

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

Vonnis van 17 juli 2019

in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/495099 / HA ZA 15-987 (zaak 1) van:

FASHION LINQ B.V., te Amersfoort,
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
advocaat: mr. M.F.J. Haak,

TEGEN

1. **PRIMARK NETHERLANDS B.V.**, te Amsterdam,
en de volgende rechtspersonen naar vreemd recht
2. **PRIMARK STORES LIMITED**, te Londen, Verenigd Koninkrijk,
3. **PRIMARK**, te Dublin, Ierland,
4. **PRIMARK DEUTSCHLAND GmbH**, te Essen, Duitsland,
5. **PRIMARK MODE LTD & CO KG**, te Essen, Duitsland,
6. **PRIMARK FRANCE SAS**, te Parijs, Frankrijk,
7. **PRIMARK N.V.**, te Luik, België,
8. **PRIMARK AUSTRIA LTD & CO KG**, te Wenen, Oostenrijk,
9. **LOJAS PRIMARK PORTUGAL EXPLORACAO, GESTAO E ADMINISTRACAO DE ESPACOS COMERCIAIS SA**, te Lissabon, Portugal,
10. **PRIMARK TIENDAS S.L.**, te Madrid, Spanje,
gedaagden in conventie,
eiseressen in reconventie,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

en in de zaak met zaak-/rolnummer C/09/500058 / HA ZA 15-1289 (zaak 2) van:

1. **PRIMARK NETHERLANDS B.V.**, te Amsterdam,
en de volgende rechtspersonen naar vreemd recht
2. **PRIMARK STORES LIMITED**, te Londen, Verenigd Koninkrijk,
3. **PRIMARK**, te Dublin, Ierland,
4. **PRIMARK DEUTSCHLAND GmbH**, te Essen, Duitsland,
5. **PRIMARK MODE LTD & CO KG**, te Essen, Duitsland,
6. **PRIMARK FRANCE SAS**, te Parijs, Frankrijk,
7. **PRIMARK N.V.**, te Luik, België,
8. **PRIMARK AUSTRIA LTD & CO KG**, te Wenen, Oostenrijk,
9. **LOJAS PRIMARK PORTUGAL EXPLORACAO, GESTAO E ADMINISTRACAO DE ESPACOS COMERCIAIS SA**, te Lissabon, Portugal,
10. **PRIMARK TIENDAS S.L.**, te Madrid, Spanje,
eiseressen,
advocaat: mr. T. Cohen Jehoram.

TEGEN

FASHION LINQ B.V., te Amersfoort,
gedaagde,
advocaat: mr. M.F.J. Haak,

Partijen worden hierna aangeduid als Fashion Linq en Primark cs. Primark Stores Limited wordt aangeduid als Primark Stores.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

zaak 1

- de dagvaarding van 29 mei 2015;
- de akte overlegging producties van Fashion Linq met producties 1 t/m 11;
- de conclusie van antwoord in conventie en eis in reconventie van 27 januari 2016 met producties 1 t/m 12;
- conclusie van antwoord (in aanvulling) tevens eis (vermeerdering) in reconventie van 9 mei 2018 met producties 13 t/m 18;
- het tussenvonnis van 13 juni 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de ter comparitie genomen conclusie van antwoord in reconventie van 20 februari 2019 met producties 12 t/m 16;
- de ter comparitie genomen akte aanvullende producties van 6 maart 2019 van Fashion Linq met producties 17 t/m 20;
- de ter comparitie genomen akte aanvullende producties van Primark van 20 februari 2019 met producties 19 t/m 26;
- de ter comparitie genomen akte van Primark van 6 maart 2019 met aanvullende/reactieve producties 27 t/m 32;
- de ter comparitie genomen akte van 20 maart 2019 houdende overlegging reactieve productie 33 van Primark cs.

zaak 2

- de dagvaarding van 7 augustus 2015, met producties 1 t/m 6;
- de conclusie van antwoord van 10 april 2018, met producties 1 t/m 8;
- het tussenvonnis van 13 juni 2018 waarbij een comparitie van partijen is bevolen;
- de ter comparitie genomen akte van 6 maart 2019 houdende overlegging reactieve producties 7 en 8 van Primark cs.

in beide zaken: het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 20 maart 2019.

1.2. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld om opmerkingen te maken bij het met hun instemming buiten hun aanwezigheid opgemaakte proces-verbaal van de comparitie van partijen. Partijen hebben beide van deze gelegenheid gebruik gemaakt bij brieven van 7 mei 2019, die tot de processtukken behoren.

