

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel
Zittingsplaats Den Haag

zaaknummer / rolnummer: C/09/408067 / HA ZA 11-2743

Vonnis in verzet van 13 november 2013

in de zaak van

1. de commanditaire vennootschap
G-STAR RAW C.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. rechtspersoon naar vreemd recht
FACTON LTD.,
gevestigd te Boedapest, Hongarije,
eiseressen in de verstekzaak,
gedaagden in het verzet,
advocaat mr. B.J.H. Crans te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
H&M HENNES & MAURITZ AB,
gevestigd te Stockholm, Zweden,
gedaagden in de verstekzaak,
eiseressen in het verzet,
advocaat mr. J.P. Heering te Den Haag.

Eiseressen in de verstekzaak tevens gedaagden in het verzet worden hierna gezamenlijk G-Star c.s. genoemd (aangeduid in enkelvoud) en afzonderlijk G-Star Raw en Facton. Gedaagden in de verstekzaak tevens eiseressen in het verzet worden hierna gezamenlijk H&M c.s. genoemd (aangeduid in enkelvoud) en afzonderlijk H&M BV en H&M AB.

De zaak wordt voor G-Star c.s. behandeld door mrs. J.C.H. van Manen en L.E. Fresco, advocaten te Amsterdam en voor H&M c.s. door mrs. G.S.C.M. van Roeyen en M.P.M. Hennekens, advocaten te Den Bosch.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in incident van 24 oktober 2012, met de daarin genoemde processtukken;
- de conclusie van antwoord in oppositie tevens vermeerdering van eis (in oppositie), met producties 10 tot en met 37;
- het tussenvonnis van 16 januari 2013, waarin een comparitie van partijen is bevolen;
- de akte houdende in het geding brengen van aanvullende producties ten behoeve van de comparitie van partijen van H&M c.s., met producties 38 tot en met 60;
- de akte houdende overlegging producties van G-Star c.s., met producties 44 tot en met 57;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen (met vooraf toegestane pleitmogelijkheid), met de daarin genoemde stukken (waaronder: een aanvullende kostenstaat van G-Star c.s., de pleitaantekeningen van de advocaten van beide zijden en usb-sticks van beide zijden met kopieën van de gewisselde processtukken) en de schriftelijke reacties van G-Star c.s. van 24 juli 2013 en van H&M c.s. van 25 juli 2013.

1.2. Ten slotte is de datum voor het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. G-Star Raw en Facton (voorheen geheten G-Star RAW Denim Kft) behoren tot het G-Star-concern, dat wereldwijd jeansmode, andere kleding en accessoires aanbiedt en verkoopt.

2.2. G-Star Raw is houdster van de volgende merken (hierna: de RAW-merken):

- het Gemeenschapswoordmerk RAW, op 15 oktober 2008 ingeschreven onder nummer 4743225, voor waren en diensten in de klassen 3 (*“Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; except products relating to wrestling, wrestling entertainment and wrestlers.”*), 25 (*“Clothing, footwear, headgear; belts (clothing); except products relating to wrestling, wrestling entertainment and wrestlers.”*) en 35 (*“Advertising; business management, including franchise services; business administration; office functions; except services relating to wrestling, wrestling entertainment and wrestlers.”*);
- het Benelux-woordmerk RAW, op 1 oktober 2010 ingeschreven onder nummer 888208, voor waren in de klassen 18 (*“Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; reiskoffers en koffers, rugzakken, tassen, portefeuilles, paraplu's, parasols en wandelstokken.”*) en 25 (*“Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, ceintuurs (kleding)”*).

2.3. Daarnaast is G-Star Raw dan wel Facton houdster van een aantal Gemeenschaps- en Benelux-woord- en beeldmerken die het bestanddeel “RAW” (hierna: de G-Star-merken) bevatten.

2.4. G-Star c.s. heeft geconstateerd dat in H&M-winkels de hieronder afgebeelde T-shirts en hoodies (vesten met capuchon) zijn verkocht, die ook via www.hm.com online te koop zijn aangeboden.



2.5. Bij vonnis in kort geding van 10 december 2010 in een procedure tussen G-Star c.s. en H&M BV is aan H&M BV een voorlopig verbod opgelegd om inbreuk te maken op het in 2.2 genoemde Gemeenschapsmerk door gebruik van dit merk op de in 2.4 afgebeelde T-shirts en hoodies. Dit vonnis in kort geding is bij arrest van het gerechtshof 's-Gravenhage op 5 juni 2012 bekrachtigd.

2.6. De Cancellation Division van the Office for Harmonization in the Internal Market (trade marks and designs) heeft bij beslissing van 29 november 2011 een vordering tot nietigverklaring van het in 2.2 genoemde Gemeenschapsmerk van R.B. Europe GmbH afgewezen. De Division heeft daarbij overwogen:

“20. In the light of the goods concerned in the present case and of the specific intended public (in particular, the English-speaking part of that public), it is considered that the term “raw” will not be understood, on its own, as having a clear descriptive meaning. As the applicant itself has argued, the adjective “raw” has a variety of meanings depending on the context, and in particular of the noun which follows it. The term “raw” on its own, used in connection with the clothing, footwear, headgear and belts, will just bring to mind its most common meanings, i.e. “uncooked, unprocessed, unfinished”, which cannot be considered to be descriptive of the goods in question, which by definition are finished products. At most, the relevant consumer could consider, after some reflection, that the term might be suggestive or allusive to the kind of fabric used to make the goods (e.g. raw denim, raw cotton) or to a “rough” style, but even then it is not clear to which of these two different meanings it refers. In other words, the contested CTM does not enable the relevant public to establish a specific and direct relationship between the sign and the goods in question immediately, and without further thought.

