

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht
Sectie Handel & Insolventie

zaaknummer / rolnummer: C/15/203964 / HA ZA 13-286

Vonnis van 10 september 2014

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MAGAZIJN "DE BIJENKORF" B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
eiseres,
advocaat mr. R.A.M. Schram,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LINNERIE ANJA B.V.,
gevestigd te 's-Hertogenbosch, kantoorhoudende te Schoorl,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SUNNY FASHION BENELUX B.V.,
gevestigd te Geleen,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEXTIELHANDEL LA FIN B.V.,
gevestigd te Geleen,
gedaagden,
advocaat mr. R. Verduijn.

Partijen zullen hierna de Bijenkorf en Meyer & Meyer genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - het tussenvonnis van 7 augustus 2013
 - het proces-verbaal van comparitie van 27 november 2013 en de daarin genoemde stukken.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. De Bijenkorf exploiteert een warenhuisketen in het hogere segment van de markt, onder de naam "de Bijenkorf". Zij heeft 12 vestigingen in de Benelux.
- 2.2. De Bijenkorf is houdster van de volgende merkrechten:

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

2

-
- het Benelux woordmerk DE BIJENKORF (nummer 354206) voor waren in de klassen 1 t/m 34, waaronder kleding;
 - het Benelux woordmerk DE BIJENKORF (nummer 817232) voor diensten in de klassen 35, 36 en 43, waaronder detailhandeldiensten op het gebied van consumentenproducten;
 - het Benelux woordmerk BIJexclusief (nummer 0811220) voor diensten in onder meer klasse 35, waaronder de organisatie en uitvoering van promotionele activiteiten;
 - het Benelux woordmerk BIJspecial (nummer 0816296) voor diensten in onder meer klasse 35, waaronder de organisatie en uitvoering van promotionele activiteiten;
 - het Benelux woordbeeldmerk (nummer 0706770), voor diensten in onder meer klasse 35, waaronder de organisatie en uitvoering van promotionele activiteiten, zoals hieronder afgebeeld:

bijcard

- het Benelux woordmerk 3 DWAZE DAGEN (nummer 0551745) voor diensten in klasse 35, waaronder de organisatie en uitvoering van promotionele activiteiten;
- het Benelux woordmerk DRIE DWAZE DAGEN (nummer 0551744) voor diensten in klasse 35, waaronder de organisatie en uitvoering van promotionele activiteiten;
- het Benelux woordmerk DRIE DWAZE DAGEN (nummer 0803977) voor waren en diensten in onder meer klasse 25, waaronder kledingstukken;
- het Benelux beeldmerk (nummer 0893347) voor waren en diensten in onder meer klasse 25, waaronder kledingstukken, zoals hieronder afgebeeld:



2.3. Sinds 1983 organiseert de Bijenkorf jaarlijks gedurende drie dagen (donderdag, vrijdag, zaterdag) in oktober een speciale verkoopactie onder de namen "3 Dwaze Dagen" en "Drie Dwaze Dagen" (verder beide: "Drie Dwaze Dagen"). Gedurende deze dagen worden diverse producten, in het bijzonder kleding in het hogere segment van de markt, met korting verkocht. De actie wordt afgesloten met een restantenverkoop op zondag, welke dag door de Bijenkorf de "Alles-moet-weg-dag" wordt genoemd.

2.4. Linnerie Anja B.V. (verder: Linnerie Anja) exploiteert onder de naam Meyer & Meyer een herenmodezaak te Amstelveen, die tot eind 2012 was gelegen tegenover een filiaal van de Bijenkorf.

2.5. Sunny Fashion Benelux B.V. (verder: Sunny Fashion) exploiteert onder de naam Meyer & Meyer vijf herenmodezaken, gevestigd in Maastricht, Roermond (twee winkels), Heerlen en Venlo.

C/15/203964 / HA ZA 13-286

10 september 2014

3

2.6. Textielhandel la Fin B.V. (verder: La Fin) exploiteert een webshop in herenmode onder de naam www.meyrandmeyer.com.

2.7. Meyer & Meyer verkoopt herenkleding van diverse merken, waaronder een eigen private label, in het middensegment van de markt.