1.3. Ten slotte is in beide zaken een datum voor het wijzen van vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Fashion Linq is een in 1989 opgericht Nederlands groothandelsbedrijf. Zij richt zich op het ontwerpen, inkopen en leveren van modeproducten. Fashion Linq is actief in Europa, onder meer in de Benelux-landen. Haar afnemers zijn groothandelaren en bedrijven die zich richten op de prijsbewuste consument. Fashion Linq biedt haar artikelen aan in showrooms en bij klanten tijdens bezoeken van haar verkopers. Haar afnemers bestellen de kleding zoals ontworpen en gepresenteerd (waarbij eventueel kleine aanpassingen kunnen worden gedaan), zowel voorzien van eigen merken van Fashion Linq, als bij wijze van *private label* producten, dat wil zeggen producten die worden geproduceerd door het ene bedrijf om door een ander bedrijf onder diens eigen merk- of handelsnaam op de markt te worden gebracht.

2.2. Fashion Linq is houdster van de volgende merkregistraties voor waren in klasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels):

- i) het Beneluxwoordmerk Denim & Co, gedeponerd op 24 augustus 1999 met nummer 0944818 (ingeschreven onder nummer 0654446, hierna: het Denim&Co-Beneluxmerk);
- ii) het Uniewoordmerk Denim & Co, aangevraagd op 2 mei 2005 met nummer 004415717, geregistreerd op 25 mei 2011 (hierna: het Denim & Co-Uniemark).

Deze merkregistraties worden hierna ook tezamen aangeduid als: 'de Denim & Co-merken'.

2.3. Primark cs maken deel uit van het wereldwijd opererende Primark winkelconcern (hierna ook: Primark), dat zich richt op het aanbieden van betaalbare modeproducten. Primark is begonnen in Ierland en het Verenigd Koninkrijk en heeft vanaf 2006 haar activiteiten uitgebreid naar het Europees continent, onder meer België, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk Portugal en Spanje. In 2008 heeft Primark haar eerste winkel in Nederland geopend. Zij heeft nu ten minste elf winkels in Nederland en ten minste 250 winkels in Europa. Primark verkoopt zelf geproduceerde kleding en accessoires, die door haar zelf of in licentie is ontworpen. Primark verkoopt geen kleding van andere ondernemingen. Nieuwe kleding van Primark is niet in andere winkels te verkrijgen.

2.4. Primark exploiteert een website www.primark.com (de website). De website is beschikbaar in de verschillende talen van de landen waarin Primark actief is. De website wordt onderhouden door Primark Stores.

2.5. Vanaf 1991 heeft Primark in Ierland en het Verenigd Koninkrijk kleding onder het teken 'Denim Company' verkocht.

2.6. Op 14 en 15 augustus 1996 heeft het in Ierland gevestigde Primark Holdings – dat onderdeel is van Primark en geen partij is in deze procedure – voor het teken 'Denim Company' aanvragen gedaan voor een Gemeenschapsmerk en een nationaal merk in het Verenigd Koninkrijk voor waren in klasse 25.

2.7. De nationale aanvraag is aanvankelijk afgewezen op de grond dat 'Denim Company' geen onderscheidend vermogen heeft en beschrijvend is voor de klasse waarvoor het was aangevraagd. In 1999 heeft Primark Holdings op basis van door gebruik verkregen onderscheidend vermogen in het Verenigd Koninkrijk alsnog een nationale merkregistratie

verkregen voor 'Denim Company'. Dit nationale merk (hierna ook: het VK-merk) is geregistreerd op 5 november 1999 onder nummer 2107718 voor waren in klasse 25 (kleding, schoenen, hoofddekseis).

2.8. De aanvraag voor het Uniewoordmerk 'Denim Company' is in 1999 afgewezen, omdat het gebruik van 'Denim Company' op de Engelse markt onvoldoende werd bevonden om aan te tonen dat dit teken tevens binnen Europa onderscheidend vermogen had verkregen in de zin van artikel 7 lid 1 GMVo.¹

Denim Co

2.9. Vanaf begin jaren '90 van de vorige eeuw verkoopt Primark kleding onder het teken Denim Co in Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Zij gebruikt dit teken op de prijskaartjes en op (de labels van) de kleding in haar collecties dames-, heren en kindermode. Ook gebruikt zij dit teken in haar winkels en bij de marketing, zoals bij online presentaties van de nieuwe Denim Co collectie. Kleding waarop het teken 'Denim Co' is aangebracht en/of waaraan een label met het teken 'Denim Co' is bevestigd, wordt hierna ook aangeduid als: 'Denim Co-producten'.

