

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 323124 / KG ZA 08-1416

### Vonnis in kort geding van 4 december 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk  
**THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC**,  
gevestigd te Watersmead, Littlehampton, Verenigd Koninkrijk,
2. de besloten vennootschap  
**THE BODY SHOP BENELUX B.V.**,  
gevestigd te Almere,  
eiseressen,  
advocaten mr R.E. Weening en mr B.E.M. van Kessel,

tegen

1. de besloten vennootschap  
**MEN'S BODY SHOP B.V.**,  
gevestigd te Gieten,
2. de besloten vennootschap  
**HANDEL CENTRALE "HACE" B.V.**,  
gevestigd te Gieten,  
gedaagden,  
vertegenwoordigd door de heer M. Reijers, bestuurder van gedaagden.

Partijen zullen hierna ook worden genoemd TBS en MBS in enkelvoud voor eiseressen tezamen respectievelijk gedaagden tezamen.

#### 1. De procedure

1.1. Bij exploit van 6 november 2008 heeft TBS MBS gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 20 november 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft TBS 14 producties overgelegd. MBS heeft voorafgaande aan de zitting een schriftelijk antwoord ingezonden met drie bijlagen.

1.2. De advocaten van TBS hebben de vorderingen aan de hand van een pleitnotitie en de producties nader toegelicht. De heer Reijers heeft, onder verwijzing naar het schriftelijke antwoord en de bijlagen, verweer gevoerd.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken, waaronder de pleitnotitie aan de zijde van TBS. Het vonnis is bepaald op heden.

---

## 2. De feiten

2.1. Eiseres sub 1 is een in 1976 door Anita Roddick in het Verenigd Koninkrijk opgericht internationaal opererende detailhandelsbedrijf onder de naam "The Body Shop" dat gespecialiseerd is in het distribueren van door haar geproduceerde hoogwaardige producten voor de persoonlijke verzorging.

2.2. Eiseres sub 2 is een 100% dochteronderneming van eiseres sub 1 en houdt zich sinds middenjaren '80 van de vorige eeuw eveneens bezig met voornoemde detailhandelsactiviteiten onder de naam "The Body Shop".

2.3. Eiseressen hebben meer dan 2400 winkels in 61 landen waarin meer dan 1200 verschillende producten onder het merk THE BODY SHOP worden verkocht. Eiseressen verkopen ook een lijn speciaal voor mannen. De mannenproducten kunnen via de websites van eiseressen ([www.thebodyshop.com](http://www.thebodyshop.com)) gevonden worden onder de aanduiding "men's".

2.4. In de Benelux beschikt eiseres sub 1 over de volgende merkschrijvingen:

Gemeenschapsmerk THE BODY SHOP (woordmerk), registratienummer 1980416, geregistreerd op 16/04/2003, voor, onder andere, parfumerieën, zepen, shampoos en deodorantia in klasse 3, en diensten op het gebied van selecteren en gebruik van cosmetica, en huid- en haarverzorgingsproducten in klasse 42;

Gemeenschapsmerk "THE BODY SHOP (woordmerk), registratienummer 2305175, geregistreerd op 12/06/2003 voor, onder andere, klasse 35: detailhandelsdiensten op het gebied van schoonheidsproducten, toiletverzorgingsmiddelen, cosmetische middelen, make-up, preparaten voor haarverzorging, parfumerieën, preparaten voor de verzorging van de huid, deodorantia en anti-transpiratiemiddelen; diensten met betrekking tot het vestigen van bedrijven en detailhandels; klasse 36: liefdadigheidswerkzaamheden;

Gemeenschapsmerk THE BODY SHOP (woord/beeldmerk), registratienummer 003957651, geregistreerd op 03/09/2005, voor, onder andere, cosmetica en huidverzorgingsproducten in klasse 3; en, onder andere, (online) detailhandelsdiensten met betrekking tot schoonheidsproducten, toiletverzorgingsmiddelen, cosmetische middelen, huidverzorgingsproducten, preparaten voor haarverzorging, parfumerieën en producten voor de persoonlijke verzorging in klasse 35;

Gemeenschapsmerk THE BODY SHOP (woord/beeldmerk), registratienummer 003959251, geregistreerd op 30/09/2005, voor, onder andere, cosmetica en huidverzorgingsproducten in klasse 3; en onder andere, (online) detailhandelsdiensten met betrekking tot schoonheidsproducten, toiletverzorgingsmiddelen, cosmetische middelen, huidverzorgingsproducten, preparaten voor haarverzorging, parfumerieën en producten voor de persoonlijke verzorging in klasse 35;

