

vonnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/557888 / KG ZA 18-822

Vonnis in kort geding van 18 december 2018

in de zaak van

de rechtspersoon naar vreemd recht

LACOSTE S.A.,

te Parijs, Frankrijk,

eiseres,

advocaat mr. R. van der Zaal te Amsterdam,

tegen

HEMA B.V.,

te Amsterdam,

gedaagde,

advocaat mr. M.J. Odink te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Lacoste en Hema genoemd worden. De zaak is voor Lacoste inhoudelijk behandeld door mr. Van der Zaal voornoemd en mr. E.W. Jurjens, advocaat te Amsterdam, en voor Hema door mr. Odink voornoemd en mr. R.J. Dolk, advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

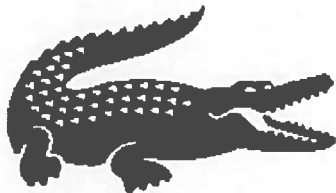
- de dagvaarding van 10 augustus 2018;
- de brief / akte houdende overlegging producties van Lacoste, ingekomen ter griffie op 20 augustus 2018, met producties 1 tot en met 25;
- de brief / akte houdende overlegging producties van Hema, ingekomen ter griffie op 9 oktober 2018, met producties 1 tot en met 7;
- de brief / akte houdende overlegging producties van Lacoste, ingekomen ter griffie op 17 oktober 2018, met producties 26 tot en met 29;
- de brief / akte houdende overlegging producties van Lacoste, ingekomen ter griffie op 25 oktober 2018, met producties 30 en 31;
- het aanvullende kostenoverzicht van Lacoste, ingekomen ter griffie op 29 oktober 2018;
- het aanvullende kostenoverzicht van Hema, ingekomen ter griffie op 29 oktober 2018;
- de mondelinge behandeling van 30 oktober 2018 en de ter gelegenheid daarvan overgelegde pleitnotities van Lacoste en Hema;
- het bericht van partijen van 26 november 2018 dat het niet is gelukt tot een minnelijke regeling te komen en met het verzoek vonnis te wijzen.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

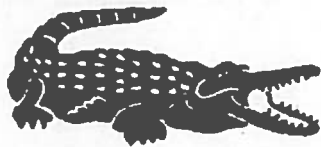
2. De feiten

2.1. Lacoste is een producent van kleding, lederwaren en accessoires en zij verkoopt haar producten wereldwijd. Lacoste is houdster van - onder meer - de volgende merkregistraties (hierna gezamenlijk aangeduid als de merken en afzonderlijk als het Uniemerik respectievelijk het Benelux-merk):

- het hieronder afgebeelde Uniebeeldmerk met registratienummer 002979581, op 26 mei 2004 geregistreerd voor - onder andere - waren en diensten in de klasse 25 (onder meer kleding):

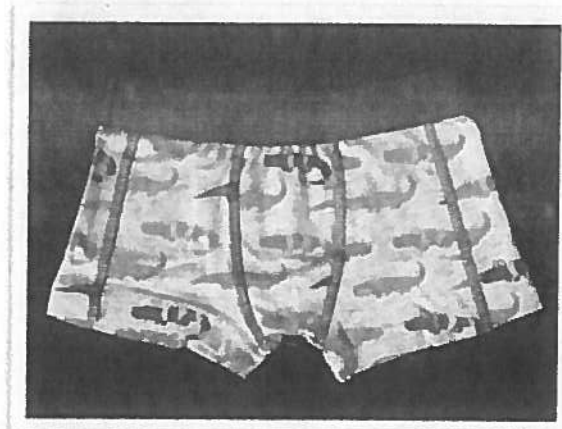
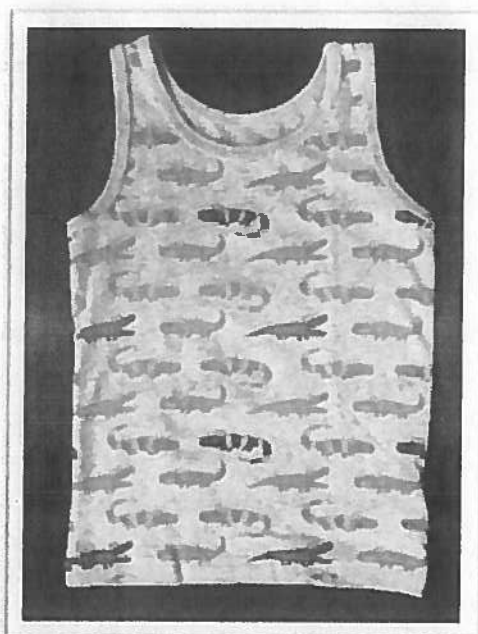


- het hieronder afgebeelde internationale beeldmerk met gelding in de Benelux met registratienummer 437001, op 25 april 1978 geregistreerd voor - onder andere - waren en diensten in de klasse 25 (onder meer kleding):



2.2. Hema is onderdeel van het Hema-concern en houdt zich als bedrijf bezig met de groot- en kleinhandel in consumentengoederen. Hema heeft ongeveer 150 vestigingen in Nederland en 200 vestigingen in Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

2.3. In het voorjaar van 2018 heeft Hema kinderondergoed op de markt gebracht, dat er als volgt uitziet:



Dit ondergoed zal hierna “het grijze setje” worden genoemd.



