

in Naam der Koningin

zaaknummer: 106.001.871/01

19 januari 2010

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
KRUIDVAT RETAIL B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
A.S. WATSON (HEALTH & BEAUTY CONTINENTAL EUROPE) B.V.,
beide gevestigd te Renswoude,
APPELLANTEN,
advocaat: mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,

t e g e n

1. de commanditaire vennootschap C&A NEDERLAND,
gevestigd te Amsterdam,
2. de rechtspersoon naar buitenlands recht ALDEMAR AG,
gevestigd te Zug, Zwitserland,
GEÏNTIMEERDEN,
advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

Appellanten worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als Kruidvat en geïntimeerden als C&A.

Bij dagvaarding van 28 maart 2006 is Kruidvat in hoger beroep gekomen van een vonnis van de rechtbank te Utrecht, in deze

zaak in onder zaak-/rolnummer 189436/ HA ZA 05-151 geweest tussen C&A als eiseres in conventie/verweerster in reconventie en Kruidvat als gedaagde in conventie en eiseres in reconventie en uitgesproken op 28 december 2005.

Kruidvat heeft bij memorie van grieven vier grieven aangevoerd, bewijs van haar stellingen aangeboden en geconcludeerd, zakelijk samengevat, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voor zover tussen partijen in conventie geweest en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van C&A alsnog zal afwijzen, met veroordeling van C&A in de kosten van het geding in beide instanties.

C&A heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden en geconcludeerd dat het hof het vonnis waarvan beroep zal bekrachtigen met veroordeling van Kruidvat in de kosten van, naar het hof begrijpt, het geding in hoger beroep.

Partijen hebben op 4 augustus 2009, bij wege van schriftelijk pleidooi, pleitnotities in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingelast geldt.

2. Grieven

Voor de grieven wordt verwezen naar de memorie van Kruidvat.

3. Feiten

De rechtbank heeft in het vonnis waarvan beroep onder 2.1 tot en met 2.5 een aantal feiten vastgesteld die door haar bij de beoordeling van het geschil van partijen tot uitgangspunt zijn genomen.

Deze feiten zijn in hoger beroep niet in geschil en dienen derhalve ook het hof als uitgangspunt.

4. Beoordeling

4.1.i) C&A heeft in 1983 het teken "BABY CLUB" gedeponeed als Benelux-merk voor onder andere kleding. Daarnaast heeft C&A in 1984 een beeldmerk gedeponeed bestaande uit het wordelement "BABY-CLUB" en een gestileerde veiligheidsspeld. C&A maakt gebruik van deze merken voor haar kledingcollectie voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar.

ii) Kruidvat exploiteert een keten van winkels die naast producten op het gebied van de persoonlijke verzorging een breed assortiment van andere producten verkopen, waaronder ook babykleding.

iii) Sinds oktober 2003 heeft Kruidvat babykleding verkocht met gebruikmaking van een teken met de wordelementen "Kruidvat BABY CLUB". Kruidvat heeft dit teken op 31 juli 2000 gedeponeed als Benelux (beeld)merk.

iv) De voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht heeft bij vonnis van 8 juli 2004 op vordering van C&A Kruidvat onder meer geboden om ieder gebruik van het teken "Babyclub" alsmede ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens voor kleding en daaraan soortgelijke waren te staken en gestaakt te houden.

4.2. C&A heeft in eerste aanleg naast nietigverklaring van het onder 4.1 sub iii bedoelde merk diverse voorzieningen gevorderd die ertoe strekken dat Kruidvat niet langer gebruik maakt van een met haar merken overeenstemmend teken en dat de als gevolg van de handelwijze van Kruidvat door haar geleden schade wordt vergoed. De rechtbank heeft de vordering van C&A grotendeels toegewezen, en Kruidvat onder meer veroordeeld om de winst af te dragen die zij als gevolg van de verkoop van babykleding onder het hierboven onder 4.1 sub iii bedoelde teken heeft genoten. Het hoger beroep van Kruidvat is met name gericht

tegen de toewijzing door de rechtbank van dit laatste onderdeel van de vordering van C&A.