21. The internet printouts filed by the applicant in support of its arguments actually tend to confirm the absence of a descriptive character of this adjective on its own for the goods in question since, apart from the fact that a large part of said

printouts relate to the use of the term “RAW” as a trademark (and not as a descriptive term) by the CTM proprietor or by its competitors, in the few instances in which it is used in a descriptive way it qualifies another noun (e.g. raw cut, raw colour, raw textile materials), which gives it a context and clarifies its meaning. Similarly, the decision of the Second Board of Appeal of 26/03/1999, R 43/1999-2, ‘RAW DENIM’ refers to the descriptiveness of the expression as a whole for goods in class 25, and not that of the word “raw” on its own.”

3. Het geschil

3.1. G-Star c.s. heeft in de verstekzaak gevorderd dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

A. H&M c.s. zal verbieden om in de Gemeenschap, respectievelijk de Benelux, respectievelijk Nederland, inbreuk te maken op het merk RAW, althans de G-Star-merken (respectievelijk onrechtmatig te handelen), meer speciaal door het onder de nummers 22 tot en met 24 van de dagvaarding beschreven gebruik van het teken RAW, subsidiair ten aanzien van H&M AB: H&M AB zal verbieden om in de Benelux, respectievelijk Nederland, inbreuk te maken op het merk RAW, althans de G-Star-merken (respectievelijk onrechtmatig te handelen), meer speciaal door het in de dagvaarding onder de nummers 22 tot en met 24 beschreven gebruik van het teken RAW;

B. H&M c.s. zal bevelen binnen vier weken na betekening van het vonnis aan de advocaat van G-Star c.s. een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aantal inbreukmakende kledingstukken dat H&M c.s. heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Europese Unie, subsidiair ten aanzien van H&M AB: het totaal aantal inbreukmakende kledingstukken dat H&M AB heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft en/of heeft verkocht in de Benelux;
- b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken die H&M c.s. heeft betaald en/of gerekend;
- d. (bedoeld zal zijn c.) het totaalbedrag aan winst dat H&M c.s. heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken;

C. H&M c.s. zal bevelen om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid in vordering B. sub a. bedoelde bij haar nog in voorraad zijnde inbreukmakende kledingstukken te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om aan de advocaat van G-Star c.s. een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, te sturen;

D. H&M c.s. zal bevelen aan G-Star Raw per overtreding van het sub A. bedoelde verbod een dwangsom te betalen van € 20.000 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, dat genoemd verbod wordt overtreden, dan wel, ter keuze van G-Star Raw, van € 10.000 per in strijd met het sub A. bepaalde verkocht en geleverd inbreukmakend product en H&M c.s. zal bevelen aan G-Star Raw per overtreding van (één van) de sub B. en C. bedoelde verboden een dwangsom te betalen van € 1.500 per dag, een gedeelte van een dag

voor een gehele gerekend, dat (één van) de sub B. en C. bedoelde verboden worden overtreden;

E. H&M c.s. zal veroordelen aan G-Star c.s. te vergoeden alle als gevolg van het inbreukmakend, althans onrechtmatig handelen geleden schade, nader op te maken bij staat;

F. H&M c.s. zal veroordelen in de kosten van dit geding overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. G-Star c.s. heeft aan haar vorderingen – verkort weergegeven – het volgende ten grondslag gelegd. H&M c.s. biedt aan, ofwel heeft aangeboden, in de winkels en de huis-aan-huis catalogus van H&M c.s. ofwel H&M BV, en op de website (te vinden onder www.hm.com) van H&M c.s. ofwel H&M AB, kledingstukken (T-shirts en hoodies) met een opdruk waarin het teken RAW is gebruikt. Door dit gebruik van een teken identiek aan de RAW-merken dan wel de G-Star-merken, althans van een op de RAW-merken dan wel de G-Star-merken gelijkend teken, maakt H&M c.s. merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c, d van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) en als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a, b, c van de Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo). Daarnaast handelt H&M c.s. met dit gebruik onrechtmatig jegens G-Star c.s. door op ongerechtvaardigde wijze aan te haken bij de bekendheid van G-Star c.s. en haar “RAW”-concept. Indien met betrekking tot H&M AB geen inbreuk kan worden aangenomen, bestaat in ieder geval dreiging van inbreuk op de merkrechten van G-Star c.s. en handelt zij daarnaast onrechtmatig doordat zij H&M BV door de onlineshop (te vinden op haar website op www.hm.com) de mogelijkheid biedt inbreuk te maken.

3.3. In het verstekvonnis is het door G-Star c.s. primair gevorderde toegewezen met dien verstande, dat de vorderingen voor zover gebaseerd op de Gemeenschapsmerken jegens H&M AB slechts zijn toegewezen voor het grondgebied van Nederland. Voorts is H&M c.s. veroordeeld in de proceskosten. Deze zijn aan de zijde van G-Star c.s. begroot overeenkomstig het reguliere liquidatietarief tot aan de dag van de uitspraak op in totaal € 1.104,62.

3.4. H&M c.s. vordert in het verzet – na wijziging van eis – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis het verstekvonnis vernietigt en de vorderingen van G-Star c.s. alsnog afwijst, met veroordeling van G-Star c.s. in de proceskosten ex artikel 1019h Rv.

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

4. De beoordeling

4.1. Zoals reeds in het incidentele tussenvonnis van 11 juli 2012 is vastgesteld, wordt geacht dat het verzet tijdig en op de juiste wijze is ingesteld, zodat H&M c.s. in haar verzet kan worden ontvangen.