2.10. Op 12 november 2009 heeft Primark Holdings Gemeenschapsmerk-aanvragen gedaan voor inschrijving van een beeldmerk voor waren in klasse 25 bestaande uit het (gestileerde) teken 'Denim Co'.

2.11. (De rechtsvoorganger van) Fashion Linq heeft op basis van het Denim & Co-Beneluxmerk en het Denim & Co-Uniemark op 19 maart 2010 oppositie ingesteld tegen de onder 2.10 bedoelde aanvraag.

2.12. Begin 2011 heeft Fashion Linq geconstateerd dat Primark in Nederland kleding verkocht onder het teken 'Denim Co'. Op 18 maart 2011 heeft Fashion Linq Primark gesommeerd het gebruik van het teken 'Denim Co' te staken.

2.13. Op 22 juli 2016 heeft Primark bij het EUIPO vervallenverklaring gevorderd van het Denim & Co-Uniemark wegens het niet-normaal gebruiken daarvan.

2.14. Op verzoek van partijen zijn de onder 2.11 en 2.13 bedoelde procedures aangehouden in afwachting van de beslissing in deze zaken.

3. Het geschil

zaak 1 in conventie

3.1. Fashion Linq vordert – verkort weergegeven – dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

1. voor recht wordt verklaard:

¹ Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (Gemeenschapsmerkenverordening).

-
- a. dat het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen) promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van Denim Co-producten door elke gedaagde in de EER² heeft te gelden als inbreuk op het Denim & Co-Uniemark en derhalve onrechtmatig is jegens Fashion Linq;
 - b. dat het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen) promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van Denim Co-producten door gedaagden 1, 2 en/of 8³ in de Benelux heeft te gelden als inbreuk op het Denim & Co-Beneluxmerk en derhalve onrechtmatig is jegens Fashion Linq;
2. Primark cs worden bevolen:
- a. vanaf de betekening van het te wijzen vonnis onmiddellijk iedere inbreuk op het Denim & Co-Uniemark in de EER en iedere inbreuk op het Denim & Co-Beneluxmerk in de Benelux te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, waaronder mede begrepen het (doen) vervaardigen, (doen) importeren, (doen) promoten, (doen) aanbieden, in de handel (doen) brengen en/of daartoe in voorraad (doen) hebben van Denim Co-producten;
 - b. binnen twee maanden een schriftelijke, door een registeraccountant gecontroleerde en geaccordeerde, volledige en juiste opgave te verstrekken voor elk der gedaagden van:
 - i. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en emailadressen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs waarvan de betreffende gedaagde de Denim Co-producten heeft verkregen;
 - ii. de aan de betreffende gedaagde geleverde aantallen, prijzen en leverdata van de Denim Co-producten, gerangschikt per leverancier, maker, producent en distributeur;
 - iii. de namen, adressen, telefoon-, faxnummers en emailadressen van de afnemers (voor zover geen consumenten) van de Denim Co-producten alsmede per zakelijke afnemer de verkochte aantallen, nummers, prijzen, leverdata en afleveradressen van de Denim Co-producten, alsmede een overzicht van de verkochte aantallen, nummers en prijzen van de Denim Co-producten;
 - iv. de bij de betreffende gedaagde op de dag van de schriftelijke opgave aanwezige voorraad Denim Co-producten, alsmede andere dragers van het teken 'Denim Co';
 - v. de omzet en de winst die is behaald met de Denim Co-producten;
 - c. binnen twee maanden alle nog in voorraad gehouden Denim Co-producten en andere dragers waarop het teken 'Denim Co' voorkomt te vernietigen;
 - d. aan eiseres een onmiddellijk opeisbare dwangsom te voldoen van € 10.000 per dag of gedeelte van een dag dat de betreffende gedaagde een van de hiervoor vermelde geboden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

² Europese Economische Ruimte.

³ naar de rechtbank aanneemt: gedaagde 7 in plaats van gedaagde 8.

- e. aan eiseres een volledige vergoeding te betalen voor de schade die eiseres heeft geleden en mogelijk nog zal lijden als gevolg van de onder 1. bedoelde handelingen dan wel, naar keuze van eiseres, tot afdracht van de door gedaagden met de onder 1. bedoelde handelingen gemaakte winst, een en ander op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
- f. aan eiseres de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te betalen die eiseres in verband met deze procedure heeft gemaakt, een en ander op de voet van artikel 1019h Rv.

