

lees

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 421257 / KG ZA 12-613

Vonnis in kort geding van 19 september 2012

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
woonplaats kiezende te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
REMARK B.V.,
handelende onder de naam Remark Groep,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KRAMER KOSMETIKA B.V.,
handelende onder de naam Remark Cosmetics,
beide gevestigd te Rogat, gemeente Meppel,
gedaagden,
advocaat mr. J. Bodewits te Amsterdam.

Eiseres zal hierna worden aangeduid als Advance en gedaagden gezamenlijk (in enkelvoud) als Remark. Gedaagden zullen waar nodig afzonderlijk worden aangeduid als Remark Groep, respectievelijk Remark Cosmetics.

De zaak is voor Advance inhoudelijk behandeld door mr. M.W. Wiegerinck en mr. Steinhauser en voor Remark door mrs. B. Brouwer en Bodewits, allen advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 20 juni 2012;
 - de producties 1 tot en met 30 van 20 juni 2012 van Advance;
 - de aanvullende producties 31 tot en met 42 van 30 juli 2012 van Advance;
 - de bij fax van 1 augustus 2012 toegezonden kostenspecificatie en aanvulling op productie 16, (dubbel) genummerd 34 en 35;
 - de akte eiswijziging van Advance;
 - een conclusie van antwoord in het kort geding met producties 1 tot en met 11 van Remark;

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

2

-
- de aanvullende productie 12 van Remark;
 - de aanvullende producties 13 en 14 van Remark;
 - de ter gelegenheid van de mondelinge behandeling door beide partijen overgelegde pleitnotities.

1.2. Ter zitting heeft Remark een eis in reconventie ingesteld. De eis was niet tevoren aangekondigd. De voorzieningenrechter heeft Advance in de gelegenheid gesteld te reageren. Advance heeft zich op het standpunt gesteld dat de eis in reconventie tardief is ingesteld.

1.3. Gelet op het tijdstip van indiening en het gebrek aan voldoende samenhang met de vorderingen in conventie, heeft Advance onvoldoende gelegenheid gehad zich voor te bereiden op haar verweer tegen de eis in reconventie. De voorzieningenrechter heeft daarom ter zitting beslist dat de eis in reconventie niet zal worden toegelaten.

1.4. Na de behandeling ter zitting is de procedure aangehouden om partijen gelegenheid te geven de mogelijkheid van een regeling te onderzoeken. Partijen hebben vervolgens laten weten dat zij niet tot een regeling kunnen komen. Daarop is het vonnis bepaald op bieden.

2. De feiten

In deze procedure wordt uitgegaan van de navolgende, thans relevante feiten.

2.1. Advance is een uitgeverij. Haar dochteronderneming Condé Nast geeft sinds 1892 het van origine Amerikaanse mode- en lifestyle tijdschrift VOGUE uit. Dit Engelstalige tijdschrift is sinds 1956 verkrijgbaar in de Benelux. Sinds 21 maart 2012 is er een Nederlandse uitgave van het tijdschrift VOGUE. GLAMOUR is een eveneens van origine Amerikaans mode- en beautytijdschrift dat sinds 1939 door Condé Nast wordt gepubliceerd. De Nederlandstalige versie van dit tijdschrift is in 2005 in Nederland op de markt gekomen. Een Engelstalige versie is sinds 1988 beschikbaar in de Benelux. Jaarlijks worden verschillende evenementen georganiseerd, waaronder de 'GLAMOUR Stiletto Run', het evenement 'GLAMOUR Detox Your Wardrobe' en de National GLAMOUR Day.

2.2. Advance is houdster van verschillende merkrechten met betrekking tot het teken VOGUE, waaronder:

- het gemeenschapswoordmerk VOGUE met registratienummer 3736097, geregistreerd op 18 januari 2007 voor diensten in de klassen 41 en 42, o.a. de organisatie van modeshows en mode evenementen, o.a. via het internet;

- het Beneluxwoordmerk VOGUE met registratienummer 35262, geregistreerd op 23 mei 1971 voor de waren knip- en naaipatronen en tijdschriften in klasse 16.

