

15. JUN. 2012 15:11

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 2

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 515755 / KG ZA 12-568 HJ/RV

Vonnis in kort geding van 15 juni 2012

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
FACTON LTD,
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
eiseressen bij dagvaarding van 4 mei 2012,
advocaat mr. Ch.E.F.M. Gielen te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
TITAN FASHION TNG GMBH,
gevestigd te Fürth (Bayern), Duitsland,
gedaagde,
advocaat mr. H.J. Koenraad te Amsterdam.

Partijen zullen hierna G-Star en Titan worden genoemd.

1. Verloop van de procedure

Ter terechtzitting van 1 juni 2012 heeft G-Star gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Titan heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van G-Star: mw. C. Wittkampf, legal counsel IP G-Star, met
mr. Gielen voornoemd en mr. M.G. Schrijver, kantoorgenoot van mr. Gielen.

Aan de zijde van Titan: mr. Koenraad, voornoemd.

15. JUN. 2012 15:11

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 3

515755 / KG ZA 12-568 HI/RV
15 juni 2012

2

2. De feiten

2.1. Onder de door G-Star in het geding gebrachte stukken bevinden zich in diverse media gepubliceerde foto's van kledingstukken waaruit blijkt dat G-Star in 1997 de kledinglijn G-Star Raw Denim heeft geïntroduceerd en dat sindsdien het teken GSRD door haar wordt toegepast. Uit de overgelegde foto's blijkt ook dat G-Star in ieder geval na 2004 ook gebruik heeft gemaakt van de termen 'G-STAR RAW' en 'GS RAW'.

2.2. Eiseres sub 2 (verder: Factor) heeft op 17 mei 2000 het door haar gebruikte teken 'G-STAR raw denim' laten inschrijven als Europees woordmerk. Dit Gemeenschapsmerk is geregistreerd op 12 juli 2001 onder nummer 1660018 in de klassen 3 (zeep etc.), 18 (leder- en kunstlederwaren), 24 (weefsels en textielproducten niet inbegrepen in andere klassen) en 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceinturen).

2.3. Op 5 januari 2006 is het woord G-STAR als Europees woordmerk geregistreerd onder nummer 3444262 in de klassen 3, 9 (optische instrumenten en apparaten), 14 (juwelierswaren), 18, 25 en 35 (detailhandeldiensten voor de producten uit genoemde klassen).

2.4. Eiseres sub 1 is door Factor gerechtigd de merken waarvan Factor rechthebbende is, te gebruiken. In het vervolg van dit vonnis wordt met G-Star dan ook bedoeld zowel de gelicenseerde als de merkenrechthebbende.

2.5. Titan heeft op 29 juni 2006 het volgende teken als beeldmerk laten deponeren bij het Deutsches Patent- und Markenamt, in de klassen 14, 18 en 25:



2.6. Op 21 februari 2007 heeft Titan hetzelfde beeldmerk als afgebeeld onder 2.5 als Europees Gemeenschapsmerk laten registreren in dezelfde klassen.

2.7. Onder de door Titan in het geding gebrachte stukken bevindt zich een aantal pagina's uit Duitstalige OTTO-catalogi vanaf het voorjaar 2007 waaruit blijkt dat het bovenafgebeelde beeldmerk GSD is gebruikt. Het beeldmerk GSD wordt op de pagina's gebruikt ter aanduiding van de herkomst van de afgebeelde kleding en is ook op sommige kledingstukken afgedrukt. In enkele gevallen is slechts gebruik gemaakt van de letters GSD op kledingstukken. Verder zijn er afdrucken in het geding gebracht van pagina's van websites geregistreerd in Duitsland

15. JUN. 2012 15:11

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 4

515755 / KG ZA 12-568 HJ/RV
15 juni 2012

3

(www.schwabe.de), Verenigd Koninkrijk (www.grattan.co.uk) en Nederland (geen domeinnaam in de stukken) waarop kleding "von GSD", "from GSD" of "van GSD" wordt aangeboden.

