

Hof Den Bosch, 24 januari 2008, Chick on a Mission v Christine le Duc



www.chickonamission.com

www.christineleduc.nl



MERKENRECHT

Geen rechthebbende of licentiehouders
niets gesteld dat de conclusie rechtvaardigt dat de vennootschap onder firma en/of [Y] Mock eveneens rechthebbende en/of licentienemer zijn

De merkenschrijving die ten grondslag ligt aan de vorderingen van CoaM staat alleen op naam van [X] Bos (prod. 6 CoaM). Door CoaM is niets gesteld dat de conclusie rechtvaardigt dat de vennootschap onder firma en/of [Y] Mock eveneens rechthebbende en/of licentienemer zijn. Het dient er dan ook voor gehouden te worden dat aan hen geen beroep toekomt op de rechten voortvloeiend uit merkenschrijving, zodat wat hen betreft de vorderingen die hierop zijn gebaseerd reeds om deze reden stranden.

Onderscheidend vermogen

Alles bij elkaar is het merk te beschouwen als een gemiddeld sterk, niet als een uitgesproken zwak of sterk merk.

Geen overeenstemming

• Geen overeenstemming beelddeel: ogen laten een andere indruk achter

Ad (1): zoals hiervoor aangegeven, is het beelddeel van het merk niet het sterkste onderdeel ervan. Daar komt bij dat de ogen zoals door CID gebruikt een andere indruk achterlaten dan de ogen zoals deze in het merk zijn opgenomen. De laatste hebben een natuurlijke uitdrukking en zijn enigszins vaag van contouren, de door CID gebruikte ogen zijn aanzienlijk gestileerder: scherper van uitdrukking en vormgeving. De overeenkomst is dat het in beide gevallen om een paar ogen gaat, maar daarmee houdt de overeenkomst ook op. Dit enkele gegeven is in dit verband niet voldoende. De totaalindruk van het merk is, welke van de drie hiervoor aangegeven aspecten van gelijkenis ook worden gehanteerd, een andere dan die van het afzonderlijke beelddeel van het teken.

• Geen overeenstemming merk en teken inclusief teksdeel; aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine le Duc' liggen ver uiteen

Ad (2): Het vorenstaande geldt in nog sterkere mate wanneer het volledige teken wordt vergeleken met het merk. Bij het pleidooi in hoger beroep heeft CoaM weliswaar bepleit dat ook tussen de woorddelen van merk en teken onderling een auditieve, visuele en/of begripsmatige gelijkenis bestaat, maar hierin kan het hof CoaM niet volgen. De aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine le Duc' liggen naar het voorlopig oordeel van het hof in alle opzichten zover uiteen dat daartussen geen overeenstemming is aan te treffen.

Geen soortgelijke waren

kleding, sieraden, tassen en accessoires in het meer exclusieve marktsegment en kleding met daarbij behorende accessoires die in een erotische en/of seksuele context wordt gebruikt geen soortgelijke waren

Oplettende consument

aan de doelgroep van CoaM zoals deze door CoaM wordt omschreven mag een kritische instelling, een meer dan gemiddeld inzicht in de ontwikkeling van de mode en wat daarmee samenhangt en enig kennis van het winkelaanbod worden toegeschreven

Voorts speelt een rol de mate van aandacht en inzicht die in dit geval aan het relevante publiek kan worden toegeschreven. Beide partijen rekenen vrouwen tot hun doelgroep, zodat in zoverre een zekere overeenstemming bestaat. Echter, aan de doelgroep van CoaM zoals deze door CoaM wordt omschreven mag een kritische instelling, een meer dan gemiddeld inzicht in de ontwikkeling van de mode en wat daarmee samenhangt en enig kennis van het winkelaanbod worden toegeschreven. Deze doelgroep zal niet snel een verband zien tussen de gewenste exclusieve mode en de producten in de erotische/seksuele sfeer die CID aanbiedt.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Den Bosch, 24 januari 2008

(Meulenbroek, Keizer en Deurvorst)

