

Rb Den Haag, 26 maart 2008, Wrangler v Dogg Label

Zie ook: [IEPT20091216, Rb Den Haag, Wrangler v Dogg Label](#)

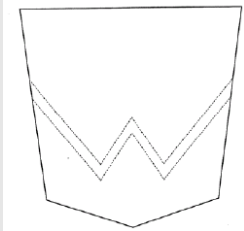
www.wrangler.com



NORTH AMERICA | EUROPE | ASIA | LATIN AMERICA



Gemeenschapsmerk 3504313

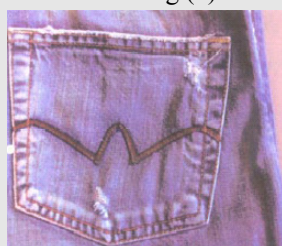


v

Afbeelding (a)



Afbeelding (d)



MERKENRECHT

Merkgebruik: geen louter decoratieve functie

[Dat teken niet louter als versiering wordt opgevat blijkt uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoek](#)

Wrangler heeft met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere functies kan vervullen, te weten die van herkomst aanduiding en die van decoratie, doch dat zulks nog niet betekent dat de laatste functie die van herkomst aanduiding aantast. Immers, in [HvJ EG 23 oktober 2003 \(Adidas/Fitnessworld, C-408/01\)](#) is uitgemaakt dat het feit dat het in aanmerking komende publiek een teken als versiering opvat, niet zonder meer betekent

dat het publiek niet toch een verband legt tussen teken en merk. Eerst indien een teken louter als versiering wordt opvat, zal het publiek logischerwijs geen verband meer leggen met een ingeschreven merk. Daarvan is in casu echter geen sprake. Dat blijkt namelijk uit een in opdracht van Dogg Label door JES Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitgevoerd marktonderzoek, waarvan de resultaten door haar in het geding zijn gebracht.

Tekens en merk niet identiek – art. 9(1)(a) GMeV

[De verschillen zijn niet dermate onbeduidend dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen](#)

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 ([HvJ EG 20 maart 2003, Arthur & Félicie, C-291/00](#)). Met inachtneming van deze maatstaf is de rechtbank van oordeel dat het teken van Dogg Label als weergegeven in r.o. 2.3. onder a niet (vrijwel) identiek is aan het merk zoals ingeschreven.

Verwarringwekkende visuele gelijkenis afbeeldingen (a), (b) en (c) – art 9(1)(b) GMeV

- [Zelfs indien echter wordt uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen van het merk neemt dat niet weg dat, bovenstaande maatstaf toepassend, moet worden geoordeeld dat het teken in r.o. 2.3. onder a en b in zodanige mate overstemt met het merk als geregistreerd dat daardoor de hiervoor bedoelde verwarring bij het publiek kan ontstaan.](#)
- [Verwarringsgevaar blijkt o.m. uit door Dogg Label zelf overgelegd marktonderzoek](#)

Dogg Label heeft zulks weliswaar betwist, doch dat het gevaar van verwarring geenszins denkbeeldig is, blijkt uit het door haar zelf in het geding gebrachte marktonderzoek. Behalve de initiële vraag zoals hiervoor besproken in r.o. 4.6., is aan de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct een merk noemden (12 procent), immers een tweede vraag gesteld (“Denkt u dat deze broek van ... [merknaam] afkomstig is?”). Van de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct het merk Wrangler noemden, denkt 89 procent, waarvan 68 procent vanwege het W-vormig teken op de achterzakken, dat de broek ook daadwerkelijk van Wrangler afkomstig is..

Geen verwarringwekkende gelijkenis afbeelding (d)
[De ‘afhangende mondhoekjes’ aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk](#)

Ten slotte dient het teken als weergegeven in r.o. 2.3. onder d te worden beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat dit teken in onvoldoende mate overeenstemt met het merk om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen. De ‘afhangende mondhoekjes’ aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk. Het teken maakt

de indruk van een omgekeerde meeuw in plaats van een "W" zoals volgens het beeldmerk van Wrangler. Voor zover de vorderingen van Wrangler zich ook op dit teken toespitsen, zullen die derhalve worden afgewezen

Winstafdracht: kwade trouw?

