

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.254.842/01

Zaak-/rolnummer rechtbank : C/09/557888 / KG ZA 18-822

arrest van 11 augustus 2020

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **LACOSTE S.A.**,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
appellante,
hierna te noemen: Lacoste,
advocaat: mr. M. Schut te Amsterdam,

tegen

HEMA B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
hierna te noemen: Hema,
geïntimeerde,
advocaat: mr. M.J. Odink te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 11 januari 2019 is Lacoste in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen in kort geding gewezen vonnis van 18 december 2018. Lacoste heeft bij memorie van grieven – hierna: MvG –, met producties, negen grieven tegen het vonnis aangevoerd. Hema heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord – hierna: MvA –, met producties. Vervolgens hebben partijen hun standpunten op 5 december 2019 doen bepleiten, Lacoste door haar voormelde advocaat en mr. R. van der Zaal, advocaat te Amsterdam en Hema door haar voormelde advocaat en mr. N. Blom, advocaat te Amsterdam.

Door het hof zijn op voorhand de volgende aktes en producties ontvangen
namens Lacoste

- op 19/20 november 2019 twee aktes houdende overlegging producties, met producties 48 tot en met 57;
- op 20 november 2019 een verzoek akte van depot (een blauw Hema kindershemdje en een blauw Lacoste kinder-T-shirt);
- op 21 november 2019 een akte houdende overlegging producties, met producties 58 en 59;
- op 3 december 2019 een akte houdende overlegging producties, met productie 60;

namens Hema

- op 20 november 2019 een akte houdende overlegging aanvullende producties tevens overlegging III15 formulier (depot) zijdens Hema, met producties 10 en 11 en een depot-formulier (een blauw en een grijs setje kindershemdjes en –broekjes met verpakking van Hema).

Voormelde producties zijn toegelaten. Dat geldt ook voor productie 60 van Lacoste (hoewel deze, gelet op artikel 2.15 van het toepasselijke Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven, te laat is overgelegd), nu namens Hema is medegedeeld dat daartegen geen bezwaar bestaat.

Partijen hebben hun producties in eerste aanleg en in hoger beroep doorgenummerd. Deze zullen hierna worden aangeduid als productie [nummer] Lacoste respectievelijk Hema.

Beoordeling van het hoger beroep

De feiten

1. De feiten die de rechtbank in overwegingen 2.1 tot en met 2.8 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan, met dien verstande dat (de inhoud van) door partijen overgelegde marktonderzoeken niet als feiten zullen worden opgenomen, maar zo nodig elders in het arrest zullen worden besproken. Met inachtneming van hetgeen overigens tussen partijen is komen vast te staan als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gaat het in deze zaak om het volgende.

1.1. 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 Uniemark respectievelijk het Benelux-merk):

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



1.2. Hema is onderdeel van het Hema-concern en houdt zich als bedrijf bezig met de groot- en kleinhandel in consumentengoederen. Hema heeft ruim 750 vestigingen in onder andere Nederland, Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Hema is in Nederland marktleider op het gebied van kinderondergoed.

1.3. 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.

1.4. 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:



1.5. Na testaankopen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk heeft Lacoste op 20 juni 2018 een sommatiebrief aan de directie van Hema gezonden, met een bijgevoegde onthoudingsverklaring.

1.6. In reactie heeft Hema brieven gezonden d.d. 27 juni 2018 (welke brief Lacoste pas later heeft bereikt) en 9 juli 2018. Daarin heeft zij geschreven dat de producten uit de schappen zijn gehaald en ook niet meer via de website te koop zijn, maar dat zij niet tegemoet zal komen aan de voorwaarden zoals door Lacoste gesteld.

1.7. Op 20 juli 2018 heeft Hema het grijze setje en het blauwe hemdje opnieuw te koop aangeboden. In haar brief van 24 juli 2018 (abusievelijk gedateerd op 9 juli 2018) heeft Hema aan de raadsman van Lacoste - onder meer - geschreven:

"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."

De vorderingen, de beslissing van de voorzieningenrechter en de grieven

2. Lacoste heeft, kort gezegd, gevorderd Hema te bevelen op straffe van verbeurte van een dwangsom (1) in de Europese Unie, althans in de Benelux, althans in Nederland, iedere inbreuk op het Uniemerkt en het Beneluxmerk en daarmee overeenstemmende tekens, meer in het bijzonder de verhandeling van het grijze setje en het blauwe hemdje, te staken en gestaakt te houden en (2) opgave te doen betreffende de herkomst en distributiekkanalen van de inbreukmakende producten en alle gegevens te verstekken die hierop betrekking hebben, met veroordeling van Hema in de kosten op de voet van artikel 1019h Rv.

Zij heeft daartoe gesteld dat door het gebruik van de krokodil(len) – hierna ook: het (de) teken(s) – op het blauwe hemdje en het grijze setje inbreuk op haar merken wordt gemaakt als bedoeld in artikel 9, lid 2, sub b, UMVo¹ en artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE (oud)² en artikel 9, lid 2, sub c, UMVo en artikel 2.20, lid 1, sub c, BVIE (oud) – hierna ook: de sub b-, respectievelijk sub c-grondslag of -inbreuk –. Subsidiar stelt zij dat sprake is van inbreuk als bedoeld in artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE.

3. De voorzieningenrechter heeft het gevorderde afgewezen en Lacoste veroordeeld in de kosten van het geding, aan de zijde van Hema begroot op € 14.920,50.

De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen

- dat het relevante publiek slechts bestaat uit (groot)ouders met (klein)kinderen in de leeftijd van anderhalf tot en met 8 jaar – hierna ook: het (groot)ouderpubliek –;
- ten aanzien van het grijze setje:

¹ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerkt.

² Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; de thans geldende versie verschilt voor zover van belang voor de onderhavige zaak niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2.

- dat het gebruik door Hema en de opvatting door het relevante publiek van de “zee van reptielen” op het grijze setje niet is aan te merken als gebruik als merk, maar louter als versiering, zodat al om die reden geen sprake is van sub b- en sub c-inbreuk;
- dat het beroep artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE faalt omdat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken of het doen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken door het verweten gebruik;

ten aanzien van het blauwe hemdje:

- dat zij voorbij gaat aan het verweer dat het relevante publiek het gebruik van de (één) krokodil op het blauwe hemdje louter als versiering opvat, omdat tenminste een deel van het publiek een verband zal leggen met de merken, die een grote bekendheid genieten;
- dat weliswaar sprake is van overeenstemming tussen de merken en het door Hema gebruikte teken, het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor de merken ingeschreven zijn en de merken een groot onderscheidend vermogen hebben, maar geen sprake is van verwarringsgevaar, zodat het beroep op de sub b-grondslag faalt;
- dat het beroep op de sub c-grondslag en artikel 2.20, lid 1, sub d, BVIE faalt omdat geen sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken of het doen van afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merken door het verweten gebruik.

4. De grieven 1 tot en met 8 richten zich tegen de afwijzing van het gevorderde en de daaraan ten grondslag liggende overwegingen van de voorzieningenrechter. Grieven 1 tot en met 5 bestrijden de oordelen over het grijze setje. Grieven 6 tot en met 8 bestrijden de oordelen over het blauwe hemdje, met uitzondering van het oordeel dat sprake is van merkgebruik. Het verweer dat het gebruik van het teken moet worden aangemerkt als louter decoratie dient het hof (als de grieven slagen) op grond van de devolutieve werking van het beroep toch te behandelen. Grief 9 richt zich tegen de veroordeling van Lacoste in de proceskosten van de eerste aanleg.

Spoedeisend belang?

5. Hema heeft niet betwist dat Lacoste (nog steeds) spoedeisend belang heeft bij het gevorderde verbod. Ook het hof is van oordeel dat Lacoste nog steeds spoedeisend belang heeft bij het gevorderde verbod. Hema brengt weliswaar het desbetreffende ondergoed thans niet meer op de markt, maar betwist dat de door haar gebruikte tekens inbreuk maken op de merken en is niet bereid een onthoudingsverklaring te tekenen. Zij heeft na de verkoop korte tijd te hebben gestaakt, althans te hebben beperkt, in juli 2018 het ondergoed ook weer opnieuw op de markt gebracht, stellende dat zij door het gebruik van de onderhavige tekens geen inbreuk maakt en dat het haar dus vrij staat om dit ondergoed op de markt te brengen. Er bestaat derhalve nog steeds de dreiging van inbreuk (indien het hof inbreuk zou aannemen).

