

beschikking

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

rekestnummer: KG RK 09-700

Beschikking van 17 maart 2009

in de zaak van

de rechtspersoon naar Spaans recht
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.,
gevestigd te Arteixo (A Coruña), Spanje,
verzoekster,
advocaat: mr. P.N.A.M. Claassen te Breda,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ARTIQ MOBILE B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SIMIQ B.V.
gevestigd te Amsterdam,
gerekwestreerden.

1. Het verzoek

1.1. Op 16 maart 2009 is bij het bureau algemene zaken van deze rechtbank ingekomen een verzoekschrift tot afgeven van een bevel zoals bedoeld in artikel 1019e lid 1 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

1.2. Op 17 maart 2009 is de advocaat van verzoekster in een telefoongesprek in de gelegenheid gesteld het verzoekschrift nader toe te lichten. Daarbij is in het bijzonder gevraagd naar de stand van de bij het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt aanhangige nietigheidsprocedure met betrekking tot het Gemeenschapsmerk waarop verzoekster zich beroept. Op deze vraag heeft de advocaat geantwoord dat verzoekster recent het bericht heeft ontvangen dat de beslissing tot afwijzing van de nietigheidsvordering definitief is geworden. Daarnaast heeft de advocaat desgevraagd nader toegelicht waarom er naar zijn oordeel sprake is van merkgebruik. Dat is volgens hem het geval omdat het publiek wordt verleid met een ZARA waardebon aan de sms-spellen van gerekwestreerden mee te doen. Bovendien gebruiken gerekwestreerden geen "eigen" teken of merk ter onderscheiding of aanprijzing van de dienst sms-spellen, aldus de advocaat.

Het verzoekschrift is – voor zover van belang – hieronder opgenomen.

VERZOEK TOT EX PARTE VERBOD EX ARTIKEL 1019e Rv

Aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
te 's-Gravenhage

Geeft eerbiedig te kennen:

De rechtspersoon naar Spaans recht, **INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.**, "Inditex" gevestigd te Arteixo (A Coruña). Spanje, te dezer zake uitdrukkelijk woonplaats kiezende te Breda, aan de Bijster 1 ten kantore van AKD Prinsen Van Wijmen, van welk kantoor mr. P.N.A.M. Claassen door verzoekster tot advocaat wordt gesteld en als zodanig voor haar zal optreden:

Dit verzoekschrift richt zich tegen:

1. de besloten vennootschap **ARTIQ MOBILE B.V.**, (**productie 1**), gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Hobbemakade 73, "Artiq"; en
2. de besloten vennootschap **SIMIQ B.V.**, (**productie 2**) gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Hobbemakade 73, "Simiq".

Inleiding

1. Inditex is houder van het inmiddels algemeen bekend merk "ZARA". Inditex heeft onder meer een gemeenschapsinschrijving onder nummer 000112755 (**productie 3**).
2. Inditex exploiteert wereldwijd onder de handelsnaam en het merk ZARA ± 1.530 modewinkels. Het gaat daarbij om mode voor man, vrouw, tieners en jonge kinderen. Inditex heeft in alle EU-landen ZARA winkels. De ZARA winkels bevinden zich doorgaans op A1-locaties in de grote steden.
3. Het ZARA merk is extreem populair bij brede lagen van de bevolking. ZARA staat voor eigentijdse mode van een hoog kwalitatief niveau, maar financieel voor een ieder toegankelijk. De grote populariteit is mede te danken aan de omstandigheid dat ZARA in staat is vrijwel wekelijks belangrijke delen van haar collectie te vernieuwen. Het ZARA merk heeft sterke aantrekkingskracht op grote delen van het publiek.
4. Een bijzonderheid van de exploitatie van het ZARA merk is dat Inditex in de diverse landen geen actieve reclame maakt voor het ZARA merk. De reclame en marketing vindt uitsluitend plaats door middel van de aantrekkingskracht die de winkels en de kledingproducten uitstralen.

