

# in Naam der Koningin

zaaknummer: 106.006.053/01

27 januari 2009

## GERECHTSHOF TE AMSTERDAM VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

### ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
WE NETHERLANDS B.V.,  
gevestigd te Utrecht,  
APPELLANTE in het principaal appel,  
GEÏNTIMEERDE in het incidenteel appel,  
vertegenwoordigd door mr. Ch.E.F.M. Gielen, advocaat te  
Amsterdam,

t e g e n

de vennootschap naar Frans recht HACHETTE FILIPACCHI  
PRESSE S.A.,  
gevestigd te Levallois Perret, Frankrijk,  
GEÏNTIMEERDE in het principaal appel,  
APPELLANTE in het incidenteel appel,  
vertegenwoordigd door mr. P.J.M. Steinhauser, advocaat  
te Amsterdam.

#### 1. Het geding in hoger beroep

Partijen worden hierna aangeduid als WE en Hachette.

Bij dagvaarding van 22 augustus 2006 is WE in hoger beroep

gekomen van een vonnis van de rechtbank te Utrecht, in deze zaak onder zaak-/rolnummer 160998/ HA ZA 03-923 gewezen tussen Hachette als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en WE als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie en uitgesproken op 24 mei 2006.

WE heeft bij memorie van grieven zes grieven aangevoerd, producties in het geding gebracht en geconcludeerd, zakelijk samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep voor zover gewezen in reconventie zal vernietigen en - in zoverre opnieuw rechtdoende - alsnog de vordering in reconventie zal toewijzen met veroordeling van Hachette in de kosten van het geding in beide instanties alsmede tot terugbetaling van hetgeen op grond van het vonnis in eerste aanleg is betaald of verhaald, met rente.

Hachette heeft bij memorie van antwoord, tevens houdende een incidentele grief, de grieven van WE bestreden, zelf een grief voorgesteld, producties overgelegd, bewijs van haar stellingen aangeboden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen "behalve voor zover het betreft de daartegen door Hachette aangevoerde grief", met veroordeling van WE in de kosten van het geding in hoger beroep.

Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft WE de grief van Hachette bestreden, producties overgelegd en geconcludeerd tot verwerping van het incidenteel appel met veroordeling van Hachette in de kosten daarvan.

Partijen hebben hun zaak ter zitting van het hof van 22 augustus 2008 doen bepleiten, WE door mr. R.C.K. van Oerle, advocaat te Amsterdam, en Hachette door haar reeds genoemde advocaat, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van

beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

## 2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de desbetreffende memories.

## 3. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 en 2.2 een aantal feiten vastgesteld die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen. Deze feiten zijn in zoverre in geschil dat partijen over en weer de vraag aan de orde stellen in hoeverre het gebruik van de namen "WE" door WE respectievelijk "Elle" door Hachette als gebruik als handelsnaam, dan wel slechts als merk en/of onderdeel van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd. Voorts wijst Hachette erop dat zij niet het voornemen heeft om zelf kledingwinkels in Nederland te gaan exploiteren; zij heeft een franchiseketen licentie verleend om de naam Elle voor modewinkels te gebruiken. Het hof zal op deze punten voorzover nodig in het onderstaande ingaan. Voor het overige zijn de feiten niet bestreden en dienen deze derhalve ook het hof als uitgangspunt.

## 4. Beoordeling

4.1. WE is een onderneming die zich (onder meer) in Nederland bezighoudt met de verkoop van kleding en aanverwante artikelen. Tot 1999 heeft zij de handelsnamen HIJ, ZIJ en YOU gevoerd (althans waren dit de meest kenmerkende bestanddelen van de door haar gebruikte handelsnamen). Sedert 1999 maakt zij in het handelsverkeer (uitsluitend) gebruik van de naam WE of van woordcombinaties waarin WE het kenmerkende bestanddeel is. Hachette brengt (sedert 1945 in Frankrijk en sedert 1976 ook in Nederland, met sedert 1989 een Nederlandse editie) het modetijdschrift Elle op de markt. In dat kader houdt zij zich

(op beperkte schaal) bezig met de handel in kleding en aanverwante artikelen.