2.8. Op 27 augustus 2009 heeft G-Star het woordmerk GSRD laten registreren bij het Benelux Merkenbureau, voor de klassen 3, 9, 14, 18, 25 en 35. Het Benelux-woordmerk GSRD is op 10 november 2009 onder nummer 1187338 ingeschreven.

2.9. G-Star heeft op 27 januari 2010 het woordmerk GSRD als internationaal merk laten inschrijven bij het WIPO en dezelfde dag op basis daarvan ook als Gemeenschapsmerk. Op het inschrijvingsformulier voor registratie als Gemeenschapsmerk is vermeld dat de registratie van het merk in de Benelux is aanvaard onder nummer 1187338. Titan is tegen de inschrijving van GSRD als Gemeenschapsmerk in oppositie gekomen waarop G-Star haar inschrijving heeft ingetrokken en omgezet naar verschillende landelijke merkenregistraties, waarbij Duitsland expliciet is uitgesloten.

2.10. Tussen G-Star en Titan is vervolgens uitvoerig gecorrespondeerd, waarbij de merkgemachigde, Novagraaf te Amsterdam, op 21 maart 2011 heeft bericht dat G-Star al sinds 1997 onder meer gebruik maakt van de merken G-STAR, G-STAR RAW DENIM (en de afkorting GSRD), G-STAR RAW en G-RAW. Bij die brief heeft Novagraaf een overzicht gevoegd van de landen waar deze merken zijn geregistreerd namens G-Star. Daarbij is het Benelux-woordmerk GSRD niet opgenomen.

2.11. Op 22 augustus 2011 heeft Titan onder inschrijvingsnummer 010209732 het woordmerk GSRD als Gemeenschapsmerk laten registreren in de klassen 14, 18 en 25.

2.12. JeansOnline presenteert zich als 'brandshop', ofwel merkenwinkel. Op de webpagina www.jeansonline.com/de wordt, voor zover van belang, kleding aangeboden van - onder meer - de volgende merken: G-STAR RAW, DIESEL, REPLAY, PME LEGEND, SCOTCH&SODA, HILFIGER DENIM, BOSS ORANGE en LEV'S.

2.13. Bij brief van 13 april 2012 (verder: de Sommatiebrief) heeft de Duitse rechtshulpverlener van Titan JeansOnline gesommeerd een geldbedrag te betalen en het inbreukmakend gebruik van het teken GSRD onmiddellijk te beëindigen, omdat: "(...) *Unsere Mandantin ist u.a. Inhaberin der Gemeinschaftsmarke 10209732 "GSRD". (...) Unsere Mandantin musste nun feststellen, dass Sie in Ihrem Internetauftritt Bekleidungsstücke mit der Bezeichnung "GSRD" anbieten. (...) Die Benutzung erfolgt dabei in einer solchen Weise, dass der Eindruck entstehen muss, die von Ihnen angebotenen Bekleidungsstücke stammten von unserer Mandantin. (...)*"

15. JUN. 2012 15:12

TEAM KORTGEDINGZAKEN

515755 / KG ZA 12-568 HJ/RV
15 juni 2012

4

2.14. Bij exploit van 29 mei 2012 heeft Titan Facton gedagvaard in de procedure tot nietig verklaring van het Benelux-woordmerk GSRD.

2.15. Facton heeft een procedure bij het OHIM ingesteld tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk namens Titan.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert - samengevat - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad Titan te bevelen om, op straffe van een dwangsom:

- I. met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden enig onrechtmatig handelen jegens haar, in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het schrijven en verzenden van brieven dan wel het anderszins doen van mededelingen met dezelfde aard en strekking als de Sommatiebrief aan partijen op de Nederlandse markt;
- II. binnen 72 uur aan allen die de Sommatiebrief (of mededeling van gelijke strekking) hebben ontvangen een rectificatie te sturen;
- III. binnen 24 uur na verzending van bovenbedoelde rectificatie een kopie van de verzonden rectificatiebrieven te sturen aan de advocaat van G-Star, vergezeld van een volledige lijst met gegevens van allen aan wie de Sommatiebrief is toegezonden.

