

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer hof : 200.312.867/01
Zaaknummer rechtbank : C/09/606536 / HA ZA 21-111

Arrest van 12 december 2023

in de zaak van

The Body Shop Benelux B.V.,
gevestigd in Weesp,
The Body Shop International Limited,
gevestigd in Littlehampton, Verenigd Koninkrijk,
appellanten in principaal hoger beroep,
verweersters in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. G.S.P. Vos, kantoorhoudend in Amsterdam,

tegen

Rituals Cosmetic Enterprise B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
Rituals International Trademarks B.V.,
gevestigd in Amsterdam,
verweersters in principaal hoger beroep,
appellanten in incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. J.C.H. van Manen, kantoorhoudend in Amsterdam.

Het hof zal partijen hierna gezamenlijk The Body Shop respectievelijk Rituals noemen, en afzonderlijk TBS Benelux, TBS International, Rituals Cosmetics en Rituals ITM.

1. De zaak in het kort

- 1.1 In deze zaak vordert Rituals dat The Body Shop wordt verboden het woord ritual te gebruiken op haar Spa of the World productlijnen en in de daarvoor gedane marktuitingen, waarmee The Body Shop volgens Rituals inbreuk maakt op haar woordmerk RITUALS. Ook vordert Rituals schadevergoeding, nader op te maken bij staat.
- 1.2 De rechtbank heeft de verbodsvordering toegewezen en de schadevordering afgewezen. Ook het hof is van oordeel dat sprake is van merkinbreuk. Anders dan de rechtbank wijst het hof ook de schadevordering toe.

2. Procesverloop in hoger beroep

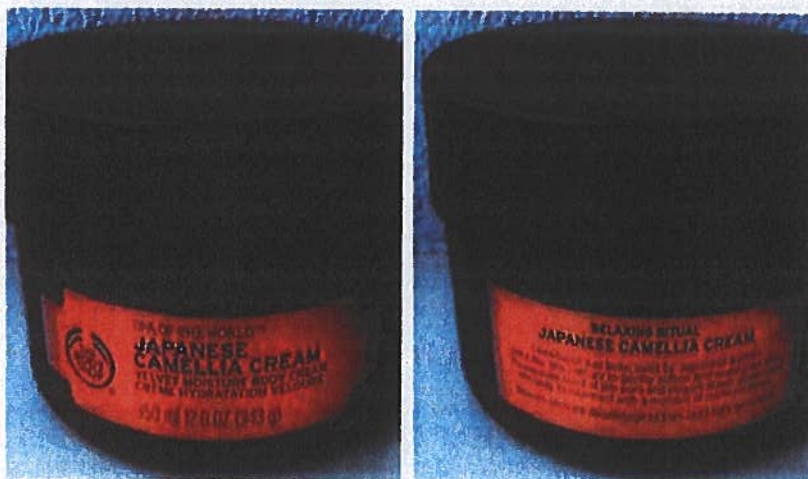
- 2.1 Het verloop van de procedure in hoger beroep blijkt uit de volgende stukken:
- de dagvaarding van 29 april 2022, waarmee The Body Shop in hoger beroep is gekomen van het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 februari 2022;
 - de memorie van grieven van The Body Shop, met bijlagen;
 - de memorie van antwoord tevens memorie van grieven in incidenteel hoger beroep van Rituals, met bijlagen;
 - de memorie van antwoord in incidenteel hoger beroep van The Body Shop;
 - de bijlagen 28 tot en met 35 van The Body Shop en de bijlagen 39 tot en met 47 van Rituals die ter gelegenheid van de hierna te noemen mondelinge behandeling zijn overgelegd.
- 2.2 Op 12 oktober 2023 heeft een mondelinge behandeling plaatsgevonden. De advocaten hebben de zaak toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen die zij hebben overgelegd.

