

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 405308 / HA ZA 11-2558

Vonnis van 4 juli 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **BEST ITEMS B.V.**,
gevestigd te Noordwijkerhout,
2. de vennootschap naar Duits recht **CONLEY'S MODEKONTOR GMBH**,
gevestigd te Wedel, Duitsland,
3. de vennootschap naar Duits recht **FRANKONIA HANDELS GMBH & CO.KG**,
gevestigd te Rottendorf, Duitsland,
eiseressen in conventie,
verweersters in reconventie,
advocaat mr. D. Knottenbelt te 's-Gravenhage, voorheen mr. P.J.M. von Schmidt auf
Altenstadt,

tegen

de vennootschap naar Zwitsers recht
QUILATE SERVICES S.A.,
gevestigd te Chiasso, Zwitserland,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Best Items c.s. (en ieder afzonderlijk Best Items, Conley's en Frankonia) en Quilate genoemd worden. Voor Best Items c.s. is de zaak behandeld door mrs. G.S.P. Vos en N.M. Ketelaar, beiden advocaat te Amsterdam. Voor Quilate is de zaak behandeld door mr. C.A. Thomas, advocaat te Amsterdam en de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 7 juli 2011 met producties 1 t/m 19;
 - de conclusie van antwoord in conventie tevens conclusie van eis in reconventie tevens houdend akte overlegging producties van 11 januari 2012 met producties 1 t/m 4;
 - het tussenvonnissen van 23 januari 2012 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
 - de beschikking van 19 maart 2012 waarbij de comparitie van partijen is bepaald op 22 mei 2012;

-
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 20 mei 2012 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Best Items behoort tot een groep van ondernemingen waarvan onder andere Foralways B.V. (hierna: Foralways) deel uitmaakt. Foralways is houdster van het Beneluxwoordmerk L' ARGENTINA. Best Items is licentienemer van dit merk en ontwerpt, produceert en verhandelt onder het merk L' ARGENTINA een (vrijetijds)kledinglijn voor vrouwen die is geïnspireerd op de polosport. Best Items verhandelt deze kleding in diverse landen waaronder in de Benelux en in Duitsland.

2.2. Conley's en Frankonia, dat onderdeel uitmaakt van het Otto concern, zijn beide Duitse retail-ondernemingen en afnemers van Best Items. Conleys en Frankonia hebben in hun (online) catalogus kleding aangeboden waaronder kleding van het L' ARGENTINA merk.

2.3. Quilate verhandelt sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw waren die verband houden met de polosport onder het van oorsprong Argentijnse merk LA MARTINA en het logo dat tevens als beeldmerk is gedeponneerd. In eerste instantie werden onder het LA MARTINA merk lederen producten zoals zadels en laarzen voor de polosport geproduceerd en verhandeld. Het merk LA MARTINA wordt thans gebruikt voor polo-uitrusting en polokleding en voor (vrijetijds)kleding geïnspireerd op de polosport. Het merk LA MARTINA is 'official supplier' van onder meer het Argentijnse polo team, Cambridge University Polo Club, Zurich Swiss Open, Polo de Paris en International Polo Club en van vele polo evenementen wereldwijd.

2.4. Quilate is sinds 3 juni 2011 houdster (voorheen was dat Quilate Serviços Lda gevestigd in Portugal) van het hierna afgebeelde Gemeenschapsbeeldmerk ingeschreven onder nummer 3476711 op 1 oktober 2009 voor onder meer kleding in klasse 25 (hierna: het LA MARTINA beeldmerk):



2.5. In 2010 is Quilate Serviços Lda (hierna: Quilate Lda) een procedure begonnen in Duitsland tegen Conley's omdat Conley's de hieronder afgebeelde trui van het merk L' ARGENTINA van Best Items in Duitsland had verhandeld waarop het separaat hieronder afgebeelde teken was aangebracht (hierna: het L' ARGENTINA teken):



2.6. Quilate Lda heeft op 7 april 2010 met inroeping van het LA MARTINA beeldmerk in Duitsland (Landgericht Frankfurt am Main) een einstweilige Verfügung (vergelijkbaar met een ex parte verbod in de zin van artikel 1019e van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv)) gekregen tegen Conley's (hierna: de einstweilige Verfügung). Of het verbod is gegeven voor Duitsland of voor de gehele Europese Unie blijkt niet uit de overgelegde stukken.

