

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie
Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/198717 / HA ZA 12-575

Vonnis van 18 september 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
HONDERDDUIZENDLUCHTKASTELEN B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat mr. T.Y. Adam-van Straaten te Rotterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCOTCH & SODA B.V.,
gevestigd te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr. R.A.M. Schram te Amsterdam.

Partijen zullen hierna HLK en Scotch & Soda genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- het tussenvonnis van 13 februari 2013 de daarin genoemde stukken,
 - het proces-verbaal van comparitie van 16 mei 2013 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op 10 december 2009 heeft Scotch & Soda het woordmerk SCOTCH R'BELLE gedeponeerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Dit merk is op 10 maart 2010 ingeschreven in het register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (verder: het Bureau). Op 9 februari 2010 heeft Scotch & Soda de domeinnaam www.scotchr Belle.nl geregistreerd bij de Stichting Internet Domeinregistratie.

2.2. In 2010 heeft Scotch & Soda voor de lancering van haar merk Scotch R'Belle voor kinderkleding voor meisjes, een persbericht uit laten gaan met als aanhef de volgende tekst:



SCOTCH R'BELLE

ANOTHER SCOTCH INITIATIVE

S U M M E R 2 0 1 1

A new star is born:

"BONJOUR, JE M'APPELLE MADEMOISELLE R'BELLE."

De tekst van voormeld persbericht luidt voor zover hier verder relevant:

"[...] Scotch & Soda surrendered and has given the market another push: the very first collection of the beautiful Scotch R'Belle. [...]"

2.3. Begin 2011 is de collectie met het merk Scotch R'Belle in de winkels gekomen. Op de kleding van Scotch & Soda met het merk Scotch R'Belle worden naast voormeld merk vaak teksten gebruikt, waaronder ook een aantal keer JE M'APPELLE mademoiselle R'Belle. De tekst JE M'APPELLE wordt in iedere collectie van het merk Scotch R'Belle gebruikt, in combinatie met de woorden "mademoiselle R'belle". Tot op heden komt de tekst JE M'APPELLE in totaal op ongeveer 9 collectie items voor, waarvan er enkele duizenden zijn verkocht. Er zijn 2 collecties per jaar. Iedere collectie bestaat in totaal uit ongeveer 140 verschillende collectie items.

2.4. Op 21 november 2011 is de domeinnaam www.jemappelle.nl door TGI Friday Holding B.V. (hierna: TGI Friday) ingeschreven bij de Stichting Internet Domeinregistratie. TGI Friday en mevrouw Suzanne de Meyer zijn de statutair bestuurders van HLK.

2.5. Op 24 november 2011 is de handelsnaam JE M'APPELLE door HLK ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

2.6. Op 4 april 2012 is een facebookpagina voor JE M'APPELLE van HLK aangemaakt. Hierop is de volgende afbeelding weergegeven:



- 2.7. Op 27 april 2012 is op de facebookpagina van het aan HLK gelieerde kinderkledingmerk NO TOMATOES de volgende tekst weergegeven: “*We hebben een nieuw merk en het heet Je m'appelle! Fashion tee's voor trendgevoelige vrouwen.[...]*”
- 2.8. Op 22 juli 2012 is kleding van HLK met daarop de tekst JE M'APPELLE gepresenteerd in de stand van Puur Agenturen op een kledingbeurs in Amsterdam.
- 2.9. Op 24 augustus 2012 heeft Scotch & Soda een spoeddepot gedaan voor het merk JE M'APPELLE voor onder meer kledingstukken (klasse 25). Het merk is op 28 augustus 2012 in het register van het Bureau ingeschreven onder het inschrijvingsnummer 0924699.
- 2.10. Bij brief van 14 september 2012 van de raadsman van Scotch & Soda is HLK gesommeerd het gebruik van het merk JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden. Hierin geeft Scotch & Soda aan dat zij het merk JE M'APPELLE als sinds 2010 gebruikt.
- 2.11. Op 21 september 2012 heeft HLK het merk JE M'APPELLE gedeponereerd voor de Benelux voor onder meer kledingstukken (klasse 25).
- 2.12. Bij brief van 24 september 2012 heeft HLK afwijzend gereageerd op de sommatie van Scotch & Soda, stellend dat Scotch & Soda het merk JE M'APPELLE te kwader trouw heeft gedeponereerd. Hierop heeft Scotch & Soda bij brief van 18 oktober 2012 van haar raadsman haar sommatie herhaald.