Bevoegdheid

4.2. In de incidentele (tussen)vonnissen van 11 juli 2012 en 24 oktober 2012 is reeds vastgesteld dat deze rechtbank bevoegd is kennis te nemen van de vorderingen van G-Star c.s. tegen H&M c.s. ongeacht de grondslag van de vorderingen (inbreuk Gemeenschapsmerk en Benelux-merk en onrechtmatige daad) zowel binnen als buiten Nederland. De rechtbank blijft bij en neemt hier over hetgeen in deze incidentele vonnissen is overwogen en beslist ten aanzien van haar bevoegdheid.

Niet-ontvankelijkheid

4.3. Dat G-Star c.s. bij de betekening van het verstekvonnis heeft nagelaten H&M AB te voorzien van een Zweedse vertaling van het verstekvonnis, zoals H&M c.s. betoogt, kan – ook wanneer de betekening van het verstekvonnis aan H&M AB daardoor niet geldig is geweest – niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van G-Star c.s. in de onderhavige verzetzaak die mede door H&M AB is aangespannen.

De RAW-merken

4.4. H&M c.s. heeft de geldigheid van de RAW-merken niet in haar conclusie van antwoord bestreden noch ter gelegenheid van de comparitie van partijen. Zij verwijst echter ook naar haar pleitaantekeningen in het kort geding in eerste en tweede instantie, waar zij de (on)geldigheid van de merken (op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen dan wel omdat zij beschrijvend zouden zijn) nadrukkelijk aan de orde heeft gesteld. Op grond van artikel 99 lid 1 GMVo wordt een Gemeenschapsmerk als geldig beschouwd tenzij gedaagde dit bij een reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring bestrijdt, hetgeen in deze procedure niet aan de orde is. Ten aanzien van het Benelux-merk heeft te gelden dat bij gebreke van een reconventionele vordering waardoor de geldigheid van het desbetreffende merk aan de orde wordt gesteld en zonder enig duidelijk verwoord standpunt dienaangaande in de processtukken (anders dan een niet nader uitgewerkte verwijzing naar de kortgedingstukken), de rechter in beginsel uit dient te gaan van de geldigheid van het merk. De rechtbank zal dan ook uitgaan van de geldigheid van zowel het Gemeenschapsmerk als het Benelux-merk genoemd in 2.2.

4.5. Ten aanzien van hetgeen door partijen is aangevoerd met betrekking tot het al dan niet aanwezige onderscheidend vermogen van de RAW-merken en de gevolgen daarvan voor de bescherming die deze merken bieden overweegt de rechtbank als volgt. Dat “RAW” een aanduiding is die veel wordt gebruikt in de muziek-, design- en modewereld om waren en diensten te beschrijven die behoren tot een bepaalde stijl (wat daarvan ook zij), wil nog niet zeggen dat de RAW-merken (dus) geen onderscheidend vermogen zouden kunnen hebben en zich niet kunnen lenen om de waar waarvoor deze merken zijn ingeschreven als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dat “RAW” *louter* beschrijvend zou zijn voor kleding is door H&M c.s. niet gesteld en is evenmin gebleken. H&M c.s. voert aan dat “RAW” verwijst naar waren en diensten die behoren tot een bepaalde stijl. Zo er sprake zou zijn van dergelijke verwijzing dan leidt deze echter nog niet – zonder meer – tot beschrijvendheid van het desbetreffende merk. Dat het relevante publiek bij het zien van “RAW” aangebracht op kleding zou denken aan waren (zoals kleding) behorend tot een bepaalde muziek- en kledingstijl, is in ieder geval door H&M c.s. niet (voldoende) concreet

onderbouwd. De enkele omstandigheid dat G-Star c.s. haar RAW-merken gebruikt op kleding die kan worden aangeduid als behorend tot *urban style* is – zonder meer – onvoldoende om aan te nemen dat “RAW” daarmee de gangbare aanduiding is geworden voor kleding behorende tot die stijl.

4.6. Uit de door G-Star c.s. overgelegde producties van door haar aangeboden kleding, haar winkels en reclame-uitingen volgt dat G-Star c.s. gebruik maakt van haar RAW-merken voor kleding en dat (ook) door dat gebruik de RAW-merken onderscheidend vermogen hebben verkregen. Dat in sommige gevallen gebruik van de RAW-merken wordt gecombineerd met toevoeging van andere merken en tekens van G-Star c.s. doet niet aan af aan de constatering dat de RAW-merken binnen de Europese Unie op grote schaal blijken te worden gebruikt als merk voor kleding, zodat –zonder daarmee aan te nemen dat sprake is van een bekend merk – ervan uit kan worden gegaan dat de RAW-merken een duidelijk onderscheidend vermogen bezitten.