Een en ander met veroordeling van Titan in de proceskosten, daaronder begrepen de volledige kosten aan salaris advocaat, door G-Star tot de dag van de zitting begroot op een bedrag van € 38.112,83.

3.2. G-Star stelt daartoe - kort gezegd - dat Titan ten onrechte aan de handelsrelaties van G-Star, in ieder geval JeansOnline, heeft bericht dat G-Star door het voeren van haar Benelux-woordmerk GSRD inbreuk maakt op de merkrechten van Titan. Dit is onrechtmatig. De door Titan ingestelde procedure tot vernietiging van het Benelux-woordmerk GSRD zal niet slagen. De inschrijving van het gemeenschapsmerk GSRD namens Titan zal geen stand houden door het eerdere gebruik van het teken GSRD door G-Star en het namens haar eerder ingeschreven Benelux-woordmerk GSRD. Titan was op de hoogte van het Benelux-woordmerk GSRD waarvan G-Star rechthebbende is, zodat haar inschrijving van eenzelfde teken als Gemeenschapsmerk te kwader trouw is. Het is onrechtmatig van Titan om te wapperen met haar claim op het Gemeenschapsmerk GSRD, aldus G-Star.

3.3. Titan voert verweer.

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

15. JUN. 2012 15:12

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 6

515755 / KG ZA 12-568 EJ/RV
15 juni 2012

5

4. De beoordeling

4.1. Omdat in dit geval sprake is van een procedure waarin een voorlopige voorziening wordt gevorderd, zal de voorzieningenrechter artikel 127a lid 1 en lid 2 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) - waarin is bepaald dat aan het niet tijdig betalen van het griffierecht consequenties worden verbonden - buiten beschouwing laten. Toepassing van deze bepaling zou immers, gelet op het belang van één of beide partijen bij de toegang tot de rechter, leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

4.2. Het door G-Star gevorderde strekt tot het opleggen van een zogenaamd wapperverbod omdat Titan onrechtmatig jegens haar zou hebben gehandeld door zich tegenover haar afnemers ten onrechte op het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD te beroepen. Dit kan een onrechtmatige daad opleveren indien Titan als houder van een Gemeenschapsmerk weet, dan wel ernstige reden heeft om te vermoeden, dat de namens haar verrichte registratie van het Gemeenschapsmerk GSRD nietig zal worden verklaard op grond van het reeds bestaande Benelux-merk GSRD waarvan G-Star rechthebbende is. De vordering van G-Star in deze procedure is dus slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat Titan het teken GSRD te kwader trouw heeft laten deponeren als Gemeenschapsmerk. Titan heeft zich in dit verband beroepen op de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD op grond van haar ouder Gemeenschaps-beeldmerk GSD (als opgenomen onder 2.5). Voor toewijzing van de vordering van G-Star dient daarom voldoende aannemelijk te zijn dat de bodemrechter de visie van Titan over de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD niet zal volgen.

Inschrijving GSRD namens Titan te kwader trouw?

4.3. Van een depot te kwader trouw is sprake indien de deposant geen eigen belang heeft, maar het depot slechts heeft laten verrichten met het doel een concurrent te hinderen.

4.4. Titan heeft betoogd dat de inschrijving van het Gemeenschaps-woordmerk GSRD niet te kwader trouw is omdat zij geen kennis had van het namens G-Star ingeschreven Benelux-woordmerk GSRD. Verder heeft Titan betoogd dat zij de inschrijving heeft laten verrichten ter uitbreiding van haar merkenfamilie en dit ter bescherming van haar ouder merkenrecht.