Partijen krijgen gelegenheid zich uit te laten n.a.v. arrest BenGH in Ondeo Nalco v Michel

Voor toewijzing is evenwel vereist dat Dogg Label ter zake het gebruik van de tekens te kwader trouw is geweest, hetgeen zij betwist. Bij arrest van 11 februari 2008 heeft het [Benelux Gerechtshof \(zaak A 2006/4/9, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; B9 5609\)](#) geoordeeld dat van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet, welk artikel overeenstemt met het huidige artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (vgl. r.o. 14 en 15 van het arrest). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (zie r.o. 15). Aangezien dit arrest is gewezen nadat het pleidooi in deze zaak was gehouden, hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich over deze relevante rechtspraak uit te laten.

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 26 maart 2008

(P.G.J. de Heij, J.Th. van Walderveen en J.A. Hagen)

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 268897 / HA ZA 06-2291

Vonnis van 26 maart 2008

in de zaak van

de vennootschap naar vreemd recht

WRANGLER APPAREL CORP.,

gevestigd te Wilmington, Verenigde Staten van Amerika,

eiseres,

procureur: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaten: mr. P.L. Reeskamp te Amsterdam en mr. Th. van Innis te Brussel,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht

sarl DOGG LABEL,

statutair gevestigd te Marseille, Frankrijk,

gedaagde,

procureur: mr. H.J.A. Knijff,

advocaat: mr. G. Brunt te Haarlem.

Partijen zullen hierna Wrangler en Dogg Label genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 18 mei 2006 met vier producties
- de conclusie van antwoord van 15 november 2006 met dertien producties

- de conclusie van repliek van 7 februari 2007

- de conclusie van dupliek van 2 mei 2007

- de akte houdende overlegging van producties zijdens Dogg Label van 11 januari 2008 met negen producties

- de akte houdende overlegging van productie zijdens Wrangler van 11 januari 2008 met één productie

- de pleitnota's van mr. Reeskamp en mr. Brunt voor de zitting van 11 januari 2008, met in deze laatste doorgehaald paragraaf 14, laatste twee alinea's, paragraaf 15 en paragraaf 16 die niet zijn gepleit.

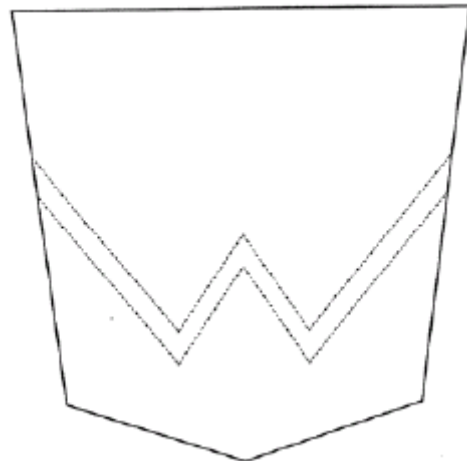
1.2. Ter zitting heeft Dogg Label verzocht aanvullende producties in het geding te mogen brengen, waartegen Wrangler zich heeft verzet. De rechtbank heeft het verzoek van Dogg Label afgewezen nu Wrangler heeft gesteld dat zij zich op de inhoud daarvan onvoldoende heeft kunnen voorbereiden en het verzoek aldus in strijd komt met de eisen van een goede procesorde.

1.3. Ten slotte is het vonnis nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Wrangler is een Amerikaanse onderneming die zich heeft toegelegd op de vervaardiging en verkoop van jeanskleding.

