

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 343538 / KG ZA 09-995

Vonnis in kort geding van 21 augustus 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht
BURBERRY LIMITED,
gevestigd te Londen, Verenigd Koninkrijk,
eiseres,
advocaat mr. M.S. Don te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TERMEER SCHOENEN B.V.,
gevestigd te Tilburg,
gedaagde,
advocaat mr. M. Steenhuis te 's-Hertogenbosch.

Partijen zullen hierna Burberry en Sacha genoemd worden. De zaak is voor Burberry mede behandeld door mr. D.C.M. Sampermans, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 27 juli 2009,
- de door Burberry overgelegde producties 1-12,
- de door Sacha overgelegde producties 1-11,
- de mondelinge behandeling van 12 augustus 2009 en de daarbij door partijen overgelegde pleitnota en exemplaren van de schoen van Sacha waarop het geschil betrekking heeft.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Burberry ontwerpt, produceert en verkoopt onder meer kleding en tassen.

2.2. Burberry is houdster van onder meer het hierna weergegeven Gemeenschapsbeeldmerk, ingeschreven onder nummer 377580 op 21 juni 1999, voor onder meer schoenen in klasse 25 (hierna: het ruitmerk):



2.3. Sacha houdt zich bezig met de handel in onder meer schoenen en heeft 64 schoenenwinkels in Nederland, België en Duitsland.

2.4. Sacha biedt in haar schoenenwinkels in Nederland, België en Duitsland de hierna afgebeelde schoen aan (hierna: de ruitschoen):



3. Het geschil

3.1. Burberry vordert – samengevat – een verbod op inbreuk op haar merkrechten met nevenvorderingen. Aan haar vorderingen legt Burberry ten grondslag dat Sacha met de verhandeling van de ruitschoen inbreuk maakt op haar hiervoor genoemde ruitmerk, alsmede op andere Europese, internationale en Benelux inschrijvingen van hetzelfde ruitmotief als merk.

3.2. Sacha voert verweer. Zij voert aan dat de merken van Burberry niet geldig zijn omdat zij te kwader trouw zijn gedeponeerd, elk onderscheidend vermogen missen en zijn verworpen tot soortnaam. Daarnaast betwist Sacha dat de ruitschoen inbreuk maakt op de merken van Burberry. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

rechtsmacht en bevoegdheid

4.1. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerken heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht krachtens het bepaalde in artikel 97 lid 1 van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009, hierna: GMVo) aangezien Sacha in Nederland is gevestigd. Op grond van artikel 98 lid 1 GMVo geldt die rechtsmacht voor de gestelde inbreuk op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie. Ten aanzien van dit deel van het geschil is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage exclusief relatief bevoegd krachtens het bepaalde in artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk juncto artikel 96 aanhef en onder a GMVo.

4.2. De voorzieningenrechter is tevens bevoegd kennis te nemen van het geschil voor zover het Beneluxmerken of internationale merkinschrijvingen met gelding in de Benelux betreft aangezien Burberry stelt dat Sacha onder meer in heel Nederland, en dus mede in het arrondissement 's-Gravenhage, inbreuk maakt op die merken. Dat vloeit voort uit artikel 4.6 lid 1 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen en modellen).

spoedeisendheid

4.3. De spoedeisendheid van het gevorderde verbod vloeit voort uit het voortdurende karakter van de door Burberry gestelde inbreuk op haar merken.

geldigheid

4.4. Anders dan Burberry heeft aangevoerd staat artikel 99 GMVo niet in de weg aan de beoordeling van de door Sacha aangevoerde gronden voor verval en nietigheid van de merken. De in artikel 99 GMVo gestelde regel dat bepaalde gronden voor verval en nietigheid in de vorm van een reconventionele vordering dienen te worden aangevoerd, is blijkens onder meer het tweede deel van de titel van het artikel, te weten “verweer ten gronde”, namelijk alleen van toepassing op bodemprocedures. Een andere uitleg zou zich ook niet verdragen met het gegeven dat in kort geding in reconventie geen vordering tot

vervallen- en nietigheidsverklaring *kan* worden ingesteld vanwege het declaratoire karakter ervan.