4.5. Het verweer van Titan dat zij niet wist van het namens G-Star geregistreeerde Benelux-woordmerk GSRD houdt geen stand. G-Star heeft terecht betoogd dat uit het inschrijvingsformulier van het namens haar ingeschreven Gemeenschaps-woordmerk GSRD blijkt dat zij al in een eerder stadium rechthebbende is geworden op het Benelux-woordmerk GSRD, met vermelding van het registratienummer van dat Benelux-woordmerk (zie 2.8). Titan heeft dit alles niet weersproken. Omdat Titan oppositie heeft gevoerd tegen deze inschrijving is voorshands niet aannemelijk dat zij zich in augustus 2011 niet bewust was van het bestaan van het Benelux-

15. JUN. 2012 15:12

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 7

515755 / KG ZA 12-568 HI/RV
15 juni 2012

6

woordmerk GSRD en van het feit dat G-Star de rechthebbende daarop is. Evenmin is voorshands aannemelijk dat bij een zoekopdracht naar geregistreerde merken in Europa het namens G-Star geregistreerde Benelux-woordmerk GSRD of de namens haar gedeponeerde Gemeenschapsmerken 'G-STAR' en 'G-STAR raw denim' niet zijn gevonden, zoals Titan nog heeft betoogd ter ondersteuning van haar hier bedoelde verweer.

4.6. Daarnaast heeft Titan de brief met bijlage van 21 maart 2011 van de merkgemachtigde van G-Star niet weersproken. In die brief en in de bijlage zijn opgesomd de geregistreerde merken waarvan G-Star rechthebbende is. Gelet op de inhoud van die brief met bijlage moest het voor Titan duidelijk zijn dat G-Star zich als rechthebbende ziet op de merken GSRD, 'G-STAR' en 'G-STAR raw denim' en deze combinaties al gedurende lange tijd ook daadwerkelijk heeft gebruikt - en nog steeds gebruikt - ter aanduiding van een kledinglijn van G-Star.

4.7. Het betoog van Titan dat zij het merk GSRD heeft laten deponeren "als een uitbreiding van haar merkenfamilie" baat haar niet. Uit het bovenstaande volgt dat Titan wist dat G-Star het merk GSRD al geruime tijd gebruikte en al eerder dan zij het Benelux-woordmerk als Gemeenschapsmerk heeft laten inschrijven (zij het dat die inschrijving later is omgezet in nationale depots). De voorlopige slotsom is dat Titan daardoor ook wist dat zij haar concurrent in de uitoefening van haar bedrijf zou schaden door het (namens haar) deponeren van het Gemeenschaps-woordmerk GSRD. Dat het merk in de visie van Titan slechts weinig van het reeds door haar gevoerde Gemeenschaps-beeldmerk GSD verschilt, rechtvaardigt dit niet. Titan heeft immers in het midden gelaten waarom het depot van het merk GSRD een 'logische' aanvulling is op het merk GSD. Niet is in te zien waarom juist de toevoeging van de letter R een zinvolle uitbreiding van de merkenfamilie van GSD zou zijn. Ter zitting heeft Titan betoogd dat de letters GSD Global Street Design (of Denim) betekenen, maar zij kon toevoeging van de letter R aan die lettercombinatie in dit verband niet ander toelichten of verklaren.

4.8. Evenmin is gesteld, noch is daarvan gebleken, dat Titan het teken GSRD gebruikt ter aanduiding of identificatie van haar producten. Wel heeft zij ontwerpen van een kledinglijn van 2013 in het geding gebracht waaruit blijkt dat zij plannen heeft de lettercombinatie GSRD te gaan gebruiken. Gezien de manier waarop de strijd tussen partijen zich heeft ontwikkeld is daarbij echter niet uit te sluiten dat dit alleen maar een plan is om haar merkenrechtelijke positie te versterken en niet is ingegeven door enige commerciële noodzaak of wenselijkheid.