2.2. Wrangler is houdster van het hieronder afgebeelde beeldmerk dat als Gemeenschapsmerk onder nummer 3504313 op 31 oktober 2003 is gedeponeerd. Publicatie van de aanvraag vond plaats op 7 februari 2005. Het merk is ingeschreven sinds 18 juli 2005 voor onder meer kleding in warenklasse 25. De publicatie van de inschrijving vond plaats op 19 september 2005.



2.3. Dogg Label is een Franse onderneming die haar bedrijf maakt van het ontwerpen, (doen) produceren en verkopen van kleding. Dogg Label baat vier in Frankrijk gevestigde winkels uit. Sinds enige tijd worden haar spijkerbroeken – onder de woordmerken Le Temps des Cerises en Japan Rags – ook in Nederland via enkele zelfstandige wederverkopers in het verkeer gebracht. Deze spijkerbroeken zijn op hun achterzakken voorzien van tekens die hieronder zijn afgebeeld.

afbeelding a:



afbeelding b:



afbeelding c:



afbeelding d:



2.4. Op 2 november 2004 heeft Wrangler een drietal winkels in Amsterdam gesommeerd de verkoop van spijkerbroeken van Dogg Label te staken aangezien de op die broeken aangebrachte tekens volgens Wrangler inbreuk maakten op haar merkrechten. Daarbij heeft Wrangler zich overigens beroepen op twee andere beeldmerken dan die welke in deze procedure ten

grondslag wordt gelegd. Die andere beeldmerken betreffen:



Benelux registratie met nummer 013616 van 12 maart 1975



Gemeenschapsmerk met nummer 212068 van 1 april 1996

2.5. De advocaat van Dogg Label heeft namens twee van de hiervoor in r.o. 2.4. genoemde winkels gereageerd op de sommatie van Wrangler, en daartegen ook namens Dogg Label bezwaar gemaakt.

2.6. In de eerste helft van 2005 heeft Wrangler tevergeefs getracht om Dogg Label tot een buitengerechtelijke oplossing te bewegen. Dogg Label heeft het gebruik van de tekens voortgezet.

3. Het geschil

3.1. Wrangler vordert bij vonnis, uitvoer bij voorraad, Dogg Label te veroordelen om onder verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 voor iedere dag dat Dogg Label in gebreke blijft geheel of gedeeltelijk aan een of meer van de volgende geboden en/of verboden te voldoen:

- 1) met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het merk van Wrangler, daaronder begrepen het gebruik van daarmee gelijkende of overeenstemmende tekens – waaronder de hiervoor afgebeelde tekens (door Wrangler aangeduid als het W-tekens) te staken en gestaakt te houden;
- 2) uiterlijk binnen 6 weken na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis een door een register-accountant op basis van eigen onderzoek van Dogg Label's boekhouding gecontroleerde en geaccordeerde opgave aan Wrangler te doen toekomen, waaruit blijkt:
 - a) hoeveel Le Temps des Cerises en Japan Ragsbroeken zij sinds 19 september 2005 in de Benelux heeft verkocht;
 - b) wat de totale inkooprij respectievelijk de totale verkoopprij van deze broeken is;
 - c) de netto winst die met de verkoop van de broeken is gemaakt en de precieze wijze waarop deze winst is berekend;
- 3) Wrangler schadeloos te stellen tenminste voor een bedrag gelijk aan de winst die is gemaakt met de verkoop van de broeken; en voorts:
- 4) Dogg Label te veroordelen in de kosten van de procedure vermeerderd met de wettelijke rente daarover

vanaf de dag van de dagvaarding tot de dag van de vol-
doening.

3.2. Aan haar vorderingen legt Wrangler ten grondslag
dat Dogg Label door de verhandeling van haar spijker-
broeken waarop de hiervoor in r.o. 2.3. weergegeven
tekens zijn aangebracht, inbreuk maakt op de haar toe-
komende rechten ter zake van het Gemeenschapsmerk.