Hachette heeft aan een franchiseketen die zij in eerste aanleg aanduidt als Euretco en in hoger beroep als Fashion Brands Collections B.V. licentie verleend om in Nederland onder de naam Elle kledingwinkels te (doen) exploiteren.

4.2. Voorzover in dit stadium van het geding nog van belang betreft het geschil van partijen de vraag of Hachette (althans de licentiehouders respectievelijk de betrokken franchisenemers), gelet op de op dit moment en in het verleden door WE gevoerde handelsnamen, in strijd handelt met artikel 5 van de Handelsnaamwet dan wel anderszins onrechtmatig handelt door in Nederland onder de naam Elle kledingwinkels te (doen) openen.

De rechtbank heeft in haar vonnis overwogen, zeer kort samengevat, dat niet te vrezen valt dat door het voeren van de handelsnaam Elle verwarring ontstaat met de onderneming van WE noch dat dit tot verwatering zal leiden van de door WE gevoerde handelsnaam en dat er mitsdien voor het geven van een verbod als door WE in reconventie gevorderd geen grond bestaat.

Tegen deze beslissing en de daaraan ten grondslag gelegde motivering komt WE met haar grieven op.

4.3. WE stelt zich op het standpunt dat het gebruik van de naam Elle voor kledingwinkels in Nederland leidt tot gevaar voor verwarring met haar onderneming en mitsdien op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is. Zij beroept zich in dit verband zowel op haar huidige gebruik van het persoonlijke voornaamwoord WE als handelsnaam als op de nawerking van de door haar in het verleden als handelsnaam gebruikte persoonlijke voornaamwoorden Hij, Zij en You. WE stelt dat het publiek Elle, mede door de begripsmatige overeenstemming met Zij, zal beschouwen als een (chique) variant van c.q. aanvulling op deze serie en mitsdien zal veronderstellen dat de onderneming achter de Elle winkels dezelfde is of iets te maken heeft met de onderneming die thans

onder de naam WE en in het verleden onder meer onder de naam Zij kledingwinkels exploiteert of exploiteerde.

Dit betoog moet worden verworpen. Het hof licht dit als volgt toe.

4.4. Het standpunt van WE dat het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord als (handels)naam voor een modewinkel, ook als dit in een andere taal is, er reeds per definitie toe zal leiden dat het publiek de desbetreffende onderneming direct of indirect zal verwarren met de onderneming van WE kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee zou immers een onevenredig groot en naar het oordeel van het hof niet realistisch gewicht aan de begripsmatige verwantschap van de benaming worden toegekend; Hachette voert terecht aan dat van het normaal oplettende publiek een dergelijke taalkundige exercitie/vertaalslag over het algemeen niet kan worden verwacht.

4.5. Niet aannemelijk is dat dit anders ligt waar het het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord in de franse taal "Elle" betreft.

Voor zover al valt aan te nemen dat Elle door het relevante publiek in Nederland direct als voornaamwoord (en als vertaling van Zij) wordt herkend, speelt ook naar oordeel van het hof bij de beoordeling van een eventueel verwarringsgevaar een belangrijke rol dat Elle een bekende naam is met een duidelijke eigen identiteit/positie in de (dames)modewereld. Aangenomen moet worden dat als gevolg van de sedert jaren bestaande (grote) bekendheid van het damesmodetijdschrift, een damesmodewinkel Elle, ook door het publiek dat gevoelig is voor het gebruik van voornaamwoorden in de Nederlandse en Franse taal, in de eerste plaats zal worden geassocieerd met het modetijdschrift en niet met de onderneming WE noch met de in het verleden door WE als handelsnaam gevoerde Nederlandse en Engelse persoonlijke voornaamwoorden. Dat de bekendheid van Elle geen rol zou mogen spelen omdat die bekendheid betrekking heeft op het gebruik als merk terwijl dit gebruik vooral

gerelateerd zou zijn aan het modetijdschrift en niet, althans niet in relevante mate, aan de verkoop van dameskleding, vermag het hof niet in te zien. Bij de beoordeling van de vraag welke gedachte het zien of horen van de naam Elle als naam van een damesmodewinkel bij het relevante publiek oproept is de voor de hand liggende associatie met het bekende damesmodetijdschrift, en de door Hachette onder de naam Elle georganiseerde activiteiten en geboden diensten op het gebied van damesmode, een omstandigheid waarmee wel degelijk rekening moet worden gehouden. Gelet op die omstandigheid is ook naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar met de onderneming van WE niet te duchten.