Dit ondergoed zal hierna “het blauwe hemdje” worden genoemd.

2.4. Het hemdje van het grijze setje is tezamen met het blauwe hemdje door Hema als set aangeboden. De onderbroek van het grijze setje is tezamen met een blauwe onderbroek zonder print als set aangeboden. De setjes zijn verkrijgbaar in de kindermaten 86 tot en met 128. Het kinderondergoed is zowel in de winkels van Hema aangeboden als online. In advertenties op de website www.hema.nl heeft Hema het ondergoed als volgt gepresenteerd:

2.7. Op 20 juli 2018 zijn het grijze setje en het blauwe hemdje (op de in 2.4 vermelde wijze) opnieuw te koop aangeboden. In haar brief van 24 juli 2018 (abusievelijk gedateerd op 9 juli 2018) heeft Hema aan Lacoste - onder meer - gemeld:

"Your statement that by letter dated 27 June 2018 HEMA has unconditionally undertaken to take the HEMA Children's Underwear out of its stores and the internet is not correct. This was just a temporary decision during which we were investigating the claim of your client. As clearly stated in my latest letter dated 9 July 2018 (...) HEMA is of the opinion that its HEMA Children's Underwear does not infringe any of the quoted Lacoste Device Marks and furthermore that HEMA is not prepared to comply with the demands in the cease & desist letter of Lacoste."

2.8. Lacoste heeft door JES Marketing Onderzoek B.V. een marktonderzoek laten verrichten. De rapportage naar aanleiding van dit onderzoek dateert van juli 2018 (hierna: het marktonderzoek). In het rapport is - onder meer - opgenomen:

"(...)

1.3 Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is vast te stellen of en in hoeverre:

- 1. Het publiek de op de kledingstukken aangebrachte krokodil(len) op de kledingstukken van de Hema associeert met de merken van Lacoste.*
- 2. Het publiek door de op de kledingstukken aangebrachte krokodil(len) van Hema in verwarring komt met de merken van Lacoste.*

1.4 Methode van onderzoek

Om de vragen te kunnen beantwoorden, zijn er vier onderzoeken gehouden onder verschillende respondentengroepen, bestaande uit mannen en vrouwen in de leeftijd van 18 tot 75 jaar.

Omdat er gewerkt wordt met toonmateriaal (foto's van kledingstukken) en er gevraagd wordt om directe spontane reacties, is ervoor gekozen een face-to-face onderzoek te houden onder een steekproef van minimaal netto 400 Nederlanders per onderzoek.

Op vier verschillende plaatsen in Nederland (Arnhem, Groningen, Rotterdam en Amsterdam) zijn willekeurige consumenten op straat aangesproken en gevraagd aan het onderzoek mee te werken.

(...)

2 RESULTATEN

2.1 Hemd en boxershorts

Onderzoek 1 Associatie hemd en boxershorts

(...)

Aan de respondenten zijn face-to-face bovenstaande foto's (op A4-formaat) getoond. Het betreft een kinderhemd en boxershorts van Hema. Vervolgens is de volgende vraag gesteld: 'Aan welk merk doen deze kledingstukken u denken?' en daarna is gevraagd: 'Waarom?'

(...)

Bij het zien van het kinderhemd en boxershirt van Hema met de krokodillenprint, geeft een meerderheid (61%) van de respondenten aan, aan Lacoste te denken. Slechts 10% van de respondenten noemt Hema en 8% zegt een ander merk.

Bij 'anders' is nog genoemd: Crocs 10x, kindermerk 8x, H&M 6x, Zeeman 5x, C&A 2x, Kaiman en Oilily.

De belangrijkste reden waarom Lacoste is genoemd, is vanwege de krokodil(len) en bij Hema is dat omdat men de kleding (her)kent.

Uit de analyse blijkt verder dat mannen significant vaker Lacoste noemen dan vrouwen (respectievelijk 65% en 55%) en vrouwen significant vaker Hema (respectievelijk 16% en 2%).

Onderzoek 2 Verwarring hemd en boxershirt

(...)

