

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 394437 / KG ZA 11-554

Vonnis in kort geding van 5 juli 2011

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
 2. de rechtspersoon naar vreemd recht
FACTON LTD.,
gevestigd te Amsterdam,
- eiseressen,
advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

1. de commanditaire vennootschap
C&A NEDERLAND C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
 2. de rechtspersoon naar vreemd recht
COFRA HOLDING A.G.,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WEHKAMP B.V.,
gevestigd te Zwolle,
- gedaagden,
advocaat: mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

Partijen zullen hierna G-Star Raw, Facton, C&A Nederland, Cofra en Wehkamp genoemd worden. Eiseressen gezamenlijk zullen ook worden aangeduid met G-Star. C&A Nederland en Wehkamp zullen gezamenlijk als C&A worden aangeduid. G-Star is ter zitting bijgestaan door haar advocaat voornoemd en mr. L.E. Fresco, advocaat te Amsterdam. Gedaagden zijn bijgestaan door hun advocaat voornoemd en mr. C. Wildeman, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaardingen van 23 en 25 mei 2011 en van 14 juni 2011,
 - de akte houdende overlegging producties van 24 mei 2011 van G-Star, met 22 producties,
 - de akte houdende overlegging aanvullende producties van 9 juni 2011 van G-Star, met producties 23 tot en met 40,
 - de brief van 10 juni 2011 van C&A, met 25 producties,

-
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van 15 juni 2011 van G-Star, met producties 41 tot en met 52,
 - de brief van 16 juni 2011 van C&A, met conclusie van antwoord en aanvullende producties 26 tot en met 32,
 - de brief van 17 juni 2011 van G-Star, met aanvullende producties 53 en 54,
 - de brief van 20 juni 2011 van G-Star, waarin zij een deel van de vorderingen intrekt,
 - de kostenspecificaties van beide zijden,
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 21 juni 2011, ter gelegenheid waarvan de raadslieden hun pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Gedaagden hebben bezwaar gemaakt tegen de latere inlevering van enkele stukken door G-Star dan de bij de appointering daarvoor gestelde termijnen. De voorzieningenrechter wijst dat bezwaar van de hand. De termijnoverschrijding was niet van dien aard dat aangenomen moet worden dat gedaagden daardoor redelijkerwijs in hun verdediging zijn geschaad, hetgeen zij ook niet gemotiveerd hebben gesteld.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. G-Star Raw en Facton maken deel uit van het G-Star concern en zijn actief op het gebied van (vrijetijds)kleding. G-Star voert onder meer kledinglijnen in de zogenoemde *urban*-stijl. In 2009 bedroeg de omzet van het G-Star concern in Europa tegen de 650 miljoen Euro. Haar marketingbudget bedraagt rond de 2% van de omzet.

2.2. G-Star Raw of Facton is houdster van onder meer:

- a. het Gemeenschapswoordmerk G-STAR, sinds 5 januari 2006 geregistreerd onder nummer 003444262 en het hiermee overeenstemmende Beneluxwoordmerk, ingeschreven op 1 november 1994 onder nummer 05455451 voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),
- b. het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 7 juni 2000 geregistreerd onder nummer 001077809 en het hiermee overeenstemmende Beneluxwoord-/beeldmerk, ingeschreven op 1 december 2001 onder nummer 0693381, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),



- c. het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 1 juni 2005 geregistreerd onder nummer 003331857 en een hiermee overeenstemmende Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 6 juli 2006

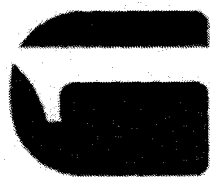
onder nummer 0799056, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),



- d. het Gemeenschapswoordmerk G-STAR RAW DENIM, sinds 12 juli 2001 geregistreerd onder nummer 001660018 voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),
- e. het Beneluxwoordmerk GSRD, ingeschreven op 10 november 2009 onder nummer 0868109, voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),
- f. de hieronder weergegeven internationale merkinschrijving, op 27 januari 2010 geregistreerd onder nummer 1031667 voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels), waartegen oppositie is ingesteld,

GSRD

- g. het Gemeenschapswoord/beeldmerk dat hieronder is weergegeven, sinds 3 oktober 2001 geregistreerd onder nummer 001860345 en het hiermee overeenstemmende Beneluxwoord/beeldmerk, ingeschreven op 1 december 2000 onder nummer 0668647, beide voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),



- h. het Beneluxwoordmerk G-STORE, ingeschreven op 5 oktober 2010 onder nummer 0826464, voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels),
- i. het Beneluxwoordmerk G-NO, ingeschreven op 10 juni 2010 onder nummer 0826464, voor waren en diensten in onder meer klasse 25 (voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels).