2.7. Op 13 augustus 2010 heeft (een meervoudige kamer van) het Landgericht Frankfurt am Main in een kort geding procedure de einstweilige Verfügung bekrachtigd (hierna: het kortgeding vonnis). Kort samengevat oordeelt het Landgericht Frankfurt am Main dat er sprake is van verwarringsgevaar tussen het LA MARTINA beeldmerk en het L' ARGENTINA teken omdat de daaronder aangeboden waren identiek zijn en het genoemde merk en teken in grote mate met elkaar overeenstemmen. Daarbij overweegt het Landgericht Frankfurt am Main dat wordt uitgegaan van een gemiddelde beschermingsomvang van het LA MARTINA beeldmerk.

2.8. Conley's heeft hoger beroep tegen het kortgeding vonnis ingesteld maar heeft dat later ingetrokken. Op 10 januari 2011 schrijft de advocaat van Conley's aan de Duitse advocaat van Quilate Lda onder meer het volgende (hierna: de Abschlusserklärung):

Hiermit erkennen wir gegenüber der Quilate Servicos LDA. die am 7. April 2010 ergangene einstweilige Verfügung des Landgerichts Frankfurt am Main, Az. 2-03 O 162/10, in der Form des am 13. August 2010 verkündeten Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main, Az. 3-12 O 70/10, als endgültige und zwischen den Parteien materiell-rechtlich verbindliche Regelung an, die in ihren Wirkungen einem rechtskräftigen Urteil gleichsteht, und verzichten insbesondere auf die Rechtsbehelfe der Fristsetzung zur Erhebung der Hauptsacheklage (§ 926 ZPO) und des Antrags auf Aufhebung der einstweiligen Verfügung wegen veränderter Umstände (§ 927 ZPO), sowie auf die Einrede der Verjährung.

2.9. In een brief van 17 januari 2011 schrijft de advocaat van Conley's aan de Duitse advocaat van Quilate Lda onder meer het volgende:

Weiterhin verpflichten wir uns gegenüber der Quilate Servicos Lda., allen denjenigen Schaden zu erstatten, der dieser durch die im Tenor der einstweiligen Verfügung des Landgerichts Frankfurt vom 7. April 2010 (Az. 2-03-O 162/10) in der Form des am 13. August 2010 verkündeten Urteils des Landgerichts Frankfurt am Main (Az. 3-12 O 70/10) bezeichneten Handlungen entstanden ist und künftig entstehen wird.

2.10. In een brief van 19 april 2011 sommeert de Duitse advocaat van Quilate Lda Best Items om het gebruik van het L' ARGENTINA teken te staken en de schade die Quilate Lda heeft geleden te vergoeden.

2.11. Op 15 juni 2011 schrijft de Duitse advocaat van Quilate Lda aan Conley's dat Quilate Lda gelet op de brief van 17 januari 2011 van Conley's en het feit dat Best Items niet bereid is gebleken de schade ten gevolge van de door Conley's verhandelde kleding te vergoeden, thans aanspraak maakt op schadevergoeding van Conley's.

2.12. Op 16 juni 2011 schrijft de Duitse advocaat van Quilate (die toen houdster van het LA MARTINA beeldmerk was geworden) in een brief aan Frankonia onder meer dat is gebleken dat Frankonia kleding verhandelt met daarop het L' ARGENTINA teken en sommeert hij Frankonia om gebruik van dit teken te staken.

2.13. In een brief van 24 juni 2011 van Otto Group (waartoe Frankonia behoort) aan de Duitse advocaat van Quilate staat onder meer het volgende:

Frankonia Handels GmbH & Co. KG, Schießhausstr. 10, 97228 Rottendorf (nachfolgend: Frankonia), verpflichtet sich hiermit gegenüber Quilate Services SA., Via Nassa 38, 6900 Lugano, Schweiz (nachfolgend: Quilate Services), bei Meidung einer für jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung von Quilate Services nach billigem Ermessen festzusetzenden und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Vertragsstrafe es zukünftig zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr der Europäischen Union Bekleidungsstücke mit dem aus der Anlage U 1 ersichtlichen Zeichen („zwei parallel galoppierende Polospieler-Logo“) anzubieten und in den Verkehr zu bringen, solange die Marke Reg.-Nr. EM 003476711 (HABM) für die Firma Quilate Services eingetragen ist, wobei Quilate Services eine Aufbrauchfrist für bereits gedruckte Werbemittel von Frankonia einräumt bis 30.09.2011.