3. Feitelijke achtergrond

- 3.1 Rituals houdt zich sinds 2000 bezig met de ontwikkeling, marketing en verkoop van luxe verzorgingsproducten die zijn geïnspireerd door eeuwenoude kennis en tradities en zijn verrijkt met geuren en parfums uit Azië. Haar assortiment omvat een uiteenlopende collectie van, onder meer, body- en skincare producten, geurkaarsen en reisaccessoires, die zij aanbiedt in meer dan 850 eigen winkels en via haar eigen webwinkel. Daarnaast zijn haar producten wereldwijd verkrijgbaar bij meer dan 2500 verkooppunten van derden (waaronder in warenhuizen en op vliegvelden).
- 3.2 Rituals Cosmetics is producent en wereldwijd aanbieder van genoemde verzorgingsproducten. Rituals ITM houdt verschillende merken, waaronder de volgende Benelux (woord)merken en Internationale Registratie (hierna: de Rituals-merken):
- A. Benelux woordmerk "RITUALS" met registratienummer 644900, gedeponeerd op 19 februari 1999 en ingeschreven op 1 augustus 1999, voor de klassen 3, 4, 5, 10, 21, 29 en 30.
 - B. Benelux woordmerk "RITUALS" met registratienummer 795906, gedeponeerd op 3 maart 2006 en ingeschreven op 7 juni 2006 voor de klassen 24, 25 en 35.
 - C. Internationale registratie "RITUALS" met registratienummer 914438, geregistreerd op 9 juni 2006, voor onder meer de Europese Unie (hierna: de Unie) voor de klassen 3, 4, 21, 24, 30 en 35.
 - D. Benelux woordmerk "RITUALS" met registratienummer 859433, gedeponeerd op 19 februari 2009 en ingeschreven op 10 juni 2009, voor de klassen 3, 14, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 35 en 44.
- De Rituals-merken weergegeven onder A, B en D worden ook wel de Beneluxmerken genoemd en het onder C weergegeven merk ook het Uniemerik.
- 3.3 The Body Shop produceert en verkoopt sinds haar oprichting in het Verenigd Koninkrijk in 1976 natuurlijke cosmetische producten die op een verantwoorde wijze zijn geproduceerd, waaronder cosmetica, toiletartikelen, huid- en persoonlijke verzorgingsproducten, bad-, lichaams- en spaproducten alsmede diverse aan die producten gerelateerde accessoires. Deze producten verkoopt zij onder meer in haar eigen

winkels en via haar eigen webwinkel.

- 3.4 In 2015 lanceerde The Body Shop een nieuwe huidverzorgingslijn genaamd “SPA OF THE WORLD”. Dit concept is geïnspireerd op het concept van The Body Shop; reizen over de hele wereld om de meest zeldzame en kostbare ingrediënten en oude schoonheidsrituelen te vinden. Vanwege het bestaan van oudere Benelux-merkrechten van een derde op het merk “SPA”, wordt deze lijn in de Benelux op de markt gebracht onder de (merk)naam “SECRETS OF THE WORLD”. De producten die onderdeel uitmaken van dit concept en onder die noemer worden verkocht (hierna: de SOTW-producten), zijn verdeeld in de volgende vier categorieën:
1. “RELAXING RITUAL”;
 2. “REVITALISING RITUAL”;
 3. “BLISSFUL RITUAL”; en
 4. “FIRMING RITUAL”
- (hierna tezamen: de RITUAL-tekens).
- 3.5 Iedere categorie bevat verschillende soorten producten; in ieder geval een bodywash, scrub, crème en (massage)olie. Elke product heeft weer een eigen beschrijvende productnaam zoals JAPANESE CAMELLIA CREAM, MEDITERRANEAN SEA SALT SCRUB of BALKAN JUNIPER BODY WASH. Deze productnamen staan op het etiket aan de voorkant van de productverpakking. Verder staan op de productverpakking verschillende (geregistreerde) merken van The Body Shop (waaronder het merk SPA/SECRETS OF THE WORLD). Met uitzondering van enkele producten, staat op de achterkant van de verpakkingen de productnaam in hoofdletters vermeld, en daarboven – in kleinere hoofdletters – het toepasselijke RITUAL-teken.
- 3.6 Hieronder is de etikettering van een van de SOTW-producten zoals die ook in de Unie en/of de Benelux wordt verhandeld, aan de voor- en achterkant (respectievelijk links en rechts) weergegeven.



- 3.7 Het hoofdkantoor van The Body Shop bevindt zich in het Verenigd Koninkrijk: TBS International. Deze rechtspersoon is ook houdster van de intellectuele eigendomsrechten van The Body Shop (waaronder zo’n 125 merken en auteursrechten) en zij is verantwoordelijk voor de fysieke verkoop van SOTW-producten in het Verenigd Koninkrijk. De SOTW-producten worden in de Benelux (fysiek) verkocht door TBS

Benelux (in Nederland), The Body Shop (France) SARL (in België en Luxemburg), beide dochterondernemingen van TBS International, en door lokale franchisenemers. In de rest van de Europese Unie (hierna: Unie) worden de producten met name verkocht door (andere) lokale dochterondernemingen van TBS International, zoals The Body Shop Germany GmbH in Duitsland, The Body Shop España S.A.U. in Spanje, B.S. Danmark A/S in Denemarken en door lokale franchisenemers. Voor online verkopen maakt The Body Shop gebruik van een webwinkel met de domeinnaam thebodyshop.com die door TBS International wordt beheerd. Ook op de lokale pagina's van die website, of (sub)domeinen, zoals het op Nederland gerichte deel thebodyshop.com/nl-nl/, is TBS International steeds vermeld als auteursrechthebbende. Alle domeinnamen staan op naam van TBS International.