3.3. Dogg Label voert gemotiveerd verweer. Op de
stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van be-
lang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van deze rechtbank om kennis te
nemen van de vorderingen berust op artikelen 91 lid 1
en 92 juncto artikel 93 lid 4 onder b (vrijwillige ver-
schijning) van Verordening (EG) 40/94 van de Raad
van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake
het Gemeenschapsmerk (GMeVo) juncto artikel 3 van
de uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeen-
schapsmerk.

Dagvaarding nietig?

4.2. Als verweer van de versterking heeft Dogg
Label een beroep gedaan op de nietigheid van de dag-
vaarding. Zij heeft aangevoerd dat Wrangler in haar
dagvaarding verzuimd heeft duidelijk te maken tegen
welke spijkerbroeken van Dogg Label zij bezwaar
maakt zodat het voor Dogg Label niet mogelijk is de
reikwijdte te bepalen van de vorderingen van Wrangler.
Nu Wrangler's dagvaarding volgens Dogg Label aldus
niet voldoet aan de bepaling van artikel 111 lid 2 aan-
hef en sub d Rv dient deze op grond van artikel 120 lid
2 Rv nietig te worden verklaard.

4.3. Dat beroep wordt verworpen. In posita 8 en 9 van
de dagvaarding heeft Wrangler onder afbeelding van de
in r.o. 2.3. onder a weergegeven spijkerbroek aangegeven
dat het haar gaat om jeans die op hun achterzakken zijn
voorzien van een W-vormig teken. Daarnaast heeft zij
in de dagvaarding verwezen naar een drietal als produc-
tie 3 overgelegde afbeeldingen van Dogg Label's
spijkerbroeken waarop het aangevochten dessin is aan-
gebracht. Naar het oordeel van de rechtbank heeft
Wrangler aldus op voldoende duidelijke wijze de eis en
de gronden daarvan weergegeven, zodat het beroep op
nietigheid van de dagvaarding wordt afgewezen.

Welke producten dienen te worden beoordeeld?

4.4. In verband met het beroep van Dogg Label op de
nietigheid van de dagvaarding heeft Wrangler in haar
conclusie van repliek een afbeelding opgenomen van
de in r.o. 2.3. onder a weergegeven spijkerbroek en
daarbij gesteld dat zij bij productie 3 "weliswaar (vol-
ledigheidshalve) vier andere afbeeldingen [had]
gevoegd, doch gaat het kennelijk telkens om een af-
beelding van hetzelfde aangevochten teken, zijnde de
tekening van een pentagonale zak in het midden van
dewelke een W-vormig stiksels voorkomt."

4.5. Ter zitting heeft Wrangler desgevraagd aangege-
ven dat haar vorderingen niet zijn beperkt tot
spijkerbroeken waarop het onder 2.3. onder a weerge-
geven teken is afgebeeld, maar ook zien op de tekens
als aangebracht op de in r.o. 2.3. onder b, c en d weer-
gegeven jeanskleding. Hoewel de rechtbank op basis

van de in r.o. 4.4. weergegeven passage uit de conclu-
sie van repliek zulks niet had begrepen, heeft Dogg
Label, die de vorderingen van Wrangler kennelijk ook
in die zin heeft opgevat, daartegen ter zitting geen be-
zwaar gemaakt. Alleen al om die reden zal de
rechtbank ook de andere in r.o. 2.3. weergegeven te-
kens in haar beoordeling betrekken.

Merkgebruik of decoratie?

