy will only use Viking trademarks for boots (not for other outdoor footwear) in the Benelux.*

This means that Schaatsenfabriek Viking has no objection to the registration or use of the Viking trademarks for outdoor footwear in Europe.

“(…)”

3.2 In eerste aanleg heeft Schaatsenfabriek Viking in conventie gevorderd, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, te verklaren voor recht dat Viking Outdoor Footwear tekort is geschoten in de nakoming van de Overeenkomst en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan geleden schade en deze dient te vergoeden, te verklaren voor recht dat de definitie *boots* uit de Overeenkomst aldus dient te worden uitgelegd dat hiermee door partijen laarzen zijn bedoeld, dat wil zeggen schoeisel dat het benedenbeen voor minstens driekwart bedekt, met veroordeling van Viking Outdoor Footwear tot nakoming van de Overeenkomst, althans tot het professionele wederverkopers (doen) verbieden in de Benelux actief schoeisel te verkopen anders dan laarzen en tot opgave van de in strijd met de gemaakte afspraken verkochte producten en daarmee behaalde winst, een en ander op straffe van een dwangsom.

3.3 Viking Outdoor Footwear heeft in eerste aanleg in reconventie gevorderd, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, mede gelet op haar in incidenteel appel gewijzigde eis, te verklaren voor recht dat Schaatsenfabriek Viking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en haar te veroordelen tot nakoming, op straffe van een dwangsom.

3.4 De rechtbank heeft de vorderingen over en weer afgewezen. Daartoe heeft zij, samengevat en voor zover in hoger beroep van belang, het volgende overwogen.

3.4.1 Partijen zijn het er over eens dat de Overeenkomst bedoeld was om bestaande merkenrechtelijke geschillen op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen en hebben in deze procedure beiden (onder meer) naar voren gebracht dat hun interpretatie van bepaalde begrippen uit de Overeenkomst gezien dit doel voor de hand ligt. Gedachten over wat logische, gebruikelijke of verstandige afspraken zouden zijn geweest, zijn echter niet van doorslaggevende betekenis bij de uitleg van de daadwerkelijk gemaakte afspraken, aldus de rechtbank. Nu ter terechtzitting is vernomen dat de in de Overeenkomst neergelegde afspraken op dat moment het maximaal haalbare was en deze summiere afspraken kennelijk tekort schieten in het bereiken van het door partijen voorgestane doel, dienen zij nadere afspraken te maken, aldus nog steeds de rechtbank (rov. 4.14).

merkgebruik in de Benelux

3.4.2 Ten aanzien van merkgebruik in de Benelux overweegt de rechtbank dat artikel 1.3 Overeenkomst niet alleen moet worden uitgelegd aan de hand van de bewoordingen van deze bepaling maar ook aan de hand van de zin die partijen over en weer

redelijkerwijs aan elkaars verklaringen en gedragingen mochten toekennen en te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Op Schaatsenfabriek Viking rusten de stelplicht en de bewijslast dat de door haar voorgestane uitleg de juiste is. Uit de letterlijke tekst van de Overeenkomst kan deze uitleg in ieder geval niet volgen. Hierin staat immers simpelweg niet dat Viking Outdoor Footwear alle professionele wederverkopers dient te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux (rov. 4.3). Voorts zijn, aldus de rechtbank, de door Schaatsenfabriek Viking aangevoerde feiten en omstandigheden te beperkt, ook in onderling verband, om deze interpretatie te dragen en kan het feit dat in een eerdere conceptversie van 22 januari 2008 [hof, zie rov. 3.1.4] van de Overeenkomst gesproken werd over derde partijen Schaatsenfabriek Viking niet baten, nu door Viking Outdoor Footwear onbetwist uiteengezet is dat de uiteindelijke Overeenkomst na langdurige onderhandelingen het maximaal haalbare was tussen partijen op dat moment zodat het niet in de rede ligt om dan via een niet tussen partijen overeengekomen eerder concept, alsnog verderstreckende afspraken in de Overeenkomst te lezen (rov. 4.4). Het enkele feit dat partijen er voor hebben gekozen om een beperkte afspraak te maken is geen grond om een bepaling (veel) ruimer uit te leggen, aldus de rechtbank (rov. 4.5). Aangezien Viking Outdoor Footwear onweersproken heeft aangevoerd dat zij, noch haar sales offices (direct) schoenen hebben verkocht in de Benelux, kan van wanprestatie niet worden gesproken en moeten de vorderingen van Schaatsenfabriek Viking die hiermee verband houden worden afgewezen, aldus nog steeds de rechtbank (rov. 4.7).