2.14. Quilate Lda heeft in Duitsland een procedure aanhangig gemaakt tegen Conley's waarin zij de door haar geleden schade als gevolg van de door Conley's gepleegde merkinbreuk vordert.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Best Items c.s. vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad een verklaring voor recht dat zij door het gebruik in de Europese Unie van het L'ARGENTINA teken geen inbreuk maakt op de merkrechten van Quilate op grond van het LA MARTINA beeldmerk, met veroordeling van Quilate in de proceskosten ex artikel 1019h Rv).

3.2. Best Items c.s. legt aan haar vorderingen ten grondslag dat van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder a van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) geen sprake is nu het L'ARGENTINA teken niet gelijk is aan het LA MARTINA beeldmerk en zelfs met inachtneming van het onvolmaakte herinneringsbeeld waarop de gemiddelde consument zal afgaan meer dan onbeduidende verschillen bevat. Voorts stelt Best Items c.s. dat van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub b GMVo geen sprake is omdat de beschermingsomvang van het LA MARTINA beeldmerk (naar haar aard en door het gebruik door derden voor kleding van beeldmerken/tekens waarop polopaarden met ruiters zijn afgebeeld) beperkt is en merk en teken niet verwarringwekkend met elkaar overeenstemmen. Tot slot voert Best Items c.s. aan dat van inbreuk op grond van artikel 9 lid 1 sub c GMVo geen sprake is omdat het LA MARTINA beeldmerk geen bekend merk is in de zin van dat artikel en er geen relevante overeenstemming is tussen het LA MARTINA beeldmerk en het L'ARGENTINA teken.

3.3. Best Items c.s. heeft voorts aangevoerd dat zij belang heeft bij de gevorderde verklaring voor recht nu Quilate in Duitsland schadevergoeding vordert van Conley's voor verhandeling van kleding met het L'ARGENTINA merk waarmee volgens Landgericht Frankfurt am Main inbreuk is gemaakt op het LA MARTINA beeldmerk en Quilate voorts zowel Frankonia als Best Items heeft gesommeerd om gebruik van het L'ARGENTINA teken te staken.

3.4. Quilate voert verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.6. Quilate vordert - samengevat - voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, gedaagden te veroordelen om gebruik van het L'ARGENTINA teken te staken op straffe van een dwangsom, om een door een registeraccountant opgestelde verklaring te verstrekken (vergezeld van kopieën van relevante bescheiden) betreffende de aantallen van alle door gedaagden verhandelde en bij hen aanwezige kledingstukken met daarop het L'ARGENTINA teken onder opgave van de betaalde in- en verkoopprijzen en de door gedaagden met de verkoop behaalde bruto en netto winst, tot afgifte van de voorraad ter vernietiging, alsmede een veroordeling van gedaagden afzonderlijk tot afdracht van de behaalde nettowinst, met veroordeling van gedaagden in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.7. Aan haar vorderingen legt Quilate ten grondslag dat het L'ARGENTINA teken wordt gebruikt in het economisch verkeer en inbreuk maakt op het LA MARTINA beeldmerk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo. Quilate voert aan dat het L'ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk visueel en begripsmatig overeenstemmen en dat door de grote mate van overeenstemming, alsmede de identieke waren die onder dit merk en teken worden aangeboden er bij het publiek verwarring te duchten is tussen het merk en het teken.

3.8. Best Items c.s. voert verweer.

3.9. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Bevoegdheid

4.1. Nu de in conventie gevorderde verklaring van niet-inbreuk ziet op een Gemeenschapsmerk, is deze rechtbank bevoegd van de vordering van Best Items kennis te nemen op grond van de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en sub b en 97 lid 2 GMVo en artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk omdat Quilate geen woonplaats noch vestiging heeft in een van de lidstaten van de Europese Unie en Best Items woonplaats heeft in Nederland. De rechtbank is tevens bevoegd kennis te nemen van de vordering tot verklaring voor recht van niet-inbreuk van Conley's en Frankonia op grond van artikel 97 lid 4 sub b GMVo nu Quilate is verschenen zonder de bevoegdheid van de rechtbank te bestrijden waarbij de rechtbank overweegt dat i.c. niet artikel 24 EEX-Vo¹ van

¹ Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

toepassing is maar het daarmee overeenstemmende artikel 24 van het EVEX-II Verdrag² nu Quilate is gevestigd in Zwitserland.