Aan de respondenten zijn face-to-face bovenstaande foto's van het hemd en boxershirt (op A4-formaat) getoond. Vervolgens is de volgende vraag gesteld: 'Van welk merk denkt u dat deze kledingstukken afkomstig zijn?' en vervolgens is gevraagd: 'Waarom?'

(...)

Bij het zien van het kinderhemd en boxershirt van Hema met de krokodillenprint, geeft 40% van de respondenten aan dat zij denken dat deze kledingstukken van Lacoste afkomstig zijn.

'Geen idee' of 'weet niet' wordt door 27% van de respondenten aangegeven. Hema wordt door 12% van de respondenten genoemd, gevolgd door H&M en Zeeman (beide 5%).

Bij 'anders' is nog genoemd: kinderkledingmerk 16x, C&A 6x, Crocs 6x, Primark 6x, Zara 3x, Wibra 2x, We 2x, Cos, Vingino en Claesens.

De belangrijkste reden waarom Lacoste is genoemd, is vanwege de krokodil(len) en bij Hema is dat omdat men de kleding (her)kent.

Uit de analyse blijkt verder dat ouderen (55-75 jaar) significant vaker Lacoste noemen dan de overige leeftijdsklassen (respectievelijk 65% en 31%).

2.2 Hemd

Onderzoek 3 Associatie hemd

(...)

Aan de respondenten is face-to-face bovenstaande foto van het hemd (op A4-formaat) getoond. Vervolgens is de volgende vraag gesteld: 'Aan welk merk doet dit kledingstuk u denken?' en vervolgens is gevraagd: 'Waarom?'

(...)

Bij het zien van dit kinderhemd geeft meer dan driekwart (76%) van de respondenten aan, aan Lacoste te denken. 'Geen idee' of 'weet niet' wordt door 17% van de respondenten aangegeven. Hema wordt door 4% van de respondenten genoemd.

Bij 'anders' is nog genoemd: kinderkleding Crocs 7x, H&M 2x, Benedicte, Zara en Claesens.

De belangrijkste reden waarom Lacoste genoemd is, is vanwege de krokodil en bij Hema is dat omdat men de kleding of de op de Hema-kleding aangebrachte print kent.

Uit de analyse blijkt verder dat jongeren (18-34 jaar) significant minder vaak Lacoste noemen dan de overige leeftijdsklassen (respectievelijk 69% en 81%). Tevens blijken vrouwen significant vaker Hema te noemen dan mannen (respectievelijk 6% en 1%).

Onderzoek 4 Verwarring hemd

(...)

Aan de respondenten is face-to-face de foto van het Hemahemd (op A4-formaat) getoond. Vervolgens is de volgende vraag gesteld: 'Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?' en vervolgens is gevraagd: 'Waarom?'

(...)

Bij het zien van het kinderhemd van Hema met de krokodillenprint, geeft 45% van de respondenten aan dat zij denken dat het kledingstuk van Lacoste afkomstig is. 'Geen idee' of 'weet niet' wordt door 36% van de respondenten aangegeven. Hema wordt door 4% van de respondenten genoemd, gevolgd door H&M 3% en Primark 2%. Bij 'anders' is nog genoemd: kinderledingmerk 11x, geen merk/merkloos 10x, C&A 6x, Crocs 5x, Zara 3x, Tiger 3x, Superdry, Crocodile en Fabienne Chapot.

De belangrijkste reden waarom Lacoste genoemd is, is vanwege de krokodil.

Er is geen sprake van significante verschillen tussen mannen en vrouwen of leeftijden.

3 CONCLUSIES

Hemd en boxershirt - print met meerdere krokodillen

Bij het zien van het hemdje en boxershirt met de krokodillen print erop wordt door 61% van het Nederlands publiek (van 18 tot en met 75 jaar) aan het merk Lacoste gedacht. Door 10% wordt aan Hema gedacht.

Bij het zien van het kinderhemd en de boxershirt van Hema met de krokodillenprint, geeft 40% van het Nederlandse publiek aan dat zij denken dat deze kledingstukken van Lacoste afkomstig zijn en 10% denkt van Hema.

(...)

Hemd - print met één krokodil

Bij het zien van het kinderhemd met één krokodil erop, wordt door meer dan driekwart (76%) van het Nederlandse publiek (van 18 tot en met 75 jaar) aan Lacoste gedacht en 4% denkt aan Hema.

Bij het zien van het kinderhemd en boxershirt van Hema met de krokodillenprint, geeft 45% van de respondenten aan dat zij denken dat het kledingstuk van Lacoste afkomstig is en 4% zegt Hema.

(...)

Algemene conclusie

De algemene conclusie is dat bij het zien van de kinderkledingstukken van Hema (een hemd en boxershorts met een print met daarop meerdere krokodillen en een hemd met één krokodil erop) een ruime meerderheid van de consumenten (respectievelijk 61% en 76%) een directe associatie met het merk Lacoste heeft.

