

In naam van de Koning

Vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rolnummer: C/13/585148 / HA ZA 15-371

Vonnis van 19 oktober 2016

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
JEANS CENTRE B.V.,
gevestigd te Nieuwkuijk,
eiseres,
✓ advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
H&M HENNES & MAURITZ NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
2. de vennootschap naar buitenlands recht
H&M HENNES & MAURITZ BELGIUM N.V.,
gevestigd te Brussel, België,
gedaagden,
advocaat mr. G.S.C.M. van Roeyen te 's-Hertogenbosch.

Eiseres zal hierna Jeans Centre worden genoemd. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk in enkelvoud H&M c.s. en ieder afzonderlijk H&M Nederland en H&M België worden genoemd.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de gelijkkluidende dagvaarding van 23 maart 2015, met producties,
 - de conclusie van antwoord, tevens houdende exceptie van onbevoegdheid en incidentele vordering tot aanhouding en schorsing, met producties,
 - de conclusie van antwoord in het incident,
 - het tussenvonnissen van 3 februari 2016, waarbij de vorderingen in het door H&M c.s. opgeworpen bevoegdheidsincident zijn afgewezen,
 - het tussenvonnissen van 17 februari 2016, waarbij een comparitie van partijen is gelast,
 - het proces-verbaal van comparitie van 7 juni 2016, met de daarin genoemde producties,
 - de reactie van H&M c.s. van 15 juni 2016 op het proces-verbaal.

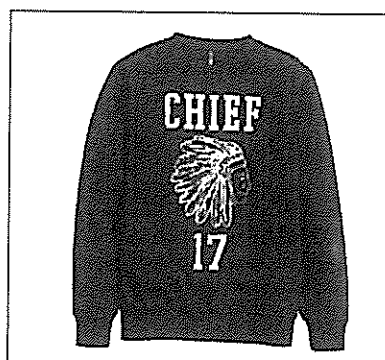
1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Jeans Centre is een retailorganisatie voor vrijetijdskleding met vestigingen in Nederland en België. Jeans Centre is houder van het op 26 augustus 1993 onder nummer 0535665 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), voor klasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels), ingeschreven woordmerk:

CHIEF

2.2. H&M c.s. biedt in de Benelux, zowel in haar winkels als via haar webwinkels, een sweater te koop aan met het navolgende uiterlijk:



2.3. Op 3 oktober 2014 heeft Jeans Centre H&M c.s. erop gewezen dat met het gebruik van het woord "chief" voor kleding door H&M c.s., inbreuk wordt gemaakt op het voormelde Benelux-woordmerk van Jeans Centre en is H&M c.s. onder meer gesommeerd om de merkinbreuk te staken en gestaakt te houden.

2.4. Op 10 oktober 2014 heeft H&M c.s. aan Jeans Centre meegedeeld dat met het aanbieden van de desbetreffende sweater geen inbreuk wordt gemaakt op het merk van Jeans Centre. H&M c.s. heeft het verhandelen van de sweater daarna voortgezet.

3. Het geschil

3.1. Jeans Centre vordert, dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

- A. H&M c.s. beveelt binnen tien dagen na de betekening van het in dit geding te wijzen vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux-woordmerk CHIEF, en van daarmee overeenstemmende tekens, in relatie tot de waren waarvoor dit merk onder nummer 0535665 is ingeschreven, te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- voor iedere dag waarop, een gedeelte van een dag daaronder begrepen dan wel, zulks ter vrije keuze van Jeans Centre, van EUR 500,- voor ieder kledingstuk waarmee dit bevel niet zou worden nageleefd;