Gemeenschapsmerk THE BODY SHOP (woord/beeldmerk), registratienummer 002305092, geregistreerd op 07/08/2003, voor onder andere detailhandelsdiensten op het gebied van schoonheidsproducten, toiletverzorgingsmiddelen, cosmetische middelen, make-up, preparaten voor haarverzorging, parfumerieën, preparaten voor de verzorging van de huid, deodorantia en anti-transpiratiemiddelen in klasse 35;

Beneluxmerk THE BODY SHOP (woordmerk), registratienummer 0423958, geregistreerd op 01/07/1987, voor klasse 3: onder andere, parfumerieën, zepen,

shampoo, cosmetische middelen, toiletverzorgingspreparaten, deodorantia, anti-transpiratiepreparaten;

Beneluxmerk THE BODY SHOP (woord/beeldmerk), registratienummer 0358689, geregistreerd op 01/01/1980, voor, onder andere, zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions in klasse 3.

2.5. Eiseres sub 1 heeft aan eiseres sub 2 het recht gegeven de onder punt 4 genoemde merken en de handelsnaam THE BODY SHOP te gebruiken en te laten gebruiken door het aangaan van overeenkomsten met franchise-nemers.

2.6. Gedaagde sub 1 heeft in de zomer van 2008 een winkel geopend aan de Astraat 13 te Groningen onder de naam MEN'S BODY SHOP. Volgens de website [www.mensbodyshop.nl](http://www.mensbodyshop.nl) is MEN'S BODY SHOP een exclusieve winkelformule voor mannen, dat wil zeggen MEN'S BODY SHOP verkoopt -onder andere- huidverzorgingsproducten en parfums voor mannen. Het assortiment van MEN'S BODY SHOP is door de beperking tot mannen producten smaller dan dat van The Body Shop, anderzijds is het ook breder omdat in de winkel ook producten zoals scheerapparaten en herenondergoed worden aangeboden.

2.7. Gedaagde sub 1 heeft haar onderneming ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder de naam "Men's Body Shop B.V." en heeft "Men's Body Shop" als handelsnaam gedeponeerd.

2.8. Gedaagde sub 2 is de houdster van de domeinnaam "mensbodyshop.nl".

2.9. Naast het teken MEN'S BODY SHOP gebruikt MSB ook een logo bestaande uit een hoofdletter M met daarvoor een gestileerde mensfiguur. De afbeelding hieronder toont de voorzijde van de winkel van gedaagde sub 1 te Groningen met het gebruik van het teken MEN'S BODY SHOP en van het logo.



---

2.9. TBS heeft op 15 juli 2008 MBS gesommeerd om, onder meer, het inbreukmakend gebruik van het teken Men's Body Shop te staken en gestaakt te houden, alsmede om de door TBS gemaakte juridische kosten te vergoeden. De heer M. Reijers, enig aandeelhouder en bestuurder van gedaagde sub 1, alsmede bestuurder van gedaagde sub 2, heeft meerdere malen schriftelijk bevestigd geen gehoor te geven aan de sommaties van The Body Shop, maar hier wel over te willen spreken, laatstelijk op 1 september 2008.

### **3. Het geschil**

3.1. TBS vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

I gedaagden ieder afzonderlijk te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding in de Benelux elke inbreuk op de exclusieve Gemeenschapsmerken en de exclusieve Beneluxmerken van The Body Shop te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het teken "men's body shop" of een met de THE BODY SHOP merken overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

II gedaagde sub 1 te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding het gebruik van de naam "men's body shop", of van enig daarmee overeenstemmende naam, ter aanduiding van haar onderneming, te staken en gestaakt te houden;

III gedaagde sub 2 te bevelen om de domeinnaam "mensbodyshop.nl" binnen veertien dagen na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding kosteloos aan eiseres sub 1 over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de overige formaliteiten;

IV gedaagden ieder afzonderlijk te veroordelen om binnen een week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding een door een accountant geaccordeerde verklaring te verstrekken aan de advocaten van eiseressen, waarin opgave wordt gedaan van het totale aantal (reclame)materialen en briefpapier met het teken "men's body shop";

V gedaagden ieder afzonderlijk te veroordelen om op kosten van gedaagde(n) de onder punt IV genoemde materialen te laten vernietigen onder toezicht van een onafhankelijke derde en dat het door de onafhankelijke derde opgestelde en ondertekende vernietigingsrapport aan de advocaten van eiseressen zal worden verstuurd;

VI gedaagden ieder afzonderlijk te veroordelen tot betaling aan eiseressen van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 10.000,- (tienduizend euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde sub 1 of 2 in strijd handelt met één van de hiervoor sub I tot en met V genoemde bevelen, dan wel, uitsluitend ter keuze van eiseressen van een dwangsom van € 5.000,- voor ieder afzonderlijk inbreukmakend product, ten aanzien waarvan gedaagde sub 1 of 2 in strijd handelt met de hiervoor onder punt I tot en met V genoemde bevelen, of met enig gedeelte daarvan;

VII gedaagden ieder afzonderlijk te veroordelen om een week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding aan eiseressen te betalen een voorschot ad € 7.500 ter vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven inbreukmakende

---

handelen van gedaagden, of een ander door de Voorzieningenrechter in goed justitie te bepalen bedrag;

VIII gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding, inclusief de betaling van het volledige salaris en de verschotten van de advocaat of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de "redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt" in de zin van artikel 1019h Burgerlijke Rechtsvordering en

IX de termijn waarbinnen eiseressen op grond van artikel 1019i Burgerlijke Rechtsvordering een bodemprocedure aanhangig dienen te maken te stellen op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis.