Arrest van het gerechtshof 's-Hertogenbosch, sector civiel recht, vierde kamer, van 22 januari 2008, gewezen in de zaak van:

1. de vennootschap onder firma CHICK ON A MISSION, statutair gevestigd te Amsterdam,
 2. [X] BOS, wonende te Amsterdam,
 3. [Y] MOCK, wonende te 's-Gravenhage,
- appellanten bij exploit van dagvaarding van 6 november 2006, geïntimeerden in het incidenteel appel, verder in enkelvoud: CoaM , procureur: mr. J.E. Lenglet, tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CHRISTINE LE DUC BV, statutair gevestigd te Almere, tevens kantoorhoudende te 's-Hertogenbosch, geïntimeerde bij gemeld exploit, appellante in het incidenteel appel, verder: CID,

procureur: mr. Ph.C.M. van der Ven , op het hoger beroep van het door de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch gewezen vonnis in kort geding van 10 oktober 2006 tussen CoaM als eisers en CID als gedaagde.

1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormeld vonnis.

2. Het geding in hoger beroep

2.1 CoaM is van dit vonnis tijdig in hoger beroep gekomen. In haar appeldagvaarding heeft CoaM drie grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en tot alsnog toewijzing van de in eerste aanleg ingestelde vorderingen, met veroordeling van CID in de kosten van beide instanties. Bij akte heeft CoaM zes producties in het geding gebracht (nrs. 24-29).

2.2 Bij memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel appel heeft CID onder overlegging van één productie (nr. 13) de grieven van CoaM bestreden, in het incidenteel appel één grief aangevoerd en geconcludeerd tot - kort gezegd - bekrachtiging van het vonnis waarvan beroep met dien verstande dat alsnog de volledige proceskosten in eerste aanleg worden toegewezen, met veroordeling van CoaM in de volledige proceskosten in hoger beroep.

2.3 Bij memorie van antwoord in incidenteel appel heeft CoaM de grief van CID bestreden en geconcludeerd tot afwijzing ervan. Bij akte van 10 april 2007 heeft CoaM drie producties in het geding gebracht (nrs. 30-32). Bij akte van 24 april 2007 heeft CoaM één productie in het geding gebracht die eerder ontbrak (nr. 24). Op 7 mei 2007 heeft CoaM een map met voorbeelden van reclamecampagnes ter griffie gedeponeerd.

2.4 Vervolgens hebben partijen op 22 november 2007 hun standpunten door hun raadslieden aan de hand van pleitnota's doen bepleiten, CoaM door mr. L.E.J. Jonker en CID door mr. P.J.M. Steinhauer. CoaM heeft bij akte acht producties (nrs. 33-40) en een kostenopgave in het geding gebracht. CID heeft bij akte twee producties in het geding gebracht (nrs. 14-15).

2.5 Ten slotte hebben partijen de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

3. De gronden van het hoger beroep

In het principaal appel en in het incidenteel appel Voor de inhoud van de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding en de memorie van grieven in incidenteel appel.

4. De beoordeling

In het principaal appel en in het incidenteel appel

4.1 Het gaat in deze zaak, kort samengevat, om het volgende.

a) CoaM houdt zich bezig met het ontwerpen en verkopen van onder meer kleding, sieraden, tassen en accessoires in het meer exclusieve marktsegment. Zij richt zich hierbij met name op de hoger opgeleide vrouw tussen 18 en 35 jaar. De producten van CoaM worden verkocht in winkels van derden, zoals De Bijenkorf.

b) CoaM gebruikt ter onderscheiding van haar producten een beeldmerk dat op 5 november 2001 bij het Benelux Merkenbureau is gedeponeerd. Dit beeldmerk bestaat uit een paar (vrouwen)ogen met wenkbrauwen met daarboven in cursief schrift de naam Chick on a Mission. Het merk is ingeschreven voor sieraden, tassen, riemen (ceintuurs), kleding en schoeisel (verder: het merk) .