4.7. Door G-Star c.s. is onderbouwd dat het in aanmerking komende publiek in (gebruik van) de RAW-merken een verwijzing ziet naar G-Star c.s. (of een van haar voorgangsters) of in ieder geval een (al dan niet bepaald) kledingbedrijf door overlegging van een onderzoek uitgevoerd door Ruigrok | Netpanel in de periode 10 mei tot en met 27 mei 2010 onder 330 respondenten in de leeftijd tussen 15 en 40 jaar waarin 46% van de respondenten na het zien van “RAW” een link legt met G-Star c.s., met een niet nader genoemd jeans- en kledingmerk of met jeans en kleding en 38% de link met G-Star c.s. legt. Daarvoor is op 28 en 29 november 2008 door een kantoorgenoot van de advocaat van G-Star c.s. een onderzoek uitgevoerd onder 458 respondenten in de leeftijdscategorie 15-40, waarin 31,7% van de respondenten G-Star c.s. (of haar rechtsvoorganger) noemde wanneer “RAW” getoond werd en nog eens 30,6% en 9,8% G-Star c.s. noemde toen dit beeld werd aangevuld met de mededeling dat het iets met kleding te maken had en gevraagd werd naar een bepaald bedrijf. Uit deze onderzoeken volgt dat een aanzienlijk deel van het publiek een verband legt tussen “RAW” en G-Star c.s. dan wel een onderneming of kleding(merk). Dat niet in alle gevallen het overgrote deel van de respondenten het gebruik van “RAW” percipieert als van een bepaalde onderneming afkomstig, wil nog niet zeggen dat er geen sprake is van onderscheidende merken. De rechtbank laat de kritiek van H&M c.s. op dit onderzoek buiten beschouwing omdat niet dan wel onvoldoende door H&M c.s. is onderbouwd dat een andere onderzoeksopzet (zonder de door H&M c.s. gesignaleerde feiten) tot een andere conclusie zou leiden met betrekking tot de onderscheidendheid van de RAW-merken. H&M c.s. heeft geen onderzoek overgelegd waarin de onderscheidendheid van de RAW-merken aan de orde is gesteld. Uit het door H&M c.s. overgelegde onderzoek van TNS NIPO uit 2011 onder 501 Nederlanders tussen 18 en 65 jaar, waarin geen van de respondenten “RAW” noemt als wordt gevraagd naar een bekend jeansmerk, kan hoogstens worden geconcludeerd dat de RAW-merken geen bekende jeansmerken zijn, maar niet dat zij de waren van G-Star c.s. niet (kunnen) onderscheiden van die van andere ondernemingen. Het door H&M c.s. overgelegde onderzoek van TNS NIPO uit 2011 naar associaties is zodanig summierlijk uitgevoerd dat daaraan geen conclusies kunnen worden verbonden met betrekking tot de afwezigheid van onderscheidend vermogen. Waarom bij de respondenten bij het zien van de vier shirts (waaronder de in 2.4 afgebeelde shirts van H&M c.s.) de verschillende gedachten aan (bijvoorbeeld) muziek, eten of koeien opkomen, wordt niet duidelijk omdat een controlevraag of een vraag naar motivatie van het antwoord ontbreken. In ieder geval zeggen de antwoorden van de respondenten niets over de vraag of de RAW-merken de waar kleding kan onderscheiden.

4.8. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat de RAW-merken in staat zijn de waren van G-Star c.s. onderscheiden en dat ook daadwerkelijk doen.

Inbreuk “sub a”

4.9. Een teken is gelijk (in de zin die de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo daaraan verbinden) aan een merk wanneer het zonder wijziging of toevoeging alle bestanddelen van het merk afbeeldt, of wanneer het in zijn geheel beschouwd verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen.¹ De opdrukken op het T-shirt en hoody bevatten alle bestanddelen van de beide woordmerken RAW maar voegen daar ook “eigen” bestanddelen aan toe zoals de woorden “*BEAT experience*” en de tekening van een gettoblaster waarover verfdruipers, -spatten en -vegen zijn aangebracht. Aangezien deze toevoegingen niet zodanig onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument zullen ontsnappen, is reeds niet voldaan aan één van de vereisten (aan de merken gelijke tekens) voor merkinbreuk als bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub a BVIE en 9 lid 1 sub a GMVo zodat daarvan geen sprake kan zijn.

Inbreuk “sub b”

4.10. Het criterium voor het in de artikelen 2.20 lid 1 sub b BVIE en 9 lid 1 sub b GMVo bedoelde, voor het aannemen van inbreuk vereiste verwarringsgevaar is of het merk zoals ingeschreven en het door H&M c.s. gebruikte teken zoals weergegeven in 2.4 globaal beoordeeld, een zodanige gelijkenis vertoont en dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek ten aanzien van de herkomst van de kleding, dan wel dat er indirect verwarringsgevaar kan ontstaan, doordat de indruk wordt gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen G-Star c.s. en H&M c.s. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken en het teken betreft, te berusten op de totaalindruk die door teken en merken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij geldt dat naar mate de soortgelijkheid van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en de waren die onder het teken worden aangeboden groter is, er eerder sprake is van overeenstemming tussen merk en teken. Voorts neemt het gevaar voor verwarring toe naarmate de onderscheidende kracht van het merk groter is.

Overeenstemming

4.11. H&M c.s. bestrijdt dat sprake is van overeenstemming in de zin van de artikelen 2.20 lid 1 sub b BVIE en 9 lid 1 sub b GMVo tussen de RAW-merken en de door haar gebruikte tekens.

4.12. De op de kleding in 2.4 afgebeelde tekens vergeleken met de RAW-merken leidt de rechtbank tot het oordeel dat de door H&M c.s. gebruikte tekens visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen met de RAW-merken, terwijl zij worden gebruikt voor waren die identiek zijn aan de waren waarvoor de RAW-merken zijn ingeschreven. Aan H&M c.s.