4.9. Uit het bovenstaande volgt dat voorshands voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter de stelling van G-Star dat Titan het Gemeenschaps-woordmerk GSRD te kwader trouw heeft laten inschrijven zal volgen.

515755 / KG ZA 12-568 HI/RV
15 juni 2012

7

Het beroep van Titan op de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD

- 4.10. Gelet op het bepaalde in artikel 2:45 Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom (verder: het BVIE) kan de houder van een ouder Gemeenschapsmerk (GSD) zich verzetten tegen een ingeschreven Benelux-woordmerk (GSRD).
- 4.11. Teneinde te beoordelen of het namens G-Star geregistreerde Benelux-woordmerk GSRD vernietigbaar is op grond van het merkrecht van Titan, in de zin van artikel 2.28 lid 1 onder e BVIE, moet ten aanzien van het Benelux-woordmerk GSRD en het Gemeenschaps-beeldmerk GSD beoordeeld worden of de merken op zodanige wijze overeenstemmen dat bij het publiek verwarring kan ontstaan. Om de mate van overeenstemming te beoordelen moeten de merken zoals ze zijn gedeponseerd met elkaar worden vergeleken. Het gaat hierbij om de totaalindrukken, rekening houdend met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van de merken, bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten of diensten. Bij de beoordeling daarvan moeten alle omstandigheden van het geval worden betrokken.
- 4.12. Het Gemeenschaps-beeldmerk GSD is in 2006 ingeschreven voor dezelfde klassen als waarvoor het Benelux-woordmerk GSRD in 2009 is ingeschreven - met dien verstande dat de registratie van het Benelux-woordmerk GSRD voor meer klassen is verricht. Beide ondernemingen gebruiken hun respectievelijke merken op dezelfde soort producten in hetzelfde marktsegment.
- 4.13. Anders dan Titan heeft betoogd stemmen de merken niet in grote mate overeen. Het Gemeenschaps-beeldmerk GSD toont de letters in een rond, gestileerd, lettertype waarbij de letters elkaar raken en de individuele letters in het midden door een verticale streep worden onderbroken. Het Benelux-woordmerk GSRD wordt gebruikt met rechte, strakke, losstaande hoofdletters zonder onderbreking van de individuele letters. De twee merken vertonen visueel dan ook weinig tot geen overeenstemming.
- 4.14. G-Star heeft onweersproken gesteld dat GSRD staat voor de door haar in 1997 geïntroduceerde en nog steeds gangbare kledinglijn G-Star Raw Denim. Uit het door G-Star in het geding gebrachte bewijsmateriaal blijkt dat zij het Benelux-woordmerk GSRD op verschillende manieren gebruikt, als zelfstandig merk op kledingstukken, maar ook als bijkomend merk op kledingstukken die ook andere merken van G-Star dragen zoals 'G-STAR' of het merk 'G-STAR raw denim'. Deze laatste termen heeft G-Star in 2005 en 2001 als woordmerken in (onder meer) de landen van de EU en als Gemeenschapsmerk laten registreren. Het publiek zal door dit merkgebruik, mede gezien de grote bekendheid van de denimkleding van G-Star, het Benelux-woordmerk GSRD meestal associëren met de onderneming G-Star. Uit de door Titan in het geding gebrachte kopieën van voorbeelden van het gebruik van het Gemeenschaps-beeldmerk GSD blijkt dat slechts dat beeldmerk wordt gebruikt, zonder enige (relevante) toevoegingen die verwijzen naar de gebruikte letters. Bovendien blijkt uit die stukken dat het beeldmerk GSD niet wordt gebruikt op alle

