

Nr. 24

Hof Amsterdam, 19 januari 2010

B9 8546

(Baby Club/Kruidvat Baby Club)

Mrs. Wiewel, Van Tuyll van Serooskerken-Röell en Van Schaick

1. Kruidvat Retail B.V.,
 2. A.S. Watson (Health & Beauty Continental Europe) B.V., beide gevestigd te Renswoude, appellanten, advocaat mr. T.F.W. Overdijk te Amsterdam,
- tegen
1. C & A Nederland, gevestigd te Amsterdam,
 2. Aldemar AG, gevestigd te Zug, Zwitserland, geïntimeerden, advocaat mr. A. Knigge te Amsterdam.

Samenvatting

Art. 13 A lid 5 BMW, thans 2.21 lid 2 BVIE

Het gebruik door Kruidvat van het teken waarvan het wordelement 'Baby Club' deel uitmaakt kan niet worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van art. 13 A lid 5 BMW. 'Baby Club' als aanduiding voor een collectie babykleding heeft tot op zekere hoogte een beschrijvend karakter. Daarom is de beschermingsomvang van het merk van C&A tot op zekere hoogte beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door toevoeging van haar handelsnaam 'Kruidvat' voldoende afstand hield van het (woord)merk van C&A. Dit verweer was niet bij voorbaat kansloos. Een veroordeling tot winstafdracht als sanctie (naast die tot schadevergoeding) gaat daarom te ver.

Art. 45 lid 2 Trips-verdrag

Art. 45 lid 2 Trips-verdrag, dat een veroordeling tot winstafdracht ook bij inbreuk te goeder trouw mogelijk maakt, leidt niet tot een ander oordeel, nu dit een optionele bepaling betreft en de Benelux wetgever kennelijk vindt dat winstafdracht uitsluitend op zijn plaats is bij inbreuk te kwader trouw.

Art. 334 Rv.

Het feit dat Kruidvat heeft berust in het vonnis van de rechtbank, voor zover het de beslissing betreft omtrent het inbreukmakend karakter van het door haar gebruikte merk, dwingt niet tot de slotsom dat de inbreuk van Kruidvat moedwillig was.

Hof Amsterdam

4. Beoordeling

4.1.i) C&A heeft in 1983 het teken "BABY CLUB" gedeponeerd als Benelux-merk voor onder andere kleding. Daarnaast heeft C&A in 1984 een beeldmerk gedeponeerd bestaande uit het wordelement "BABY-CLUB" en een gestileerde veiligheidsspeld. C&A maakt gebruik van deze merken voor haar kledingcollectie voor kinderen in de leeftijd tot 2 jaar.

ii) Kruidvat exploiteert een keten van winkels die naast producten op het gebied van de persoonlijke verzor-

ging een breed assortiment van andere producten verkopen, waaronder ook babykleding.

iii) Sinds oktober 2003 heeft Kruidvat babykleding verkocht met gebruikmaking van een teken met de woord-elementen "Kruidvat BABY CLUB". Kruidvat heeft dit teken op 31 juli 2000 gedeponneerd als Benelux (beeld) merk.

iv) De voorzieningenrechter in de rechtbank te Utrecht heeft bij vonnis van 8 juli 2004 op vordering van C&A Kruidvat onder meer geboden om ieder gebruik van het teken "Babyclub" alsmede ieder gebruik van daarmee overeenstemmende tekens voor kleding en daaraan soortgelijke waren te staken en gestaakt te houden.

4.2. C&A heeft in eerste aanleg naast nietigverklaring van het onder 4.1 sub iii bedoelde merk diverse voorzieningen gevorderd die ertoe strekken dat Kruidvat niet langer gebruik maakt van een met haar merken overeenstemmend teken en dat de als gevolg van de handelwijze van Kruidvat door haar geleden schade wordt vergoed. De rechtbank heeft de vordering van C&A grotendeels toegewezen, en Kruidvat onder meer veroordeeld om de winst af te dragen die zij als gevolg van de verkoop van babykleding onder het hierboven onder 4.1 sub iii bedoelde teken heeft genoten. Het hoger beroep van Kruidvat is met name gericht tegen de toewijzing door de rechtbank van dit laatste onderdeel van de vordering van C&A.