4.3. Kruidvat heeft ten verwere aangevoerd dat haar gebruik van het teken waarvan het woordelement "BABY CLUB" deel uitmaakt niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13 A lid 5 Benelux-Merkenwet (oud, verder BMW). Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat dit verweer slaagt om de volgende redenen.

4.4. Niet in geschil is dat het teken "BABY CLUB" als herkomstaanduiding van babykleding (enig) onderscheidend vermogen heeft en dat de desbetreffende onderscheidingstekens van C&A in zoverre merkenrechtelijke bescherming verdienen. Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BMW derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en - gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord "club" ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel - gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding "Kruidvat BABY CLUB" te gebruiken. Het feit dat Kruidvat heeft berust in het vonnis van de rechtbank voor zover het de beslissing omtrent het inbreukmakend karakter van het door haar gebruikte beeldmerk betreft dwingt niet tot de slotsom dat de inbreuk van Kruidvat moedwillig was. Dat het onderscheidend vermogen van het teken "BABY CLUB", zoals C&A betoogt, (aanmerkelijk) zou zijn toegenomen door het gebruik dat C&A van het merk heeft gemaakt

is niet zodanig evident dat dit de gevolgtrekking wettigt dat Kruidvat toch kwade trouw kan worden verweten.

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van de winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot vergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Trips-verdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.

4.6. Dit brengt reeds mee dat de vordering van C&A tot winstafdracht niet toewijsbaar is en het desbetreffende onderdeel van de vordering moet worden afgewezen. Bij bespreking van haar overige grieven heeft Kruidvat in het licht hiervan geen belang.

Het vonnis van de rechtbank zal voor zover het betreft het dictum onder 5.4, worden vernietigd en het desbetreffende onderdeel van de vordering van C&A zal alsnog worden afgewezen. Tot een andere proceskostenveroordeling in eerste aanleg leidt dit niet; Kruidvat dient als in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie te dragen.

Nu het hoger beroep van Kruidvat slaagt zal C&A worden verwezen in de kosten daarvan.

5 . Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep voor zover appellanten daarin zijn veroordeeld (onder 5.4) om een bedrag van € 39.197,- aan genoten winst af te dragen;

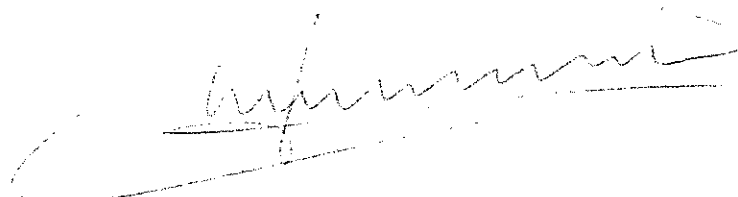
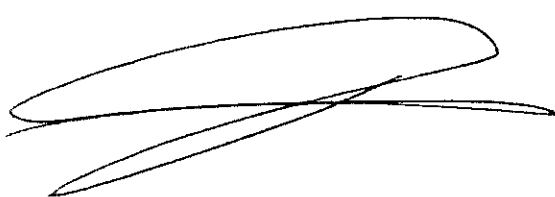
wijst het desbetreffende onderdeel van de vordering van geïntimeerden alsnog af;

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen, voor het overige;

verwijst geïntimeerden in de kosten van het geding in hoger beroep tot op heden aan de zijde van appellanten begroot op € 358,40 aan verschotten en op € 2.316,- voor salaris;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen op 20 november 2009 door mrs. P.G. Wiewel, E.E. van Tuyll van Serooskerken-Röell en A.C. van Schaick en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 19 januari 2010.



Mr. R.J.M. Smit

AFGEDEVEN BIJ DE GRONDE
AAN: Mr. T. F. W. Overdyk
DE GRONDE

