

„IN NAAM DER KONINGIN“

vonnis

RECHTBANK BREDA

Sector civiel recht
Team Handelsrecht

zaaknummer / rolnummer: 204473 / KG ZA 09-292

Vonnis in kort geding van 22 juli 2009

in de zaak van

1. **SVEN BULLAERT**,
wonende te Eksaarde (België),
2. de vennootschap naar Belgisch recht
I AM NV,
gevestigd te Eksaarde (België),
eisers,
advocaat mr. N. van Bruggen,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
VAN HAREN SCHOENEN BV,
gevestigd te Waalwijk,
gedaagde,
advocaat mr. E.R. Caspers.

Eisers zullen hierna gezamenlijk Bullaert c.s. en afzonderlijk Bullaert en I AM NV genoemd worden. Gedaagde zal hierna Van Haren genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding,
- de mondelinge behandeling op 7 juli 2009,
- de producties en de pleitnota van Bullaert c.s.,
- de producties en pleitnota van Van Haren.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. Het geschil

2.1. Bullaert c.s. vorderen, uitvoerbaar bij voorraad:

1. Van Haren te bevelen onmiddellijk na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Bullaert c.s., door in elk geval te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de inbreukmakende tekens, meer specifiek te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

2

teken "Am" ter onderscheiding van schoenen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt of -zulks ter keuze van Bullaert c.s.- voor elk individueel product waarmee dit bevel wordt overtreden;

2. Van Haren te bevelen de advocaten van Bullaert c.s. binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te verstrekken een schriftelijke verklaring, voorzien van goed leesbare onderliggende documenten, zoals inkooporders, rekeningen etc., en goedgekeurd door een register accountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant, over:

a. het aantal door Van Haren vervaardigde, ingekochte, ter verkoop aangeboden en/of verhandelde schoenen waarop, of op de verpakking waarvan, het teken "Am" is aangebracht;

b. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende schoenen;

c. de totale hoeveelheid inbreukmakende schoenen die bij Van Haren op de dag van het betekenen van de dagvaarding in voorraad is;

d. het totale bedrag van de winst die Van Haren gemaakt heeft als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de inbreukmakende schoenen;

3. Van Haren te veroordelen binnen 14 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis de totale bij haar (vestigingen) nog in voorraad zijnde hoeveelheid inbreukmakende schoenen te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en een kopie van het door de deurwaarder opgemaakte proces-verbaal van vernietiging aan de advocaat van Bullaert c.s. te sturen, onder bepaling dat de kosten van deze vernietiging ten laste van Van Haren zullen komen, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom ad € 5.000,= per dag of gedeelte van een dag waarop Van Haren geheel of gedeeltelijk in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen;

4. Van Haren te gebieden binnen 7 dagen na betekening van het te dezen te wijzen vonnis aan Bullaert c.s. te betalen een bedrag van € 10.000,= bij wijze van voorschot op de totale door Van Haren aan Bullaert c.s. te betalen schadevergoeding, dan wel een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag;

5. de termijn waarbinnen Bullaert c.s. op grond van artikel 1019i Rv een bodem-procedure aanhangig dienen te maken te stellen op 6 maanden te rekenen vanaf de dag van de betekening van het te dezen te wijzen vonnis;

6. Van Haren te veroordelen in de kosten van het geding, bestaande uit de volledige feitelijk door Bullaert c.s. gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaat en de procureur of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Bullaert c.s. hebben gemaakt.

2.2. Van Haren voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

3. De beoordeling

3.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) vast dat zijn bevoegdheid om van de vorderingen gebaseerd op de gestelde merkinbreuk kennis te nemen voort vloeit uit het feit dat Van Haren gevestigd is te Waalwijk.

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

3

3.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk een voortdurend karakter heeft.