2.8. Sinds 1995 organiseert Meyer & Meyer jaarlijks in september/oktober een vierdaagse verkoopactie onder de naam "4 Fabulous Business Days", met prominent gebruik van de kleuren geel en zwart.

2.9. In 2011 heeft Meyer & Meyer gedurende de Drie Dwaze Dagen en daarop volgende zondag een verkoopactie gevoerd onder de naam "4 Fabulous Business Days". Meyer & Meyer heeft in dat kader een advertentie laten plaatsen in het landelijk dagblad 'Het Parool', waarin zij gebruik maakte van de woorden "de Bijenkorf" en "3 Dwaze Dagen" (verder: de Advertentie). Bedoelde advertentie had een gele achtergrondkleur met daarop zwarte belettering.

2.10. Op 29 september 2011 heeft de Bijenkorf "Meyer & Meyer Corporate Fashion" aan de Rembrandthof 27 te Amstelveen, een nevenvestiging van Linnerie Anja, schriftelijk verzocht haar schriftelijk te bevestigen dat Meyer & Meyer zich met onmiddellijke ingang zou onthouden van op de merkrechten van de Bijenkorf inbreukmakende activiteiten, meer in het bijzonder door het gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart of een daarmee sterk overeenstemmende kleurencombinatie te staken en gestaakt te houden. Meyer & Meyer heeft geen schriftelijke bevestiging gegeven.

2.11. In 2012 heeft Meyer & Meyer tijdens de Drie Dwaze Dagen een poster gebruikt waarop is vermeld: "BIJZONDERE AANBIEDINGEN", "BIJZONDER LAGE PRIJZEN", "4 DOL DWAZE DAGEN" en "DOL DWAZE PRIJZEN". Bedoelde poster (verder: de Poster) had een geel-groene achtergrondkleur met daarop zwarte belettering en werd in etalages van Meyer & Meyer gebruikt. De letters "bij" uit de woorden "bijzondere" en "bijzonder" waren rood gekleurd. De homepage van de website van Meyer & Meyer bevatte wisselende banners met een gele achtergrondkleur, waarop telkens in zwarte letters werd vermeld: "BIJZONDERE AANBIEDINGEN", "BIJZONDER LAGE PRIJZEN" en "4 DOL DWAZE DAGEN" (verder: de Banners).

2.12. Bij brief van 4 oktober 2012 heeft de Bijenkorf La Fin (met een kopie aan het adres Rembrandthof 27 te Amstelveen) onder meer het volgende medegedeeld:

"(...)

3 *Ten onderscheiding van Drie Dwaze Dagen maakt de Bijenkorf consequent – in al haar uitingen, winkelruimtes en etalages – en prominent gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart, waarbij de achtergrondkleur geel is en de belettering zwart. Deze kleurencombinatie heeft door langdurig en intensief gebruik een groot onderscheidend vermogen verkregen en is de drager van de goodwill die de Bijenkorf rondom de Drie Dwaze Dagen heeft opgebouwd.*

4 *Ter bescherming van deze goodwill heeft de Bijenkorf verschillende woordbeeldmerken geregistreerd, bestaande uit een combinatie van de woorden "3 Dwaze Dagen" en de kleurencombinatie geel/zwart (...). Daarnaast beschikt De Bijenkorf over een Benelux merkregistratie voor de heldergele achtergrondkleur die zij in al haar uitingen gebruikt (...). Vanzelfsprekend beschikt de Bijenkorf daarnaast over een groot aantal merkregistraties voor het merk "de Bijenkorf" en over een reeks merkinschrijvingen waarvan*

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

4

het wordelement "BIJ" het dominante bestanddeel vormt (...). Alle hiervoor genoemde merken zijn bekende merken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c van het (...) BVIE.

5. (...)

