

# vonnis

---

## RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 368744 / KG ZA 10-761

### Vonnis in kort geding van 28 september 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht  
**SWATCH AG**,  
gevestigd te Biel/Bienne, Zwitserland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**THE SWATCH GROUP (NETHERLANDS) B.V.**,  
gevestigd te Eindhoven,  
eiseressen,  
advocaat mr. B.E.M. van Kessel te Amsterdam,

tegen

1. vennootschap onder firma  
**V.O.F. X**,  
gevestigd te Veenendaal, en haar vennoten
2. **A**,  
wonende te Veenendaal,
3. **B**,  
wonende te Veenendaal,
4. **C**,  
wonende te Veenendaal,  
gedaagden,  
advocaat mr. R.L.J. van der Meer te Utrecht.

Partijen zullen hierna Swatch en X genoemd worden, eiseressen afzonderlijk tevens Swatch AG en Swatch Nederland. Gedaagde sub 1 zal tevens worden aangeduid met X vof.

### 1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
  - de dagvaarding van 21 juni 2010 – tegen de aanvankelijk bepaalde dag van 10 augustus 2010, welke datum na onderling overleg van partijen desverzocht nader is bepaald op 7 september 2010, ter zitting van welke dag X vrijwillig is verschenen;
  - de aan de zijde van Swatch ingebrachte producties 1 tot en met 18, alsmede de akte vermeerdering van eis;
  - de aan de zijde van X ingebrachte producties 1 t/m 7, alsmede een kostenspecificatie ex art. 1019h Rv;

---

- de mondelinge behandeling van 7 september 2010 en de daarbij door mrs. Van Kessel en Van der Meer ingebrachte pleitnota's.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

## **2. Uitgangspunten**

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Swatch AG en Swatch Nederland zijn 100% dochterondernemingen van The Swatch Group Ltd, de grootste fabrikant van uurwerken en horloges in de wereld. Swatch AG vervaardigt sinds 1983 horloges die zij wereldwijd via selectieve distributie en middels zogenoemde SWATCH STORES (600 wereldwijd, 3 in Nederland) op de markt brengt onder het merk SWATCH. Ook worden deze horloges online verkocht. De Swatch-groep gebruikt wereldwijd eveneens als handelsnaam Swatch. Swatch Nederland hanteert als handelsnaam ook Swatch Store. Zij houdt zich sinds de jaren 80 van de vorige eeuw in de Benelux bezig met het verhandelen van horloges onder het merk SWATCH.

2.3. Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 350 miljoen horloges onder het merk SWATCH ("SWATCH-horloges") verkocht, een ongeëvenaard aantal voor horloges. Er bestaan thans verschillende productlijnen genaamd "Originals", "Irony" en "Skin". Er zijn typen "SWATCH-horloges" die met namen op de markt gebracht worden, zoals, in de loop der jaren en voor zover thans van belang: SWATCH "Blue Signs", SWATCH "Sign in the sky", SWATCH "Natural Signs", SWATCH "Sign of the times", SWATCH "Cherish Signs", SWATCH "Corporate Sign", SWATCH "Star Signs" en SWATCH "Sign Out".

2.4. Swatch AG is onder meer houdster van de volgende merken:

- het Gemeenschapswoordmerk SWATCH, op 2 oktober 1998 na depot op 14 april 1996 ingeschreven onder nummer 226019 voor onder meer waren in klasse 14 (*horological and chronometric instruments*);

- het gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk:



op 12 november 1998 na depot op 15 april 1996 ingeschreven onder nummer 226316 voor onder meer waren in klasse 14 (*horological and chronometric instruments*);

- hetzelfde hierboven weergegeven teken als het gecombineerde internationale woord/beeldmerk met Beneluxdesignatie, op 9 september 1986 onder nummer 506123 ingeschreven voor waren in onder meer klasse 14 (*horlogerie et autres instruments chronométriques*);

- andermaal hetzelfde hierboven weergegeven teken als het gecombineerde internationale woord/beeldmerk met Beneluxdesignatie, op 31 januari 1994 onder nummer 614932 inge-

---

schreven voor onder meer waren in klasse 14 (*horlogerie et autres instruments chronométriques*) en voor diensten in klasse 35 (*publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau*);

- het internationale woordmerk met Beneluxdesignatie SWATCH, op 25 juni 1982 onder nummer 469696 ingeschreven voor waren in klasse 14 (*movements for clocks and watches and parts thereof*).