2.3. Hieronder is een aantal van de door G-Star op de markt gebrachte kledingstukken of details daarvan afgebeeld.

T-shirts

i-iii



iv-vi



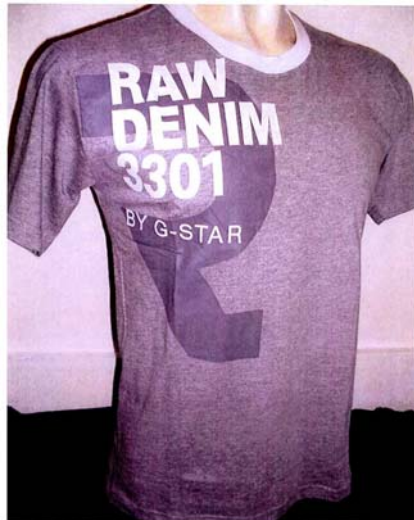
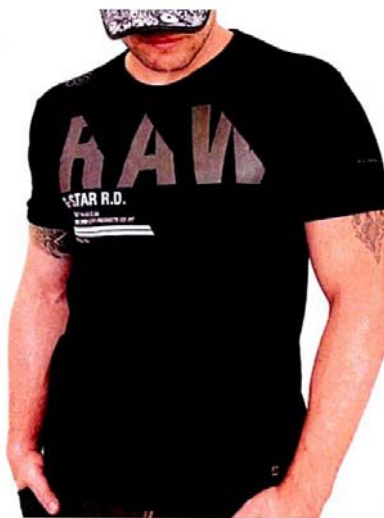
vii-ix



x-xi



xii-xiii



Jas

xiv



Jeans
xv-xvii



Schoenen
xviii



2.4. Het C&A concern is in meerdere landen actief op het gebied van kleding. Cofra is houdster van de IE-rechten van het C&A concern en verleent licenties onder deze rechten aan nationaal of regionaal opererende C&A-entiteiten, waarvan C&A Nederland er één is.

Cofra is tevens houdster van de domeinnaam www.c-and-a.com, die onder meer wordt gebruikt voor de online verkoop van C&A-kleding in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk.

2.5. C&A Nederland brengt in haar winkels in Nederland kledingstukken op de markt voorzien van de aanduiding 'DSTR' op diverse manieren vormgegeven. Deze kleding maakt deel uit van de onder het merk ANGELO LITRICO gevoerde kledinglijn. Zij wordt – door Wehkamp, middels de op Nederland gerichte website www.wehkamp.nl – ook via internet aangeboden en verhandeld. Wehkamp vermeldt daarbij dat de kleding afkomstig is van C&A.

2.6. Hieronder is een aantal van de DSTR-kledingstukken afgebeeld.

T-Shirts

i-ii



iii-iv



v-vi:



vii-viii



ix:



x Fem



Jassen

x:



xi:



xii:



Jeans

xiii:



xiv:



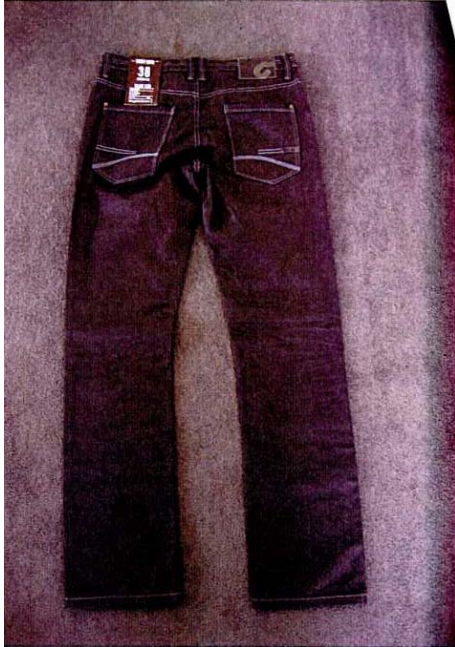
xv:



xvi:



xvii:



2.7. In (het grootste deel van) de DSTR (T-)shirts is één van de hieronder afgebeelde neklabels aangebracht.

a-c:



2.8. DSTR-jassen zijn voorzien van het hieronder afgebeelde neklabel.

d:



3. Het geschil

3.1. G-Star vordert, na wijziging van eis, om bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, 'gedaagden, ieder afzonderlijk, te verbieden rechtstreeks, dan wel door middel van een met (één van) hen verbonden (rechts)persoon, in de Gemeenschap de Inbreukmakende Kleding te verhandelen of anderszins aan te bieden en te bevelen overigens iedere inbreuk op de merken van G-Star, althans ieder onrechtmatig handelen jegens G-Star, in het bijzonder het gebruik van het teken DSTR als onderscheidingsmiddel voor een kledinglijn, in de Gemeenschap, althans de Benelux, althans Nederland, te staken en gestaakt te houden', versterkt met een dwangsom. Inbreukmakende Kleding heeft G-Star gedefinieerd als: 'kledingstukken uit de DSTR lijn van C&A, voorzien van G-Star merken en/of daarmee overeenstemmende tekens'. Tevens heeft G-Star nevenvorderingen ingesteld ter verkrijging van opgave omtrent omzet, in- en verkoopprijzen en winst ter zake, een recall van inbreukmakende kleding en vernietiging van inbreukmakende kleding, alles op straffe van een dwangsom en met veroordeling van gedaagden in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. G-Star voert aan dat gedaagden door het aanbieden en verkopen van kleding voorzien van het teken DSTR – dat volgens G-Star overeenstemt met haar (bekende) merk G-STAR hiervoor weergegeven in 2.2 onder a – inbreuk maken op haar merkrechten in de zin van artikel 9 lid 1 sub (b) GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub (b) BVIE, nu hierdoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan over de herkomst van de kleding, of in de zin van artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub (c) BVIE, omdat gedaagden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie en het onderscheidend vermogen van het bekende G-STAR merk. Bovendien zouden gedaagden volgens G-Star onrechtmatig handelen door het nabootsen en gecombineerd gebruiken van door G-Star toegepaste onderscheidingsmiddelen, teneinde aan te haken bij de bekendheid van het G-STAR merk.

3.3. Gedaagden voeren verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

bevoegdheid en spoedeisend belang

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage om kennis te nemen van vorderingen in kort geding op basis van de Gemeenschapsmerken van G-Star vloeit voort uit de artikelen 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 van de Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) jo. art. 3 van de Uitvoeringswet bij deze verordening. Voor zover de vorderingen gebaseerd zijn op Beneluxmerkrechten of op (ander) onrechtmatig handelen jegens G-Star is, gelet op het feit dat de gesteld inbreukmakende respectievelijk onrechtmatige handelingen mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaatsvinden, de voorzieningenrechter bevoegd op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) respectievelijk artikel 102 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

4.2. Het voor een voorziening in kort geding vereiste spoedeisende belang volgt uit de door G-Star gestelde voortdurende inbreuk op haar merkrechten.

inbreuk door Wehkamp en Cofra?

4.3. Niet betwist wordt dat de DSTR-kleding in Nederland wordt aangeboden – via haar website – door Wehkamp. Dat Wehkamp hierbij de naam C&A gebruikt, zodat voor het publiek duidelijk is dat de kleding van C&A afkomstig is, doet niet af aan het feit dat Wehkamp de kleding aanbiedt en verkoopt.

4.4. G-Star heeft gesteld dat ook Cofra inbreukmakende handelingen verricht. Zij wijst er in dat verband op dat Cofra houdster is van de domeinnamen die wordt gebruikt voor het online aanbieden van de C&A kleding met het DSTR teken. Daarnaast is het Cofra die de eigenaar is van de C&A merken en in dat verband kwaliteitscontroles uitvoert en dus ook wel zeggenschap zal hebben over de collecties, aldus G-Star. Cofra heeft dit bestreden. Zij stelt dat C&A Nederland alleen via Wehkamp online verkoopt, dat de door Cofra gehouden domeinnamen alleen worden gebruikt door C&A-entiteiten die geen partij zijn in deze procedure en voorts dat de collecties op lager niveau binnen de organisatie worden ontwikkeld, waarover Cofra geen zeggenschap heeft.

4.5. Wat er zij van dat alles, de voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het enkele feit dat Cofra houdster is van een domeinnaam die wordt gebruikt voor het online aanbieden van DSTR-kleding door tot het concern behorende C&A ondernemingen en het enkele feit dat zij de C&A merken in eigendom heeft en in het kader van de verstrekte licenties kwaliteitscontroles uitvoert en licentievergoedingen ontvangt, niet voldoende is om aan te nemen dat Cofra zelf handelingen verricht die zijn voorbehouden aan de rechthebbende op het merk G-STAR.

4.6. Dat artikel 15 lid 2 GMVo – dat ziet op toerekening aan de merkhouders van het gebruik van een Gemeenschapsmerk door een derde indien geschied met toestemming van de houder van dat merk in het kader van de beoordeling of een merk normaal is gebruikt – van belang zou zijn bij het bepalen of een bepaalde handeling als inbreukmakend moet worden aangemerkt, zoals G-Star heeft betoogd, is naar voorlopig oordeel onjuist.

bekend merk

4.7. C&A heeft bestreden dat het G-STAR merk hiervoor genoemd in 2.2 onder a, dient te worden aangemerkt als een bekend merk in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE. Volgens haar kan dat niet worden afgeleid uit de door G-Star in het geding gebrachte onderzoeken en andere stukken. De voorzieningenrechter wijst dat verweer van C&A van de hand.

