

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 268564 / KG ZA 06-833

Vonnis in kort geding van 7 september 2006

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **URBAN TRENDS TRADING B.V.**,
gevestigd te IJsselstein,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht **KARL KANI INTERNATIONAL INC.**,
gevestigd te City of Industry, Verenigde Staten van Amerika,,
eiseressen,
procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,
advocaat mrs. M.E. Wallheimer en W.Y. Lam te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **KANE B.V.**,
gevestigd te 's-Gravenhage,
gedaagde,
procureur mr. P.R. Rojer.

Partijen zullen hierna ook Kani c.s. en Kane B.V. genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding,
 - de mondelinge behandeling op 24 augustus 2006,
 - de pleitnota van de raadsliden van Kani c.s.,
 - de pleitnota van de procureur van Kane B.V.

- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. Eiseres sub 2, Karl Kani, houdt zich bezig met het ontwerpen en wereldwijd op de markt brengen van kleding. Zij is rechthebbende op het Benelux-woordmerk KANI, dat op basis van een depot van 22 oktober 1993 onder nummer 0539469 is

ingeschreven voor waren en diensten in de klasse 25 (Kleding). Zij gebruikt haar merk op kledingstukken door dat daarop af te beelden, bijvoorbeeld als volgt:



2.2. Eiseres sub 1, Urban Trends, is agent van Karl Kani in Nederlands. Zij is rechthebbende op het Belenux-woordmerk KANI, dat op basis van een depot van 28 maart 2003 onder nummer 0725096 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 3 (Cosmetische producten), 9 (Zonnebrillen) en 25 (Kleding).

2.3. Kane B.V. houdt zich onder meer bezig met het verzorgen en doen uitvoeren van muzikale optredens door een rockband onder de naam KANE.

2.4. Kane B.V. is rechthebbende op het Belenux-woordmerk KANE, dat op basis van een depot van 27 juli 2005 onder nummer 0780368 is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 24 (Weefsels en textielproducten), 25 (Kledingstukken) en 28 (Spellen, speelgoederen).

2.5. Kane B.V. biedt op haar website alsmede bij gelegenheid van muziekoptredens van genoemde rockband kleding ten verkoop aan met daarop de aanduiding KANE, bijvoorbeeld als volgt:



3. Het geschil

3.1. Kani c.s. vorderen:

- I. dat gedaagde wordt veroordeeld zich te onthouden, met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen vonnis, van inbreuk op de merken van Karl Kani en Urban Trends, zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 1.2 van het lichaam van de dagvaarding, meer in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van het teken KANE of enig daarmee overeenstemmend teken voor waren in de klassen 24 en 25, op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,= per dag dat gedaagde in strijd handelt met dit gebod, of op straffe van verbeurte van een dwangsom van €500,= per inbreukmakend artikel;
- II. veroordeling van gedaagde tot betaling van de verschotten en de volledige salarissen van de procureur en de advocaat van Karl Kani en Urban Trends, danwel een door de voorzieningenrechter te bepalen vergoeding conform artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, binnen veertien dagen na betekening van het onderhavige vonnis.

3.2. Kane B.V. voert gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling

4.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux-Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is van de vordering kennis te nemen nu Kane B.V. in het arrondissement 's-Gravenhage is gevestigd.

4.2. Kane B.V. heeft betoogd dat Kani c.s. niet in hun vordering kunnen worden ontvangen bij gebrek aan spoedeisend belang doch dat verweer wordt verworpen, enerzijds omdat vorderingen als de onderhavige naar hun aard spoedeisend zijn en anderzijds omdat geenszins is gebleken dat Kani c.s. onaanvaardbaar lang hebben gewacht met het in rechte betrekken van Kane B.V.

4.3. Kani c.s. hebben aan hun vordering artikel 13 A lid 1, aanhef en onder b BMW ten grondslag gelegd. Ingevolge het in dat artikel bepaalde kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig,

zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.4. Voorshands oordelend is het beroep van Kani c.s. op merkinbreuk gegrond. De auditieve en visuele overeenstemming tussen het merk KANI en het teken KANE zijn evident, terwijl Kane B.V. het teken KANE gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het merk KANI is gedeponeerd (te weten: kleding), terwijl Kane B.V. dat kennelijk van plan is ook in de toekomst te blijven doen gelet niet alleen op haar desbetreffende mededelingen ter terechtzitting maar ook op haar (uiteraard posterieure) merkdepot. Het (minst genomen indirecte) verwarringsgevaar is daarmee gegeven, mede gelet op de omstandigheid dat zowel Kani c.s. als Kane B.V. zich in hun bedrijfsvoering richten op hetzelfde publiek (jongeren en jong volwassenen).

4.5. Kane B.V. heeft nog als verweer gevoerd dat Kani c.s. haar merk anders zou gebruiken dan Kane B.V. het teken KANE, maar nog afgezien van de onjuistheid van die stelling (gelet op de weergave onder 2.1. en 2.5. van de producten van partijen) is zij ook niet relevant, nu het aankomt op een vergelijking van het teken met het merk zoals gedeponeerd. Kane B.V. heeft zich immers niet beroepen op enige non-usus aan de zijde van Kani c.s.

4.6. Tenslotte heeft Kane B.V. uitvoerig betoogd dat zij kledingstukken met daarop het teken KANE uitsluitend bij wege van merchandising verhandelt, en dat zij er van uit was gegaan dat haar merkengemachtigde haar merk ook alleen "*voor merchandising had geregistreerd*". Wat Kane B.V. met dat laatste ook mag bedoelen, het doet in elk geval niet af aan de in het voorgaande vastgestelde merkinbreuk. De vordering van Kani c.s. die er toe strekt daaraan een halt toe te roepen is dan ook toewijsbaar.

4.7. Kane B.V. zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Gelet op de noodzaak de thans vigerende wettelijke bepalingen omtrent proceskosten richtlijnconform te interpreteren dienen aan Kani c.s. de werkelijk gemaakte kosten te worden vergoed. Hetgeen Kani c.s. terzake hebben opgevoerd is door Kane B.V. niet betwist (Kane B.V. heeft ook harerzijds vergoeding van werkelijk gemaakte kosten gevorderd onder overlegging van een declaratie van haar procureur ad €4.748,10). De kosten aan de zijde van Kani c.s. worden derhalve begroot op:

- dagvaarding	EUR	84,87
- vast recht	“	244,00
- salaris procureur	“	<u>9.249,86</u>
Totaal	EUR	9.578,73

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. VEROORDEELT gedaagde om zich met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis te onthouden van inbreuk op de merken van Karl Kani en Urban Trends, zoals beschreven in paragraaf 1.1 en 1.2 van het lichaam van de dagvaarding, meer in het bijzonder zich te onthouden van het gebruik van het teken KANE of enig daarmee overeenstemmend teken voor waren in de klassen 24 en 25, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van €5.000,= per dag dat gedaagde in strijd handelt met dit gebod, of op straffe van verbeurte van een dwangsom van €500,= per inbreukmakend artikel;

5.2. VEROORDEELT gedaagde in de proceskosten, aan de zijde van eiseressen tot op heden begroot op EUR 9.578,73, te betalen binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis;

5.3. VERKLAART dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. BEPAALT dat deze voorzieningen zonder rechterlijke tussenkomst haar kracht verliezen, indien eiseressen niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, hun eis in de hoofdzaak hebben ingesteld en voorts gedaagde een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.W. du Pon en in het openbaar uitgesproken op 7 september 2006.