3.2. Fashion Linq stelt het volgende:

primair: het teken 'Denim Co' is nagenoeg gelijk aan de Denim & Co-merken en moet daarom worden gezien als gebruik van die merken, waartegen Fashion Linq zich verzet op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE⁴ en artikel 9 lid 1 sub a GMVo.

subsidiair: met het teken 'Denim Co' maken Primark cs gebruik van een met de Denim & Co overeenstemmend teken, waartegen Fashion Linq zich verzet op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo.

primair en subsidiair: met voormelde merkinbreuken handelen Primark cs onrechtmatig jegens Fashion Linq, die uit dien hoofde aanspraak heeft op vergoeding van de schade die zij daardoor heeft geleden dan wel – ter keuze van Fashion Linq – afdracht van de winst die Primark cs hebben gemaakt en mogelijk zullen maken met de promotie en distributie van de Denim Co-producten binnen de EER.

3.3. Primark cs betwisten de vorderingen.

zaak 1 in reconventie

3.4. Na wijziging van eis vorderen Primark cs – verkort weergegeven – dat de rechtbank bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

primair:

- (a) de nietigheid en ambtshalve doorhaling uitspreekt van de inschrijving van het Denim & Co-Beneluxmerk op grond van artikel 2.28 BVIE;
- (b) de nietigheid uitspreekt van de inschrijving van het Denim & Co-merk op grond van artikel 59 lid 1 sub a UMVo⁵;

subsidiair:

- (c) de nietigheid uitspreekt van de inschrijving van het Denim & Co-Uniemark op grond van artikel 60 lid 1 sub a UMVo dan wel artikel 60 lid 1 sub c UMVo;

⁴ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), in de artikelnummering geldend tot 1 maart 2019. De rechtbank zal in deze zaak bij de beoordeling de huidige artikelnummering van het BVIE vermelden, die op grond van artikel 6.2 BVIE per 1 maart 2019 van kracht is geworden. De bepalingen van het BVIE waarop partijen zich in deze zaak hebben beroepen, zijn door de wijziging van het BVIE op 1 maart 2019 niet inhoudelijk gewijzigd op voor deze zaak relevante punten.

⁵ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemark (codificatie), zoals geldend vanaf 1 oktober 2017.

meer subsidiair:

- (d) de vervallenverklaring uitspreekt van de inschrijving van het Denim & Co-Uniemark, op grond van artikel 58 lid 1 sub a UMVo;

zowel primair, subsidiair als meer subsidiair:

- (e) Fashion Linq ex artikel 1019h Rv veroordeelt in de werkelijke kosten van het geding en de nakosten, vermeerderd met wettelijke rente.

3.5. Primark cs stellen daartoe het volgende:

primair: de Denim & Co-merken moeten nietig worden verklaard aangezien zij:

- beschrijvend zijn en daarom elk onderscheidend vermogen missen in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE;
- ook overigens elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE missen;
- uitsluitend bestaan uit tekens die gebruikelijk zijn geworden in het handelsverkeer in de zin van artikel 7 lid 1 sub d UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub d BVIE.

subsidiair: het Denim & Co-Uniemark is nietig op grond van de oudere rechten van Primark in Ierland en het Verenigd Koninkrijk, nu:

- het VK-merk kwalificeert als een ouder nationaal merk in de zin van artikel 8 lid 2 sub a onder ii UMVo, terwijl bovendien is voldaan aan de voorwaarden van artikel 8 lid 1 UMVo en ook aan die van artikel 8 lid 5 UMVo;
- Primark gerechtigd is het gebruik van het Uniemark te verbieden zoals bepaald in artikel 8 lid 4 UMVo, nu zij op grond van het toepasselijk recht van het Verenigd Koninkrijk en Ierland het recht heeft het gebruik van het Unierecht te verbieden op grond van het gemene recht, te weten op grond van *passing off*, een onrechtmatige daad naar *common law*.

meer subsidiair: het Uniemark moet op grond van artikel 58 lid 1 sub a UMVo vervallen worden verklaard omdat het niet normaal is gebruikt in de Unie, aangezien:

- geen sprake is van reële commerciële exploitatie van het Denim & Co-Uniemark overeenkomstig de wezenlijke merkfunctie en
- het Denim & Co-Uniemark niet wordt gebruikt voor schoeisel en hoofddeksels.

3.6. Fashion Linq betwist de vorderingen.

zaak 2

3.7. Primark cs vorderen – verkort weergegeven – dat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis:

1. voor recht wordt verklaard het verval en de doorhaling van het Denim & Co-Beneluxmerk;
2. voor recht wordt verklaard dat in verband met het verval en de doorhaling, Primark cs geen inbreuk maken op het Denim & Co-Beneluxmerk;
3. Fashion Linq te bevelen tot betaling van de daadwerkelijke en evenredige kosten conform artikel 1019h Rv.