4.3. Kruidvat heeft ten verweere aangevoerd dat haar gebruik van het teken waarvan het woord-element "BABY CLUB" deel uitmaakt niet kan worden gekwalificeerd als gebruik te kwader trouw in de zin van artikel 13 A lid 5 Benelux-Merkenwet (oud, verder BMW). Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat dit verweer slaagt om de volgende redenen.

4.4. Niet in geschil is dat het teken "BABY CLUB" als herkomstaanduiding van babykleding (enig) onderscheidend vermogen heeft en dat de desbetreffende onderscheidingstekens van C&A in zoverre merkenrechtelijke bescherming verdienen. Omdat het begrip "BABY CLUB" als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zeker hoogte wel een beschrijvend karakter heeft, is de beschermingsomvang echter beperkt en kon Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door de toevoeging van haar handelsnaam "Kruidvat" voldoende afstand van het (woord)merk van C&A hield en dat van inbreuk in de zin van artikel 13 BMW derhalve geen sprake was. Het hof verwerpt het betoog van C&A dat dit verweer van Kruidvat in de gegeven omstandigheden als bij voorbaat kansloos moet worden beschouwd. Voldoende aannemelijk is dat Kruidvat naar een adequate omschrijving van haar collectie babyspullen heeft gezocht en - gelet ook op het door haar aangetoonde veelvuldige gebruik van het woord "club" ter aanduiding van een collectie van waren bestemd voor een bepaald doel gemeend heeft dat het haar vrijstond de aanduiding "Kruidvat BABY CLUB" te gebruiken. Het feit dat Kruidvat heeft berust in het vonnis van de rechtbank voor zover het de beslissing omtrent het inbreukmakend karakter van het door haar gebruikte beeldmerk betreft dwingt niet tot de slotsom dat de inbreuk van Kruidvat moedwillig was. Dat het onderscheidend vermogen van het teken "BABY CLUB", zoals C&A betoogt, (aanmer-

kelijk) zou zijn toegenomen door het gebruik dat C&A van het merk heeft gemaakt is niet zodanig evident dat dit de gevolgtrekking wettigt dat Kruidvat toch kwade trouw kan worden verweten.

4.5. Gelet op dit een en ander gaat een veroordeling tot afdracht van de winst die met de verkoop van de desbetreffende kleding is gemaakt (naast de veroordeling tot vergoeding van de door C&A als gevolg van de merkinbreuk geleden schade) als sanctie te ver. Het bepaalde in artikel 45 lid 2 van Tripsverdrag leidt niet tot een ander oordeel. Kruidvat wijst er in dit verband terecht op dat het om een optionele bepaling gaat en dat de Benelux-wetgever kennelijk vindt dat een veroordeling tot winstafdracht uitsluitend in gevallen van inbreuk te kwader trouw op haar plaats is. Ook het op 1 september 2006 in werking getreden Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom beperkt (in artikel 2.21 lid 4 BVIE) de toewijsbaarheid van winstafdracht tot die gevallen.

4.6. Dit brengt reeds mee dat de vordering van C&A tot winstafdracht niet toewijsbaar is en het desbetreffende onderdeel van de vordering moet worden afgewezen. Bij bespreking van haar overige grieven heeft Kruidvat in het licht hiervan geen belang. Het vonnis van de rechtbank zal voor zover het betreft het dictum onder 5.4, worden vernietigd en het desbetreffende onderdeel van de vordering van C&A zal alsnog worden afgewezen. Tot een andere proceskostenveroordeling in eerste aanleg leidt dit niet; Kruidvat dient als in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie te dragen. Nu het hoger beroep van Kruidvat slaagt zal C&A worden verwezen in de kosten daarvan.

Noot

Kwade trouw bij winstafdracht

Ingevolge art. 13A lid 5 BMW, thans 2.20 lid 2 BVIE, kan een merkhouders bij inbreuk op zijn recht, naast of in plaats van een vordering tot schadevergoeding, een vordering instellen tot het afdragen van de ten gevolge van het (inbreukmakend) gebruik genoten winst. Indien de rechter van oordeel is dat dit gebruik niet te kwader trouw is, of dat de omstandigheden van het geval tot zulk een veroordeling geen aanleiding geven, wijst hij de vordering af.