boot

3.4.3 Ten aanzien van de reikwijdte van de term *boot* (artikel 1.3 Overeenkomst) overweegt de rechtbank dat de (enige) in de Overeenkomst opgenomen afbakening van *boot*, te weten: afgezet tegen *other outdoor footwear*, Schaatsenfabriek Viking niet kan baten. Er bestaat immers ook *outdoor footwear* onder de enkel waardoor zonder verdere aanwijzingen, die ontbreken, niet kan worden aangenomen dat hieruit volgt dat met *other outdoor footwear* uitsluitend schoenen boven de enkel wordt bedoeld, aldus de rechtbank. Schaatsenfabriek Viking heeft onvoldoende gemotiveerd onderbouwd dat met *boot* uitsluitend wordt bedoeld "schoeisel dat het benedenbeen voor minstens driekwart bedekt" en evenmin dat bedoeld is: een laars iets korter dan kniehoogte, dus de helft van het scheenbeen (rov. 4.9). Dit betekent dat ook de overige vorderingen in conventie moeten worden afgewezen, aldus de rechtbank (rov. 4.8).

3.5 Tegen de in het bestreden vonnis vervatte beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt Schaatsenfabriek Viking in principaal appel op met vijf grieven, die het hof hierna onder 3.7 e.v. zal behandelen. Viking Outdoor Footwear voert in incidenteel appel een grief aan die hiervoor onder 2.2 reeds is behandeld en wijzigt haar reconventionele vordering in eerste aanleg, die het hof hierna onder 3.9 zal bespreken.

3.6 Na het pleidooi bij het hof heeft Schaatsenfabriek Viking bij (antwoord) akte de grondslag van haar vordering(en) aangevuld in die zin dat zij het hof verzoekt zich mede uit te spreken over de toelaatbaarheid onder de Overeenkomst van de door Viking Outdoor Footwear ingestelde Benelux oppositieprocedure en, samengevat, voor recht te

verklaren dat Viking Outdoor Footwear tevens wanprestatie pleegt door het zonder voorbehoud aan wederverkopers verkopen van Viking Outdoor Footwear gemerkte producten die deze wederverkopers actief in de Benelux verspreiden en door nieuwe Benelux merkregistraties van Schaatsenfabriek Viking in haar thuismarkt te blokkeren.

3.6.1 Viking Outdoor Footwear heeft tegen de aanvulling van de grondslag van de eis door Schaatsenfabriek Viking bezwaar gemaakt en daartoe een beroep gedaan op de twee-conclusieregel. Voornoemde aanvulling in dit zeer late stadium, na memorie van grieven, pleidooi en diverse aktewisselingen, is in strijd met de goede procesorde, aldus Viking Outdoor Footwear.

3.6.2 Zoals Viking Outdoor Footwear terecht heeft aangevoerd, is de aanvulling van de grondslag van de eis door Schaatsenfabriek Viking in dit (late) stadium van de procedure in strijd met de goede procesorde. Dit zou anders kunnen zijn indien daarmee aanpassing wordt beoogd aan eerst recent voorgevallen of gebleken feiten en omstandigheden en de eisverandering ertoe strekt te voorkomen dat het geschil aan de hand van inmiddels achterhaalde of onjuist gebleken (juridische of feitelijke) gegevens zou moeten worden beslist. Daarvan is het hof niet gebleken, zodat het hof aan het onder 3.6 bedoelde verzoek van Schaatsenfabriek Viking voorbij gaat.

3.7 De grievens 1 tot en met 4 van Schaatsenfabriek Viking hebben betrekking op de reikwijdte van het merkgebruik door Viking Outdoor Footwear in de Benelux (rov. 4.2 tot en met rov. 4.7 vonnis) en grief 5 ziet op de reikwijdte van de term *boots* in de Overeenkomst (rov. 4.8 en 4.9 vonnis). De grieven lenen zich voor gezamenlijke behandeling. Daarbij stelt het hof vast dat niet is gegriefd tegen de overweging van de rechtbank over het doel van de Overeenkomst (het oplossen van bestaande merkenrechtelijke geschillen en deze in de toekomst te voorkomen) en de daarin neergelegde, summierse afspraken die op dat moment het maximaal haalbare waren, zoals hiervoor onder 3.4.1 weergegeven (rov. 4.14 vonnis).

3.8 Centraal staat de vraag hoe de Overeenkomst van 4 juni 2009, mede gelet op de omstandigheden waaronder en de wijze waarop deze is tot stand gekomen, moet worden uitgelegd. Daarbij is van belang de aan deze schikking voorafgaande correspondentie, overgelegd na pleidooi in hoger beroep en weergegeven onder 3.1.7 tot en met 3.1.19.

