

In naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/600646 / HA ZA 16-46

Vonnis van 17 augustus 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SCOTCH & SODA B.V.,
gevestigd te Hoofddorp,
eiseres,
advocaat mr. M.M. Truijens te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ZIA-MARIA B.V.,
gevestigd te Zaandam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MY BRAND RETAIL DEN HAAG B.V.,
gevestigd te Den Haag,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MY BRAND RETAIL B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagden,
v advocaat mr. A. Kijl te Amsterdam.

Eiseres zal hierna Scotch & Soda worden genoemd. Gedaagden zullen hierna afzonderlijk Zia Maria, My Brand Retail Den Haag en My Brand Retail worden genoemd en gezamenlijk My Brand c.s.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 4 januari 2016, met producties,
 - de conclusie van antwoord, met producties,
 - het tussenvonnissen van 9 maart 2016 waarin een comparitie van partijen is bepaald,
 - het proces-verbaal van comparitie van 30 juni 2016 en de daarin genoemde stukken,
 - het faxbericht van My Brand c.s. van 6 juli 2016 naar aanleiding van het proces-verbaal,
 - het faxbericht van Scotch & Soda van 8 juli 2016 naar aanleiding van het proces-verbaal.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Scotch & Soda houdt zich sinds 1985 bezig met het ontwerpen en vervaardigen van kleding voor dames, heren en kinderen. Zij heeft 144 winkels en meer dan 7.000 verkooppunten. Daarnaast heeft zij onder meer een webwinkel.

2.2. Scotch & Soda brengt sinds 2002 kinderkleding voor jongens op de markt onder de naam SCOTCH SHRUNK. Zij heeft onder meer de volgende jongenstruien in haar collectie (gehad):



2.3. Scotch & Soda is houdster van het Benelux woordmerk SCOTCH SHRUNK, ingeschreven op 23 juli 2009 voor onder meer klasse 25 (kleding) bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast is zij houdster van het Benelux woordmerk SHRUNK, ingeschreven op 23 november 2015, eveneens voor onder meer klasse 25 (kleding).

2.4. Zia Maria produceert sinds 2007 kleding voor dames, heren en kinderen. De door Zia Maria geproduceerde kleding wordt onder de naam My Brand (onder meer) verkocht in de door My Brand Retail Den Haag geëxploiteerde winkel in Den Haag en de door My Brand Retail geëxploiteerde winkel in Amsterdam. De (indirect) bestuurder van My Brand c.s. is D. Giannattasio (hierna: Giannattasio).

2.5. My Brand c.s. heeft een trui verkocht met daarop het teken "SHRUNK" (hierna: de trui):



2.6. Naar aanleiding hiervan heeft Scotch & Soda per brief van 31 maart 2015 de vennootschap Zia Maria Holding B.V. bericht dat met het gebruik van het teken SHRUNK

op de trui inbreuk wordt gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda. In de brief wordt gesommeerd dit gebruik te staken. De brief is ook per mail naar info@ziamaria.nl en info@mybrandamsterdam.com gezonden. Half april 2015 heeft de advocaat van Scotch & Soda telefonisch contact opgenomen met Giannattasio. Giannattasio heeft tijdens dit telefoongesprek toegezegd de trui niet meer te zullen verkopen.

2.7. In een brief van 29 september 2015 van Scotch & Soda aan Zia Maria Holding B.V. staat dat de trui opnieuw in een filiaal is aangetroffen. Op 16 oktober 2015 heeft Scotch & Soda een exemplaar van de trui aangetroffen in de winkel van My Brand in Amsterdam.

2.8. In een brief van S. Gadjaradj van PNR Administraties van 23 februari 2016 is vermeld:

“(…) Bij deze verklaren wij dat Zia Maria BV (My Brand) 100 stuks heeft laten maken van de ShrunK Sweater (...)
- er is een order geplaatst van 100 stuks, wat terug te zien is op de factuur van de leverancier
- verkocht zijn(52 stuks) zie hierbij de verkooplijst en het pdf bestand ShrunK die de advocaat u al toegestuurd heeft.
- 28 stuks zijn afgeschreven vanwege misproductie, waardoor er totaal nog 18 stuks overblijven in het magazijn (...)”