¹ HvJ EG, 20 maart 2003, nr. C-291/00, ECLI:NL:XX:2003:AK3871, NJ 2004, 208 m.nt. JHS (Arthur/Arthur et Félicie)

kan worden toegegeven dat het door haar gebruikte teken uit meer bestaat dan de enkele vermelding van “RAW”, de wijze waarop “RAW” echter in het teken is opgenomen maakt dat dit het meest dominante bestanddeel is en daarmee het meest in het oog springt. Het bestanddeel “RAW” in het teken is immers zonder verdere toevoeging groot bovenin de afbeelding geplaatst in kapitalen en wordt nog eens extra onder de aandacht gebracht door het handvat van de afgebeelde gettoblaster dat als een onderstreping van dit bestanddeel lijkt te fungeren. De toevoeging van de gettoblaster en de woorden “*BEAT experience*” doen niet af aan de dominantie van het bestanddeel “RAW” noch aan de aandacht die dit bestanddeel daarmee voor zichzelf opeist. Door de plaats van de gettoblaster, tussen “RAW” boven in de afbeelding en “*BEAT experience*” daaronder, lijkt het “RAW” los te staan van de rest van de tekst en trekt het bestanddeel “RAW” de meeste aandacht naar zich toe. Het gevolg is dat de totaalindruk van het teken vooral wordt bepaald door het bestanddeel “RAW”, dat visueel, auditief en begripsmatig gelijk is aan de RAW-merken, waardoor de totaalindrucken die door de tekens en de RAW-merken worden opgeroepen verregaande gelijkens vertonen en daarmee sprake is van overeenstemming tussen merk en teken als bedoeld in de artikelen 2.20 lid 1 sub b BVIE en 9 lid 1 sub b GMVo.

Verwarringsgevaar

4.13. H&M c.s. bestrijdt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen de RAW-merken en het door haar gebruikte teken omdat het relevante publiek, volgens H&M c.s., bij het zien van de kleding afgebeeld in 2.4 en de term “*RAW BEAT experience*” in combinatie met de gettoblaster zal denken aan muziek en dansen en niet aan G-Star c.s. H&M c.s. bestrijdt dat zij daarmee de RAW-merken gebruikt. Zij voert aan dat zij de tekens alleen decoratief dan wel beschrijvend gebruikt en het publiek haar tekens (dus) niet als onderscheidingstekens zal opvatten.

4.14. De rechtbank neemt tot uitgangspunt dat zelfs als de door H&M c.s. gebruikte tekens dienen ter versiering, dat nog niet wegneemt dat deze tekens zodanig kunnen overeenstemmen met de RAW-merken dat het relevante publiek de waren opvat als afkomstig van G-Star c.s. of van een met G-Star c.s. economisch verbonden onderneming, niettegenstaande het mogelijk ook decoratieve karakter van het gebruik van de tekens.² Zoals hierna zal worden overwogen doet dat zich in het onderhavige geval voor. In de onderhavige situatie zal het relevante publiek het gebruik van het teken ook niet louter als aanduiding van een eigenschap van de door H&M c.s. aangeboden waar opvatten, althans daarvoor is door H&M c.s. onvoldoende onderbouwing verschaft.

4.15. De rechtbank overweegt dat gebruik van een teken zuiver beschrijvend van aard is als het uitgesloten is dat het in aanmerking komende publiek het teken (mede) opvat als – voor zover het van belang – aanduiding van herkomst van de waren uit een bepaalde onderneming³. Met G-Star c.s. is de rechtbank van oordeel dat “*RAW BEAT experience*” of “RAW” niet beschrijvend zijn (laat staan *zuiver* beschrijvend) voor de waar kleding of voor enige andere waar of dienst. In de uitgebreide producties van H&M c.s. komt de combinatie “*RAW BEAT experience*” namelijk niet voor als een beschrijving van een bepaalde waar of dienst noch als een bestaand begrip dat muziek (of een kledingstijl) beschrijft. Voorts is niet, althans onvoldoende onderbouwd dat “RAW” voor kleding zuiver beschrijvend is.

² Vergelijk HvJ EG 10 april 2008, ECLI:NL:XX:2008:BD9710, NJ 2010/435 m.nt Gielen (Adidas/Marca)

³ HvJ EG, 14 mei 2002, IER 2002, 29 m.nt. Gielen (Höltershoff/ Freiesleben)

4.16. Zoals hiervoor in 4.11 en 4.12 is vastgesteld, stemmen de door H&M c.s. gebruikte tekens overeen met de RAW-merken. Door de prominente plaatsing van het bestanddeel “RAW” in de tekens en op de onderhavige kleding van H&M c.s. zal het relevante publiek dit als een op zichzelf staande aanduiding opvatten. “Raw” staat namelijk op ruime afstand en geheel losstaand van de overige tekst in de tekens en op borsthoogte in grote zwarte letters op de kleding. De tekeningen van de gettoblaster met daarover druipsporen (en verfvegen en -spatten op het T-shirt) zullen door het in aanmerking komende publiek als versiering worden opgevat en weinig bepalend zijn voor het in het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld. Aldus is sprake van gebruik van tekens door H&M c.s. die gelijk zijn aan de RAW-merken en die door H&M c.s. worden gebruikt voor kleding, waarvoor het in 2.4 bedoelde Gemeenschapsmerk is ingeschreven en dan ook nog voor dezelfde soort (vrijtijds)kleding als waarvoor G-Star c.s. haar RAW-merken gebruikt. Dit leidt de rechtbank tot de vaststelling dat door het gebruik van de tekens door H&M c.s. bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan.