Achterliggende gedachte van deze winstafdrachtregeling is dat de onderneming die te kwader trouw onrechtmatig van een merk gebruik heeft gemaakt, ontmoedigd dient te worden opnieuw merkinbreuk te plegen door hem de nettowinst af te nemen, aldus het Benelux Gerechtshof op 24 oktober 2005, BIE 2006, 28 in de zaak Dior/Delhaize. Het Benelux Gerechtshof gaf in dit arrest een opvallend ruime uitleg aan het begrip 'nettowinst'; op de inbreukmakende omzet kunnen slechts belastingen en kosten in mindering worden gebracht die rechtstreeks samenhangen met de verkoop van de inbreukmakende waren. Algemene kosten, die de gehele onderneming betreffen komen niet voor aftrek in aanmerking. Tot algemene kosten worden veelal

gerekend de kosten van een bedrijfspand, rentelasten, verzekeringspremies, directiekosten alsmede kosten van algemene acquisitie.

Een ruime uitleg van het begrip 'nettowinst' zoals gehanteerd door het Benelux Gerechtshof, wordt niet onverdeeld toegejuicht. Immers, hoe ruimer het begrip 'nettowinst', des te punitiever is de sanctie winstafdracht. Eigenlijk is het civiele recht hier te lande daar niet op ingericht (Deurvorst, diss. 1994, blz. 198-200). Door het begrip 'te kwader trouw' restrictief uit te leggen wordt het toepassingsgebied van deze punitievare vorm van winstafdracht bij merkinbreuk evenwel beperkt gehouden.

In 2006 legde de Hoge Raad bij tussenarrest in de kwestie IWC/Michel (27 oktober 2006, BIE 2007, 49, IER 2007, 31, NJ 2006, 588) het Benelux Gerechtshof de vraag voor wat onder 'gebruik te kwader trouw' moest worden verstaan.

Het Benelux Gerechtshof (11 februari 2008, IER 2008, 21 met noot Gielen) verklaarde voor recht dat van gebruik te kwader trouw sprake is indien de inbreukmaker zich ten tijde van zijn handelen bewust is geweest van het inbreukmakend karakter daarvan (moedwillige, d.w.z. opzettelijke inbreuk). Van bewustheid in deze zin is geen sprake indien de inbreukmaker het verwijt van inbreuk heeft bestreden met een verweer dat in redelijkheid niet bij voorbaat kansloos kan worden aangemerkt. Dit zal zich bij voorbeeld kunnen voordoen indien het verweer gebaseerd is op a) de stelling dat geen sprake is van verwarringsgevaar; b) de stelling dat zijn gebruik wordt gerechtvaardigd door een contractuele relatie met de merkhouders; c) de stelling dat de merkinschrijving nietig of het merkrecht vervallen is. Niet voldoende is derhalve dat onder de omstandigheden van het geval de merkinbreuk aan de inbreukmaker (achteraf) kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt, aldus ook het daaropvolgende arrest van de Hoge Raad (HR 30 januari 2009 IWC/Michel, LJN BG4906).

De aanwezigheid van een geestesgesteldheid als bewustheid van het inbreukmakend karakter van gebruik van een teken valt in de praktijk bijna niet te bewijzen. Daarmee lijkt het toepassingsgebied van art. 13A lid 5 BMW te zijn beperkt tot uitzonderingsgevallen van flagrante merkinbreuk.

In de zaak Baby Club was de rechtbank Utrecht (28 december 2005, LJN AU9014) in eerste aanleg van oordeel dat het merk Babyclub van C&A niet als uitsluitend beschrijvend had te gelden en daarom geldig was. Het woord 'Club' is niet beschrijvend voor kleding, aldus de rechtbank. De loutere optelsom van de bestanddelen 'Baby' en 'Club' was dat dus evenmin voor babykleding volgens de rechtbank. De omstandigheid dat Kruidvat haar woordmerk/logo 'Kruidvat' had toegevoegd aan het door haar gevoerde teken 'Kruidvat Babyclub' op het etiket van de babykleding, stond volgens de rechtbank niet in de weg aan de toepasselijkheid van art. 13A lid 1 onder a BMW. Het verschil tussen 'Kruidvat Baby Club' en 'Baby Club' van C&A was volgens de

rechtbank 'dermate onbeduidend' dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument zou kunnen ontsnappen.