4.6. Dogg Label heeft zich op het standpunt gesteld dat
de tekens op haar spijkerbroeken versierende stiksels
zijn, model staand voor een lotusbloem, met een louter
decoratief oogmerk en aldus niet als merk functioneren.
Dat betoog kan niet worden gevolgd. Wrangler heeft
met juistheid aangevoerd dat een teken meerdere func-
ties kan vervullen, te weten die van
herkomstaanduiding en die van decoratie, doch dat
zulks nog niet betekent dat de laatste functie die van
herkomstaanduiding aantast. Immers, in [HvJ EG 23
oktober 2003 \(Adidas/Fitnessworld, C-408/01\)](#) is uit-
gemaakt dat het feit dat het in aanmerking komende
publiek een teken als versiering opvat, niet zonder meer
betekent dat het publiek niet toch een verband legt tus-
sen teken en merk. Eerst indien een teken louter als
versiering wordt opvat, zal het publiek logischerwijs
geen verband meer leggen met een ingeschreven merk.
Daarvan is in casu echter geen sprake. Dat blijkt name-
lijk uit een in opdracht van Dogg Label door JES
Marketing Onderzoek B.V. in november 2007 uitge-
voerd marktonderzoek, waarvan de resultaten door haar
in het geding zijn gebracht. Aan respondenten (n=400)
is een gevouwen spijkerbroek van Dogg Label getoond
(van het type als weergegeven in r.o. 2.3. onder a) met
de rechterbovenzak naar boven zodat het teken goed
zichtbaar was. Op de eerste vraag ("Waar denkt u aan
bij het zien van deze spijkerbroek?") noemt 12 procent
een merk, en 5 procent direct het merk Wrangler. Hier-
uit volgt dat er kennelijk een zodanige mate van
overeenstemming bestaat tussen teken en merk dat
minstens een niet te verwaarlozen deel van het in aan-
merking komende publiek een verband tussen beide
legt. Van een "louter" decoratieve functie in voormelde
zin is derhalve geen sprake zodat Wrangler bescher-
ming uit hoofde van artikel 5 lid 1 Merkenrichtlijn
toekomt.

Inbreuk volgens artikel 9.1 onder a GMeVo?

4.7. Een teken is gelijk aan een merk wanneer het zon-
der 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 kun-
nen ontsnappen ([HvJ EG 20 maart 2003, Arthur &
Félicie, C-291/00](#)). Met inachtneming van deze maat-
staf is de rechtbank van oordeel dat het teken van Dogg
Label als weergegeven in r.o. 2.3. onder a niet (vrijwel)
identiek is aan het merk zoals ingeschreven. Het Ge-
meenschapsbeeldmerk als geregistreerd laat twee
rechte onderbroken lijnen zien in de vorm van een dub-
belgestikte "W", waarbij de uiteinden van de middelste
poten aan de bovenzijde niet op een lijn liggen met die
van de buitenste poten. De ruimte tussen de twee on-
derbroken lijnen is niet opgevuld. Het in r.o. 2.3. onder

a weergegeven teken van Dogg Label betreft een leren reepje dat op de achterzak is gestikt met een – overigens niet goed zichtbaar – enkel stiksel. In dit teken is zeker ook een W-vorm herkenbaar, zij het dat de buitenste poten van deze “W” minder steil omhoog lopen dan in het merk als geregistreerd, of zelfs enigszins naar de zijanten buigen. Met name door de uitvoering van het leren reepje als een soort van dikke lijn kan niet gezegd worden dat er slechts sprake is van onbeduidende verschillen die aan bescherming op de voet van artikel 9.1 onder a GMeVo niet in de weg staan.

4.8. Ook van de tekens als weergegeven in r.o. 2.3. onder b, c en d kan niet gezegd worden dat die identiek zijn in de hiervoor bedoelde zin. De als afbeelding b weergegeven spijkerbroek met het daarop aangebrachte teken lijkt dezelfde te zijn als die weergegeven onder a, zodat deze tekens hierna gelijk moeten worden beoordeeld. Wat hiervoor is gezegd ten aanzien van het teken in r.o. 2.3. onder a, geldt dus ook voor het teken als weergegeven in r.o. 2.3. onder b. Van het als c weergegeven teken in r.o. 2.3. kan evenmin worden gezegd dat het identiek is aan het beeldmerk als geregistreerd. Daartoe is bepalend dat het teken bestaat uit een enkele ononderbroken (dunnere) lijn in de vorm van een “W”, terwijl het merk, het zij herhaald, ziet op een dubbele onderbroken (stiksel)lijn. Het teken als weergegeven in r.o. 2.3. onder d ten slotte stemt des te minder overeen, zodat ook hier geen sprake is van een identiek teken als bedoeld in artikel 9.1 onder a GMeVo.