Inbreuk

4.2. Ter beoordeling van de rechtbank ligt voor de vordering van Best Items c.s. om te verklaren voor recht dat gebruik van het L' ARGENTINA teken geen inbreuk maakt op het LA MARTINA beeldmerk waarbij de rechtbank allereerst het aan de vordering ten grondslag gelegde artikel 9 lid 1 sub b GMVo zal beoordelen.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en het onderscheidend vermogen van het merk.

4.4. Tijdens de zitting heeft Best Items c.s. betoogd dat het L' ARGENTINA teken alleen decoratief werd gebruikt en niet als merk. Dit verweer faalt. Het L' ARGENTINA teken werd linksboven op de voorzijde van de kleding aangebracht, zie hiervoor in 2.5, of te wel op de gebruikelijke plaats voor een merk op (boven)kleding. Het relevante publiek zal naar het oordeel van de rechtbank het L' ARGENTINA teken zoals dat werd gebruikt op kleding dan ook opvatten als onderscheidingsteken.

4.5. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil.

4.6. De vraag in deze zaak is dus in hoeverre het hierna links weergegeven L' ARGENTINA teken van Best Items zoals het op de door Best Items c.s. verhandelde kleding is gebruikt, overeenstemt met het hierna rechts weergegeven LA MARTINA beeldmerk van Quilate.

² Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, Lugano 30 oktober 2007 (PbEU 2007, L 339).



L' ARGENTINA teken

LA MARTINA beeldmerk

4.7. Het LA MARTINA beeldmerk betreft een afbeelding van twee polospelers, beiden op een galopperend paard, beiden met opgeheven polo sticks waarbij de spelers elkaar raken. De polospelers en de paarden zijn in silhouet en van opzij weergegeven en op tamelijk realistische wijze gestileerd. Naar het oordeel van de rechtbank stemt het L' ARGENTINA teken visueel overeen met het LA MARTINA beeldmerk. Al de hiervoor genoemde onderscheidende en dominerende elementen van het LA MARTINA beeldmerk komen terug in het L' ARGENTINA teken. De door Best Items c.s. genoemde verschillen, te weten (i) het feit dat de polospelers bij het L' ARGENTINA teken beide naar rechts galopperen terwijl de polospelers bij het LA MARTINA beeldmerk spiegelbeeldig van elkaar weg galopperen en (ii) het feit dat de polo sticks bij het LA MARTINA beeldmerk elkaar kruisen terwijl dit bij het L' ARGENTINA teken niet het geval is, zijn van ondergeschikte aard en zullen naar het oordeel van de rechtbank door het relevante publiek niet worden opgemerkt omdat zij een merk gewoonlijk als een geheel waarneemt en omdat zij merk en teken niet rechtstreeks naast elkaar zal vergelijken maar zal afgaan op haar onvolmaakte herinneringsbeeld. Verder wijst Best Items c.s. er nog op dat aan het haar van de polospelers te zien zou zijn dat het gaat om vrouwelijke spelers bij het L' ARGENTINA teken. Dit is evenwel niet waar te nemen, zodat de rechtbank dit gestelde verschil buiten beschouwing laat.

4.8. Ook begripsmatig stemmen het L' ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk naar het oordeel van de rechtbank overeen. In beide gevallen wordt immers verwezen naar het concept van twee polospelers op een galopperend paard in een actieve spelhouding. De rechtbank verwerpt het standpunt van Best Items c.s. dat er sprake zou zijn van een begripsmatig verschil omdat bij het LA MARTINA beeldmerk de gekruiste polo sticks een ereboog vormen hetgeen een houding is die in het spel niet voorkomt waarbij de spiegeling leidt tot een symmetrisch totaalbeeld hetgeen lijkt te zijn ingegeven door redenen van decoratie en elegantie, terwijl het L' ARGENTINA teken ziet op een daadwerkelijk in het polospel voorkomende houding van de polospelers te paard met opgeheven sticks alsof zij klaar zijn om de bal te slaan. Naar het oordeel van de rechtbank zal deze nuance de gemiddelde consument met onvolledig herinneringsbeeld ontgaan.