2.3. Daarnaast is Advance houdster van verschillende merkrechten met betrekking tot het teken GLAMOUR, waaronder:

- het gemeenschapswoordmerk GLAMOUR met registratienummer 183640, geregistreerd op 1 december 1999 voor waren en diensten in klassen 9, 14, 16, 18, 25 en 41, o.a. tijdschriften, kleding, sieraden, en entertainmentdiensten via internet;

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

3

- het gemeenschapswoordmerk GLAMOUR met registratienummer 3239001, geregistreerd op 18 mei 2007 voor waren en diensten in klassen 9, 16, 20, 21, 23 t/m 26, 38, 39, 41 t/m 42 en 45, o.a. met betrekking tot drukwerk, textiel, kleding en entertainment;

- het Beneluxwoordmerk GLAMOUR met registratienummer 345034, geregistreerd op 3 juni 1977 voor waren in klassen 16 en 28, o.a. voor tijdschriften.

2.4. Remark Groep drijft een groothandel in producten voor lichamelijke verzorging. Remark Cosmetics is een dochtervennootschap van Remark Groep. Remark Cosmetics houdt zich eveneens bezig met de groothandel en import / export van cosmetica en aanverwante producten.

2.5. Remark Groep is houdster van de navolgende merkrechten voor onder meer verschillende producten voor lichamelijke verzorging in klasse 3 en 5:

- het Beneluxwoordmerk VOGUE met registratienummer 20703, geregistreerd op 2 april 1971;

- het Beneluxwoordmerk VOGUE met registratie nummer 427775, geregistreerd op 27 januari 1987.

- het internationale woordbeeldmerk VOGUE met aanwijzing van de Benelux, met registratienummer 149219A, geregistreerd op 20 september 1950;

- het internationale woordmerk VOGUE met aanwijzing van de Benelux, met registratienummer 699080A, geregistreerd op 21 augustus 1998.

2.6. In 2001 heeft Remark bovengenoemde Beneluxmerkrechten overgenomen van Henkel KgaA (hierna te noemen: Henkel).

2.7. Advance en Condé Nast enerzijds en Henkel en een tweetal aan Henkel geïntegreerde vennootschappen (aangeduid als S&H en Schwarzkopf) anderzijds hebben in verband met een tussen hen gerezen geschil ten aanzien van het gebruik van het merk VOGUE in 2001 een schikkingsovereenkomst gesloten (hierna: de overeenkomst). In de overeenkomst, waarin Advance wordt aangeduid als AMPI, is onder meer het volgende bepaald¹:

"S&H, and its affiliated companies produce body care products, which are sold in the Netherlands under the name 'Vogue'..."

[...]

The parties dispute the right of S&H to use the mark VOGUE in connection with body care products in Germany and in other countries...

[...]

¹ Evenals partijen wordt uitgegaan van de niet bestreden Engelse vertaling van de in het Duits opgestelde overeenkomst.

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

4

S&H has declared that it no longer wished to use VOGUE, except in the Benelux countries.

In view of this background, the parties agree as follows:

[...]

2. Henkel and its subsidiaries and affiliates may continue to use VOGUE in the Benelux countries in the manner shown in the attached Schedule 3 in connection with body care products, especially shower gels, shampoo and deodorants. In the event there is any change in the logo, Henkel shall maintain at least the same extent of difference from the AMPI/Conde Nast "VOGUE" logo as shown in the attached Exhibit 4. S&H, Schwarzkopf, Henkel and their affiliates and subsidiaries shall not, in connection with use of "Vogue" in the Benelux States, make any direct or indirect reference to AMPI, Conde Nast, or their subsidiaries and affiliates, or their publications, especially VOGUE magazine.

[...]

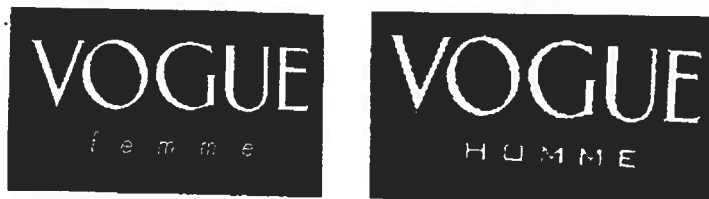
9. Henkel has sold its existing Benelux trademark rights to Kramer Cosmetics...Schwarzkopf, S&H en Henkel undertake to inform their potential legal successors with regard to obligations arising out of this agreement in relation to the ownership of the Marks...