2.5. Swatch AG heeft Swatch Nederland licentie verleend onder de in 2.4 genoemde merken en tevens het recht verschaft om de handelsnaam Swatch te (laten) gebruiken en bovendien op te treden tegen inbreuken op bedoelde merken en handelsnaam.

2.6. X drijft een onderneming die onder meer online merkhorloges, sierraden en uurwerken verkoopt. Zij is geen selectief distributeur van Swatch en verhandelt ook geen "SWATCH-horloges". In het kader van deze webwinkel hanteert zij zonder toestemming van Swatch de tekens "signswatches", "SignSwatches", "SignSWatches", "Signswatches", "signswatchmovements", "SignSwatchmovements", "Signswatchmovements", "twswatch", "TWSwatch" en "signswatchservice", onder meer op de in 2.7 bedoelde domeinnamen, internet en nieuwsbrieven.

2.7. Gedaagden sub 3 en 4 zijn houder van de domeinnamen <twswatch.com>, <signswatches.com>, <signswatches.nl>, <signswatches.be>, <signswatchmovements.com> en <signswatchservice.com>, die X gebruikt in het kader van haar vorenbedoelde webwinkel.

2.8. Swatch heeft X op 22 maart 2010 gesommeerd terzake van merk- en handelsnaaminbreuk en tot overdracht van de gewraakte domeinnamen (met uitzondering van de pas nadien door Swatch ontdekte eveneens door X gebruikte domeinnaam <signswatchservice.com>). X heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven. Zij was slechts bereid tot naamsverandering, indien Swatch de kosten daarvan zou vergoeden.

2.9. X vof heeft na vorenbedoelde sommatie op 20 april 2010 het Beneluxwoordmerk SIGNSWATCHES gedeponneerd (dat nog niet is ingeschreven en waartegen door Swatch oppositie is ingesteld) voor waren in klasse 14 (waaronder uurwerken en tijdmeetinstrumenten).

2.10. Op verzoek van X is de mondelinge behandeling, die aanvankelijk op 10 augustus 2010 was bepaald, uitgesteld tot 7 september 2010.

2.11.

### 3. Het geschil

3.1. Swatch vordert – samengevat en na vermeerdering van eis, tegen welke vermeerdering als zodanig door X geen bezwaar is gemaakt – een merk- en handelsnaaminbreukverbod, een bevel tot overdracht van de gewraakte domeinnamen, accountantsgecertificeerde opgave van aantallen (reclame)materialen en briefpapier met de ten processe gewraakte tekens met bevel tot vernietiging van die materialen, alles op straffe van verbeurte van dwangsommen, alsmede betaling van een voorschot op schadevergoeding van €7.500,-,

---

kosten rechtens op de voet van art. 1019h Rv en met bepaling van een termijn als bedoeld in art. 1019i Rv.

3.2. X voert verweer.

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

#### **4. De beoordeling**

##### *bevoegdheid*

4.1. Voor zover Swatch aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerken ten grondslag legt, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van art. 103 GMVo jo. art. 3 van de Uitvoeringswet van die verordening. Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechtelijk of handelsnaamrechtelijk van aard is, is dit verknocht te achten aan het Gemeenschapmerkenrechtelijk deel van het geschil, zodat de voorzieningenrechter uit dien hoofde bevoegd is. Omdat X zich bedient van ook op Nederlandse consumenten gerichte websites, vindt bovendien de gestelde inbreuk op de ingeroepen internationale merken met gelding voor de Benelux mede plaats in dit arrondissement, zodat voor dat deel van het geschil eveneens bevoegdheid bestaat ex art. 4.6(1) BVIE.