4.6 Ook het hof komt derhalve tot de slotsom dat het bestaan van een relevant verwarringsgevaar tussen de gevoerde namen WE en Elle niet valt aan te nemen. Nu WE ook niet te bewijzen aanbiedt dat een dergelijk gevaar in de praktijk wel te duchten is, strandt haar vordering voor zover deze op artikel 5 van de Handelsnaamwet is gebaseerd.

In het midden kan blijven of WE een beroep toekomt op "nawerking" met betrekking tot door haar in het verleden gebruikte handelsnamen en of Hachette de naam Elle ook in Nederland reeds als handelsnaam gebruikte. Ook kan - als niet van beslissend belang - in midden blijven of het teken Elle door Hachette c.q. de betrokken franchisenemers bij de exploitatie van zogenoemde Elle brand stores feitelijk als handelsnaam wordt gebruikt dan wel als beeld/woord merk en/of als onderdeel van een handelsnaam.

4.7. WE heeft voorts aangevoerd dat het gebruik van Elle ter onderscheiding van kledingwinkels zal leiden tot verwatering van haar handelsnaam en afbreuk doet aan de reputatie van haar onderneming en mitsdien jegens haar onrechtmatig is.

Dit betoog faalt reeds omdat - zonder nadere toelichting die ontbreekt - niet kan worden aangenomen dat tussen Elle en WE, ook indien deze beide namen worden gebruikt ter onderscheiding

van (de exploitant van) damesmodewinkels, door het normaal oplettend publiek een zodanig verband wordt gelegd dat dergelijke effecten zullen optreden.

In dit verband merkt het hof nog op dat de door WE gevraagde bescherming, ook voor zover deze op artikel 6:162 BW berust, gelet op hetgeen hiervoor omtrent het verwarringsgevaar is overwogen, te ver gaat. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat niet van een bewust aanleunen/ongerechtvaardigd voordeel trekken is gebleken, terwijl bovendien het standpunt van WE zou meebrengen dat WE op de voet van artikel 6:162 BW een bescherming wordt geboden die er in feite op neerkomt dat WE een monopolie op het gebruik van alle voornaamwoorden ter onderscheiding van (de exploitatie van) kledingwinkels heeft, hetgeen niet kan worden aanvaard.

Het door Hachette bestreden standpunt van WE, ten slotte, dat door het gebruik van de naam Elle voor modewinkels afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar onderneming is door WE niet voldoende feitelijk onderbouwd noch te bewijzen aangeboden en is in het licht van de bekendheid en het eigen karakter van Elle, die naar Hachette onweersproken heeft gesteld ook in de Elle-modewinkels vorm krijgt (zie in dit verband productie 23 van Hachette), niet goed voorstelbaar.

4.8. Dit brengt reeds mee dat de grieven in het principaal appel niet tot een andere beslissing dan die van de rechtbank kunnen leiden. Bij de verdere behandeling daarvan heeft WE daarom onvoldoende belang.

Het incidenteel appel behoeft geen behandeling, het (onnodig) instellen daarvan geeft geen aanleiding tot een kostenveroordeling.

Het vonnis van de rechtbank zal worden bekrachtigd. WE zal als de in het ongelijk gestelde partij worden verwezen in de kosten van het (principaal) hoger beroep.

5. Beslissing


Het hof:

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen;

verwijst WE in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van Hachette begroot op € 296,- aan verschotten en op € 2.682,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A. Rutten-Roos en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 27 januari 2009.



Mr. W.J.J. Los

AFGEGEVEN VOOR GROSSE  
AAN: mr. P.J.M. Steinhilber  
DE GRIFFIER