Een groot deel van het publiek (respectievelijk 40% en 45%) denkt dat de kledingstukken afkomstig zijn van Lacoste. Dit wordt vooral veroorzaakt door de afbeelding van de krokodil(len).

*Uit de vier onderzoeken kan geconcludeerd worden dat door het gebruik door Hema van de krokodillen op de kledingstukken van Hema er sprake is van zowel associatie- als verwarringsgevaar.
(...)”*

3. Het geschil

3.1. Lacoste vordert - samengevat - dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad,

- I. Hema zal bevelen om in de Europese Unie, althans in de Benelux, althans in Nederland, iedere inbreuk op het Uniemerkt en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden en meer in het bijzonder de verhandeling, waaronder mede wordt verstaan het adverteren, ter verkoop aanbieden, verkopen, in voorraad houden, invoeren en/of uitvoeren, van het grijze setje en het blauwe hemdje;
- II. Hema zal bevelen om iedere inbreuk op het Benelux-merk en daarmee overeenstemmende tekens te staken en gestaakt te houden en meer in het bijzonder de verhandeling, waaronder mede wordt verstaan het adverteren, ter verkoop aanbieden, verkopen, in voorraad houden, invoeren en/of uitvoeren, van het grijze setje en het blauwe hemdje;
- III. Hema zal veroordelen tot betaling aan Lacoste van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat Hema in strijd handelt met het bevel onder I en/of II, dan wel, ter keuze Lacoste, een dwangsom van € 1.000,- voor ieder inbreukmakend product dat Hema in strijd met het bevel onder I en/of II verhandelt, met een maximum van € 500.000,-;
- IV. Hema zal gebieden aan Lacoste mee te delen al hetgeen haar bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanaalen van het grijze setje en het blauwe hemdje en alle gegevens aan Lacoste te verstrekken die hierop betrekking hebben, waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle inkoopfacturen, verkoopoverzichten en gegevens over het totaal aantal producten grijze setjes en blauwe hemdjes dat Hema heeft besteld, in voorraad heeft en/of heeft gehouden en over de locatie van de in voorraad gehouden producten, een en ander te verklaren vanaf 1 januari 2018;
- V. Hema zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere dag dat Hema in strijd handelt met het bevel onder IV, met een maximum van € 25.000,-;
- VI. Hema op grond van artikel 1019h Rv¹ zal veroordelen in de proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente;

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

VII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal bepalen op zes maanden.

3.2. Lacoste stelt primair - zakelijk weergegeven - dat Hema met het gebruik van de afbeeldingen van krokodillen op het grijze setje en het blauwe hemdje inbreuk maakt op haar Uniemerkt (op grond van artikel 9 lid 2 sub b dan wel c UMVo²) en op haar Benelux-merk (op basis van artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE³). Lacoste stelt daartoe onder meer dat de totaalindruk van de merken en die afbeeldingen zodanig op elkaar lijken dat sprake is van verwarringsgevaar.

3.3. Subsidiair baseert Lacoste haar vorderingen op merkinbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

3.4. Hema voert verweer.

3.5. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover Lacoste aan haar vordering inbreuk op haar Uniemerkt ten grondslag heeft gelegd, is de voorzieningenrechter internationaal en relatief bevoegd om daarvan kennis te nemen op basis van artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Hema in Nederland gevestigd is. Voor zover Lacoste aan haar vordering inbreuk op haar Benelux-merk ten grondslag heeft gelegd, volgt deze bevoegdheid uit artikel 4.6 lid 1 BVIE, aangezien de (dreigende) inbreuk via de advertenties van Hema op internet en de verkoop in filialen in heel Nederland plaatsvindt en daarmee mede in dit arrondissement.