4.5. Het voorgaande laat onverlet dat ook in kort geding de aan artikel 99 GMVo ten grondslag liggende gedachte geldt dat Gemeenschapsmerken in beginsel als geldig moeten worden beschouwd vanwege het vooronderzoek door het Bureau en de mogelijkheid van oppositie. Mede gelet daarop slagen de door Sacha tegen het ruitmerk aangevoerde geldigheidsverweren naar voorlopig oordeel niet op de navolgende gronden.

4.6. Uit het feit dat Sacha de gronden voor nietigheid of verval van het ruitmerk slechts aanvoert als verweer tegen de inbreukvorderingen van Burberry met betrekking tot haar ruitschoen volgt dat de beoordeling van deze gronden beperkt kan blijven tot de inschrijving van het ruitmerk voor schoenen.

4.7. Het beroep van Sacha op de nietigheid van het ruitmerk vanwege gebrek aan onderscheidend vermogen in de zin van artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo, treft naar voorlopig oordeel geen doel. De voorzieningenrechter stelt in dit verband voorop dat het onderscheidend vermogen van een merk inhoudt dat dit merk zich ertoe leent de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dit onderscheidend vermogen moet worden beoordeeld enerzijds met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie ervan door het relevante publiek.

4.8. Sacha baseert het gestelde gebrek aan onderscheidend vermogen op het feit dat er vele producten met een ruitmotief op de markt zijn. In het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a juncto 7 lid 1 sub b GMVo kan dit betoog naar voorlopig oordeel alleen doel treffen indien de betreffende producten al op de markt waren ten tijde van de inschrijving van het Gemeenschapsmerk in 1999. Het gaat er in het kader van een beroep op artikel 52 lid 1 sub a GMVo immers om te beoordelen of het merk ten onrechte is ingeschreven. Gesteld noch gebleken is echter dat de producten waar Sacha op doelt in 1999 op de markt waren. De producties waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen uitdraaien van recent aanbod van producten op internet (producties 5 en 7 van Sacha) en publicaties over trends in het najaar van 2008 (productie 9 van Sacha).

4.9. Het enige gebruik van een ruitmotief waarnaar Sacha verwijst dat duidelijk wel voor 1999 plaatsvond, betreft een tartan, dat wil zeggen een geruite wollen stof waarvan een kilt wordt gemaakt, en meer in het bijzonder de zogeheten MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan. Echter, niet valt in te zien dat deze tartans afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen van het ruitmerk met betrekking tot schoenen, gelet op de specifieke waren waarvoor de tartans worden gebruikt (kilts) en het specifieke publiek (Schotse clans). Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat het gebruik of publiek van tartans in 1999 ruimer was, moet dat bij gebrek aan onderbouwing worden verworpen. In ieder geval kan op basis van hetgeen Sacha heeft aangevoerd niet worden volgehouden dat het ruitmerk vanwege die tartans elk onderscheidend vermogen voor schoenen mist.

4.10. Bovendien moet voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk sterk onderscheid vermogen heeft gekregen door het gebruik van het merk. Burberry heeft in dit verband aangevoerd dat zij het ruitmotief van haar merk al decennia lang intensief gebruikt

en daar veel reclame voor maakt. Dat dit inderdaad heeft geleid tot grote bekendheid van het merk, zoals Burberry stelt, wordt ondersteund door een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau dat Burberry in het geding heeft gebracht, waaruit blijkt dat het merk behoort tot de vijftien *leading luxury brands* (productie 11 van Burberry). Het betoog van Sacha dat dit onderzoek uitsluitend betrekking heeft op het woordmerk BURBERRY kan worden gepasseerd. De door Sacha als productie 10 overgelegde publicaties ondersteunen namelijk de stelling van Burberry dat juist het ruitmerk een kenmerkend aspect is van de collecties en marketing van Burberry. De publicaties suggereren dat Burberry haar "*continued dependence on its checks*" in 2003 heeft willen afbouwen door een minder groot – maar nog altijd aanzienlijk – deel van haar producten van het ruitmerk te voorzien (15% van de collectie), en onderstrepen aldus de juistheid van de stelling van Burberry dat zij groot is geworden met het ruitmerk.