3.8.1 De reikwijdte van het begrip 'boots' is het belangrijkste onderwerp van de correspondentie, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst. Bij e-mail van 19 mei 2009 heeft de merkgemachtigde van Schaatsenfabriek Viking (hierna ook: Elzas) laten weten dat als onderdeel van een schikking de bereidheid bestaat gebruik van het merk Viking in de Benelux toe te staan voor "boots" maar dat dit voor "other outdoor footwear (not being boots)" van geval tot geval moet worden beslist aan de hand van een afbeelding van het product (3.1.10). Nadat Viking Outdoor Footwear voorbeelden/afbeeldingen van haar collectie had opgestuurd met het verzoek kenbaar te maken welke schoenen wel en niet zijn toegestaan, heeft Wille bij e-mail van 21 mei 2009 aan Kaak bericht dat de gele en roze afbeeldingen "boots" zijn en dus toegestaan maar de andere afbeeldingen "other outdoor footwear" niet, hetgeen Elzas bij e-mail van 25 mei 2009 aan Kaak (nogmaals) heeft bevestigd. Op de daarop volgende vraag

van Kaak aan Elzas of de 'Hiking boot' (afgebeeld onder 3.1.15) is toegestaan, heeft Wille geantwoord dat dit geen "boot" is en dus niet toegestaan. Ten slotte heeft Kaak op (eveneens) 25 mei 2009 aan Elzas bevestigd dat Viking Outdoor Footwear de schikking accepteert en is op verzoek van Schaatsenfabriek Viking in 1.3 van de Overeenkomst na het woord "boots" opgenomen "(not for other outdoor footwear)" om ervan verzekerd te zijn dat dit de reikwijdte van deze bepaling is (3.1.18).

3.8.2 Uit de hiervoor genoemde correspondentie maakt het hof op dat de 'Hiking boot' zoals afgebeeld onder 3.1.15 niet valt onder de term *boots* in artikel 1.3 van de Overeenkomst. Dit betekent dat Viking Outdoor Footwear voor dit type schoeisel de Viking merken niet mag gebruiken. De door Schaatsenfabriek Viking gevorderde verklaring voor recht zal in zoverre worden toegewezen. Buiten het geval van deze 'Hiking boot' en het overig schoeisel getoond in de bijlage van de e-mail van 25 mei 2009 (productie 21 Schaatsenfabriek Viking) waarover tussen partijen geen verschil van mening bestaat, valt uit de Overeenkomst en/of de daaraan voorafgaande correspondentie niet op te maken welke andere soorten schoeisel onder de term *boot* vallen. Hierover zal van geval tot geval moeten worden beslist.

Grief 5 slaagt ten dele en faalt voor het overige.

3.8.3 Voorts ligt ter beoordeling voor wat de reikwijdte is van het merkgebruik door Viking Outdoor Footwear in de Benelux. Het hof dient daarbij de in hoger beroep gewijzigde eis van Schaatsenfabriek Viking te betrekken, die er – samengevat – toe strekt dat het gebruiksverbod in de Overeenkomst mede ziet op het actief (doen) aanbieden in de Benelux door erkende wederverkopers. Zoals de rechtbank op goede gronden heeft overwogen, die het hof overneemt en tot de zijne maakt, kan deze uitleg uit de letterlijke tekst van de Overeenkomst niet volgen, nu hierin niet staat dat Viking Outdoor Footwear haar erkende wederverkopers dient te verbieden om schoenen van Viking Outdoor Footwear te verkopen in de Benelux. Tevens zijn de door Schaatsenfabriek Viking aangevoerde feiten en omstandigheden, waaronder die in hoger beroep, ook in onderling verband, te beperkt om deze interpretatie te dragen. Ten slotte heeft Viking Outdoor Footwear ook in hoger beroep onweersproken aangevoerd dat zij noch haar sales offices (direct) schoenen hebben verkocht in de Benelux en is ook niet gebleken dat Viking Outdoor Footwear wederverkopers aanzet tot het actief (doen) aanbieden in de Benelux van de 'Hiking boot' (r.o. 3.8.2), zodat van wanprestatie niet kan worden gesproken. De vorderingen die daarop betrekking hebben, komen niet voor toewijzing in aanmerking.

De grieven 1 tot en met 4 falen.

3.9 Ten slotte dient het hof de eiswijziging van Viking Outdoor Footwear te beoordelen, strekkende tot – samengevat – een verklaring voor recht dat Schaatsenfabriek Viking met haar verzoek bij de EUIPO tot nietigverklaring van de EUTM registratie VIKING van Viking Outdoor Footwear toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, met bevel tot nakoming op straffe van een boete.

3.9.1 Viking Outdoor Footwear voert daartoe aan dat Schaatsenfabriek Viking door het instellen van een nietigheidsactie tegen haar EUTM merk 4300844 wanprestatie pleegt, nu partijen in artikel 1.2 van de Overeenkomst (jo. de considerans daarvan sub C) zijn

overeengekomen dat Viking Outdoor Footwear de exclusieve eigenaar is van (mede) dit merk.