##### *spoedeisend belang*

4.2. Spoedeisend belang bij de gevorderde inbreukverboden op de door Swatch ingeroepen intellectuele eigendomsrechten is wegens de gestelde voortdurende inbreuk daarop door X gegeven. Haar eerst bij gelegenheid van de mondelinge behandeling (onaangekondigd) aangedragen betwisting daarvan met een beroep op de verstreken tijd tussen sommatie en uiteindelijke mondelinge behandeling, slaagt alleen al daarom niet – wat er verder van dit verweer ook zij, waarbij in het oog dient te worden gehouden dat deze behandeling op eigen verzoek van X een maand is uitgesteld.

##### *merkinbreuk*

4.3. X heeft ter zitting aangegeven dat zij niet bestrijdt dat de door Swatch ingeroepen merken (zeer) bekende merken zijn in de zin van art. 9(1)(c) GMVo en het overeenkomstige art. 2.20(1)(c) BVIE. Swatch heeft die bekendheid in dit kort geding gedocumenteerd onderbouwd. Deze bekendheid is derhalve uitgangspunt.

4.4. Swatch beroept zich primair op deze bekendheid als grondslag voor een "sub c" merkinbreukverbod. Deze primaire grondslag slaagt. Daartoe wordt als volgt overwogen.

4.5. Swatch en X zijn actief op hetzelfde gebied, te weten de (online) verhandeling van horloges. De gewraakte tekens "signswatches", "signswatchmovements", "twswatch" en "signswatchservice" – op verschillende wijzen geschreven, met en zonder hoofdletters in de tekens – hebben telkens als dominant onderscheidend element "swatch" en zijn zodoende met de merken van Swatch overeenstemmende tekens (hetgeen op zichzelf ook niet door X merkenrechtelijk-inhoudelijk wordt bestreden). De aanduidingen worden door X gehanteerd voor identieke, althans soortgelijke waren. Dat X haar tekens als merk

---

gebruikt, zoals Swatch stelt, is evenmin merkenrechtelijk-inhoudelijk bestreden. Niet alleen auditief en visueel is er meteen al sprake van overeenstemming. Dit wordt bovendien versterkt door de omstandigheid dat verscheidene "SWATCH-horloges" het teken "sign" in de benaming hebben (gehad). Naar de stelling van Swatch is dat omdat "signs" een aan tijd-waarneming/tijdaanwijzing refererend karakter heeft. Dat is op zich niet door X bestreden en maakt des te aannemelijker dat het publiek een verband kan leggen en bij het zien of horen van de tekens van X de merken van Swatch in gedachten worden opgeroepen.

4.6. Naar voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van "meeliften" door X en zodoende van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekende merken van Swatch. X bestrijdt dat tevergeefs. In HvJEG l'Oréal/Bellure, NJ 2009/576 is uitgemakt dat noch verwarringsgevaar, noch (dreigende) schade voor de merkhouder (in het algemeen, maar in het bijzonder ook door afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie) nodig is voor ongerechtvaardigd voordeel trekken. X profiteert in de hier bedoelde zin, doordat zij met overeenstemmende tekens voor de verkoop van merkhorloges in het kielzog probeert te varen van de bekende merken van Swatch. Zij neemt in haar tekens onvoldoende afstand door geen duidelijke caesuur tussen haar beweerdelijke "hoofdmerk" "SignS" en het beschrijvende (Engelse) "watches" in acht te nemen. Als al juist is, zoals zij stelt, dat dit niet haar intentie is, dan neemt zij door deze wijze van gebruik minstgenomen op de koop toe dat de voor de hand liggende audio/visuele overeenstemming met de Swatch-merken zich (direct) manifesteert. Daartegen worden bekende merken evenwel beschermd "sub c". Zij profiteert zodoende (in weerwil van haar eigen stellingen) naar voorlopig oordeel wel dege-lijkelijk van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige (korter gezegd: de goodwill) van de Swatch-merken. Zij behaalt zonder vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die Swatch als merkhouder heeft geleverd en nog steeds levert om het imago van de Swatch-merken te creëren en in stand te houden. Wellicht als "neveneffect", maar dat is niet het springende punt.