6. *Het prominente gebruik van bovengenoemde kleurencombinatie door uw onderneming voor een actie die soortgelijk is aan de actie die de Bijenkorf onder de naam Drie Dwaze Dagen organiseert, vormt een inbreuk op de merkrechten van de Bijenkorf in de zin van onder meer art. 2.20 lid 1 sub c BVIE. Daarnaast handelt u onrechtmatig jegens de Bijenkorf. Het is immers onmiskenbaar dat u, door het gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart en de uitdrukkelijke verwijzingen naar de Bijenkorf in uw promotionele uitingen, bewust aanhaakt bij de reputatie en goodwill die de Bijenkorf met de nodige inspanningen en investeringen rondom haar actie heeft opgebouwd. Daarnaast leidt dit tot verwatering van het onderscheidend vermogen van de kenmerkende kleurencombinatie die de Bijenkorf voor de verkoopactie voert, terwijl u, zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid een verkoopactie te organiseren, even goed had kunnen kiezen voor het gebruik van andere kleuren.*

7. *De Bijenkorf accepteert niet dat u de belangen van de Bijenkorf op deze wijze schaadt. Ik verzoek en zo nodig sommeer u dan ook mij uiterlijk vandaag, 4 oktober, voor 16:00 uur schriftelijk te bevestigen dat:*

- a. uw onderneming (en alle daaraan gelieerde ondernemingen) elk gebruik van de in deze brief genoemde onderscheidingstekens, waaronder het gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart en het opvallende gebruik van het wordelement "BIJ", heeft gestaakt en gestaakt zult houden;*
- b. uw onderneming (en alle daaraan gelieerde ondernemingen) alle etalages alsmede de winkelinrichting van alle winkelvestigingen en de website zodanig heeft aangepast dat volledig is voldaan aan het sub a bepaalde;*
- c. uw onderneming een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete aan de Bijenkorf verschuldigd zal zijn van € 5.000,- (...) per dag dat enig deel van de hiervoor sub a en b bedoelde toezeggingen wordt overtreden, danwel, zulks ter keuze van de Bijenkorf, per uiting waarmee enig deel van de hiervoor sub a en b bedoelde toezeggingen wordt overtreden.*

(...)"

2.13. Na ontvangst van de dagvaarding en vóór de eerste roldatum hebben Meyer & Meyer, op 7 juni 2013 een onthoudingsverklaring aan de Bijenkorf afgegeven, die inhoudt:

"ONTHOUDINGSVERKLARING

(...)

"Meyer & Meyer"

VERKLAREN TEN BEHOEVE VAN (...) "de Bijenkorf"

ALS VOLGT DAT:

1. *Meyer & Meyer geen gebruik meer zal maken van het teken 'de Bijenkorf', het teken '3 dwaze dagen' en de tekst 'dwaze dagen' in materiaal ter promotie van voor Meyer & Meyer georganiseerde verkoopacties, voor zover de Bijenkorf rechthebbende is van een registratie op de merken 'DE BIJENKORF' en '3 DWAZE DAGEN'. Voornoemde brengt mee dat Meyer & Meyer geen nieuw gebruik meer gaat maken van de gewraakte advertentie, poster en banner. Voornoemde onthoudingsverklaring betekent uitdrukkelijk niet dat Meyer & Meyer zich onthoudt van het gebruik van:*
 - de merken van de Bijenkorf in geoorloofde vergelijkende reclame;*
 - de verkoopactie "4 Fabulous Business Days" waarin gebruik wordt gemaakt van de kleuren geel en/of zwart en de tekens: 'bijzondere aanbiedingen'; en/of 'bijzonder lage prijzen'; en/of 'dol dwaze prijzen'; en/of*

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

5

-
2. *Op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete van € 2.500,- (...) per dag met een maximum van € 50.000,- (...) dat Meyer & Meyer in strijd handelt met de toezeggingen in deze verklaring. (...)*”.