4.8. C&A bestrijdt niet dat G-Star op de markt voor vrijetijdskleding als (één van de) marktleider(s) is aan te merken. Zij noemt G-Star zelf als één van de drie marktleiders voor spijkerbroeken, naast Wrangler en Diesel. Ook kan het verweer van C&A niet goed worden gerijmd met één van haar kritiekpunten op de in opdracht van G-Star uitgevoerde marktonderzoeken, namelijk dat onvoldoende rekening is gehouden met een “marktleiderseffect”. Dat effect houdt in dat een merk door de enkele bekendheid ervan eerder in gedachten komt wanneer men aan een bepaalde categorie waren denkt, derhalve

zonder dat die band noodzakelijkerwijs wordt gelegd vanwege de getoonde afbeelding. Een dergelijk effect doet zich derhalve per definitie alleen voor bij merken die voldoende bekendheid hebben.

4.9. Naar voorlopig oordeel blijkt de bekendheid van de G-STAR merken ook genoegzaam uit de verschillende door G-Star overgelegde stukken. Zij heeft gepubliceerde overzichten overgelegd van populaire jeans- en vrijetijdskledingmerken waarin G-Star als een van de tien bekendste dan wel best verkopende jeansmerken wordt genoemd. Weliswaar kan aan de gezaghebbendheid van enkele van de tijdschriften die deze overzichten hebben gepubliceerd worden getwijfeld, zoals C&A heeft opgemerkt, maar niettemin kan daaraan voorshands enig inzicht in de marktverhoudingen worden ontleend, temeer nu C&A daar ook geen andere (gezaghebbende) overzichten tegenover heeft gesteld waaruit zou blijken dat G-Star geen prominente plaats inneemt op de markt voor vrijetijdskleding. Voorts heeft G-Star onweersproken gesteld dat zij in de laatste jaren een zeer aanzienlijke omzet heeft gehad van onder het merk G-STAR verkochte kleding in meerdere landen in de Gemeenschap en dat zij aanzienlijke investeringen heeft gedaan ten behoeve van de marketing van haar producten. Verder heeft G-Star een aantal uitspraken in oppositieprocedures bij het BHIM overgelegd, waarin herhaaldelijk wordt geconcludeerd dat het merk G-STAR “*enjoys a reputation*” in (grote delen van) de Europese Unie dan wel in Nederland. Ten slotte bieden ook de door G-Star overgelegde resultaten van de marktonderzoeken steun voor het oordeel dat G-Star een bekend merk is. Weliswaar heeft C&A de nodige kritiek geuit op de opzet en uitvoering ervan, maar de positieve respons op de vraag of men bekend is met het merk G-STAR is zodanig hoog (91%) dat zelfs bij substantiële neerwaartse correctie de conclusie gerechtvaardigd is dat G-Star een bekend merk is te noemen.

4.10. Bij deze stand van zaken neemt de voorzieningenrechter voorshands als uitgangspunt dat G-STAR als een bekend merk de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE dient te worden aangemerkt.

verwarringsgevaar

4.11. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het gebruik van het DSTR teken leidt tot (gevaar voor) verwarring bij de consument, zoals G-Star heeft gesteld en C&A gemotiveerd heeft betwist. Voor het aannemen van inbreuk op het bekende G-STAR-merk 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 vereiste¹. Het verweer van C&A dat C&A kleding alleen in C&A winkels wordt verkocht of - bij internetverkopen via Wehkamp - nadrukkelijk als afkomstig van C&A wordt gepresenteerd, heeft betrekking op het door G-Star gestelde verwarringsgevaar en kan reeds daarom worden gepasseerd.

overeenstemming

4.12. Naar voorlopig oordeel stemt het DSTR teken, zoals door C&A in een aantal gevallen gebruikt, in voldoende mate overeen met het G-STAR merk om te kunnen spreken

¹ HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, *Adidas-Salomon*

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.

4.13. Visuele overeenstemming bestaat in die zin dat de letters STR in zowel merk als teken, veelal in blokletters geschreven, voorkomen. Die overeenstemming wordt in een aantal gevallen versterkt doordat het teken DSTR zo is vormgegeven dat een afstand wordt gecreëerd tussen de letter D en de letters STR, bijvoorbeeld door de letter D in een cirkel te plaatsen (zie 2.6 xiii –xv), door de poot van de letter D weg te laten waardoor deze niet meer aanstonds als D herkenbaar is (zie 2.6 i - iii, v) of door simpelweg ruimte te laten tussen D en STR (zie 2.6 xii). Hierdoor wordt sterker de nadruk op de overeenstemmende letters STR gelegd.

4.14. Uit de marktonderzoeken die door G-Star zijn uitgevoerd blijkt dat de afgebeelde DSTR tekens (waar bij vijf van de zeven getoonde DSTR tekens sprake was van een gecreëerde afstand tussen de D en STR) door een niet te verwaarlozen aantal respondenten werden opgevat als D-STAR. Dat komt overeen met de stelling van zowel G-Star als C&A dat het in de zogenoemde ‘urban style’, die zowel door G-Star als door C&A in de DSTR kledinglijn wordt gehanteerd, gebruikelijk is klinkers weg te laten, welke door het publiek dan zelf worden ingevuld. Bij lezing van STR als ‘star’ is de auditieve overeenstemming tussen G-STAR en DSTR gegeven. Aangezien het woord ‘star’ een prominente plaats inneemt in het merk G-STAR is er daarmee ook begripsmatige overeenstemming. Dat STR door het in aanmerking komend publiek zal worden opgevat als de afkorting van ‘street’ zoals door C&A gesteld, ligt naar voorlopig oordeel in combinatie met de voorafgaande enkele letter D niet voor de hand en wordt ook niet ondersteund door de resultaten van de overgelegde marktonderzoeken.

