

IN NAAM DER KONINGIN!**vonnis****RECHTBANK 's-GRAVENHAGE**

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 399511 / HA ZA 11-2154

Vonnis van 8 augustus 2012

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
INTS IT'S NOT THE SAME GMBH,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
ABASIC S.L.U.,
gevestigd te Barcelona, Spanje,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
INTS IT'S NOT THE SAME HOLLAND B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NTS IT'S NOT THE SAME B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseressen,
advocaat mr. S.E. Perridon te Amsterdam,

tegen

de vennootschap onder firma
SUN LOVER'S CASUAL V.O.F.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. R.F. de Jong te Amsterdam.

Eiseressen worden hierna afzonderlijk INTS, Abasic, INTS Holland, NTS en gezamenlijk INTS c.s. (in enkelvoud) genoemd. Gedaagde wordt hierna Sun Lover's genoemd. De zaak wordt voor INTS c.s. behandeld door de advocaat voornoemd en mr. M.J. Odink, advocaat te Amsterdam. De zaak wordt voor Sun Lover's behandeld door de advocaat voornoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de inleidende dagvaarding van 15 juli 2011, met producties 1 tot en met 12;
 - de incidentele conclusie tot oproeping in vrijwaring van Sun Lover's, met twee producties;
 - de conclusie van antwoord in het incident van INTS c.s.;
 - het vonnis in het incident van 16 november 2011, waarbij het Sun Lover's is toegestaan om Bharti Textilia B.V. op te roepen in vrijwaring;
 - de conclusie van antwoord, met productie 13;

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

2

- het tussenvonnis van 22 februari 2012, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen gehouden op 6 juni 2012, waarbij de gelegenheid tot pleiten is geboden, met de in het proces-verbaal genoemde ter zitting aan het griffie dossier toegevoegde stukken (te weten: producties 13, 14 en 15 van INTS c.s., producties 16 en 17 van Sun Lover's, de pleitaantekeningen van de advocaten aan beide zijden en een kopie van een door INTS c.s. ter zitting getoonde kassabon).

1.2. Ten slotte is in deze hoofdzaak een datum voor vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Thomas Meyer (hierna: Meyer) ontwerpt kleding en accessoires die onder de merknaam DESIGUAL door de in 1984 opgerichte Desigual-groep op de markt worden gebracht. De Desigual-collectie wordt wereldwijd verkocht in 180 Desigual-winkels, 7.000 "multibrand"-winkels, in 650 zogenaamde "shop in shops" en corners in warenhuizen en via websites. In Nederland zijn er vijf Desigual-winkels (waaronder een in Amsterdam) en 120 andere winkels waar de Desigual-collectie wordt aangeboden. De Desigual-collecties zijn vooral bekend van vrijetijdskleding met een bonte schakering van kleuren en dessins.

2.2. De Desigual-collectie wordt in Nederland gedistribueerd door Abasic, INTS Holland en NTS. Abasic zorgt voor de distributie aan de "multibrand"-winkels. INTS Holland levert aan warenhuizen en aan de Nederlandse Desigual-winkels. NTS draagt zorg voor de verkoop in de Desigual-winkel aan de Kalverstraat 8 in Amsterdam. INTS is houdster van de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Desigual-collecties. INTS is onder meer houdster van het hieronder afgebeelde Gemeenschapswoord/beeldmerk, dat op 29 augustus 2009 is geregistreerd onder nummer 7537384 voor onder meer kleding.

Desigual
all together

2.3. Sun Lover's verkoopt sinds 1984 in haar winkel aan de Kalverstraat 28 te Amsterdam trendy dameskleding.

2.4. Bij sommatiebrief van 2 maart 2011 heeft de advocaat van INTS c.s. aan Sun Lover's – onder meer – het volgende geschreven:

"Afgelopen jaar heeft Desigual geconstateerd dat u inbreuk heeft gemaakt op haar auteursrechten door in uw winkel Sun Lover's Casual aan de Kalverstraat 28 exacte kopieën te verkopen van twee originele ontwerpen van Desigual (hierna: "Inbreukmakende Jurk I"). Afbeeldingen van de originele ontwerpen van Desigual en de door u verkochte inbreukmakende kledingstukken zijn bijgevoegd als Bijlage I bij deze brief, te dien aanzien heeft Desigual u een sommatiebrief gestuurd, doch hierop nooit een reactie van u mogen ontvangen.