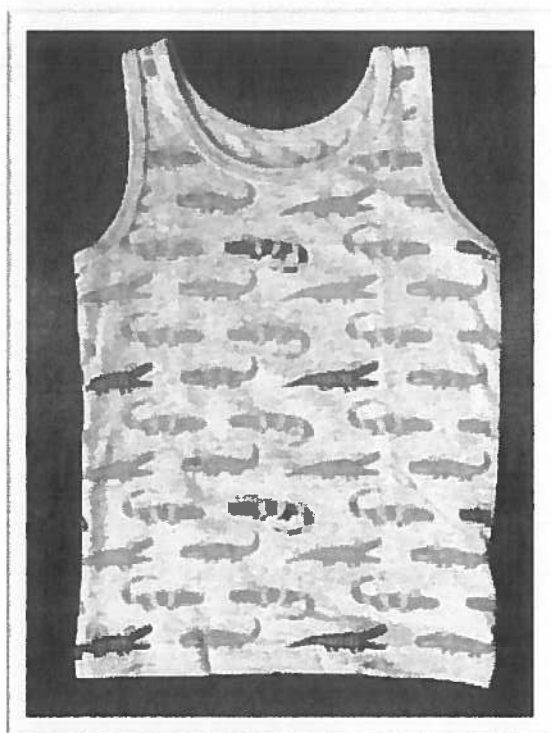
Merkinbreuk

Het grijze setje

4.2. De voorzieningenrechter stelt vast dat op het grijze setje vier verschillende afbeeldingen zijn verwerkt. Alle vier de varianten zijn in het groen afgebeeld en van twee varianten is ook een blauwe versie afgebeeld. Voor het overzicht wordt hieronder nogmaals het hemdje van het grijze setje in zijn geheel afgebeeld en daaronder de vier verschillende afbeeldingen afzonderlijk (in de verschillende kleurstellingen):

² Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt

³ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)



4.3. Tussen partijen is in geschil wat voor reptielen de afbeeldingen voorstellen. Volgens Lacoste zijn het allemaal krokodillen, terwijl Hema bepleit dat het deels wel om krokodillen gaat, maar dat de reptielen zonder schubben leguanen voorstellen. De voorzieningenrechter laat dit in het midden en zal alle door Hema op het grijze setje aangebrachte afbeeldingen aanduiden als reptielen.

4.4. Lacoste stelt dat sprake is van merkinbreuk omdat sprake is van repeterend merkgebruik. Als meest verstrekkend verweer heeft Hema aangevoerd dat de op het grijze setje aangebrachte reptielen als versiering zijn aangebracht en dat het relevante publiek de afbeeldingen ook als zodanig zal opvatten, zodat geen sprake is van merkgebruik.

4.5. Bij het grijze setje valt op dat de reptielen zodanig zijn aangebracht dat het op het eerste gezicht overkomt als een willekeurige samenstelling van groene reptielen met daartussen een enkele blauwe. Het oog wordt niet getrokken naar de individuele reptielen, maar ziet een figuurlijke zee aan deze (gestileerde) dieren waarmee zowel het hemdje als het broekje geheel zijn bedekt. Daarbij komt dat het in de kledingbranche algemeen gebruikelijk is om kinderkleding, in het bijzonder kleding voor de groep jonge gebruikers voor wie het onderhavige ondergoed is bedoeld (zie hierna sub 4.6.2) te decoreren met afbeeldingen van dieren. Voorlopig oordelend is het gebruik van de reptielen door Hema en de opvatting ervan door het publiek, niet aan te merken als gebruik als merk, maar als versiering.

4.6. Voorts is, voorlopig oordelend, niet aannemelijk dat het publiek, als dat wordt geconfronteerd met het grijze setje, kan menen dat dit van Lacoste of daarmee verbonden ondernemingen afkomstig kan zijn⁴. Hetgeen Lacoste daartoe heeft gesteld overtuigt namelijk niet. Lacoste heeft ter onderbouwing van haar betoog dat het relevante publiek de reptielen op het grijze setje wel degelijk (mede) ziet als merkgebruik en een verband legt tussen de reptielen en de merken, verwezen naar het marktonderzoek. Dat onderzoek is naar het oordeel van de voorzieningenrechter in dit kader niet bruikbaar.

4.6.1. Zoals Hema terecht heeft aangevoerd, is in het marktonderzoek aan de respondenten als eerste vraag geen neutrale, maar een sturende vraag gesteld. Terwijl aan de respondenten een foto van het grijze setje is getoond, is als vraag gesteld "*Aan welk merk doen deze kledingstukken u denken?*", dan wel "*Van welk merk denkt u dat deze kledingstukken afkomstig zijn?*" Daarmee zijn de respondenten op het spoor gezet dat zij moesten denken aan een bepaald merk en is aan de respondenten geen ruimte gelaten om geheel vrij associërend te melden wat het eerste is dat in hun hoofd opkwam. Aangezien binnen de kledingbranche Lacoste de enige is die grote bekendheid heeft verworven met een krokodil als merk, is het niet vreemd dat wanneer een kledingstuk met reptielen (waaronder ook krokodillen) wordt getoond en wordt gevraagd daaraan een merk te koppelen, een groot deel van de respondenten Lacoste noemt. Dat geeft echter geen antwoord op de vraag welk deel van de respondenten bij een neutrale vraagstelling in het geheel niet aan een merk zou hebben gedacht.