4.15. Naar voorlopig oordeel kan evenwel niet zonder meer worden aangenomen dat de letters STR ook worden gelezen als ‘star’ indien het DSTR teken zo is vormgegeven dat geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR. Naar C&A gemotiveerd heeft gesteld kan het teken DSTR immers ook worden aangeduid als lettercombinatie (fonetisch dee-es-tee-er of in het Engels die-es-tie-ar) of worden opgevat als een afkorting van het woord ‘district’. Dat laatste geldt temeer indien het teken DSTR wordt gebruikt in direct verband met en voorafgaand aan het woord ‘urban’. In dat geval is het aannemelijker dat het publiek het teken DSTR zal opvatten als ‘district’. In die gevallen is dan geen sprake van auditieve en begripsmatige overeenstemming. Dat het publiek het teken DSTR zou uitspreken als ‘diester’, zoals door G-Star aangevoerd, acht de voorzieningenrechter niet aannemelijk en de resultaten van de overgelegde marktonderzoeken geven voor die stelling ook geen steun.

4.16. C&A heeft aangevoerd dat het gebruik van de aanduiding DSTR zou voortkomen uit het eerdere gebruik van de aanduidingen URBAN DISTRICT en URBN DSTR op kledingstukken uit de onder het merk ANGELO LITRICO gevoerde kledinglijn. Het in aanmerking komende publiek zou het enkele DSTR teken daarom ook opvatten als ‘district’, aldus C&A. Voor zover C&A daarmee heeft willen betogen dat om die reden in het algemeen geen sprake zou zijn van overeenstemming tussen enig DSTR teken en het G-STAR merk, of dat C&A daaraan een geldige reden zou kunnen ontleen, wordt dat verworpen. C&A heeft onvoldoende onderbouwd dat het in aanmerking komend publiek een verband legt tussen DSTR en het eerdere gebruik van ‘URBAN DISTRICT’ en het teken DSTR daarom steeds als ‘district’ zal lezen, ook daar waar tussen de D en STR een afstand is gecreëerd. De voorzieningenrechter acht dat ook geenszins aannemelijk. C&A

heeft door klinkers uit ‘district’ weg te laten, door het woord ‘urban’ of ‘urbn’ helemaal weg te laten en de afstand tussen de D en STR te vergroten juist duidelijk afstand genomen van het voorgaande gebruik van het teken en daarmee de lezing van STR als ‘star’ en dus de lezing van DSTR in losgekoppelde vorm als ‘D-STAR’, bevordert.

gebruik voor dezelfde waren

4.17. Onweersproken is dat C&A haar DSTR tekens gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor het G-STAR merk is ingeschreven (te weten: kleding). Evenmin is in geschil dat het publiek waarvoor de kleding onder het G-STAR merk bestemd is dezelfde als die van de DSTR kledinglijn van C&A. Voor zover C&A nog heeft beoogd te stellen dat het teken DSTR alleen decoratief wordt gebruikt en niet als onderscheidingsteken zal worden opgevat wordt dat verweer van de hand gewezen. Niet alleen maakt het teken DSTR veelal prominent onderdeel uit van het totale ontwerp, ook in combinatie met het neklabel zal DSTR naar voorlopig oordeel als onderscheidingsteken worden opgevat.

ongerechtvaardigd voordeel trekken

4.18. Zoals hiervoor is overwogen is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat G-STAR als een bekend merk moet worden aangemerkt. Dat brengt met zich dat het G-STAR merk een sterk onderscheidend vermogen bezit en een ruime beschermingsomvang toekomt. Hoe groter de bekendheid en onderscheidend vermogen van een merk zijn, des te eerder er sprake zal zijn van inbreuk in de zin van de artikelen 9 lid 1 sub c GMVo en 2.20 lid 1 sub c BVIE².

4.19. Daarvan uitgaande en in aanmerking genomen de geconstateerde overeenstemming tussen het G-STAR merk en de DSTR tekens waarbij afstand is gecreëerd tussen de D enerzijds en de letters STR anderzijds, bijvoorbeeld op een van de wijzen genoemd in 4.13, de overeenstemming tussen de producten waarvoor het merk en die tekens worden gebruikt, de zelfde doelgroep en de bekendheid en het grote onderscheidende vermogen van het G-STAR merk, acht de voorzieningenrechter het voorshands voldoende aannemelijk dat het relevante publiek een verband zal leggen tussen het G-STAR merk en zulke DSTR tekens, in die zin dat die door C&A gebruikte tekens het G-STAR merk in gedachten oproept bij de gemiddelde consument van de kleding waarvoor het G-STAR merk is ingeschreven.