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

3

Zeer recentelijk heeft Desigual tot haar verbazing moeten constateren dat u wederom inbreuk maakt op haar intellectuele eigendomsrechten, doordat u in uw winkel Sun Lover's Casual aan de Kalverstraat 28 een kledingstuk verhandelt dat bedrukt is met de auteursrechtelijk beschermde dessins van Desigual (hierna ook te noemen: "de Inbreukmakende Jurk II"), welke dessins zijn ingeschreven in het Spaanse auteursrechtenregister. In Bijlage 2 bij deze brief vindt u afbeeldingen van het originele auteursrechtelijk beschermde ontwerp van Desigual en de door u verkochte inbreukmakende Jurk II."

2.5. Naar aanleiding van deze brief heeft de gemachtigde van Sun Lover's bij brief van 8 maart 2011 aan INTS c.s. – onder meer – het volgende bericht:

"A. Jurk I en & Jurk II:

- 1. de ontwerpen van de jurken I en II geven niet aan dat zij behoren tot de intellectuele eigendomsrechten (hierna IER) van Desigual, aangezien die naam niet op de jurken vermeld staat (dus geen merknaam).*
- 2. cliënte heeft de jurken betrokken van een van goede naam en faam bekend staand wholesaler (i.c. Bharti Textiles BV) – van wie gezegd wordt dat die gerechtigd is de artikelen te verhandelen.*

B. Detailhandel:

- 1. cliënte runt een detailhandel waarin kledingstukken één op één verkocht worden, dus zonder enige wijziging aan het gekochte aan te brengen.*
- 2. cliënte draagt geen kennis van alle designs van ontwerpers over de hele wereld – vooral als namen van de ontwerpers niet vermeld zijn op de producten.*
- 3. wij hebben cliënte geadviseerd voortaan in deze alert te zijn op de toekomstige inkopen van auteursrechtelijk beschermde producten.*

Conclusie

Gezien het voren vermelde kunnen we gevoeglijk stellen dat cliënt in deze geheel te goeder trouw heeft gehandeld en geen inbreuk heeft gepleegd op de door u beschermde rechten."

2.6. Na verkregen verlov van de voorzieningenrechter te Amsterdam heeft INTS c.s. op 11 april 2011 conservatoir beslag doen leggen op – onder meer – zich onder Sun Lover's bevindende kleding.

3. Het geschil

3.1. INTS c.s. vordert – samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor recht verklaart dat Sun Lover's door de verhandeling van inbreukmakende kleding inbreuk maakt op de auteursrechten van INTS c.s. en onrechtmatig jegens haar handelt, Sun Lover's beveelt met onmiddellijke ingang de inbreuk op haar auteurs- en merkrechten, alsmede het onrechtmatig handelen te staken en gestaakt te houden, Sun Lover's beveelt door een registeraccountant goedgekeurde opgave te doen van gegevens omtrent leveranciers, periode waarin geleverd is, aantallen in- en verkochte inbreukmakende kleding, in- en verkoopprijzen, winst, voorraad en promotiemateriaal, één en ander op straffe van verbeurte van dwangsommen, Sun Lover's beveelt de voorraad van

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

4

inbreukmakende kleding af te geven ter vernietiging, en, primair, Sun Lover's beveelt de door INTS c.s. gederfde winst, vermeerderd met wettelijke rente, te vergoeden, of, subsidiair, de door Sun Lover's gerealiseerde winst, vermeerderd met wettelijke rente, af te dragen, en Sun Lover's veroordeelt tot vergoeding van de door aantasting van de exclusiviteit van het auteursrecht veroorzaakte schade, vermeerderd met wettelijke rente, met veroordeling van Sun Lover's in de proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt INTS c.s. dat Sun Lover's inbreuk maakt op haar auteursrechten, op haar Gemeenschapsmerk geregistreerd onder nummer 7537384 en daarnaast onrechtmatig jegens haar handelt door de verhandeling van inbreukmakende kleding, waardoor zij schade heeft geleden.

3.3. Sun Lover's voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de op het Gemeenschapsmerk van INTS c.s. gebaseerde vorderingen vloeit voort uit artikel 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Deze rechtbank is tevens bevoegd kennis te nemen van de op auteursrecht en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen, alleen al omdat partijen de bevoegdheid van deze rechtbank niet betwisten.