4.6.2. Daarbij komt dat het onderzoek niet is uitgevoerd onder het relevante publiek. Vaststaat dat het grijze setje - evenals het blauwe hemdje - is verkocht in de kindermaten 86 tot en met 128 wat doorgaans gedragen wordt door peuters van gemiddeld 18 maanden tot kinderen van een jaar of acht. Het publiek dat dit ondergoed in de (online) winkel bekijkt en eventueel aanschaft, bestaat uit (groot)ouders met kinderen in deze leeftijdscategorie. Voor zover Lacoste heeft bedoeld te stellen dat het gaat om een breder publiek, omdat het ondergoed ook als cadeau gekocht zal worden door het gemiddelde publiek, gaat de

⁴ Zie in dit verband HvJ EG 23 oktober 2003, C-408/01, ECLI:EU:C:2003:582 (Adidas / Fitnessworld) en HvJ EG 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217 (Adidas / Marca II), waarin is geoordeeld dat wanneer het teken, niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het merk dat het relevante publiek een verband tussen beide legt en kan menen dat de waren van dezelfde/economisch verbonden onderneming(en) afkomstig is, wel merkenrechtelijke bescherming toekomt.

voorzieningenrechter hieraan voorbij. Peuter- en kinderondergoed zal – in tegenstelling tot bijvoorbeeld babyrompertjes – doorgaans niet veel cadeau worden gegeven omdat het valt in de categorie van noodzakelijke consumptiegoederen. Voorts wordt kinderondergoed over het algemeen niet zichtbaar gedragen, zodat het publiek niet bestaat uit derden die met de kleding in contact komen doordat ze het gedragen zien worden. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter bestaat het relevante publiek dan ook uit (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met 8 jaar. Het marktonderzoek is daarentegen gehouden onder het algemene winkelende publiek in de leeftijd van 18 tot 75 jaar, zodat een verkeerde groep is onderzocht.

4.7. Naar voorlopig oordeel is derhalve sprake van gebruik door Hema en opvatting door het publiek van de reptielen als louter versiering. Daarmee is aan de voorwaarde van gebruik door een derde van een teken als merk, teneinde als merkhouder bescherming te verkrijgen op grond van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo en artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE, niet voldaan en wordt toegekomen aan beoordeling van het subsidiaire beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE.

4.8. Op grond van artikel 2.20 lid d BVIE wordt een merk beschermd tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.9. De voorzieningenrechter stelt het volgende voorop. Tussen partijen is niet in geschil dat Lacoste een bekend merk is. In die situatie geldt dat het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met het bekende merk, door die derde ongerechtvaardigd uit dat onderscheidend vermogen of die reputatie wordt getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden.⁵

4.10. De voorzieningenrechter overweegt in dit kader dat tussen partijen in geschil is of als door Hema gebruikt teken moet worden beschouwd het 'patroon' van de verschillende reptielen of ieder apart reptiel, waarvan er één (in twee kleurstellingen) de meeste gelijkenis heeft met de merken (zie in dat verband hetgeen de voorzieningenrechter hierna overweegt sub 4.20). Een oordeel daarover kan echter in het midden blijven, gelet op het navolgende.

4.11. Lacoste stelt zich allereerst op het standpunt dat de waarschijnlijkheid dat Hema ongerechtvaardigd voordeel trekt zo evident is dat geen nadere bewijsvoering nodig is. De voorzieningenrechter volgt Lacoste daarin niet, enkel al door de omstandigheid dat het grijze setje uitsluitend wordt aangeboden in (online) Hema-winkels waar geen producten worden verkocht van andere merken dan Hema. Voorts betreft de voorzieningenrechter bij dit oordeel dat Lacoste niet heeft weersproken dat Hema ieder seizoen verschillende setjes ondergoed aanbiedt, steeds met wisselende afbeeldingen van gestileerde dieren en dat in dezelfde periode waarin het grijze setje werd aangeboden in ieder geval ook ondergoed met afbeeldingen van haaien werd aangeboden. Dat Hema heeft willen profiteren van de merken is gelet daarop zonder nadere toelichting niet evident.

⁵ HvJEG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L'Oréal/Bellure)

4.12. Lacoste laat vervolgens na om te concretiseren waaruit dan wel moet worden afgeleid dat Hema in haar kielzog probeert te varen. De enkele stelling dat sprake is van 'daadwerkelijke verwarring' is daartoe onvoldoende nu de voorzieningenrechter in deze procedure niet kan vaststellen dat daarvan sprake is. Het marktonderzoek dat Lacoste in dat verband heeft overgelegd wordt immers buiten beschouwing gelaten en Lacoste heeft dit ook niet anderszins onderbouwd. Dat Hema het grijze setje zou hebben aangeboden om te proberen te profiteren van de Lacoste merken, kan ook daarom niet zonder nadere feiten en omstandigheden, die niet zijn gesteld, worden aangenomen.