[...]

13. This Agreement binds the parties and all affiliated companies. The parties further agree to impose the obligations created under this Agreement on any successor to their respective rights.

14. This Agreement shall be governed by German law, and the parties agree that Dusseldorf shall be the forum."

2.8. Schedule 3 en Exhibit 4 tonen het volgende:



(Schedule 3)

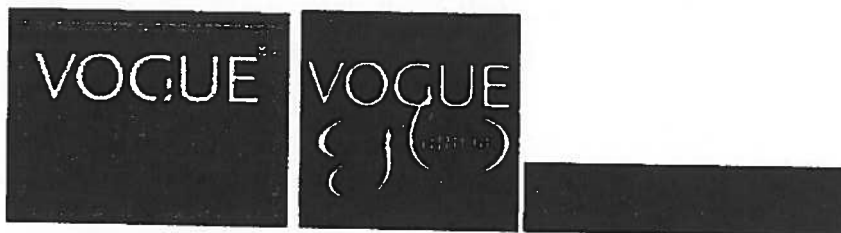
VOGUE

(Exhibit 4)

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

5

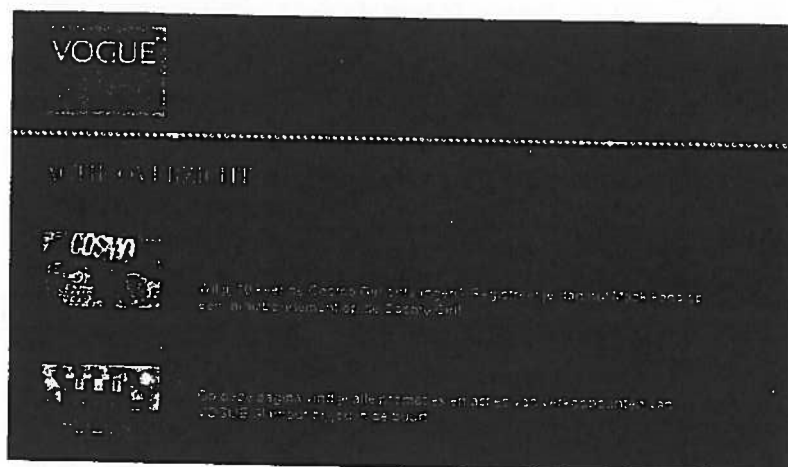
2.9. Remark heeft in 2011 verzorgingsproducten op de markt gebracht (verder te noemen: de Vogue Glamour producten) voorzien van onder meer de hierna afgebeelde tekens:



Vogue Glamour

@vogue_glamour

2.10. Remark maakte daarbij gebruik van een website onder de domeinnaam www.vogue-glamour.nl, waarvan hierna een webpagina is weergegeven. Op deze website worden de Vogue Glamour producten gepromoot en wordt informatie over onder meer lichamelijke verzorging verschaft.



2.11. De Vogue Glamour producten waren verkrijgbaar bij onder meer Etos, Kruidvat en DA drogisterijen, alsmede via verschillende webshops.

2.12. Naar aanleiding van het gebruik door Remark van het teken Vogue Glamour heeft Advance op 10 oktober 2011 een sommatiebrief aan Remark gezonden, waarin zij Remark onder meer heeft gesommeerd om de door Advance gestelde merkinbreuk te staken. Remark heeft daarop gereageerd door onder meer in oktober 2011 een evenement onder de naam "Glamour Girl Event 2011" te annuleren en het gebruik van de website www.vogue-glamour.nl voor de promotie van Vogue Glamour producten te staken. Vervolgens heeft Remark voorgesteld dat haar zou worden toegestaan nog gedurende 12 maanden bestaande voorraden uit te verkopen. Advance heeft daar bij brief van 3 november 2011 op gereageerd dat zij meer informatie nodig had over de omvang van de voorraad, voordat er op het voorstel in zou kunnen worden gegaan. In de eerste maanden van 2012 is er

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

6

gecorrespondeerd over de uitverkoopduur en is getracht tot een minnelijke oplossing van het geschil te komen, waarbij Remark heeft aangeboden producten te heretiketteren. Deze onderhandelingen hebben niet tot overeenstemming geleid.

