

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 375627 / KG ZA 10-1121

Vonnis in kort geding van 10 december 2010

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **G-STAR INTERNATIONAL B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar vreemd recht **FACTON LTD**,
gevestigd te Budapest, Hongarije,
eiseressen,
advocaat mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaat mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage.

Eiseressen zullen hierna G-Star International, Facton en (eiseressen gezamenlijk) G-Star worden genoemd. Gedaagde zal 'H&M' worden genoemd. De zaak is behandeld voor H&M door mr. G.S.C.M. van Roeyen te 's-Hertogenbosch.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 4 oktober 2010;
 - productie 1 tot en met 28 producties van G-Star;
 - akte houdende overlegging producties van H&M met 25 producties;
 - de mondelinge behandeling van 27 november 2010;
 - de pleitnota van G-Star;
 - de pleitnota van H&M.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

Voor zover thans van belang staat tussen partijen het navolgende vast.

-
- 2.1. Facton en G-Star International maken deel uit van het G-Star concern.
- 2.2. G-Star International is houdster van onder meer:
- I. het Gemeenschapswoordmerk “RAW” (verder: het Gemeenschapsmerk), sinds 15 oktober 2008 geregistreerd onder nummer 004743225 voor waren in de klassen 3 (zeep, parfum, essentiële oliën, cosmetica, haarlotions, uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars, 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs uitgezonderd producten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars) en 35 (reclame, beheer van commerciële zaken, waaronder franchising, zakelijke administratie, administratieve diensten uitgezonderd diensten die verband houden met worstelen, worstelevenementen en worstelaars).
- G-Star is tevens houdster van:
- II. het Beneluxwoordmerk “RAW”, sinds 1 oktober 2010 ingeschreven onder nummer 0888208 voor waren in de klassen 18 (leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen, reiskoffers en koffers, rugzakken, tassen, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken) en 25 (kleding, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding).
- 2.3. G-Star International dan wel Facton is voorts houdster van een aantal verwante merken.
- 2.4. Bij het Bureau, bedoeld in artikel 2 GMVo¹ is door R. B. Europe GmbH een vordering tot nietigverklaring van het Gemeenschapmerk ingesteld.
- 2.5. H&M biedt in Nederland vesten en T-shirts te koop aan met de hieronder afgebeelde opdruk.

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk.



2.6. De vesten en T-shirts worden verkocht via de winkels en via de website van H&M.

3. Het geschil

3.1. G-Star vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter H&M verbiedt inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk, althans op de andere merken van G-Star, in de Gemeenschap, respectievelijk de Benelux respectievelijk Nederland, door het onder 2.5 en 2.6 beschreven gebruik van het teken 'RAW', op straffe van verbeurte van een dwangsom van €20.000,- per dag, dan wel ter keuze van G-Star, van €10.000,- per in strijd met het gebod verkocht en geleverd inbreukmakend product, onder voldoening van de volledige proceskosten conform artikel 1019h Rv.

3.2. G-Star baseert haar vordering op artikel 9 lid 1 sub a, b en c GMVo, respectievelijk op artikel 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE². Subsidiair beroept G-Star zich op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. G-Star stelt daartoe dat H&M gebruik maakt van het identieke teken "RAW" voor identieke waren, dan wel gebruik maakt van een overeenstemmend teken, waardoor een (indirect) verwarringsgevaar bij het publiek ontstaat. G-Star stelt voorts dat het Gemeenschapsmerk een bekend merk is en dat H&M door gebruik van het teken "RAW", als merk of door ander gebruik, ongerechtvaardigd voordeel uit de reputatie van het Gemeenschapsmerk trekt, dan wel dat H&M daarmee afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het Gemeenschapsmerk.

3.3. H&M voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van H&M in Nederland, is de voorzieningenrechter krachtens het bepaalde in de artikelen 95 lid 1, 96 aanhef en onder a en 97 lid 1 juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen. Aangezien H&M haar producten onder meer verkoopt op een op Nederland gerichte website, vindt de gestelde inbreuk tevens plaats in het arrondissement 's-Gravenhage, zodat deze voorzieningenrechter uit hoofde van artikel 4.6 lid 1 BVIE eveneens bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen voor zover deze gebaseerd zijn op Beneluxmerkrechten.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen van G-Star is wegens de gestelde voortdurende inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van G-Star gegeven.

Schorsingsverzoek

4.3. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de onderhavige procedure te schorsen zoals door H&M met beroep op artikel 104 lid 2 GMVo is verzocht. Artikel 104 GMVo geldt voor bodemprocedures, maar is niet van toepassing op een procedure tot het verkrijgen van voorlopige maatregelen zoals dit kort geding. Het spoedeisend belang bij de gevorderde maatregelen verzet zich bovendien tegen aanhouding.