Inbreuk op auteursrechten

4.2. Kern van het geschil wordt gevormd door de vraag of Sun Lover's inbreuk maakt op auteursrechten van INTS c.s. INTS c.s. voert aan dat zij auteursrechthebbende is met betrekking tot de hieronder telkens links op de foto's afgebeelde jurken en jas en dat Sun Lover's inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten op de desbetreffende kledingstukken door de verhandeling van de hieronder telkens rechts op de foto's afgebeelde kledingstukken. De kledingstukken worden hierna ook aangeduid als Jurk 1, 2, 3 en Jas en waar nodig met daarbij "Desigual" wanneer wordt bedoeld op de kledingstukken van INTS c.s. of Sun Lover's wanneer wordt bedoeld op de kledingstukken waarvan gesteld is dat die door Sun Lover's verhandeld zijn.

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

5

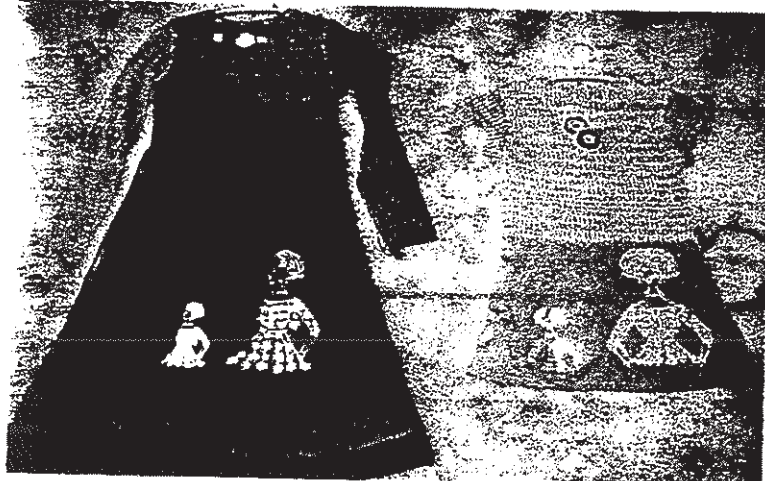
Jurk 1



Jas



Jurk 2

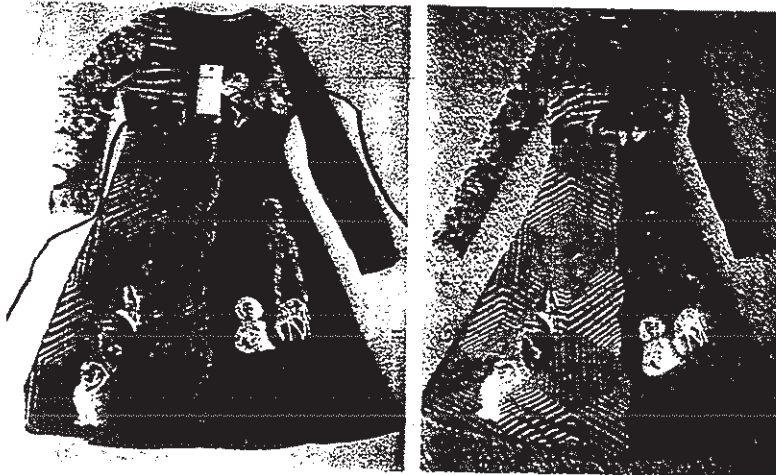


399511 / HA ZA 11-2154

6

8 augustus 2012

Jurk 3



4.3. Sun Lover's betwist dat de Desigual-Jas en -Jurken auteursrechtelijk beschermd zijn. Het gaat hier volgens haar om kledingstukken in een bepaalde stijl of naar een bepaalde mode of trend die als zodanig niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Voorts voert Sun Lover's aan dat haar Jas en Jurken zozeer verschillen van de Desigual-Jas en -Jurken, dat sprake is van verschillende totaalindrukken.