- 3.8 De SOTW-producten bestemd voor de Unie worden geproduceerd en gedistribueerd vanuit een productie- en distributiecentrum van TBS International in het Verenigd Koninkrijk en, sinds kort, ook vanuit een dergelijk centrum in Duitsland. TBS International wordt op alle productverpakkingen als fabrikant aangeduid.
- 3.9 Bij de presentatie van de SOTW-producten in de winkels van The Body Shop is/wordt gebruik gemaakt van zogenaamde displays, hieronder afgebeeld zoals gebruikt in Nederland (links) en in Duitsland (rechts):



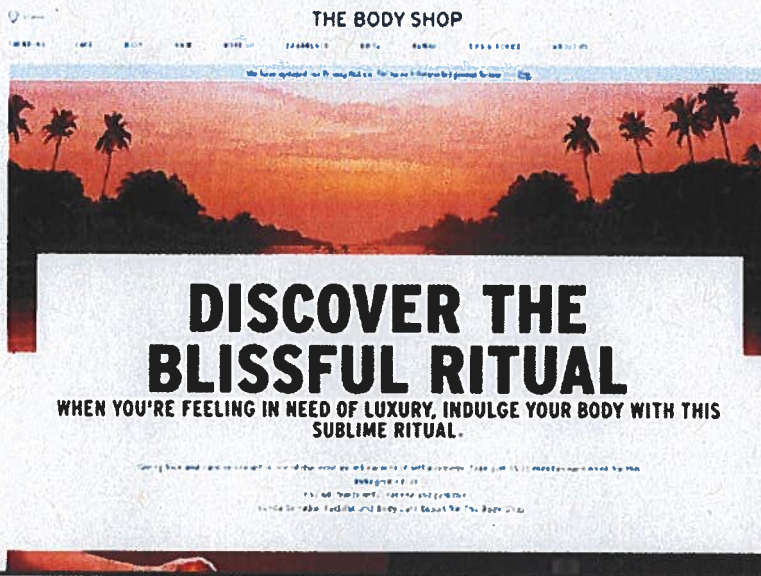
3.10 Vanaf het derde kwartaal van 2015 zijn door The Body Shop de volgende, (mede) op de Unie gerichte, uitingen gedaan over de SOTW-producten in catalogi, in de webwinkel en via verschillende sociale mediakanalen:

in een catalogus van TBS International, gericht op het Verenigd Koninkrijk:



Op de webwinkel thebodyshop.com:





op het Duitse deel van de webwinkel:



UNSERE HELDEN FÜR DAS SPA ZUHAUSE

Entdecken Sie die besten Produkte für Ihr Spa zuhause. Unsere Helden sind die besten Produkte für Ihr Spa zuhause. Entdecken Sie die besten Produkte für Ihr Spa zuhause.



op Instagram door TBS International:



op Facebook door TBS Benelux:

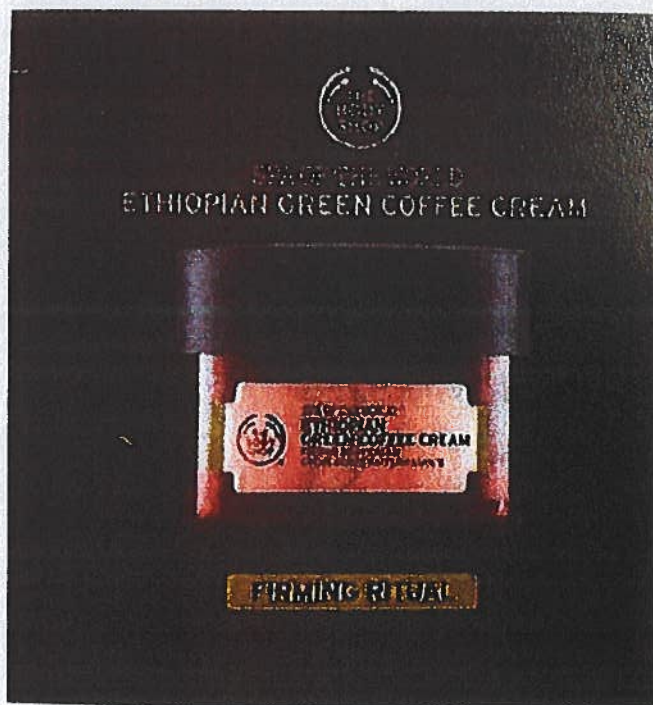


Op (voorheen) Twitter door TBS Benelux:



The Body Shop Benelux
Which ritual would you like to try?
Missful Ritual
Relaxing Ritual
Revitalising Ritual
[thebodyshop.nl/product-info](#)

op (voorheen) Twitter door TBS France S.A.R.L.:



The Body Shop France
@TheBodyShopFR
Essayez gratuitement notre nouvelle Crème Raffermissante Spa of the World™ (à récupérer en boutique uniquement) > simpl.ly/TheBodyShopFRS.
5:04 PM · Jul 18, 2017 · Twitter Web Client

1 Quote Tweet 8 Likes

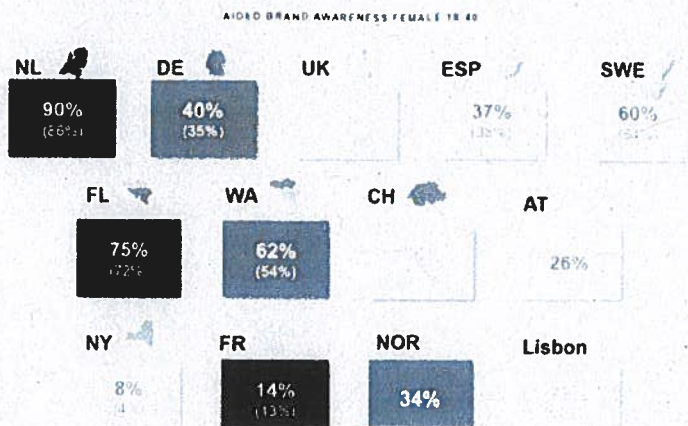
🗨️ 🔄 ❤️ 📌

DITA @Ditavlogs · Jul 18, 2017
Replying to @TheBodyShopFR
Merci beaucoup !!!

🗨️ 🔄 ❤️

- 3.11 In een marktonderzoek van Rituals uit 2018 (EP04) naar brand awareness, is het volgende opgenomen (waarbij FL staat voor Vlaanderen, en WA voor Wallonië):

A POSITIVE DEVELOPMENT IS VISIBLE ON AWARENESS RITUALS IN ALMOST ALL COUNTRIES



- 3.12. Rituals heeft TBS Benelux per brief van 21 september 2015 op de hoogte gebracht van het feit dat zij het gebruik van de RITUAL-tekens inbreukmakend acht op de Rituals-merken. Op 14 januari 2020 en op 5 maart 2020 heeft Rituals TBS International gesommeerd inbreuk op de Rituals-merken door het gebruik van de RITUAL-tekens te staken.
- 3.13 TBS International heeft onder meer per brief van 23 maart 2020 op de brieven van Rituals gereageerd en zich op het standpunt gesteld dat het zuiver beschrijvende gebruik van het woord 'ritual' geen inbreuk op de Rituals-merken oplevert.

4. Procedure bij de rechtbank

- 4.1 Rituals heeft The Body Shop gedagvaard en, samengevat weergegeven, gevorderd dat The Body Shop op straffe van een dwangsom wordt veroordeeld om iedere inbreuk op de merkenrechten van Rituals te staken met veroordeling van The Body Shop tot vergoeding van de door Rituals geleden schade, nader op te maken bij staat, een en ander met veroordeling van The Body Shop in de volledige proceskosten
- 4.2 De rechtbank heeft het gevorderde verbod toegewezen, de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure afgewezen, de schade begroot op nihil en The Body Shop veroordeeld in de kosten.

5. Vorderingen in hoger beroep

- 5.1 The Body Shop is in hoger beroep gekomen omdat zij het niet eens is met het vonnis. Zij heeft verschillende grieven tegen het vonnis aangevoerd en wil dat het hof de vorderingen van Rituals alsnog afwijst met veroordeling van Rituals in de kosten van beide instanties.

- 5.2 Rituals heeft incidenteel hoger beroep tegen het vonnis ingesteld voor zover het gaat om de afwijzing van haar schadevordering. Zij eist in incidenteel hoger beroep dat het hof deze vordering alsnog toewijst en de zaak voor de begroting daarvan verwijst naar de schadestaatprocedure.

6. Beoordeling in hoger beroep

In het principaal en incidenteel hoger beroep

Bevoegdheid

- 6.1 De rechtbank heeft geoordeeld dat zij op grond van art. 4.6 lid 1 BVIE bevoegd is te oordelen over de op de Beneluxmerken gebaseerde vorderingen van Rituals jegens TBS c.s. en haar bevoegdheid zich uitstrekt tot de gehele Benelux. Voor de Uniemerken heeft de rechtbank zich ten aanzien van TBS Benelux bevoegd geacht op grond van art. 123 lid 1, 124 onder a en 125 lid 1 UMVo in verbinding met art. 3 van de Uitvoeringswet EG-Verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Haar bevoegdheid ten aanzien van het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde TBS International heeft de rechtbank voor de Uniemerken gebaseerd op art. 67 en 127 lid 1 van het Terugtrekkingsakkoord¹ jo. art. 8 lid 1 Brussel I bis-Vo omdat sprake is van een nauwe band met de vorderingen jegens TBS Benelux nu beide rechtspersonen dezelfde handelingen met dezelfde tekens wordt verweten, welke bevoegdheid zich op grond van art. 126 lid 1 UMVo uitstrekt tot de gehele Unie.
- 6.2 Het hof sluit zich aan bij deze – door partijen in hoger beroep ook niet bestreden – beoordeling van de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, ook waar het gaat om de territoriale reikwijdte van een verbodsvordering, zo deze in dit geval toewijsbaar zou worden geoordeeld.