Schaatsenfabriek Viking heeft daartegen ingebracht dat Viking Outdoor Footwear als eerste in strijd met de Overeenkomst buitensport schoeisel anders dan laarzen actief in de Benelux heeft doen verhandelen, zodat Schaatsenfabriek Viking met een beroep op artikel 6:262 BW (opschortingsrecht) ter bescherming van haar merkenrechtelijke positie op grond van haar oudere rechten in de Benelux de nietigheid van voornoemd EUTM merk heeft ingeroepen.

3.9.2 Mede uit de considerans daarvan valt op te maken dat partijen de Overeenkomst hebben gesloten met als doel bestaande merkenrechtelijke geschillen op te lossen en deze in de toekomst te voorkomen, hetgeen (eveneens) betekent dat zij elkanders merken dienen te respecteren. Nu niet in geschil is dat Viking Outdoor Footwear de exclusieve eigenaar is van (onder meer) EUTM merk 4300844 en Schaatsenfabriek Viking in september 2009 schriftelijk heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de registratie (of het gebruik) van de Viking merken voor buitensport schoeisel in Europa (zie 3.1.21) acht het hof de nietigheidsactie van Schaatsenfabriek Viking in strijd met haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Deze nietigheidsactie vertoont onvoldoende samenhang met en wordt niet gerechtvaardigd door het in deze procedure vast komen staande handelen van Viking Outdoor Footwear, zodat het opschortingsverweer van Schaatsenfabriek Viking dient te worden verworpen. Aldus zal de door Viking Outdoor Footwear gevorderde verklaring voor recht dat Schaatsenfabriek Viking toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst worden toegewezen. Voor toewijzing van de overige vorderingen – nakoming, intrekking van de nietigheidsprocedure en betaling van een dwangsom – bestaat onvoldoende aanleiding, nu het hof tot het oordeel is gekomen dat de Overeenkomst ertoe strekt dat partijen elkanders merken zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 1.2 van de Overeenkomst dienen te respecteren en vooralsnog mag worden aangenomen dat partijen deze verplichting te goeder trouw zullen naleven.

Conclusie

3.10.1 Het principaal appel slaagt in zoverre dat de gevorderde verklaring voor recht met betrekking tot de uitleg van de definitie *boots* alsnog dient te worden toegewezen. Het bestreden vonnis in conventie zal worden vernietigd. De proceskosten in eerste aanleg in conventie zullen (alsnog) worden gecompenseerd, evenals die in principaal appel.

3.10.2 Het incidenteel appel heeft in zoverre succes dat de in beroep gewijzigde verklaring voor recht gedeeltelijk zal worden toegewezen. Het hof ziet hierin aanleiding de proceskosten in incidenteel appel te compenseren; de proceskostenveroordeling in eerste aanleg in reconventie zal in stand worden gelaten.

4. Beslissing

Het hof:

rechtdoende in principaal appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep in conventie;

en opnieuw rechtdoende:

verklaart voor recht dat het begrip *boots* in de tussen partijen gesloten Overeenkomst aldus dient te worden verstaan dat daaronder niet is begrepen schoeisel zoals hiervoor onder 3.1.15 afgebeeld;

compenseert de proceskosten van de procedure in eerste aanleg in conventie, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst het meer of anders door Schaatsenfabriek Viking gevorderde af;

rechtdoende in incidenteel appel:

vernietigt het vonnis waarvan beroep in reconventie voor zover de vorderingen van Viking Outdoor Footwear daarbij (geheel) zijn afgewezen;

verklaart voor recht dat Schaatsenfabriek Viking met haar verzoek bij de EUIPO tot nietigverklaring van de EUTM registratie VIKING met registratienummer 4300844 van 21 maart 2005 van Viking Footwear toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst;

wijst het meer of anders door Viking Outdoor Footwear gevorderde af;

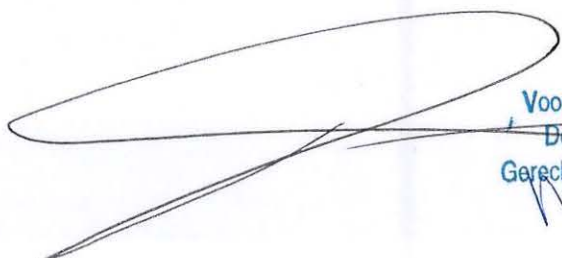
bekrachtigt het vonnis waarvan beroep in reconventie voor het overige;

in principaal en incidenteel appel:

compenseert de proceskosten van het principaal hoger beroep en het incidenteel hoger beroep, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt;

wijst af het in hoger beroep meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. E.M. Polak, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A.W.G. Artz en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 18 februari 2020.


Voor afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam

mr. A.R. Sturhoofd