3.3. Op grond van de niet of onvoldoende weersproken stellingen van partijen en de overgelegde producties wordt uitgegaan van de navolgende feiten:

a. Bullaert is aandeelhouder en bestuurder van I AM NV. Via deze onderneming brengt Bullaert kleding en schoenen op de markt.

b. Bullaert is houder van:

- het Benelux woordmerk I AM, nr. 0846708, gedeponneerd op 20 april 1995, ingeschreven voor onder meer waren in klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels);

- het Benelux woord-/beeldmerk, nr. 0888001, gedeponneerd op 19 februari 1997, ingeschreven voor onder meer waren in klasse 25:



- het Gemeenschaps woord-/beeldmerk, nr. 000496067, gedeponneerd op 12 maart 1997, ingeschreven voor onder meer waren in klasse 25:



c. I AM NV beschikt over licenties voor het gebruik van voornoemde I AM merken.

d. Van Haren is een schoenenwinkelketen met ruim 125 filialen in Nederland. Van Haren biedt sinds anderhalf jaar herenschoenen aan onder het merk:

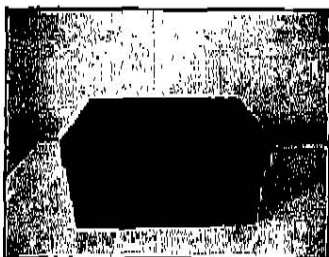
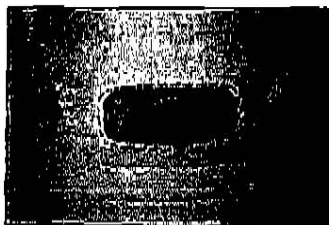


Dit merk werd voorheen gebruikt door het Duitse bedrijf Astormüller en AM Shoe Company. Astormüller heeft het merk in juni 1997 in Duitsland en op 9 oktober 1997 internationaal voor waren in klasse 25 geregistreerd. Het moederbedrijf van Van Haren, Deichmann, heeft het merk AM in 2007 van Astormüller en AM Shoe Company gekocht. Het merk staat geregistreerd op naam Dosenbach-Ochsner AG, een Zwitserse dochter van Deichmann.

e. Van Haren gebruikt het teken AM onder meer op de volgende wijze:

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

4



3.4. Bullaert c.s. hebben aan hun vorderingen ten grondslag gelegd dat Van Haren inbreuk maakt op de Benelux merkrechten van Bullaert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE door schoenen te verhandelen onder het teken "AM" welk teken al dan niet in combinatie met andere elementen zoals "I" wordt gebruikt.

3.5. Van Haren heeft betwist dat zij enig inbreuk maakt op de merkrechten van Bullaert c.s. Zowel visueel, auditief als begripsmatig zijn de merken I AM enerzijds en het AM-teken anderzijds verschillend. Nu Van Haren actief is op de Nederlandse markt en zich richt op herenschoenen bestemd voor het lagere en midden segment en Bullaert c.s. actief zijn op de Belgische markt en zich richten op modieuze exclusieve dames- en kinderkleding en schoenen, is er geen sprake van verwarring. Daarnaast heeft het merk I AM een zeer beperkte beschermingsomvang, aldus Van Haren.

3.6. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring), het publiek aan merk en teken dezelfde herkomst zal toeschrijven dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk.

3.7. Voorshands is niet aannemelijk dat I AM een "sterk merk" is, noch in België noch in een ander Beneluxland. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat het merk I AM onderscheidend vermogen bezit, zoals vereist, en niet meer dan dat.

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

5

3.8. Onder het publiek is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van schoenen. In dat verband moet er rekening mee worden gehouden dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft merken rechtstreeks te vergelijken, doch aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem is achtergebleven.

3.9. Verder geldt als uitgangspunt bij de vergelijking de merken zoals gedeponeerd en het teken zoals het is gebruikt. Vaststaat dat Van Haren het AM-teken op verschillende manieren gebruikt. Het teken AM wordt door Van Haren gebruikt zoals het is gedeponeerd maar ook alleen de lettercombinatie AM wordt gebruikt.

3.10. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is er begripsmatige overeenstemming tussen het merk I AM en het AM-teken. Vaststaat dat de introductie van de AM-schoenen in de Van Haren winkels gepaard is gegaan met een grootscheepse reclamecampagne waarbij Van Haren gebruik heeft gemaakt van slogans met het teken AM als "I AM individual", "I AM creative", "I AM energized", "I AM expressive" en "I AM exciting". Hierdoor heeft Van Haren zelf bij het publiek de indruk gewekt dat haar teken AM een vervoeging is van het werkwoord to be. Am heeft in dit verband geen zelfstandige betekenis maar impliceert de aanwezigheid van "I". Hierdoor maakt het AM-teken dezelfde totaalindruk als het merk I AM.