Aanleiding verzoek

5. Sedert februari 2009 wordt Inditex geconfronteerd met klachten van consumenten die melden dat het ZARA merk wordt gebruikt bij sms kansspelen. Op donderdag 12 maart jl. zijn de bij verschillende onderdelen van het Inditex concern binnengekomen klachten ter beschikking gesteld aan de juridische afdeling. Deze heeft vastgesteld dat de hieronder opgenomen links verwezen naar een ZARA advertentie. **Op het moment van indienen van dit verzoekschrift waren de links nog actief.** Het gaat om:

Portugal: <http://www.funphone.com.pt/PT/ADS/678774783/index.php> (**productie 4**)

Germany: <http://de.celldorado.com/DE/ADS/1593156730/index.php> (**productie 5**)

Austria: <http://at.celldorado.com/AT/ADS/1015517436/index.php> (**productie 6**)

The Netherlands: <http://www.100real.nl/NL/ADS/1801233183/> (**productie 7**)

Portugal: <http://www.voucherzara.com> (**productie 8**)

6. Bij het aanklikken van een link verschijnt een afbeelding voortstellende een tegoed bon van € 500 met daarop prominent het ZARA merk. Inditex merkt op dat ZARA geen gebruik maakt van een waardecheque (giftcard) voor een bedrag van € 500. Het gaat dus niet om waardecheques die Artiq of Simiq hebben ingekocht bij Inditex.

7. De bezoeker van de site wordt uitgenodigd c.q. aangezet om kans te maken op een ZARA waardebon van € 500. Zie als voorbeeld:

The Netherlands: <http://www.100real.nl/NL/ADS/1801233183/>



8. Als de in de advertentie gestelde vraag goed wordt beantwoord dan gaat de deelnemer door naar een volgend scherm met een nieuwe vraag:

"Uit welk land komt ZARA".

9. De bezoeker kan kiezen uit twee antwoorden; Spanje of Italië. Ongeacht het antwoord gaat de bezoeker door naar een scherm waar de bezoeker wordt gevraagd een mobiel nummer in te vullen. Doet een bezoeker dit dan kost deze "sms" € 3. Vanaf dat moment zou de bezoeker deelnemen aan een kansspel dat loopt tot 1 juli 2009. Na die datum wordt uit alle deelnemers één winnaar getrokken die kans maakt op een ZARA waardebon van € 500.
10. De links naar Duitsland, Oostenrijk en Portugal geven een zelfde spel weer.
11. Onderaan alle pagina's die zijn verbonden met de hierboven genoemde links zijn de spelvoorwaarden opgenomen en wordt andere informatie verschaft. Uit deze voorwaarden blijkt dat:

http://www.funphone.com.pt/PT/index.php?part=spec_terms wordt geëxploiteerd door Artiq

http://www.100real.nl/spec_terms.php wordt geëxploiteerd door Artiq

<http://www.voucherzara.com/> wordt geëxploiteerd door Artiq

http://de.celldorado.com/DE/spec_terms.php wordt geëxploiteerd door Simiq

<http://at.celldorado.com/AT/ADS/1015517436/index.php> wordt geëxploiteerd door Simiq.

12. Artiq en Simiq hebben hetzelfde adres in Amsterdam, dezelfde aandeelhouder/bestuurder, zijnde Blink International B.V. te Amsterdam.

Voorbeeld van klachten

13. Inditex ontving vanaf februari 2009 klachten, in eerste instantie voornamelijk uit Spanje en Portugal. In de loop van februari en begin maart vermeerderden de klachten. Het gaat inmiddels om vele tientallen klachten. De klachten betroffen de links die waren verbonden met Artiq of Simiq (productie 9). Hieronder zijn een aantal klachten afgedrukt:

Klacht uit Portugal d.d. 25 februari 2009

*"I would like to know if your brand Zara as any association whit the brand Funphone because they are promoting a contest to win 500E in vouchers to spend at portuguese Zara stores and wen we do the registration to participate we are obligated to pay 4E per week in mobile phone products and we only know this after making the registration and after they collect the first 4E, i honestly thought that it was an add from your company because theres no information otherwise in the add.
Ill be waiting for an answer from your part.*

*Regards
Carla Nunes"*

Klacht uit Portugal d.d. 26 februari 2009

"False Publicity

Honestly, I'm just writing this to ask a question. Is this legal?