3. Het geschil

3.1. De Bijenkorf vordert – samengevat – dat de rechtbank, voor zover mogelijk bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

- A. voor recht verklaart dat Meyer & Meyer, mede gezien de in de dagvaarding genoemde overige omstandigheden, inbreuk hebben gemaakt op de in de dagvaarding genoemde merken van de Bijenkorf door:
 - de Advertentie te gebruiken
 - de Poster te gebruiken
 - de Banners te gebruiken
- B. Meyer & Meyer gebiedt iedere verdere inbreuk op de merken van de Bijenkorf te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder (maar niet uitsluitend) wordt verstaan het gebruik van met de merken overeenstemmende tekens in materiaal ter promotie van de voor winkelketen Meyer & Meyer georganiseerde verkoopactie “4 Fabulous Business Days”, op een wijze die vergelijkbaar is met het gebruik van de met de merken overeenstemmende tekens in de Advertentie, de Poster en de Banners;
- C. Meyer & Meyer beveelt tot het betalen van een dwangsom van € 50.000,- per dag (een gedeelte van een dag als gehele dag gerekend) dat Meyer & Meyer of aan Meyer & Meyer gelieerde (rechts)personen in strijd handelen met het sub B gevorderde gebod; en
- D. Meyer & Meyer hoofdelijk veroordeelt in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten in de zin van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2. De Bijenkorf legt aan haar vordering ten grondslag dat Meyer & Meyer inbreuk heeft gemaakt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c, althans sub d Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) door het in 2.9. en 2.11. bedoelde gebruik van de tekens “de Bijenkorf”, “3 Dwaze Dagen”, “BIJZONDERE AANBIEDINGEN”, “BIJZONDER LAGE PRIJZEN”, en de kleurencombinatie geel/zwart, al dan niet met de letters “BIJ” in rood afgedrukt. Zij stelt daartoe dat de gebruikte tekens op zodanige wijze overeenstemmen met de merken van de Bijenkorf dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen de tekens en de merken, dat wil zeggen een verband hiertussen legt. Daarnaast stelt zij dat door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken, nu Meyer & Meyer, door het gebruik van de tekens in het kielzog van de merken probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van die merken, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de Bijenkorf heeft geleverd om het imago van de merken te creëren en te onderhouden. Zij stelt dat het gebruik van de tekens bovendien afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de merken.

3.3. Meyer & Meyer voert verweer.

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

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

6

4. De beoordeling

4.1. Ter zitting heeft de Bijenkorf verklaard er geen bezwaar tegen te hebben als de rechtbank de zogenaamde "BIJ-merken" (het woordmerk BIJexclusief, het woordmerk BIJspecial en het woordbeeldmerk BIJcard) bij haar beoordeling buiten beschouwing laat, omdat het haar gaat om de overige genoemde merken. De rechtbank verstaat deze opmerking aldus dat de Bijenkorf, daar waar zij in haar vordering refereert aan "de merken" doelt op de woordmerken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN" en het woordbeeldmerk "3 DWAZE DAGEN" als hiervoor onder 2.2 weergegeven (verder tezamen te noemen: de Merken).

Bevoegdheid

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gebaseerd op de gestelde merkinbreuk geldt dat de bevoegdheidsregeling van Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (hierna: EEX-Vo), prevaleert boven artikel 4.6 BVIE (vgl. Gerechtshof Den Haag 23 november 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4466 (H&M v. G-Star), r.o. 34). Op grond van artikel 2 EEX-Vo, is de rechtbank bevoegd om van dit geschil kennis te nemen, omdat de drie gedaagden in Nederland zijn gevestigd. In het midden kan blijven of de relatieve bevoegdheid om kennis te nemen van deze vorderingen dient te worden vastgesteld op basis van nationaal- of van Benelux recht. Zowel toepassing van artikel 99 juncto 107 Rv als toepassing van artikel 4.6 lid 1 BVIE leidt namelijk tot bevoegdheid van deze rechtbank, nu Linnerie Anja ingevolge artikel 1:10 juncto 1:14 BW woonplaats heeft in dit arrondissement en de vorderingen tegen de overige gedaagden zijn verknocht met die tegen Linnerie Anja.

Belang bij vordering

4.3. Meyer & Meyer voert tegen de vordering in de eerste plaats aan dat de Bijenkorf daar geen belang bij heeft. Zij wijst er op dat zij heeft voldaan aan de sommatie om niet opnieuw gebruik te maken van de Advertentie en van de woordmerken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN". Zij stelt dat zij er, bij gebreke van een nadere opvolging na de sommatiebrief uit 2011, op mocht vertrouwen dat de zaak was afgedaan. Daarnaast stelt zij dat Sunny Fashion en La Fin ten aanzien van het gebruik van de Advertentie rauwelijks zijn gedagvaard. Ten aanzien van de Poster en de Banner wijst zij er op dat een jaar is verstreken tussen het gebruik daarvan en het uitbrengen van de dagvaarding, dat de sommatiebrief niet was gericht tot Sunny Fashion, zodat Sunny Fashion rauwelijks is gedagvaard en dat La Fin de Poster nooit heeft gebruikt. Bovendien wijst Meyer & Meyer er op dat zij de onthoudingsverklaring heeft getekend.