3.8. Primark cs stellen dat Fashion Linq zonder geldige reden geen normaal gebruik maakt van het Beneluxmerk, dat daarom ingevolge artikel 2.26 lid 2 onder a BVIE vervallen moet worden verklaard.

3.9. Fashion Linq betwist de vorderingen.

4. De beoordeling

in zaak 1

4.1. Voor zover de vorderingen tegen Primark cs zijn ingesteld ter zake van de gestelde inbreuk op (per datum dagvaarding nog) Gemeenschapsmerken, is de rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 96 onder a en 97 lid 1 jo. 98 GMVo in combinatie met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk. In reconventie is de rechtbank bevoegd kennis te nemen van de vorderingen van Primark cs voor zover deze zien op de nietigverklaring van het Gemeenschapsmerk op grond van artikel 96 aanhef en onder d GMVo jo. artikel 3 van de betreffende uitvoeringswet. De inhoudelijke beoordeling van de gestelde inbreuk op die merken die inmiddels Uniemerken heten, vindt plaats op basis van de gewijzigde verordening, de UMVo.

in beide zaken

4.2. Partijen hebben tijdens de comparitie van partijen verklaard dat zij – indien en voor zover nodig – een processuele forumkeuze voor deze rechtbank maken. Nu deze uitdrukkelijk gedane forumkeuze mede betrekking heeft op het Denim & Co-Beneluxmerk, worden partijen hiermee geacht een forumkeuze te hebben gedaan in de zin van artikel 4.6 lid 1 BVIE.

4.3. De primaire vordering van Primark cs tot nietigverklaring van de Denim & Co-merken in zaak 1 in reconventie is het meest verstrekkend. Nu gesteld noch gebleken is dat de Denim & Co-merken door gebruik zijn ingeburgerd, moet deze vordering worden toegewezen als sprake is van een of meer van de door Primark cs gestelde nietigheidsgronden. In geval van nietigverklaring van de Denim & Co-merken, moeten de vorderingen van Fashion Linq in zaak 1 in conventie worden afgewezen. Ook ontbreekt in dat geval belang bij de vorderingen van Primark cs in zaak 2, die dan om die reden moet worden afgewezen. De rechtbank zal daarom eerst de reconventionele vordering tot nietigverklaring van Primark cs in zaak 1 beoordelen.

4.4. De Denim & Co-merken kunnen op deze reconventionele vordering nietig worden verklaard op grond van artikel 59 jo 7 lid 1 UMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 BVIE. Nu het BVIE richtlijnconform moet worden uitgelegd, is de beoordeling van de door Primark cs ingeroepen nietigheidsgronden per grond uit de UMVo en BVIE gelijk voor beide merken. Fashion Linq voert met juistheid aan, dat de door Primark ingeroepen nietigheid dient te worden beoordeeld naar het moment van inschrijving van de Denim & Co-merken.⁶ Echter, anders dan Fashion Linq voorstaat, geldt daarbij niet als uitgangspunt

⁶ Verg. HR 8 september 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV3384 (G-Star/Benetton), r.o. 3.4.

dat de Denim & Co-merken onderscheidend vermogen hebben omdat zij destijds bij inschrijving door het BBIE en het OHIM zijn getoetst aan de nu aan het beroep op nietigheid ten grondslag gelegde absolute weigeringsgronden. De door Primark gestelde nietigheid vergt per gestelde grondslag een volledige en concrete beoordeling van de Denim & Co-merken, in het licht van het algemeen belang dat wordt beschermd door de betreffende nietigheidsgrond en rekening houdend met alle bijzonderheden van het geval.⁷ Deze beoordeling van de hierna te bespreken nietigheidsgronden geschiedt enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – in dit geval kleding – en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten.⁸

4.5. Een merk is nietig op grond van artikel 59 jo 7 lid 1 sub c UMVo/artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten, waarvoor het merk is ingeschreven. Artikel 7 lid 1 sub c UMVo dient het algemeen belang dat tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, door eenieder vrij moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet dus dat die tekens op grond van de inschrijving ervan als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.⁹

4.6. Het komt het erop aan of het merk in de opvatting van de betrokken kringen kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel of dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Niet relevant is of er meer gebruikelijke of meer voor de hand liggende alternatieven bestaan om dezelfde kenmerken aan te duiden. Het is niet noodzakelijk dat de tekens of benamingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van de waren of diensten, of van kenmerken daarvan. Voldoende is dat het teken of de benaming in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten kan aanduiden. Niet relevant is of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn. Evenmin is doorslaggevend of een groot of een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat.¹⁰

