

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 322501 / KG ZA 08-1384

Vonnis in kort geding van 12 december 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIZERTA SPORT B.V.,
gevestigd te Lisse,
eiseres,
advocaat mr. P.J. de Groen,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NICKELSON NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Barendrecht,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
NICKELSON RETAIL B.V.,
gevestigd te Barendrecht,
gedaagden,
advocaat mr. N.W. Mulder.

Partijen zullen hierna Bizerta en Nickelson genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding met 13 producties;
 - de mondelinge behandeling en de ten behoeve daarvan door Nickelson toegezonden producties 1 tot en met 16 (met index tot en met 17) en de door partijen toegezonden (aanvullende) kostenspecificaties;
 - de pleitnota van Bizerta;
 - de pleitnota van Nickelson.

- 1.2. Vonnis is nader bepaald op heden.

2. De feiten

- 2.1. Bizerta is producent van en groothandel in onder andere sportkleding, sportschoeisel, sorthoofddeksels en sportaccessoires. Zij is houdster van het Beneluxwoordmerk CHAMONIX. Dit merk is onder nummer 0415825 ingeschreven voor sportkleding, sportschoeisel en sorthoofddeksels in klasse 25. Het merk is gedeponeed op 17 december 1985 en de inschrijving is gepubliceerd op 1 oktober 1986.

2.2. Bizerta is tevens houdster van het op 18 november 2002 onder nummer 792116 geregistreerde internationale woordmerk CHAMONIX. Bizerta heeft verzocht de bescherming van het internationale depot uit te strekken tot Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Kroatië, Polen, Denemarken, Finland, het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Noorwegen en Zweden. Dit is geweigerd voor het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland, Polen, Noorwegen en Zweden.

2.3. Nickelson Nederland is groothandel, importeur en exporteur van dames en heren bovenkleding. Nickelson Retail is detaillist in die kleding. Nickelson verhandelt in de Benelux onder andere jassen die als volgt uitzien.



Het hier van belang zijnde teken, zoals dat op deze jas door Nickelson wordt gevoerd, ziet er als volgt uit.



2.4. Ter zitting is een vergelijkbare door Nickelson binnen de Benelux verhandelde jas (wit, met embleem op de borst en zonder bontkraag) getoond. Daarop is te zien dat de mouw en de binnenzijde van de jas respectievelijk als volgt zijn bedrukt.¹



¹ Deze foto's zijn niet uit de stukken afkomstig, maar zijn gemaakt door de rechtbank.

2.5. Daarnaast biedt Nickelson binnen de Benelux de volgende shirts aan.



Hierop is (met veel moeite en met een andere lay out) dezelfde tekst te ontwaren als afgebeeld onder 2.4.

2.6. Bizerta heeft Nickelson op 1 september 2008 een sommatiebrief gestuurd inzake de verhandeling van de hiervoor bedoelde kleding.

3. Het geschil

3.1. Bizerta vordert - samengevat en zakelijk weergegeven - een inbreukverbod voor de gehele Gemeenschap, diverse opgaven, vernietiging van de inbreukmakende producten, een en ander op straffe van een dwangsom, een voorschot op de schadevergoeding en veroordeling van Nickelson in de volledige kosten van de procedure.

3.2. Zij stelt daartoe dat zij zich op grond van artikel 2.20 lid 1, aanhef en sub a en b, van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) tegen het gebruik van het teken Chamonix kan verzetten. Nickelson gebruikt een identiek teken voor dezelfde waar als waarvoor het merk CHAMONIX is ingeschreven (sportkleding). Voor zover sprake is van overeenstemming tussen merk en teken(s), is volgens Bizerta sprake van verwarringsgevaar, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen het bekende merk CHAMONIX en de gebruikte tekens, alsmede gelet op het feit dat Nickelson de tekens voor dezelfde waar gebruikt als waarvoor het merk CHAMONIX is ingeschreven. Subsidiair beroept Bizerta zich op artikel 2.20 lid 1, aanhef en sub c en d BVIE. Het gebruik van het teken Nickelson Chamonix is volgens Bizerta jegens haar bovendien onrechtmatig.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid en spoedeisend belang

4.1. De rechtbank is bevoegd van de vorderingen kennis te nemen op grond van artikel 4.6 BVIE, omdat de gestelde inbreuk mede in dit arrondissement plaatsvindt. Zo stelt Bizerta dat de verkoop van de inbreukmakende jassen onder andere plaatsvindt in Lisse en via het internet. Het spoedeisend belang is gegeven gelet op de gestelde voortdurende inbreuk op de merkrechten van Bizerta.

Geldig merk?