4.17. Het door G-Star c.s. overgelegde onderzoeksrapport van Ivomar van 17 augustus 2010 bevestigt het bestaan van verwarring. In dit rapport wordt geconcludeerd dat in totaal 43% van de ondervraagden tussen de 15 en 40 jaar, ondervraagd op tien verschillende plaatsen in Nederland, dacht dat de in 2.4 afgebeelde hoody afkomstig was van G-Star c.s. dan wel een verband legde met de RAW-merken van G-Star c.s. Ten aanzien van de kritiek van de zijde van H&M c.s. op dit onderzoek overweegt de rechtbank dat de vragen open gesteld zijn, dat niet valt in te zien dat het relevante publiek voor de onderhavige T-shirts en hoodies in het algemeen ouder zal zijn dan 40 jaar en evenmin zonder nadere onderbouwing valt in te zien dat de omstandigheid dat de locaties niet bekend zijn gemaakt afbreuk doet aan de resultaten van dit onderzoek afbreuk te doen. Met de eerste vijf vragen (die erover gaan of de afgebeelde hoody de respondent ergens aan doet denken) wordt om een spontane en vrije reactie gevraagd. Hierop volgen zeer verschillende en niet van belang zijnde antwoorden op (zoals: aan de winter, een (leuke) sweater, muziek, voor jongens). Het gaat hier niet om associatiegevaar in merkenrechtelijke zin. 13% van de respondenten noemt G-Star in reactie op deze vragen. Onduidelijk blijft of deze respondenten ook echt denken dat de getoonde hoody afkomstig is van G-Star c.s., maar op grond van de in het rapport weergegeven antwoorden wordt voldoende duidelijk dat deze respondenten een verband zien met G-Star c.s. Wanneer de respondenten vervolgens gevraagd wordt van welke fabrikant of welk bedrijf de hoody afkomstig is en waarom zij dat denken, wordt naar de herkomst en daarmee naar verwarringsgevaar gevraagd. Op deze vraag antwoordt 30% van de respondenten die daarvoor nog niet G-Star hadden genoemd, dat het gaat om kleding van G-Star. Hoewel de vragen naar de afkomst van de hoody de gedachten van de respondent leiden naar het noemen van een fabrikant of bedrijf achter het teken, doet dit niet af aan de conclusie dat ten minste een aanzienlijk deel van de respondenten een duidelijk verband legt tussen de hoody met het teken van H&M c.s. en de RAW-merken en kan uit dit rapport kan worden afgeleid dat een bij een relevant deel van het in aanmerking komende publiek sprake is van daadwerkelijke verwarring. Het verweer van H&M c.s. dat dit onderzoek ten onrechte is gericht op het vaststellen van het door het Hof van Justitie als onjuist verworpen criterium van associatiegevaar⁴ is dan ook niet juist.

⁴ HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523 (Puma/Sabel)

4.18. Aan het bovenstaande kan het door H&M c.s. overgelegde onderzoek van TNS NIPO uit 2011 naar associaties (hiervoor in 4.7 reeds besproken) niet afdoen. In dit onderzoek zijn onder meer het T-shirt en de hoody, zoals hiervoor in 2.4 afgebeeld, getoond en is uitsluitend gevraagd waar men voornamelijk aan denkt bij zien van die afbeeldingen. Het gaat hier om vrije spontane associaties, die voor het merendeel niets zeggen over de vraag of al dan niet sprake is van verwarring. De antwoorden sluiten niet uit dat de respondenten (behalve dat zij denken de kleding mooi, lelijk of voor jongens is) ook denken dat de kleding afkomstig is van G-Star c.s. of een daaraan gelieerde onderneming. Overigens denkt 4% van de respondenten voornamelijk aan “G-STAR” of “G-STAR RAW”. Andere merken worden in het geheel niet genoemd.

4.19. Het verweer van H&M c.s. dat geen sprake is of kan zijn van verwarring omdat de desbetreffende kledingstukken van H&M c.s. alleen verkrijgbaar waren via winkels en webshop van H&M BV en het relevante publiek zich niet uitsluitend zal laten leiden door het woord “RAW” maar zich ook ervan bewust zal zijn in welke winkel hij het kledingstuk aantreft en dan zal stuiten op het zeer bekende H&M-merk dat hij in de omgeving en het kledingstuk zal aantreffen, wordt verworpen. Voor het aannemen van voor merkinbreuk vereiste verwarring is namelijk voldoende dat er sprake is van indirecte verwarring die er in gelegen kan zijn dat het relevante publiek kan denken dat er een bepaalde commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de gebruiker van het teken. Naar G-Star c.s. onbestreden heeft aangevoerd, biedt H&M c.s. veel kleding onder licentie aan (bijvoorbeeld: T-shirts met een afbeelding van een merknaam, logo of bekend *character*). Het publiek zou met betrekking tot de in 2.4 afgebeelde kleding dan ook kunnen denken dat G-Star c.s. een licentie voor de desbetreffende kleding aan H&M c.s. heeft verleend, hetgeen indirecte verwarring inhoudt.

4.20. Gelet op het voorgaande is de conclusie dat de tekens op de in 2.4 getoonde kleding van H&M c.s. zodanig overeenstemmend zijn met de RAW-merken en gebruikt worden voor dezelfde waren als waarvoor de merken zijn ingeschreven (kleding) dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan, waardoor H&M c.s. inbreuk op merkrechten van G-Star c.s. maakt.

Onrechtmatig handelen, misbruik van procesrecht

4.21. H&M c.s. stelt zich op het standpunt dat G-Star c.s. onrechtmatig heeft gehandeld dan wel misbruik heeft gemaakt van procesrecht door ter gelegenheid van de pleidooien bij het hof in de kortgedingprocedure een productie in het geding te brengen onder de noemer “*Enkele voorbeelden van gebruik van het merk RAW door G-Star*” wetende dat die noemer niet juist was omdat G-Star c.s. afbeeldingen van het T-shirt en de hoody van H&M c.s. die in deze procedure aan de orde zijn, had verstoep, terwijl zij de afbeeldingen van deze kledingstukken ook nog eens had bewerkt, zodat uitsluitend het onderdeel “Raw” zichtbaar was. Door ook in deze procedure deze productie in het geding te brengen met een toelichting die verwijst naar “*Gebruik RAW op en in de kleding (...) van G-Star*” handelt G-Star c.s. onrechtmatig dan wel maakt zij misbruik van procesrecht. De rechtbank laat in het middel of het handelen van G-Star c.s. in deze laakbaar is omdat – zoals uit het voorgaande reeds volgt – deze productie 50 niet dragend is geweest voor het oordeel van de rechtbank ten aanzien van de vraag of sprake is van inbreuk op merkrechten. H&M c.s. heeft zich daarnaast over deze productie kunnen uitlaten, zodat niet – zonder meer – kan worden geconcludeerd dat H&M c.s. is benadeeld door een onjuiste voorstelling van zaken door G-

Star c.s. en niet is komen vast te staan dat sprake is van misbruik van procesrecht of onrechtmatig handelen van de zijde van G-Star c.s. De rechtbank gaat hier dan ook aan voorbij.