3. Het geschil

3.1. Advance vordert samengevat – na eisenwijziging en na aanvullende eisenwijziging ter zitting – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, Remark verbiedt lichamelijke verzorgingsproducten, dan wel hulpwaren voor dergelijke producten te verhandelen onder het teken VOGUE GLAMOUR, diensten gerelateerd aan mode en lichamelijke verzorging onder dat teken aan te bieden, dan wel producten, hulpwaren of diensten aan te bieden onder een teken waarvan VOGUE GLAMOUR of daarmee overeenstemmende tekens, deel uitmaken. Daarnaast vordert Advance dat de voorzieningenrechter Remark bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, beveelt de domeinnaam www.vogue-glamour.nl blijvend op zwart te zetten en over te dragen aan Advance en een recall te doen uitgaan aan al haar afnemers, een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met hoofdelijke veroordeling in de proceskosten conform artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Advance legt aan haar vorderingen tot – kortgezegd – een verbod op het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR met nevenvorderingen primair de stelling ten grondslag dat Remark met dit gebruik handelt in strijd met de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst. Advance wijst in dit verband op de verplichtingen die volgen uit de laatste zin van artikel 2 van de overeenkomst. Subsidiair legt Advance aan haar vorderingen de stelling ten grondslag dat Remark inbreuk maakt op de rechten van Advance op het merk VOGUE en/of het merk GLAMOUR. VOGUE en GLAMOUR zijn volgens Advance bekende merken, onder meer in de Benelux. Zij stelt dat het teken VOGUE GLAMOUR verwarringwekkend met deze merken overeenstemt terwijl het wordt gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. Volgens Advance doet het gebruik van het teken, waarvoor een geldige reden ontbreekt, bovendien afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken en trekt Remark ongerechtvaardigd voordeel uit de bekende merken. Advance meent zich daartegen te kunnen verzetten op grond van artikel 9 lid 1 onder b en c van Verordening (EG) nr 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) en artikel 2.20 lid 1 onder b en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE). Zij merkt het handelen van Remark ook aan als onrechtmatig.

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

4. De beoordeling

bevoegdheid

4.1. Remark heeft aangegeven in het onderhavige kort geding geen beroep te willen doen op de forumkeuze in de overeenkomst. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Gemeenschapsmerken, is de voorzieningenrechter derhalve bevoegd om daarvan kennis te nemen in ieder geval op grond van de artikelen 94 lid 2 onder b, 95 lid 1, 96 aanhef en onder

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

7

a en 97 lid 4 onder b GMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op Beneluxmerken is deze rechtbank op grond van artikel 4.6 BVIE eveneens bevoegd omdat partijen daar desgevraagd ter zitting uitdrukkelijk voor hebben gekozen. Ook overigens bestaat bevoegdheid omdat deze in geen enkel opzicht is bestreden.

spoedeisend belang

4.2. Reeds in oktober 2011 heeft Advance Remark aangeschreven ten aanzien van het onderhavige geschil. Remark stelt zich op het standpunt dat er geen sprake is van een spoedeisend belang bij de ingestelde vorderingen, nu zij al sinds oktober 2011 alle marketing van de Vogue Glamour producten heeft gestaakt en de productlijn in juni 2012 blijvend uit het assortiment heeft gehaald.

4.3. Dit standpunt gaat niet op. Volgens Advance wordt de gestelde inbreuk namelijk nog steeds voortgezet, zodat zij in beginsel een spoedeisend belang heeft bij voorlopige voorzieningen ter beëindiging van de inbreuk. Ook kan niet worden geoordeeld dat Advance heeft getalmd met het aanhangig maken van haar vorderingen. Op grond van de onder 2.12 weergegeven feiten moet worden geoordeeld dat Advance voldoende voortvarend is opgetreden om te trachten de inbreuk te beëindigen.

niet nakomen van de overeenkomst

4.4. Aanvankelijk heeft Remark bestreden door de overeenkomst te zijn gebonden, maar zij heeft nadien verklaard daarvan in deze procedure veronderstellenderwijs van uit te willen gaan, met dien verstande dat zij zich het recht heeft voorbehouden om in de aangekondigde bodemprocedure – na ingenomen advies – een ander standpunt in te nemen.