-
- B. H&M c.s. gebiedt om binnen 45 dagen na betekening van het in dit geding te wijzen vonnis de raadsman van Jeans Centre te voorzien van een door een onafhankelijke registeraccountant, die gedurende de afgelopen vijf jaar geen diensten aan H&M c.s. of aan hen gelieerde bedrijven heeft geleverd, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken betreffende:
- i) het totaal aantal inbreuk makende kledingstukken dat deze heeft geproduceerd, besteld, in voorraad heeft (gehad) en/of heeft verkocht in de Benelux;
 - ii) de inkoop- en verkoopprijs van de onder i) genoemde inbreuk makende kledingstukken die deze heeft betaald en/of heeft gerekend;
 - iii) het totaalbedrag aan winst, zonder aftrek van kosten die niet rechtstreeks verband houden met productie, bestelling, opslag of verkoop, dat deze heeft behaald ten gevolge van de verkoop van de onder i) genoemde inbreuk makende kledingstukken;
- één en ander onder bijvoeging van de aan deze accountant verstrekte opdracht, het ter uitvoering daarvan door hem opgestelde werkplan, diens verslag van bevindingen, alsmede van alle relevante documenten ter staving van die verklaring, op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 1500,- voor iedere dag, een gedeelte van een dag voor een gehele gerekend, met een maximum van voor elk der gedaagden afzonderlijk van EUR 300.000,- aan te betalen dwangsommen, waarmee dit gebod niet zou worden nageleefd;
- C. H&M c.s. beveelt de genoten winst blijkens de sub B vermelde verklaring aan Jeans Centre af te dragen, althans, zulks ter keuze van Jeans Centre, te vergoeden de door Jeans Centre als gevolg van de in het lichaam van deze dagvaarding omschreven inbreuken geleden en nog te lijden schade op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf de dag der sommatie (3 oktober 2014) tot aan de dag der algehele voldoening; en
- D. H&M c.s. hoofdelijk op grond van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) veroordeelt in de proceskosten, te voldoen binnen tien dagen na betekening van dit vonnis, bij gebreke waarvan het bedrag zal worden vermeerderd met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf de dag der betekening tot aan de dag der algehele voldoening.
- 3.2. H&M c.s. voert verweer.
- 3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
4. **De beoordeling**
- Bevoegdheid*
- 4.1. In het tussenvonnis van 3 februari 2016 heeft de rechtbank reeds geoordeeld dat zij bevoegd is om van de vorderingen van Jeans Centre kennis te nemen. Geen aanleiding wordt gezien om dat oordeel terug te komen.

Merkinbreuk

4.2. Primair baseert Jeans Centre haar vorderingen op artikel 2.20, eerste lid, onder a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Artikel 2.20, aanhef en eerste lid, onder a, BVIE bepaalt dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft iedere derde het gebruik van een teken te verbieden, wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

4.3. Niet in geschil is dat H&M c.s. het in geding zijnde teken in het economisch verkeer gebruikt voor dezelfde waren waarvoor Jeans Centre het merk "chief" heeft ingeschreven, te weten kledingstukken. Daarmee dient de vraag te worden beantwoord of het door H&M c.s. gehanteerde teken gelijk is aan het merk van Jeans Centre.

4.4. Een teken is gelijk 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. Daarbij dient te worden bedacht dat de waarneming van gelijkheid tussen een teken en een merk niet berust op een rechtstreekse vergelijking van de vergeleken bestanddelen. De gemiddelde consument moet vaak afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat bij hem is achtergebleven. Onbeduidende verschillen tussen een teken en een merk kunnen daardoor aan de aandacht van de gemiddelde consument ontsnappen.

4.5. H&M c.s. heeft betwist dat zij gebruik maakt van een teken dat gelijk is aan het woordmerk "chief" van Jeans Centre. H&M c.s. voert daarbij aan dat het door haar gebruikte teken niet slechts uit het teken "chief" bestaat, maar uit de tekst "chief 17" in combinatie met de afbeelding van een indianenopperhoofd. Het indianenopperhoofd en het in groot lettertype afgebeelde nummer "17" zullen door de gemiddelde consument direct worden opgemerkt en zeker niet aan de aandacht ontsnappen, stelt H&M c.s. Het door haar gebruikte teken stemt daarmee duidelijk niet in elk opzicht en zonder wijziging of toevoeging overeen met het woordmerk "chief" van Jeans Centre, aldus H&M c.s.

4.6. Overwogen wordt dat, zoals door H&M c.s. aangevoerd, op de sweater van H&M c.s. onder het woord "chief" tevens de grafische afbeelding van het hoofd van een indianenopperhoofd en het getal "17" zijn afgebeeld. In dat opzicht wordt H&M c.s. gevolgd in haar stelling dat er naast het teken "chief" ook andere tekens op de hier in geschil zijnde sweater aanwezig zijn. Jeans Centre wordt evenwel op haar beurt gevolgd in haar stelling dat het teken "chief" op de sweater een visueel dominerende plaats inneemt. Het teken "chief" is immers als bovenste teken op de sweater geplaatst. Doordat de andere tekens daaronder zijn geplaatst, staat het teken "chief" daarmee los van de afbeelding van het indianenopperhoofd en ook geheel los van het als derde element op de sweater aanwezige cijfer "17". Het teken "chief" neemt aldus op de sweater een zelfstandig te onderscheiden plaats in. Daar komt bij, zoals door Jeans Centre aangevoerd, het teken "chief" het enige woordteken op de sweater is. Het teken "chief" zal daardoor door gemiddelde consument als eerste worden waargenomen. Aannemelijk is daarmee, zoals door Jeans Centre aangevoerd, dat de gemiddelde consument de onder het teken "chief" geplaatste afbeelding van een indianenopperhoofd slechts zal beschouwen als een