15. JUN. 2012 15:12

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 9

515755 / KG ZA 12-568 HJ/RV
15 juni 2012

8

kleding die wordt aangeduid met GSD, op sommige kledingstukken zijn de letters GSD gebruikt, op andere kledingstukken is helemaal geen afdruk van het beeldmerk of de daarin gebruikte letters te zien. Dit alles benadrukt het conceptuele verschil in het gebruik van de twee merken door de rechthebbende. Daarnaast blijkt uit het gebruik van GSRD op de kleding van G-Star dat zij een sterke mate van connectie tussen het merk en de onderneming nastreeft. Dit ontbreekt bij het gebruik van GSD door Titan. Voorshands is daarom niet aannemelijk dat het publiek de twee merken zal verwarren in de zin dat zij de herkomst van de kleding waarop het Benelux-beeldmerk GSRD is gebruikt zal toekennen aan Titan (of GSD). Mede ook hierom is het argument van Titan dat zij een Gemeenschaps-woordmerk GSRD diende te deponeren teneinde verwarring te voorkomen ondeugdelijk (zie ook hetgeen is overwogen onder 4.7 en 4.8).

4.15. Gelet op het vorenstaande slaagt het beroep van Titan op een viertal opposities tegen ingeschreven Gemeenschapsmerken (de zaken PRF-PRGF, APR-APRR, Geae-GEA en GSD-PGSD) niet, nog afgezien van de omstandigheid dat G-Star daartegen heeft ingebracht dat zij ook voorbeelden zou kunnen geven van zaken waarin bij een afwijking van één letter geen overeenstemming tussen merken aanwezig werd geacht.

4.16. De slotsom is dat voorshands onvoldoende aannemelijk is dat de bodemrechter het standpunt van Titan over de nietigheid van het Benelux-woordmerk GSRD zal volgen, zodaar vooralsnog ervan wordt uitgegaan dat G-Star rechthebbende is en blijft op het geldige Benelux-woordmerk GSRD.

Afsluitende overwegingen

4.17. Op grond van artikel 8 lid 1 onder a Verordening (EG) nummer 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk is thans onvoldoende aannemelijk dat het namens Titan gedeponeerde Gemeenschaps-woordmerk GSRD stand zal houden als geregistreerd Gemeenschapsmerk. Titan is dan niet rechthebbende op dat merk. Het door haar wapperen met dit intellectueel eigendomsrecht bij klanten en handelsrelaties van G-Star is dan ook onrechtmatig jegens G-Star. De vorderingen in dit kort geding van G-Star zijn daarom, met de redelijke beperkingen als hierna omschreven, toewijsbaar.

4.18. G-Star heeft met slechts een brief aan JeansOnline onderbouwd dat Titan in Nederland zich ten onrechte beroept op het door haar beweerde intellectueel eigendomsrecht van het merk GSRD. Titan heeft betoogd slechts JeansOnline te hebben aangeschreven omdat de website van JeansOnline zich ook op Duitsland richt. Tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Titan, heeft G-Star voorshands onvoldoende aannemelijk gemaakt dat Titan ook andere handelsrelaties van G-Star heeft aangeschreven. Daarom zal het rectificatiegebod worden beperkt tot een brief aan JeansOnline.

15. JUN. 2012 15:13

TEAM KORTGEDINGZAKEN

NR. 314 P. 10

515755 / KG ZA 12-568 HJ/RV
15 juni 2012

9

4.19. Verder dient het wapperverbod vooralsnog in tijd te worden beperkt totdat in bodemprocedure(s) onherroepelijk is geoordeeld over de rechtsgeldigheid van het Gemeenschaps-woordmerk GSRD zoals namens Titan gedeponeerd en het namens G-Star geregistreerde Benelux-woordmerk GSRD. Dit zal ook terugkomen in de tekst van de rectificatiebrief. Tot slot zal de gevorderde dwangsom worden gemaximeerd op een bedrag van € 6.000.000,00.