De stelling van Van Haren dat individualisering een trend is en er een sterke toename is in het gebruik van de woorden "I am" in reclamecampagnes is aannemelijk, maar doet niets aan af aan de begripsmatige overeenstemming. Doordat Van Haren het AM-teken in de slogans heeft geplaatst, krijgt het teken voor het publiek die met het merk I AM overeenstemmende betekenis als hiervoor genoemd.

3.11. Ook auditief stemmen het merk I AM en het AM-teken sterk overeen. Het uitgesproken klankbeeld is min of meer gelijk. Bij het merk I AM ligt de fonetische nadruk op het element "AM" dat identiek is aan het door Van Haren gebruikte teken AM, dat vanuit conceptueel opzicht, eveneens als [em] wordt uitgesproken.

3.12. Visueel is er ook sprake van overeenstemming tussen het (beeld)merk I AM en het AM-teken. Vaststaat dat Van Haren ook alleen de letters AM als teken gebruikt. Het verschil tussen merk en teken is enkel gelegen in de letter "I". De in het beeldmerk I AM aanwezige apostrof in de vorm van een zaadcel, is van ondergeschikte betekenis. De letters zijn de onderscheidende bestanddelen die in het totaalbeeld opvallen.

Van Haren gebruikt het AM-teken daarnaast ook zoals het gedeponeerd is, met ellips en het onderschrift "shoe company". In zoverre wijkt het teken af van het merk. Echter dit verschil is van ondergeschikt belang nu Van Haren het teken niet consequent op deze manier maar op diverse manieren gebruikt. De lettercombinatie AM is het enige bestanddeel van het gebruikte teken dat consistent is. Hierdoor blijft de lettercombinatie AM het dominerende bestanddeel dat bij het publiek het meest zal opvallen en bijblijven. Dit geldt ook ten aanzien van de overige manieren waarop Van Haren het AM-teken gebruikt.

3.13. Nu het AM-teken bovendien in het economisch verkeer wordt gebruikt voor waren waarvoor de merken zijn ingeschreven (schoeisel), is op grond van het vorenstaande aannemelijk dat het merk I AM en het AM-teken begripsmatig, auditief en visueel zodanige gelijkenis vertonen dat het in aanmerking komende publiek (zoals onder 3.8. gedefinieerd)

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

6

aan het merk I AM en het AM-teken dezelfde herkomst zal toeschrijven of zal menen dat daar een verband tussen bestaat. Het door Van Haren aangevoerde verschil tussen de doelgroepen en afzetgebied is onvoldoende om dit verwarringsgevaar weg te nemen. Het gemiddelde publiek, dat niet op de hoogte is van het naast elkaar bestaan van I AM-producten en AM-producten, zou immers de schoenen met conflicterende merken als twee afzonderlijke, doch van eenzelfde fabrikant afkomstige productlijnen kunnen beschouwen. Verder is gesteld noch gebleken dat de gemiddelde consument alleen in Nederland of in België zijn aankopen doet.

3.14. Het gevorderde verbod met betrekking tot de schoenen en het verpakkingsmateriaal is toewijsbaar. Het promotiemateriaal is eveneens inbreukmakend. In het promotiemateriaal wordt immers het overeenstemmend AM-teken als merk gebruikt. Het sub 1. gevorderde wordt dan ook toegewezen. Er is geen aanleiding om het verbod binnen de Benelux territoriaal te beperken.

3.15. De op te leggen dwangsommen zullen worden gemaximeerd als in het dictum vermeld. Teneinde Van Haren de gelegenheid te geven de inbreukmakende producten uit het economisch verkeer te halen zullen de dwangsommen eerst worden verbeurd vanaf drie werkdagen na betekening van dit vonnis.