4.4. De Bijenkorf stelt dat zij nog immer belang heeft bij haar vordering omdat Meyer & Meyer bepaalde specifieke uitingen niet meer doet, maar zich nog altijd op het standpunt stelt geen merkinbreuk te hebben gemaakt. Zij vreest dat Meyer & Meyer steeds iets anders zal verzinnen waarmee zij inbreuk maakt, waardoor de Bijenkorf steeds achter de feiten aanloopt, doordat zij pas achteraf kan sommeren dat gebruik te stoppen. In dit verband wijst zij er op dat het vorderen van een ex-parte bevel in geval van inbreuken ook geen uitkomst

C/15/203964 / HA ZA 13-286

10 september 2014

7

zal bieden, aangezien het steeds om een korte periode gaat waarin de "Drie Dwaze Dagen" actie loopt.

4.5. De rechtbank stelt vast dat Meyer & Meyer een ruime onthoudingsverklaring heeft afgegeven. Zij zal de Advertentie, Poster en Banner niet meer gebruiken en de Merken evenmin. Zij heeft zich slechts het recht voorbehouden te gebruiken de verkoopactie "4 Fabulous Business Days" waarin gebruik wordt gemaakt van de kleuren geel en/of zwart en de woorden 'bijzondere aanbiedingen', 'bijzonder lage prijzen' en/of 'dol dwaze prijzen'. Ter comparitie heeft zij verklaard dat bij deze uitingen in het woord "bijzonder" het bestanddeel "bij" niet zal worden geaccentueerd. Uit de onthoudingsverklaring was dat niet zonder meer op te maken.

4.6. De Bijenkorf heeft op haar beurt ter comparitie verklaard dat zij het enkele gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart niet problematisch acht. In zoverre is haar standpunt anders dan ten tijde van de sommatie van 4 oktober 2012, toen zij ook een verbod van elk gebruik van de kleurencombinatie geel/zwart voor ogen had. Het gebruik van de uiting "bijzonder lage prijzen" acht zij op zichzelf ook niet inbreukmakend. Zij stelt echter dat het gebruik van deze woorden in een bepaalde context wel inbreukmakend kan zijn. Meyer & Meyer bestrijdt dat. Nu het gebruik van de uitingen: 'bijzondere aanbiedingen', 'bijzonder lage prijzen' en/of 'dol dwaze prijzen' volgens Meyer & Meyer is toegestaan, ongeacht de context, heeft de Bijenkorf belang bij een oordeel van de rechtbank omtrent het door haar gevorderde verbod. Dat zij Sunny Fashion rauwelijks heeft gedagvaard maakt dat niet anders. De rechtbank zal het geschil dan ook inhoudelijk behandelen.

Verklaring voor recht

4.7. De Bijenkorf vordert dat de rechtbank voor recht verklaart dat Meyer & Meyer, mede gezien de in de dagvaarding genoemde overige omstandigheden, inbreuk hebben gemaakt op de Merken door de Advertentie, de Poster en de Banners te gebruiken.

