

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 350980 / KG ZA 09-1484

Vonnis in kort geding van 10 december 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

CARS JEANS & CASUALS B.V.,

gevestigd te Amsterdam,

eiseres,

advocaat: mr. A.I. Keur te Amsterdam,

tegen

de commanditaire vennootschap

C&A NEDERLAND,

gevestigd te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat: mr. A.P. Meijboom te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Cars Jeans en C&A genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 november 2009 met producties A t/m D;
- de bij brief van 20 november 2009 ingediende producties 1 t/m 4 van C&A;
- de kostenspecificaties van beide partijen, ingediend op 24 november 2009;
- de mondelinge behandeling van 26 november 2009;
- de pleitnota van mr. Keur;
- de pleitnota en de aanvulling op de kostenspecificatie van mr. Meijboom.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Cars Jeans is importeur en exporteur van en groothandelaar in vrijetijdskleding. Daarnaast houdt zij zich bezig met het ontwerpen en (doen) vervaardigen van dergelijke kleding.

2.3. Cars Jeans is houdster van het Beneluxwoordmerk CARS (op 6 april 1992 gedeponeerd en op 1 oktober 1992 ingeschreven onder nummer 511347 voor waren en diensten in de klassen 18 en 25 (onder meer voor "kledingstukken")) en van de Gemeenschapswoordmerken CARS (na depot van 13 maart 2007 op 25 april 2008 geregistreerd onder nummer 5755392 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 (onder meer voor "clothing") en 35 (onder meer voor "retailing in the field of clothing and fashion accessoires; promotional activities and advertising")) en CARS JEANS (na depot van 4 december 1996 op 19 november 1999 geregistreerd onder nummer 419077 voor waren en diensten in klasse 25, onder meer voor "clothing"). Cars Jeans is tevens houdster van het hieronder weergegeven gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk (na depot van 23 juni 1998 op 3 november 1999 geregistreerd onder nummer 859397 voor waren en diensten in de klassen 18, 25 (onder meer voor "clothing") en 35 ("business' mediation related to the sales of clothing")):



2.4. In 2006 werd onder de vlag van het wereldwijd opererende Disneyconcern een animatiefilm uitgebracht met de titel "Cars". De film is bekend, stond in 2006 in Nederland in de top 10 van best bezochte films en trok hier meer dan 450.000 bezoekers. Daarvoor heeft Disney in de Benelux ook merkbescherming verkregen, maar niet voor kleding en – accessoires (en daarmee verband houdende dienstverlening) vanwege, naar voorshands aanemelijk is geworden, met succes ingestelde oppositie daartegen van de zijde van Cars Jeans. Bedoeld gecombineerd Benelux woord/beeldmerk is op 4 februari 2005 onder nummer 769476 ingeschreven en ziet er zo uit:



2.5. C&A exploiteert een keten van kledingwinkels en biedt in haar winkels onder meer gethematiseerde (kinder)kleding aan met afbeeldingen ontleend aan diverse Disneyfilms. Zij hanteert daarvoor het begrip "Disney@C&A kledinglijn". Zo verkoopt C&A onder meer – onder licentie van Disney – jacks, T-shirts, jeans, sokken en pyjama's voorzien van afbeeldingen van "Lightning McQueen", een personage uit de film "Cars".

2.6. In juli 2009 heeft C&A een zogenoemde "back to school"-folder verspreid waarin zij onder meer bovengenoemde gethematiseerde kleding aanbiedt op pp. 11-12 en 13-14. In de folder zijn naast de kleding in kwestie de logo's van zowel C&A als Disney afgebeeld en wordt naar de kleding verwezen met de volgende aanduidingen: "Cars imitatie leren jack"

(2x), “Cars t-shirt lange mouw” (2x), “Cars jeans” (2x), “Cars sweatvest”, “Cars sokken” en “Cars pyjama”. De vier pagina’s waarop de kleding, de logo’s en de aanduidingen zijn te zien worden hieronder weergegeven – voor de leesbaarheid deels uitvergroot na de overzichtspagina.