Geldigheid van het Gemeenschapsmerk

4.4. H&M bestrijdt, deels in navolging van het standpunt van R. B. Europe GmbH in de procedure bij het Bureau, de geldigheid van het merk. Zij stelt, naar de rechtbank begrijpt, dat het Gemeenschapsmerk geen onderscheidend vermogen heeft dan wel beschrijvend is voor, in ieder geval, de waren kleding. Zij beroept zich er voorts op dat 'RAW' een karakteristiek is geworden van goederen en diensten die passen in een 'urban lifestyle'.

4.5. Volgens artikel 99 lid 1 GMVo beschouwen de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk het Gemeenschapsmerk als geldig, tenzij dit door de gedaagde bij een reconventionele vordering tot vervallenverklaring of nietigverklaring wordt bestreden. De voorzieningenrechter merkt op dat deze bepaling allereerst ziet op de bodemprocedure en dat zij in deze procedure, die gericht is op het treffen van voorlopige en beschermende maatregelen, niet onverkort kan worden toegepast, alleen al omdat een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring in deze procedure niet mogelijk is. Niettemin is het vermoeden van geldigheid ook in deze procedure tot uitgangspunt te nemen.

4.6. Het ingeroepen merk heeft voor de waren kleding naar voorlopig oordeel al van huis uit onderscheidend vermogen. G-Star heeft overgelegd een verslag van een onder leiding van een kantoorgenoot van haar raadsman uitgevoerd onderzoek onder 458 respondenten naar de bekendheid van het Gemeenschapsmerk. Volgens dit verslag zou door circa 30% van de respondenten bij confrontatie met de tekens 'RAW' en gevraagd waaraan zij dachten de naam G-Star of GapStar (de rechtsvoorganger van G-Star) zijn genoemd.

H&M bestrijdt niet dat dit verslag een juiste weergave van het onderzoek is of dat de opzet van het onderzoek niet juist is. Wel bestrijdt zij dat het Gemeenschapsmerk een bekend merk is.

4.7. Voorshands kan in ieder geval mede op grond van dit onderzoek en nu H&M niets heeft aangereikt waaruit het tegendeel is af te leiden worden aangenomen dat het publiek in staat is aan de hand van de tekens 'RAW' de kleding van G-Star te onderscheiden van die van andere ondernemingen en dat het Gemeenschapsmerk dus onderscheidend vermogen heeft. Voorts heeft H&M niet weersproken de stelling van G-Star dat zij in de laatste jaren een zeer aanzienlijke omzet heeft gehad van onder het Gemeenschapsmerk verkochte kleding in meerdere landen in de Gemeenschap. Daarvan uitgaande is aannemelijk dat, zoals G-Star stelt, het Gemeenschapsmerk is ingeburgerd.

4.8. De voorzieningenrechter acht vooralsnog evenmin overtuigend de stelling dat de tekens 'RAW' beschrijvend kunnen zijn voor kleding omdat volgens H&M kleding een ruig, onafgewerkt aanzien kan hebben, zoals jeans met gaten. H&M heeft niet aannemelijk gemaakt dat de aanduiding 'raw' voor kleding ook maar enigszins gangbaar is. Voor het Nederlandse woord 'ruig' is dit mogelijk anders, maar zelfs indien wordt aangenomen dat 'ruig' beschrijvend kan zijn voor kleding, dan geldt dat nog niet zonder meer ook voor het Engelse woord 'raw' waarvan ruig een van de vertalingen is. Bovendien staat beschrijvendheid van het merk niet in de weg aan de geldigheid indien het merk is ingeburgerd.

4.9. H&M heeft evenzeer niet aannemelijk gemaakt dat het Gemeenschapsmerk een algemeen gangbare aanduiding van bepaalde kleding is geworden, laat staan dat dit door toedoen of nalaten van de merkhouder zelf zou zijn gebeurd, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo in dit verband eist.

4.10. De voorzieningenrechter ziet daarom vooralsnog geen overtuigende argumenten om aan te nemen dat het Gemeenschapsmerk, voor zover dit althans is ingeschreven voor de waren kleding, zal worden nietig verklaard.

Merkgebruik?

4.11. H&M stelt dat zij de tekens "RAW" slechts gebruikt om een bepaalde muziekstijl te beschrijven en dat zij, door haar kleding daarvan te voorzien, de kleding in die context wil plaatsen. Dit neemt echter niet weg dat de door H&M als versiering beschouwde tekens zodanig kunnen overeenstemmen met het Gemeenschapsmerk dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star of van een met G-Star economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens (vergelijk HvJEG 10 april 2008, LJN BL3906 inzake Adidas AG/ Marca Mode c.s. overweging 34). Zoals wordt overwogen onder 4.15, is aannemelijk dat dergelijke verwarring zich voordoet en is op die grond merkinbreuk aan te nemen.