4.7. De daartegen gerichte verweren van X worden verworpen. X heeft voor het gewraakte gebruik geen geldige redenen.

4.8. Zij stelt dat haar sinds jaren in het kader van haar handelsactiviteiten gehanteerde hoofdmerk "SignS" betreft – welk teken zij overigens niet als merk heeft doen inschrijven. Zij gebruikt dit bijvoorbeeld ook in haar handelsnamen Signsinternational B.V. en Signs-wellness B.V. Nu zij, zoals zij stelt, via haar webshop merkhorloges verhandelt en zij internationaal opereert, zou zij niet ontkomen aan de Engelse aanduiding voor horloges "watches". In samenstelling ontstaat dan "SignSwatches" – meestal in deze vorm gebruikt. Auditief ontstaat er volgens haar een caesuur tussen "SignS" en "Watches", zodat haar teken niet met het overeenstemmende element "swatch" wordt uitgesproken of gelezen, terwijl er ook begripsmatig geen sprake kan zijn van verwarring (haar teken SignS staat voor: "*signs of Zodiac*", oftewel "*de astrologische dierenriem*", aldus X bij pleidooi). Zij stelt dat er aldus van verwarring of schade geen sprake is en dat samenstellingen met "watches" en een "s" ervoor door derden ook veelvuldig worden gehanteerd – internetgebruik inclusief. Het door haar gebruikte teken "swatch" is volgens haar een toevallige samentrekking van het woord "watch" met een "s" ervoor.

4.9. Dat alles overtuigt geenszins. Haar als productie 2 overgelegde lijst met voorbeelden van domeinnamen van – in welke samenstelling dan ook – daarin voorkomende samen-trekkingen "...swatch..." is niet concludent, alleen al niet omdat dit veelal geen gebruik als

---

merk voor horloges betreft, zoals Swatch terecht naar voren heeft gebracht (bijvoorbeeld: "humanrightswatch"). X dient voor zijn horlogehandel te vermijden dat de Engelstalige soortaanduiding "watches" (waartoe in ieder geval in de Benelux geen noodzaak bestaat) wordt gehanteerd op een zodanige wijze dat de in het oog "en oor" springende samenstelling "swatch(es)" ontstaat. Ook haar Benelux merkendepot – waarin de samenstelling "signswatches" aan elkaar geschreven als merk is gedeponeerd, lijkt dit te logenstraffen, zoals Swatch terecht naar voren brengt. Evenmin is haar betoog dat het teken "twswatch" zou staan voor TW Steel- horloges, genoegzaam voor een geldige reden, zeker niet nu Swatch de blote stelling van X bestrijdt dat TWS een merkafkorting zou zijn voor het horlogemerk TW Steel.

4.10. Nu de primaire "sub c" grondslag een merkinbreukverbod kan dragen, kan de subsidiair voorgedragen "sub b" grondslag (verwarringsgevaar) in dit kort geding blijven rusten.

#### *Slotsom*

4.11. Het gevorderde merkinbreukverbod komt alleen al op de aangevoerde "sub c" grondslag vanwege het vorenoverwogene voor toewijzing in aanmerking.

4.12. Aangezien alleen een merkinbreukverbod in de Benelux wordt gevorderd, wordt het inbreukverbod ook voor zover daarvoor de Gemeenschapsmerken worden ingeroepen, beperkt tot de Benelux.

4.13. Bij gebreke van enige uiteenzetting dienaangaande valt niet in te zien welk belang Swatch heeft bij een handelsnaaminbreukverbod naast het toe te wijzen merkinbreukverbod, zodat dat deel van de vordering bij gebrek aan belang zal worden afgewezen.