4.13. Van afbreuk aan het onderscheidend vermogen is sprake zodra het merk minder geschikt wordt om de waren waarvoor het is ingeschreven te identificeren, doordat door het gebruik van het bestreden teken de identiteit van het merk afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet. Dat is met name het geval wanneer het merk onmiddellijk een associatie oproep met de waren waarvoor het is ingeschreven en deze associatie niet meer kan oproepen. In dat verband moet worden aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt. Daarbij hoeft niet te worden aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk aan het onderscheidend vermogen wordt gedaan. Het bestaan van een ernstig gevaar voor een dergelijke afbreuk is voldoende, waarbij gebruik kan worden gemaakt van logische gevolgtrekkingen. Die gevolgtrekkingen mogen echter niet voortvloeien uit loutere veronderstellingen, maar moeten berusten op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle andere omstandigheden van het concrete geval.⁶

4.14. Lacoste heeft geen concrete feiten en omstandigheden gesteld om aan te nemen dat met het gebruik van de reptielen afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van de merken. Lacoste beroept zich uitsluitend in algemene termen, dus zonder dat verder te specificeren, op het marktonderzoek dat naar voorlopig oordeel uitgaat van een onjuist publiek en om die reden buiten beschouwing wordt gelaten.

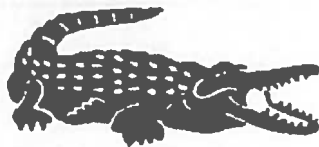
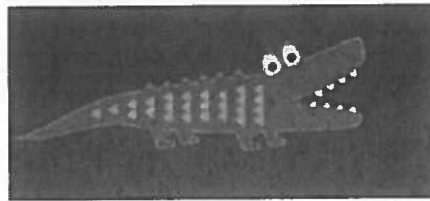
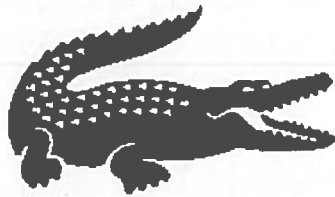
4.15. Ook het beroep van Lacoste op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt derhalve voorshands oordelend verworpen. Dit leidt ertoe dat de vorderingen met betrekking tot het grijze setje worden afgewezen.

Het blauwe hemdje

4.16. Op het blauwe hemdje is, in tegenstelling tot het grijze setje, slechts één reptiel afgebeeld. Dat dat reptiel een krokodil voorstelt is niet in geschil. Deze wordt hierna ook aangeduid met 'Hema-teken'.

4.17. Ten behoeve van de overzichtelijkheid worden hieronder de merken en het Hema-teken nogmaals afgebeeld:

⁶ HvJEU 14 november 2013, C-383/12, ECLI:NL:XX:2013:245 (Environmental Manufacturing/OHIM, Wolf)



4.18. Wat betreft het blauwe hemdje gaat de voorzieningenrechter voorbij aan het betoog van Hema dat sprake is van gebruik en opvatting door het publiek louter als versiering. Op het blauwe hemdje is, anders dan bij het grijze setje, slechts één krokodil afgebeeld en bovendien in een bescheiden grootte. Mogelijk zal het publiek het Hema-teken opvatten als decoratie, maar de voorzieningenrechter acht het voorlopig oordelend aannemelijk dat de relatief sobere weergave van het Hema-teken ertoe leidt dat tenminste een deel van het publiek een verband zal leggen met de merken die – dat is niet door Hema betwist – grote bekendheid genieten.

4.19. De voorzieningenrechter komt dan toe aan beoordeling van de vraag of het blauwe hemdje inbreuk maakt op basis van artikel 9 lid 2 sub b of c UMVo dan wel artikel 2.20 lid 1 sub b of c BVIE. Deze bepalingen omvatten in ieder geval het criterium dat sprake moet zijn van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en dat gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten.

4.20. Naar voorlopig oordeel bestaat er tussen de merken en het Hema-teken een behoorlijke mate van visuele en begripsmatige overeenstemming. Het gaat in beide gevallen om een gestileerde krokodil, afgebeeld in twee-dimensionaal zij-aanzicht met de staart naar links en de kop naar rechts en in beide gevallen met een open bek. Dat het Hema-teken een iets kinderlijker of vriendelijker uitstraling heeft dan de merken en de staart niet gekromd is, staat in ieder geval niet in de weg aan de begripsmatige overeenstemming en doet slechts beperkt af aan de visuele overeenstemming. De voorzieningenrechter wijst er in dat kader op dat bij de beoordeling van de totaalindruk wordt uitgegaan van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen en de punten van overeenstemming zwaarder wegen dan die van verschil.

4.21. Niet in geschil is dat de merken en het Hema-teken gebruikt worden voor dezelfde waren, te weten (kinder)kleding. Daarnaast is niet weersproken dat de Lacoste-merken van huis uit een groot onderscheidend vermogen hebben voor de betreffende waren omdat een krokodil geen betekenis heeft voor kleding en dat het onderscheidend vermogen wordt versterkt doordat de merken grote bekendheid genieten. Daarmee komt de merken een ruime beschermingsomvang toe.

inbreuk 'sub b'?