4.7. De Denim & Co-merken zijn samengesteld uit de woorden 'Denim' en 'Co' en het teken '&'. Een gewone combinatie van bestanddelen die elk op zich een beschrijving vormen van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, blijft in regel zelf ook een beschrijving van die kenmerken in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo-artikel 2.2bis lid 1 sub c BVIE. Dat is alleen anders, indien een dergelijke combinatie een ongebruikelijke wending geeft en daardoor een indruk wekt die afwijkt van de indruk die de loutere samenvoeging van die bestanddelen wekt en het samengestelde teken dus merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Als de indruk die de combinatie van tekens of bestanddelen wekt ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van die bestanddelen, is een merk niet

⁷ Verg. HvJ EG 8 april 2003 in de gevoegde zaken C-53/01 tot en met C-55/01 (Linde), punt 67.

⁸ Verg. HvJEG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), punt 34, 75.

⁹ Verg. HvJ EG 4 mei 1999, ECLI:EU:C:1999:230 (Chiemsee), punt 25.

¹⁰ Verg. HvJEG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), punt 56-58, 97, 102.

beschrijvend in de zin van artikel 7 lid 1 sub c UMVo/artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Bij een woordmerk, dat bestemd is om zowel gehoord als gelezen te worden, zal aan die voorwaarde zowel voor de auditieve als voor de visuele indruk die door het merk wordt gewekt, moeten zijn voldaan.¹¹ Het samengestelde teken dient in zijn geheel beschouwd te worden ter beantwoording van de vraag of het beschrijvend is; een voorafgaande analyse van elk van de bestanddelen waaruit het merk is samengesteld is een mogelijke, maar geen verplichte stap.¹²

4.8. Partijen verwijzen in hun discussie over de vraag of ‘Denim & Co’ uitsluitend beschrijvend is voor kleding naar de betekenis van de bestanddelen ‘Denim’, ‘&’, ‘Co’ en ‘& Co’ in de Engelse taal. Gesteld noch gebleken is dat het relevante publiek in de EU/de Benelux de Engelse taal onvoldoende machtig is om de taalkundige betekenis in de Engelse taal van de Denim & Co woordmerken te begrijpen. De rechtbank gaat daarom ervan uit dat het relevante publiek de algemene en gangbare betekenis van deze bestanddelen in de Engelse taal kent. Deze algemene en gangbare betekenis is kenbaar uit de door Primark cs in het geding gebrachte lemma’s van woordenboeken, waarnaar zij verwijzen.

4.9. De Oxford English Dictionary definieert ‘denim’ als “*a name originally given to a kind of serge; now (org. U.S.) to a coloured twilled cotton material used largely for overalls, hangings, etc. In pl. = overalls, trousers made of denim*”.¹³ De wikipedia-definitie luidt: “*Denim is de sturdy cotton warp-faced twill textile in which the weft passes under two or more warp threads. This twill weaving produces the familiar diagonal ribbing of the denim that distinguishes it from cotton duck (a linen canvas)*”.¹⁴ Hieruit volgt dat ‘denim’ een algemeen bekende en gangbare aanduiding is voor een soort stof die wordt gebruikt om kleding te produceren. Dit wordt bevestigd door de door Primark in het geding gebrachte prints van websites¹⁵ – met (een deel van) de resultaten van de google-zoekopdracht met de term ‘denim’¹⁶ en van deze zoekopdracht op de website van de online kledingwinkel Zalando.¹⁷ Daar wordt ‘denim’ in de geschreven tekst gebruikt in relatie tot kleding – met subcategorieën ‘jeans’, ‘shirts’ en ‘outfits’ – en laten de afbeeldingen denim-stof en kleding van die stof zien. Primark cs hebben onweersproken gesteld dat het resultaat van de door hen geplaatste zoekopdracht op de Zalando-site resulteert in 69 pagina’s kleding met 5141 artikelen, die afkomstig zijn van een groot arsenaal aan kledingbedrijven. Gelet op dit een en ander is de rechtbank met Primark cs van oordeel dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek ‘denim’ zal opvatten als aanduiding van een kenmerk van de waren, te weten de soort stof die kan worden gebruikt om de kleding en ook het schoeisel of de hoofddeksels – die, naar niet ter discussie staat, ook van deze stof gemaakt kunnen worden – te produceren.