Omvang hoger beroep; geldigheid merken, toerekening handelingen aan TBS Int.

- 6.3 In deze procedure is de geldigheid van de Rituals-merken niet betwist, zodat van die geldigheid moet worden uitgegaan.
- 6.4 Verder heeft de rechtbank geoordeeld dat vast staat dat het aanbieden van de SOTW-producten en aanprijzen daarvan zowel off-line als online in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk, moet worden toegerekend aan respectievelijk TBS Benelux en TBS International. Ook de verweten gedragingen in de Unie kunnen aan TBS International worden toegerekend (rov. 4.9 tot en met 4.11). Deze oordelen zijn in hoger beroep niet bestreden, zodat het hof ook daarvan zal uitgaan.

In het principaal hoger beroep

- 6.5 Rituals heeft in deze procedure aan haar vorderingen ten grondslag gelegd dat TBS c.s. inbreuk hebben gemaakt op haar merkrechten als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub b BVIE²

¹ Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittanië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap van Atoomenergie 2019/C 384/01.

² Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

respectievelijk art. 9 lid 2 sub b UMVo³ (hierna: 'inbreuk sub b'). Subsidiair heeft zij gesteld dat het merk Rituals een bekend merk is en The Body Shop merkinbreuk maakt als bedoeld in art. 2.20 lid 2 sub c BVIE en art. 9 lid 2 sub c UMVo (hierna 'inbreuk sub c').

- 6.6 De rechtbank heeft merkinbreuk sub b aangenomen en is op de vraag of (ook) sprake is van inbreuk sub c niet meer ingegaan. The Body Shop betwist in hoger beroep dat zij het woord RITUAL in de SOTW-teken als merk heeft gebruikt en bestrijdt ook overigens dat dit gebruik merkinbreuk oplevert. Tevens heeft The Body Shop zich op de exceptie van art. 2.23 lid 1 sub b BVIE en art. 14 lid 1 sub b UMVo beroepen.

Merkinbreuk sub b

- 6.7 De **grievens 1 tot en met 3** komen op tegen het oordeel van de rechtbank dat sprake is van inbreuk sub b.
- 6.8 Het hof stelt bij de beoordeling van deze grieven het volgende voorop. Op grond van art. 2.20 lid 2 sub b BVIE en art. 9 lid 2 sub b UMVo kan de merkhoudster, voor zover hier van belang, gebruik zonder zijn toestemming van een teken in het economische verkeer voor waren verbieden wanneer het teken overeenstemt met het merk en wordt gebruikt met betrekking tot waren die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren waarvoor het Uniemerks is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.
- 6.9 Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van gebruik als merk voor waren en diensten moet worden gekeken naar de opvattingen van het in aanmerking komende publiek: de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren: (huid)verzorgingsproducten. Gebruik van een teken is zuiver beschrijvend van aard als het uitgesloten is dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming (vgl. HvJEG, 14 mei 2002, ECLI:EU:C:2002:287 Höltershoff/Freiesleben).
- 6.10 Van sub b-inbreuk is sprake als het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan, dus het relevante publiek kan menen dat de betreffende waren 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 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 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 en van merk en teken

³ Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerks.

plaatsvinden om vast te stellen of het merk en het teken visueel, fonetisch en/of begripsmatig een bepaalde mate van overeenstemming vertonen en of sprake is van (soort)gelijke waren. Hoewel deze vergelijking gebaseerd moet zijn op de totaalindruk die deze tekens in het geheugen van het relevante publiek achterlaten, moet deze 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. Het relevante publiek bestaat uit de gemiddeld geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten (HvJEU 4 maart 2020, C-328/18 P, ECLI:EU:C:2020:156 (Equivalenza)).