verwijzing naar het voorgaande teken "chief". Niet de afbeelding van het indianenopperhoofd, zoals door H&M c.s. aangevoerd, maar het teken "chief" neemt daarmee naar het oordeel van de rechtbank een prominente plaats in op de sweater en zal de aandacht van de gemiddelde consument vangen. Jeans Centre wordt daarom gevolgd in haar stelling dat de gemiddelde consument, bij de globale beoordeling van de sweater, het teken "chief" zal ervaren als het teken waaronder de waar wordt aangeboden en dat de afbeelding van het indianenopperhoofd en het weer daaronder afgebeelde cijfer "17" in die situatie, bij de globale onvolmaakte vergelijking van het teken en het merk, als onbeduidende verschillen aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen. Te meer nu Jeans Centre onbetwist heeft gesteld dat de gemiddelde consument eraan gewend is dat een merk op kleding vaak wordt gebruikt in combinatie met verschillende andere woord-, cijfers- en beeldelementen. Het door H&M c.s. gebruikte teken is daarmee naar het oordeel van de rechtbank gelijk aan het merk van Jeans Centre, als bedoeld in artikel 2.20, aanhef en eerste lid, onder a, BVIE.

Daaraan doet niet af dat H&M c.s. - naar zij stelt - slechts eigen merkkleding in haar winkels verkoopt en dat in de sweater ook een label van H&M c.s. is aangebracht. Dat label is immers niet - zeker niet in geval van verkoop via de website - meteen zichtbaar. Jeans Centre kan derhalve H&M c.s. het gebruik van het teken CHIEF door H&M c.s. verbieden.

Vorderingen

4.7. Uit het voorgaande volgt dat de vordering van Jeans Centre om H&M c.s. te bevelen het gebruik van het Benelux-woordmerk "chief" te staken en gestaakt te houden, dient te worden toegewezen. Anders dan door H&M c.s. aangevoerd, wordt er, nu H&M Nederland en H&M België tot hetzelfde concern behoren en er derhalve een nauwe band tussen hen bestaat, geen aanleiding gezien om het bevel tot een tot een bepaald gebied (Nederland of België) te beperken. Het bevel zal daarom voor zowel H&M Nederland als H&M België voor de hele Benelux worden uitgesproken. De gevorderde dwangsommen zullen wel worden gematigd en gemaximeerd.

4.8. De door Jeans Centre gevorderde opgave door H&M c.s. van het aantal inbreukmakende kledingstukken dat is geproduceerd en verkocht en de daarmee behaalde winst, zal ook worden toegewezen. Tevens zal de gevorderde controle van deze opgave door een registeraccountant worden toegewezen, met dien verstande dat, indien de accountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, hij met een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen, kan volstaan. Met het oog op het voorkomen van executiegeschillen, wordt de termijn waarop de opgave moet worden gedaan gesteld op 60 dagen. De dwangsommen zullen worden gematigd.

4.9. De rechtbank acht voldoende aannemelijk dat Jeans Centre door het handelen van H&M c.s. enige schade heeft geleden. De vordering tot het vergoeden van de schade op te maken bij staat zal daarom worden toegewezen. Nu H&M c.s. ook na de mededeling van Jeans Centre dat met de sweater inbreuk werd gemaakt op het merk van Jeans Centre, door is gegaan met de verkoop van de bewuste sweater, heeft Jeans Centre naar het oordeel van de rechtbank voldoende onderbouwd dat H&M c.s. met de inbreuk te kwader trouw heeft gehandeld. Ook de gevorderde keuze voor afdracht van de door H&M c.s. genoten winst zal daarom worden toegewezen, waarbij de rechtbank, gelet het zinsgedeelte "dan wel" in het petitum van Jeans Centre, anders dan H&M c.s., deze vordering zo begrijpt dat niet cumulatief, dus schadevergoeding en winstafdracht wordt gevorderd, maar dat Jeans Centre

vordert dat aan haar de keuze wordt gelaten om van H&M c.s. of schadevergoeding of winstafracht te vragen. Ter voorkoming van executiegeschillen over de vraag hoe de hoogte van de af te dragen nettowinst moet worden berekend, zal worden bepaald dat de af te dragen winst dient worden vastgesteld in de schadestaatprocedure, een en ander met inachtneming van de opgave van de hiervoor onder 4.8 vermelde registeraccountant.