Inbreuk volgens artikel 9.1 onder b GMeVo?

4.9. Aldus dient te worden beoordeeld of het gebruik van de tekens van Dogg Label aan haar kan worden ontzegd op de voet van artikel 9.1 onder b GMeVo. Daarvan zal sprake zijn wanneer merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, zoals de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het ingeroepen merk. Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Het betoog van Dogg Label in dit verband dat het in geval van spijkerbroeken gaat om zeer goed geïnformeerde en kritische consumenten die goed op de hoogte zijn van alle visuele kenmerken van spijkerbroeken en die zich niet snel laten verwarren gaat niet op omdat niet aannemelijk is dat de gemiddelde consument van spijkerbroeken dit hoge aandachtsniveau heeft. Ter onderbouwing heeft Dogg Label verwezen naar partyflock.nl op welke website uitgebreide reacties zijn te vinden op de vraag ‘Welk merk spijkerbroek is jouw favoriet?’ maar reeds uit de vaststelling dat de betrokken consumenten interesse in dat onderwerp hebben getoond zou kunnen worden afge-

leid dat zij niet model staan voor de gemiddelde consument van spijkerbroeken.

4.10. Hoewel Dogg Label aanvankelijk had gesteld dat het merk geen onderscheidend vermogen bezit, heeft zij desgevraagd ter zitting aangegeven dat zij zich niet op nietigheid van het merk beroept, doch slechts van mening is dat de onderscheidende kracht van het merk, gelet ook op het feit dat tegenwoordig door iedereen stiksels worden gebruikt op de achterzakken van spijkerbroeken, gering is. Zelfs indien echter wordt uitgegaan van een gering onderscheidend vermogen van het merk neemt dat niet weg dat, bovenstaande maatstaf toepassend, moet worden geoordeeld dat het teken in r.o. 2.3. onder a en b in zodanige mate overstemt met het merk als geregistreerd dat daardoor de hiervoor bedoelde verwarring bij het publiek kan ontstaan. Daartoe is het volgende redengevend.

4.11. Auditieve en begripsmatige overeenstemming is niet aan de orde. Wel stemt het teken visueel in hoge mate overeen met het beeldmerk, zeker wanneer bedacht wordt dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolkomen beeld dat bij hem is achtergebleven.

4.12. Daar komt bij dat het teken en het beeldmerk worden gebruikt ter onderscheiding van dezelfde waren. De relevantie van het betoog van Dogg Label dat de waren niet soortgelijk zijn, althans niet sprake is van een grote soortgelijkheid omdat Dogg Label mikt op de zeer modebewuste jongeren die designer jeans willen hebben met een vintage-look, en Wrangler daarentegen vooral zou mikken op de ‘cowboy-consument’, terwijl de waren niet in dezelfde soort winkels verkocht zouden worden, kan de rechtbank niet inzien. Die omstandigheid neemt niet weg dat de waren als soortgelijk moeten worden aangemerkt. Zoals Wrangler terecht naar voren heeft gebracht miskent de opvatting van Dogg Label bovendien dat de hier betrokken doelgroepen “schuivende panelen” zijn. Daarnaast heeft Wrangler onweersproken gesteld dat zij zich sinds een aantal jaren ook meer richt op trendy jongeren, hetgeen zij geïllustreerd heeft aan de hand van afbeeldingen van haar website (vgl. productie 15 Dogg Label), zodat het argument ook om die reden niet opgaat.

