

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 391979 / KG ZA 11-420

Vonnis in kort geding van 1 juli 2011

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht
COFRA HOLDING A.G.,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
2. de commanditaire vennootschap
C&A NEDERLAND,
gevestigd te Amsterdam,
eiseressen,
advocaat mr. R.A. Overbeek te Amsterdam,

tegen

[GEDAAGDE],
wonende te [woonplaats],
gedaagde,
verschenen in persoon.

Partijen zullen hierna C&A (in enkelvoud) en [Gedaagde] genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 19 april 2011,
 - de door C&A overgelegde producties 1-16 en haar kostenoverzicht,
 - het faxbericht van [Gedaagde] van 17 juni 2011,
 - de mondelinge behandeling van 17 juni 2011, en de daarbij door C&A overgelegde pleitnota.
- 1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. C&A exploiteert onder de naam "C&A" wereldwijd een groot aantal modewinkels, waaronder circa 128 in Nederland en 1400 in de rest van Europa.
- 2.2. C&A is houdster van onder meer de volgende merkinschrijvingen (hierna: de C&A-merken):

2.2.1. het Gemeenschapswoordmerk C&A ingeschreven op 17 mei 1999 onder nummer 105882 voor onder meer kleding en schoenen in klasse 25;

2.2.2. het Beneluxwoordmerk C & A ingeschreven op 1 december 1986 onder nummer 417589 voor onder meer kledingstukken, met inbegrip van schoenen in klasse 25;

2.3. [Gedaagde] runt onder de handelsnaam “G&A Design” een eenmanszaak die zich bezig houdt met detailhandel in kleding en schoenen via een winkel in Zoetermeer. [Gedaagde] maakt in dit verband ook gebruik van het hierna afgebeelde logo (hierna: het G&A Design-logo):



2.4. [Gedaagde] verkoopt in zijn winkel, naast kleding en schoenen die zijn voorzien van merken van derden, producten die zijn voorzien van het G&A Design-logo, waaronder shirts en schoenen.

2.5. C&A heeft [Gedaagde] herhaaldelijk gesommeerd het gebruik van het teken G&A DESIGN te staken. [Gedaagde] heeft geen gevolg gegeven aan die sommaties.

3. Het geschil

3.1. C&A vordert – samengevat – een verbod op gebruik van het teken G&A DESIGN als handelsnaam en als merk, op straffe van verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van [Gedaagde] in de proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt C&A ten grondslag dat [Gedaagde] door het gebruik van het teken G&A DESIGN inbreuk maakt op (onder meer) de C&A-merken en op haar handelsnaamrecht.

3.3. [Gedaagde] voert verweer.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van het geschil. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat [Gedaagde] inbreuk

maakt op een Gemeenschapsmerk volgt dat uit de artikelen 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: GMerkVo) in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet van die verordening. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de stelling dat [Gedaagde] inbreuk maakt op een Beneluxmerk volgt de bevoegdheid van deze rechter uit het feit dat de gestelde inbreuk plaatsvindt in het arrondissement 's-Gravenhage (art. 4.6 lid 1 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna BVIE).

gebruik teken op producten

4.2. Naar voorlopig oordeel kan C&A zich op grond van artikel de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE verzetten tegen het gebruik van het teken G&A DESIGN door [Gedaagde] op zijn producten omdat door dat gebruik afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken. Daarbij staat voorop dat het Hof van Justitie heeft beslist dat hoe groter het onderscheidend vermogen en de bekendheid van een merk zijn, des te eerder er een inbreuk op grond van die bepalingen zal kunnen worden vastgesteld (o.m. HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, *General Motors*). Dat brengt mee dat de C&A-merken, die onbetwist een zeer grote bekendheid genieten en dus een zeer sterk onderscheidend vermogen bezitten, een zeer ruime beschermingsomvang toekomt op grond van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE. Daarvan uitgaande moet naar voorlopig oordeel worden geconcludeerd dat [Gedaagde] door het gebruik van het teken G&A DESIGN inbreuk maakt op de C&A-merken. Zoals hierna zal worden toegelicht, is namelijk – anders dan [Gedaagde] meent – sprake van gebruik van een met die zeer bekende merken overeenstemmend teken voor dezelfde producten.