4.5. Volgens Advance is het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR als merk voor lichamelijke verzorgingsproducten in strijd met de laatste zin van artikel 2 van de overeenkomst, zoals hiervoor weergegeven onder 2.7, omdat Remark daarmee zou refereren aan de tijdschriften van Advance.

4.6. Deze stelling kan voorshands niet worden gevolgd. Artikel 2 van de overeenkomst bepaalt dat het Henkel is toegestaan om het teken VOGUE te gebruiken in verband met lichaamsverzorgingsproducten op de manier zoals opgenomen in Schedule 3. Wijzigingen aan het teken in Schedule 3 zijn eveneens toegestaan, zolang dezelfde mate van afwijking ten aanzien van het teken van Advance (Exhibit 4) wordt behouden. Niet gesteld is dat het onderschrift GLAMOUR onder het teken VOGUE een wijziging is van de eerder gebruikte onderschriften "femme" of "homme", die niet aan deze eis voldoet, zodat de voorzieningenrechter er voorshands van uit gaat dat het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR valt binnen de door de overeenkomst toegestane vormen van gebruik van het teken VOGUE.

4.7. Dit kan anders zijn wanneer met het gebruik van het onderschrift GLAMOUR, zoals Advance heeft betoogd, wordt gerefereerd aan het tijdschrift GLAMOUR. Naar voorlopig oordeel is daarvan echter geen sprake. In dit verband is van belang dat de term 'glamour', zoals Remark terecht heeft betoogd en met een groot aantal producties heeft onderbouwd, een zeer veelvuldig voorkomende aanduiding is in verband met producten of

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

8

diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode. Remark wijst bijvoorbeeld op onderstaande afbeeldingen.



4.8. Dat Remark met het gebruik van het onderschrift een (in)direct verband legt met het tijdschrift GLAMOUR, zoals Advance heeft aangevoerd, is in het licht daarvan onvoldoende aannemelijk gemaakt. Dat het onderschrift is gebruikt in combinatie met het

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

9

teken VOGUE maakt dit, in tegenstelling tot wat Advance daarover heeft gesteld, voorshands oordelend niet anders. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat partijen bij de overeenkomst in het gebruik van het teken VOGUE in combinatie met het onderschrijf "femme" of "homme" als merk voor lichamelijke verzorgingsproducten kennelijk geen verwijzing hebben gezien naar het tijdschrift VOGUE van Advance. Voorshands valt niet in te zien dat door het gebruik van het onderschrijf GLAMOUR in combinatie met VOGUE wel een verwijzing naar een van de tijdschriften van Advance zou worden gecreëerd.

4.9. Een en ander leidt tot de voorlopige conclusie dat de overeenkomst geen grondslag biedt voor het gevorderde verbod op het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR.

inbreuk VOGUE merken

4.10. Wat er ook zij van de stelling van Advance dat het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR inbreuk maakt op de door Advance ingeroepen VOGUE merken, gezien het voorgaande moet worden aangenomen dat Remark daarmee blijft binnen de grenzen van artikel 2 van de overeenkomst, zodat die merken niet tegen haar kunnen worden ingeroepen.