3. Het geschil

in conventie

- 3.1. HLK vordert dat de rechtbank – voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad – de Benelux merkinschrijving met nummer 0924699 nietig verklaart en daarvan ambtshalve de doorhaling uitsprekt, met veroordeling van Scotch & Soda tot betaling van de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h Rv, vermeerderd met alle nog te maken daadwerkelijk proceskosten, alsmede de nakosten en rente.
- 3.2. HLK legt aan haar vordering ten grondslag dat het merk JE M'APPELLE door Scotch & Soda te kwader trouw is gedeponereerd als bedoeld in artikel 2.4 sub f van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), aangezien Scotch & Soda wist dat HLK dit merk al voor gelijke, althans soortgelijke waren gebruikte in de Benelux. Zij stelt dat zij als voorgebruiker op grond van dit artikel, juncto artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE de nietigheid van de merkregistratie kan inroepen.

3.3. Scotch & Soda voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

in reconventie

3.4. Scotch & Soda vordert – samengevat – veroordeling van HLK (1) ieder gebruik van het teken JE M'APPELLE te staken en gestaakt te houden; (2) een door een registeraccountant goedgekeurd rapport met gegevens ter zake het gebruik van het teken JE M'APPELLE aan Scotch & Soda over te leggen; (3) producten voorzien van het teken JE M'APPELLE te vernietigen, een en ander op straffe van een dwangsom, vermeerderd met de proceskosten op basis van artikel 1019h.

3.5. Scotch & Soda legt aan haar vordering ten grondslag dat zij het merk JE M'APPELLE eerder gebruikte dan HLK, namelijk sinds 2010, zodat zij als voorvoorgebruiker gerechtigd was het depot van het merk JE M'APPELLE te verrichten en er geen sprake is van kwade trouw. Zij stelt dat zij als merkrechtgebende op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a, althans sub b BVIE het inbreukmakende gebruik van het merk JE M'APPELLE door HLK kan verbieden.

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

4. De beoordeling

in conventie en in reconventie

4.1. In het licht van het bepaalde in artikel 4.6 BVIE stelt de rechtbank ambtshalve vast dat zij bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen op grond van het feit dat Scotch & Soda is gevestigd binnen het arrondissement Noord-Holland.

4.2. Gelet op de nauwe verwevenheid van de ingestelde vorderingen in conventie en reconventie en de daaraan ten grondslag liggende stellingen, zullen deze vorderingen in het hiernavolgende gezamenlijk worden behandeld.

4.3. Tussen partijen is niet in geschil dat het teken JE M'APPELLE door partijen wordt gebruikt voor gelijke waren, te weten: bovenkleding. Voorts is tussen partijen niet in geschil dat het teken JE M'APPELLE voor deze waren onderscheidend vermogen heeft.

4.4. HLK stelt zich op het standpunt dat het gebruik van het teken JE M'APPELLE door Scotch & Soda niet kan worden gekwalificeerd als merkgebruik, en derhalve niet als voorvoorgebruik, aangezien het in aanmerking komend publiek het gebruik van dat teken door Scotch & Soda niet als zodanig zal hebben opgevat. Scotch & Soda erkent in haar primaire standpunt dat sprake is van voorvoorgebruik door HLK, maar betoogt dat zij voorvoorgebruiker is. Subsidiair stelt Scotch & Soda zich op het standpunt dat, indien het gebruik dat zij van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt geen merkgebruik is, HLK op haar beurt het teken JE M'APPELLE evenmin als merk heeft gebruikt. De rechtbank dient daarom allereerst de vraag te beantwoorden of het gebruik dat partijen van het teken JE M'APPELLE hebben gemaakt, te kwalificeren is als merkgebruik.

4.5. Voor de beantwoording van deze vraag is van belang dat van voorgebruik of voorvoorgebruik van een teken als merk slechts sprake is in geval van normaal gebruik van dat teken als merk. Zoals beide partijen ook zelf hebben aangegeven is daarvan sprake indien het relevante publiek het gebruikte teken heeft opgevat als een teken ter identificatie van de producten als afkomstig van een bepaalde onderneming. Nu niet anders is gesteld of gebleken, verstaat de rechtbank onder het in aanmerking komende publiek de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige oplettende afnemers en gewone consumenten van de betrokken waren in de Benelux.