c) CID drijft een onderneming in erotisch bedoelde artikelen waaronder kleding. CID exploiteert naast een webwinkel ruim dertig filialen op A-locaties in steden verspreid over Nederland. De producten van CID worden alleen in de eigen winkels verkocht.

d) CID heeft op 12 augustus 2004 bij het Benelux Merkenbureau en bij de OHIM voor een groot aantal waren en diensten een beeldmerk gedeponeerd dat bestaat uit de naam Christine le Duc in recht schrift met daarboven een paar gestileerde katachtige (vrouwen) ogen met wenkbrauwen (verder: het teken) .



e) Voorafgaand aan deze depots heeft CID een onderzoek naar mogelijk overeenstemmende beeldmerken doen uit voeren in het Benelux Merkenregister. Daarbij is onder meer het merk van CoaM naar voren gekomen, maar volgens de toenmalige merkengemachtigde van

CID behoefde dit geen problemen op te leveren (brief 5 oktober 2004, prod. 6 CID).

f) CID gebruikt het volledige teken op en in haar winkels, in haar reclame-uitingen, op haar website en op haar producten. Daarnaast gebruikt zij een deel ervan, namelijk alleen de gestileerde ogen, op verpakkingsmateriaal.

g) CoaM heeft CID bij brief van 31 mei 2006 gesommeerd het gebruik van het teken te staken. CID heeft CoaM bij brief van 23 juni 2006 laten weten daaraan geen gehoor te zullen geven.

4.2 In dit kort geding heeft CoaM in eerste aanleg gesteld dat CID door het gebruik van het teken inbreuk maakt op de merkrechten van CoaM in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b en sub c BVIE. Daarnaast handelt CID volgens CoaM jegens haar onrechtmatig door zich bewust te bedienen van een huisstijl die overeenstemt met die van CoaM, waardoor CoaM schade lijdt. CoaM vordert op grond hiervan, kort samengevat, veroordeling van CID om iedere inbreuk op de merkrechten van CoaM en ieder onrechtmatig handelen jegens CoaM te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, met bepaling van de termijn ex artikel 260 Rv (oud) op zes maanden en veroordeling van CID in de kosten.

4.3 CID heeft de vorderingen van CoaM gemotiveerd bestreden en in eerste aanleg geconcludeerd tot afwijzing van deze vorderingen met veroordeling van CoaM in de volledige proceskosten.

4.4 Bij het vonnis waarvan beroep heeft de voorzieningenrechter de vorderingen van CoaM afgewezen en haar veroordeeld in de proceskosten overeenkomstig het gebruikelijke liquidatietarief.

4.5 In hoger beroep heeft CoaM haar beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub c BVIE ingetrokken, zodat grief I in het principaal appel die hierop betrekking heeft, geen behandeling behoeft. Dit brengt mee dat thans als merkenrechtelijke grondslag voor de vorderingen van CoaM alleen artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE resteert. Grief 11 van CoaM richt zich tegen de afwijzing van haar vorderingen voor zover gebaseerd op deze grondslag en grief 111 tegen de afwijzing ervan op de grondslag van de door haar gestelde onrechtmatige daad. In het incidenteel appel vordert CID alsnog veroordeling van CoaM in de volledige proceskosten.

Bevoegdheid

4.6 Gelet op het bepaalde in artikel 4.6 van de Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt het hof ambtshalve vast dat in eerste aanleg de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Hertogenbosch en daarmee in hoger beroep dit hof bevoegd is van de vorderingen voor zover gebaseerd op het merkenrecht kennis te nemen.

Merkrecht

4.7 Met betrekking tot de positie van principaal appellanten in deze procedure overweegt het hof het volgende.

Appellante sub 2, [X] Bos, en appellante sub 3, [Y] Mock, zijn oprichters van de vennootschap onder firma Chick on a Mission, appellante sub 1. De vennootschap

onder firma is inmiddels ingebracht in een besloten vennootschap, Chick on a Mission BV, die in deze procedure geen partij is.