6. Hema heeft in eerste aanleg wel betwist dat Lacoste spoedeisend belang heeft bij het door haar gevorderde bevel tot het doen van opgaven.

7. De hoofdregel is dat het spoedeisend belang in een kort geding voor alle voorzieningen afzonderlijk moet worden vastgesteld. Of de eiser voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening moet worden beantwoord aan de hand van een afweging van de

belangen van partijen, beoordeeld naar de toestand ten tijde van de uitspraak. Een uitzondering op de regel dat voor iedere vordering het spoedeisend belang afzonderlijk moet worden vastgesteld geldt in zoverre dat in beginsel om proceseconomische redenen kan worden aangenomen dat ook toewijzing van een nauw met de hoofdvordering verbonden nevenvordering uit hoofde van onverwijld spoed geboden is als die vordering (inhoudelijk) niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is. Deze regel moet echter beperkt worden opgevat en gaat naar het oordeel van het hof niet zo ver dat de enkele omstandigheid dat er spoedeisend belang is bij een inbreukverbod zonder meer meebrengt dat een zodanig belang ook bestaat bij een ingrijpende nevenvordering, als een bevel tot het doen van opgave, ook al is er verband tussen die beide vorderingen. Bij de beoordeling van de vraag of er spoedeisend belang is bij deze nevenvordering is van belang wat met de nevenvordering wordt beoogd en wat toewijzing daarvan kan bewerkstelligen naast de toewijzing van een inbreukverbod. Daarbij is relevant of deze vordering er mede toe strekt om op zichzelf te bewerkstelligen dat verdere inbreuken worden voorkomen of (slechts) om de omvang van de door de inbreuk geleden schade te bepalen.³

8. Lacoste stelt ter onderbouwing van haar spoedeisend belang dat zij zwaarwegend belang heeft bij staking van de inbreuken op haar merkrechten, teneinde te voorkomen dat haar schade verder oploopt (punt 7.1 inleidende dagvaarding – verder: ID –). Ter onderbouwing van het gestelde spoedeisend belang bij de onderhavige nevenvordering stelt zij dat zij deze informatie nodig heeft om juridische actie te kunnen ondernemen tegen andere partijen in de leverantieketen en omdat zij zo kan achterhalen of er nog inbreukmakende kleding aanwezig is, door het aanbieden en verkopen waarvan zij onherstelbare materiële en immateriële schade zal lijden (vergelijk punt 5.3 ID).

9. Nu

- tussen partijen vaststaat dat op de labels en aan de binnenkant van de vermeend inbreukmakende producten HEMA is vermeld;
- Hema onbetwist heeft gesteld dat de tekens zijn ontworpen door een designer bij Hema, , naar het hof begrijpt, voor Hema (punt 1.3 pleitaantekeningen Hema eerste aanleg – hierna: e.a. – en punt 2.9 MvA);
- Hema onbetwist heeft gesteld dat het onderhavige ondergoed alleen verkrijgbaar was in Hema-winkels of via de website van Hema;

is niet aannemelijk dat kleding met de onderhavige tekens door derden (anderen dan Hema) op de markt zullen worden gebracht of zullen worden geproduceerd voor of geleverd aan anderen dan Hema. Dat het gevaar bestaat dat dit zal gebeuren is door Lacoste ook niet gesteld. Dat betekent dat wanneer Hema zou worden verboden de onderhavige tekens te gebruiken het verschaffen van wetenschap omtrent de leveranciers van Hema of de voorraad op zichzelf niet kan bewerkstelligen dat daardoor inbreuken, althans inbreuken waardoor de schade wordt veroorzaakt die Lacoste wil vermijden, worden voorkomen die niet ook al door het inbreukverbod worden voorkomen. De gevorderde opgave voegt in zoverre niets toe. Dat bedoelde wetenschap kan helpen de schade vast te stellen en dat Lacoste daarbij belang heeft, is onvoldoende om spoedeisend belang bij de nevenvordering tot het doen van opgave aan te nemen. Deze nevenvordering zal dan ook al worden afgewezen wegens het ontbreken van spoedeisend belang daarbij.

³ Vgl. HR 25 oktober 2013, ECLI:NL:HR:2013:1036 en de conclusie AG voor dat arrest ECLI:NL:PHR:2013:60 (Vuurkorf) nrs 2.38 ev.

Sub b-inbreuk ?

Algemeen

10. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van sub b-inbreuk is relevant dat in deze zaak als onbetwist vaststaat dat de onderhavige merken van Lacoste bekende merken zijn.

11. Van een sub b-inbreuk (en overigens ook een sub c-inbreuk) kan slechts sprake zijn als het vermeend inbreukmakende teken wordt gebruikt voor (ter onderscheiding van) waren en/of diensten, derhalve als merk. Daarvan is geen sprake als het relevante publiek het teken louter ziet als decoratie van de betrokken waar. De perceptie van het publiek van een teken als versiering kan echter niet in de weg staan aan sub b- of sub c-bescherming wanneer het teken niettegenstaande het decoratieve karakter ervan, zodanig overeenstemt met het ingeschreven merk dat het betrokken publiek kan menen dat de waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn⁴

12. Indien het vermeend inbreukmakende teken wordt gebruikt als merk, is van sub b-inbreuk sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren of diensten van dezelfde onderneming of in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

Of sprake is van verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name (de onderlinge samenhang tussen) de overeenstemming van merk en teken, de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. Tevens dient rekening te worden gehouden met het aandachtsniveau van het relevante publiek.

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten.

Het onderzoek moet in twee fases plaatsvinden. In fase 1 moet een vergelijking van de waren of diensten en van merk en teken plaatsvinden om vast te stellen of sprake is van (soort)gelijke waren of diensten en of het merk en het teken visueel, fonetisch en begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet ze toch worden gemaakt in het licht van de intrinsieke kwaliteiten van de tekens. Daarbij mogen de omstandigheden waaronder de waren in de handel worden gebracht niet worden betrokken. Deze omstandigheden mogen alleen in aanmerking worden genomen in de fase 2, de fase van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Een globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te worden verricht zodra het merk en het teken een zekere (ook al is het maar geringe) overeenstemming vertonen. Verwarringsgevaar veronderstelt echter wel dat er sprake is van ten eerste gelijke of overeenstemmende tekens en ten tweede dezelfde of soortgelijke waren of diensten. Deze

⁴ Vgl. HvJEG 10 april 2008, C-102/07, ECLI:EU:C:2008:217, Adidas/Marca.

twee factoren vormen cumulatieve voorwaarden. Als er helemaal geen sprake is van overeenstemming (of (soort)gelijke waren of diensten) kan worden afgezien van de globale beoordeling in fase 2.⁵

Het relevante publiek en de perceptie en het aandachtsniveau daarvan.

13. Partijen twisten over het antwoord op de vraag welk publiek in casu in aanmerking moet worden genomen. Lacoste stelt dat het relevante publiek het algemene publiek is. Hema stelt dat het relevante publiek het (groot)ouderpubliek is, althans (groot)ouders en verzorgers van (klein)kinderen tussen de 1,5 en 8 jaar (punt 3.7 MvA) – hierna eveneens: het (groot)ouderpubliek –. De voorzieningenrechter heeft voorshands geoordeeld dat het relevante publiek (slechts) het (groot)ouderpubliek is, omdat dat dit het publiek is dat dit ondergoed in de (online) winkel bekijkt en eventueel aanschafft, peuter- en kinderondergoed als noodzakelijk consumptiegoed doorgaans niet veel cadeau zal worden gegeven en het in het algemeen niet zichtbaar wordt gedragen, zodat derden daarmee niet in contact komen.

14. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Niet gemotiveerd betwist is de stelling van Hema dat het onderhavige kinderondergoed bestemd is voor kinderen van anderhalf tot en met acht jaar en dat dit vooral gekocht zal worden door (groot)ouders en verzorgers van kinderen in die leeftijd.