4.20. De door G-Star genoemde bijkomende omstandigheden, te weten het op overeenkomstige wijze door C&A overnemen van bepaalde door G-Star veel gebruikte stijlelementen, zoals het gebruik van het getal 52 op vergelijkbare wijze in de broekband (zie onder 2.3 xvii en 2.6 xiii en xiv), van getallen die lijken op 3301 (zie bijvoorbeeld onder 2.3 viii, x, xiii, vx en xvii en 2.6. xiv en xvii) een conform het R-beeldmerk van G-Star Raw gestileerde R (zie 2.2 onder c, 2.3 x en 2.6 i en ii), het gebruik van het symbool / logo op het neklabel afgebeeld in 2.7 onder c (volgens G-Star Raw aanhakend bij haar merk genoemd in 2.2 onder b, volgens C&A een gestileerde ‘d’) en de hoofdletter G gevolgd door een streep en een viercijferig getal (zie onder 2.3 ix, xvii en xviii en 4.23 derde afbeelding) dragen er

² HvJ EG 14 september 1999, C-357/97, *General Motors*

naar voorlopig oordeel verder aan bij dat het in aanmerking komend publiek het hiervoor bedoelde verband met het G-STAR merk zal leggen.

4.21. C&A heeft weliswaar terecht aangevoerd dat G-Star geen aanspraak kan maken op een exclusief recht om een bepaalde stijl of voor die stijl kenmerkende elementen toe te passen, maar dat laat onverlet dat C&A uit alle mogelijkheden die er zijn binnen die stijl en alle keuzes die zij daarbinnen kon maken, juist die heeft gekozen die zeer dicht liggen tegen de veel door G-Star gebruikte stijlelementen, waardoor het verband tussen de DSTR tekens in losgekoppelde vorm en het G-STAR merk sneller zal worden gelegd.

4.22. De voorzieningenrechter acht voorshands onvoldoende aannemelijk dat het vorenbedoelde verband ook zal worden gelegd tussen de DSTR tekens waarin de D niet is losgekoppeld van de letters STR wegens de geringe mate van overeenstemming tussen die tekens en het G-STAR merk – uitsluitend gebruik van de letters STR in die volgorde stemt overeen. De bijkomende omstandigheden zoals die genoemd in 4.20 of andere door G-Star genoemde bijkomende omstandigheden kunnen dat naar voorlopig oordeel niet anders maken.

4.23. De voorzieningenrechter vindt voor het in 4.19 gegeven voorlopig oordeel steun in de marktonderzoeken die in opdracht G-Star zijn uitgevoerd. Vijf van de zeven kledingstukken die zijn getoond in de marktonderzoeken die zijn uitgevoerd in opdracht van G-Star bevat het DSTR teken met losgekoppelde D. De kledingstukken getoond in het eerste onderzoek zijn hieronder afgebeeld:





In het tweede onderzoek zijn navolgende kledingstukken getoond:





Uit het tweede onderzoek met 200 respondenten blijkt dat circa 23% van de ondervraagden antwoordde op de vraag “waar denkt u aan als u dit ziet” met ‘G-STAR’. Het percentage ondervraagden dat ‘G-STAR’ antwoordde steeg tot 48 % respectievelijk 62 % na de vervolgvragen “van welk merk denkt u dat deze kleding is?” respectievelijk “van welk van de volgende merken denkt u dat deze kleding is?”, waarbij zes mogelijkheden werden gegeven, waaronder G-Star en de mogelijkheid “anders, namelijk:”.

4.24. C&A heeft eveneens een marktonderzoek laten uitvoeren. Daarbij is het hieronder afgebeelde T-shirt getoond, derhalve met DSTR teken waar geen afstand tussen de D en STR is gecreëerd. Hoewel ook daaruit naar voren komt dat het tonen van dat T-shirt bij meer respondenten spontaan de reactie “G-Star” deed opkomen dan enige ander reactie en op de vraag “weet u misschien van wie dit T-shirt afkomstig is?” meer respondenten G-Star noemden dan enig ander bedrijf of merk, is dat aantal in verhouding tot het totaal aantal respondenten dermate gering dat daaruit niet kan worden afgeleid dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komend publiek zo’n verband legt. Daarin vindt de voorzieningenrechter steun voor het in 4.22 gegeven voorlopig oordeel.



4.25. Partijen hebben over en weer kritiek geleverd op de opzet, vraagstelling en uitvoering van de in opdracht van de andere partij uitgevoerde onderzoeken. Naar voorlopig oordeel zijn de opzet van de onderzoeken en de vraagstelling evenwel voldoende aanvaardbaar om tot betekenisvolle resultaten te leiden.

