

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 376199 / KG ZA 10-1162

Vonnis in kort geding van 22 november 2010

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DUINBERGEN B.V.,

gevestigd te Tilburg,

eiseres,

advocaat mr. L.E.J. Jonker te 's-Hertogenbosch,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIKE RETAIL B.V.,

gevestigd te Hilversum,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V.,

gevestigd te Hilversum,

3. de rechtspersoon naar buitenlands recht

NIKE INTERNATIONAL LTD.,

gevestigd te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika,

gedaagden,

advocaat mr. A.A. Kappert te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Duinbergen en Nike genoemd worden. De zaak is behandeld door de hiervoor genoemde advocaten en voor Nike tevens door mr. A.P. Meijboom.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 4 oktober 2010,

- de door Duinbergen overgelegde producties 1-17, alsmede een akte wijziging eis,

- de door Nike overgelegde producties 1-13,

- de mondelinge behandeling van 8 november 2010 en de daarbij door beide partijen overgelegde pleitnotities.

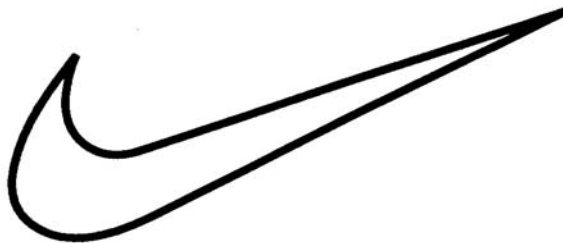
1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Duinbergen houdt zich bezig met de handel in textielgoederen, waaronder kleding en schoenen. Zij verkoopt de kleding en schoenen onder de naam MEES. De verkoop vindt plaats via de website van Duinbergen en via zogeheten *homesales*, wat inhoudt dat een gastvrouw mensen uitnodigt om de collectie bij haar thuis te bekijken, te passen en te kopen.

2.2. Duinbergen is houdster van het Gemeenschapswoordmerk MEES, ingeschreven op 11 september 2006 onder nummer 4423241 voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25.

2.3. Nike houdt zich eveneens bezig met de handel in kleding en schoenen. Nike is houdster van onder meer het hierna weergegeven, zeer bekende Gemeenschapsbeeldmerk (hierna: het swoosh-merk):



2.4. Nike is op 4 december 2008 een samenwerking aangegaan met de voetbalclub FC Barcelona en de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, UNHCR (hierna: het Project). Het doel van het Project is het stimuleren van sport en onderwijs bij kansarme jongeren en vluchtelingen over de hele wereld. Het Project wordt aangeduid met de naam MÉS QUE UN CLUB (Catalaans voor: meer dan een club) of kortweg MÉS.

2.5. Op 10 november 2008 heeft Nike een aanvraag ingediend voor inschrijving van het hierna afgebeelde Gemeenschapswoordbeeldmerk MÉS (hierna: het MÉS-teken) voor onder meer kleding, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25.



2.6. Duinbergen heeft oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het MÉS-teken als Gemeenschapsmerk op de grond dat er verwarringsgevaar in de zin van artikel 8 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening (Verordening (EG) 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk, hierna: GMVo) bestaat met het oudere Gemeenschapsmerk MEES van Duinbergen. Bij besluit van 2 augustus 2010 heeft het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: het BHIM) de oppositie gegrond geacht en dus geoordeeld dat de aanvraag van Nike moet worden afgewezen. Nike heeft beroep in gesteld tegen deze beslissing. Dat beroep is nog aanhangig bij het BHIM.

2.7. In het kader van het Project brengt Nike in de Europese Unie kleding op de markt waarop het MÉS-teken is aangebracht (hierna: de MÉS-collectie). Daarnaast zijn op de kleren uit de MÉS-collectie labels aangebracht waarop onder meer het swoosh-merk van Nike staat. Ook is er in de nek aan de binnenzijde van die kleren een label opgenomen waarop de hele naam van het Project, MÉS QUE UN CLUB, staat in combinatie met de volgende tekst (in verschillende talen): “*Your purchase supports a global movement to help youth change their lives through sport.*” Hieronder is links een shirt uit de MÉS-collectie afgebeeld. De labels met het swoosh-merk zijn hieronder rechts uitvergroot weergegeven.



De MÉS-collectie wordt op de markt gebracht in Nike-winkels en via het internet.