4.4. Als uitgangspunt geldt dat de Desigual-kledingstukken auteursrechtelijk beschermde werken kunnen zijn in de zin van artikel 10 van de Auteurswet (hierna: Aw) indien zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Dat een werk een eigen, oorspronkelijk karakter moet bezitten, houdt, kort gezegd, in dat de vorm ervan niet ontleend mag zijn aan die van een ander werk. De eis van een persoonlijk stempel van de maker betekent dat sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes, en die aldus een voortbrengsel is van de menselijke geest. Daarbuiten valt in elk geval al hetgeen een vorm heeft die zo banaal of triviaal is, dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard ook valt aan te wijzen. Ten slotte voert toepassing van een bepaalde stijl als zodanig niet tot auteursrechtelijk beschermd werk.¹

4.5. Bij de beantwoording van de vraag of Sun Lover's inbreuk maakt op de door INTS c.s. gestelde auteursrechten, moet worden beoordeeld of sprake is van overname in de desbetreffende kledingstukken van Sun Lover's van auteursrechtelijk beschermde trekken van de kledingstukken van INTS c.s. Daarbij geldt dat niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan, het vermoeden wettigt dat het laatste de vrucht is van ontlening. Vereist is een mate van overeenstemming die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, moet worden geoordeeld dat sprake is van een

¹ Zie: HvJ EG 16 juli 2009, NJ 2011, 288, m. nt. P.B. Hugenholtz (Infopaq), HvJ EU 1 december 2011, C-145/10 (Painer/Standard Verlags GmbH c.s.), HR 30 mei 2008, LJN: BC2153 (Endstraptapes) en HR 29 december 1995, NJ 1996, 546 (Decaux/Mediamax)

399511 / HA ZA 11-2154

8 augustus 2012

7

ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin. Bij de beantwoording van de vraag of van overeenstemming in deze zin sprake is, komt het erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.²

4.6. Indien en voor zover bij de Desigual-Jas en -Jurken slechts sprake zou zijn van een bekende combinatie van gangbare (vormgevings)elementen of het enkele toepassen van een reeds bestaande stijl of trend, komt aan de ontwerpen geen auteursrechtelijke bescherming toe. Het gaat bij de Desigual-Jas en -Jurken echter om een specifieke combinatie van vormgevingselementen als patronen, dessins, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering. Hoewel het enkele combineren van die elementen als zodanig niet oorspronkelijk kan worden genoemd, kan het resultaat van het combineren dat wel zijn indien daarbij sprake is geweest van scheppende activiteit, derhalve van het maken van creatieve keuzes door de maker. Voor zowel de Desigual-Jas als voor de -Jurken geldt dat de ontwerpen door creatieve keuzes ten aanzien van het gebruik van stoffendessins in patchworkpatronen, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering het persoonlijk stempel van de maker dragen. Het gaat daarbij om de specifieke combinaties zoals die in de ontwerpen zijn gemaakt en niet om het combineren als zodanig. In die zin is het auteursrecht ten aanzien van de ontwerpen beperkt tot de in die ontwerpen gemaakte specifieke keuzes en combinaties.

4.7. In de Jas en Jurken van Sun Lover's komen de in de Desigual-Jas en -Jurken gemaakte keuzes terug in de zin dat zij dezelfde specifieke combinaties van stoffendessins en -patronen in patchworkachtige indeling, kleuren en op de kledingstukken aangebrachte afbeeldingen en detaillering laten zien. Hoewel er ook verschillen zijn aan te wijzen tussen de Jas en Jurken van Sun Lover's en de Desigual-Jas en -Jurken is bij ieder van de kledingstukken sprake van een gelijke totaalindruk. De bij Jurk 1 ontbrekende vlinder op de rechterborst en tekst onderaan de jurk, de verschillen in de kleur van de strook onderaan de jurk en de lange (i.p.v. korte) mouwen, leiden echter vanwege sterke overeenstemming in de meer in het oogspringende indeling in verschillende dessins, keuze van dessins, het model van de jurk en de geborduurde draak niet tot een andere totaalindruk dan die van Desigual-Jurk 1. Dat Jurk 2 kort is en korte mouwen heeft, doet niet af aan een met Desigual-Jurk 2 gelijke totaalindruk, aangezien de indeling van het ontwerp in verschillende dessins en de daarvoor gebruikte dessins overeenstemmen en de plaats van de aangebrachte figuren gelijk is en die figuren (cirkels, hertje en vrouwenfiguur) gelijk zijn dan wel eenzelfde beeld oproepen. Dat de kleurstelling van Jurk 3 anders zou zijn dan die van Desigual-Jurk 3 volgt niet uit de overgelegde afbeeldingen en doet overigens niet af aan de overeenkomstige totaalindruk veroorzaakt door de overeenstemming in de indeling van het ontwerp in verschillende dessins en de daarvoor gebruikte dessins, de gelijke plaats van de aangebrachte figuren is, de gelijkheid van die figuren, de overeenkomsten in detaillering en model. Bij de Jas zijn de overeenkomsten in indeling in vlakken en het onalledaagse gebruik van stof met een getekend portret van een Japanse of Chinese vrouw voor het rugvlak zodanig in het oogspringend dat minder opvalt dat voor de vlakken in sommige gevallen