4.11. Ook het betoog dat Burberry het ruitmerk niet heeft gebruikt voor (heren)schoenen en dat het merk daarom geen onderscheidend vermogen voor herenschoenen kan hebben verkregen, slaagt niet. Uit productie 10 van Burberry blijkt genoegzaam dat Burberry het merk ook voor schoenen, waaronder herenschoenen, gebruikt. Mede gelet daarop acht de voorzieningenrechter de blote betwisting van het gebruik onvoldoende. Geconcludeerd moet dus worden dat het ruitmerk op dit moment in ieder geval niet meer nietig kan worden verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen voor schoenen (artikel 52 lid 2 GMVo).

4.12. Ook het betoog van Sacha dat Burberry bij de aanvraag van het ruitmerk te kwader trouw was, treft naar voorlopig oordeel geen doel. Sacha verwijst in dit verband weer naar de MacTavish Camel tartan en de Thomson Camel tartan, maar heeft niet toegelicht waarom het bestaan van die tartans maakt dat de merkinschrijving van Burberry (voor schoenen) te kwader trouw is. Voor zover Sacha heeft bedoeld te betogen dat Burberry het merk zou hebben ingeschreven met het oogmerk om Schotse clans het gebruik van die tartans voor bijvoorbeeld kilts te beletten, strandt het reeds op het feit dat Burberry juist uitdrukkelijk heeft aangevoerd dat zij haar merkrechten nooit zo heeft gebruikt en nooit zo zal gebruiken. Daar komt bij dat het betoog van Sacha er hooguit toe kan leiden dat het merk van Burberry nietig is voor kilts, maar niet voor schoenen. Dat de betreffende tartans ten tijde van de aanvraag van het ruitmerk in 1996 al werden gebruikt voor schoenen, is gesteld noch gebleken.

4.13. Tenslotte gaat ook het betoog van Sacha dat het Gemeenschapsmerk van Burberry is verworpen tot "soortnaam" in de zin van artikel 51 lid 1 sub b GMVo niet op. Daargelaten of deze grond voor verval van toepassing is op zuiver figuratieve beeldmerken, zoals het ruitmerk, wordt de stelling van Sacha dat het ruitmerk is verworpen tot een gebruikelijke versiering niet gesteund door de feiten. De meeste voorbeelden van producten met Schotse ruiten waarnaar Sacha in dit verband verwijst, betreffen namelijk Schotse ruiten die duidelijk afwijken van het ruitmerk door een andere kleurstelling en/of een ander ruitmotief (productie 9 van Sacha), of zijn geen schoenen (productie 5 en 7 van Sacha). Het enige voorbeeld van een schoen die een met het ruitmerk overeenstemmend motief draagt, betreft een op marktplaats.nl aangeboden "bijzondere pump in gouden glitters en burberry ruit". Dat is onvoldoende om aan te nemen dat die versiering gebruikelijk is geworden voor schoenen, laat staan dat de versiering gebruikelijk is geworden door toedoen of nalaten van Burberry, zoals artikel 51 lid 1 sub b GMVo eist.

inbreuk

4.14. Naar voorlopig oordeel kan Burberry zich op grond van haar ruitmerk verzetten tegen het gebruik van het ruitmotief op de ruitschoen van Sacha omdat door dat gebruik verwarring bij het publiek is te duchten in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

4.15. Hierbij stelt de voorzieningenrechter voorop dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar globaal moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop het merk en het teken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het merk.

4.16. Om de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken te bepalen moet in het algemeen de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis worden beoordeeld op basis van de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen. Vanwege de aard van het ruitmerk speelt in deze zaak alleen de visuele gelijkenis een rol.