3. Het geschil

3.1. Duinbergen vordert, na wijziging van haar eis, – samengevat – staking van het gebruik van het MÉS-teken, opgave van informatie, vernietiging van producten, betaling

van een voorschot op schadevergoeding en vergoeding van proceskosten in de zin van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv). Aan haar vorderingen legt Duinbergen ten grondslag dat Nike door verhandeling van kleding met het MÉS-teken inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk MEES in de zin van artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

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

4. De beoordeling

overeenstemming

4.1. Naar voorlopig oordeel stemmen het Gemeenschapsmerk MEES en het MÉS-teken overeen. Anders dan Duinbergen betoogt, is er echter geen sprake van dat merk en teken in een hoge mate overeenstemmen, laat staan dat merk en teken identiek zijn.

4.2. In visueel opzicht is van belang dat het merk en het teken weliswaar bestaan uit dezelfde letters in dezelfde volgorde, maar dat het teken MÉS een letter minder heeft en een streepje bevat op de letter E. Daar komt bij dat in het teken zoals Nike dat gebruikt, de laatste poot van de letter M en de achterkant van de letter É samenvallen. Omdat MEES een relatief kort woordmerk is, brengen die afwijkingen een substantieel verschil mee.

4.3. Ook vanuit auditief opzicht kan, anders dan Duinbergen meent, niet worden uitgegaan van een identiek merk en teken. Aangenomen kan worden dat de klanken van merk en teken wel identiek zijn in het Hongaars en Portugees, zoals Duinbergen betoogt onder verwijzing naar het oordeel van het BHIM. Voor de andere Europese talen staat dat onvoldoende vast. Ten eerste heeft Nike er terecht op gewezen dat de EE niet in alle Europese talen zal worden uitgesproken met een lange E-klank, zoals in het Nederlands. Bijvoorbeeld de Britten zullen de letter EE uitspreken met een IE-klank. Ten tweede staat vast dat ook de letter É uit het MÉS-teken niet in alle Europese talen zal worden uitgesproken met een lange E-klank. Niet in geschil is bijvoorbeeld dat in de taal waarin de complete naam MÉS QUE EN CLUB is geschreven, te weten het Catalaans, de klank juist een korte E-klank is. Ook in het Nederlands is onvoldoende aannemelijk dat het relevante publiek de letter É zal uitspreken met een lange E-klank. Het streepje op de E kan namelijk niet alleen worden geduid als een *accent aigu*, maar ook als een klemtoon op de E-klank. In het laatste geval brengt het streepje geen verlenging van de E-klank mee (vgl. “wél”, in: “het beleid is wél zinvol”).

4.4. Ten slotte is er ook in conceptueel opzicht een verschil. Wat betreft het merk staat niet ter discussie dat het woord MEES geen speciale betekenis heeft voor de gemiddelde consument, met uitzondering van het Nederlandse publiek dat er wellicht een vogel en/of bekende jongensnaam in herkent. MÉS heeft daarentegen in ieder geval in het Catalaans een duidelijke betekenis, te weten: meer. Vanwege de context waarin het MÉS-teken wordt gebruikt (zie hierna r.o. 4.10), is aannemelijk dat een substantieel deel van het publiek het zo zal opvatten, ook al is het grootste deel van het publiek het Catalaans niet machtig. Daarnaast heeft MÉS ook een betekenis in het Spaans en Portugees, te weten maand.

tussenconclusie verwarringsgevaar

4.5. Nike heeft niet bestreden dat de waren waarvoor zij het MÉS-teken gebruikt dezelfde zijn als de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk MEES is ingeschreven en dat dit Gemeenschapsmerk inherent onderscheidend vermogen heeft. Hoewel merk en teken niet in hoge mate overeenstemmen en gesteld noch gebleken is dat het onderscheidend vermogen van het MEES-merk is versterkt door het gebruik ervan (integendeel, niet in geschil is dat het MEES-merk maar zeer beperkt is gebruikt), zou een combinatie van deze omstandigheden in het algemeen voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Het is dan ook begrijpelijk dat het BHIM, dat in de oppositieprocedure tegen de inschrijving van het MÉS-teken als merk zijn oordeel alleen op deze omstandigheden heeft kunnen baseren, tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

4.6. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in deze inbreukzaak dient echter met meer omstandigheden rekening te worden gehouden, te weten ook met de omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt. In deze zaak is in dat verband met name van belang dat Nike het MÉS-teken gebruikt in combinatie met haar zeer bekende swoosh-merk en met informatie over het Project. In het licht daarvan, en mede gelet op de onbekendheid van het MEES-merk en het ontbreken van een hoge mate van overeenstemming, moet voorshands worden aangenomen dat het de gemiddelde consument duidelijk zal zijn dat de kleding afkomstig is van Nike en dat het MÉS-teken niet verwijst naar Duinbergen, maar naar het Project. Dit zal hierna nader worden toegelicht.

kleding afkomstig van Nike

4.7. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de kleding met het MÉS-teken afkomstig is van Nike. Vast staat namelijk dat op die producten labels zijn aangebracht waarop het swoosh-beeldmerk van Nike staat. Duinbergen heeft niet bestreden dat dit beeldmerk van Nike zeer bekend is. Het betoog van Duinbergen dat het label met het merk van Nike niet zal worden opgemerkt door het publiek, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het label is immers aangebracht op de voorzijde van de kleding en in de nek van de kleding. Bovendien staat als onweersproken vast dat de kleding uitsluitend verkrijgbaar is in speciale Nike winkels, waarin enkel producten van Nike worden verkocht.