4.22. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op artikel 9 lid 2 sub b UMVo of 2.20 lid 1 sub b BVIE dient de mate van overeenstemming tussen het bekende merk en het teken zodanig te zijn dat daardoor bij het betrokken publiek verwarring kan ontstaan. Beoordeeld moet worden of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch aan elkaar verbonden ondernemingen. Daarbij moet ervan worden uitgegaan dat het publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument.

4.22.1. Zoals hiervoor sub 4.6.2 is overwogen, bestaat het relevante publiek uit (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met 8 jaar die het ondergoed bekijken of aanschaffen voor gebruik door hun eigen (klein)kinderen. Niet in geschil is dat het ondergoed, en dus ook het blauwe hemdje, uitsluitend wordt aangeboden in fysieke of online Hema-winkels, waar geen producten worden verkocht van een ander merk dan Hema. Voorts staat vast dat het blauwe hemdje uitsluitend wordt aangeboden in dezelfde verpakking als het grijze niet-inbreukmakende hemdje en dat het online ook alleen als set wordt aangeboden. Dat je in de online-winkel ook het blauwe hemdje apart kunt bekijken, maakt dat niet anders omdat de consument eerst het setje als geheel te zien krijgt en het blauwe hemdje ook niet apart verkrijgbaar is. Daarom is de voorzieningenrechter van voorlopig oordeel dat de consument die het blauwe hemdje in de Hema-(online) winkel aangeboden ziet worden, in redelijkheid niet kan menen dat dit afkomstig is van Lacoste. Van zogenaamde *post-sale confusion* zal, voorshands oordelend, evenmin sprake zijn omdat het hemdje niet voor derden zichtbaar gedragen wordt zodat geen ander publiek ermee wordt geconfronteerd. Het beroep dat Lacoste in dat kader doet op het arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden in de zaak H&M/Adidas⁷ gaat dan ook niet op. Lacoste heeft ter onderbouwing van het door haar gestelde verwarringsgevaar gewezen op het marktonderzoek dat echter uitgaat van een onjuist gedefinieerd publiek en om die reden buiten beschouwing wordt gelaten. Gelet hierop wordt, voorshands oordelend, het beroep van Lacoste op verwarringsgevaar verworpen.

inbreuk 'sub c'?

4.23. Voor een geslaagd beroep op artikel 9 lid 2 sub c UMVo of 2.20 lid 1 sub c BVIE moet in ieder geval zijn voldaan aan dezelfde criteria als bij een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. De (beperkte) feiten en omstandigheden die Lacoste heeft aangevoerd met betrekking tot die grondslag zijn voor enerzijds het grijze setje en anderzijds het blauwe hemdje hetzelfde. De voorzieningenrechter verwijst in dit verband dan ook naar hetgeen reeds is overwogen sub 4.8 - 4.14 met betrekking tot het grijze setje. Nu het beroep op de 'sub d' grond ten aanzien van het grijze setje wordt verworpen, treft het beroep op de 'sub c'-grond voor het blauwe hemdje hetzelfde lot.

inbreuk artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE?

4.24. Nu het beroep van Lacoste op de 'sub c' grond wordt verworpen omdat geen sprake is van het trekken van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar merken, kan het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE evenmin slagen nu voor een geslaagd beroep daarop hetzelfde criterium geldt.

⁷ Hof Arnhem-Leeuwarden, 1 december 2015, IER 2016, 31

4.25. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Hema met gebruik van het Hema-teken op het blauwe hemdje geen inbreuk maakt op de merken van Lacoste zodat ook de vorderingen ten aanzien van het blauwe hemdje worden afgewezen.

Proceskosten

4.26. Lacoste wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten veroordeeld. De door Hema op grond van artikel 1019h Rv ten bedrage van € 14.920,50 gevorderde proceskosten zijn niet bestreden. Nu dit bedrag lager is dan het maximumbedrag dat op grond van de Indicatie tarieven IE⁸ redelijk en evenredig wordt geacht voor een normaal kort geding als het onderhavige, wordt dit bedrag toegewezen.


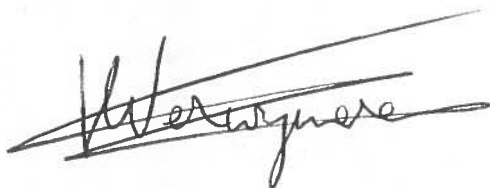
5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Lacoste in de proceskosten aan de zijde van Hema, begroot op € 14.920,50.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 18 december 2018.



⁸ Versie 1 april 2017