4.3. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het gebruik van het G&A DESIGN-teken ook leidt tot verwarring bij de consument, zoals C&A heeft gesteld en [Gedaagde] gemotiveerd heeft betwist. Voor het aannemen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE is het bestaan van verwarringsgevaar namelijk geen vereiste (o.m. HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon*).

overeenstemmend teken

4.4. Naar voorlopig oordeel stemt het teken G&A DESIGN in voldoende mate overeen met de C&A-merken om te kunnen spreken van een overeenstemmend teken in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Het meest onderscheidende en dominante element van het teken G&A DESIGN, te weten het element G&A, vertoont namelijk auditief en visueel een bepaalde gelijkenis met de C&A-merken.

4.5. Het element G&A is het meest onderscheidende element van het woord G&A DESIGN omdat het, in tegenstelling tot het element DESIGN, niet beschrijvend is voor de waren waarvoor de C&A-merken onder meer zijn ingeschreven (en het teken G&A DESIGN wordt gebruikt), te weten kleding en schoenen. Het element G&A is ook dominant, omdat het voorop staat in het teken. Een en ander geldt ook voor het G&A Design-logo omdat de tekst "G&A DESIGN" daarvan een zelfstandig onderscheidend element vormt en de vormgeving van die tekst naar voorlopig oordeel niet zodanig overheerst dat het publiek er louter een beeldmerk in zal zien.

4.6. Dat het teken G&A DESIGN, en in het bijzonder het onderscheidende en dominante element G&A, auditief overeenstemt met de C&A-merken is niet in geschil. Ter zitting heeft [Gedaagde] uitdrukkelijk erkend dat de uitspraak van het door hem gebruikte teken lijkt op de uitspraak van de C&A-merken. Ook in visueel opzicht is er naar voorlopig oordeel sprake van een gelijkenis tussen de C&A-merken en het teken G&A DESIGN, en in het bijzonder het onderscheidende en dominante element G&A. “C&A” lijkt visueel op “G&A” omdat de letter C visueel overeenstemt met de hoofdletter G en de combinatie overigens identiek is. Daar komt bij dat C&A er naar voorlopig oordeel terecht op heeft gewezen dat de visuele gelijkenis wordt versterkt doordat in de door [Gedaagde] gehanteerde schrijfwijze het &-symbool gedeeltelijk over de letter G wordt gepresenteerd, waardoor het deel van de letter G dat die letter onderscheidt van de letter C, minder goed zichtbaar is.

dezelfde waren

4.7. Naar voorlopig oordeel gebruikt [Gedaagde] het teken G&A DESIGN voor identieke waren. Het in dit verband door [Gedaagde] aangevoerde verweer dat het uiterlijk en de kwaliteit van de door hem verhandelde kleding en schoenen niet identiek is aan het uiterlijk en de kwaliteit van de onder de C&A-merken verhandelde kleding, moet worden verworpen. Ten eerste heeft het Hof van Justitie beslist dat in het kader van een beoordeling van de vraag of er sprake is van een inbreuk, moet worden uitgegaan van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven (HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, *Intel*). Onder de vrij algemene categorieën “kleding” en “schoenen” waarvoor de C&A-merken zijn ingeschreven, vallen de producten van [Gedaagde] onmiskenbaar. Ten tweede moet op basis van de door C&A in het geding gebrachte foto’s voorshands worden aangenomen dat ten minste een deel van de door [Gedaagde] onder het teken G&A DESIGN verhandelde collectie vergelijkbaar is met de specifieke kleding en schoenen waarvoor C&A de C&A-merken gebruikt en dat er een aanzienlijke overlap is in het relevante publiek, te weten de doelgroepen waarop C&A en [Gedaagde] zich richten. Die feitelijke overlap vergroot naar voorlopig oordeel het risico dat het gebruik van het G&A DESIGN-teken afbreuk zal doen aan de C&A-merken.

afbreuk

4.8. Gegeven de hiervoor geconstateerde overeenstemming tussen de merken en het teken, de overeenstemming tussen de producten en het zeer grote onderscheidende vermogen en de zeer grote bekendheid van de C&A-merken, moet voorshands worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen de C&A-merken en het teken G&A DESIGN, in die zin dat het G&A DESIGN-teken de C&A-merken in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de kleding en schoenen waarvoor de C&A-merken zijn ingeschreven, zeker wanneer het teken wordt uitgesproken. Diezelfde factoren brengen naar voorlopig oordeel mee dat er afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken in die zin dat die merken verwateren.