4.13. Ook als – ten slotte – met Dogg Label zou worden aangenomen dat het merk, zoals zij heeft betoogd, niet heel bekend is (Wrangler heeft zich daar overigens niet op beroepen, naar haar zeggen omdat het merk van huis uit al een sterk merk is), brengt de combinatie van vorenstaande omstandigheden met zich dat tenminste het gevaar bestaat dat het in aanmerking komende publiek in verwarring zal raken omtrent de herkomst van de door Dogg Label met de in r.o. 2.3. onder a en b weergegeven tekens op de markt gebrachte waren, in die zin dat het publiek zal kunnen menen dat die waren van de merkhouder afkomstig zijn. Dogg Label heeft zulks weliswaar betwist, doch dat het gevaar van verwarring geenszins denkbeeldig is, blijkt uit het door haar zelf in het geding gebrachte marktonderzoek. Behalve de initiële vraag zoals hiervoor besproken in r.o.

4.6., is aan de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct een merk noemden (12 procent), immers een tweede vraag gesteld (“Denkt u dat deze broek van ... [merknaam] afkomstig is?”). Van de respondenten die bij het zien van de spijkerbroek direct het merk Wrangler noemden, denkt 89 procent, waarvan 68 procent vanwege het W-vormig teken op de achterzakken, dat de broek ook daadwerkelijk van Wrangler afkomstig is. Deze resultaten zijn niet gering te noemen, zeker niet als bedacht wordt dat, zoals Wrangler ter zitting nog heeft opgemerkt, zij in Nederland slechts een marktaandeel heeft van 3 procent. Bovendien is geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat het publiek meent dat de broek afkomstig is van de merkhouders maar niet in staat is de naam van de merkhouders te noemen. Het verwarringsgevaar is dus mogelijk groter dan uit het onderzoek blijkt. Op grond van het vorenstaande luidt de conclusie dat de tekens als weergegeven in r.o. 2.3. onder a en b op verwarringwekkende wijze overeenstemmen met het gemeenschapsmerk zoals geregistreerd, zodat het gebruik van die tekens zal worden verboden.

4.14. Hetzelfde moet worden aangenomen voor het teken in r.o. 2.3. onder c. Weliswaar was dit teken geen onderwerp van het marktonderzoek, doch zo dit teken al verschilt van de hiervoor besproken tekens dan bestaat dat verschil slechts in de dikte van de lijn van de “W”. Het is niet aannemelijk dat dat verschil een andere totaalindruk teweegbrengt bij het publiek. Ook het gebruik van het teken als weergegeven in r.o. 2.3. onder c zal derhalve worden verboden.

4.15. Ten slotte dient het teken als weergegeven in r.o. 2.3. onder d te worden beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat dit teken in onvoldoende mate overeenstemt met het merk om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen. De ‘afhangende mondhoekjes’ aan de linker- en rechterzijde van het teken maken dat sprake is van een andere totaalindruk. Het teken maakt de indruk van een omgekeerde meeuw in plaats van een “W” zoals volgens het beeldmerk van Wrangler. Voor zover de vorderingen van Wrangler zich ook op dit teken toespitsen, zullen die derhalve worden afgewezen.

Verbod

4.16. Ter zitting heeft Dogg Label gesteld dat de spijkerbroeken met de in r.o. 2.3. onder a en b weergegeven tekens niet meer worden verkocht. Of die stelling, die door Wrangler is betwist, juist is, is evenwel niet relevant en staat aan het opleggen van een verbod niet in de weg nu Dogg Label niet bereid is gebleken zich onvoorwaardelijk te onthouden van ieder gebruik van dat teken en er aldus voldoende dreiging bestaat dat dat teken opnieuw zal worden gebruikt, nog daargelaten dat, zoals Wrangler heeft gesteld, het staken van de verkoop van de betreffende spijkerbroeken het gevaar van post-sale confusion onverlet laat.