H&M AB

4.22. H&M c.s. betwisten dat H&M AB zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk omdat H&M AB – volgens H&M c.s. – geen van de door G-Star c.s. aangevoerde handelingen heeft verricht en er geen reëel risico aanwezig is dat H&M AB deze handelingen alsnog zal verrichten. H&M AB is een holdingmaatschappij. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar een door Ernst & Young opgestelde verklaring van 24 oktober 2011 en op algemene voorwaarden, screenprints en facturen van het bestelproces via de webshop.

4.23. De rechtbank overweegt dat niet, althans onvoldoende onderbouwd, is weersproken dat H&M AB houdster is van de domeinnaam hm.com waaronder de website is te vinden waarop onder meer de inbreukmakende T-shirts en hoodies ter verkoop zijn aangeboden in verschillende landen van de EU. Het internetbestelproces verloopt via de website www.hm.com. H&M AB is daarnaast ook houdster van het merk H&M waaronder de kleding wordt aangeboden. Daarbij komt dat in de desbetreffende kledingstukken op het label (in 22 talen waarvan 15 van verschillende EU-staten) wordt verwezen naar de website www.hm.com en naar “*H&M Hennes & Mauritz 106 38 Stockholm, Sweden*” waarbij “106 38” de postcode van H&M AB is. De *privacy policy* voor de website www.hm.com is opgesteld door H&M AB, die zich blijkens haar statuten, website en verschillende perspublicaties bezighoudt met de verkoop van kleding. Bij deze stand van zaken mag minst genomen worden aangenomen dat H&M AB direct betrokken is bij het aanbieden van de desbetreffende kleding via het internet aan het publiek en als zodanig betrokken is bij de inbreuk op de RAW-merken. De verklaring van Ernst & Young (“*As auditors of the Company we hereby confirm that the Company does not directly operate retail businesses in the Benelux countries. The retail businesses of H&M in these countries are run by local subsidiaries of H&M Hennes & Mauritz AB. The Company has accordingly not produced, ordered, bought or sold any of the involved RAW BEAT Experience clothes in these countries and has no stock of such clothes.*”) doet daar niet aan af. Nog daargelaten dat deze verklaring slechts informatie biedt over “*retail businesses in the Benelux countries*” die niet direct door H&M AB zouden worden gevoerd (hetgeen openlaat het indirect voeren, wat daar ook onder mag worden begrepen), geeft deze verklaring geen informatie over andere zaken zoals de internetactiviteiten en de rol die daarin wordt gespeeld door H&M AB. Het betoog dat H&M AB niet zich schuldig heeft gemaakt aan merkinbreuk slaagt dan ook niet.

Geen belang bij vorderingen

4.24. H&M c.s. bestrijdt dat G-Star c.s. (nog) belang heeft bij haar vorderingen nu H&M c.s. reeds heeft voldaan aan de veroordelingen in het verstekvonnis.

4.25. H&M c.s. miskent hiermee dat zij in verzet is gekomen tegen het verstekvonnis, terwijl zij – zoals zij zegt – onder protest van gehoudenheid reeds zou hebben voldaan aan de veroordelingen in het verstekvonnis. Nog daargelaten dat G-Star c.s. bestrijdt dat zij verifieerbare informatie heeft gekregen van H&M c.s. waaruit voldoening aan de veroordelingen blijkt, mag uit het feit dat H&M c.s. in verzet is gekomen en het door H&M

c.s. onder protest voldoen aan de veroordelingen (na het verstekvonnis) worden afgeleid dat zij niet in het verstekvonnis berust, zodat niet valt in te zien dat G-Star c.s. geen belang (meer) bij haar vorderingen heeft.

De vorderingen

4.26. Nu de vorderingen reeds toewijsbaar zijn als hierna vermeld wegens inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk RAW genoemd in 2.2 en G-Star c.s. niet heeft gesteld dat zij belang heeft bij toewijzing van haar vorderingen daarnaast op grond van haar Benelux-merk RAW noch heeft gesteld welk belang zij zou hebben bij toewijzing van haar vorderingen op een andere grondslag (inbreuk op de G-Star-merken dan wel anderszins onrechtmatig handelen van H&M c.s.) zullen die vorderingen worden afgewezen. Aangezien het primair gevorderde als hierna vermeld zal worden toegewezen, kunnen de subsidiaire vorderingen verder onbesproken blijven.

4.27. Gelet op het voorgaande zal het verbod om inbreuk te maken worden toegewezen. Uit de nummers 22 tot en met 24 van de dagvaarding volgt dat G-Star c.s. met haar concretisering van het gevraagde verbod, het oog heeft op het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van kleding voorzien van de tekens afgebeeld in 2.4 van dit vonnis, zodat de vordering met die concretisering zal worden toegewezen.