4.6. Scotch & Soda erkent dat HLK het teken JE M'APPELLE reeds sinds december 2011, derhalve ruim vóór het depot door Scotch & Soda, gebruikte in een presentatie van waren waarop dit teken was aangebracht aan potentiële afnemers en dat HLK het teken JE M'APPELLE vóór het depot door Scotch & Soda ook gebruikte in marketingmateriaal ter promotie van kleding waarop het teken was aangebracht. Daarnaast heeft HLK het teken JE M'APPELLE in april 2012 bij het in aanmerking komend publiek geïntroduceerd door opening van een eigen facebookpagina en een aankondiging op de facebookpagina van het kledingmerk NO TOMATOES. Naar het oordeel van de rechtbank is dit gebruik van het teken te kwalificeren als merkgebruik in de zin van artikel 2.20 lid 2 onder d BVIE, nu het gericht is op het verkrijgen van afzet voor de nieuwe door HLK ontwikkelde kledinglijn onder het merk JE M'APPELLE. Scotch & Soda kan niet worden gevolgd in haar ter comparitie gevoerde betoog dat dit gebruik zo minimaal is, dat geen sprake is van zelfstandig gebruik van het teken JE M'APPELLE als merk. Het beperkte gebruik van het teken is immers inherent aan het feit dat HLK het teken JE M'APPELLE gebruikte als nieuw merk voor een nieuwe kledinglijn. Voor het oordeel dat sprake is van merkgebruik is voorts van belang dat HLK zowel bij haar presentatie aan potentiële afnemers vanaf december 2011 als bij de introductie aan het in aanmerking komend publiek op facebook in april 2012 expliciet heeft aangegeven dat haar nieuwe merk voor kleding JE M'APPELLE heet. Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken JE M'APPELLE zal hebben opgevat als een teken ter identificatie van de producten als afkomstig van HLK. Dat daarbij het onderschrift "Les femmes de Jean Jacques" is gehanteerd, doet daaraan, anders dan Scotch & Soda betoogt, niet af. Daartoe is het volgende redengevend. In de eerste plaats is er begripsmatig geen verband tussen de tekens JE M'APPELLE en "Les femmes de Jean Jacques". De tekens vormen gecombineerd geen samenhangend geheel. Integendeel, in het teken JE M'APPELLE wordt enkelvoud gebruikt (begripsmatig: "ik heet") en in het teken "Les femmes de Jean Jacques", meervoud (begripsmatig: "de vrouwen van Jean Jacques"). Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de tekens JE M'APPELLE en "Les femmes de Jean Jacques" als losstaande aanduidingen zal opvatten. Daarnaast is ook door de wijze waarop het merk JE M'APPELLE en het onderschrift zijn vormgegeven, waarbij JE M'APPELLE in drukletters groot is weergegeven en "Les femmes de Jean Jacques" in schrijffletters en klein, aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken JE M'APPELLE heeft opgevat als het merk en de tekst "les femmes de Jean Jacques" slechts als een decoratief onderschrift.

4.7. Scotch & Soda gebruikt het teken JE M'APPELLE slechts als onderdeel van de samenhangende zin "Bonjour. Je m'appelle mademoiselle R'Belle". Hoewel Scotch & Soda terecht aanvoert dat het *enkele* feit dat een teken slechts in combinatie met een ander teken of merk wordt gebruikt er niet aan in de weg staat dat van merkgebruik sprake kan zijn, kan in het onderhavige geval, gelet op de wijze waarop het teken JE M'APPELLE door Scotch & Soda is gebruikt, naar het oordeel van de rechtbank niet worden gesproken van

merkgebruik. Daartoe is het volgende redengevend. In het persbericht waarvan Scotch & Soda stelt dat dit het eerste gebruik van het teken JE M'APPELLE als merk is geweest, wordt het merk "Scotch R'belle" herhaaldelijk en prominent vermeld, terwijl de woorden "Je m'appelle" slechts worden gebruikt als onderdeel van de samenhangende zin "Bonjour. Je m'appelle mademoiselle R'Belle". Deze zin, die verhalend is ("Goedendag, Ik heet mejuffrouw R'Belle), is in kleine schrijffletters weergegeven, als onderschrift bij het met grote kapitalen en drukletters weergegeven merk "Scotch R'belle". Deze weergave geeft "Je m'appelle mademoiselle R'Belle" het karakter van een onderschrift en wijst niet op gebruik als (zelfstandig) merk. Dat het in aanmerking komend publiek de woorden "Je m'appelle" in deze context als een (zelfstandig) merk zal opvatten, valt al helemaal niet in te zien. De tekst van het hiervoor in r.o. 2.2. weergegeven persbericht wijst daar ook niet op: de tekst vermeldt "*Scotch & Soda surrendered and has given the market another push: the very First collection of the beautiful Scotch R'Belle.*" Vervolgens noemt het persbericht herhaaldelijk de woorden "Mademoiselle R'Belle" en "Scotch R'Belle" en, behoudens in de zin "Bonjour je m'appelle mademoiselle R'Belle" in het opschrift, niet één keer de woorden "je m'appelle". Aldus is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek het teken "Scotch R'Belle" in het in r.o. 2.2. bedoelde persbericht (waarnaar Scotch & Soda voor eerste merkgebruik verwijst) als merk heeft opgevat en de woorden "Je m'appelle" als onzelfstandig onderdeel van een verhalende tekst, bedoeld om het merk "Scotch R'Belle" te presenteren. Ook op van haar afkomstige kleding heeft Scotch & Soda de woorden "Je m'appelle" uitsluitend gebruikt als onzelfstandig onderdeel van de samenhangende zin "Je m'appelle mademoiselle R'Belle" of de samenhangende zin "Bonjour. Je m'appelle mademoiselle R'Belle". Nu het woord R'Belle een onderscheidend bestanddeel is van het consequent voor alle meisjeskleding door Scotch & Soda gevoerde merk Scotch R'Belle, en de zin "Je m'appelle mademoiselle R'Belle" een verhalend karakter heeft, is aannemelijk dat het in aanmerking komend publiek de woorden "Je m'appelle", zelfs wanneer dat op borsthoogte in kapitalen is weergegeven, in deze context opvat als een verwijzing naar iets anders, namelijk naar het merk (Scotch) R'Belle (dat eveneens op prominente wijze op de betreffende kleding is weergegeven), en niet als merk op zichzelf. Dit klemt temeer nu Scotch & Soda in haar collecties van Scotch R'Belle vaker op soortgelijke verwijzende en verhalende wijze teksten ter introductie van haar merk gebruikt, zoals "I LOVE R R'Belle Scotch" en "loved by Scotch R'Belle".