3. Het geschil

3.1. Scotch & Soda vordert, samengevat, dat de rechtbank bij vonnis, zo veel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- I. voor recht verklaart dat My Brand c.s. inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van Scotch & Soda op het woordmerk SHRUNK en/of het woordmerk SCOTCH SHRUNK door te handelen als in het lichaam van de dagvaarding omschreven;
- II. My Brand c.s. te veroordelen iedere inbreuk op de woordmerken van Scotch & Soda te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, zoals in het lichaam van de dagvaarding is omschreven, op straffe van een dwangsom van, naar keuze van Scotch & Soda, € 50.000,00 voor iedere dag waarop het bevel wordt overtreden, of € 1.000,00 voor elk inbreukmakend product waarmee het bevel wordt overtreden;
- III. My Brand c.s. te veroordelen voor alle inbreukmakende producten een schriftelijke verklaring te verstrekken, gestaafd door goed leesbare afschriften van justificatoire documenten, zoals inkooporders, rekeningen, etc., goedgekeurd door een registeraccountant op basis van onafhankelijk onderzoek door deze accountant, betreffende:
 - a. het aantal door My Brand c.s. vervaardigde, ingekochte, ter verkoop aangeboden en/of verhandelde inbreukmakende producten;
 - b. de productieprijs en/of inkoopprijs en de verkoopprijs van de inbreukmakende producten;
 - c. de totale hoeveelheid inbreukmakende producten die bij My Brand c.s. op de dag van dagvaarding in voorraad is;
 - d. het totale bedrag van de winst die My Brand c.s. hebben gemaakt als gevolg van de vervaardiging en/of verhandeling en/of verkoop van de inbreukmakende producten;

- e. de precieze wijze waarop de winst is berekend, derhalve met specificatie van de kostenposten die My Brand c.s. in mindering heeft gebracht om tot de totale winst te komen;
- f. de volledige namen en adressen van de leveranciers en/of producenten van de inbreukmakende producten.

alles op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 voor, naar keuze van Scotch & Soda, iedere overtreding of elke dag waarop inbreuk voortduurt;

- IV. My Brand c.s. te veroordelen de nog in voorraad zijnde of retour ontvangen inbreukmakende producten te (laten) vernietigen, op straffe van een dwangsom van € 5.000,00 per dag;
- V. My Brand c.s. te veroordelen aan Scotch & Soda te vergoeden een bedrag gelijk aan de met de inbreuk gegenereerde winst van € 30,00 per verkochte trui;
- VI. My Brand c.s. te veroordelen in de volledige proceskosten als bedoeld in artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), te vermeerderen met nakosten en wettelijke rente.

3.2. My Brand c.s. voert verweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

rechtsmacht en relatieve bevoegdheid

4.1. De vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde inbreuk op de Beneluxmerken van Scotch & Soda. De rechtbank is internationaal en relatief bevoegd daarvan kennis te nemen nu My Brand c.s. in Nederland woonplaats heeft en gesteld is dat de inbreuk (mede) in het arrondissement Amsterdam plaatsvindt (artikel 4.6 Benelux Verdrag Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom, hierna: BVIE). De bevoegdheid strekt zich uit tot de Benelux. Voor zover moet worden aangenomen dat de Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (EEX-Vo) prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (vgl. het arrest van het gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466) is de rechtbank internationaal bevoegd op grond van artikel 4 EEX-Vo en relatief bevoegd op grond van artikel 102 Rv.

belang

4.2. My Brand c.s. voert allereerst aan dat Scotch & Soda onvoldoende belang heeft bij de onderhavige procedure danwel misbruik van recht maakt. Zij wijst erop dat Scotch & Soda de sommatiebrieven naar de verkeerde vennootschap heeft verzonden en dat My Brand c.s. zich na dagvaarding bereid heeft verklaard om ter voorkoming van kosten aan alle vorderingen te voldoen en daartoe een vaststellingsovereenkomst te ondertekenen en deze door een notaris te laten passeren. Scotch & Soda heeft het ontbreken van belang betwist. Zij heeft naar voren gebracht dat wisselende verklaringen over de aantallen truien zijn verstrekt en dat de door My Brand c.s. verstrekte verklaring van PNR Administraties niet overeenkomt met het gevorderde en niet afkomstig is van een registeraccountant.