4.2. Nickelson heeft onder verwijzing naar het Windsurfing Chiemsee-arrest² allereerst gesteld dat de bodemrechter, desgevorderd, het merk CHAMONIX nietig zal verklaren, omdat CHAMONIX geen geldig merk kan zijn voor sportkleding. Naar voorlopig oordeel gaat dit verweer niet op. Waar het bij de beantwoording van de vraag of CHAMONIX een geldig merk kan zijn om gaat, is of Chamonix een plaats aanduidt die in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Dit komt er op neer dat moet worden beoordeeld of Chamonix voor de betrokken kringen (in de toekomst) de herkomst kan aanduiden van de waar waarvoor het merk is ingeschreven (voor zover hier van belang, sportkleding). Niet betwist is dat Chamonix een kleine wintersportplaats is, zonder enige industriële bedrijvigheid. Het relevante publiek in de Benelux zal naar voorlopig oordeel geen verband leggen met sportkleding. Naar voorlopig oordeel is ook in de toekomst redelijkerwijs niet te verwachten dat het woord Chamonix in de opvatting van dat publiek de plaats van herkomst van sportkleding kan aanduiden. Naar voorlopig oordeel is het merk van Bizerta dan ook een geldig merk. Daaraan doet de (voorlopige) weigering door het BBIE van een op 7 november 2008 (van de zijde van Nickelson) verricht depot van het merk CHAMONIX voor onder andere sportkleding in klasse 25 niet af. Dit maakt de hierboven weergegeven beoordeling niet anders. Dit geldt ook voor het feit dat is geweigerd de bescherming van de internationale aanvraag te doen uitstrekken tot de in 2.2. van dit vonnis bedoelde landen.

Non usus

4.3. De volgende vraag die beantwoord moet worden is of te verwachten is dat het merk vervallen zal worden verklaard, omdat het merk, gelijk Nickelson stelt, gedurende een periode van 5 jaar niet normaal is gebruikt. Nickelson baseert zich hierbij op door Chamonix overgelegde producties. Daaruit zou moeten blijken dat Bizerta haar woordmerk niet als ingeschreven gebruikt, maar enkel in de vorm van opvallend vormgegeven logo's en afkortingen, dan wel met een grote gestileerde X aan het eind.

4.4. Ook dit verweer gaat- zo dit verweer nog wordt gehandhaafd - naar voorlopig oordeel niet op. Ter zitting is een door Bizerta in de Benelux verhandelde jas getoond, waarop het merk Chamonix (als ingeschreven) is aangebracht. Nickelson heeft naar aanleiding daarvan het gebruik van het merk niet (gemotiveerd) betwist. Zo Nickelson haar verweer handhaaft, heeft zij haar stellingen op dit punt onvoldoende onderbouwd. Zo is van een deugdelijk onderzoek in de markt dat een beeld geeft over een aaneengesloten periode van 5 jaar geen sprake. Daar komt bij dat naar voorlopig oordeel het gebruik van Chamonix met de gestileerde X als gebruik van het merk is te zien, nu dit een onbeduidend verschil is dat aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen. Ook in zoverre gaat het verweer niet op.

² HvJEG, 4 mei 1999, gevoegde zaken C-108/97 en C-109/97, NJ 2000/269 (Windsurfing Chiemsee).

Merkgebruik?

4.5. Nickelson stelt voorts dat van inbreuk geen sprake kan zijn omdat zij het teken Chamonix niet gebruikt als herkomstaanduiding, maar enkel als verwijzing naar de bekende wintersportplaats.

4.6. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het verhandelen van kleding onder het teken "Nickelson experience Chamonix Mont Blanc est .54", net als het verhandelen onder het teken "Mont Blanc experience Chamonix Nickelson 1954", is te zien als gebruik voor de waren waarop het teken is aangebracht. Het doel dat Nickelson voor ogen stond bij het gebruik van het teken is hierbij niet relevant. Het gaat om de perceptie van het in aanmerking komende publiek. Zoals uit het navolgende zal blijken, zal het betrokken publiek, door de wijze waarop het woord Chamonix in dit concrete geval wordt gebruikt, kunnen menen dat de waar van Bizerta of van een aan Bizerta verbonden onderneming afkomstig is, hetgeen inhoudt dat sprake is van merkgebruik.

Inbreuk?

4.7. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat merk en tekens niet identiek zijn en zal daarom beoordelen of naar voorlopig oordeel sprake is van inbreuk als bedoeld in art. 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE. Op grond van deze bepaling kan de merkhouders optreden tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan.

4.8. Er is sprake van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Het verwarringsgevaar bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen merk en teken betreft, te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren of diensten achterblijft, speelt een beslissende rol in de globale beoordeling van dit gevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk waar als een geheel en let niet op de verschillende details ervan.