4.9. Beoordeling van de overeenstemming in auditief opzicht is niet aan de orde omdat het LA MARTINA beeldmerk slechts bestaat uit een beeldelement. Gelet op de visuele en begripsmatige overeenstemming moet worden geconcludeerd dat het merk en het teken in sterke mate met elkaar overeenstemmen. Rekening houdend met het vage herinneringsbeeld dat het relevante publiek heeft van het merk en het teken en met de hiervoor genoemde overeenstemmende onderscheidende en dominerende elementen van het LA MARTINA beeldmerk kunnen de verschillen tussen merk en teken er niet aan afdoen dat het L' ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk dezelfde totaalindruk wekken.

-
- 4.10. Tussen partijen is niet in geschil dat het L' ARGENTINA teken niet alleen wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het LA MARTINA beeldmerk is ingeschreven, namelijk kleding, maar dat het teken feitelijk ook wordt gebruikt voor vrijetijdskleding die is geïnspireerd op de polosport waarvoor ook Quilate het LA MARTINA beeldmerk gebruikt. Tussen partijen is evenmin in geschil dat het relevante publiek voor deze waren eveneens hetzelfde is.
- 4.11. Best Items c.s. heeft voorts bestreden dat (niettegenstaande de punten van overeenstemming tussen merk en teken) sprake zou zijn van verwarringsgevaar omdat de beschermingsomvang van het LA MARTINA beeldmerk bijzonder gering is, in de eerste plaats door de aard van het merk, omdat logo's bestaande uit polospelers op polopaarden gebruikelijk zijn voor kleding die naar de polosport verwijst.
- 4.12. De rechtbank verwerpt dit standpunt. Het LA MARTINA beeldmerk is immers ingeschreven voor kleding als zodanig. Dat het LA MARTINA beeldmerk onderscheidend vermogen heeft voor kleding is door Best Items c.s. niet betwist.
- 4.13. Ten tweede heeft Best Items c.s. aangevoerd dat het LA MARTINA beeldmerk een geringe beschermingsomvang heeft omdat op de kledingmarkt een groot aantal andere logo's voorkomen bestaande uit polospelers en paarden.
- 4.14. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. Het onderscheidend vermogen van een merk is niet statisch maar kan in de loop van de tijd bijvoorbeeld sterker worden door intensief gebruik of zwakker worden door verwatering. Dit laatste kan het geval zijn bij (intensief) gebruik door derden van merken of logo's die (in hoge mate) overeenstemmen met het merk. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het LA MARTINA beeldmerk (op basis van het onderscheidend vermogen daarvan) dient de rechtbank uit te gaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk. Partijen gaan er kennelijk vanuit dat de hierna te bespreken merken en logo's van derden relevant zijn voor de vaststelling van de beschermingsomvang op dat beoordelingsmoment, zodat de rechtbank daar ook van zal uitgaan.
- 4.15. Quilate stelt niet dat het LA MARTINA beeldmerk intensief is gebruikt noch dat het merk bekend is en daardoor een groot onderscheidend vermogen heeft. Het door Best Items c.s. overgelegde marktonderzoek van april/mei 2012 (productie 21 van Best Items c.s., hierna: het marktonderzoek) naar de bekendheid van het LA MARTINA beeldmerk behoeft in dit verband dan ook geen bespreking.
- 4.16. Het feit dat er vele merken zijn geregistreerd met gelding in de Europese Unie voor kleding die op enigerlei wijze verband houden met het thema 'paarden en polospelers' zoals blijkt uit het door Best Items c.s. overgelegde beeldmerkenonderzoek (productie 28 van Best Items c.s.) is naar het oordeel van de rechtbank op zich zelf onvoldoende om te concluderen dat sprake is van een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk resulterend in een geringe beschermingsomvang, nu een aanzienlijk aantal daarvan wezenlijk anders zijn dan het LA MARTINA beeldmerk. Best Items c.s. heeft in de dagvaarding en tijdens de zitting evenwel ook meer specifiek naar de hieronder afgebeelde merken en/of logo's van derden verwezen (hierna: de merken en logo's van derden, waarbij hierna de afkorting CTM staat voor Gemeenschapsmerk, Bx voor Beneluxmerk en IR voor internationale registratie o.m. met gelding in de Benelux):