4.17. De voorzieningenrechter is met Burberry van oordeel dat het ruitteken op de schoen van Sacha overeenstemt met het ruitmerk. Zowel het patroon als de kleurstelling van merk en teken stemt namelijk overeen. In beide gevallen wordt gebruik gemaakt van een patroon met twee ruiten: een ruit bestaande uit een relatief brede meervoudige streep en een ruit bestaande uit een relatief smalle enkele streep. In beide gevallen is de meervoudige streep zwart, de enkele streep rood en de achtergrond beige. Daarnaast zijn bij beiden de punten waarop de horizontale banen van de ruit met de meervoudige streep de verticale banen snijden extra donker, is de kleur tussen de strepen van die ruit juist lichter dan de algemene achtergrondkleur en maakt de verticale meervoudige streep een donkerder indruk dan de horizontale meervoudige streep. Een en ander in samenhang beschouwd maakt dat de totaalindruk van merk en teken overeenstemmen. Het feit dat bij de schoen van Sacha een print onder het ruitmotief zichtbaar is, doet daar naar voorlopig oordeel onvoldoende aan af, omdat die print slechts onder een deel van het ruitmotief ligt en het ruitmotief duidelijk zichtbaar blijft.

4.18. De overige verschillen die Sacha heeft geconstateerd kunnen evenmin tot een andere totaalindruk te leiden. Sacha heeft erop gewezen dat:

- in het ruitmerk de "blokjes" op het punt waar de banen tussen de strepen van de meervoudige ruit elkaar kruisen, wit zijn, in tegenstelling tot de licht beige kleur van die blokjes bij de ruitschoen;
- de enkelvoudige streep bij de ruitschoen roodbruin in plaats van felrood is, zoals bij het ruitmerk, en iets smaller is dan bij het ruitmerk;
- de meervoudige ruit van de ruitschoen vier strepen heeft terwijl de meervoudige ruit van het ruitmerk uit drie strepen bestaat, en daarmee dat er bij de ruitschoen meer kruispunten en tussen de strepen liggende banen zijn;
- de horizontale meervoudige strepen bij de ruitschoen breder zijn dan de verticale strepen;
- bij de ruitschoen de achtergrondkleur geschakeerd verloopt van cognacbruin naar beige;
- het weefpatroon bij (bepaalde exemplaren van) de ruitschoen van rechtsboven naar linksonder loopt, in plaats van van linksboven naar rechtsonder.

Deze verschillen zijn naar voorlopig oordeel te onbeduidend om te leiden tot een andere totaalindruk. De gemiddelde consument let bij de aanschaf van schoenen immers niet op de verschillende details van merken, maar neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar. Bovendien dient rekening te worden gehouden met het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven. Een en ander brengt mee dat niet teveel gewicht mag worden toegekend aan verschillen die maar een gering effect hebben op de totaalindruk van merk en teken, zoals de door Sacha genoemde verschillen.

4.19. Ten slotte heeft Sacha nog aangevoerd dat Burberry het ruitmerk slechts in sterk opgeblazen vorm gebruikt. Daargelaten dat Burberry uitdrukkelijk betwist dat zij het merk alleen in opgeblazen vorm gebruikt, kan het betoog worden gepasseerd. Bij de beoordeling van de overeenstemming dient immers te worden uitgegaan van het merk zoals het is ingeschreven en niet van het merk zoals het wordt gebruikt.

4.20. Niet in geschil is dat het ruitmerk is ingeschreven voor de waren waarvoor Sacha het overeenstemmende teken gebruikt, te weten schoenen.

4.21. Verder moet, zoals hiervoor is vastgesteld, voorshands worden aangenomen dat het ruitmerk een zeer bekend merk is (zie hiervoor r.o. 4.10). Het betoog van Sacha dat die bekendheid zich niet uitstrekt tot de doelgroep van haar producten omdat Burberry zich, anders dan Sacha, zou richten tot de "happy few", treft geen doel. Volgens Sacha bestaat haar doelgroep uit trendsettende jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Niet valt in te zien waarom er geen overlap zou zijn tussen deze doelgroep en de gestelde doelgroep van de Burberry producten. Het enkele gegeven dat producten van Burberry relatief duur zijn, sluit, anders dan Sacha meent, die overlap in ieder geval niet uit. Daar komt bij dat Burberry naar voorlopig oordeel terecht heeft aangevoerd dat, gegeven de mate van bekendheid van het ruitmerk, het voorshands aannemelijk is dat de bekendheid van het merk verder reikt dan de beoogde doelgroep. Dat dit bij het ruitmerk het geval is, wordt ondersteund door het door Sacha aangehaalde feit dat het ruitmerk enige tijd in zwang is geweest bij hooligans, die Burberry uitdrukkelijk niet tot haar doelgroep wilde rekenen.