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

#### **4. De beoordeling**

4.1. De voorzieningenrechter van deze rechtbank is bevoegd op grond van artikel 92 Gemeenschapsmerkenverordening en 4.6 lid 1 BVIE voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op inbreuk op de Gemeenschapsmerken, respectievelijk de Benelux merkrechten van Verzoeksters. Voor de vorderingen gebaseerd op de Benelux merkrechten van Verzoeksters is in aanmerking genomen dat de gestelde inbreuk mede in het arrondissement 's-Gravenhage plaats vindt nu met de website van MBS ook het aldaar woonachtige publiek wordt bereikt. Daarnaast zijn de grondslagen verknocht.

4.2. MBS stelt dat het merk THE BODY SHOP een samenstelling is van drie algemeen gebruikte woorden. Omdat het algemeen gebruikte en beschrijvende woorden zijn ligt het voor de hand dat een ander bedrijf een of meerdere van deze woorden zonder opzet ook gaat gebruiken in haar tenaamstelling, handelsnaam of merk. Volgens MBS is dat in haar geval ook zo gebeurd. Door samenvoeging van het woord MEN'S aan twee van die algemene woorden, ontstaat er een naam die uiteraard een beetje lijkt op de naam van The Body Shop, maar welke door de naam van de substantiële toevoeging van het woord MEN'S ruim voldoende afwijkt.

4.3. MBS bestrijdt dan ook dat het bestanddeel MEN'S niets toevoegt. Het woord MEN'S heeft volgens haar een geheel andere betekenis, duidt een specialisatie aan en zal door de lezer of toehoorder nimmer verward worden met THE. Ook wijkt MEN'S BODY SHOP visueel, begripsmatig en auditief sterk af van THE BODY SHOP. Dit wordt nog eens benadrukt en gevisualiseerd door de geheel afwijkende emblemen van beide partijen en welke emblemen steeds worden gebruikt in advertenties en op de winkel(s).

4.4. Ter zitting heeft MBS erkend dat het merk THE BODY SHOP een bekend merk is.

4.5. Voor zover MBS zou bedoelen dat het merk van TBS beschrijvend is en van huis uit geen onderscheidend vermogen heeft is dat juist. Uit de overgeleg-

---

de producties, welke als zodanig niet zijn betwist, volgt evenwel dat door jarenlang gebruik in Nederland en ook daarbuiten, waarbij TBS met reclame campagnes stevig aan de weg heeft getimmerd, het merk door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft verkregen. De erkenning door MBS van de bekendheid van het merk THE BODY SHOP onderstreept dit.

4.6. TBS doet dan ook primair een beroep op art 2.20 lid 1 sub c Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) en art 9 lid 1 sub c Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GmerkVo). Op grond van die merendeels gelijklopende bepalingen kan de houder van een bekend merk zich verzetten tegen het gebruik zonder geldige reden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, indien door het gebruik van het teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of reputatie van het merk.

4.7. Het teken MEN'S BODY SHOP en het merk THE BODY SHOP delen de twee laatste woorden waaruit zij zijn samengesteld. Hierboven (4.5.) is voorschijnlijk aangenomen dat het merk THE BODY SHOP door inburgering ruimschoots onderscheidend vermogen heeft gekregen. Dat geldt ook voor de twee laatste woorden tezamen. Anders dan MBS betoogt gaat het hier niet (meer) om algemene woorden. Voor zover MBS zou bedoelen dat body shop een generieke aanduiding is voor een winkel met producten voor de lichaamsverzorging, slaagt dit niet. Misschien is dat op enig moment zo geweest, maar nu de samenstelling body shop onderscheidend vermogen heeft verkregen en heeft behouden is dat in elk geval nu niet meer zo.

4.8. Dat betekent dus dat het teken en het merk de twee laatste woorden gemeenschappelijk hebben en dat deze woorden, in samenstelling, onderscheidend zijn. In het merk worden deze voorafgegaan door het niet onderscheidende woord The. In het teken van MBS worden de woorden voorafgegaan door het woord Men's. Ook dit woord is niet onderscheidend voor een 'mannenwinkel'. Tezamen komt dit erop neer dat merk en teken weliswaar niet identiek zijn maar wel overeenstemmend zijn door het gebruik van een gelijke en onderscheidende samenstelling van twee van de drie woorden. Die overeenstemming is begripmatig en wat de twee laatste woorden betreft, ook visueel en auditief.