4.8 De merkinschrijving die ten grondslag ligt aan de vorderingen van CoaM staat alleen op naam van [X] Bos (prod. 6 CoaM). Door CoaM is niets gesteld dat de conclusie rechtvaardigt dat de vennootschap onder firma en/of [Y] Mock eveneens rechthebbende en/of licentienemer zijn. Het dient er dan ook voor gehouden te worden dat aan hen geen beroep toekomt op de rechten voortvloeiend uit merkinschrijving, zodat wat hen betreft de vorderingen die hierop zijn gebaseerd reeds om deze reden stranden.

4.9 Artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE houdt in dat een merkhouders het gebruik van een teken kan verbieden 'wanneer dat teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk'.

4.10 Van verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling is zowel sprake in het geval dat het in aanmerking komende publiek het merk en teken met elkaar verwart (direct verwarringsgevaar) als wanneer het ten onrechte een verband legt tussen enerzijds merkgerechtigde en anderzijds de gebruiker van het teken (indirect verwarringsgevaar). Louter gevaar voor associatie tussen beide is niet toereikend voor het aannemen van verwarringsgevaar. Voorts dient het verwarringsgevaar globaal beoordeeld te worden, waarbij alle relevante omstandigheden van het geval in de beoordeling betrokken dienen te worden. Het gaat bij deze beoordeling steeds om de vergelijking tussen enerzijds het merk zoals het is ingeschreven en anderzijds het teken zoals het wordt gebruikt.

4.11 Bij de beantwoording van de vraag of in het concrete geval sprake is van verwarringsgevaar zoals hiervoor omschreven, zijn in ieder geval de volgende aspecten van belang: de onderscheidende kracht van het merk, de overeenstemming tussen merk en teken, de soortgelijkheid van de waren en/of diensten waarvoor het merk is ingeschreven en die waarvoor het teken wordt gebruikt en de aard van het aanmerking komende publiek.

4.12 Wat betreft de onderscheidende kracht van het merk is het hof voorshands van oordeel dat het woorddeel daarvan voor de ingeschreven waren voldoende onderscheidend vermogen toekomt. Iets anders is ook niet gesteld of gebleken. Het beelddeel ervan is naar het voorlopig oordeel van het hof voor de ingeschreven waren niet sterk onderscheidend te achten. Het gaat immers enerzijds om producten die te maken hebben met het uiterlijk/de schoonheid van de mens en anderzijds om de ogen die nodig zijn om deze aspecten waar te nemen. In de kledingbranche is het verband met het menselijk lichaam, waaronder ook de ogen, snel gelegd. De vormgeving van de ogen die in het merk is toegepast is tamelijk neutraal, zodat deze hierbij niet van bijzondere betekenis te achten is. Alles bij elkaar is

het merk te beschouwen als een gemiddeld sterk, niet als een uitgesproken zwak of sterk merk.

4.13 Wat betreft de overeenstemming tussen merk en teken dient een onderscheid gemaakt te worden tussen (1) de vergelijking tussen merk en teken bestaande uit alleen het beeld (zoals door CID gebruikt op de verpakkingen) en (2) de vergelijking tussen merk en teken bestaande uit woord + beeld (zoals overigens door CID gebruikt). Het gaat hierbij steeds om de auditieve, visuele of begripsmatige gelijkenis tussen beide.

4.14 Ad (1): zoals hiervoor aangegeven, is het beelddeel van het merk niet het sterkste onderdeel ervan. Daar komt bij dat de ogen zoals door CID gebruikt een andere indruk achterlaten dan de ogen zoals deze in het merk zijn opgenomen. De laatste hebben een natuurlijke uitdrukking en zijn enigszins vaag van contouren, de door CID gebruikte ogen zijn aanzienlijk gestileerder: scherper van uitdrukking en vormgeving. De overeenkomst is dat het in beide gevallen om een paar ogen gaat, maar daarmee houdt de overeenkomst ook op. Dit enkele gegeven is in dit verband niet voldoende. De totaalindruk van het merk is, welke van de drie hiervoor aangegeven aspecten van gelijkenis ook worden gehanteerd, een andere dan die van het afzonderlijke beelddeel van het teken.