15. Lacoste heeft in haar pleitnota in hoger beroep (punt 2.2), gesteld dat het gaat om de gemiddelde consument van de waren waarvoor het merk is ingeschreven en dat zij haar merken heeft gedeponereerd voor kleding, zodat het relevante publiek het algemene publiek is. Het hof is van oordeel dat de vraag of het gebruik van het vermeend inbreukmakende teken als merkgebruik of als louter versiering moet worden aangemerkt en de vraag naar verwarringsgevaar in beginsel moeten worden beantwoord aan de hand van de perceptie van de gemiddelde consument van de soort producten waarvoor het teken wordt gebruikt. Bij de beantwoording van de vraag naar het verwarringsgevaar moet immers rekening worden gehouden met alle concrete omstandigheden van het geval, waaronder het aandachtsniveau van het doelpubliek van de vermeend inbreukmakende producten.

16. Lacoste heeft zich er voorts op beroepen dat ook sprake kan zijn van “post sale confusion”, omdat ook anderen dan bedoelde (groot)ouders met de tekens op het ondergoed worden geconfronteerd na aankoop. Voor zover Lacoste daarmee heeft bedoeld te stellen dat er daarom sprake is van een ander (breder) relevant publiek, merkt het hof op dat bij voorrang rekening moet worden gehouden met (het aandachtsniveau van) het publiek dat betrokken is op het moment dat de keuze voor aankoop of afname wordt gemaakt of overwogen.⁶ De stelling dat sprake is van post sale verwarring moet veeleer worden gezien als een reactie op het verweer dat de waren op een speciale manier worden verkocht en er daarom geen verwarringsgevaar (ten tijde van de (overwogen) aankoop) bestaat en moet zo nodig worden betrokken in bij de beoordeling van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar. Het relevante publiek wordt daardoor niet bepaald.

⁵ Vgl. HvJEU 4 maart 2020, C-328/18P, ECLI:EU:C:2020:156, *Equivalenza*, en de conclusie van de advocaat-generaal in deze zaak van 14 november 2019, ECLI:EU:C:2019:974.

⁶ Vgl. HvJEU 12 januari 2006, C-361/04 P, ECLI: EU:C: 2006:25, *Picasso/Picaro*.

17. Tot slot is het hof voorshands van oordeel dat het in casu voor de beoordeling van de inbreukvraag niet relevant is of wordt uitgegaan van het algemene publiek of het (groot)ouderpubliek, nu niet aannemelijk is geworden dat de perceptie van het (groot)ouderpubliek relevant afwijkt van de perceptie van het grote publiek, althans zodanig afwijkt dat er bij het (groot)ouderpubliek relevant minder snel sprake is van verwarring(sgevaar). Het hof acht, gelet op de betwisting door Lacoste, voorshands niet aannemelijk dat het (groot)ouderpubliek de door Hema (in punt 2.6 pleitnota e.a.) gestelde bijzondere kennis (van trends en versieringen op kinderkleding en van de gestelde – betwiste – omstandigheid dat Lacoste geen kinderondergoed aanbiedt) heeft. Gelet op het in rechtsoverwegingen 39 tot en met 47 overwogene acht het hof evenmin aannemelijk dat de door Hema gestelde – betwiste – bijzondere kennis van het (groot)ouderpubliek voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante gevolgen heeft. Andere redenen waarom er relevant verschil tussen het algemene publiek en het (groot)ouderpubliek zou bestaan zijn niet gesteld en aannemelijk geworden. Uit de uitkomsten van het door Lacoste in hoger beroep overgelegde (tweede) marktonderzoek van JES Marketing Onderzoek B.V. – hierna: JES – van februari 2019 waarbij onderzoek in Nederland is gedaan onder beide groepen valt ook geen relevant onderscheid af te leiden, althans geen onderscheid waaruit geconcludeerd kan worden dat bij het (groot)ouderpubliek relevant minder snel sprake is van verwarringsgevaar.

18. Overigens valt op dat in het door Hema voor het pleidooi in hoger beroep – hierna: h.b. – als productie 10 overgelegde marktonderzoek van DVJ Insights – hierna: DVJ – wordt uitgegaan het algemene publiek van personen van 18 tot en met 75 jaar die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek kleding hebben gekocht voor een kind in de leeftijd van 18 maanden tot en met 8 jaar.

19. Gelet op het bovenstaande zal het hof bij de beoordeling of sprake is van inbreuk zowel het algemene publiek als het (groot)ouderpubliek in aanmerking nemen.

20. Daar het gaat om goedkoop kinderondergoed, dat in het algemeen slechts is bedoeld voor gebruik gedurende een relatief beperkte tijd, is naar het voorlopig oordeel van het hof bij zowel het algemene publiek als het (groot)ouderpubliek sprake van een iets lager dan gemiddeld, althans gemiddeld aandachtsniveau.

De marktonderzoeken

21. Lacoste heeft diverse rapporten van marktonderzoeken overgelegd ter onderbouwing van onder meer haar stellingen dat het relevante publiek de door Hema gebruikte tekens niet uitsluitend ziet als decoratie, maar (ook) als merk en dat sprake is van verwarringsgevaar.

Het gaat om de volgende onderzoeken:

- a. een door JES verricht marktonderzoek in Nederland in de periode van 23 juni 2018 tot en met 1 juli 2018 – hierna: JES-onderzoek I – (productie 23 Lacoste);
- b. een door JES verricht marktonderzoek in Nederland in februari 2019 – hierna: JES-onderzoek II – met een nadere toelichting daarop (producties 41 en 53 Lacoste);
- c. een door Opened Mind en CORSEARCH – hierna: OC – verricht marktonderzoek in Frankrijk in maart 2019 – hierna: OC-onderzoek – met een nadere toelichting daarop (producties 42 en 55 Lacoste).

22. Het JES-onderzoek I, is een face-to-face onderzoek, bestaande uit vier onderzoeken gehouden onder verschillende respondentengroepen bestaande uit mannen en vrouwen in de

leeftijd van 18 tot 75 jaar, dus onder het algemene publiek. Op vier plaatsen in Nederland (Arnhem, Groningen, Rotterdam en Amsterdam) zijn willekeurige consumenten op straat aangesproken en diverse vragen gesteld, waarbij foto's (op A4-formaat) van het grijze setje of het blauwe hemdje werden getoond. In twee onderzoeken (één waarbij een foto het grijze setje werd getoond en één waarbij een foto van het blauwe hemdje werd getoond) werd aan de respondenten gevraagd: "*Aan welk merk doen deze kledingstukken/ doet dit kledingstuk u denken?*" en daarna: "*Waarom?*". In twee andere onderzoeken (één waarbij een foto het grijze setje werd getoond en één waarbij een foto van het blauwe hemdje werd getoond) werd gevraagd: "*Van welk merk denkt dat deze kledingstukken/ dit kledingstuk afkomstig zijn/is?*" en daarna: "*Waarom?*". Het gaat om een steekproef van netto 1.600 tot de beoogde groep behorende personen per onderzoek, met n=400 per plaats per onderzoek.

23. Het JES-onderzoek II is een face-to-face onderzoek, bestaande uit vier onderzoeken, waarvan twee onderzoeken zijn gehouden onder het algemene publiek en twee onderzoeken onder het (groot)ouderpubliek. Op vier plaatsen in Nederland (Arnhem, Groningen, Rotterdam en Amsterdam) zijn willekeurige consumenten op straat aangesproken en diverse vragen gesteld, waarbij foto's op A4-formaat van het grijze setje of het blauwe hemdje werden getoond en de volgende vragen werden gesteld: 1. "*Waar denkt u aan bij het zien van dit product?*", daarna 2. "*Van welk bedrijf denkt u dat deze kledingstukken/ dit kledingstuk afkomstig zijn/is?*" en daarna 3. "*Waarom denkt u aan dat bedrijf?*". Het gaat om een steekproef van netto 400 tot de beoogde groep behorende personen per onderzoek, met n=100 per plaats per onderzoek.