3.16. De door Bullaert c.s. sub 4. gevorderde betaling van een bedrag van € 10.000,= als voorschot op de door hen geleden schade, wordt afgewezen. Toewijzing van een geldvordering in kort geding is in beginsel slechts mogelijk indien in hoge mate waarschijnlijk is dat de bodemrechter, later oordelend, de betreffende vordering zal toewijzen, bij toewijzing voorts een spoedeisend belang bestaat en er geen sprake is van onaanvaardbaar restitutierisico.

Niet, althans onvoldoende, is betwist dat Van Haren sinds anderhalf jaar alleen in Nederland herenschoenen onder het AM-teken op de markt brengt en dat Bullaert c.s. in Nederland thans geen, en in het verleden slechts zeer beperkt, (heren)schoenen onder het merk I AM op de markt brengt. Bullaert c.s. hebben niet gesteld dat zij door de handelwijze van Van Haren niet in staat waren I AM-producten in Nederland op de markt te brengen of dat zij door de handelwijze van Van Haren minder I AM-producten in België hebben kunnen verkopen. In het licht hiervan is voorsnog niet aannemelijk dat schade is geleden. Het had op de weg van Bullaert c.s. gelegen hun stelling feitelijk te onderbouwen.

3.17. In het licht van het vorenstaande hebben Bullaert c.s. geen belang bij het sub 2 a. t/m d. gevorderde. Deze vordering wordt dan ook afgewezen.

3.18. De sub 3. gevorderde vernietiging van de inbreukmakende schoenen wordt eveneens afgewezen. Toewijzing van een vordering tot vernietiging op grond van art. 2.22 BVIE vereist kwade trouw van de inbreukmaker. Daarvan is slechts sprake in gevallen van moedwillig gepleegde inbreuk. Van moedwillig gepleegde inbreuk is sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan. Van bewustheid in bedoelde zin is geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt.

Dit laatste is hier het geval, zodat kwade trouw aan de zijde van Van Haren thans niet aannemelijk is.

204473 / KG ZA 09-292
22 juli 2009

7

3.19. Nu sprake is van een voorlopige maatregel als bedoeld in artikel 50 lid 1 TRIPs Verdrag, moet ingevolge art. 1019i Rv een termijn worden bepaald voor het instellen van de eis in de hoofdzaak. Een termijn van zes maanden wordt daartoe redelijk geacht.

3.20. Nu in het kader van dit kort geding aan het gemeenschapsmerk geen grotere bescherming toekomt dan aan de Beneluxmerken, behoeft het gemeenschapsmerk geen bespreking.

3.21. Van Haren zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door Bullaert c.s. is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de proceskosten gevorderd. Deze kosten worden begroot op het door de advocaat van Bullaert c.s. opgegeven bedrag wegens kosten van de advocaat (inclusief de dagvaardingskosten ad € 85,98) ad € 11.385,82 en het vastrecht ad € 262,=.

4. De beslissing

De voorzieningenrechter

beveelt Van Haren onmiddellijk na betekening van dit vonnis binnen de Benelux te staken en gestaakt te houden iedere verdere inbreuk op de exclusieve merkrechten van Bullaert c.s., door in elk geval te staken en gestaakt te houden elk gebruik van de inbreukmakende tekens, meer specifiek te staken en gestaakt te houden elk gebruik van het teken "Am" ter onderscheiding van schoenen, dit zowel op schoenen en verpakkingen als in daarbij ondersteunende promotie-uitingen;

bepaalt dat Van Haren vanaf drie werkdagen na betekening van dit vonnis een dwangsom verbeurt van € 5.000,= voor iedere dag (een gedeelte van een dag als een hele gerekend) dat de inbreuk voortduurt of -zults ter keuze van Bullaert c.s.- voor elk individueel product waarmee dit bevel wordt overtreden, met bepaling dat in totaal maximaal € 100.000,- aan dwangsommen kan worden verbeurt;

veroordeelt Van Haren in de kosten van het geding deze voor zover aan de zijde van de wederpartij gevallen tot op heden begroot op € 11.647,82;

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

weigert het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.P. Leijten en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. J. te Kloese op 22 juli 2009.



"VOOR GROSSE"
Aangegeven aan de advocaat van *eisers*
De griffier de rechtbank te Breda

Leijten