Merkgebruik

- 6.11 The Body Shop voert onder **grief 1**, samengevat, aan dat het woord 'ritual' in de door haar gebruikte SOTW-tekens niet als merk maar op volstrekt gebruikelijke wijze in (uitsluitend) beschrijvende zin wordt gebruikt, in de betekenis van een combinatie van producten die hetzelfde doel dienen, hetzelfde voordeel hebben en die in combinatie (kunnen) worden gebruikt. De SOTW-tekens duiden de voordelen aan en beschrijven telkens het revitaliserend, ontspannend, genotsvol en huidversterkend effect ervan. Het is daarmee een uitsluitend beschrijvende aanduiding van een kenmerk van de waren, temeer nu de tekens altijd worden waargenomen in combinatie met de woord- en beeldmerken van The Body Shop, aldus de grief.
- 6.12 Naar het oordeel van het hof is bij het gebruik door The Body Shop van de woorden RITUAL en RITUALS in de onder 3.6, 3.9 en 3.10 weergegeven uitingen niet uitgesloten dat het relevante publiek het teken (mede) opvat als aanduiding van herkomst uit een bepaalde onderneming. Er is niet uitsluitend sprake van beschrijvend gebruik om aan te duiden dat het om een ritueel zou gaan. Anders dan The Body Shop heeft betoogd zal de gemiddelde consument het woord ritual naar het oordeel van het hof ook niet opvatten als een set of een combinatie van producten. Ofschoon The Body Shop met de overgelegde producties GP 22, 23, 24 en GP 29 op zichzelf heeft aangetoond dat de woorden 'ritual' en 'rituals' veel worden gebruikt in de branche voor (huid)verzorgingsproducten, kennelijk om het gebruik van de verzorgingsproducten als onderdeel van een ritueel te presenteren, acht het hof de specifieke en prominente wijze waarop The Body Shop het woord RITUAL in de SOTW-tekens in de onder 3.9 afgebeelde displays en onder 3.10 getoonde online aanbod heeft gebruikt niet zuiver beschrijvend. Van belang hiervoor is het opvallende prominente en herhaalde gebruik in hoofdletters van het woord RITUAL, vaak ook in een afzonderlijk kader en in een groter lettertype dan de overige beschrijvende tekst van de aanprijzing en als onderdeel van het SOTW-teken als zodanig anders dan als onderdeel van een volledige zin. Het telkens terugkerend woord RITUAL in combinatie met de (in sommige uitingen anders gekleurde) bijvoeglijke naamwoorden 'BLISFULL' (etc.) duidt op (door het relevante publiek als zodanig op te vatten) merkgebruik. Die verschillende bijvoeglijke naamwoorden versterken juist het telkens terugkerende, soms afwijkend gekleurde, woord RITUAL, dat door de herhaling nog meer de aandacht trekt. Dat het publiek de producten en aanprijzingen (veelal) in een offline/online verkoopomgeving van The Body Shop zal waarnemen, doet aan het voorgaande niet (voldoende) af. De grief faalt derhalve.

Overeenstemming (fase 1)

- 6.13 Onder **grief 2** betwisten TBS c.s. – naar het oordeel van het hof tevergeefs – dat de SOTW-tekens “relaxing ritual”, “revitalising ritual”, “blisfull ritual” en “firming ritual” en de vertalingen hiervan in grote mate overeenstemmend zijn met de Rituals merken. Het woord ‘RITUAL’ is zowel visueel, auditief als begripsmatig in niet geringe mate overeenstemmend met het woord ‘RITUALS’. Het hof is met de rechtbank van oordeel dat daaraan niet afdoet dat het woord RITUAL telkens door een ander (soms anders gekleurd) bijvoeglijk naamwoord wordt voorafgegaan. Integendeel vormt het telkens terugkerende woord RITUAL in de SOTW-tekens een dominerend, met het merk RITUALS overeenstemmend element in de totaalindruk die de SOTW-tekens in het geheugen van de consumenten voor de onderhavige soortgelijke waren (huidverzorgingsproducten) zullen achterlaten.

Verwarringsgevaar (fase 2)