24. Het OC-onderzoek is een kwantitatief online onderzoek onder de Franse bevolking, bestaande uit vier (deel)onderzoeken onder 800 personen behorend tot het (groot)ouderpubliek en 800 personen behorend tot het algemene publiek. Aan 400 respondenten is een afbeelding van het grijze setje getoond en aan 400 respondenten een afbeelding van het blauwe hemdje. Aan de respondenten is eerst gevraagd "*Waar denkt u aan als u dit product ziet?*" (vraag 1) en vervolgens "*Van welk bedrijf is volgens u dit product afkomstig?*" (vraag 2). Ten slotte is gevraagd "*Waarom denkt u aan dat bedrijf?*" (vraag 3).

25. Hema heeft een rapport van een marktonderzoek van DVJ d.d. 19 november 2019 overgelegd (productie 10 Hema). Het gaat hier om vijf online onderzoeken met per onderzoek ongeveer 400 respondenten van 18 tot en met 75 jaar die in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek kleding hadden gekocht voor een kind in de leeftijd van 18 maanden tot en met 8 jaar. In drie onderzoeken is het onderhavige ondergoed getoond (eenmaal een foto van het setje en het hemdje tezamen in de verpakking, eenmaal een foto het bovenlijf van een kind met het grijze hemdje en eenmaal het bovenlijf van een kind met het blauwe hemdje). In twee onderzoeken is een wit T-shirt met aan de onderkant een kop van een krokodil getoond. In de drie onderzoeken waarin het onderhavige ondergoed is getoond is de vraag gesteld "*Wat komt er in u op als u dit product ziet?*", vervolgens "*Van wie of welke partij denkt u dat dit product afkomstig is?*" En tenslotte "*Waarom?*".

26. Het hof is, met in achtneming van het hierna in rechtsoverwegingen 31 en 33 tot en met 36 overwogene, voorshands van oordeel dat de door Lacoste overgelegde onderzoeken voldoen aan de daaraan te stellen formele eisen, zoals onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van het onderzoeksbureau en (voldoende) duidelijkheid en controleerbaarheid van de gestelde vragen, de groep van respondenten, de gegeven antwoorden en wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd.

27. In het rapport van het DVJ-onderzoek is verzuimd aan te geven wanneer de onderzoeken zijn verricht en wordt geen inzicht gegeven in de antwoorden op de eerste vraag ("Wat komt er op als u dit product ziet?"), die zijn gecategoriseerd als "anders", terwijl het daarbij gaat om aanzienlijke en dus relevante percentages van 10 tot 21%. In het JES-onderzoek II is dat wel gedaan. In het OC-onderzoek is dat niet gedaan, maar daar is de categorie "overig" bij de antwoorden op vraag 1 ("Waar denkt u aan als u dit product ziet?") slechts 2 tot 4%. Hetzelfde geldt in het DVJ-onderzoek voor de categorie "anders" bij de antwoorden op de vragen 2 ("Van wie of welke partij denkt u dat dit product afkomstig is?") en 3 (de waarom-vraag), terwijl het ook daarbij gaat om aanzienlijke percentages (5-11% voor de vragen met betrekking tot het blauwe hemdje en het grijze setje). Naar het voorlopig oordeel van het hof is er in het kader van dit kort geding geen reden dit onderzoek om die redenen buiten beschouwing te laten, maar daardoor weegt het wel minder zwaar dan de door Lacoste overgelegde rapporten.

28. Het hof wijst erop dat de in r.o. 26 genoemde formele vereisten minimale eisen zijn waar een marktonderzoek aan moet voldoen. Daarnaast moet voldaan zijn aan de eisen van representativiteit (de groep van respondenten moet representatief zijn voor de groep van relevante consumenten en de omvang van de steekproef moet voldoende groot zijn) en moet het onderzoek relevant zijn, waarvoor met name de gestelde vragen van belang zijn. Zelfs als aan de formele eisen en de eisen van representativiteit en relevantie is voldaan betekent dat niet dat de resultaten van doorslaggevend belang zijn voor de beoordeling door de rechter. Dat geldt met name bij het vaststellen van verwarringsgevaar, dat in beginsel een juridisch normatief concept is, vast te stellen op basis van overeenstemming van merk en teken, (soort)gelijkheid van de waren en diensten en het onderscheidend vermogen van het merk. Juist verwarringsgevaar is niet met voldoende zekerheid door een marktonderzoek vast te stellen. Daarnaast kan bij bekende merken enerzijds het zogenaamde marktleiderseffect een rol spelen, als de merkhouder marktleider in een bepaalde categorie waren of diensten is, terwijl anderzijds niet denkbeeldig is dat de norm dat bekende merken een grotere beschermingsomvang hebben niet tot uiting komt in het resultaat van een marktonderzoek. Het bovenstaande in aanmerking nemende is het hof voorshands van oordeel dat de resultaten van dit soort onderzoeken in het algemeen moeten worden gerelativeerd, wat er niet aan af doet dat zij als hulpmiddel van belang kunnen zijn. Een marktonderzoek is niet meer, maar ook niet minder dan een hulpmiddel. De relevantie van een in een procedure overgelegd marktonderzoek kan (op processuele gronden) mede afhankelijk zijn van de processuele houding van de wederpartij. Een niet of niet gemotiveerd betwist rapport van marktonderzoek zal in het algemeen zwaarder wegen dan een op goede gronden betwist rapport van een marktonderzoek.

29. Het hof zal achtereenvolgens de volgende vragen met betrekking tot eerst het blauwe hemdje en vervolgens het grijze setje beantwoorden:

1. Is sprake van gebruik als merk of ziet het publiek de krokodil(len) op ondergoed louter als decoratie? en
2. Is voldaan aan de overige vereisten voor een sub b-inbreuk?

Het blauwe hemdje

Gebruik als merk?

30. Op het blauwe hemdje bevindt zich een afbeelding van een krokodil aan de voorkant op borsthoogte. Lacoste heeft haar stelling dat het regelmatig voorkomt dat zich op die plaats op kleding een (beeld)merk bevindt, onderbouwd met de door haar als producties 32 en 48 overgelegde voorbeelden. Hema heeft deze stelling niet gemotiveerd betwist. Het hof gaat dan ook voorshands van de juistheid van de stelling van Lacoste uit. Dit brengt mee dat het publiek er aan gewend is dat zich op kleding op borsthoogte een (beeld)merk bevindt en dit soort gebruik daardoor in beginsel (ook) als merkgebruik zal percipiëren, hetgeen zich eerder zal voordoen als sprake is van een (vermeend) met een bekend merk overeenstemmend teken. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat hier sprake is van merkgebruik.

31. Dit wordt bevestigd door het JES onderzoek II en het OC-onderzoek. Het JES - onderzoek I laat het hof hier buiten beschouwing daar de daarin gestelde vragen "*Aan welk merk doet u dit kledingstuk denken?*" en "*Van welk merk denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?*" door het gebruik van het woord '*merk*' te sturend is wanneer moet worden vastgesteld of het publiek een teken percipieert louter als decoratie of (ook) als merk. De eerste vraag is bovendien een vraag naar associatie en kan ook daarom hier niet als hulpmiddel dienen.

32. Uit het rapport van het JES-onderzoek II valt af te leiden dat in Nederland 26% van het algemene publiek en 38% van het (groot)ouderpubliek op de open vraag "*Waar denkt u aan bij het zien van dit product?*" antwoordt: "Lacoste". In het in Frankrijk gehouden OC-onderzoek zijn die percentages hoger: Op de vraag "*Waar denkt u aan als u dit product ziet?*" antwoordt 45% van het algemene publiek en 41% van het (groot)ouderpubliek: "Lacoste". Nog daargelaten dat een spontaan antwoord als "krokodil" (tussen de 4 en 30% in de diverse onderzoeken) of "kinderkleding /kinderondergoed" (tussen de 9 en 16% in de diverse onderzoeken) niet impliceert dat die respondenten het teken louter zien als versiering, zijn de genoemde uitkomsten op de onderhavige vragen op zichzelf al zodanig dat zij het voorshandse oordeel van het hof dat het publiek het teken niet louter als versiering ziet ondersteunen. Dat geldt te meer als ook de percentages van de respondenten die op vraag 2 ("*Van welk bedrijf denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?/Van welk bedrijf is volgens u dit product afkomstig?*") "Lacoste" en, kort gezegd, "namaak-Lacoste" noemen (41% en 13 % respectievelijk 36% en 16% in het JES-onderzoek II en 43% en 1% respectievelijk 46% en 1% in het OC-onderzoek). Vrijwel al deze respondenten zien het gebruik van de krokodil kennelijk als (inbreukmakend) merkgebruik.