4.28. Ten aanzien van het gevorderde bevel opgave te doen van aantallen geproduceerde, bestelde, in voorraad gehouden en/of verkochte inbreukmakende kledingstukken, de inkoop- en verkoopprijs van deze kledingstukken en de behaalde winst overweegt de rechtbank dat G-Star c.s. belang bij deze informatie kan hebben ter begroting van de schade. De door Ernst & Young opgestelde verklaring van 24 oktober 2011 met betrekking tot H&M AB volstaat niet omdat die kennelijk naar aanleiding van het verstekvonnis is opgesteld en kennelijk slechts betrekking heeft op de Benelux, terwijl H&M AB hierna zal worden bevolen opgave te doen met betrekking tot de Europese Unie. De (als productie 12) overgelegde controleverklaring van Ernst & Young van 2 november 2011 ten aanzien van H&M BV is opgesteld "*op basis van de kort gedingvereisten zoals genoemd in paragraaf 1 B van de beschikking gedateerd 5 oktober 2011 aangaande het onrechtmatig gebruiken van de merknaam RAW*" en bestrijkt de periode 2 december 2009 – 30 oktober 2011. Dat daarmee een opgave als hier gevorderd overbodig zou zijn omdat een vergelijkbare opgave reeds zou zijn gedaan is door H&M c.s. onvoldoende onderbouwd. H&M c.s. zal dan ook worden veroordeeld opgave te doen zoals in het dictum vermeld. De termijn waarbinnen dit dient te geschieden zal worden aangepast.

4.29. G-Star Raw heeft als merkhoudster er recht op dat de inbreukmakende kledingstukken worden vernietigd. Met de vaststelling dat er nog geen (deugdelijke) opgave is gedaan met betrekking tot (onder meer) de voorraden inbreukmakende kledingstukken, kan niet worden vastgesteld dat deze zijn vernietigd, zodat G-Star Raw nog steeds belang heeft bij deze vordering.

4.30. De dwangsommen zullen als in het dictum vermeld worden gemaximeerd.

4.31. H&M c.s. zal als grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld waaronder mede begrepen die van het bevoegdheidsincident. G-Star c.s. vordert de werkelijke kosten van deze procedure op grond van artikel 1019h Rv en heeft

haar kosten begroot op in totaal € 50.791,61 (voor honorarium advocaat en verschotten waaronder griffierecht, exclusief btw). Uit de overgelegde specificaties blijkt dat hierin de kosten van het incident zijn begrepen. Nu de aldus begrote kosten niet gemotiveerd zijn weersproken zullen deze als volgt worden toegewezen. Gelet op hetgeen hiervoor (in 4.21) is overwogen ten aanzien van (de overlegging van) productie 50 van G-Star c.s. ziet de rechtbank geen aanleiding anders te oordelen over de proceskosten.

4.32. Nu dit onbestreden is gevorderd, zal de uitspraak uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

4.33. De slotsom van het voorgaande is dat het verstekvonnis waarvan H&M c.s. in verzet is gekomen dient te worden vernietigd, waarbij de rechtbank, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van G-Star c.s. grotendeels zal toewijzen zoals in het dictum vermeld.

5. De beslissing

De rechtbank

vernietigt het vonnis waarvan verzet is ingesteld en opnieuw rechtdoende:

5.1. verbiedt H&M c.s. om in de Gemeenschap inbreuk te maken op het Gemeenschapswoordmerk RAW ingeschreven onder nummer 4743225, meer speciaal door het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van kleding voorzien van de tekens afgebeeld in 2.4 van dit vonnis;

5.2. beveelt H&M c.s. om binnen twee maanden na betekening van dit vonnis aan de advocaat van G-Star c.s. een door een registeraccountant, op basis van zelfstandig door die registeraccountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, vergezeld van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, betreffende:

- a. het totaal aantal inbreukmakende kledingstukken dat H&M c.s. heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft (gehad) en/of heeft verkocht in de Europese Unie;
- b. de inkoop- en verkoopprijs van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken die H&M c.s. heeft betaald en/of gerekend;
- c. het totaalbedrag aan winst dat H&M c.s. heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder a. genoemde inbreukmakende kledingstukken;

5.3. beveelt H&M c.s. om binnen veertien dagen na betekening van het vonnis, op eigen kosten, de totale hoeveelheid bij haar in 5.2 onder a. bedoelde nog in voorraad zijnde inbreukmakende kledingstukken te (laten) vernietigen in het bijzijn van een deurwaarder en om aan de advocaat van G-Star Raw een kopie van het vernietigingsrapport, ondertekend door de deurwaarder, te sturen;

5.4. beveelt H&M c.s. aan G-Star Raw per overtreding van het in 5.1 gegeven verbod een dwangsom te betalen van € 20.000 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele dag gerekend, dan wel – ter keuze van G-Star Raw – van € 10.000 per in strijd met het in 5.1 gegeven verbod verkocht en geleverd inbreukmakend product en beveelt H&M c.s. aan G-Star Raw per overtreding van (één van) de in 5.2 of 5.3 gegeven bevelen een dwangsom te betalen van € 1.500 per dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, met een maximum voor H&M c.s. ieder afzonderlijk van € 1.000.000 aan te betalen dwangsommen;

5.5. veroordeelt H&M c.s. aan G-Star c.s. te vergoeden alle als gevolg van het inbreukmakend handelen geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;

5.6. veroordeelt H&M c.s. in de proceskosten aan de zijde van G-Star c.s. tot op heden begroot op € 50.791,61;

5.7. verklaart deze uitspraak uitvoerbaar bij voorraad;

5.8. wijst af het anders of meer gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.A.W. Schippers en in het openbaar uitgesproken op 13 november 2013.