4.17. De verbodsvordering is dan ook voor toewijzing vatbaar, met dien verstande dat deze in die zin wordt geclausuleerd dat Dogg Label zal worden geboden ieder gebruik van het merk van Wrangler door gebruik van de tekens als weergegeven in r.o. 2.3. onder a en b, en c te staken en gestaakt te houden. Voor een ruimer

verbod bestaat, gelet op het risico van executiegeschillen dienaangaande, geen aanleiding. Het verbod is gebaseerd op een Gemeenschapsmerk en dient dus te worden beperkt tot gebruik van de tekens in de lidstaten. Nu vanwege de hierna in r.o. 4.19. vermelde redenen in deze zaak nog geen eindvonnis wordt gewezen, zal de beslissing om redenen van proceseconomie tot dat moment worden aangehouden.

Schadevergoeding en winstafdracht

4.18. De vordering van Wrangler als weergegeven in r.o. 3.1. onder 3 begrijpt de rechtbank, gelet ook op de toelichting in het lichaam van de dagvaarding daarop, aldus dat die strekt tot vergoeding van geleden schade. Bij beoordeling van deze vordering doet zich de moeilijkheid voor dat de door Wrangler geleden schade vooralsnog onbepaald is en het gevorderde aldus niet voor toewijzing in aanmerking komt. Nu evenwel aannemelijk is dat Wrangler enige schade zal hebben geleden, ziet de rechtbank aanleiding partijen bij het in deze zaak te wijzen eindvonnis ambtshalve te verwijzen naar de schadestaatprocedure teneinde het bedrag van de schade nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. De schade is toewijsbaar vanaf 19 september 2005, zijnde de datum waarop de inschrijving van het gemeenschapsmerk is gepubliceerd.

4.19. Voor zover voormelde vordering aldus zou moeten worden begrepen dat Wrangler afdracht vordert van genoten winst, anders dan als element van de geleden schade, wordt het volgende overwogen. De grondslag voor die vordering kan ten aanzien van het Beneluxgebied worden gevonden in artikel 98 lid 2 GMeVo jo. artikel 2.21 lid 4 van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Voor toewijzing is evenwel vereist dat Dogg Label ter zake het gebruik van de tekens te kwader trouw is geweest, hetgeen zij betwist. Bij arrest van 11 februari 2008 heeft het [Benelux Gerechtshof \(zaak A 2006/4/9, Ondeo Nalco v Michel Company, IEPT 20080211; B9 5609\)](#) geoordeeld dat van gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13A lid 5 Benelux Merkenwet, welk artikel overeenstemt met het huidige artikel 2.21 lid 4 BVIE, slechts sprake is in geval van moedwillig of opzettelijk gepleegde inbreuk, hetgeen volgens het Hof het geval zal zijn indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (vgl. r.o. 14 en 15 van het arrest). Van bewustheid in vorenbedoelde zin is volgens het Benelux Gerechtshof geen sprake indien degene wiens handelen achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld, het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet als bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt (zie r.o. 15). Aangezien dit arrest is gewezen nadat het pleidooi in deze zaak was gehouden, hebben partijen nog geen gelegenheid gehad zich over deze relevante rechtspraak uit te laten. Gelet daarop zal de zaak, uitsluitend voor dat doel, worden verwezen naar de rolzitting van 23 april 2008 voor akte aan de zijde van Wrangler, waarna Dogg Label zich bij akte

zal mogen uitlaten op de rolzitting van 4 weken nadien, te weten op 21 mei 2008.

4.20. Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. laat Wrangler toe een akte te nemen met het in r.o.

4.19. genoemde doel;

5.2. verwijst de zaak daartoe naar de rol van 23 april 2008;

5.3. bepaalt dat Dogg Label in de gelegenheid wordt gesteld een akte te nemen ter rolle van 21 mei 2008;

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.G.J. de Heij, mr. J.Th. van Walderveen en mr. J.A. Hagen en in het openbaar uitgesproken op 26 maart 2008.