4.8. Wat betreft aanschaf via internet staat vast dat de MÉS-collectie uitsluitend wordt verkocht op websites die uitdrukkelijk, en veelal onder weergave van het swoosh-beeldmerk, vermelden dat het gaat om kleding die afkomstig is van Nike. Dat heeft Duinbergen niet weersproken en wordt ook ondersteund door de afbeeldingen van de websites die Duinbergen zelf heeft overgelegd (producties 7-9 en 12 van Duinbergen). Ook bij aanschaf via internet zal het de gemiddelde consument dus niet ontgaan dat de kleding afkomstig is van Nike.

4.9. Ook na verkoop blijft duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike. De labels met daarop het bekende swoosh-beeldmerk van Nike, blijven immers bevestigd op de kleding.

MÉS-teken verwijst naar Project

4.10. Vast staat dat Nike het MÉS-teken op de kleding heeft aangebracht als verwijzing naar het Project. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument het teken ook zo zal opvatten. Nike heeft namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij het MÉS-teken altijd gebruikt in combinatie met de volledige naam van het Project, te weten MÉS QUE UN CLUB. Zo is de kleding uit de MÉS-collectie in de nek aan de binnenzijde voorzien van een label met die volledige naam. Op dat label staat bovendien duidelijk dat de aankoop van het kledingstuk bijdraagt aan het Project. Ook op de websites waarop de MÉS-collectie te koop wordt aangeboden, staat uitdrukkelijk dat MÉS een samenwerking is tussen Nike, FC Barcelona en UNHCR en dat de opbrengsten naar het Project gaan.

conclusie

4.11. In het licht van het voorgaande is het betoog van Duinbergen dat het publiek zou kunnen menen dat Nike een samenwerking is aangegaan met Duinbergen onvoldoende aannemelijk. Het enkele feit dat Duinbergen ook kinderkleding verkoopt, maakt dat niet anders. Naar voorlopig oordeel moet het beroep op artikel 9 lid 1 sub b GMVo dus worden verworpen wegens afwezigheid van verwarringsgevaar. Het betoog van Duinbergen dat het gebruik van het MÉS-teken ook afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen van haar MEES-merk kan worden gepasseerd. Voor zover Duinbergen daarmee een beroep heeft willen doen op artikel 9 lid 1 sub c GMVo, strandt het op het feit dat vast staat dat het MEES-merk niet bekend is. De vorderingen zullen daarom worden afgewezen.

4.12. Duinbergen zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De proceskostenvergoeding zal krachtens artikel 1019h Rv worden begroot op basis van het door Nike gevorderde bedrag van €25.708,50, te vermeerderen met de wettelijke rente. Duinbergen heeft tegen deze vordering aangevoerd dat het door Nike opgegeven bedrag hoger is dan het bedrag dat Duinbergen zelf vordert en ook ruim boven het toepasselijke indicatietarief uitkomt. Dat verweer is ongegrond. Duinbergen vordert zelf juist een vergelijkbaar bedrag, te weten €24.045,15. In het licht van deze kostenopgave van Duinbergen moet ook worden aangenomen dat de door Nike gevorderde kosten redelijk of evenredig zijn, hoewel het bedrag uitstijgt boven het toepasselijke indicatietarief. Duinbergen heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom het niet redelijk en evenredig zou zijn dat Nike een vergelijkbaar bedrag vordert als zijzelf. Het enkele feit dat in de kostenopgave van Duinbergen ook kosten zijn opgenomen met betrekking tot de oppositieprocedure, volstaat niet. Duinbergen heeft desgevraagd aangegeven dat die kosten moeten worden begroot op €960,00. Ook indien dat bedrag in mindering wordt gebracht op het door Duinbergen gevorderde bedrag, blijft het verschil met het door Nike gevorderde bedrag zo klein dat zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet valt in te zien dat de door Nike gevorderde kosten niet redelijk of evenredig zouden zijn.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Duinbergen in de proceskosten, aan de zijde van Nike tot op heden begroot op €25.708,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit vonnis.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 22 november 2010.