4.9. Bij het onderzoek of er sprake is van verwarringsgevaar moeten merk en teken elk in hun geheel worden onderzocht, hetgeen niet uitsluit dat de totaalindruk die het samengestelde teken bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd (HvJEG 6 oktober 2005, zaak C-120/04, IER 2006/21, Thomson Life, r.o. 29). Bij die globale beoordeling speelt de door Nickelson genoemde behoefte aan vrijhouding van het teken Chamonix geen rol. (HvJEG, 22 april 2008, zaak C102/07, Adidas/Marca, IER 2005/83, r.o. 29).

4.10. Naar voorlopig oordeel wordt de totaalindruk van de door Nickelson gebruikte tekens bij het relevante publiek in de Benelux gedomineerd door de woorden Nickelson en Chamonix. Deze woorden zijn immers veel groter afgebeeld dan de overige (bij vluchtige beschouwing nauwelijks leesbare) woorden. In het geval van de jassen is Chamonix zelfs

nog weer groter weergegeven dan Nickelson. Omdat het woord Chamonix identiek is aan het merk van Bizerta, impliceert dit tevens een zekere mate van overeenstemming tussen merk en tekens, zowel auditief, visueel als begripsmatig. Nickelson gebruikt de tekens naar voorlopig oordeel voor soortgelijke waren (vrijetijdskleding voor sportieve mannen en vrouwen) als waarvoor het merk is ingeschreven (sportkleding, waarvan niet in geschil is dat deze steeds vaker (tevens) als vrijetijdskleding wordt gebruikt). De voorzieningenrechter gaat er voorts vanuit dat het merk CHAMONIX een normaal onderscheidend vermogen heeft. Mogelijk dat Chamonix als bekende wintersportplaats van huis uit niet een erg sterk merk is, terwijl het kennelijk gebruikelijk is in de branche om bekende (wintersport)plaatsen als kledinglijn te gebruiken, maar daar staat onder andere tegenover dat het merk CHAMONIX sinds 1985 wordt gebruikt, via bekende winkelketens als Bristol, Makro, Piet Kerkhof en Henk ten Hoor (met 240 vestigingen in Nederland) en honderden kleinere kledingwinkels wordt verkocht en daar een grote afzet vindt. Het is onder de hiervoor genoemde omstandigheden naar voorlopig oordeel mogelijk dat het publiek op basis van de opgeroepen totaalindruk van de door Nickelson gebruikte tekens kan aannemen dat de betrokken waren van Bizerta, dan wel van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

4.11. Het gevorderde verbod kan gelet op het voorgaande als nader in het dictum bepaald worden toegewezen, te versterken met een dwangsom, die voor matiging vatbaar zal zijn. De voorzieningenrechter zal het verbod beperken tot de Benelux. Het gevorderde verbod voor de gehele Gemeenschap is te ruim, gelet op het feit dat de vorderingen worden toegewezen op grond van een Beneluxmerk. De bescherming van de internationale merkregistratie strekt zich - gelet op 2.2. van dit vonnis - maar tot een beperkt aantal landen binnen de Gemeenschap uit, terwijl gesteld noch gebleken is dat Nickelson haar waar ook in die landen verhandelt.

Nevenvorderingen en voorschot schadevergoeding

4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is waarom de nevenvorderingen naast het op te leggen verbod uit hoofde van onverwijlde spoed geboden zijn. Ook het gevorderde voorschot op de schadevergoeding zal om die reden worden afgewezen.

Kosten

4.13. Als de overwegend in het ongelijk gestelde partij zal Nickelson in de kosten van de procedure worden veroordeeld. Bizerta heeft kosten gevorderd en gespecificeerd tot een bedrag van (ruim) €12.000,00. Ter zitting is zijdens Bizerta evenwel benadrukt dat volgens de IE-Indicatie tarieven een bedrag van €6.000,00 is aangewezen. Nu deze kosten door Nickelson niet zijn betwist zal Nickelson worden veroordeeld tot betaling daarvan. De kosten zullen worden vermeerderd met €254,00 vast recht en €71,80 deurwaarderskosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- beveelt Nickelson na verloop van twee dagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk in de Benelux op het merk CHAMONIX te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van €10.000,00 per dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Nickelson in strijd handelt met dit verbod en voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding van dit verbod zal voortduren;
- bepaalt dat deze dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, 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;
- veroordeelt Nickelson in de kosten van de procedure, tot op heden aan de zijde van Bizerta begroot op €6.325,80;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- bepaalt de termijn ex art. 1019i Rv op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.W. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2008.