CTM 4049201
merkhouders: The Polo/Lauren Company
(hierna: Polo Ralph Lauren 1 merk)



Bx 393599
merkhouders: The Polo/Lauren Company
(hierna: Polo Ralph Lauren 2 merk)



CTM 5824685
merkhouders: The Polo/Lauren Company
(hierna: Polo Ralph Lauren 3 merk)



(hierna: Polo Ralph Lauren logo)



Bx 1212833
merkhouders: Steef Duijndam Beheer B.V.
(hierna: HV Polo merk)



CTM 7269971
merkhouders: TMS Fashion (H.K.) Ltd
(hierna: Polo Sylt merk)



IR 881786
merkhouders: Foralways B.V.
(hierna: Van Santen en Van Santen merk)



GM 8210387
Merkhouders: Galvanni
(hierna: Galvanni merk)



CTM 4998696
merkhouders: United States Polo
Association
(hierna: U.S. Polo Association
merk)



INT 993619
merkhouders: Cengiz
Koyuncu
(hierna: La Guajiro merk)



(hierna: Cavalaro logo)



(hierna: Joules logo)



(hierna: Polistas logo)

4.17. Quilate heeft niet betwist dat de Polo Ralph Lauren merken en logo's en het Galvanni merk worden gebruikt in de Europese Unie. Best Items c.s. heeft van de overige hiervoor weergegeven merken en logo's van derden, waarvan Quilate gebruik in de Europese Unie heeft betwist, stukken overgelegd waaruit blijkt dat deze merken en logo's zijn gebruikt op kleding die is verhandeld in de Europese Unie. Daarmee is vast komen te staan dat de merken en logo's van derden in de Europese Unie zijn gebruikt.

4.18. Best Items c.s. heeft ook nog logo's overgelegd van onder andere La Valencio, O'Brady en Rivalry maar niet gesteld dat kleding met deze logo's wordt verhandeld in de Europese Unie zodat de rechtbank deze merken buiten beschouwing zal laten.

4.19. De rechtbank is met Best Items c.s. van oordeel dat het gebruik van de merken en logo's van derden en dan met name van het Polo Ralph Lauren logo, het U.S. Polo Association merk en het Cavalaro logo, die net als het LA MARTINA beeldmerk bestaan uit twee polospelers te paard in een actieve spelhouding, leidt tot een beperkt onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk en dus ook tot een beperkte beschermingsomvang. Het feit dat er een vreedzame co-existentie bestaat tussen Polo Ralph Lauren en Quilate, zoals Quilate onweersproken heeft gesteld, betekent niet dat de Polo Ralph Lauren merken en logo's geen invloed kunnen hebben op het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk.

4.20. Hoewel het onderscheidend vermogen van het LA MARTINA beeldmerk gering is, moet naar het oordeel van de rechtbank worden geconcludeerd dat, gegeven het feit dat het L'ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk in sterke mate overeenstemmen en het L'ARGENTINA teken wordt gebruikt voor exact dezelfde waren als waarvoor het LA MARTINA beeldmerk is ingeschreven maar ook waarvoor het merk feitelijk wordt

gebruikt, door het gebruik van het L' ARGENTINA teken verwarring bij het publiek kan ontstaan, ofwel omdat het publiek het LA MARTINA beeldmerk en het L' ARGENTINA teken met elkaar verwart (directe verwarring), ofwel omdat het publiek op grond van het gebruikte teken op zijn minst zal menen dat de merkhouders op een of andere manier, vanwege een economisch band met de gebruiker van het teken, iets te maken heeft met de onder het overeenstemmende teken aangeboden waren of diensten (indirecte verwarring).

4.21. Het standpunt van Best Items c.s. dat uit het markonderzoek (hiervoor vermeld in 4.15) zou blijken dat van verwarring tussen het L' ARGENTINA teken en het LA MARTINA beeldmerk geen sprake is, moet worden verworpen. De aan de respondenten gestelde vragen zien uitsluitend op de mate van (spontane dan wel geholpen) bekendheid van het LA MARTINA beeldmerk, het L' ARGENTINA teken en een fantasieteken. Uit het feit dat respondenten bij de vraag of zij - bij het zien van het L' ARGENTINA teken - weten van wie kleding waarop deze afbeelding staat afkomstig is, niet hebben geantwoord dat zij daarin het LA MARTINA beeldmerk herkennen, betekent niet dat er dus geen sprake is van verwarringsgevaar.