4.9. Door het gebruik van het teken MEN'S BODY SHOP dreigt ook het gevaar van verwatering van het merk THE BODY SHOP, doordat afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk. Juist omdat merk en teken worden gebruikt voor winkels met producten voor de lichaamsverzorging dreigt dan het gevaar dat de samenstelling body shop verwordt tot generieke aanduiding voor een dergelijke winkel.

4.10. Bij deze stand van zaken ligt het onder I gevorderde verbod voor toewijzing gereed.

4.11. MBS heeft niet betwist dat zij de tekens men's body shop en mensbodyshop.nl gebruikt als handelsnaam voor de gevoerde onderneming. De overdracht van de domeinnaam is door MBS niet betwist. Voor die overdracht is ook aanleiding omdat langs die weg TBS zeker is dat MBS of een ander die domeinnaam opnieuw zal gebruiken. Gelet voorts op hetgeen hierboven is overwogen

---

met betrekking tot de inbreuk van het teken van MBS op de merkrechten van TBS, liggen de vorderingen sub II en III voor toewijzing gereed.

4.12. TBS heeft niet inzichtelijk gemaakt welk afzonderlijk belang zij heeft bij het onder IV en V gevorderde. Voorshands wordt het belang van TBS voldoende gewaarborgd geacht door de verboden I tot en met III, waardoor immers ieder gebruik van het teken men's body shop of een daarmee overeenstemmend teken wordt verboden. Aan deze verboden zal bovendien een dwangsom worden verbonden zoals gevorderd onder VI.

4.13. TBS heeft desgevraagd het onder VII als schadevergoeding gevorderde bedrag niet kunnen specificeren en evenmin het bestaan van enige materiele schade inzichtelijk gemaakt. Het verlangde voorschot op schadevergoeding zal daarom worden afgewezen.

4.10. MBS is in deze de hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij en zal in de kosten van de procedure worden verwezen. TBS heeft als vergoeding van de volledige proceskosten een bedrag van € 22.220,82 gevorderd en gespecificeerd. MBS heeft zich hiertegen verweerd en acht het gevorderde bedrag onredelijk.

4.11. Genoemd bedrag is ruimschoots *hors catégorie* in het van toepassing zijnde stelsel van indicatietarieven in IE-zaken. TBS heeft desgevraagd geen uitleg gegeven waarom deze zaak niet als een eenvoudige merkenzaak in kort geding kan worden aangemerkt. Naar oordeel van de voorzieningenrechter is deze zaak aan te merken als een van de eerste categorie waarvoor een bovengrens geldt van € 6.000. TBS zal dan ook tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld als evenredige en redelijke vergoeding van de proceskosten.

4.12. Ter zitting heeft de gemachtigde van MBS aangegeven dat overleg met een advocaat voorafgaande aan de zitting, hem had geleerd dat hij in deze procedure weinig kans zou maken. Daarom, en ook om kosten te besparen is hij zonder advocaat ter zitting verschenen. Beraad tussen partijen in een schorsing van de behandeling heeft ertoe geleid dat TBS aangaf er mee te kunnen leven indien de voorzieningenrechter in het vonnis zal bepalen dat MBS na betekening van dit vonnis een iets ruimere tijd wordt vergund dan de gevorderde onmiddellijkheid. De voorzieningenrechter zal zich daarnaar gedragen.

4.13. Een termijn ex art 1019 i Rv zal worden bepaald.

## **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

I beveelt gedaagden, ieder afzonderlijk, bevelen om uiterlijk zeven dagen na betekening van dit vonnis in de Benelux elke inbreuk op de Gemeenschapsmerken en Beneluxmerken van The Body Shop te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder ieder gebruik van het teken "men's body shop" of een met de THE BODY SHOP merken overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

---

II beveelt gedaagde sub 1 om uiterlijk zeven dagen na betekening van dit vonnis het gebruik van de naam "men's body shop", of van enig daarmee overeenstemmende naam, ter aanduiding van haar onderneming, te staken en gestaakt te houden;

III beveelt gedaagde sub 2 om de domeinnaam "mensbodyshop.nl" binnen eenentwintig dagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan eiseres sub 1 over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van de overige formaliteiten;

IV veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk tot betaling aan TBS van dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde sub 1 of 2 in strijd handelt met één van de hiervoor sub I tot en met III genoemde bevelen;

V veroordeelt gedaagden in de kosten van dit geding, tot heden begroot op € 6.000,-;

VI verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

VII bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden;

VIII wijst af wat meer of anders gevorderd is.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 4 december 2008, in het bijzijn van de griffier