4.8. Meyer & Meyer heeft uitdrukkelijk te kennen gegeven dat zij geen verweer voert tegen de vorderingen die zien op het gebruik van de merken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN" in de Advertentie en de tekst "DWAZE DAGEN" in de Poster en Banners. Meyer & Meyer heeft in de Advertentie het merk "de Bijenkorf" genoemd en in de Advertentie, de Poster en de Banner het met het merk "3 DWAZE DAGEN" overeenstemmende teken "dwaze dagen". Aldus heeft Meyer & Meyer in de Advertentie, de Poster en de Banner inbreuk gemaakt op genoemde merken van de Bijenkorf. De verklaring voor recht kan dan ook worden afgegeven, met dien verstande dat de zinsnede "mede gezien de in de dagvaarding genoemde overige omstandigheden", niet zal worden opgenomen, aangezien onduidelijk is naar welke omstandigheden wordt verwezen en of wordt verwezen naar een combinatie van omstandigheden, of de genoemde omstandigheden op zich. Aldus is deze zinsnede voor meerdere uitleg vatbaar en daarmee niet passend in een dictum. De verwijzing naar in de dagvaarding genoemde omstandigheden is bovendien niet nodig voor de vaststelling dat de Advertentie, Poster en Banner, inbreukmakend zijn. Gezien de door Meyer & Meyer afgegeven onthoudingsverklaring, alsmede hetgeen hierna zal worden overwogen over het door de Bijenkorf gevorderde gebod voor de toekomst, zal aan deze verklaring voor recht geen (met een dwangsom versterkt) gebod worden gekoppeld.

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

8

4.9. Nu de Bijenkorf niet heeft bestreden dat de Advertentie alleen is gebruikt door Linnerie Anja, dat de Poster alleen is gebruikt door Linnerie Anja en Sunny Fashion en dat de Banners alleen zijn gebruikt door La Fin, zal de rechtbank de verklaring voor recht uitsplitsen naar gedaagde en gebruik.

Gebod voor de toekomst

4.10. De Bijenkorf vordert voorts dat de rechtbank Meyer & Meyer gebiedt om iedere verdere inbreuk op de Merken te staken en gestaakt te houden, waaronder in het bijzonder (maar niet uitsluitend) wordt verstaan het gebruik van met de Merken overeenstemmende tekens in materiaal ter promotie van de voor de winkels van Meyer & Meyer georganiseerde verkoopactie "4 Fabulous Business Days", op een wijze die vergelijkbaar is met het gebruik van de met de Merken overeenstemmende tekens in de Advertentie, de Poster en de Banners. De Bijenkorf stelt dat het niet mogelijk is om nu al aan te geven onder welke omstandigheden sprake is van merkinbreuk, omdat een verbod dan wel erg gemakkelijk te omzeilen valt. Zij verstaat onder het verbod in elk geval het gebruik van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in een zwarte kleur tegen een gele achtergrondkleur, in een meerdaagse promotieactie die gelijktijdig met de 3 Dwaze Dagen wordt gevoerd, welke actie een naam heeft die bestaat uit een getal, twee bijvoeglijk naamwoorden en het woord "days" en de woorden "dol dwaze dagen", met rode accentuering van het bestanddeel "bij". De Bijenkorf erkent dat het enkele gebruik van de woorden "bijzonder lage prijzen" niet inbreukmakend is, aangezien deze bewoordingen vallen onder normaal spraakgebruik.

4.11. Meyer & Meyer erkent op haar beurt dat zij geen merkinbreuk mag maken door het gebruik van de Merken in advertenties en promotiemateriaal, behoudens in geoorloofde vergelijkende reclame. Volgens Meyer & Meyer staat het haar echter vrij om – los van de Poster, de Banner en de Advertentie – het gebruik voort te zetten van promotiemateriaal in de kleuren geel/zwart en met de woorden: "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en "dol dwaze prijzen", al dan niet in combinatie met elkaar.

4.12. De vraag die beantwoord dient te worden luidt aldus of het Meyer & Meyer is toegestaan om in promotiemateriaal de woorden "bijzondere (aanbiedingen)", "bijzonder (lage prijzen)" en "(dol) dwaze (prijzen)", te gebruiken, in combinatie met de kleurstelling geel/zwart, al dan niet in combinatie met één van de andere in r.o. 4.10 genoemde elementen.