4.22. Gelet op het voorgaande behoeft hetgeen partijen overigens nog ter zake hebben gesteld en aangevoerd geen bespreking meer en zal de gevorderde verklaring van niet-inbreuk worden afgewezen.

Proceskosten

4.23. Best Items c.s. zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure in conventie. Niet in geschil is dat de zaak in conventie moet worden aangemerkt als een zaak betreffende de handhaving van rechten van intellectuele eigendom in de zin van artikel 1019 Rv en dat de proceskosten daarom op basis van artikel 1019h Rv moeten worden begroot. Daarom zal de rechtbank daar ook van uitgaan.

4.24. Aan advocaatkosten vordert Quilate een bedrag van in totaal €37.783,51 (honorarium advocaat, kantoorkosten, verschotten, exclusief BTW) voor de gehele procedure. Zij heeft daarbij geen onderscheid gemaakt tussen de werkzaamheden in conventie en reconventie. Nu ook Best Items c.s. bij de door haar gevorderde proceskosten geen onderscheid heeft gemaakt, zullen die kosten gelijkelijk worden verdeeld over de conventie en reconventie. Dat betekent dat ervan wordt uitgegaan dat Quilate een bedrag van €18.891,75 vordert. Nu Best Items c.s. de kosten niet heeft bestreden, zal de rechtbank deze toewijzen.

in reconventie

Inbreuk

4.25. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, volgt dat het L' ARGENTINA teken dat door Best Items c.s. is gebruikt inbreuk maakt op het LA MARTINA beeldmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

Vorderingen

4.26. Best Items c.s. heeft zich op het standpunt gesteld dat het gevorderde stakingsbevel dient te worden afgewezen omdat Best Items c.s. het L' ARGENTINA teken niet meer gebruikt. De rechtbank verwerpt het verweer. Weliswaar is door Quilate niet betwist dat Best Items c.s. het L' ARGENTINA teken thans niet gebruikt. Uit de door Best Items c.s. in conventie ingestelde vordering volgt reeds dat zij gebruik van het teken in de toekomst wellicht weer zou willen hervatten. Quilate heeft aldus belang bij het door haar gevorderde stakingsbevel. De hiervoor in 2.8 vermelde Abschlusserklärung van Conley's en de in 2.9 vermelde onthoudingsverklaring van Frankonia, doen hieraan niet af nu deze dateren van vóór het instellen van de vordering in conventie. Mitsdien is een stakingsbevel jegens Best Items c.s. toewijsbaar.

4.27. De rechtbank zal het bevel beperken tot het L' ARGENTINA teken nu dit ter beoordeling aan de rechtbank is voorgelegd. Het bevel om ook ieder gebruik van met het L' ARGENTINA teken overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden is te vaag en te verstrekkend en zal derhalve worden afgewezen. In het licht van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie inzake DHL Express/Chronopost van 12 april 2011 (IEPT 20110412) strekt de werking van een inbreukverbod zich uit tot de gehele Europese Unie. Ter voorkoming van executiegeschillen zal de rechtbank uitdrukkelijk opnemen in het dictum dat het stakingsbevel wordt gegeven voor de gehele Europese Unie.

4.28. De rechtbank verwerpt het verweer van Best Items c.s. dat het stakingsbevel niet direct na betekening van het vonnis dient in te gaan, nu zij immers zelf stelt thans geen gebruik te maken van het L' ARGENTINA teken. Aan de niet-naleving van het stakingsbevel zal een dwangsom worden verbonden maar deze zal, gelet ook op het verweer van Best Items c.s. dat de gevorderde dwangsom te hoog is, worden gematigd en gemaximeerd als nader in het dictum bepaald.

4.29. Best Items c.s. heeft niet betwist dat zij nog kledingstukken in voorraad heeft met daarop het L' ARGENTINA teken. De gevorderde afgifte van voorraad van kledingstukken ter vernietiging is ingevolge het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo 2.22 lid 1 BVIE toewijsbaar waarbij de rechtbank het verzoek van Best Items c.s. om voor wat betreft Conley's en Frankonia afgifte te gelasten aan de Duitse advocaat van Quilate afwijst, nu zulks niet is gevorderd en Quilate tijdens de zitting niet heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan.