33. Hema heeft als bezwaar tegen de door Lacoste in het geding gebrachte rapporten aangevoerd dat het hoge percentage respondenten dat Lacoste in de onderzoeken noemt veroorzaakt wordt door het marktleiderseffect van Lacoste. Daarbij gaat zij kennelijk uit van een verkeerd begrip van wat met het marktleiderseffect wordt bedoeld. Daarvan is sprake als een bepaalde producent/merkhouders marktleider is in een bepaalde branche, dus, simpel gezegd, van alle producenten van een bepaalde soort waren of diensten het meeste van die soort producten of diensten verkoopt, waardoor het publiek, ook los van het merk, veelal zal denken dat een exemplaar van die soort afkomstig is van de desbetreffende producent. Het merkenrecht beoogt het zijn van marktleider op zichzelf niet te beschermen. Dat is wat anders dan de bekendheid van een merk, dat het merkenrecht juist wel beoogt te beschermen. De houder van een bekend merk zal lang niet altijd marktleider zijn, met name niet als er

vele aanbieders op de desbetreffende markt zijn zoals bij (kinder)kleding. Dat Lacoste marktleider is in de (kinder)kledingbranche heeft Lacoste gemotiveerd betwist. Nu Hema daarop niet heeft gereageerd acht het hof niet aannemelijk dat Lacoste marktleider is in de (kinder)kledingbranche in Nederland of Frankrijk. Dit geldt te meer nu Lacoste een rapport van het Franse onderzoeksbureau KANTAR van 18 november 2019 (productie 56 Lacoste) heeft overgelegd, op grond waarvan valt aan te nemen dat Lacoste in haar thuisland Frankrijk op de markt voor confectiekleding (slechts) een marktaandeel heeft van 0,7 %. Het hof verwerpt op grond van dit alles het bezwaar van Hema dat het hoge percentage respondenten dat Lacoste in de onderzoeken noemt veroorzaakt wordt door het marktleiderseffect van Lacoste. Overigens heeft Hema onbetwist gesteld dat zij zelf marktleider is op het gebied van kinderondergoed in Nederland en voorts gesteld dat Lacoste helemaal geen kinderondergoed verkoopt.

34. Ook de bezwaren van Hema tegen de wijze van onderzoeken (straatonderzoeken) door JES en het getoonde materiaal verwerpt het hof. Op grond van eigen waarneming en vergelijking van de echte onderkleding met de aan respondenten getoonde afbeeldingen is het hof voorshands van oordeel dat deze niet relevant afwijken. De stelling dat een straatonderzoek minder geschikt zou zijn dan een internetonderzoek deelt het hof niet. De door Hema aangevoerde bezwaren in punt (i) en (ii) van punt 4.5 en 4.6 van haar pleitaantekeningen h.b. gelden eveneens voor een internetonderzoek. Een (elk) marktonderzoek kan de in een merkenzaak aan de orde zijnde vragen niet met zekerheid beantwoorden en blijft daarom slechts een hulpmiddel. De suggestie van Hema dat sprake is van beïnvloeding omdat de onderzoeken in de buurt van Lacoste-boetieks of in een luxe winkelstraat zouden zijn gehouden en/of de onderzoekers Lacoste-kleding zouden hebben gedragen heeft Lacoste bestreden, onder overlegging van een verklaring van drs. Saskia Brons van JES (productie 53 Lacoste), medeondertekend door de bij het onderzoek betrokken supervisors. Hierna is Lacoste hier niet meer op teruggekomen. Dat geldt ook voor de bezwaren over vermeende onduidelijkheden in het OC-rapport (zoals de gestelde onduidelijkheid aan wie de waarom-vraag is gesteld). Deze zijn weersproken en opgeheven door de nadere toelichting van Thierry Jonquois, CEO van OC (productie 55 Lacoste).

35. Ook de bezwaren tegen de vraagstelling in het JES-onderzoek II en het OC-onderzoek overtuigen niet en zijn geen reden deze onderzoeken buiten beschouwing te laten. Binnen de mogelijkheden van een marktonderzoek zijn dit acceptabele vragen, die bovendien niet relevant afwijken van de vragen in het door Hema overgelegde DVJ-onderzoek. De vraag "*Waar denkt u aan bij het zien van dit product?*" verschilt niet relevant van de vraag "*Wat komt er in u op als u dit product ziet?*" Het gebruik van het woord kledingstuk(ken) in vraag 2 ("*Van welk bedrijf denkt u dat deze kledingstukken afkomstig zijn?*") in het JES-onderzoek II is evenmin reden dit onderzoek buiten beschouwing te laten. Wellicht is het gebruik van de term product(en) te prefereren, maar het is in dit geval direct duidelijk dat het over kledingstukken gaat.

36. De overige bezwaren van Hema tegen (één van) deze onderzoeken acht het hof zonder nadere toelichting, die ontbreekt, niet begrijpelijk (zoals het bezwaar dat de volgorde van de vragen onlogisch is en dat de antwoorden op de waarom-vraag in het rapport van het JES-onderzoek II niet in een grafiek zijn weergegeven) of niet relevant (zoals het bezwaar dat in het OC-onderzoek meerdere antwoorden op vraag 1 konden worden gegeven, waardoor het totaal uitkomt op (iets) meer dan 100% en de stelling dat het (Nederlandse, begrijpt het hof) publiek op de hoogte is van dit geschil en het JES-onderzoek II daarom niet representatief is). In ieder geval zijn deze bezwaren onvoldoende reden om de rapporten van deze

onderzoeken buiten beschouwing te laten. Zoals hiervoor overwogen moeten al dit soort marktonderzoeken worden gerelativeerd en zijn zij slechts een hulpmiddel.

37. De in het rapport van het DVJ-onderzoek vermelde percentages van respondenten die aan Lacoste denken en/of denken dat het getoonde product van Lacoste afkomstig is, zijn aanzienlijk lager. Daarin is vermeld dat bij het zien van het blauwe hemdje 9% van de respondenten op de eerste vraag (*“Wat komt er in u op als u dit product ziet?”*), antwoordt: “Lacoste”. Op vraag 2 (*“Van wie of welke partij denkt u dat dit product afkomstig is?”*) antwoordt 11% “Lacoste”. Het hof acht het rapport van dit onderzoek, de rapporten van het JES-onderzoek II en het OC-onderzoek in aanmerking nemende, onvoldoende overtuigend om van voormelde lage(re) percentages uit te gaan, met name omdat de antwoordcategorie “anders” van 13 % op vraag 1 en 11 % op vraag 2 niet is gespecificeerd, terwijl op een vergelijkbare vraag 2 in het JES-onderzoek II onder het Nederlandse publiek aanzienlijke percentages van de respondenten antwoordden te denken dat het gaat om namaak-Lacoste en de krokodil op het blauwe hemdje dus niet zien als louter decoratie. Nog daargelaten dat ook de percentages van 9 en 11% onder omstandigheden voldoende zouden kunnen zijn om aan te nemen dat het publiek het gebruik van de krokodil op het hemdje niet louter ziet als decoratie, hecht het hof meer waarde aan de rapporten van het JES-onderzoek II en het OC-onderzoek. Het DVJ-onderzoek zegt bovendien niets over de perceptie van het publiek in Frankrijk en is dus niet relevant voor de inbreukvraag in Frankrijk.

38. Het bovenstaande leidt ertoe dat het hof, net als de voorzieningenrechter, voorshands van oordeel is dat sprake is van gebruik als merk en het verweer van Hema op dit punt faalt. Het hof komt dan ook toe aan de vraag of sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en de merken.

Verwarringsgevaar?