4.10. H&M c.s. zal op de voet van artikel 1019h Rv in proceskosten worden veroordeeld. Jeans Centre heeft in dat kader een bedrag van EUR 37.087,71, inclusief griffierecht, gevorderd, waartegen H&M c.s. geen bezwaren naar voren heeft gebracht. Dat bedrag zal daarom worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. beveelt H&M Nederland en H&M België om binnen tien dagen na de betekening van dit vonnis ieder gebruik in de Benelux van het Benelux-woordmerk CHIEF, en van daarmee overeenstemmende tekens, in relatie tot de waren waarvoor dit merk onder nummer 0535665 is ingeschreven, te staken en gestaakt te houden,

5.2. veroordeelt H&M Nederland en H&M België om aan Jeans Centre een dwangsom te betalen van € 2.500,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan het in 5.1 uitgesproken bevel voldoen, dan wel, zulks ter keuze van Jeans Centre, een dwangsom te betalen van € 250,00 voor ieder kledingstuk waarmee het in 5.1 gegeven bevel niet wordt nageleefd, tot een maximum van in totaal € 50.000,- is bereikt,

5.3. veroordeelt H&M Nederland en H&M België om binnen 60 dagen na betekening van dit vonnis de raadsman van Jeans Centre te voorzien van een door een onafhankelijke registeraccountant, die gedurende de afgelopen vijf jaar geen diensten aan H&M Nederland en/of H&M België of aan hen gelieerde bedrijven heeft geleverd, op basis van zelfstandig door die accountant verricht onderzoek, gecertificeerde verklaring te verstrekken, dan wel, indien de registeraccountant door zijn gedragsregels weerhouden wordt van het verbinden van conclusies aan de opgave, een andere verklaring, zoals een rapport van feitelijke bevindingen van die registeraccountant, betreffende:

- i) het totaal aantal inbreuk makende kledingstukken dat H&M Nederland en H&M België hebben geproduceerd, besteld, in voorraad heeft (gehad) en/of hebben verkocht in de Benelux;
- ii) de inkoop- en verkoopprijs van de onder i) genoemde inbreuk makende kledingstukken die H&M Nederland en H&M België hebben betaald en/of hebben gerekend;
- iii) het totaalbedrag aan winst, zonder aftrek van kosten die niet rechtstreeks verband houden met productie, bestelling, opslag of verkoop, dat H&M Nederland en H&M België hebben behaald ten gevolge van de verkoop van de onder i) genoemde inbreuk makende kledingstukken;

één en ander onder bijvoeging van de aan deze accountant verstrekte opdracht, het ter uitvoering daarvan door hem opgestelde werkplan, diens verslag van bevindingen, alsmede van alle relevante documenten ter staving van die verklaring,

5.4. veroordeelt H&M Nederland en H&M België om aan Jeans Centre een dwangsom te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.3 uitgesproken veroordeling voldoen, tot een maximum van € 50.000,00 is bereikt,

5.5. veroordeelt H&M Nederland en H&M België tot vergoeding van de schade van Jeans Centre die het gevolg is van de verhandeling van de inbreukmakende producten, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, dan wel, zulks ter keuze van Jeans Centre, tot afdracht van de door H&M Nederland en H&M België met de verhandeling van de inbreukmakende producten genoten nettowinst, vastgesteld in de schadestaatprocedure, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek (BW) vanaf 3 oktober 2014 tot aan de dag van de voldoening;

5.6. veroordeelt H&M Nederland en H&M België hoofdelijk in de proceskosten, aan de zijde van Jeans Centre tot op heden begroot op € 37.087,71, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.7. veroordeelt H&M Nederland en H&M België in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 131,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat H&M Nederland en/of H&M België niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 68,00 aan salaris advocaat en de exploitkosten van betekening van de uitspraak,

5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.H. Marcus, rechter, bijgestaan door mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 19 oktober 2016.



JITGEGEVEN VOOR GROSSI
De griffier van de
Rechtbank Amsterdam