<http://www.funphone.com.pt/PT/ADS/678774783/index.php?trackid=39275250&tick=0>

I am tired of these cellphone ringtones stuff selling obvious lies to costumers. But this is just too much. Using Zara's name to get people to waste money on ringtones?? I'm just going on about this because if there's something I can do to hurt these companies, I'll help! It just makes me mad!

PS: Even though it's not the main reason I'm writing, simply keep up the good work with all the stores that belong to you, they're great."

Klacht uit Oostenrijk d.d. 10 maart 2009

"Hello,

I am an Austrian Media planer in a media agency (Fastbridge Austria) and I would like to inform you that I found an advertising on www.jobs.at.msn.com about your company which is definitely not an ad from your company.

It shows the possibility to win a 500€ discount at ZARA and the ad is linked to another webpage which isn't yours or one which is relative to your firm (it is about mobile-gaming – link

<http://www.celldorado.com/AT/ADS/1015517436/index.php?trackid=1489889026&tick=0>

If you would like to have more information or the screenshots of the ad, feel free to contact me (I do speak Spanish too)."

Klacht uit Nederland d.d. 12 maart 2009

"Ik sprak je zojuist over de telefoon over de vage advertentie waarin jullie merk gebruikt wordt voor het werven van mobiele telefoonnummers.

<http://www.100real.nl/NL/ADS/1801233183/index.php?trackid=1245012550&tick=0>

Hij verscheen in mijn hotmailaccount (Je weet wel, die vervelende advertenties aan de rechter kant). De banner trok meteen mijn aandacht omdat ik graag bij Zara winkel. Echter toen ik verder las, ontdekte ik de haken en ogen van het invullen van je telefoonnummer.

Ik denk dat veel mensen niet goed zullen lezen en hier in trappen.

Hopelijk kunnen jullie deze vorm van merkmisbruik aanpakken.

Met vriendelijke groeten en succes,"

14. De hierboven weergegeven feiten maken duidelijk dat het misbruik van het ZARA merk zich snel verspreidt over meerdere EU-landen.
15. Ten slotte heeft de advocaat van Inditex op zondagavond om 22.45 uur een advertentie van Artiq op de zeer veel bezochte homepage van MSN (www.msn.com) aangetroffen, deze is door middel van een screenprint hieronder afgebeeld:



Het is niet zeker dat op het moment van indienen de betreffende advertentie zichtbaar is op MSN. Bij MSN wisselen de advertenties op de homepage bij voortdoring.

Twijfelachtige reputatie Artiq

16. Hieronder zijn twee links opgenomen, welke bij aanklikken berichten bevatten die duidelijk maken dat ten minste een aantal consumenten Artiq een negatief imago toedichten.

http://mijnkindonline.web-log.nl/mijnkindonline/2007/05/het_is_als_oude.html (productie 10)

<http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=48365&sid=4faafe20f4db7c4087d138d66aca3d50> (productie 11)

17. Voor de volledigheid merkt Inditex op aan Artiq, noch Simiq toestemming te hebben gegeven om met het ZARA merk bij en ter onderscheiding van sms-kansspelen te gebruiken.

Merkinbreuk

18. Het gebruik van het ZARA merk in advertenties levert een handelen op in strijd met:

- art. 9 lid 1 sub a GMV;
- art. 9 lid 1 sub c GMV.