4.3. Op zich wijst My Brand c.s. terecht erop dat de sommaties aan de verkeerde vennootschap zijn gericht. Dat neemt echter niet weg dat My Brand c.s. gelet op het

telefoongesprek van half april 2015 op de hoogte was van de sommatie van Scotch & Soda. Gelet op de betwisting door Scotch & Soda is bovendien niet komen vast te staan dat My Brand c.s. volledig aan het gevorderde wenste te voldoen. Stukken die dit standpunt van My Brand c.s. kunnen onderbouwen ontbreken. Er is enkel een verklaring van PNR Administraties overgelegd. Daarmee is nog niet geheel in overeenstemming met het door Scotch & Soda gevorderde gehandeld. Scotch & Soda heeft daarom nog steeds een belang bij de beoordeling van haar vorderingen. Niet kan worden vastgesteld dat sprake is van misbruik van recht.

merkinbreuk?

4.4. Vaststaat dat My Brand c.s. het teken SHRUNK heeft gebruikt voor dezelfde waren als die waarvoor de merken van Scotch & Soda zijn ingeschreven. Evenmin is in geschil dat My Brand c.s. voor dit gebruik geen toestemming van Scotch & Soda heeft verkregen. Partijen verschillen van mening over de vraag of het gebruik van My Brand c.s. een inbreuk op de merkrechten van Scotch & Soda oplevert. Scotch & Soda doet daarbij een beroep op beide woordmerken. Het woordmerk SHRUNK is echter pas op 23 november 2015 ingeschreven, terwijl de vermeende inbreuk door My Brand c.s., zo bevestigt Scotch & Soda ook ter zitting, dateert van de periode ervoor. Niet valt in te zien hoe Scotch & Soda voor deze vermeende inbreuk een beroep toekomt op het woordmerk SHRUNK. Dat sprake is van een inbreuk die na inschrijving op 23 november 2015 nog voortduurt, is niet gebleken. De rechtbank zal dan ook enkel beoordelen of My Brand c.s. met de trui inbreuk maakt op het woordmerk SCOTCH SHRUNK.

artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder a BVIE

4.5. Het beroep van Scotch & Soda op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder a, BVIE ziet alleen op haar woordmerk SHRUNK. Uit het voorgaande volgt dat op deze grondslag geen inbreuk worden aangenomen. Er was immers ten tijde van de vermeende inbreuk geen sprake van het gebruik van een teken precies gelijk aan het merk, aangezien dat merk er toen nog niet was.

artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b BVIE

4.6. Scotch & Soda doet onder meer een beroep op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b, BVIE en voert in dat verband aan dat het gebruik van het teken door My Brand c.s. tot verwarringsgevaar leidt. Het teken SHRUNK stemt in hoge mate overeen met het woordmerk SCOTCH SHRUNK. Het teken wordt gebruikt voor identieke waren. Hierdoor wordt de suggestie gewekt dat My Brand c.s. economisch verbonden is aan Scotch & Soda. Daardoor ontstaat gevaar voor verwarring. Dit wordt versterkt doordat sprake is van een bekend merk en My Brand c.s. het teken op een vergelijkbare wijze gebruikt als Scotch & Soda haar merk op onder andere truien afbeeldt, aldus steeds Scotch & Soda.

4.7. My Brand c.s. betwist het verwarringsgevaar. Zij wijst erop dat SCOTCH het onderscheidende en dominerende bestanddeel van SCOTCH SHRUNK en dat dit bestanddeel niet wordt gebruikt. Ook betwist My Brand c.s. dat sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming.