C&A
Bestelnummer: Wolkang.nl

- Cars t-shirt korte mouw € 29,95
- Cars t-shirt lange mouw € 8,95
- Cars jeans € 14,95
- Woolen draadje trui top € 10,95
- Woolen draadje trui met cap € 12,95
- Cars sweatvest € 12,95
- Cars t-shirt lange mouw € 8,95
- Cars jeans € 14,95

3 delige set Winnie the Pooh € 19,95

C&A. Juist nu.



C&A

* Bestelnummer Wehkamp.nl

① Cars imitatie leren jack
€ **29.95**
88-148
Btw: 882-13-204*

Cars t-shirt lange mouw
€ **8.95**
88-151
Btw: 882-13-220*

Cars jeans
€ **14.95**
88-152
Btw: 887-13-175*

② Minnie double look top
€ **10.95**
87-140
Btw: 886-13-182*

Minnie denim rok met riem
€ **12.95**
87-140
Btw: 882-13-208*

③ Cars sweatvest
€ **12.95**
88-152
Btw: 882-13-188*

Cars t-shirt lange mouw
€ **8.95**
88-151
Btw: 882-13-208*

Cars jeans
€ **14.95**
88-152
Btw: 882-13-181*

1 2

C&A
* Bestelnummer Wolkang 41

Prinses pyjama
€ 9,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 4,95

€ 9,95

Disney

C&A. Juist nu.

Cars imitatie leren jack
€ 29,95

5 paar
Cars sokken
€ 4,95

24-30
Bnt.: 862-14-188*

Cars pyjama
€ 9,95

92-122
Bnt.: 862-13-626*

Disney

The advertisement is a vertical layout for C&A children's clothing. At the top left, a young girl with dark hair is wearing a purple long-sleeved shirt with a Minnie Mouse graphic and a dark skirt. To her right is the C&A logo in a red and white circular emblem on a yellow background, with the text '* Bestelnummer Wehkamp.nl' below it. The central part of the ad features a stone wall background with the word 'CARS' written vertically in large, 3D-style letters. To the right of the stone wall, there are two sets of pajamas. The top set is pink with a small floral pattern and a princess illustration on the chest, labeled 'Princess pyjama' for €9.95. The bottom set is black with white horizontal stripes and a car illustration on the chest, labeled 'Cars pyjama' for €9.95. At the bottom left, there are four pairs of socks, each with a different theme: Cars, Minnie Mouse, Ice Age, and High School Musical. Each pair is priced at €4.95. A small Disney logo is visible at the bottom right of the ad.

C&A
* Bestelnummer Wehkamp.nl

Princess pyjama
€9.95
10-12
Btw. 802-13-020*

Cars pyjama
€9.95
10-12
Btw. 802-13-020*

5 paar Cars sokken
€4.95
24-30
Btw. 802-14-108*

5 paar Minnie sokken
€4.95
24-30
Btw. 802-14-102*

5 paar Ice Age sokken
€4.95
21-28
Btw. 802-14-130*

5 paar High School Musical sokken
€4.95
21-25
Btw. 802-14-184*

Disney

2.7. Naar aanleiding van deze folder heeft de advocaat van Cars Jeans C&A medio september gesommeerd ter zake van merkinbreuk. Cars Jeans maakt bezwaar maakt tegen

het gebruik door C&A van woorden die gelijk zijn aan haar woordmerken CARS en CARS JEANS ter aanprijzing van C&A kleding.

2.8. C&A heeft aan deze sommatie geen gevolg gegeven.

3. Het geschil

3.1. Stellende dat C&A met de aanduidingen "Cars" en "Cars jeans" in reclameuitingen voor door haar aangeboden kleding – niet zijnde vanwege Cars Jeans onder de merken CARS of CARS JEANS op de markt gebrachte kleding, (die C&A overigens niet in haar assortiment heeft) – merkinbreuk pleegt, vordert Cars Jeans – samengevat – een merkinbreukverbod op straffe van een dwangsom met veroordeling van C&A in de proceskosten op de voet van art. 1019h Rv. Het geschil is beperkt tot de manier van adverteren voor thematische kleding door C&A. Niet is geschil is dat C&A kleding mag verkopen met afbeeldingen uit de Cars animatiefilm.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Voor zover Cars Jeans aan haar vorderingen het Beneluxmerk ten grondslag legt, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van art. 4.6(1) BVIE, omdat de gewraakte folder landelijk en derhalve ook in het arrondissement 's-Gravenhage is verspreid.