4.20. Titan zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. G-Star heeft gevorderd Titan te veroordelen tot betaling van de volledige advocaatkosten ten bedrage van € 38.112,83 op grond van artikel 1019h Rv. Titan heeft aangevoerd dat dit bedrag onredelijk hoog is in vergelijking met haar begrote advocaatkosten van ruim achtduizend euro. De advocaatkosten aan de zijde van G-Star worden op grond van dit verweer en de omvang van de onderhavige procedure in redelijkheid en evenredigheid gematigd tot een bedrag van € 15.000,00. De proceskosten aan de zijde van G-Star tot op heden worden begroot op:

- exploitkosten	€	76,17
- kosten vertaling		850,82
- koerierskosten		75,64
- vast recht		575,00
- salaris advocaat		15.000,00
Totaal	€	16.577,63

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Titan om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te staken en gestaakt te houden het schrijven en verzenden van brieven waarin zij zich beroept op het door haar beweerde intellectueel eigendomsrecht op het namens haar ingeschreven Gemeenschapsmerk GSRD (onder nummer 010209732) aan handelsrelaties van G-Star op de Nederlandse markt totdat onherroepelijk is beslist over zowel de rechtsgeldigheid van het namens Titan ingeschreven Gemeenschapsmerk GSRD als de rechtsgeldigheid van het namens G-Star ingeschreven Benelux-woordmerk GSRD,

5.2. beveelt Titan om uiterlijk binnen drie werkdagen na betekening van dit vonnis de volgende rectificatiebrief te verzenden aan JeansOnline (adres: Veerstraat 20 te 4758 BS Standaarbuiten, Nederland), op het briefpapier en met de opmaak als omschreven onder 2 van het petitum van de aangehechte dagvaarding:
"Geachte mevrouw, heer,

Belangrijk - Rectificatie onze brief 13 april 2012 over het gebruik teken "GSRD"

15. JUN. 2012 15:13

TEAM KORTGEDINGZAKEN

515755 / KG ZA 12-568 HI/RV
15 juni 2012

10

Op 13 april 2012 hebben wij u benaderd in verband met het gebruik van het teken "GSRD" op de door u aangeboden kleding. De voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam heeft bij vonnis van 15 juni 2012 beslist dat wij u in deze brieven onrecht hebben verzocht om het gebruik van het teken "GSRD" op de door u aangeboden kleding te staken, nu de rechten waarop wij ons in dat kader beroepen (waaronder het Gemeenschapsmerk "GSRD" met nr. 10209732) zeer waarschijnlijk geen stand kunnen houden vanwege oudere rechten op het teken "GSRD" van het bedrijf G-Star Raw C.V. en/of haar licentiegever.

De voorzieningenrechter heeft ons opgedragen het verzenden van dergelijke brieven te staken totdat onherroepelijk is vastgesteld wie de rechthebbende is op het gebruik van het teken "GSRD" in de Benelux en/of de Europese Unie.

Met vriendelijke groet,

Titan Fashion TNG GmbH,

5.3. beveelt Titan om binnen een werkdag na verzending van de rectificatiebrief als bedoeld onder 5.2 een kopie daarvan te verzenden aan de advocaat van G-Star,

5.4. bepaalt dat Titan een dwangsom verbeurt van € 50.000,00 voor iedere keer dat zij een bevel als opgenomen onder 5.1 niet nakomt,

5.5. bepaalt dat Titan een dwangsom verbeurt van € 50.000,00 voor iedere dag, of een gedeelte daarvan, dat zij een bevel als opgenomen onder 5.2 of 5.3 niet nakomt,

5.6. bepaalt dat de onder 5.4 en 5.5 bepaalde dwangsommen bij verbeuring in totaal een maximum van € 6.000.000,00 belopen,

5.7. veroordeelt Titan in de proceskosten aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op een bedrag van € 16.577,63,

5.8. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, bijgestaan door mr. R. Verloof, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 15 juni 2012.

type:
coll:

UITGEGEVEN VOOR GROSSE

De griffier van de
Rechtbank Amsterdam