4.8. Volgens artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder b BVIE kan de merkhouder optreden tegen gebruik van zijn merk of een overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie. Verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de

indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

4.9. De rechtbank stelt voorop dat partijen het woordmerk en het teken voor dezelfde waren gebruiken, te weten voor (jongens)kleding. Verder is van belang dat het element SCOTCH het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het woordmerk SCOTCH SHRUNK. Daarbij weegt mee dat het element SCOTCH het eerste deel van het merk is. Daarom moet worden aangenomen dat dit element meer aandacht krijgt bij het relevante publiek dan het daaropvolgende element SHRUNK. Bovendien heeft het element SHRUNK een meer beschrijvend karakter dan het element SCOTCH. De rechtbank is van oordeel dat visueel, auditief en begripsmatig slechts beperkte overeenstemming tussen het merk en het teken bestaat, aangezien deze overeenstemming alleen geldt voor het tweede (minder dominante) element van het merk. De overeenstemming tussen de twee elementen (SHRUNK) wordt derhalve gecompenseerd door een belangrijk verschil tussen het merk en het teken: de afwezigheid van het andere element SCOTCH. De rechtbank komt tot de conclusie dat, mede gezien het onderscheidend vermogen van het woordmerk en ondanks de mate van gelijkheid van de waren, het merk SCHOTCH SHRUNK en het teken SHRUNK niet zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument).

artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder c BVIE

4.10. Scotch & Soda baseert haar vorderingen ook op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder c, BVIE. Ingevolge deze bepaling kan de merkhouder onder voorwaarden het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien dit merk bekend is binnen het Benelux-gebied en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Ter discussie staat of SCOTCH SHRUNK een bekend merk is en of door het gebruik van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk SCOTCH SHRUNK.

4.11. Scotch & Soda stelt dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is. Zij voert aan dat Scotch & Soda een leidend modebedrijf is, dat sinds 2002 jongenskleding produceert onder de naam SCOTCH SHRUNK en dat het merk al jarenlang intensief wordt gebruikt. Volgens Scotch & Soda is het merk te vergelijken Tommy Hilfiger en Vingino. My Brand c.s. betwist dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is.

4.12. Van een bekend merk is sprake wanneer het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

4.13. In het licht van de betwisting door My Brand c.s. heeft Scotch & Soda onvoldoende onderbouwd dat haar woordmerk een bekend merk is. Het had op haar weg gelegen haar stelling nader te onderbouwen. Dit heeft zij echter nagelaten, zodat de rechtbank aan bewijslevering niet toekomt. Er is daarom in dit geding niet komen vast te staan dat SCOTCH SHRUNK een bekend merk is. Reeds hierom kan onderdeel c niet als grondslag voor de vorderingen dienen.

artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder d

4.14. Scotch & Soda baseert haar vorderingen subsidiair op artikel 2.20, eerste lid, aanhef en onder d, BVIE. Ingevolge deze bepaling kan de merkhouders op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken verbieden wanneer dat teken gebruikt wordt anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.15. My Brand c.s. heeft betwist dat het teken wordt gebruikt anders dan voor waren en diensten. Scotch & Soda heeft niet nader toegelicht waarom dit het geval zou zijn. Ook op dit punt heeft Scotch & Soda onvoldoende gesteld. Het beroep op onderdeel d kan de vorderingen daarom evenmin dragen.

conclusie en proceskosten

4.16. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat de vorderingen niet voor toewijzing in aanmerking komen. Hetgeen overigens nog is aangevoerd hoeft daarom geen bespreking meer.

4.17. Scotch & Soda zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. My Brand c.s. heeft in dat verband op grond van artikel 1019h Rv een bedrag van in totaal € 12.135,20 (exclusief btw) gevorderd. Tegen de omvang van de kosten is door Scotch & Soda geen verweer gevoerd. De kosten aan de zijde van My Brand c.s. worden daarmee als volgt begroot:

- griffierecht	€	613,00
- salaris advocaat	€	12.135,20
totaal	€	12.748,20

4.18. De gevorderde veroordeling in de nakosten is in het kader van deze procedure slechts toewijsbaar voor zover deze kosten op dit moment reeds kunnen worden begroot. De nakosten alsmede de gevorderde wettelijke rente over de proceskosten zullen worden toegewezen op de in het dictum te vermeldde wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Scotch & Soda in de proceskosten, aan de zijde van My Brand c.s. tot op heden begroot op € 12.748,20, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de achtste dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.3. veroordeelt Scotch & Soda in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat Scotch & Soda niet binnen veertien 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, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van de achtste dag na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.4. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. C. Bakker en in het openbaar uitgesproken op 17 augustus 2016.



UITGEGEVEN VOOR GRUSS:
De griffier van de
Rechtbank 