Ad art. 9 lid 1 sub a

19. Het gebruik door Artiq en Simiq van "ZARA" op de waardebon is – wellicht onbedoeld – een niet door Inditex gewenste reclame voor ZARA producten, met name kleding. Het gebruik van het ZARA merk voor reclame is een handeling (uitoefenen reclamefunctie) die is voorbehouden aan de merkhouder; ergo, dit gebruik is een gebruik dat onder sub a valt.

Ad art. 9 lid 1 sub c

20. Het gebruik daar Artiq en Simiq van "ZARA" op de waardebon heeft ontegenzeggelijk het doel om de aandacht en interesse van het publiek te trekken voor de "dienstverlening" van Artiq en Simiq met het sms-kansspel.
21. De voorwaarden voor toepassing van art. 9 lid 1 sub c zijn:
- ingeroepen merk moet bekend zijn;
 - merk en teken gelijk zijn of overeenstemmen met;
 - gebruik voor diensten/waren;
 - geen geldige reden;
 - ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk aan reputatie of onderscheidend vermogen.
22. In het onderhavige verzoek wordt aan alle vereisten voldaan. ZARA is in de gehele EU een bekend merk voor kledingwinkels c.q. kleding. Het door Artiq en Simiq gebruikte teken is gelijk aan het ZARA merk. Het teken wordt gebruikt voor ondersteuning van de dienst "sms-kansspel". Artiq en Simiq trachten met het ZARA merk de aandacht van het publiek te trekken, hetgeen Artiq en Simiq voordeel oplevert waarvoor een rechtvaardigingsgrond, noch een geldige reden bestaat. Ook wordt afbreuk gedaan aan de reputatie en het onderscheidend vermogen van het ZARA merk, omdat ZARA merk in relatie wordt gebracht met (dubieuze) sms-kansspelen.

Schade

23. Het ZARA merk loopt door het uitgebreide inbreuk makende gebruik schade op omdat het publiek een verband veronderstelt tussen ZARA en de kansspel aanbieders, dan wel van ZARA verwacht effectief tegen dit misbruik van het merk te zullen optreden. Negatieve ervaringen van deelnemers aan de telefoonspelletjes stralen af op de reputatie van ZARA.

Spoedeisendheid

24. De gewraakte advertenties van Artiq en Simiq bereiken ieder moment van de dag weer vele tienduizenden mensen; vaak ook klanten van ZARA. Iedere keer dat het publiek ingaat op de uitnodiging van Artiq en/of Simiq om aan het sms-kansspel mee te doen, wordt het merk van ZARA mogelijk verder beschadigd. Inditex heeft belang bij een directe voorziening om daarmee een eind te maken aan de handelingen van Artiq en Simiq die een ernstige merkinbreuk opleveren, onder andere bestaande uit een aantasting van de zorgvuldig door Inditex opgebouwde reputatie van ZARA. Inditex heeft dus een groot belang bij een onmiddellijk verbod met dwangsom.

Verzoek van Inditex

25. Inditex verzoekt UEA om door middel van een ex parte beschikking Artiq en Simiq het ongeautoriseerde gebruik van het merk ZARA te verbieden, zulks met de oplegging van dwangsommen. Inditex vraagt uitdrukkelijk het verbod zich te laten uitstrekken over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap.

Bevoegdheid

26. De Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 's-Gravenhage is bevoegd op grond van art. 92 Gemeenschapsmerken Verordening.

REDENEN WAAROM:

Inditex de Voorzieningenrechter verzoekt:

1. Artiq en Simiq te bevelen om onmiddellijk, doch uiterlijk binnen zes uur na betekening van deze beschikking elke inbreuk op het gemeenschapsmerk ZARA van Inditex te staken en gestaakt te houden, zulks door ondermeer de navolgende links van het internet te verwijderen:

Portugal: <http://www.funphone.com.pt/PT/ADS/678774783/index.php>

Germany: <http://de.celldorado.com/DE/ADS/1593156730/index.php>

Austria: <http://at.celldorado.com/AT/ADS/1015517436/index.php>

The Netherlands: <http://www.100real.nl/NL/ADS/1801233183/>

Portugal: <http://www.voucherzara.com; en>

2. te bepalen dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap; en
3. Artiq en Simiq hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 20.000 voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Artiq en/of Simiq in strijd handelt/handelen met het onder sub 1 verzochte bevel; en
4. de hierbij verzochte beschikking uitvoerbaar bij voorraad te verklaren op de minuut en op alle dagen en uren; en
5. de termijn bedoeld in art. 1.019 Rv op zes maanden na dagtekening van deze beschikking te bepalen.