4.26. Dezelfde factoren als die genoemd in 4.19 en het op overeenkomstige wijze door C&A overnemen van bepaalde door G-Star veel gebruikte stijlelementen (zie 4.20), waarvoor ook binnen dezelfde stijl geen enkele noodzaak bestond, brengen naar voorlopig oordeel mee dat door C&A ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van het G-STAR merk. Zij heeft kennelijk geprobeerd zoveel mogelijk tegen het merk G-STAR en de daaronder aangeboden waren aan te kruipen, teneinde het G-STAR merk bij het relevante publiek in gedachten op te roepen om daarmee haar eigen waren aantrekkelijker te doen voorkomen. Daarmee profiteert C&A van de populariteit en aantrekkingskracht van het G-STAR merk.

4.27. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat C&A door gebruik van het teken DSTR waarbij afstand tussen de D en STR is gecreëerd bijvoorbeeld op een van de wijzen zoals genoemd in 4.13, voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, inbreuk maakt op het Gemeenschaps- en Beneluxmerk G-STAR als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub (c) GMVo en artikel 2.20 lid sub (c) BVIE. Het door G-Star gevorderde verbod op inbreuk op haar merk G-STAR is derhalve toewijsbaar voor zover het gebruik van die tekens betreft.

4.28. Voor de overige tekens – derhalve die waarbij geen afstand is gecreëerd tussen de D en STR, geldt naar voorlopig oordeel dat voldoende afstand is gehouden van het G-STAR merk, zodat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op dat merk.

4.29. Op andere merkinschrijvingen (bijvoorbeeld de gestileerde G en de gestileerde R) heeft G-Star blijkens de stellingen in haar dagvaarding en ten pleidooie uitsluitend een beroep gedaan in het kader van de bijkomende omstandigheden bij de beoordeling van de gestelde inbreuk op haar bekende G-STAR merk. Voor zover G-Star heeft bedoeld wel een zelfstandig beroep te doen op die merkinschrijvingen en mede aan haar vorderingen ten grondslag had willen leggen, dan ontbreekt daarvoor een deugdelijke onderbouwing, zodat die grondslag de vorderingen reeds daarom niet kan dragen.

Overigens onrechtmatig handelen

4.30. G-Star heeft, zo begrijpt de voorzieningenrechter, haar vorderingen tevens gebaseerd op onrechtmatig handelen door C&A als zelfstandige grondslag. Zij verwijt C&A stijlelementen die veel door G-Star worden gebruikt stelselmatig na te bootsen en daarmee verwarring te wekken. C&A heeft dat bestreden en stelt zich op het standpunt dat G-Star geen aanspraak kan maken op de bescherming van de – overigens door vele andere kledingproducenten gebruikte – *urban* stijl. Voor zover de vorderingen reeds worden toegewezen op grond van merkinbreuk heeft G-Star bij de beoordeling van de onrechtmatige daad grondslag geen belang. Hierna volgende overwegingen hebben derhalve uitsluitend betrekking op C&A-kleding voorzien van DSTR tekens die naar voorlopig oordeel geen merkinbreuk opleveren.

4.31. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het C&A vrij staat de *urban* stijl toe te passen en voorts dat het niet zonder meer onrechtmatig is om producten van een ander na te bootsen. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder het nabootsen geschiedt kunnen dat echter wel onrechtmatig maken. Die bijkomende omstandigheden zijn volgens G-Star – zo begrijpt de rechtbank – het veroorzaken van onnodige verwarring bij het relevante publiek (paragraaf 41 dagvaarding). Hoewel C&A kennelijk wel heeft getracht met haar eigen DSTR kledinglijn de kledinglijn van G-Star zo dicht mogelijk te benaderen (vgl. 4.26), komen naar voorlopig oordeel de in het geding gebrachte voorbeelden van (afbeeldingen van) kledingstukken van C&A niet zodanig overeen met de kledingstukken van G-Star dat aannemelijk is dat het in aanmerking komend publiek daardoor in verwarring zal raken met kleding afkomstig van G-Star. Een deugdelijke onderbouwing van dit verwarringsgevaar wegens (te) vergaande stijnavolging heeft G-Star ook niet gegeven. De vorderingen die niet op grond van merkinbreuk kunnen worden toegewezen komen derhalve evenmin in aanmerking voor toewijzing op de onrechtmatige daad grondslag.

vorderingen

4.32. Op grond van het bovenstaande is een aan C&A Nederland en Wehkamp op te leggen gebod om het gebruik van de tekens zoals weergegeven in 4.27 op kleding te staken toewijsbaar. Het op te leggen gebod zal voor wat betreft C&A Nederland, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. G-Star heeft daarbij belang nu C&A Nederland niet heeft willen toezeggen dat zij de kledingstukken niet buiten Nederland zal aanbieden of verhandelen, bijvoorbeeld aan andere C&A ondernemingen. Wehkamp heeft onweersproken gesteld dat zij alleen levert aan adressen in Nederland, zodat G-Star ten aanzien van Wehkamp geen belang heeft bij een gebod met werking buiten Nederland.