4.13. Bij de beantwoording van deze vraag stelt de rechtbank voorop dat Meyer & Meyer ter comparitie uitdrukkelijk heeft verklaard niet te bestrijden dat de merken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN" bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Op grond van dit artikel kan een merkhouders zich verzetten tegen het gebruik van een bekend merk of met het bekende merk overeenstemmend teken in het economisch verkeer voor waren of diensten, al dan niet soortgelijk aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven (zie het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 2 januari 2003 (C-292/00) inzake Davidoff/Gofkid), indien door het gebruik, zonder geldige reden, voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Indien sprake is van een bekend merk is voor de vraag of sprake is van een met dat merk overeenstemmend teken voldoende dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

9

verband tussen het teken en het merk legt (zie het arrest van het Hof van Justitie van de EG van 23 oktober 2003 (C-408/01) inzake Adidas/Fitnessworld).

4.14. Meyer & Meyer heeft onweersproken aangevoerd dat zij zich concentreert op de verkoop van business kleding in het middensegment en dat zij kleding verkoopt alleen bestemd voor volwassen mannen, waarbij het betaalbare/goedkopere mode betreft van merken uit het middensegment. In haar conclusie van antwoord heeft Meyer & Meyer nog betoogd dat de Bijenkorf een ander publiek bedient dan zij, maar ter zitting heeft Meyer & Meyer erkend dat het voor haar relevante publiek gedeeltelijk hetzelfde is als dat van de Bijenkorf, daarmee kennelijk doelend op het publiek dat geïnteresseerd is in kleding voor volwassen mannen in het middensegment. De Bijenkorf heeft niet geformuleerd wat volgens haar het relevante publiek is en heeft niet gereageerd op het standpunt van Meyer & Meyer. Daarom gaat de rechtbank uit van de juistheid van het standpunt van Meyer & Meyer dat het relevante publiek het publiek is dat geïnteresseerd is in kleding voor volwassen mannen in het middensegment.

4.15. De rechtbank is met Meyer & Meyer van oordeel dat het zuivere gebruik (dat wil zeggen gebruik zonder accentuering van woorden of woordbestanddelen) van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in reclame-uitingen waarin wordt gerefereerd aan "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en "dol dwaze prijzen", of soortgelijke kreten, geen gebruik van een teken ter onderscheiding van waren of diensten inhoudt, omdat het relevante publiek dit gebruik – naar de Bijenkorf ten aanzien van de woorden "bijzonder lage prijzen" erkent – zal opvatten als normaal taalgebruik om de bijzondere aard te beschrijven van de *aanbieding* (derhalve niet van waren of diensten). Reeds daarom kan in geval van zuiver gebruik van deze woorden geen sprake zijn van merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE, wat er ook zij van de vraag of het zuivere gebruik van deze woorden plaatsvindt in combinatie met een geel/zwarte achtergrondkleur of in het kader van een meerdaagse promotieactie in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen.

4.16. Subsidiair heeft de Bijenkorf gesteld dat het gebruik van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in de combinatie met andere omstandigheden als in het slot van r.o. 4.10 omschreven, inbreukmakend kan zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Dit artikel geeft de merkhouder het recht zich te verzetten tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. De rechtbank overweegt hieromtrent als volgt.

4.17. Meyer & Meyer hebben met stukken onderbouwd aangetoond dat veel bedrijven in promotiemateriaal de kleurencombinatie geel/zwart voeren, en hebben onbetwist aangevoerd dat deze kleurencombinatie ook tijdens de Drie Dwaze Dagen door andere winkelketens wordt gebruikt. Daarmee heeft Meyer & Meyer, mede in aanmerking genomen dat de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" deel uitmaken van het normale taalgebruik en niet gelijk zijn aan de Merken, voldoende onderbouwd dat de enkele toevoeging van de kleurencombinatie geel/zwart bij de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in promotieacties, ook indien deze plaatsvinden in dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, er niet toe leidt dat het publiek een verband legt met de Merken. Het had op de weg van de Bijenkorf gelegen hiertegenover te onderbouwen dat het in aanmerking komend publiek door het gebruik van de woorden "bijzonder(e)" en "dwaze" in promotieacties (al

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

10

dan niet tijdens de Drie Dwaze Dagen) in combinatie met de kleurstelling geel/zwart een verband legt tussen deze tekens en de Merken. Dat heeft zij echter nagelaten. De rechtbank verwerpt dit standpunt dan ook als onvoldoende gemotiveerd, zonder dat plaats is voor bewijslevering. Dit leidt tot de conclusie dat het gebruik de woorden "bijzondere (aanbiedingen)", "bijzonder (lage prijzen)" en "(dol) dwaze (prijzen)" in combinatie met de kleurstelling geel/zwart voor promotieacties, al dan niet tijdens dezelfde periode als de Drie Dwaze Dagen, geen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE inhoudt.