Merkinbreuk "sub a"

4.12. H&M bestrijdt dat sprake is van gelijkheid tussen het Gemeenschapsmerk en de door haar gebruikte tekens. Volgens HvJEG 20 maart 2003 (LJN AK3871 inzake Arthur / Arthur & Felicie) is die gelijkheid aanwezig indien het teken zonder wijziging of toevoeging

alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Of dit het geval is moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de gemiddelde, normaal geïnformeerde, oplettende en omzichtige consument. Verder is van belang vast te stellen of en zo ja welke tekens de gemiddelde consument waarneemt als merk (vergelijk HvJEG 25 januari 2007, LJN BA3332 inzake Opel /Autec overweging 24).

4.13. De voorzieningenrechter acht voorshands aannemelijk dat de gemiddelde consument niet slechts de door H&M gebruikte tekens 'RAW' zal opvatten als aanduiding van de herkomst van de waren maar dat hij daarin mede betreft de tekens 'BEAT' en/of 'BEAT EXPERIENCE' en mogelijk de tussen de tekstelementen geplaatste afbeelding. De verschillen tussen deze tekens en het Gemeenschapsmerk zijn meer dan onbeduidend. Er is daarom geen sprake van een gelijk teken zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo c.q. artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE, zodat de vordering op die grondslag niet voor toewijzing in aanmerking komt.

Merkinbreuk "sub b"

4.14. Maatstaf voor het bij "sub b" vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en de door H&M gebruikte tekens op haar kleding als weergegeven onder 2.5 globaal beoordeeld een zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star en H&M. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.15. Theoretische beschouwing van het verwarringsgevaar kan achterwege blijven omdat G-Star vooralsnog voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het gebruik van de tekens daadwerkelijk leidt tot verwarring bij het publiek. Uit het door G-Star overgelegde Ivomar rapport (productie 23) van een uitgevoerd marktonderzoek blijkt dat circa 30% van de ondervraagden na confrontatie met de tekens opgaven te menen dat het kledingstuk afkomstig is van G-Star. H&M heeft tegen dit onderzoek geen ander inhoudelijk bezwaar ingebracht dan dat slechts een afbeelding is getoond terwijl de gemiddelde consument de kleding zal passen en daarbij op een H&M logo zal stuiten. Dit argument overtuigt de voorzieningenrechter vooralsnog niet. Aannemelijk is dat een aanmerkelijk deel van het publiek het stadium van passen niet zal bereiken omdat van koop wordt afgezien of omdat de kleding wordt gekocht zonder passen. Bovendien is de relevantie van het verwarringsgevaar niet beperkt tot het tijdstip waarop de consument aankoop overweegt.

4.16. De voorzieningenrechter oordeelt daarom voorshands dat H&M door gebruik van de tekens als weergegeven onder 2.5 voor waren waarvoor het merk is ingeschreven inbreuk maakt op het Gemeenschapsmerk van G-star als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo. In de onderhavige procedure is het dus niet relevant of het Gemeenschapsmerk, zoals G-Star stelt en H&M betwist, een bekend merk is.

4.17. Het door G-Star International gevorderde verbod op inbreuk op haar Gemeenschapsmerk is toewijsbaar. Nu dit verbod mede door Facton is gevorderd en die bevoegdheid door H&M niet is bestreden, kan dit verbod mede aan Facton worden toegewezen.

4.18. Het op te leggen verbod zal, zoals gevorderd, betrekking hebben op de gehele Gemeenschap. G-Star heeft daarbij belang nu H&M desgevraagd niet heeft willen toezeggen dat zij de onder 2.5. weergegeven tekens niet buiten Nederland zal gebruiken.

4.19. De dwangsom zal vatbaar zijn voor matiging zoals in het dictum bepaald.

4.20. H&M zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Partijen hebben die in overleg gesteld op €20.000,-.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

5.1. verbiedt H&M vanaf één week na betekening van dit vonnis om inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk door gebruik in de Gemeenschap als hiervoor onder 2.5 weergegeven;

5.2. veroordeelt H&M tot betaling van een dwangsom van €20.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat zij niet voldoet aan dit gebod, dan wel ter keuze van G-Star, van €10.000,- per in strijd met het gebod verkocht en geleverd inbreukmakend product;

5.3. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.4. bepaalt de termijn waarbinnen de bodemprocedure aanhangig moet worden gemaakt op zes maanden na heden;

5.5. veroordeelt H&M in de kosten van het geding, aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op €20.000,-;

5.6. verklaart de veroordelingen onder 5.1, 5.2 en 5.5 uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. wijst het meer of ander gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2010.