4.33. Er is geen aanleiding het gebod te laten uitstrekken tot handelingen van met gedaagden verbonden rechtspersonen. Daargelaten dat het gebod zoals door G-Star gevorderd te onbepaald is en reeds daarom niet toewijsbaar, heeft G-Star onvoldoende onderbouwd wat de grondslag zou zijn voor toewijzing van een dergelijke vordering. De enkele omstandigheid dat er (via Cofra) een (niet nader door G-Star verduidelijkte) band bestaat tussen diverse C&A ondernemingen, in elk geval in die zin dat zij (grotendeels) hetzelfde assortiment voeren, is in elk geval onvoldoende. Indien G-Star de inbreuken door deze andere C&A ondernemingen had willen tegengaan, dan had zij die ook in rechte

moeten betrekken. De door G-Star gestelde omstandigheid dat Cofra ‘spin in het web’ zou zijn is evenmin voldoende voor toewijzing van een dergelijk breed geformuleerd gebod.

4.34. C&A heeft verzocht om een redelijke termijn om aan een eventueel uit te spreken gebod te kunnen voldoen. Zij heeft in dat verband 14 dagen genoemd. De rechtbank acht dat te lang, in aanmerking genomen dat duidelijke instructies kunnen worden gegeven welke kledingstukken uit de winkels respectievelijk van de website dienen te worden verwijderd en het belang van G-Star dat dit zo spoedig mogelijk gebeurt. De termijn voor het voldoen aan het gebod zal daarom worden gesteld op vijf werkdagen waaronder ook moeten worden gerekend zaterdagen en eventuele koopzondagen, te rekenen vanaf het moment van de betekening.

4.35. Het belang bij opgave van omzet- en winstgegevens is volgens G-Star gelegen in de behoefte spoedig inzicht te krijgen in de omvang van de inbreuk. Die vordering is derhalve kennelijk gericht op de vaststelling van de omvang van de schade dan wel de hoogte van de mogelijk te vorderen winstafdracht. De voorzieningenrechter is evenwel met C&A van oordeel dat zonder nadere toelichting die achterwege is gebleven niet valt in te zien waarom G-Star daarbij een *spoedeisend* belang zou hebben. De vordering ter zake zal derhalve worden afgewezen.

4.36. De gevorderde recall zal eveneens worden afgewezen, daar C&A Nederland noch Wehkamp volgens de onweersproken stelling van C&A bedrijfsmatige afnemers heeft en niet aannemelijk is geworden dat Cofra – zoals hierboven al is overwogen – zelf kleding verkoopt of levert.

4.37. De gevorderde vernietiging zal worden afgewezen, nu een dergelijke maatregel in het algemeen niet als voorlopige voorziening kan worden beschouwd en overigens G-Star niet gemotiveerd heeft gesteld welk spoedeisend belang zij bij vernietiging zou hebben.

4.38. De aan de veroordeling te verbinden dwangsom zal worden gemaximeerd.

4.39. Aangezien de vorderingen van G-Star slechts voor een deel worden toegewezen en partijen over en weer deels in het gelijk en het ongelijk worden gesteld, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt C&A Nederland binnen vijf werkdagen (waaronder tevens begrepen zaterdagen en eventuele koopzondagen) na betekening van dit vonnis de verhandeling of het anderszins het aanbieden in de Gemeenschap van kledingstukken voorzien van het teken DSTR, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter D enerzijds en de letters STR anderzijds, bijvoorbeeld op een van de wijzen genoemd in 4.13 van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt C&A Nederland om aan G-Star een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat C&A Nederland niet aan het in 5.1 uitgesproken gebod voldoet, dan wel, zulks ter keuze van G-Star, van EUR 1.000,= per kledingstuk dat C&A Nederland in strijd met het gegeven gebod verkoopt, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,

5.3. gebiedt Wehkamp binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de verhandeling of het anderszins het aanbieden in Nederland van kledingstukken voorzien van het teken DSTR, waarbij een afstand wordt gecreëerd tussen de letter D enerzijds en de letters STR anderzijds, bijvoorbeeld op een van de wijzen genoemd in 4.13 van dit vonnis, te staken en gestaakt te houden,

5.4. veroordeelt Wehkamp om aan G-Star een dwangsom te betalen van EUR 10.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat Wehkamp niet aan het in 5.3 uitgesproken gebod voldoet, dan wel, zulks ter keuze van G-Star, van EUR 1.000,= per kledingstuk dat Wehkamp in strijd met het gegeven gebod verkoopt, tot een maximum van EUR 1.000.000,= is bereikt,

5.5. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na heden,

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.7. compenseert de proceskosten in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.8. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 5 juli 2011.