inbreuk

4.2. Niet is bestreden dat Cars Jeans spoedeisend belang blijft houden bij haar verbodsvordering. Nu C&A niet aan de sommatie naar aanleiding van haar "back to school"-folder uit de zomer van 2009, die Cars Jeans in september 2009 onder ogen is gekomen, heeft willen voldoen, gaat daarvan een voldoende geoordeelde dreiging uit dat opnieuw in de visie van Cars Jeans merkinbreuk zal worden gepleegd door C&A.

4.3. Cars Jeans legt aan haar vorderingen in de eerste plaats onder meer art. 9(1)(a) GMVo ten grondslag (hierna ook: "sub a"). De daarop gestoelde vordering is naar voorlopig oordeel (net) toewijsbaar als hierna aangegeven, waartoe als volgt wordt overwogen.

4.4. Volgens vaste rechtspraak slaagt een beroep op "sub a" merkinbreuk indien aan de volgende vereisten is voldaan. Het gebruik van tekens gelijk aan een merk moet plaatsvinden zonder toestemming van de merkhouder, in het economisch verkeer, betrekking hebben op dezelfde waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven en er moet sprake zijn van gebruik als merk, dat wil zeggen dat het gebruik van genoemde tekens door de derde afbreuk moet (kunnen) doen aan de functies van het merk, met name aan de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te waarborgen. Verwarringsgevaar is geen vereiste bij inbreuk "sub a".

4.5. Niet in geschil is dat de door C&A gebruikte tekens "Cars" en "Cars jeans" identiek zijn aan het ingeroepen Gemeenschapswoordmerk CARS enerzijds en het Gemeenschapswoordmerk CARS JEANS anderzijds, zodat sprake is van gelijke tekens. Evenmin is in geschil dat deze zonder toestemming van Cars Jeans door C&A gebruikt zijn. Voorshands wordt ook aangenomen dat dit wordt gedaan ter aanprijzing van kleding in het economisch verkeer, terwijl de merken van Cars Jeans voor onder meer kleding zijn ingeschreven. De stelling van C&A dat de door haar gehanteerde tekens geen "betrekking op waren" hebben, omdat het publiek de tekens *alleen* zal opvatten als refererend aan het thema van de Disney-film "Cars", wordt gepasseerd. Dat kan als volgt nader worden gezien.

4.6. C&A stelt dat het gebruik van de tekens in haar folder geen gebruik *als merk* betreft en/of dat hier sprake is van een geoorloofde uitzondering. Ter onderbouwing daarvan wijst C&A erop dat het relevante publiek begrijpt dat de aanduidingen zijn bedoeld voor "iets anders dan ter onderscheiding van waren." Het relevante publiek, dat bestaat uit gemiddeld geïnformeerde, oplettende en omzichtig handelende kledingkopers, zal volgens C&A uit de context waarin de aanduidingen worden gebruikt – een eenmalige "back to school"-folder van C&A aan het einde van de zomervakantie, waarin gethematiseerde kleding wordt aangeboden waarbij de woorden "cars" en "cars jeans" worden gebruikt als aanvulling op de productomschrijvingen "sokken", "pyjama", "jeans" en "imitatie leren jack" – meteen opmaken dat sprake is van een verwijzing naar de – zo benadrukt C&A: bekende – Disney-film "Cars". C&A stelt dat daaruit volgt dat er geen sprake is van gebruik als merk. Volgens C&A is de onderhavige situatie vergelijkbaar met die waarin een teken dat aan een merk gelijk is wordt gebruikt – en *mag* worden gebruikt – als versiering of als beschrijving van de waren of diensten in kwestie.