4.10. Partijen zijn het erover eens dat het bestanddeel ‘&’ staat voor ‘and’ en dat ‘Co’ een algemeen bekende en gangbare afkorting is van het woord ‘Company’. Partijen zijn het

¹¹ Verg. HvJEG 12 februari 2004, ECLI:EU:C:2004:86 (Postkantoor), punt 98-100.

¹² Verg. HvJEG, 19 april 2007, ECLI:EU:C:2007:224 (Celltech), punt 79-80.

¹³ productie 7 Primark cs.

¹⁴ bovenaan productie 9 Primark cs.

¹⁵ productie 9 t/m 11 Primark cs.

¹⁶ de eerste pagina van alle resultaten (productie 9 Primark cs) en twee pagina’s met afbeeldingen (productie 10 Primark cs) bij raadpleging op 20 januari 2016.

¹⁷ productie 11 Primark cs.

ook erover eens dat de afkorting “& Co” (‘& Company’), dat (in het Engels) wordt uitgesproken als ‘and Co’/‘and Company’ door een aanmerkelijk deel van het relevante publiek wordt begrepen als een verwijzing naar ‘and Company’. Niet in geschil is dat deze combinatie van dit teken en dit woord in de Engelse (spreek)taal zowel worden uitgesproken als ‘and Company’ als in de afgekorte vorm ‘and Co’.

4.11. Partijen nemen als uitgangspunt dat ‘& Co’ een toevoeging is die als geheel moet worden beschouwd en die alleen betekenis heeft in relatie tot hetgeen daaraan voorafgaat. Vaststaat dat deze toevoeging ‘& Co’ vaak wordt gebruikt in combinatie met een persoons- of familienaam. In dat geval duidt ‘& Co’ naast de wel met naam genoemde persoon of personen, op een groep betrokken doch niet bij naam genoemde personen – compagnons, partners of werknemers – en brengt deze toevoeging tot uitdrukking dat ook andere niet bij naam genoemde personen betrokken zijn bij het leveren van de diensten of het vervaardigen van de waren. Of ‘Denim & Co’, met ‘& Co’ in de betekenis van de andere niet bij naam genoemde personen die zijn betrokken bij het leveren van de diensten of het produceren van de waren al dan niet uitsluitend beschrijvend is, kan gelet op het navolgende verder onbesproken blijven.

4.12. Het door Primark cs in het geding gebrachte lemma van ‘Co’ in de Oxford English Dictionary, waarnaar zij ter onderbouwing van hun stellingen verwijzen, vermeldt (onder b) “*colloq. in phr. and Co: and the rest of that set, and things of a similar nature or appearance*” en noemt voorbeelden van gebruik van ‘and Co’ en ‘& Co’ in deze betekenis uit 1911 en 1936.¹⁸ Daaruit volgt dat deze term een reeds lang in het Engelse spraakgebruik ingeburgerde informele aanduiding is van ‘andere vergelijkbare dingen’ (*things*) of ‘meer van hetzelfde’. ‘& Co’ (‘and Co’) heeft in het (informele) Engelse spraakgebruik dus ook een algemene betekenis ter aanduiding van andere, niet met zoveel woorden aangeduide vergelijkbare personen of dingen, vergelijkbaar met – vrij vertaald – termen als ‘etcetera’, ‘etc.’ en ‘en zo’. Dit wordt bevestigd door de door Primark cs aangehaalde toelichting van Google Translate ten aanzien van het ‘&’-teken, waarin ‘& Co’ wordt genoemd als voorbeeld van gebruik van dit teken, met als uitleg ‘*or in Latin et, as in &c.*’¹⁹. Aangenomen moet worden dat een aanmerkelijk deel van het relevante publiek deze, volgens de lemma’s van ‘&’ en ‘Co’ algemeen gangbare betekenis van ‘& Co’ in het informeel Engels taalgebruik, kent.

4.13. Uit het voorgaande volgt dat de toevoeging ‘& Co’ niet alleen wordt gebruikt in combinatie met namen, maar meer in den brede in combinatie met andere dingen. Met haar standpunt dat ‘Denim & Co’ een fantasienaam is zonder vastomlijnde betekenis, gaat Fashion Linq ten onrechte voorbij aan de onder 4.12 bedoelde betekenis van ‘& Co’ en veronderstelt zij ten onrechte dat ‘& Co’ alleen wordt gebruikt in relatie tot persoonsnamen. Dit standpunt gaat daarom niet op. Dat wordt niet anders door de omstandigheid dat ‘& Co’ mogelijk vaker wordt gebruikt in de onder 4.11 bedoelde combinatie met namen en bij het relevant publiek wellicht beter bekend is in de onder 4.12 bedoelde betekenis. Of dat zo is, kan onbesproken blijven. Voldoende is immers dat het merk in een van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren kan aanduiden. Dat is hier het geval.