² Zie HR 29 november 2002, LJN: AE8456 (Una Voce Particolare)

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

8

andere stofdessins zijn gebruik. De overeenstemming in totaalindruk wordt door die afwijkende stofkeuze in ieder geval niet weggenomen.

4.8. De overeenstemmende totaalindruk die ontstaat doordat vele van de kenmerkende en beschermde trekken van de Jas en Jurken van Desigual terugkomen in de Jas en Jurken van Sun Lover's, zonder dat de verschillen daaraan afbreuk doen, leidt tot het vermoeden dat sprake is van ontlening en daarmee inbreuk op de auteursrechten van INTS c.s.

4.9. Dat Meyer de ontwerper van de Desigual-Jurken en -Jas is, wordt niet betwist. INTS c.s. heeft stukken overgelegd waaruit blijkt dat de ontwerpen van – onder meer – de Desigual-Jurken 1 en 3 op respectievelijk 2 juli 2008 en 18 januari 2010 bij het Spaanse auteursrechtenregister zijn geregistreerd op naam van Meyer als maker/auteur. Daarnaast heeft INTS c.s. vier overeenkomsten tussen Meyer en INTS in het geding gebracht, waaruit blijkt dat Meyer zijn intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van zijn ontwerpen voor de voorjaar/zomercollectie (op 1 juli 2008) en de najaar/wintercollectie (op 1 januari 2009) van 2009, de voorjaar/zomercollectie (op 1 juli 2009) en de najaar/wintercollectie (op 14 januari 2010) van 2010 heeft overgedragen aan INTS. Vast staat dat Jurk 1 behoort tot de voorjaar/zomercollectie 2009, de Jas tot de najaar/wintercollectie 2009, Jurk 2 tot de voorjaar/zomercollectie 2010 en Jurk 3 tot de najaar/wintercollectie 2010.

4.10. Dat de Jas en de Jurken van Desigual eerder op de markt waren dan de Jas en Jurken van Sun Lover's staat niet ter discussie, zodat daarvan wordt uitgegaan. Indien uit de door Sun Lover's als productie 13 overgelegde afbeeldingen en ter comparitie getoonde kledingstukken van derden dient te worden afgeleid dat zij het standpunt inneemt dat de Desigual-Jas en -Jurken zijn ontleend aan werken van derden, geldt dat die stelling wordt gepasseerd, nu gesteld noch gebleken is dat deze kledingstukken van derden eerder in de openbaarheid zijn gebracht dan de Desigual-Jas en -Jurken. INTS c.s. bestrijdt de ontlening en wijst erop dat alle door Sun Lover's (hetzij ter comparitie, hetzij in productie 13) getoonde kleding van derden later openbaar gemaakt is dan haar ontwerpen. Daarbij heeft zij aangevoerd dat in het in sommige gevallen gaat om derden die inbreuk maken op rechten van INTS c.s. Sun Lover's heeft (ook naar aanleiding van hetgeen op dit punt door INTS c.s. naar voren is gebracht) niet concreet onderbouwd dat de Desigual-Jas en -Jurken zijn ontleend aan eerder in de openbaarheid gebrachte werken van derden, zodat daarvan niet wordt uitgegaan.

4.11. Voor zover INTS c.s. naast bescherming van de Desigual-Jas en -Jurken ook auteursrechtelijke bescherming vraagt voor, zoals zij dat noemt, essentiële losse vormgevingsonderdelen van de Desigual-Jas en -Jurken, ligt een dergelijke aanspraak wegens het onvoldoende onderbouwd zijn van de daarop gerichte stellingen, voor afwijzing gereed nu door INTS c.s. onvoldoende gemotiveerd is gesteld om kunnen bepalen om welke losse vormgevingsonderdelen het haar precies te doen is, dat die auteursrechtelijk beschermd zijn, dat INTS c.s. rechthebbende is ten aanzien van die vormgevingsonderdelen en precies welke onderdelen van de Jas en -Jurken van Sun Lover's daarop inbreuk zouden maken.