4.9. Dat het gebruik van het G&A DESIGN-teken afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken is als zodanig ook niet bestreden door [Gedaagde]. Voor zover hij met zijn stelling dat zijn handel relatief beperkt is, heeft bedoeld te betogen dat het gebruik van het G&A DESIGN-teken slechts een beperkte invloed kan hebben op het

onderscheidend vermogen van de C&A-merken, kan dat niet leiden tot een ander oordeel. Van een merkhouder kan niet worden verwacht dat hij wacht met zijn verzet tegen het gebruik van een teken totdat zijn merk zodanig is verwaterd dat het economische gedrag van de gemiddelde consument daadwerkelijk is gewijzigd. Het volstaat dat een grote kans bestaat dat het gedrag van de consument in de toekomst wijzigt. Daarvan kan al sprake zijn bij een eerste gebruik van een teken (HvJ EG 27 november 2008, C-252/07, *Intel*). Dat is hier onbetwist aan de orde. Bovendien heeft C&A onweersproken gesteld dat [Gedaagde] plannen heeft om meer en grotere G&A DESIGN-winkels te openen. Daaruit vloeit een reële dreiging voort dat de intensiteit van het gebruik van het G&A DESIGN-teken en daarmee het risico op afbreuk aan het onderscheidend vermogen, zal toenemen.

eigen naam

4.10. Het verweer van [Gedaagde] dat het element “G&A” verwijst naar de initialen van zijn eigen naam ([Voornaam Gedaagde] [Achternaam Gedaagde]) kan niet slagen. De voorzieningenrechter begrijpt dat [Gedaagde] hiermee een beroep heeft willen doen op een geldige reden in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en/of op de beperking op het merkenrecht voor het gebruik van een eigen naam in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en art. 2.23 lid 1 sub a BVIE. Daargelaten of onder deze uitzonderingen ook het gebruik van initialen valt, kan het beroep op die bepalingen om de volgende reden niet slagen. C&A heeft er in dit verband – onweersproken – op gewezen dat er geen enkele reden bestaat voor de toevoeging van het &-symbool aan die initialen, terwijl die toevoeging wel aanzienlijk bijdraagt aan de overeenstemming met de C&A-merken en daarmee aan de mate waarin het publiek een verband zal leggen tussen de producten van [Gedaagde] en C&A. Gegeven de bekendheid van de C&A-merken, had [Gedaagde] zich daarvan bewust moeten zijn en dat besef had hem moeten weerhouden van het gebruik van het teken G&A DESIGN. Dat brengt naar voorlopig oordeel mee dat de gestelde reden voor het gebruik van het teken niet geldig is in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en dat dit gebruik niet overeenstemt met de eerlijke handelsgebruiken in de zin van de artikelen 12 sub a GMVo en art. 2.23 lid 1 sub a BVIE.

gebruik als handelsnaam

4.11. Voor het gebruik van het teken G&A DESIGN als handelsnaam geldt hetzelfde als wat hiervoor is overwogen over het gebruik van dat teken als merk. Ook in dit verband is de toets of er door het gebruik van het teken G&A DESIGN afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE). Gelet op wat hiervoor is vastgesteld over (i) de zeer grote bekendheid van de C&A-merken, (ii) de overeenstemming tussen de C&A-merken en het G&A DESIGN-teken, en (iii) de overeenstemming tussen enerzijds de waren waarvoor de C&A-merken zijn ingeschreven en worden gebruikt en anderzijds de waren die worden verhandeld in de door [Gedaagde] onder de naam G&A DESIGN gedreven onderneming, moet naar voorlopig oordeel worden geconcludeerd dat dit handelsnaamgebruik inderdaad afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van de C&A-merken.