2. De beoordeling

2.1. Gelet op het feit dat gerekwestreerden in Nederland zijn gevestigd is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage krachtens het bepaalde in de artikelen 91 lid 1, 92 aanhef en onder a en 93 lid 1 van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo) juncto artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk bevoegd om van het verzoek kennis te nemen. Krachtens artikel 99 lid 2 GMVo houdt die bevoegdheid in dat de voorzieningenrechter bevoegd is voorlopige maatregelen te bevelen die van kracht zijn op het grondgebied van alle lidstaten van de Europese Unie.

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoekster. Het door gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek aan het Gemeenschapsmerk en wordt

op zodanig wijze gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en de SMS-diensten van gerkwestreerden. Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerkwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben, moet worden geconcludeerd dat het merkgebruik door gerkwestreerden afbreuk doet aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster. Aangezien niet valt in te zien dat gerkwestreerden een geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

2.3. Het voorgaande brengt mee dat de vorderingen toewijsbaar zijn op de wijze zoals hierna bepaald. Derhalve kan in het midden blijven of ook sprake is van een inbreuk als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

3. De beslissing

De voorzieningenrechter:

3.1. beveelt gerkwestreerden om onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na betekening van deze beschikking elke inbreuk op het gemeenschapsmerk ZARA te staken en gestaakt te houden, zulks door ondermeer de navolgende links van het internet te verwijderen:

Portugal: <http://www.funphone.com.pt/PT/ADS/678774783/index.php>

Germany: <http://de.celldorado.com/DE/ADS/1593156730/index.php>

Austria: <http://at.celldorado.com/AT/ADS/1015517436/index.php>

The Netherlands: <http://www.100real.nl/NL/ADS/1801233183/>

Portugal: <http://www.voucherzara.com;>

3.2. bepaalt dat dit bevel zich uitstrekt over alle lidstaten van de Europese Gemeenschap;

3.3. bepaalt dat voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gerkwestreerde sub 1 en/of gerkwestreerde sub 2 in strijd handelt/handelen met het onder 3.1 genoemde bevel de betreffende gerkwestreerde een dwangsom van € 20.000,00 zal verbeuren;

3.4. bepaalt dat de dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voor zover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan de beschikking is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

3.5. bepaalt dat deze beschikking, alsmede de bij het verzoekschrift behorende producties, uiterlijk vrijdag 20 maart 2009 om 13.00 uur aan gerkwestreerden zullen worden betekend;

3.6. bepaalt dat voor het geval gerkwestreerden de opheffing van het verbod wil vorderen, de voorzieningenrechter daartoe tijd heeft gereserveerd op vrijdag 27 maart 2009, 13:00 uur, en bepaalt voorts dat gerkwestreerde, indien zij van de gereserveerde dag en uur gebruik wil maken, zij dat zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op

woensdag 25 maart 2009, 13:00 uur, zal melden aan de griffie van de afdeling kort geding van deze rechtbank en dat zij de dagvaarding voor het aflopen van die termijn zal doen betekenen;

- 3.7. weigert hetgeen meer of anders is verzocht;
- 3.8. verklaart de beschikking uitvoerbaar bij voorraad;
- 3.9. bepaalt de termijn bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden na dagtekening van deze beschikking.

Deze beschikking is gegeven door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 maart 2009 in aanwezigheid van de griffier.



Voor griffie/secretaris

17 MAART 2009

De Griffier