4.12. In de voorgaande beoordeling van de auteursrechtelijke stellingen van partijen is ervan uitgegaan dat Sun Lover's de Jas en Jurken heeft verhandeld, dat staat echter met betrekking tot Jurk 1 niet vast. Sun Lover's erkent de Jurken 2 en 3 en de Jas te hebben verkocht maar betwist dat Jurk 1 door haar is verhandeld. INTS c.s. heeft ter onderbouwing

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

9

van haar stelling ten aanzien van de verhandeling van Jurk 1 door Sun Lover's ter comparitie een kassabon getoond vastgeniet op een vel papier met de tekst "*Regards, Feven Mekonen Desigual Amsterdam*" en een kopie daarvan overgelegd. Volgens INTS c.s. is dit de kassabon die zij ontving bij de aankoop van Jurk 1 en bewijst dit dat Sun Lover's Jurk 1 heeft verkocht. De datum op de kassabon is 30 november 2009, zodat het mogelijk is dat het hier Jurk 1 betreft waarvan INTS c.s. stelt dat zij Sun Lover's in haar brief van december 2009 heeft aangeschreven. De omschrijving op de kassabon "Diversen" laat echter open wat er is aangeschaft. Dat het bij Sun Lover's gebruikelijk zou zijn om "Diversen" op de bon te zetten (ook als het om een jurk gaat), zoals INTS c.s. betoogt, strookt niet met de door haar als onderdeel van productie 14 overgelegde kassabonnen van Sun Lover's van 24 oktober 2011 (waarop vermeld "Rok") en 1 maart 2012 (waarop vermeld "Diversen Jurk Rok Topje"). De desbetreffende kassabon kan een begin van bewijs vormen; het bewijs is daarmee echter (nog) niet geleverd. Nu het – op grond van de hoofdregel van artikel 150 Rv – aan INTS c.s. is bewijs bij te brengen waaruit kan volgen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's heeft verhandeld, zal zij – conform haar bewijsaanbod – zoals in het dictum verwoord, het bewijs hiervan opgedragen krijgen. De rechtbank zal INTS c.s. eerst in de gelegenheid stellen zich bij akte uit te laten of en, zo ja, op welke wijze, zij dit bewijs wenst te leveren.

4.13. Indien INTS c.s. slaagt in het haar opgedragen bewijs, staat – gelet op het voorgaande – vast dat Sun Lover's ook met de verhandeling van deze jurk inbreuk heeft gepleegd op aan INTS c.s. toekomende auteursrechten. Indien zij daar niet in slaagt, zal de auteursrechtinbreuk alleen kunnen worden vastgesteld voor de andere kledingstukken. Alle verdere beslissingen worden aangehouden totdat beslist is ten aanzien van de bewijsopdracht. Dat staat er niet aan in de weg dat reeds nu de vraag of sprake is van inbreuk op een merkrecht, kan worden beantwoord.

Inbreuk merk

4.14. Volgens INTS c.s. heeft Sun Lover's inbreuk gemaakt op haar Gemeenschapsmerk DESIGUAL ALL TOGETHER doordat in de door haar aangeboden Jas in de voering het met het merk overeenstemmende teken "Design all together" is aangebracht. Er is sprake van gebruik voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven en het teken stemt zodanig overeen met het merk van INTS c.s. dat sprake is van verwarringgevaar. Sun Lover's betwist dat sprake is van inbreuk op merkrechten. Zij voert daartoe aan dat het woord "Design" verschilt van het woord "Desigual" en er derhalve geen sprake is van overeenstemming. "Design" is volgens Sun Lover's een geregeld gebezigde en terugkerende term in de mode-industrie. Niemand zal daarom denken dat het kledingstuk afkomstig is van "Desigual". "Design" heeft geen onderscheidend vermogen en wordt als decoratie, niet als aanduiding van de herkomst gebruikt.