¹⁸ productie 12 Primark cs.

¹⁹ ingevoegd bij randnummer 52 van de aanvullende conclusie van antwoord.

4.14. De betekenis van 'Denim & Co' in het Engels is dus (ook) '*Denim and things of a similar nature or appearance*' en vrij vertaald 'Denim en vergelijkbare dingen', of meer precies, uitgaande van de betekenis van Denim als aanduiding van een soort stof: 'Denim en andere stoffen' of – korter en informeler taalgebruik – 'Denim etcetera' of 'Denim en zo'. Het totaalbeeld van 'Denim & Co' is daarmee een combinatie van bestanddelen die (tezamen) kenmerken van kleding, schoeisel en hoofddeksels kunnen beschrijven. Bezien als geheel zijn de Denim & Co-merken derhalve een uitsluitend beschrijvende aanduiding van een kenmerk van kleding, schoeisel of hoofddeksels, zonder enige grafische of semantische wending, laat staan een verrassende wending die ervoor zorgt dat de som der delen in een voldoende verwijderd verband staat van de beschrijvende som der delen. Dat geldt zowel voor de fonetische als de visuele indruk van 'Denim & Co', waarbij van belang is dat het '&'-teken, naar niet in geschil is, sinds jaar en dag – als informele schrijfwijze – wordt gebruikt als aanduiding van 'and'. Met Primark cs is de rechtbank dus van oordeel dat de totaalindruk die de Denim & Co-merken bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek oproept uitsluitend een beschrijving is van een kenmerk van de waren die onder het merk kunnen worden aangeboden.

4.15. De omstandigheid waarop Fashion Linq, met voorbeelden onderbouwd, wijst – namelijk dat er vele woordmerken met daarin het woord 'denim' zijn ingeschreven in klasse 25 – doet niet af aan dit uitsluitend beschrijvend karakter van 'Denim & Co'. Of, zoals Fashion Linq betoogt, in algemene zin uit de door haar gegeven voorbeelden kan worden afgeleid dat een woordmerk met 'Denim' al snel onderscheidend vermogen heeft voor waren in klasse 25 (kleding), kan derhalve onbesproken blijven.

4.16. Nu niet is gesteld of gebleken dat de Denim & Co merken door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen als bedoeld in artikel 59 lid 2 UMVo en artikel 2.2bis lid 3 BVIE, luidt de slotsom dat deze merken nietig moeten worden verklaard. De andere geschilpunten kunnen onbesproken blijven. Hiermee is het lot van de vorderingen in beide zaken in onder 4.3 aangeduide zin gegeven. In zaak 1 wordt de primaire reconventionele vordering tot nietigverklaring toegewezen. De vorderingen in conventie van Fashion Linq in zaak 1 liggen daarmee voor afwijzing gereed en de vorderingen van Primark cs in zaak 2 worden bij gebrek aan belang afgewezen.

4.17. De in het ongelijk gestelde partijen worden in de proceskosten veroordeeld. In zaak 1 in conventie en in reconventie is dat Fashion Linq en in zaak 2 zijn dat Primark cs. Partijen hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de proceskostenveroordeling inclusief het griffierecht, die de rechtbank redelijk en evenredig acht zodat de overeengekomen bedragen worden toegewezen.

5. De beslissing

De rechtbank:

zaak 1 in conventie

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Fashion Linq in de proceskosten van Primark cs ten bedrage van

€ 20.000, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis;

zaak 1 in reconventie

- 5.3. verklaart nietig het Beneluxwoordmerk Denim & Co met inschrijvingsnummer 0654446 en spreekt uit de doorhaling daarvan;
- 5.4. verklaart nietig het Uniewoordmerk Denim & Co met aanvraagnummer 004415717;
- 5.5. veroordeelt Fashion Linq in de proceskosten van Primark cs ten bedrage van € 40.000, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf veertien dagen na de betekening van dit vonnis ;

zaak 2

- 5.6. wijst de vorderingen af;
- 5.7. veroordeelt Primark cs in de proceskosten van Fashion Linq ten bedrage van € 8.000;

in beide zaken

- 5.8. verklaart de proceskostenveroordelingen onder 5.2, 5.5 en 5.7 uitvoerbaar bij voorraad;
- 5.9. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. L. Alwin, M.J.J. Visser en A.M. Brakel en in het openbaar uitgesproken op 17 juli 2019.