4.30. De gevorderde winstafdracht is ingevolge het bepaalde in de artikelen 14 en 101 GMVo jo 2.21 lid 4 BVIE eveneens toewijsbaar nu Best Items c.s. toewijzing van winstafdracht niet heeft bestreden. De rechtbank zal overeenkomstig het verweer van Best Items c.s. de winstafdracht gelasten binnen 10 werkdagen na de datum van de hierna vermelde accountantsverklaring.

4.31. Gelet op de toewijzing van de gevorderde afgifte van voorraad en de winstafdracht, heeft Quilate belang bij toewijzing van de gevorderde accountantsverklaring betreffende aantallen van verhandelde en nog aanwezige kleding, onder opgave van de betaalde in- en verkoopprijzen en de door Best Items c.s. behaalde bruto- en nettowinst. De rechtbank wijst de gevorderde verklaring dan ook toe als nader in het dictum bepaald.

4.32. Hetgeen partijen overigens nog ter zake hebben gesteld en aangevoerd, behoeft gelet op het voorgaande geen bespreking meer.

Proceskosten

4.33. Best Items c.s. zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. Niet in geschil is dat ook de proceskosten in reconventie op basis van artikel 1019h Rv moeten worden begroot. Daarom zal de rechtbank daar ook van uitgaan. Hiervoor is in conventie al beslist dat de helft van de totaal door Quilate gevorderde advocaatkosten moet worden toegerekend aan de reconventie en dat Quilate hiervoor €18.891,75 vordert (zie r.o. 4.24). Nu Best Items c.s. de kosten niet heeft bestreden, zal de rechtbank deze toewijzen.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

- 5.1. wijst de vorderingen van eiseressen in conventie af;
- 5.2. veroordeelt eiseressen in conventie in de proceskosten, aan de zijde van gedaagde in conventie tot op heden begroot op €18.891,75;
- 5.3. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

in reconventie

- 5.4. veroordeelt verweersters in reconventie om onmiddellijk na de betekening van het vonnis elk gebruik van het L' ARGENTINA teken in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;
- 5.5. bepaalt dat verweersters in reconventie ieder voor elke gehele of gedeeltelijke overtreding van het onder 5.4. bepaalde of voor elke dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat zij in strijd handelt met het onder 5.4. bepaalde, zulks naar keuze van eiseres in reconventie, aan eiseres in reconventie een dwangsom verbeurt van €5.000,-- met een maximum aan in totaal per verweerster in reconventie te verbeuren dwangsommen van €1.000.000,--;
- 5.6. veroordeelt verweersters in reconventie ieder om binnen 4 weken na betekening van het vonnis, aan de advocaat van eiseres in reconventie een door een register accountant opgestelde schriftelijke verklaring te verstrekken, vergezeld van duidelijk leesbare kopieën van alle relevante bescheiden (waaronder begrepen orders, orderbevestigingen, facturen, paklijsten, vrachtbrieven, ontvangstbevestigingen, voorraadadministratie) ter staving van die verklaring, betreffende de aantallen van alle door verweersters in reconventie verhandelde en alle bij hen aanwezige kledingstukken met daarop het L' ARGENTINA teken, onder opgave van de betaalde in- en verkoopprijzen en de hen met de verkoop behaalde bruto- en nettowinst;

5.7. veroordeelt verweersters in reconventie ieder om binnen 10 werkdagen na de betekening van het vonnis alle bij hen in voorraad zijnde kledingstukken met daarop het L' ARGENTINA teken, ter vernietiging af te (laten) geven aan de advocaat van eiseres in reconventie op een door eiseres in reconventie nader aan te geven locatie in Amsterdam;

5.8. veroordeelt verweersters in reconventie ieder om binnen 10 werkdagen na de datum van de verklaring van de register accountant als bedoeld in 5.6, de nettowinst behaald met de verkoop van de kledingstukken met daarop het L' ARGENTINA teken, af te dragen aan eiseres in reconventie door overmaking van dit bedrag op de derdenrekening van de advocaat van eiseres in reconventie;

5.9. veroordeelt verweersters in reconventie in de proceskosten, aan de zijde van eiseres in reconventie tot op heden begroot op €18.891,75;

5.10. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.11. wijst het meer of anders gevorderde af;

Dit vonnis is gewezen door mr. M.P.M. Loos en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2012.