De rechtbank vond voorts dat sprake was geweest van moedwillige inbreuk nu Kruidvat niet had weersproken dat zij – volgens C&A – welbewust had gekozen voor gebruik van het merk van C&A. Dit volstond om kwade trouw aan te nemen.

Volgens de rechtbank kwam de volledige met de verkoop van de babykleding genoten winst van Kruidvat (naar Kruidvat's eigen opgave EUR 39.197) voor afdracht in aanmerking. Volgens de rechtbank had Kruidvat de betreffende winst ten onrechte verkregen omdat zij die producten met het etiket 'Kruidvat Babyclub' niet had mogen verkopen.

De aanwezigheid van een geestesgesteldheid als moedwil valt in de praktijk niet te bewijzen.

Anders dan de rechtbank, vond het Amsterdamse hof dat 'Baby Club' als aanduiding voor een collectie babykleding tot op zekere hoogte wel een beschrijvend karakter heeft. Wellicht heeft het hof zich daarbij laten beïnvloeden door de strenge eisen die het Hof van Justitie stelt aan het onderscheidend karakter van een merk (Cohen Jehoram/Van Nispen/Huydecoper, Industriële eigendom 2, nr. 5.14.7 e.v.). Bovendien kon, aldus het hof, Kruidvat in redelijkheid menen dat zij door toevoeging van het Kruidvat logo voldoende afstand hield van het merk van C&A. Volgens het hof was er dus geen sprake van kwade trouw van Kruidvat, zoals vereist voor winstafdracht ingevolge art. 13A lid 5 BMW.

De omstandigheid dat Kruidvat welbewust had besloten het merk van C&A te gebruiken was volgens het hof niet voldoende om kwade trouw aan te nemen.

Dit oordeel strookt met de overwegingen van het Benelux Gerechtshof in IWC/Michel dat moedwilligheid alleen als 'inbreuk te kwader trouw' kwalificeert indien deze is gericht op *inbreukmakend* gebruik. De enkele wetenschap dat een ander een deel van het beoogde merk reeds heeft geregistreerd of gebruikt, is dus niet voldoende.

Ten overvloede beriep het hof zich tevens op de door de art. 13A lid 5 BMW toegekende discretionaire bevoegdheid een vordering op winstafdracht af te wijzen op grond van de omstandigheden van het geval. Het hof vond, gelet op de genoemde omstandigheden, winstafdracht te ver gaan naast de veroordeling tot schadevergoeding.

Vanwege het slagen van Kruidvat's eerste grief kwam het Hof niet toe aan de tweede grief van Kruidvat dat de rechtbank eraan voorbij was gegaan dat een causaal verband wordt vereist tussen de genoten winst en het gebruik van het merk Baby Club. Ook deze grief was naar mijn mening terecht voorgesteld.

Winst is veelal het resultaat van meerdere factoren. Behalve intellectuele eigendom kan onder meer worden gedacht de aantrekkelijkheid en kwaliteit van het product of de dienst, de prijs daarvan en de locatie waar het product of de dienst wordt aangeboden. Het is evenwel de vraag of het voeren van het inbreukmakende etiket 'Kruidvat Baby Club' in de babykleding van Kruidvat op enigerlei wijze heeft bijgedragen aan de winst die met

Kruidvat's babykleding werd behaald. Het merk van C&A is geen bekend merk. Kruidvat is met name een drogisterijketen waarin niet-drogisterijartikelen als CD's, spelletjes en dergelijke worden aangeboden vanwege een bijzonder lage prijs. Zeer goed verdedigbaar is dan ook dat de winst veeleer het resultaat is geweest van andere factoren zoals de prijs en kwaliteit van de babykleding en goed gesitueerde locaties van de Kruidvatfilialen. De op deze factoren terug te voeren winst komt niet voor afdracht in aanmerking.

T.E. Deurvorst