vorderingen

4.12. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat het door C&A gevorderde verbod in hoofdzaak toewijsbaar is. Het bevel aan [Gedaagde] om de Kamer van

Koophandel schriftelijk te verzoeken om zijn handelsnaam aan te passen ligt in het verlengde daarvan en zal worden toegewezen, tezamen met het bevel om een afschrift van dat verzoek te sturen naar de advocaat van C&A. Het bevel tot het versturen van alle afschriften van de correspondentie met de Kamer van Koophandel volgend op dat verzoek zal worden afgewezen als te onbepaald en omdat niet valt in te zien welk belang C&A heeft bij afschriften van *alle* correspondentie met de Kamer van Koophandel. Met het oog op de uitvoerbaarheid zal de termijn voor voldoening aan het verbod en de bevelen worden verruimd. De gevorderde dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.13. [Gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. C&A vordert in dit verband onder verwijzing naar artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal €8.850,50 aan advocaatkosten. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen [Gedaagde] ter zitting naar voren heeft gebracht over de kosten, dat hij heeft bedoeld de redelijkheid en evenredigheid van de door C&A opgegeven advocaatkosten te bestrijden. Aangezien die kosten hoger zijn dan het indicatietarief dat de rechtbanken hanteren voor een zaak zoals deze, te weten een eenvoudige zaak in kort geding (€ 6.000,00), en C&A niet heeft toegelicht waarom het door haar gevorderde bedrag hoger is, zullen de advocaatkosten worden gematigd tot €6.000,00, te vermeerderen met €258,00 aan griffierecht en €94,32 aan kosten deurwaarder. De gevorderde nakosten zullen ook worden toegewezen omdat de daarvoor begrote – kennelijk aan het reguliere liquidatietarief ontleende – bedragen redelijk en evenredig voorkomen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt [Gedaagde] om binnen twee weken na heden ieder gebruik als handelsnaam van de aanduiding “G&A”, de aanduiding “G&A Design” of een andere aanduiding die overeenstemt met de C&A-merken, te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt [Gedaagde] om binnen twee weken na heden ieder gebruik ter onderscheiding van waren en/of diensten van het teken “G&A”, het teken “G&A Design” of een ander teken dat overeenstemt met de C&A-merken, waaronder het G&A-Design-logo, te staken en gestaakt te houden;

5.3. beveelt [Gedaagde] om binnen twee weken na heden de Kamer van Koophandel schriftelijk te verzoeken om de handelsnaam “G&A Design” uit het handelsregister te verwijderen met vervanging van die naam door een nieuwe handelsnaam die geen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van C&A;

5.4. beveelt [Gedaagde] om binnen twee weken na heden een afschrift van de brief zoals hiervoor bedoeld onder 5.3 per post en/of per e-mail te sturen aan de raadsman van C&A, mr. R.A. Overbeek van Kennedy Van der Laan (Postbus 58188, 1051 LH Amsterdam, r.a.overbeek@kvdl.nl);

5.5. veroordeelt [Gedaagde] tot betaling aan C&A van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €5.000,00 voor iedere dag of een gedeelte van een dag dat [Gedaagde] (geheel of gedeeltelijk) in gebreke is met de naleving van de hiervoor genoemde bevelen,

dan wel, ter keuze van C&A, voor elke overtreding van een van die bevelen, met een maximum van €50.000,00;

5.6. veroordeelt [Gedaagde] in de kosten van dit geding, tot op heden aan de zijde van C&A begroot op €6.352,32 en, indien en voor zover [Gedaagde] niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan aan de hiervoor genoemde bevelen, in de nakosten ten bedrage van respectievelijk €131,00 zonder betekening en €190,00 in geval van betekening;

5.7. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. bepaalt de termijn voor het instellen van een eis in de hoofdzaak in de zin van artikel 1019i Rv op zes maanden na heden;

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 1 juli 2011.