4.18. Denkbaar is dat andere combinaties van de in 4.10 genoemde elementen merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE opleveren. Voor welke combinaties dat wel en niet het geval is, valt echter niet geheel te specificeren, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties. Het hangt van de omstandigheden van het geval af of het publiek door de gekozen combinatie van kleuren en woorden een samenhang ziet tussen de gebruikte tekens en (één van de) Merken. Door accentuering van (bestanddelen van) de woorden "bijzondere aanbiedingen", "bijzonder lage prijzen" en "dol dwaze prijzen" kan voorts sprake zijn van gebruik dat niet op zuiver beschrijvende wijze plaatsvindt en niet als normaal spraakgebruik kan worden opgevat. Het gebruik kan in dat geval zodanig zijn dat sprake is van een teken in merkrechtelijke zin en dat het relevante publiek een verband legt tussen het teken en één van de Merken. In dat geval kan sprake zijn van inbreukmakend gebruik van het teken, in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. Zoals door de Bijenkorf wordt onderkend (zie 4.10), is, gelet op het grote aantal mogelijke combinaties, op voorhand niet vast te stellen onder welke concrete omstandigheden sprake is van merkinbreuk.

4.19. De Bijenkorf stelt dat zij, gelet op de vele denkbare mogelijkheden van inbreuk, en in aanmerking genomen dat Meyer & Meyer in het verleden herhaaldelijk inbreuk heeft gepleegd, belang heeft bij een gebod dat ruim geformuleerd is. Dit is een gerechtvaardigd belang aan de zijde van de Bijenkorf. Anderzijds heeft Meyer & Meyer er belang bij dat wordt voorkomen dat zij het inbreukverbod overtreedt en dwangsommen verbeurt, terwijl het haar niet duidelijk was dat er sprake was van inbreuk. Dit klemt te meer daar het van de omstandigheden van het geval afhangt of het publiek een verband legt tussen de gebruikte tekens en de Merken. De rechtbank is van oordeel dat in de gegeven omstandigheden het belang van Meyer & Meyer zwaarder dient te wegen dan het belang van de Bijenkorf. Tussen partijen is in confesso dat Meyer & Meyer zich sinds het afgeven van de onthoudingsverklaring aan die verklaring heeft gehouden. Mede in aanmerking genomen dat de Bijenkorf haar merkrechten blijkens haar sommatie zeer ruim opvat, rechtvaardigen de gegeven omstandigheden niet een verbod dat zo ruim is als door de Bijenkorf geformuleerd. De sub B geformuleerde vordering zal dan ook worden afgewezen.

4.20. Aangezien elk van partijen als op enig punt in het ongelijk gesteld is te beschouwen, zullen de proceskosten worden gecompenseerd op de hierna te vermelden wijze.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart voor recht dat Linnerie Anja inbreuk heeft gemaakt op de woordmerken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN" en het woordbeeldmerk "3 DWAZE

C/15/203964 / HA ZA 13-286
10 september 2014

11

DAGEN" van de Bijenkorf door in 2011 de Advertentie te gebruiken, en in 2012 de Poster te gebruiken,

5.2. verklaart voor recht dat Sunny Fashion inbreuk heeft gemaakt op de woordmerken "DE BIJENKORF" en "DRIE DWAZE DAGEN" en het woordbeeldmerk "3 DWAZE DAGEN van de Bijenkorf door in 2012 de Poster te gebruiken,

5.3. verklaart voor recht dat La Fin inbreuk heeft gemaakt op de beide woordmerken "DRIE DWAZE DAGEN" en het woordbeeldmerk "3 DWAZE DAGEN" van de Bijenkorf door in 2012 de Banners te gebruiken,

5.4. compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, in die zin dat iedere partij de eigen kosten draagt,

5.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood, mr. Th.S. Röell en mr. S.D. Lindenbergh en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2014.