4.15 Ad (2): Het vorenstaande geldt in nog sterkere mate wanneer het volledige teken wordt vergeleken met het merk. Bij het pleidooi in hoger beroep heeft CoaM weliswaar bepleit dat ook tussen de woorddelen van merk en teken onderling een auditieve, visuele en/of begripsmatige gelijkenis bestaat, maar hierin kan het hof CoaM niet volgen. De aanduidingen 'Chick on a Mission' en 'Christine le Duc' liggen naar het voorlopig oordeel van het hof in alle opzichten zover uiteen dat daartussen geen overeenstemming is aan te treffen.

4.16 Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren dient niet alleen te worden gezien of de waren/diensten waarvoor het teken wordt gebruikt in één of meer van de omschrijvingen van waren/diensten passen waarvoor het merk is ingeschreven. Ook de aard van de waren/diensten is van belang, alsmede de bestemming ervan, het gebruik dat ervan wordt gemaakt en het karakter dat eraan kan worden toegekend.

4.17 In dit geval gebruikt CID het teken onder meer voor kleding met daarbij behorende accessoires die volgens beide partijen in een erotische en/of seksuele context wordt gebruikt. Gezien de doelgroep die CoaM blijkens haar stellingen voor ogen staat, kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat de waren waarvoor CID het teken gebruikt in sterke mate soortgelijk zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De context is immers een wezenlijk andere, hetgeen bij toepassing van de hiervoor aangegeven maatstaf tot deze beoordeling leidt.

4.18 Voorts speelt een rol de mate van aandacht en inzicht die in dit geval aan het relevante publiek kan worden toegeschreven. Beide partijen rekenen vrouwen tot hun doelgroep, zodat in zoverre een zekere overeenstemming bestaat. Echter, aan de doelgroep van CoaM zoals deze door CoaM wordt omschreven mag een kritische instelling, een meer dan gemiddeld inzicht in de

ontwikkeling van de mode en wat daarmee samenhangt en enig kennis van het winkelaanbod worden toegeschreven. Deze doelgroep zal niet snel een verband zien tussen de gewenste exclusieve mode en de producten in de erotische/seksuele sfeer die CID aanbiedt.

4.19 Wanneer de hiervoor behandelde elementen in de vereiste onderlinge samenhang worden gezien, is naar het voorlopig oordeel van het hof de slotsom dat hetgeen CoaM aan haar vorderingen ten grondslag heeft gelegd onvoldoende is om in dit geval een beroep op het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 aanhef en sub b BVIE te rechtvaardigen. Ook hetgeen CoaM overigens naar voren heeft gebracht, zowel in eerste aanleg als thans in hoger beroep, leidt niet tot een ander oordeel. Dit betekent dat het hof ten aanzien van deze merkenrechtelijke grondslag van de vorderingen van tot dezelfde conclusie komt als de rechtbank zodat grief 11 in het principaal appel, die hierop betrekking heeft, wordt verworpen.

Onrechtmatige daad

4.20 CoaM stelt zich op het standpunt dat CID bij de keuze van haar nieuwe logo doelbewust heeft aangehaakt bij de reputatie van CoaM. Zij wijst er in dit verband op dat CID bij die keuze op de hoogte was van het bestaan van het merk van CoaM en dat CID daarbij meer afstand had kunnen en moeten houden van het merk van CoaM. Ook los van de merkenrechtelijke beoordeling is het voor CoaM schadelijk wanneer een verband wordt gelegd tussen haar producten en/of onderneming en die van CID, aldus CoaM.

4.21 Dit betoog kan CoaM niet baten. Uit hetgeen hiervoor is overwogen blijkt dat tussen het merk zoals het is ingeschreven en het teken zoals het wordt gebruikt een voldoende afstand bestaat. Dit brengt mee dat CID na het onderzoek naar eventueel overeenstemmende merken niet behoefde af te zien van de introductie van haar nieuwe logo. Door CoaM is naar het voorlopig oordeel van het hof onvoldoende aannemelijk gemaakt dat het handelen van CID jegens haar onrechtmatig is te achten. Dit brengt mee dat reeds om deze reden de vordering op basis van onrechtmatige daad niet voor toewijzing in aanmerking kan komen. Grief III wordt verworpen.