4.15. Hieronder is afgebeeld een uitsnede uit een door INTS c.s. overgelegde foto van de voering van de Jas met het teken "Design all together". De overgelegde foto is ten aanzien van het gebruik van het teken onduidelijk. Ter gelegenheid van de comparitie is de desbetreffende Jas getoond, zodat de rechtbank toch een goed beeld heeft kunnen krijgen van het gebruik van het teken.

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

10



4.16. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken in de zin die artikel 9 lid 1 sub b GMVo daaraan geeft, wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door het merk en het 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 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.

4.17. Het teken "Design all together" zoals dat in de voering van de Jas van Sun Lover's is aangebracht, stemt overeen met het woord/beeldmerk DESIGUAL ALL TOGETHER zodanig dat verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. De gelijke tekstcombinatie "all together" die onderdeel is van het merk en het teken, maakt dat het verschil tussen merk en teken dat gelegen is in de wordelementen "Desigual" en "Design" minder opvalt. Dat wordt ook veroorzaakt doordat de woorden "Desigual" en "Design" vanwege de begin "D" en de gelijke lettercombinatie "desig" aan het begin, visueel sterk op elkaar lijken. Auditief lijken merk en teken daardoor ook sterk op elkaar. Visueel speelt een belangrijke rol dat het teken gebruik maakt van eenzelfde lettertype voor het woord "Design" als waarvan het merk gebruik maakt voor het woord "Desigual", dat het gelijke "all together" in teken en merk in eenzelfde soort fantasieletter is geschreven en dat het element "Design" in het teken, net zoals het element "Desigual" in het merk, boven de tekst "all together" is geplaatst. Dat in het merk de "S" omgekeerd is afgebeeld en in het teken niet, doet daaraan niet, althans onvoldoende af. Begripsmatig stemmen merk en teken overeen in de zin dat zij beide bestaan uit een samentrekking van een woord met "all together". De hiervoor gesignaleerde overeenstemming bezien in het licht dat de onder het teken en het merk aangeboden waren identiek zijn, en zelfs in hun uiterlijke verschijningsvorm op elkaar lijken, en in aanmerking genomen dat het relevante publiek het merk en het teken als geheel waarneemt en in beginsel niet op de verschillende details zal letten, is de verwachting van verwarringgevaar gerechtvaardigd. Ook al zou het teken "Design all together" in de voering van de Jas van Sun Lover's als decoratie moeten worden beschouwd, dan neemt dat nog niet weg dat dit teken zodanig met het merk DESIGUAL ALL TOGETHER overeenstemt dat het relevante publiek de waren als afkomstig van INTS

399511 / HA ZA 11-2154
8 augustus 2012

11

c.s. kan opvatten, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van het teken.³ De conclusie is dat met het teken "Design all together" zoals dat in de voering van de Jas van Sun Lover's wordt gebruikt, inbreuk wordt gemaakt op het merk DESIGUAL ALL TOGETHER.

Slotsom

Met het voorgaande is de vraag of Sun Lover's auteursrechtinbreuk heeft gepleegd met de verhandeling van haar Jas en Jurken 2 en 3 bevestigend beantwoord. Of dit ook geldt voor Jurk 1 is afhankelijk van de uitkomst van de hierna te formuleren bewijsopdracht. Dat Sun Lover's met de verhandeling van haar Jas inbreuk op het Gemeenschapsmerk van INTS heeft gepleegd, is hiervoor ook bevestigend beantwoord. Deze en alle verdere beslissingen worden echter aangehouden totdat er beslist is naar aanleiding van de bewijsopdracht.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. draagt INTS c.s. bewijs op van feiten en omstandigheden die de conclusie wettigen dat Sun Lover's Jurk 1 van Sun Lover's zoals bedoeld hiervoor in 4.2 heeft verhandeld.

5.2. verwijst de zaak naar de rol van **5 september 2012** voor het nemen van een akte door INTS c.s. waarin zij zich uitlaat over de vraag of en, zo ja, op welke wijze zij het hiervoor in 5.1 bedoelde bewijs wenst te leveren. Indien INTS c.s. voor het leveren van bewijs getuigen wenst te horen, dient zij tevens opgave te doen van het aantal te horen getuigen vergezeld van een opgave van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende vier maanden;

5.3. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 8 augustus 2012.



Voor grøsse/afschrift

- 8 AUG. 2012

De Griffier

³ Vergelijk: HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 (Adidas/Marca), r.o. 34