4.7. Cars Jeans stelt daarentegen dat wel degelijk sprake is van gebruik als merk en wijst erop dat de functie van een merk niet alleen is gelegen in herkomstaanduiding, maar dat ook de kwaliteitsgarantie-, de reclame- en de goodwillfunctie van belang zijn. In dat licht bezien zullen de aanduidingen in de C&A-folder volgens Cars Jeans door het relevante publiek worden beschouwd als merkgebruik, ook als men die aanduidingen niet zou interpreteren als *herkomstaanduidingen*. Met betrekking tot de behoefte van C&A te verwijzen naar de Disney-film "Cars" – wat ook volgens Cars Jeans in beginsel mogelijk is – licht Cars Jeans toe dat zij met name bezwaar maakt tegen het specifieke gebruik van de tekens door C&A zoals dat in de gewraakte folder in kwestie, dus in dit concrete geval, is gebeurd. C&A heeft volgens Cars Jeans voldoende alternatieven om naar de film te verwijzen zonder op deze wijze gebruik te maken van tekens die gelijk zijn aan haar merken. Cars Jeans heeft ter zitting benadrukt dat zij zich niet op het standpunt stelt, zoals C&A volgens haar ten onrechte suggereert, dat C&A *ieder* gebruik van de aanduidingen "cars" of "jeans" moet worden verboden.

4.8. De voorzieningenrechter volgt Cars Jeans voorshands in haar stelling dat C&A deze tekens in haar folder gebruikt *als merk*. Daartoe is redengevend dat het relevante publiek naar voorlopig oordeel de aanduidingen als herkomstaanduiding kan opvatten, nu er in de folder sprake is van gebruik van identieke tekens "Cars" en "Cars jeans" ter aanduiding van kleding die kan worden gekocht bij C&A (zonder verdere, meteen duidelijk genoeg in

het oog springende, beschrijvende referenties als bijvoorbeeld "Walt Disney"¹). Anders dan C&A stelt kan dit gebruik van de tekens door C&A in de gewraakte folder zodoende afbreuk doen aan merkfuncties. Dat het publiek de aanduidingen mogelijk (mede) als verwijzing naar de Disney-film zal (kunnen) opvatten, staat daaraan niet in de weg. Bovendien is voorshands oordelend geen sprake van een uitzondering (vgl. art. 12 (b) GMVo (gebruik van aanduidingen inzake kenmerken van de waren)) die het geoorloofd maakt de tekens in kwestie te gebruiken *op de wijze zoals is gebeurd in de C&A folder*. Er bestaat geen noodzaak de tekens *op precies deze manier* "beschrijvend" als verwijzing naar de Disney-film – dus als "kenmerken van de waar" – te gebruiken, nu C&A daarvoor voldoende acceptabele alternatieven tot haar beschikking heeft^{2 3}. Van een andere toepasselijke uitzonderingsgrond is evenmin gebleken. Dat dit op een lijn zou zijn te stellen met gebruik als versiering, zoals C&A aanvoert, wordt verworpen. Ook de andere arresten waar C&A zich op beroept, maken dit naar voorlopig oordeel niet anders; deze betreffen geen ter zake relevante vergelijkbare gevallen.

4.9. Een – in primaire sleutel gevorderd – inbreukverbod "sub a" ligt daarmee voor toewijzing gereed. Het verbod wordt evenwel uitdrukkelijk beperkt tot het gebruik van de *specifiek in de betreffende folder gehanteerde wijze van gebruik van "Cars" en/of "Cars jeans"* door C&A in reclameuitingen, nu het onderhavige geschil zich op dit gebruik heeft toegespitst en het oordeel van de voorzieningenrechter tot dit gebruik beperkt is. Het moet voorshands, als aangegeven, geoorloofd worden geacht op andere wijze te refereren naar thematische kleding geïnspireerd op de Disney-animatiefilm "Cars" en bij die verwijzing ook de elementen "Cars" en/of "Cars jeans" te hanteren – alleen niet "sec" op de wijze als door C&A gedaan in haar "back to school"-folder uit juli 2009.