Proceskosten

4.22 In het incidenteel appel komt CID op tegen het niet toepassen van de volledige proceskostenveroordeling, zoals deze thans is opgenomen in artikel 1019h Rv en voordien, vanaf de implementatiedatum van artikel 14 van de Handhavingsrichtlijn, 29 april 2006, kon worden toegepast.

4.23 Volgens CoaM komt CID niet in aanmerking voor een dergelijke volledige proceskostenvergoeding, omdat deze betrekking heeft op zaken van namaak en piraterij en omdat toekenning van de volledige proceskostenvergoeding in strijd is met redelijkheid en billijkheid.

4.24 Dit verweer van CoaM gaat niet op. In deze procedure gaat het naar het oordeel van het hof om een zaak waarop de regeling van de volledige proceskostenvergoeding zonder meer van toepassing is. Het bedrag dat CID in eerste aanleg heeft gevorderd,

€ 4.646,55 exclusief btw acht het hof, gelet ook op de specificatie daarvan (prod. 12 CID), redelijke en evenredige gerechtskosten. In hetgeen CoaM in dit verband heeft aangevoerd ziet het hof geen grond om te oordelen dat de billijkheid zich tegen toewijzing van deze kosten verzet. De grief van CID slaagt.

Conclusie

4.25 Nu alle grieven van CoaM zijn verworpen en de incidentele grief van CID slaagt, zal het vonnis waarvan beroep worden bekrachtigd met uitzondering van het bedrag van de proceskostenveroordeling.

4.26 In hoger beroep heeft CoaM zowel in het principaal appel als in het incidenteel appel te gelden als de in het ongelijk gestelde partij, zodat zij in de kosten daarvan veroordeeld zal worden. Ook hiervoor geldt dat CID aanspraak kan maken op de volledige proceskostenvergoeding. Het bedrag dat CID in dit vermeldt, € 36.396,76, betreft zowel de kosten in eerste aanleg als die in hoger beroep (prod. 15 CID). Het hof acht voor gerechtskosten in het principaal appel een bedrag van € 10.000,= redelijk en evenredig en in het incidenteel appel, op basis van het gebruikelijke liquidatietarief, een bedrag van € 1.341,=. Naar het oordeel van het hof heeft CoaM in dit verband niets aangevoerd dat de conclusie rechtvaardigt dat de billijkheid zich tegen deze proceskostenveroordeling verzet. De over de proceskosten gevorderde wettelijke rente zal op de na te melden wijze worden toegewezen.

5. De uitspraak

Het hof:

in het principaal appel en in het incidenteel appel

bekrachtigt het vonnis waarvan beroep, met uitzondering van de hoogte van de proceskostenveroordeling; vernietigt het vonnis ten aanzien van de hoogte van de proceskostenveroordeling en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

veroordeelt CoaM in de proceskosten in eerste aanleg, tot op deze uitspraak aan de zijde van CID begroot op € 248,= aan verschotten en op € 4.646,55 aan salaris procureur;

veroordeelt CoaM in de proceskosten in hoger beroep, tot op deze uitspraak aan de zijde van CID begroot op € 296,= aan verschotten en op € 10.000,= aan salaris procureur in het principaal appel en op € 1.341,= aan salaris procureur

in het incidenteel appel;

veroordeelt CoaM tot betaling van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de terzake het geding in eerste aanleg en de terzake het hoger beroep toegewezen proceskosten vanaf de achtste dag na betekening van het onderhavige arrest tot aan de dag van de voldoening; wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. Meulenbroek, Keizer en Deurvorst en uitgesproken door de rolraadsheer ter openbare terechtzitting van dit hof op 22 januari 2008.