39. Hema heeft betwist dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en de merken, althans voldoende overeenstemming om verwarringsgevaar aan te nemen. Het hof is van oordeel dat de merken en het teken in hoge mate overeenstemmen in visueel en begripsmatig opzicht. Het gaat in beide gevallen om een (gestileerde) actieve krokodil, die vanuit hetzelfde zij aanzicht is afgebeeld met de bek aan de rechterzijde, welke bek bovendien is geopend, waarbij de hoek van de opening ongeveer gelijk is en waarbij tanden zijn te zien. Voorts hebben de Uniemerks-krokodil en de Hema-krokodil beide witte min of meer driehoekige schubben. Daaraan kan niet (voldoende) afdoen dat de Hema-krokodil kinderlijker is en/of een kinderlijker uitstraling heeft, althans in 2D is getekend, althans rare voetjes, ronde ogen bovenop de kop en ronde tanden heeft, een minder spitse bek heeft en een staart in een andere houding heeft. Deze verschillen zijn veel minder bepalend voor het totaalbeeld van de krokodillen dan de punten van overeenstemming. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde.

40. Vaststaat dat de waren waarvoor de merken zijn gedeponneerd en het teken wordt gebruikt identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote beschermingsomvang hebben.

41. Op grond van het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat sprake is van reëel verwarringsgevaar. Dit geldt te meer nu het publiek eraan gewend is dat merken al dan niet in groot formaat worden afgebeeld op (kinder)kleding op borsthoogte, dat Lacoste dat ook doet (vergelijk productie 48 Lacoste en het door Lacoste gedeponneerde kinder T-shirt)

en dat de merken weliswaar in zwart-wit zijn gedeponeerd, maar veelal worden gebruikt in de kleur groen. Hoewel het merk zoals gedeponeerd moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt, kan voormeld gebruik door de merkhouder wel als een van de omstandigheden meewegen bij de beoordeling van de verwarringsvraag.⁷

42. Hema voert behalve het hiervoor verworpen verweer dat het teken en de merken niet of voor het aannemen van verwarringsgevaar onvoldoende overeenstemmen, de volgende verweren tegen de gestelde sub b-inbreuk, die deels zien op de vraag of sprake is van merkgebruik, deels op de vraag of sprake is van verwarringsgevaar en deels op beide vragen:

- a. het relevante publiek verwacht geen merk (en al helemaal geen krokodil met een kinderlijk uiterlijk als merk) op een kinderhemdje, nu Lacoste en andere merkhouders in het luxere segment geen kinderondergoed onder hun merk op de markt brengen;
- b. op kinder(onder)kleding komen vaak afbeeldingen van dieren, zoals krokodillen voor, waarbij Hema verwijst naar diverse afbeeldingen (productie 4 Hema);

en voorts de volgende 'Hema-gerelateerde' verweren:

- c. iedere Nederlander weet dat Hema uitsluitend kleding onder haar eigen Hema-merk en geen kleding van andere merken, laat staan luxe merken, aanbiedt;
- d. het relevante publiek is eraan gewend dat Hema kinderondergoed met dieren aanbiedt;
- e. in het Hema-ondergoed is aan de binnenzijde het Hema-merk aangebracht;
- f. het onderhavige ondergoed wordt alleen in Hema-winkels en op de Hema-website aangeboden; het blauwe hemdje en het grijze setje tezamen in een Hema-verpakking en tegen een lage prijs.

43. Het **onder a vermelde verweer** heeft Lacoste gemotiveerd betwist waarbij zij als producties 50 en 51 voorbeelden heeft overgelegd van het gebruik van merken op baby/kinderondergoed, -sokken en -pyjama's door haarzelf en andere merkhouders in het hogere segment. Bovendien staat tussen partijen vast dat Lacoste (en andere merkhouders in het hogere segment) babyondergoed en bovenkleding voor kinderen, voorzien van hun merk, op de markt brengen. Om onder die omstandigheden aan te kunnen nemen dat het publiek desondanks verwacht geen (luxe) merk op kinderondergoed aan te treffen is meer onderbouwing nodig dan Hema heeft gegeven.

44. Het **onder b vermelde verweer** dat op kinder(onder)kleding vaker dieren voorkomen kan niet (voldoende) afdoen aan het oordeel dat sprake is van merkgebruik en verwarringsgevaar. Daar waar het om andere dieren dan krokodillen gaat al niet omdat in casu het publiek het teken juist als merkgebruik zal percipiëren en verwarringsgevaar te duchten is doordat het gaat om een krokodil en de bekende merken van Lacoste bestaan uit een krokodil. Ook de gestelde aanwezigheid van krokodillen op andere kinderkleding kan niet afdoen aan voormeld oordeel. Lacoste heeft gemotiveerd betwist dat de kleding waarvan Hema afbeeldingen heeft overgelegd voor deze zaak relevant is nu de getoonde kleding of helemaal niet te koop is, of niet te koop is voor consumenten in de Europese Unie, althans niet te koop is op relevante schaal (vergelijk punten 4.13 tot en met 4.24 van de pleitnota e.a. van Lacoste en productie 29 Lacoste). Daar Hema daarop vervolgens niet meer is teruggekomen laat het hof deze afbeeldingen verder buiten beschouwing, althans is het hof

⁷ Vgl. HvJEU 18 juli 2013, C-252/12, ECLI:EU:C:2013:497, Specsavers.

voorshands van oordeel dat die onvoldoende kunnen afdoen aan het aannemen van sub b-inbreuk.

45. Niet aannemelijk is de juistheid van het **onder c vermelde verweer** van Hema dat iedere Nederlander weet dat Hema uitsluitend kleding onder haar eigen Hema-merk aanbiedt. Lacoste heeft een aanzienlijk aantal voorbeelden gegeven waaruit het tegendeel blijkt (punten 3.24 -3.31 MvG en producties 33 tot en met 39, 58 en 59 Lacoste), die door Hema niet gemotiveerd zijn bestreden. Op grond daarvan acht het hof aannemelijk dat Hema in haar winkels en/of via haar website merkproducten verkoopt of heeft verkocht van onder meer FUJIFILM, POLAROID (fotocamera's en filmpjes), GEMMIES (kinderspeelgoed), CASIO (rekenmachines), PRISMA (woordenboeken), OSEC (brandblussers), LIFEHAMMER (veiligheidshamers), PHILIPS (lampen) en van producenten van alcoholische dranken. Daarnaast biedt zij merkproducten van derden aan onder het label 'selected by HEMA' en biedt zij producten aan onder zowel haar eigen merk als het merk van een derde op grond van samenwerkingen met die merkhouders, waaronder kinder/babyproducten en (kinder)kleding, zoals van DIFRAX (babyproducten), FAB (onder Hema x Fab), het modecollectief MOAM (onder MOAM x HEMA), en Victor&Rolf onder (HEMA (hartje) VICTOR & ROLF). Het gaat hier ook om luxe(re) (kleding)merken. Daarnaast valt uit deze producties af te leiden dat Hema ook samenwerkingen is aangegaan met andere retailers om Hema-producten in hun winkels te verkopen, zoals de supermarkten Jumbo en Franprix en Wehkamp.

46. Voorts kunnen de **onder c tot en met f 'Hema gerelateerde' verweren** niet (voldoende) afdoen aan het voorlopig oordeel dat sprake is van merkgebruik en verwarringsgevaar door 1) de aanwezige mogelijkheid van 'post sale confusion', waarbij het Hema-merk en de wijze van aanbieden niet blijken en 2) de omstandigheid dat het publiek kan denken dat sprake is van een samenwerking/economische band tussen Hema en Lacoste.

Ad 1.) Hema heeft weliswaar de door Lacoste gestelde mogelijkheid van 'post sale confusion' betwist door te stellen dat derden kinderondergoed niet zullen zien omdat het onder de gewone kleding gedragen wordt, maar nu Lacoste diverse concrete situaties heeft genoemd waarin derden het ondergoed wel zullen zien, zoals bij warm weer waarbij alleen een hemd wordt gedragen, op school, in crèches, bij buitenschoolse opvang (BSO) en op sportclubs (vergelijk punt 3.36 MvG) en Hema dit niet gemotiveerd heeft betwist, acht het hof de mogelijkheid van 'post sale confusion' voorshands aannemelijk.