- 6.14 Vervolgens moet globaal worden beoordeeld of gelet op de totaalindruk die het merk en het teken wekken bij het relevante publiek gevaar voor verwarring bestaat, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante omstandigheden. **Grief 3** bestrijdt dat van verwarringsgevaar sprake is. Volgens de grief is het merk RITUALS slechts in geringe mate in meervoudsvorm onderscheidend en wordt het enkelvoudig gebruikte woord ritual in de beautywereld veel gehanteerd ter aanduiding van sets of routines van beautyproducten met een gelijk doel of voordeel. Bovendien worden de marketing-uitingen alleen gedaan in de eigen verkoopomgeving van The Body Shop, aldus de grief.
- 6.15 Vast staat dat de Rituals en The Body Shop actief zijn in hetzelfde marktsegment en de SOTW-tekens en het merk RITUALS voor identieke waren wordt gebruikt. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis (onder 4.18) overwogen dat de RITUALS-merken (inherent) onderscheidend vermogen hebben, dat is versterkt door het intensieve gebruik in de Unie, in het bijzonder de Benelux en dat RITUALS met de overgelegde marktonderzoeken naar ‘brand awareness’ voldoende heeft onderbouwd. The Body Shop heeft dit bij memorie van grieven niet (voldoende gemotiveerd) bestreden en heeft ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep bovendien verklaard niet langer te betwisten dat RITUALS in de Unie, althans de Benelux, een bekend merk is. Ook het hof gaat er vanuit dat de RITUALS-merken (in aanzienlijke mate) onderscheidend vermogen hebben.
- 6.16 In de aanprijzingen op de displays, de (digitale) catalogus en webwinkel, waarmee de SOTW-producten in de markt worden gezet, springt het herhaalde en gelijkblijvende, in hoofdletters gedrukte, woord ‘RITUAL’ in de SOTW-tekens in het oog en zal de aandacht van het publiek trekken. Als gezegd versterkt die herhaling de dominante plaats die het woord RITUAL in de totaalindruk die SOTW-tekens in het geheugen van de consumenten voor huidverzorgingsproducten zullen achterlaten. Reëel verwarringsgevaar acht het hof daarom met name aanwezig in de onder 3.9 en 3.10 getoonde wijze waarop de SOTW-producten op de markt worden gebracht en worden aangeprezen. Daaraan doet niet voldoende af dat deze aanprijzingen in de fysieke of online-verkoopomgeving van The Body Shop plaatsvindt, reeds omdat daarmee het gevaar dat het relevante publiek kan menen dat de desbetreffende waren (desondanks) van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn nog niet voldoende is weggenomen. Bij het voorgaande komt dat in hoger beroep door The Body Shop niet

langer (voldoende) gemotiveerd is betwist dat Rituals – in ieder geval in de Benelux – een bekend merk is.

- 6.17 Op de SOTW-producten (potjes en flesjes) is op de voorzijde telkens naast de productsoort uitsluitend ‘spa of the world’ zichtbaar en zijn de SOTW-tekens alleen op de achterzijde in betrekkelijk klein lettertype afgedrukt. Dit neemt evenwel niet weg dat de combinatie van de SOTW-tekens op de verpakking en het promotiemateriaal, waaronder de bij de producten getoonde displays, verwarringsgevaar oplevert.
- 6.18 **Grief 4** klaagt tot slot dat de rechtbank ten onrechte het beroep op art. 2.23 lid 1 sub b BVIE en art. 14 lid 1 sub b UMVo heeft verworpen. Volgens die bepalingen kan het gebruik van een teken dat een kenmerk van de waar aangeeft niet worden verboden ook al bestaat gevaar voor verwarring. De SOTW-tekens beschrijven de wijze waarop de producten worden aangeboden en moeten gebruikt en geven zo de voordelen en aard van de producten weer. Het gebruik van de SOTW-tekens is overeenkomstig de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, want in lijn met het normale gebruik in de branche, aldus de grief.
- 6.19 De grief faalt. Zoals hiervoor onder 6.12 en 6.16 is overwogen, doet het feit dat de woorden ‘ritual’ en ‘rituals’ veel worden gebruikt in de branche voor (huid)verzorgingsproducten om het gebruik van de verzorgingsproducten als onderdeel van een ritueel te presenteren er niet aan af dat de specifieke en prominente wijze waarop The Body Shop deze woorden in de SOTW-tekens in de onder 3.9 afgebeelde displays, het onder 3.10 getoonde online aanbod en, in combinatie daarmee, op de producten zelf heeft gebruikt, niet zuiver beschrijvend is en als merkgebruik moet worden aangemerkt, waarbij het relevante publiek kan menen dat de desbetreffende waren van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Voor zover The Body Shop, onder overlegging van een groot aantal afbeeldingen van reclameuitingen in de branche, nog heeft betoogd dat haar gebruik van de SOTW-tekens niet afwijkt van het (feitelijke) branche-gebruik, volgt het hof haar ook daarin niet. Van de vele afbeeldingen waarop door andere marktpartijen de woorden ritual en rituals worden gebruikt, komen slechts enkele door The Body Shop eruit gelichte uitingen in de buurt van het hier bedoelde gebruik van The Body Shop. Daarmee is nog geen sprake van een eerlijk gebruik in nijverheid en handel.
- 6.20 **Grief 5** – een ‘veeggrief’ – komt op tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen van Rituals door de rechtbank en de afwijzing van de door The Body Shop gevorderde kostenveroordeling. De grief bouwt geheel voort op de voorgaande grieven en faalt daarom eveneens.

In het incidenteel hoger beroep

- 6.21 Hiervoor is geoordeeld dat TBS c.s. merkinbreuk kan worden verweten met betrekking tot haar gebruik van de SOTW-tekens. Daarmee staat de grondslag van de schadevordering van Rituals vast en heeft Rituals in beginsel recht op vergoeding van door deze merkinbreuk geleden schade. Rituals heeft het debat voorsnog beperkt tot de aansprakelijkheidsvraag. Zij heeft ten aanzien van de omvang en begroting van die schade nog geen concrete stellingen betrokken of berekening overgelegd en verwijzing naar de schadestaatprocedure gevorderd.