4.22. Gegeven de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en de mate van bekendheid moet worden aangenomen dat de ruitschoen verwarring bij het publiek kan creëren. Het feit dat de ruitschoenen uitsluitend worden verhandeld in winkels van Sacha en dat op de ruitschoen ook het merk SACHA staat, kan niet leiden tot een andere conclusie. Die feiten sluiten immers niet uit dat het publiek kan menen dat er sprake is van een economisch verband tussen Burberry en Sacha, bijvoorbeeld eenzelfde verband als het verband dat Sacha naar eigen zeggen is aangegaan met andere bekende merkhouders zoals Coca-Cola.

4.23. Het voorgaande impliceert ook dat voorshands moet worden aangenomen dat het publiek een verband zal leggen tussen het ruitmerk en het ruitmotief op de schoen van Sacha. Het betoog van Sacha dat artikel 9 lid 1 sub b GMVo niet van toepassing is omdat het publiek het ruitmotief op haar ruitschoenen zal opvatten als louter versiering, slaagt daarom niet.

vorderingen

4.24. Het voorgaande brengt mee dat het gevorderde verbod toewijsbaar is voor wat betreft de inbreuk op het ruitmerk. Gelet daarop valt niet in te zien welk belang Burberry heeft bij toewijzing van een verbod met betrekking tot haar andere merken. In zoverre zal het gevorderde verbod dus worden afgewezen en kan de beoordeling van de inbreuk op die andere merken achterwege blijven.

4.25. De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als volgt. Tevens zal worden bepaald dat de dwangsom onder omstandigheden vatbaar zal zijn voor matiging.

4.26. Nevenvorderingen kunnen in kort geding slechts worden toegewezen indien ten aanzien van die vorderingen afzonderlijk een spoedeisend belang kan worden aangenomen. Burberry heeft niet toegelicht waarom haar nevenvorderingen spoedeisend zijn. De nevenvorderingen komen daarom niet voor toewijzing in aanmerking.

4.27. Sacha zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Onder verwijzing naar artikel 1019h Rv vordert Burberry een bedrag van in totaal €18.336,37. Sacha heeft echter gemotiveerd bestreden dat dit bedrag redelijk en evenredig is in de zin van artikel 1019h Rv, onder meer door erop te wijzen dat de door haarzelf gemaakte proceskosten slechts €4.533,33 bedragen en dat het gevorderde bedrag veel hoger is dan het door de rechtbanken in IE-zaken gehanteerde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding. De voorzieningenrechter is met Sacha van oordeel dat deze zaak een eenvoudig kort geding betreft. Burberry heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zij in dit geval aanspraak maakt op een hoger bedrag dan het op die zaken toepasselijke indicatietarief van €6.000,00. De advocaatkosten aan de zijde van Burberry zullen daarom conform dat tarief worden begroot op €6.000,00, te vermeerderen met €262,00 aan griffierecht, €85,95 aan kosten deurwaarder en €1.302,26 aan vertaalkosten.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt Sacha binnen 48 uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het ruitmerk te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder te staken en gestaakt te houden het verhandelen, het ter verkoop aanbieden en het daartoe in voorraad houden van de ruitschoen;

5.2. bepaalt dat Sacha, indien zij in strijd handelt met het voornoemde bevel, aan Burberry een dwangsom verbeurt van €10.000,00 per dag, waarbij ieder gedeelte van een dag als hele wordt gerekend of, ter keuze van Burberry, van €500,00 per paar schoenen;

5.3. bepaalt dat de hiervoor opgelegde dwangsommen vatbaar zullen 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;

-
- 5.4. veroordeelt Sacha in de proceskosten, aan de zijde van Burberry tot op heden begroot op €7.650,21,
 - 5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
 - 5.6. wijst het meer of anders gevorderde af;
 - 5.7. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf heden.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 21 augustus 2009.