4.14. Het bevel tot (medewerking aan) overdracht van de gewraakte domeinnamen aan Swatch komt als schadebeperkende maatregel voldoende spoedeisend en onderbouwd voor en zal worden toegewezen als in het dictum verwoord. Dat geldt ook voor de domeinnamen <twswatch.nl> en <twswatch.com>, ter zake van welke overdrachten X verweer voert. Dat deze domeinnamen gerelateerd zouden (kunnen) zijn aan het merk TW Steel, zoals X zonder enige onderbouwing stelt, wordt verworpen.

4.15. De spoedeisendheid van de gevorderde accountantsgecertificeerde opgaven is naar voorlopig oordeel niet onderbouwd, zodat die vordering zal worden afgewezen. Hetzelfde geldt voor het gevorderde vernietigingsbevel van het gewraakte (reclame)materiaal; het uit te spreken met dwangsom versterkte merkinbreukverbod moet geacht worden hier voldoende soelaas te bieden.

4.16. De geldvordering in kort geding in de vorm van een voorschot op de wegens inbreuk geleden schadevergoeding voldoet niet aan de daaraan blijkens vaste rechtspraak te stellen eisen, zodat deze wordt afgewezen.

4.17. De gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd als in het dictum verwoord.

4.18. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij zal X worden veroordeeld in de proceskosten. Nu X gemotiveerd bezwaar heeft gemaakt tegen de hoogte en redelijkheid

---

van de daartoe door Swatch verschafta specificatie (ad ruim €17.000,-), welke bezwaren door Swatch niet afdoende steekhoudend zijn weersproken, zal aansluiting worden gezocht bij de Indicatie-tarieven IE voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige, zodat de proceskostenveroordeling zal worden vastgesteld als in het dictum verwoord. Voor hoofdelijkheid van deze kostenveroordeling zijn geen termen, zodat die wordt afgewezen.

## 5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. beveelt gedaagden ieder afzonderlijk om met ingang van 48 uur na betekening van dit vonnis in de Benelux inbreuk op de ingeroepen en in 2.4 weergegeven Gemeenschaps- en internationale merken met Beneluxdesignatie te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door gebruik in het economisch verkeer van de tekens "signswatches", "SignSwatches", "SignSWatches", "Signswatches", "signswatchmovements", "SignSwatchmovements", "Signswatchmovements", "twswatch", "TWSwatch", "signswatchservice" en "SignSwatchService" of met de SWATCH merken overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden;

5.2. beveelt gedaagden sub 3 en 4 om de domeinnamen <twswatch.nl>, <twswatch.com>, <signswatches.com.>, <signswatches.nl>, <signswatches.be>, <signswatchmovements.com> en <signswatchservice.com> binnen 30 dagen na betekening van dit vonnis kosteloos aan eiseres sub 1 over te dragen, door middel van het invullen en ondertekenen van de daartoe bestemde formulieren en voorts volledige medewerking te verlenen aan het vervullen van formaliteiten dienaangaande;

5.3. veroordeelt gedaagden ieder afzonderlijk tot betaling van een dwangsom van €5.000,- voor iedere dag – een gedeelte van een dag voor een hele gerekend – dat gedaagden afzonderlijk en/of gezamenlijk in strijd handelen met het in 5.1 bedoelde bevel en gedaagden sub 3 en 4 in strijd handelen met het in 5.2 bedoelde bevel, dan wel, ter uitsluitende keuze van eiseressen, tot betaling van een dwangsom van €500,- voor ieder afzonderlijk inbreukmakend product, ten aanzien waarvan gedaagden afzonderlijk en/of gezamenlijk in strijd handelen met meerbedoelde bevelen;

5.4. veroordeelt gedaagden in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van eiseressen begroot op €361,10 aan verschotten en op €6.000,- aan salaris advocaat;

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.6. bepaalt dat de in 5.3 bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.7. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.8. bepaalt de termijn ex art. 1019i Rv op zes maanden.

---

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2010.