inbreuk GLAMOUR merken

4.11. Inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub b GMVo en 2.20 lid 1 sub b BVIE kan niet worden aangenomen al omdat voorshands wordt geoordeeld dat, zoals Remark heeft aangevoerd, lichamelijke verzorgingsproducten niet soortgelijk zijn aan tijdschriften, drukwerk, kleding, textiel, sieraden, en entertainment. Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van waren en diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren en diensten kenmerken. Het gaat daarbij om de vraag of de waren of diensten dezelfde aard en dezelfde doelstelling of bestemming hebben, of zij langs dezelfde distributiekanaalen worden afgezet, of zij mogelijk complementair zijn² danwel of zij bestemd zijn voor dezelfde consumenten.³ Daarvan is voorshands oordelend, bij gebrek aan toereikende motivering door Advance, geen sprake. Daaraan doet niet af, zoals Advance kort samengevat betoogt, dat in haar tijdschriften veel aandacht wordt besteed aan lichamelijke verzorgingsproducten en dat zij haar merken gebruikt voor waren en diensten die zijn gerelateerd aan mode, lifestyle en luxe. Nu er voorshands is vastgesteld dat er geen sprake is van soortgelijke waren, komt de voorzieningenrechter aan de beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar niet toe.

4.12. Evenmin kan worden aangenomen dat inbreuk wordt gemaakt als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c GMVo en artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Remark heeft gemotiveerd bespreken dat GLAMOUR een bekend merk is in de Gemeenschap c.q. de Benelux. Advance heeft in dit verband gewezen op een aantal omstandigheden waaruit die bekendheid zou moeten blijken (onder meer uitgaven voor marketing van 8,5 miljoen euro sinds 2005, marktaandeel in de advertentiemarkt van vrouwentijdschriften van circa 6%, een maandelijkse oplage van circa 150.000 stuks, een bereik van circa 300.000 lezers en een wereldwijde oplage van 71 miljoen stuks per jaar), maar deze omstandigheden overtuigen voorshands niet dat het merk

² HvJEU 29 september 1998, LJN: AD2945, C-39/97 (Canon-Cannon)

³ HvJEU 26 april 2007, LJN: BG0704, C-412/05 (Alcon-Biofarma)

421257 / KG ZA 12-613
19 september 2012

10

bij het relevante publiek in de Gemeenschap c.q. de Benelux in voldoende mate bekend is om als bekend merk te worden aangemerkt.

4.13. Bovendien is voor inbreuk onder c in ieder geval vereist dat het relevante publiek een verband legt tussen het gebruikte teken en het merk, ook al verwacht het deze niet (vergelijk onder meer HvJEU 27 november 2008, LJN: BG7353, C-252/07 (*Intel- CPM*), onder 30). Voorshands oordelend heeft Remark, zoals hiervoor overwogen, voldoende aannemelijk gemaakt dat GLAMOUR een veelvuldig gebruikte aanduiding is in verband met producten of diensten op het gebied van lichaamsverzorging en mode. In het licht daarvan is voorts nog onvoldoende aannemelijk dat door het gebruik van het teken VOGUE GLAMOUR voor verzorgingsproducten de associatie met het merk van Advance wordt gewekt.

4.14. Voor zover Advance heeft bedoeld te stellen dat Remark, afgezien van de gestelde merkinbreuk, ook op andere wijze onrechtmatig handelt heeft zij nagelaten dit deugdelijk te motiveren, zodat de voorzieningenrechter aan beoordeling van die stelling voorbijgaat.

4.15. Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van Advance integraal afgewezen. Advance zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van dit geding, zoals door Remark gevorderd voor zover mogelijk te begroten met toepassing van artikel 1019h Rv. De vorderingen van Advance zijn deels gebaseerd op de stelling dat er sprake is van niet-nakoming van de overeenkomst. In zoverre is artikel 1019h Rv niet van toepassing. Desgevraagd hebben partijen aangegeven dat 50% van de gemaakte kosten op dit gedeelte van de procedure ziet, zodat een verdeelsleutel van 50/50 zal worden toegepast voor de berekening van de proceskosten. Voorts zal bij gebrek aan een daartegen aangevoerd bezwaar worden uitgegaan van de kostenopgave zoals overgelegd door Remark, derhalve van een bedrag van € 20.820. De proceskosten dienen derhalve te worden begroot op $50\% \times € 20.820 + 50\% \times € 816$ (liquidatietarief) + vastrecht € 575, in totaal een bedrag van € 11.393.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

- 5.1. wijst de vorderingen af,
- 5.2. veroordeelt Advance in de kosten van het geding, tot op heden aan de zijde van Remark begroot op € 11.393,
- 5.3. verklaart de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij en in aanwezigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op 19 september 2012.

M. J. de Heij