Ad 2.) Voor zover het publiek al weet dat de kleding afkomstig is van Hema, sluit dat niet uit dat er sprake is van verwarringsgevaar als vereist voor een sub b-inbreuk, omdat, zoals Lacoste terecht heeft gesteld, verwarringsgevaar ook indirect verwarringsgevaar omvat, waarvan sprake is als de consument kan denken dat het product op de markt wordt gebracht door een onderneming die economisch verbonden is met de merkhouder. Lacoste heeft onderbouwd gesteld dat van zulke samenwerkingen tussen Hema en derden ook daadwerkelijk sprake is (zie rechtsoverweging 45 hiervoor), ook op het gebied van (kinder)kleding. Nu Hema dat niet gemotiveerd heeft betwist acht het hof voorshands aannemelijk dat sprake kan zijn van indirect verwarringsgevaar.

47. Niet gesteld en aannemelijk is geworden dat de **sub c en d vermelde verweren** ook gelden voor het Franse publiek.

48. Op grond van het bovenstaande is het hof voorshands van oordeel dat voormelde verweren niet (voldoende) kunnen afdoen aan het oordeel dat sprake is van sub b-inbreuk.

49. De resultaten van de marktonderzoeken ondersteunen het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar, ook als het rapport van het JES-onderzoek I buitenbeschouwing wordt gelaten. In het rapport van het JES-onderzoek II is vermeld dat op de vraag *“Van welk bedrijf denkt u dat dit kledingstuk afkomstig is?”* 36 % van het (groot)ouderpubliek en 41 % van het algemene publiek “Lacoste” antwoordt. In het rapport van het OC-onderzoek is vermeld dat op de vraag *“Van welk bedrijf is volgens u dit kledingstuk afkomstig?”* 46 % van het (groot)ouderpubliek en 43 % van het algemene publiek “Lacoste” antwoordt. Deze percentages zijn, ook als deze worden gerelativeerd als hiervoor aangegeven, (ruim) voldoende om de conclusie van het hof dat sprake is van verwarringsgevaar te ondersteunen. Het DVJ-onderzoek kan daaraan onvoldoende afdoen. Bij het zien van het blauwe hemdje antwoordt op 11% op vraag 2 (*“Van wie of welke partij denkt u dat dit product afkomstig is?”*) “Lacoste”. Dit onderzoek weegt minder zwaar dan de andere onderzoeken om de hiervoor vermelde redenen en zegt niets over de situatie in Frankrijk.

50. Op grond van het bovenstaande neemt het hof voorshands aan dat door het gebruik van het blauwe hemdje bij zowel het algemene publiek als het (groot)ouder publiek in Nederland en Frankrijk gevaar voor verwarring bestaat met de merken. De andere door Lacoste aangevoerde grondslagen behoeven geen behandeling. Daar Lacoste zich (ook) beroept op haar Uniemerk zal een verbod voor de EU worden toegewezen. Hema heeft niet aangevoerd dat er in casu reden is om het verbod tot bepaalde lidstaten te beperken.⁸ Bij een afzonderlijk verbod voor de Benelux heeft Lacoste aldus geen belang. De grieven 6 tot en met 8 slagen derhalve.

Het grijze setje

51. Partijen twisten allereerst over de vraag of op het grijze setje slechts krokodillen of krokodillen en leguanen zijn afgebeeld. Op grond van de eigen waarneming is het hof voorshands van oordeel dat op het grijze setje uitsluitend krokodillen zijn afgebeeld. Zoals Lacoste onbetwist heeft gesteld hebben leguanen een aantal kenmerken die bij krokodillen en bij de afgebeelde dieren ontbreken, nog daargelaten dat leguanen bij het (algemene en (groot)ouder) publiek veel onbekender zijn dan krokodillen, zodat het publiek deze dan ook niet zo snel als zodanig zal herkennen.

Gebruik als merk?

52. Op het grijze setje bevinden zich afbeeldingen van zes verschillende (soorten) krokodillen aan de voor- en achterkant van het hele hemdje en het broekje. Dat bij kleding merken meerdere keren en ook over het hele kledingstuk worden aangebracht komt vaker voor. Lacoste heeft als producties 46 en 49 een aantal voorbeelden van dit “repetierend merkgebruik” door haarzelf en andere merkhouders overgelegd. Daarbij zijn ook voorbeelden overgelegd van kledingstukken waarbij niet steeds hetzelfde teken op dezelfde wijze is afgebeeld en van kledingstukken met meerdere krokodillen van Lacoste. Dit brengt mee dat het publiek aan dit soort merkgebruik gewend is, hetgeen aannemelijk maakt dat een

⁸ Zoals bijvoorbeeld in de gevallen die aan de orde waren in de arresten van het HvJEU van 12 april 2011, C-235/09, ECLI:EU:C:2011:238, DHL/Chronopost en 22 september 2016, ECLI:EU:C:2016:719, Combit/Commit.

aanmerkelijk deel van het publiek dit gebruik niet louter als decoratie percipieert. Dat geldt te meer als sprake is van een (vermeed) met een bekend merk overeenstemmend teken. Het verweer dat het reptielenmotief op het grijze setje te ingewikkeld is om als merk te kunnen kwalificeren verwerpt het hof om dezelfde reden. Het gaat om een herhaling van overeenstemmende tekens, waaraan het publiek gewend is.

53. Het hof zal eerst de situatie in Frankrijk beoordelen. Dit brengt mee dat alleen het rapport van het OC-onderzoek van belang is. Daar het Franse merkenrecht gebaseerd is op dezelfde richtlijn als het BVIE dat wordt uitgelegd door het HvJ EU, gaat het hof, kennelijk met partijen, ervan uit dat het merkenrecht in de Benelux en Frankrijk gelijk is.

54. In het rapport van het OC-onderzoek is vermeld dat na het tonen van een afbeelding van het grijze setje 16% van *het (groot)ouderpubliek* op vraag 1 (*“Waar denkt u aan als u dit product ziet?”*) antwoordt: “Lacoste”. 30% antwoordt “kinderkleding, kinderondergoed of kinderspyjama’s”, 18% “baby, kind of jongen” en 10% “krokodillen”. Op vraag 2 (*“Van welk bedrijf is volgens u dit product afkomstig?”*) antwoordt 26% “Lacoste” en 1% “imitatie Lacoste”. Op vraag 3 (*“Waarom denkt u aan dat bedrijf?”*) antwoordt 92% van de respondenten die Lacoste antwoordde: “de krokodil, symbool/ embleem/ logo van Lacoste”.

Van het algemene publiek antwoordt 25% op vraag 1 “Lacoste” en 3 % “namaak-Lacoste”. 23% antwoordt “kleding, onderkleding of kinderspyjama’s”, 14% “baby, kind, jongen” en 12 % “krokodil”. Op vraag 2 antwoordt 38% “Lacoste” en 1% “imitatie Lacoste”. Op vraag 3 antwoordt 92% van de respondenten die Lacoste antwoordde: “de krokodil, symbool/ embleem logo van Lacoste” en 2%: “lijkt op Lacoste”.

Mede in aanmerking nemende dat de bezwaren tegen het (het rapport van) het OC-onderzoek niet overtuigen, althans geen reden zijn dit onderzoek buiten beschouwing te laten (zie rechtsoverwegingen 33 tot en met 36 hiervoor), kan daaruit naar het voorlopig oordeel van het hof worden afgeleid dat een aanmerkelijk deel, althans een commercieel niet te verwaarlozen deel⁹ van het Franse publiek het gebruik van de krokodillen niet louter als versiering opvat. Immers kan daaruit worden afgeleid dat 92% van 27%, dus afgerond 25% van het (groot)ouderpubliek vanwege de krokodillen op het hemdje denkt dat dit afkomstig is van Lacoste of dat sprake is van een imitatie-Lacoste. Bij het algemene publiek is dat 92% van 39%, dus afgerond 35%. Dit ondersteunt het voorlopig oordeel van het hof dat sprake is van merkgebruik. Dat de percentages bij de spontane antwoorden op de vraag *“Waar denkt u aan als u dit product ziet?”* lager zijn doet daar niet aan af, nu uit veel van de antwoorden (zoals kleding, onder- en kinderkleding, jongen, kind, baby en krokodil) niet valt af te leiden of het publiek meent dat sprake is van louter versiering of (ook) van merkgebruik. In beide gevallen kan immers dit soort spontane antwoorden worden gegeven.

Verwarringsgevaar?