Ter comparitie heeft een in de zittingzaal aanwezige ontwerpster van Scotch & Soda nog aangegeven dat Scotch & Soda vanaf het begin van het op de markt brengen van deze lijn in 2010 het teken JE M'APPELLE (Mademoiselle R'Belle) tevens op het kaartje en op het zijlabeltje aan de buitenkant van de kleding heeft aangebracht, maar dit is door HLK bij gebrek aan wetenschap betwist en hiervan heeft Scotch & Soda geen bewijs overgelegd of aangeboden, zodat de rechtbank hieraan voorbijgaat.

4.8. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het gebruik dat HLK sinds december 2011 van het teken JE M'APPELLE heeft gemaakt is te kwalificeren als merkgebruik en, nu het merkdepot van Scotch & Soda dateert van 24 augustus 2012, tevens als voorgebruik, en dat Scotch & Soda zich niet op voor-voorgebruik van het teken JE M'APPELLE kan beroepen. Nu Scotch & Soda voorts erkent dat zij ten tijde van het depot van het merk JE M'APPELLE op de hoogte was van het voorgebruik door HLK en dat zij om die reden een spoedinschrijving van het merk JE M'APPELLE heeft gedaan, terwijl zij voorts de stelling van HLK dat deze het merk te goeder trouw heeft gebruikt, niet betwist, betekent dat, dat het depot door Scotch & Soda van het merk JE M'APPELLE te kwader trouw is gedaan en dat HLK zich hiertegen kan verzetten.

4.9. Het voorgaande brengt mee dat de vordering in conventie inhoudende nietigverklaring van de merkinschrijving van Scotch & Soda met inschrijvingsnummer 0924699 en de ambtshalve doorhaling zullen worden toegewezen en de reconventionele vordering zal worden afgewezen.

4.10. HLK heeft op de voet van artikel 1019h Rv vergoeding gevorderd van haar werkelijk gemaakte kosten ten bedrage van € 14.770,17, alsmede nakosten en rente. HLK heeft daartoe een specificatie overgelegd. Nu Scotch & Soda geen verweer heeft gevoerd tegen de hoogte van de door HLK gevorderde kosten en de rechtbank het bedrag overigens - met uitzondering van het bedrag van € 595,- terzake van de inschrijving van het merk JE M'APPELLE bij het Bureau - niet onredelijk acht, zal het gevorderde bedrag ad € 14.770,17 minus € 595,- worden toegewezen. Hierin zijn tevens de kosten aan de zijde van HLK ter zake het uitbrengen van de dagvaarding (€ 76,17) en het griffierecht (€ 575,00) begrepen.

4.11. De door HLK gevorderde veroordeling in de nakosten zullen worden toegewezen als hierna vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. verklaart de inschrijving van het Beneluxmerk met inschrijvingsnummer 0924699 nietig en spreekt daarvan ambtshalve de doorhaling uit,

in reconventie

5.2. wijst de vorderingen af,

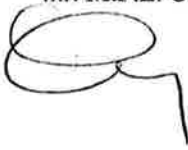
in conventie en reconventie

5.3. veroordeelt Scotch & Soda in de proceskosten, aan de zijde van HLK tot op heden begroot op € 14.175,17, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.4. veroordeelt Scotch & Soda in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 205,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Scotch & Soda niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak, vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.3 en 5.4 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood, mr. E.C.M. van Mierlo en
mr. M.P.E. Oomens en in het openbaar uitgesproken op 18 september 2013.



VOOR GROSSE AFGEGEVEN
de griffier