- 6.22 Voor verwijzing naar de schadestaatprocedure is noodzakelijk en voldoende dat de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Aan dat vereiste is in dit geval voldaan. Aannemelijk is onder meer dat Rituals mogelijk door opgetreden verwarring klanten en marktaandeel is misgelopen en nog mis zal lopen. Voor een begroting op nihil van de schade is in deze stand van de procedure dan ook geen aanleiding. Het hof zal de zaak voor de schadebegroting verwijzen naar de schadestaatprocedure, zoals gevorderd. De **grievens 1 en 2 in incidenteel hoger beroep** slagen. Zowel de verdere onderbouwing en uitwerking van de diverse gestelde schadeposten door Rituals als het beroep van The Body Shop op schadebeperking en (gedeeltelijke) verjaring van de schadevorderingen kunnen vervolgens in de schadestaatprocedure aan de orde komen.
- 6.23 **Grief 3 in incidenteel hoger beroep** is gericht tegen gedeeltelijke afwijzing van de vordering ter zake van de kosten voor de marktonderzoeken en de kosten van de deurwaarder. Rituals vordert onder deze grief het verschil tussen de daarvoor door de rechtbank op grond van een schatting toegewezen bedragen en de werkelijke kosten.
- 6.24 De rechtbank heeft deze kosten in beginsel toewijsbaar geoordeeld en de omvang ervan geschat nu deze volgens de rechtbank onvoldoende waren onderbouwd en gespecificeerd. The Body Shop heeft vervolgens tegen de (principiële) toewijsbaarheid van deze posten als zodanig geen (tijdige) grief gericht. De betwisting van die toewijsbaarheid ter zitting in hoger beroep (pleitnota onder 36 tot en met 38) is te laat en bovendien (wat het beweerde hergebruik van de onderzoeken betreft) speculatief en onvoldoende onderbouwd om aan toewijzing in de weg te staan. Rituals vordert blijkens de overgelegde facturen vergoeding van de kosten voor de gedurende onderhavige procedure door Panelwizard in 2021 verrichte marktonderzoeken. Dat Rituals ter vaststelling van aansprakelijkheid marktonderzoek heeft laten verrichten acht het hof redelijk. Rituals heeft verder de betwisting door The Body Shop van de deugdelijkheid van de onderzoeken waarvan zij de kosten vordert voldoende (onderbouwd) weersproken. In incidenteel hoger beroep heeft Rituals de omvang van haar vorderingen voor de marktonderzoeken en de deurwaarderskosten alsnog met stukken onderbouwd (producties 37 en 38 A tot en met C). The Body Shop heeft ook deze onderbouwing in incidenteel hoger beroep vervolgens niet meer (gemotiveerd) betwist. Het hof zal de desbetreffende aanvullend gevorderde bedragen van € 441,- en € 15.629,55 daarom toewijzen. De grief slaagt.

Conclusie en proceskosten

- 6.25 De conclusie is dat het principaal hoger beroep van The Body Shop faalt en het incidenteel hoger beroep van Rituals slaagt. Daarom zal het hof het vonnis gedeeltelijk vernietigen. Het hof zal The Body Shop als de in het ongelijk gestelde partij veroordelen in de proceskosten van het principaal en incidenteel hoger beroep op de voet van art. 1019h Rv, begroot overeenkomstig de indicatietarieven in IE-zaken voor de gerechtshoven zoals deze gelden voor een normale bodemzaak.

7. **Beslissing**

Het hof:

in het principaal en incidenteel hoger beroep:

bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 februari 2022, behoudens het dictum onder 5.3, vernietigt het vonnis in zoverre en doet in zoverre opnieuw recht:

- veroordeelt The Body Shop tot vergoeding van alle schade die Rituals heeft geleden als gevolg van het inbreukmakend gebruik van de RITUAL-tekens, nader op te maken bij staat;
- veroordeelt The Body Shop tot aanvullende betaling van € 441,- voor deurwaarderskosten en € 15.629,55 voor kosten van de deskundigenrapportages;
- veroordeelt The Body Shop in de kosten van het hoger beroep, aan de zijde van Rituals begroot op € 783,- voor griffierecht en € 20.000,- voor salaris advocaat;
- verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. B.J. Lenselink, M.P.J. Ruijpers, R.S. Le Poole en in het openbaar uitgesproken op 12 december 2023 in aanwezigheid van de griffier.

M. J. Lenselink

[Handwritten signature]

Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: apv./geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

G.S.P. Vos