55. Op het grijze setje komen 6 verschillende afbeeldingen van krokodillen voor. Dezelfde krokodil als op het blauwe hemdje in groen en in blauw – hierna ook: de krokodillen met de open bek – en vier krokodillen met een gesloten bek, waarvan drie met de bek naar links (een blauwe en twee groene) en één met de bek naar rechts (een groene) – hierna: de krokodillen met de gesloten bek –.

⁹ Vgl. HvJEU 3 september 2015, C-125/14, ECLI:EU:C:2015:539, Iron&Smith/Unilever, rov. 30.

56. Het hof is van oordeel dat de twee krokodillen met de open bek op het grijze setje in hoge mate overeenstemmen in visueel en begripsmatig opzicht om de hiervoor in rechtsoverweging 39 vermelde redenen. Voor de andere krokodillen op het grijze setje geldt dat zij, gelet op de verschillen (zoals een gesloten bek, bij drie krokodillen de bek naar rechts en bij twee krokodillen banden in plaats van schubben) en de overeenkomsten (zijaanzicht, bij drie krokodillen een gekrulde staart, bij één krokodil de bek naar rechts en zichtbare poten, ovale "schubben") met de merken in visueel opzicht in enige mate overeenstemmen en in begripsmatig opzicht in hoge mate overeenstemmen. Een auditieve vergelijking is niet aan de orde.

57. Vaststaat dat de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en het teken wordt gebruikt identiek zijn en dat de merken bekend zijn en een grote beschermingsomvang hebben.

58. De resultaten van het OC-onderzoek (waaruit valt af te leiden dat 26% van het (groot)ouderpubliek en 38% van het algemene publiek denkt dat het grijze setje van Lacoste afkomstig is) mede in aanmerking nemende, acht het hof voorshands aannemelijk dat in Frankrijk reëel verwarringsgevaar is te duchten bij zowel het (groot)ouderpubliek als het algemene publiek. Dit geldt te meer nu Lacoste haar merken weliswaar in zwart-wit heeft gedeponeerd, maar meestal gebruikt in de kleur groen, en het merendeel van de krokodillen op het grijze setje groen is, waardoor vooral het beeld van een verzameling groene krokodillen, afgebeeld vanuit zijaanzicht, zal blijven hangen. Hoewel het merk zoals gedeponeerd moet worden vergeleken met het teken zoals gebruikt, kan voormeld gebruik door de merkhouder wel als een van de omstandigheden meewegen bij de beoordeling van de verwarringsvraag (zie voormeld arrest van het HvJEU in de zaak Specsavers). De hiervoor in rechtsoverweging 42 vermelde verweren van Hema falen om de in rechtsoverwegingen 43 tot en met 47 vermelde redenen.

59. Daar Lacoste zich (ook) beroept op haar Uniemerk zal een verbod voor de EU worden toegewezen. Hema heeft niet aangevoerd dat er in casu redenen zouden zijn om het verbod tot bepaalde lidstaten te beperken. Bij een afzonderlijk verbod voor de Benelux heeft Lacoste geen belang. De andere door Lacoste aangevoerde grondslagen behoeven geen behandeling. Het bovenstaande brengt mee dat ook de grieven 1 tot en met 5 slagen.

Slotsom en proceskosten

60. Het bovenstaande brengt mee dat het bestreden vonnis zal worden vernietigd en het op basis van het Uniemerk gevorderde inbreukverbod voor de EU alsnog zal worden toegewezen. Zoals hiervoor overwogen ontbreekt bij het gevorderde bevel tot het doen van opgaven spoedeisend belang, zodat die vordering zal worden afgewezen. Hema zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van het geding in eerste aanleg en in hoger beroep. Ook grief 9 slaagt derhalve. Lacoste vordert veroordeling van de redelijke en evenredige kosten als bedoeld in artikel 1019h Rv.

61. Lacoste heeft haar proceskostenvordering in eerste aanleg beperkt tot € 15.000,--, stellende dat zij aansluiting zoekt bij de Indicatietarieven IE-zaken rechtbanken voor een normaal kort geding (punt 6.9 van haar pleitnota e.a.). De door haar overgelegde specificaties van voor de eerste aanleg gemaakte advocatenkosten komen uit op een bedrag van € 40.262,-- (€ 26.046,-- en € 14.216,--; zie productie 25 Lacoste en de kostenopgave overgelegd voor het pleidooi in eerste aanleg). Ook in hoger beroep stelt zij dat zij de kosten van de eerste aanleg beperkt tot

€ 15.000,-- (punt 13.2 MvG). Ook Hema heeft verzocht het kort geding in eerste aanleg als een normaal kort geding te kwalificeren met een indicatietarief van € 15.000,-- (punt 6.7 van haar pleitnota e.a.). Het hof zal de proceskosten voor de eerste aanleg dan ook begroten op € 15.000,-- aan advocatenkosten en € 626,-- voor griffierecht.

62. Als vergoeding voor de kosten van het hoger beroep vordert Lacoste een bedrag van € 69.103,75,-- aan advocatenkosten (producties 47 en 57 Lacoste), te vermeerderen met griffierecht (€ 741,--) en deurwaarderskosten (€ 104,54). Andere verschotten worden niet onderbouwd gevorderd. Het hof heeft op grond van het arrest van de Hoge Raad van 4 december 2015, ECLI:NL:HR:2015:3477 (LMR), ambtshalve te beslissen over de toewijsbaarheid van de proceskosten en de hoogte daarvan. Het hof is van oordeel dat deze zaak (ook) in hoger beroep is aan te merken als een normaal kort geding in de zin van de toepasselijke Indicatietarieven IE-zaken gerechtshoven. Het is een standaard inbreukzaak, waarbij op grond van twee vrijwel gelijke merken wordt opgetreden tegen twee inbreukmakende tekens. De zaak in hoger beroep verschilt in zoverre niet van de zaak in eerste aanleg. Daarvan uitgaande is op grond van de Indicatietarieven IE-zaken gerechtshoven een bedrag van maximaal € 15.000,-- als redelijke en evenredige vergoeding van het honorarium aan te merken. Het hof zal het bedrag van de kostenveroordeling begroten op € (15.000,-- + 741,-- + 104,54 =) 15.845,54. Dat partijen van oordeel (lijken te) zijn dat in hoger beroep (minimaal) het tarief voor een complexe zaak van € 25.000,-- als redelijke en evenredige vergoeding geldt voor honorarium (zie ook punt 7.3 van de pleitnota van Hema in hoger beroep) doet niet aan af voormeld ambtshalve oordeel.

63. Het hof zal de dwangsommen matigen en maximeren als in het dictum omschreven. Het ziet geen aanleiding ook inbreuk te verbieden op met het Uniemerk overeenstemmende tekens (gebruik van een overeenstemmend teken waardoor verwarring te duchten is valt immers al onder het verbod en voor een ruimer verbod is geen plaats). De termijn ex artikel 1019i Rv zal worden bepaald op zes maanden na betekening, als door Lacoste verzocht.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de voorzieningenrechter in rechtbank Den Haag gewezen vonnis van 18 december 2018,

en opnieuw rechtdoende

- beveelt Hema binnen twee dagen na betekening van dit arrest in de Europese Unie iedere inbreuk op het uniemerk, genoemd in overweging 1.1 van dit arrest 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 de in overweging 1.3 afgebeelde kinderkleding te staken en gestaakt te houden;
- veroordeelt Hema tot betaling van een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, dat Hema in strijd handelt met voormeld bevel, dan wel een dwangsom van € 500,-- (vijfhonderd euro) voor ieder inbreukmakend product dat zij in strijd met dit bevel verhandelt, zulks te keuze van Lacoste, met een maximum van € 250.000,--;
- veroordeelt Hema in de kosten van het geding in eerste aanleg, aan de zijde van Lacoste

- begroot op € 15.626,--, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;
- wijst af het meer of anders gevorderde;

veroordeelt Hema in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Lacoste begroot op € 15.845,54 --, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 14 dagen na betekening van dit arrest tot aan de dag der algehele voldoening;

bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv binnen welke de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld op zes maanden na betekening van dit arrest;

verklaart voormeld bevel en voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders in hoger beroep gevorderde af.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, M.P.J. Ruijpers en J.L. de Vreese-Rood; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 11 augustus 2020, in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan n.r.
Advocaat van: app./geim.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

M. Schout