slotsom

4.10. Het vorenoverwogene brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod op straffe van verbeurte van dwangsommen op grond van de Gemeenschapswoordmerken van Cars Jeans kan worden toegewezen als in het dictum verwoord. Aangezien dat verbod de verste strekking heeft en niet is gesteld welk separaat belang bestaat bij beoordeling van de Beneluxmerkenrechtelijke grondslag "sub a", kan deze blijven rusten. Aan de subsidiaire grondslagen die Cars Jeans voor haar merkinbreukverbodsvordering aanvoert (art. 2.20(1)(a) BVIE (ook "sub a", maar dan de Beneluxvariant), art. 9(1)(b) GMVo en art. 2.20(1)(b) BVIE

¹ Het enkele opnemen van het (relatief kleine) Disney-logo elders op de betreffende pagina's van de C&A-folder in combinatie met de afbeelding van de Lightning McQueen-characters op de foto's van de kleding wordt als (net) niet voldoende in het oog springend geoordeeld en bovendien als onvoldoende in verband gebracht met de beschrijvende tekst van de gewraakte aanduidingen "Cars" en "Cars jeans" zelf.

² In HvJEG 25 januari 2007, zaak C-48/05, IER 2007/28 (*Opel/Autec*) is met betrekking tot een beeldmerk (het Opel-logo) uitgemaakt dat een dergelijk beroep op art. 12(b) GMVo voor geoorloofd gebruik als aanduiding van de kenmerken van de waar niet opgaat. Die zaak zag bovendien op speelgoedauto's, maar voorshands wordt er van uitgegaan dat hetzelfde criterium opgeld doet voor woordmerken als hier aan de orde.

³ Als alternatieven zijn ter sprake gebracht (vgl. prod. 4 C&A) bijvoorbeeld "Walt Disney (in het bekende logo, het kenmerkende handschrift van de oorspronkelijke animator zelf) Cars pyjama" (en dan niet van elkaar gescheiden, op verschillende plaatsen, zoals in de C&A folder, maar in dezelfde term), "Walt Disney (idem) Cars winterset", "Walt Disneys (idem) Cars kinder sokken", "Walt Disney (idem) Cars jongensslips", "Walt Disney (idem) Cars ondergoed", "Walt Disney (idem) Cars kinder pantoffels" of - van een andere aanbieder: "Disney poncho Cars".

("sub b"), alsmede art. 2.20(1)(d) BVIE ("sub d")) behoeft bij die stand van zaken evenmin te worden toegekomen.

4.11. De voorzieningenrechter is met C&A van oordeel dat de gevorderde dwangsommen onnodig hoog voorkomen, zodat deze zullen worden gematigd als in het dictum bepaald. Daarin wordt eveneens opgenomen dat de dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter.

4.12. Ambtshalve zal de voorzieningenrechter een termijn bedoeld in art. 1019i Rv bepalen als in het dictum verwoord.

4.13. C&A zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Cars Jeans worden begroot op €9.091,- aan gespecificeerde en niet bestreden advocatenkosten, vermeerderd met verschotten (explootkosten en vast recht).

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt C&A binnen 24 uur na betekening van dit vonnis het gebruik van de aanduidingen "Cars" en/of "Cars jeans", althans tekens gelijk aan de Gemeenschapsmerken CARS, geregistreerd onder nummer 5755392, en CARS JEANS, geregistreerd onder nummer 419077, te staken en gestaakt te houden in reclameuitingen voor kleding en/of accessoires in folders, op posters en in advertenties op radio, televisie of internet, welk verbod geclausuleerd is tot gebruik op overeenkomstige wijze als gedaan in haar ten processe bedoelde "back to school"-folder uit juli 2009;

5.2. bepaalt dat C&A voor iedere folder of poster waarmee zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Cars Jeans een dwangsom verbeurt van €500,- en dat C&A voor iedere andere reclameuiting waarmee zij in strijd handelt met het onder 5.1 bepaalde, aan Cars Jeans een dwangsom verbeurt van €5.000,-;

5.3. veroordeelt C&A in de proceskosten, aan de zijde van Cars Jeans tot op heden begroot op €9.425,25;

5.4. verklaart het vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.5. bepaalt dat deze dwangsommen vatbaar zullen zijn voor matiging door de rechter, voorzover 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;

5.6. bepaalt de in art. 1019i Rv bedoelde termijn op 6 maanden na de datum van dit vonnis;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 10 december 2009 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.

type:
coll: