
HOF VAN BEROEP BRUSSEL 23 JUNI 2015

INTELLECTUELE EIGENDOM

Merken – Gemeenschapsmerk – Gebruik voor waren – Functies van het merk – Inbreuk op het Gemeenschapsmerk in andere EU-landen – Schadevergoeding – Bevoegdheid van de Belgische rechtbank – Schadeposten

Het gebruik van een teken in relatie tot de verhandelde waren en ter onderscheiding van de eigen waren van deze van andere ondernemingen waardoor in de perceptie van het relevante publiek een verband ontstaat tussen het teken en de verhandelde waren is een gebruik van dit teken voor waren.

Het gebruik van een met het merk identiek teken voor dezelfde waren door ondernemingen met concurrerende activiteiten doet afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is.

Overeenkomstig de artikelen 101 en 102 GMVo en 13 handhavingsrichtlijn is de Belgische rechtbank voor het Gemeenschapsmerk bevoegd om de schade te bepalen die een Belgische verweerder wegens merkinbreuk in andere EU-landen veroorzaakt heeft.

Een mogelijkheid om ten titel van schadevergoeding de gederfde winst te bepalen is de inbreukmakende massa te vermenigvuldigen met de winstmarge.

Wat het geleden verlies betreft komt in aanmerking dat de merkhouders de mogelijkheid werd ontnomen om in talrijke landen van de EER als eerste waren onder het merk in het economisch verkeer te brengen. De exclusiviteit van het merk werd geschonden en het werd aangetast door verwatering.

De kosten die door de merkhouders aan zijn Zweedse merken-gemachtigde dienden betaald te worden zijn het gevolg van de merkinbreuk en dienen derhalve door de inbreukmaker vergoed te worden, evenals de kosten verbonden aan het beslag inzake namaak waartoe op verzoek van de merkhouders werd overgegaan.

Levi Strauss & Co Europe / Fabric Retail CLBL AB
Zet.: B. Lybeer, C. Van Santvliet en E. Herregodts (raadsheren)
Pl.: Mrs. Th. Van Innis en P. Maeyaert
Zaak: 2011/AR/2579

Het hoger beroep is gericht tegen een vonnis dat op 24 juni 2011 werd uitgesproken door de rechtbank van koophandel te Brussel.

Er wordt geen akte van betekening van dit vonnis voorgelegd.

Het verzoekschrift tot hoger beroep werd voor appellante

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Marques – Marque communautaire – Usage pour des produits – Fonctions de la marque – Atteinte à la marque communautaire dans d’autres pays de l’UE – Dommages et intérêts – Compétence du tribunal belge – Eléments du dommage

Constitue un usage d’un signe pour des produits, l’usage d’un signe en relation avec les produits commercialisés et pour distinguer les produits propres de ceux d’autres entreprises de sorte que le public perçoit un lien entre le signe et les produits commercialisés.

L’usage d’un signe identique à la marque pour les mêmes produits par des entreprises ayant des activités concurrentes porte atteinte à la fonction d’origine ou au pouvoir distinctif de la marque, ce qui constitue la fonction principale de cette marque.

Conformément aux articles 101 et 102 RMC et 13 de la directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle, le tribunal belge de la marque communautaire est compétent pour déterminer le dommage causé par un défendeur belge dans d’autres pays de l’Union européenne (à savoir, en l’espèce, en Suède et au Danemark) pour l’atteinte à la marque.

Une possibilité pour déterminer le dommage résultant du bénéfice manqué est de multiplier la masse par la marge bénéficiaire.

En ce qui concerne les pertes subies, elles se caractérisent notamment par la privation pour le titulaire d’être le premier à pouvoir commercialiser dans de nombreux pays de l’Espace économique européen des produits sous sa marque. L’exclusivité de la marque a été écornée et a été diluée.

Les frais payés par le titulaire à son conseil suédois en marques sont la conséquence de l’atteinte commise et doivent dès lors être supportés par le contrefacteur, à l’instar des frais liés à la procédure de saisie-contrefaçon qu’a dû initier le titulaire de la marque.

tijdig neergelegd ter griffie van het hof op 6 oktober 2011. Het is regelmatig naar de vorm.

I. De vorderingen van de partijen voor de eerste rechter

1. De vordering van Fabric Retail GBLB, hierna “Fabric Retail”, zoals geformuleerd voor de eerste rechter, strekte ertoe:

– *in hoofdorde*: te zeggen voor recht dat het gebruik van het teken Weekday door Levi Strauss een inbreuk uitmaakt op de merkenrechten van Fabric Retail op grond van artikel 9, 1., onder a) GMV 207/2009;

– *in ondergeschikte orde*: te zeggen voor recht dat het gebruik van het teken Weekday door Levi Strauss een inbreuk uitmaakt op de merkenrechten van Fabric Retail op grond van artikel 9, 1., b) GMV 207/2009;

– bijgevolg, de staking te bevelen van de merkinbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per kledingstuk dat in strijd met het stakingsbevel zou worden te koop aangeboden of verkocht in de EER;

– Levi Strauss te bevelen alle afnemers, franchisenemers, of andere verdelers van Levi Strauss in de EER aangetekend en per mail te verzoeken om alle inbreukmakende kledingstukken, met aanduiding van de specifieke artikelnummers, onmiddellijk uit de handel en het verkoopcircuit te halen onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 EUR per niet verstuurd schrijven;

– Levi Strauss te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 456.850,32 EUR, onder voorbehoud van het recht om dit bedrag aan te passen in de loop van de procedure, te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf de betekening van de dagvaarding;

– Levi Strauss te veroordelen in de kosten van het geding, de rechtsplegingsvergoeding begroot op 11.000 EUR.

2. Levi Strauss verzocht de eerste rechter om de vordering van Fabric Retail ontvankelijk doch ongegrond te verklaren en haar te veroordelen in de kosten.

II. De bestreden beslissing

3. Bij het bestreden vonnis heeft de eerste rechter:

– de vordering van Fabric Retail ontvankelijk en gegrond verklaard in de volgende mate:

– voor recht gezegd “dat het gebruik van het teken Weekday door (Levi Strauss) een inbreuk is op de Gemeenschapsrechten van (Fabric Retail) met betrekking tot zowel MTWTFSS Weekday en Weekday, onder artikel 9, 1., b) en artikel 9, 1., a) van GMV 207/2009 respectievelijk”;

– “dientengevolge eveneens (Levi Strauss) (veroordeeld) om de sommen van 50.861,27 EUR (merkgemachtigde) en 5.989,05 EUR (deskundige) te betalen aan (Fabric Retail), deze sommen te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf de datum van deze beslissing tot hun algehele betaling”;

– het debat heropend, teneinde de partijen toe te laten om de schade van Fabric Retail te bepalen;

– de kosten aangehouden.

III. De vorderingen van de partijen voor het hof

4. Levi Strauss verzoekt het hof om

– het hoger beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren;

– het bestreden vonnis te vernietigen, behoudens in zijn beoordeling van de ontvankelijkheid van de vorderingen;

– het incidenteel beroep ongegrond te verklaren en Fabric Retail in alle kosten te veroordelen.

5. Fabric Retail verzoekt het hof:

– het hoger beroep van Levi Strauss ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

– dienvolgens de oorspronkelijke vorderingen van Fabric Retail gegrond te verklaren en het bestreden vonnis te bevestigen in de volgende mate:

– *in hoofdorde*: te zeggen voor recht dat het gebruik van het teken WEEKDAY door Levi Strauss een inbreuk uitmaakt op het Gemeenschapswoordmerk WEEKDAY op grond van artikel 9, 1., onder a) GMV 207/2009;

– *in ondergeschikte orde*: te zeggen voor recht dat het gebruik van het teken WEEKDAY door Levi Strauss een inbreuk uitmaakt op het Gemeenschapswoordmerk MTWTFSS WEEKDAY op grond van artikel 9, 1., b) GMV 207/2009;

– bijgevolg de staking te bevelen van de merkinbreuk onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per kledingstuk dat in strijd met het stakingsbevel zou worden te koop aangeboden of verkocht in de EER;

– het bestreden vonnis te bevestigen inzake de veroordeling van Levi Strauss tot de vergoeding van de door Fabric Retail gemaakte kosten gerelateerd aan de tussenkomst van de Zweedse merkengemachtigde en van de deskundige in de procedure beslag inzake namaak, ten belope van 56.850,32 EUR;

– Levi Strauss voorts te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding *ex aequo et bono* ten belope van 400.000 EUR;

– bovengenoemde bedragen te vermeerderen met de gerechtelijke interesten vanaf de betekening van de dagvaarding;

– Levi Strauss te veroordelen in alle kosten van het geding, de rechtsplegingsvergoeding van 11.000 EUR per aanleg inbegrepen.

IV. De relevante feiten

6. De oorspronkelijke vennootschapsnaam van Fabric Retail was Weekday AB. Van deze vennootschapsnaam werd gebruik gemaakt gedurende 18 jaar, met name van 1991 tot 1 december 2009.

Weekday AB, later Fabric Retail genaamd, produceert vrijetijdskleding. De vennootschap is een dochter van Fabric

Scandinavian AB, een vennootschap naar Zweeds recht, die deel uitmaakt van de groep H&M Hennes & Mauritz AB.

7. Fabric Retail is houder van de volgende woordmerken:

– het Gemeenschapsmerk MTWTFSS WEEKDAY, gedeponeerd op 10 maart 2005 en ingeschreven op 31 maart 2006 onder nr. 4332268 voor waren van klassen 16, 18 en 25 (kleding, schoenen en hoofddeksels);

– het Gemeenschapsmerk WEEKDAY, gedeponeerd op 13 september 2007 en ingeschreven op 9 juli 2008 onder nr. 6298897 voor waren van klassen 16, 18 en 25.

De beide merken worden door Fabric Retail gebruikt voor (vrijtijd)kleding, ook wel “streetwear” genoemd. De merken worden onder meer aangebracht op de kledingstukken zelf (onder meer in de kraag en op wasetiketten).

WEEKDAY wordt tevens door Fabric Retail gebruikt als handelsnaam voor winkels waar de door haar geproduceerde en onder de voormelde merken verhandelde kleding wordt verkocht.

8. Levi Strauss is fabrikant en handelaar in vrijtijdskleding. Zij is algemeen bekend voor haar broeken vervaardigd uit denim. Zij is echter eveneens onder meer houder van het merk Dockers, waaronder zij vrijtijdskleding commercialiseert die niet vervaardigd is uit denim (*cf.* de door Levi Strauss neergelegde catalogi).

9. Door Fabric Retail werd naar aanleiding van het uitbrengen van de (niet uit denim vervaardigde) herfst- en wintercollectie van 2008-2009 van Levi Strauss, vastgesteld dat deze gebruik maakte van het teken WEEKDAY op kledingstukken alsmede op haar website en in catalogi.

Levi Strauss werd door de Zweedse merkengemachtigde van Fabric Retail bij schrijven d.d. 15 september 2008 in gebreke gesteld om het gebruik van het teken WEEKDAY bij verkoop en marketing te staken en om informatie te verschaffen (duur van de inbreuk; kopieën van marketing materiaal; volledige namen en adressen van alle leveranciers, producenten, mogelijke tussenpersonen, verdelers, afnemers en/of verkopers van de producten onder het merk Weekday gekend door Levi Strauss; totaal aantal producten op de markt gebracht onder het merk Weekday; totaal aantal producten onder het merk Weekday dat nog in voorraad was; totaal aantal producten dat onder het merk Weekday verkocht werd) teneinde Fabric Retail toe te laten om de omvang van de door haar geleden schade te bepalen.

Levi Strauss betwistte in een schrijven d.d. 25 september 2008 dat zij inbreuk pleegde op de merken van Fabric Retail. WEEKDAY zou enkel gebruikt zijn om de door Levi Strauss te koop aangeboden waren te beschrijven. Sommige van de door Levi Strauss te koop aangeboden kleding zou immers bestemd zijn voor weekdagen, daar waar andere kleding zou bestemd zijn voor het weekend. Er zou dan ook geen sprake zijn van een gebruik als merk van het teken WEEKDAY.

In hetzelfde schrijven liet Levi Strauss aan Fabric Retail weten dat zij echter, hoe dan ook, zonder enige nadelige erkenning en om kort proces te maken:

– op haar website het teken WEEKDAY zou vervangen door “collectie”;

– bereid was om alle redelijke maatregelen te nemen tot stopzetting binnen de 4 maanden van elk verder gebruik van het teken WEEKDAY door haar in Zweden en Denemarken gevestigde wederverkopers.

Aangezien de reactie d.d. 25 september 2008 van Levi Strauss op de aanmaning van Fabric Retail niet voldeed voor deze laatste, richtte haar merkengemachtigde op 27 oktober 2008 een tweede ingebrekestelling naar Levi Strauss. Volgens Fabric Retail werd het teken WEEKDAY door Levi Strauss wel degelijk gebruikt als merk en derhalve niet louter beschrijvend. De onmiddellijke stopzetting van het gebruik van het teken door WEEKDAY werd geëist, alsmede het meedelen van de informatie die reeds op 15 september 2008 was gevraagd.

Levi Strauss reageerde door middel van een schrijven d.d. 14 november 2008, waarin zij bij haar eerder ingenomen standpunt bleef. Zij weigerde de door Fabric Retail geëiste informatie mee te delen. Zij bevestigde weliswaar dat zij na 31 december 2008 het aangevochten gebruik van het teken WEEKDAY in de Europese Unie zou staken. Zij was bereid om het ereloon van de advocaat van Fabric Retail ten laste te nemen op voorwaarde dat dit niet meer dan 50.000 SEK zou bedragen. Zij was bereid om de geldigheid van de gemeenschapsmerken WEEKDAY en MTWTFSS van Fabric Retail niet aan te vechten.

De merkengemachtigde van Fabric Retail beantwoordde dit schrijven op 22 december 2008 met de mededeling dat zij het voorstel van Levi Strauss niet kon aanvaarden, doch bereid was om een vergadering te beleggen met het oog op een minnelijke regeling van het geschil tussen partijen, op voorwaarde dat Levi Strauss haar voorafgaandelijk de gevraagde informatie zou overmaken teneinde haar toe te laten om de omvang van de merkeninbreuken en dus de schade van Fabric Retail vast te stellen.

Levi Strauss voerde in een antwoordschrijven d.d. 12 januari 2009 andermaal aan dat zij een inbreuk op de merken van Fabric Retail betwistte. Zij weigerde opnieuw om de gevraagde informatie mee te delen. Zij stelde eveneens het volgende: “Wij informeren u dat Levi Strauss & C° Europe elk gebruik van het merk weekday op haar marketingmateriaal (websites enz.) heeft gestaakt sinds oktober 2008 en dat Levi Strauss & C° Europe elke marketing en verkoop van kledingstukken die het merk weekday dragen heeft gestaakt sinds 31 december 2008.” Teneinde het geschil spoedig te kunnen regelen was Levi Strauss bereid om de juridische kosten van Fabric Retail ten laste te nemen in de mate waarin deze redelijk waren.

10. Door Fabric Retail werd na 31 december 2008 vastgesteld dat Levi Strauss verder kleding onder het teken Weekday bleef commercialiseren, onder meer in Zweden en in België.

Naar aanleiding van deze vaststelling werd Levi Strauss bij schrijven d.d. 2 februari 2009 door de merkengemachtigde van Fabric Retail opnieuw in gebreke gesteld en werd gemeld dat deze laatste in België een procedure tot schadevergoeding zou opstarten. Alvorens hiertoe over te gaan werd echter een voorstel tot minnelijke regeling geformuleerd.

Levi Strauss richtte op 6 februari 2009 een schrijven tot haar afnemers, franchisenemers en andere verdelers, dat luidde als volgt:

“BELANGRIJKE UITERST VERTROUWELIJKE INFORMATIE AAN ALLE Rds/DMs van First Quality Dockers Stores (...)

Zoals u allicht weet, werden de Weekday-producten in onze UK-DC geblokkeerd omwille van een geschil betreffende de naam Weekday waarvan een andere vennootschap houder is.

Een actieplan werd opgezet voor de kleding van eerste kwaliteit. De Weekday-labels werden verwijderd in de UK-DC, de “weekday” naam op alle labels/hangetiketten van alle producten zal overplakt worden met een zilveren sticker.

Wat de kleding van eerste kwaliteit betreft die reeds in de winkels hangt (zonder de zilveren sticker), daarvan dienen de labels/hangetiketten afgesneden te worden in de winkel.

(...)

Directeuren verkoop moeten zo snel mogelijk plaatselijk communiceren (of verzekeren dat communicatie gebeurt via Dms of Retail Hotline) aan alle Dockers-winkels om elke weekday-verpakking op elk product dat zij in voorraad hebben en dat zij in de toekomst zouden ontvangen, te verwijderen. Hierbij bedoelen wij zakkelevers en hangetiketten die het woord “weekday” bevatten. Gelieve te noteren **dat de reden voor het verwijderen van de etiketten/hangetiketten een juridisch geschil is met een ander bedrijf en u bijgevolg zo veel mogelijk dient te vermijden hierover te praten met de consumenten.**

Gelieve rekening te houden met het feit dat wij echt uiterlijk tegen het einde van deze week **alle weekday-verwijzingen van de producten dienen te verwijderen**, omdat wij anders niet in een positie zijn om deze zaak naar behoren te regelen en wij een groot risico lopen om de volgende week te worden gedagvaard.

Het is tevens van belang dat volgende brief opgesteld door de juridische dienst aan de Dockers-franchisewinkels wordt verstuurd (hieronder). Zoals u ziet, legt de brief duidelijk het probleem uit, zodat niet langer geheimzinnig dient te worden gedaan over de reden van het verzoek.

(...)

11. Fabric Retail liet op 2 april 2009, krachtens een beschikking d.d. 27 maart 2009, overgaan tot een beslag inzake namaak (beschrijvende maatregelen) op de vennootschapszettel van Levi Strauss.

Het verslag van deskundige L. Golvers, opgesteld naar aanleiding van voormeld beslag, werd neergelegd op 12 januari 2010.

12. Levi Strauss tekende derdenverzet aan tegen de beschikking d.d. 27 maart 2009 in de mate waarin bij deze beschikking een dwangsom van 2.500 EUR werd opgelegd per dag dat de deskundige belemmerd zou worden in zijn werkzaamheden en per dag vertraging, na het verstrijken van de door de deskundige vooropgestelde termijn, in de overhandiging van de informatie die hij zou opvragen.

De bestreden beschikking d.d. 27 maart 2009 werd bevestigd bij een beschikking d.d. 22 september 2009, met de toevoeging dat de door de deskundige vooropgestelde termijn die bij overschrijding de opgelegde dwangsom tot gevolg heeft, op minimum 14 dagen werd bepaald.

Tegen de beschikking d.d. 22 september 2009 werd door Levi Strauss hoger beroep aangetekend. Dit hoger beroep werd bij arrest d.d. 30 maart 2010 ontvankelijk doch ongegrond verklaard.

13. Op 22 april 2009 werd Levi Strauss ingevolge een materiële vergissing van de gerechtsdeurwaarder waarop door Fabric Retail een beroep was gedaan, gedagvaard voor de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel in plaats van voor de rechtbank van koophandel te Brussel (procedure ten gronde).

Levi Strauss weigerde akkoord te gaan met een doorhaling van de zaak. Er werd door haar hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel waarmee aan Fabric Retail akte werd verleend van haar afstand van het geding.

Bij arrest van het hof van beroep te Brussel d.d. 12 oktober 2010 werd de afstand van geding door Fabric Retail bevestigd.

14. Op 27 april 2009 ging Fabric Retail over tot dagvaarding van Levi Strauss voor de rechtbank van koophandel te Brussel.

V. Beoordeling

Inbreuk op het merk WEEKDAY – artikel 9, 1., a) GMV

15. Levi Strauss erkent in haar syntheseconclusie dat zij in Europa bij de verdeling van twee van haar Dockers-collecties voor het jaar 2008 het teken WEEKDAY heeft gebruikt, onder meer op kraag- en wegwerpetiketten en in slogans zoals “Weekday, feel good, feel great” (“Weekdag, voel je

goed, voel je geweldig”), “Weekday, feel relaxed, look great” (“Weekdag, voel je ontspannen, voel je geweldig”).

Tijdens de pleidooien voor het hof deelde Levi Strauss aan het hof mee dat zij niet langer betwistte dat het gebruik dat zij gemaakt heeft van het teken WEEKDAY een gebruik als merk betreft (middel dat in haar syntheseconclusie nochtans wordt aangevoerd, doch waarvan zij tijdens de pleidooien uitdrukkelijk stelde dat het niet gehandhaafd wordt). Zij handhaaft wel haar twee overige middelen gesteund op de respectieve bewering dat zij (1) bij het gebruik maken van het teken WEEKDAY geen afbreuk heeft gedaan aan de functie(s) van het merk (art. 9, 1., a) verordening EG 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk hierna “GMV”) en (2) zij enkel gebruik heeft gemaakt van het teken WEEKDAY om de bestemming (kenmerken) van de door haar te koop aangeboden waren aan te duiden (art. 12, b) GMV).

16. Het hof stelt vast dat Levi Strauss het teken WEEKDAY onder meer als volgt heeft gebruikt op (hang)etiketten:

DOCKERS
SAN FRANCISCO

Eveneens op de kraag van onder meer T-shirts werden de volgende (niet verwijderbare) opschriften aangebracht:

DOCKERS
San Francisco
West Coast Casual

WEEKDAY

FEEL RELAXED LOOK GOOD

Op de uitstalramen van de winkels van de Levi Strauss franchiseemers en verdelers werden in 2008 de volgende tijdelijke opschriften aangebracht:



In haar catalogi voor de herfst en winter van 2008 werd door Levi Strauss het teken WEEKDAY gebruikt voor broeken, T-shirts en hemden: “WEEKDAY BOTTOMS”, “WEEKDAY/BOTTOMS OVERVIEW”, “TOPS WEEKDAY”, “WEEKDAY/TOPS OVERVIEW”. Op de erin afgebeelde T-shirts en hemden is zichtbaar dat de kraag de (niet verwijderbare) opschriften draagt waarvan hiervoor sprake.

17. Het Hof van Justitie EU overwoog

“Voorts is volgens vaste rechtspraak de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen, dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden.” (HvJ 29 september 1998, C-39/97, Canon, punt 28).

Het hangt af van de feitelijke context of een teken niet alleen een loutere eigenschap is van een product, dan wel een teken in relatie tot de waar of dienst waarvoor het gebruikt wordt (HvJ 6 mei 2003, C-104/01, Libertel Groep / Benelux-Merkenbureau, Jur. 2003, p. I-03793, punt 27).

Bij de beoordeling dient uitgegaan te worden van het relevante publiek, met name *in casu* de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren, met name vrijetijdskleding.

Uit de neergelegde stukken kan niet opgemaakt worden dat Levi Strauss het aangevochten teken louter gebruikt als versiering, ter beschrijving van de waren, om hun kenmerken of hun bestemming aan te duiden (*cf. infra*) zonder dat daarbij enige “betekenis” aan het aangevochten teken kan worden toegeschreven. Uit de neergelegde stukken blijkt integendeel dat het aangevochten teken door Levi Strauss gebruikt wordt in relatie tot de waar die zij verhandelt, met name vrijetijdskleding, en dat zij dit teken gebruikt ter onderscheiding van haar vrijetijdskleding van deze van andere ondernemingen.

Levi Strauss kan geen nuttig argument putten uit het gegeven dat het teken DOCKERS het gebruik van het teken WEEKDAY vergezelde. Dit was immers in de catalogus (klein formaat, zwarte cover) met betrekking tot de herfst en winter

van 2008 enkel op de eerste bladzijde binnen in de catalogus het geval. Op de verdere voorstelling van de collectie werd het teken DOCKERS niet meer gebruikt samen met het teken WEEKDAY. Daarenboven werd het teken DOCKERS voor zover het samen met het teken WEEKDAY gebruikt werd, nooit op prominentere wijze afgebeeld of op een wijze die duidelijk maakte in hoofde van het relevante publiek dat DOCKERS in feite het door Levi Strauss gehanteerde merk was om haar waren te onderscheiden van deze van andere ondernemingen en niet het teken WEEKDAY. In dit verband stelt het hof trouwens vast dat Levi Strauss weliswaar aanvoert dat het merk DOCKERS een bekend merk zou zijn, maar hiervan niet het minste bewijs levert. Dat er systematisch een contrasterend gebruik zou gemaakt zijn door Levi Strauss van het teken WEEKEND staat evenmin vast (zie eveneens *infra* in dit verband).

Het hof oordeelt op grond van de door hem gedane vaststellingen dat voldoende vaststaat dat het gebruik dat Levi Strauss gemaakt heeft van het teken WEEKDAY op de door haar gecommmercialiseerde vrijetijdskleding van de collectie Dockers, wel degelijk een gebruik als merk betrof.

18. WEEKDAY is volgens Levi Strauss een aanduiding van de bestemming en een kenmerk van de waren gecommmercialiseerd door Levi Strauss. WEEKDAY zou er immers louter op wijzen dat de kleding die zij commercialiseert en waarop dit teken werd aangebracht, bestemd is om gedragen te worden tijdens de week. Dit zou des te meer het geval zijn nu zij dit teken steeds in contrast met het teken WEEKEND zou gebruiken voor kleding die bestemd is om gedragen te worden tijdens het weekend.

Hiervoor werd door het hof vastgesteld dat Levi Strauss gebruik heeft gemaakt van het teken WEEKDAY als merk voor de waren (vrijetijdskleding) die zij commercialiseert.

In casu heeft Levi Strauss het teken WEEKDAY op zodanige wijze gebruikt (onder meer, doch niet uitsluitend, door het op de waren aan te brengen) dat in de perceptie van het relevante publiek een verband ontstaat tussen het teken en de waren die zij verhandelt.

Aangezien een gebruik van het merk WEEKDAY voor waren vaststaat, is het middel dat Levi Strauss put uit artikel 12, b) GMV meteen ongegrond.

Ten overvloede verwijst het hof naar hetgeen het hiervoor reeds heeft vastgesteld, te weten dat de bewering van Levi Strauss dat er systematisch een contrasterend gebruik zou gemaakt zijn door Levi Strauss van het teken WEEKEND niet vaststaat. Integendeel blijkt uit de hangetiketten en niet-uitwisbare afschriften aangebracht op de door Levi Strauss verhandelde kleding dat zij het teken WEEKDAY gebruikte zonder gebruik te maken van het teken WEEKEND (kaft II van Fabric Retail).

Het middel van Levi Strauss gesteund op artikel 12, b) GMV is ongegrond.

19. Fabric Retail beroept zich op artikel 9, 1., a) GMV.

De cumulatieve voorwaarden die dienen vervuld te zijn opdat Fabric Retail zich op voormeld artikel zou kunnen beroepen, zijn de volgende:

- het aangevochten teken wordt gebruikt in het economisch verkeer;
- het aangevochten teken is gelijk aan het merk;
- het aangevochten teken wordt gebruikt voor dezelfde waren of diensten als deze waarvoor het merk werd ingeschreven;
- het gebruik van het aangevochten teken doet afbreuk of dreigt afbreuk te doen aan één van de functies van het merk.

Dat de drie eerste voorwaarden vervuld zijn, wordt door Levi Strauss niet betwist. Hoe dan ook stelt het hof vast dat het teken WEEKDAY door Levi Strauss gebruikt werd in het economisch verkeer, dat het gelijk is aan het merk waarop Fabric Retail zich beroept en dat het gebruikt werd voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk werd ingeschreven.

Levi Strauss betwist dat zij door middel van het gebruik van het teken WEEKDAY afbreuk zou gedaan hebben aan de functies van het merk. Een van de toepassingsvoorwaarden voor het door Fabric Retail ingeroepen artikel zou met andere woorden niet vervuld zijn.

Naast de herkomstaanduidingsfunctie – zijnde de wezenlijke functie van het merk, die de consument de herkomst van de waar of de dienst waarborgt – vervult het merk ook andere functies, zoals met name deze die erin bestaat de kwaliteit van deze waar of deze dienst te garanderen, of de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie ervan (HvJ 18 juni 2009, C-487/07, *L'Oréal / Bellure*, punt 58, www.curia.europa.eu).

Het is *in casu* voldoende aannemelijk dat het aangevochten gebruik door Levi Strauss afbreuk heeft gedaan aan de herkomstaanduidingsfunctie of het onderscheidend vermogen van het merk WEEKDAY van Fabric Retail, hetgeen de wezenlijke functie van dit merk is. Het is immers, gelet op alle concrete omstandigheden van de zaak, waaronder het gegeven dat de beide partijen actief zijn in de verkoop van vrijetijdskleding en in die mate concurrerende activiteiten hebben en dat het teken WEEKDAY door Levi Strauss gebruikt werd voor dezelfde waren als deze waarvoor het merk van Fabric Retail werd ingeschreven en gebruikt (minstens in Zweden en Denemarken), voldoende aannemelijk dat het economisch gedrag van het relevante publiek is gewijzigd, omdat dit er ingevolge het gelaakte gebruik van is uitgegaan dat de waren die Levi Strauss, onder meer via het Internet (kaft II, stukken 2 en 3 van Fabric Retail), te koop aanbiedt onder het teken WEEKDAY, waren zijn die afkomstig zijn van Fabric Retail of een met haar economisch verbonden onderneming, zodat er in hoofde van het rele-

vante publiek met andere woorden verwarring is ontstaan (“confusion in their minds”, vertaling: “verwarring in hun hoofd”, HvJ 14 november 2013, C-383/12 P, *Environmental Manufacturing / OHIM*, punt 37, www.curia.europa.eu). Aldus is *in casu* voldoende aannemelijk dat er sprake is van verwatering van het merk WEEKDAY van Fabric Retail. Het merk WEEKDAY is immers minder geschikt geworden om de waren waarvoor het is ingeschreven en wordt gebruikt, te identificeren als afkomstig van de houder van dit merk, doordat door het gebruik van een aan dit merk overeenstemmend teken de identiteit van het merk WEEKDAY afbrokkelt en aan impact op het publiek inboet.

Het hof besluit dat aangezien alle toepassingsvoorwaarden daartoe vervuld zijn, Fabric Retail zich nuttig kan beroepen op artikel 9, 1., a) GMV.

20. Aangezien de vordering van Fabric Retail in hoofddeorde gesteund is op artikel 9, 1., a) GMV en deze vordering gegrond is, is het niet dienstig haar vordering geformuleerd in ondergeschikte orde te onderzoeken.

De gevorderde schadevergoeding

21. Krachtens artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten (hierna “handhavingsrichtlijn”), die omgezet werd in de nationale wetgevingen van de lidstaten waar Fabric Retail haar producten commercialiseerde op het ogenblik van de merkinbreuk door Levi Strauss en waar zij schade heeft geleden als gevolg van deze merkinbreuk, met name van Zweden en Denemarken, kan Fabric Retail aanspraak maken op een passende vergoeding.

Overeenkomstig artikel 101 GMV passen de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk de bepalingen van de handhavingsrichtlijn toe. Op alle zaken die niet in de GMV geregeld zijn, is echter nationaal recht van toepassing, met inbegrip van het internationaal privaatrecht. *In casu* zijn zodoende de relevante bepalingen van het Zweeds en Deens recht van toepassing.

Ingevolge artikel 102 GMV verbiedt de rechtbank van het Gemeenschapsmerk, wanneer zij van oordeel is dat de gedaagde inbreuk op het Gemeenschapsmerk heeft gemaakt of heeft bedreigd te maken, de gedaagde de betrokken handeling te verrichten. De rechtbank van het Gemeenschapsmerk treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationaal recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd. Het tweede lid van hetzelfde artikel bepaalt dat de rechtbank van het Gemeenschapsrecht het recht toepast van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.

In Zweden werd artikel 13 handhavingsrichtlijn omgezet in sectie 38 van de Zweedse merkenwet. Dit artikel luidt als volgt (niet-betwiste vertaling van Fabric Retail): “Eenieder die bewust of door nalatigheid een merkinbreuk pleegt, is

aansprakelijk voor de schade geleden door de benadeelde partij. In geval van een kleine nalatigheid, kan de schadevergoeding op gepaste wijze worden aangepast.”

In Denemarken werd artikel 13 van de voormelde richtlijn omgezet in artikel 43 van de Deense geconsolideerde merkenwet van 28 januari 2009, dat luidt als volgt (niet-betwiste vertaling van Fabric Retail): “(1) Eenieder die bewust of onbewust een inbreuk pleegt op het merk van een andere zal (i) een redelijke vergoeding betalen aan de benadeelde partij voor de exploitatie en (ii) schadevergoeding betalen aan de benadeelde partij voor de bijkomende schade die de inbreuk heeft veroorzaakt. (2) Bij de vaststelling van de schadevergoeding volgens subsectie 1 (ii) zal onder meer rekening gehouden worden met de gederfde winst van de benadeelde partij en de onrechtmatige winst van de inbreukmaker. (3) In de gevallen van subsectie 1 kan een bijkomende vergoeding worden vastgesteld voor de niet economische schade geleden door de benadeelde partij.”

In casu staat onder meer aan de hand van de vaststellingen opgenomen in het verslag van deskundige L. Golvers aangaande de omvang van de merkinbreuk van Levi Strauss, voldoende vast dat Fabric Retail als gevolg van deze merkinbreuk zowel winst heeft moeten derven en inkomsten is misgelopen (*lucrum cessans*) wegens de beschikbaarheid van inbreukmakende waren die door Levi Strauss werden verhandeld en te koop aangeboden, als een verlies heeft geleden door de verwatering van haar merk WEEKDAY (aantasting van het onderscheidend vermogen van het merk; er werd hiervoor reeds geoordeeld dat Fabric Retail voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake is van afbreuk aan de herkomstaanduidingsfunctie van haar merk WEEKDAY) en van de door haar door haar merk opgebouwde goodwill.

Anderzijds staat vast dat Levi Strauss aan de hand van de inbreukmakende producten en dus op onrechtmatige wijze winst heeft gemaakt.

De schade die door Fabric Retail werd geleden is echter niet vatbaar voor een exacte begroting.

Een mogelijke wijze om de door Fabric Retail gederfde winst te bepalen, is de inbreukmakende massa te vermenigvuldigen met de winstmarge. Fabric Retail merkt dienaangaande terecht op dat de nodige gegevens ontbreken om over te gaan tot de bepaling van de inbreukmakende massa, aangezien Levi Strauss in het kader van het beslag inzake namaak tabellen met verkoopcijfers heeft overgemaakt die niet-verklaarde verschillen vertonen en dat er niet kan uitgemaakt worden welke tabel in welke mate juist is (de uitleg van Levi Strauss dienaangaande, volgens dewelke er zich tussen de overgemaakte tabellen verschillen voordoen omdat er tussen de onderscheiden tijdstippen waarop de tabellen werden opgesteld, waren werden geretourneerd, wordt niet bewezen en kan derhalve niet aangenomen worden).

Gelet op hetgeen voorafgaat, op de cijfermatige gegevens die meegedeeld werden aan deskundige Golvers en opgeno-

men werden in zijn verslag, en op grond van de overweging dat een winstmarge van 5 EUR per kledingstuk, gelet op de aard en de prijs daarvan, billijkheidshalve weerhouden kan worden, begroot het hof *ex aequo et bono* de door Fabric Retail gedeelde winst op een totaalbedrag van 350.000 EUR, hetzij op een bedrag van 5 EUR x 70.000 kledingstukken (dit is iets minder het gemiddelde van de inbreukmakende kledingstukken (70.476) die door Levi Strauss in Denemarken en Zweden verkocht werden volgens haar cijfers van 24 april en 23 oktober 2009).

Wat het door Fabric Retail geleden verlies betreft, overweegt het hof dat aan Fabric Retail als merkhouder de mogelijkheid werd ontnomen om in talrijke landen van de EER als eerste waren onder haar merk WEEKDAY in het economisch verkeer te brengen. De exclusiviteit van het merk WEEKDAY werd geschonden en het werd aangetast door verwatering.

Uit hoofde van dit verlies vordert Fabric Retail een schadevergoeding die het hof *ex aequo et bono*, bij gebrek aan gegevens die een exacte bepaling ervan mogelijk maken, vaststelt op het door Fabric Retail gevorderde bedrag van 50.000 EUR.

In strijd met hetgeen Levi Strauss beweert, zijn de doelgroepen van de respectieve kleding die door de partijen verkocht wordt, niet verschillend. Dit blijkt voldoende uit de door de partijen neergelegde stukken. De doelgroep van deze kleding is, integendeel, in grote mate dezelfde. Het is voldoende aannemelijk dat een deel van het relevante publiek zal hebben verzaakt aan de aankoop van WEEKDAY-kleding van Fabric Retail door de aankoop van onder het teken WEEKDAY te koop aangeboden kleding van Levi Strauss.

De kosten die door Fabric Retail dienden betaald te worden aan haar Zweedse merkengemachtigde zijn het gevolg van de vastgestelde merkinbreuk door Levi Strauss. Deze kosten zijn zodoende een element van haar schade.

Levi Strauss is dan ook gehouden om deze kosten van Fabric Retail, te vergoeden.

Fabric Retail is eveneens gerechtigd om aanspraak te maken op de terugbetaling door Levi Strauss van de kosten verbonden aan het beslag inzake namaak waartoe op verzoek van Fabric Retail werd overgegaan. Deze laatste heeft immers tevergeefs aangedrongen op het overmaken door Levi Strauss van de gegevens die haar moesten toelaten om de draagwijdte en de omvang van de inbreuk te laten vaststellen (*cf.* het feitenrelaas), zodat Fabric Retail geen ander alternatief had dan een beslag inzake namaak te vorderen en daartoe te laten overgaan.

De gevorderde interesten

22. De schade wordt geraamd op datum van de betekening van de dagvaarding.

De gevorderde staking

23. Hiervoor werd geoordeeld dat Fabric Retail zich nuttig kan beroepen op artikel 9, 1., a) GMV.

Uit het feitenrelaas (Levi Strauss verbond er zich in briefwisseling toe om het gelaakte gebruik van het teken WEEKDAY na 31 augustus 2008 te staken, doch verder gebruik werd na 1 januari 2009 door Fabric Retail vastgesteld) en het door Levi Strauss ingenomen standpunt in rechte, blijkt herhalingsgevaar, zodat Fabric Retail er nog steeds belang bij heeft om de gevorderde staking te horen opleggen.

De vordering van Fabric Retail tot het opleggen van de staking van het gelaakte gebruik op straffe van een dwangsom is gegrond.

24. Alle overige door de partijen ingeroepen feitelijke elementen, argumenten en middelen zijn niet ter zake dienend en wegen in ieder geval niet op tegen hetgeen hiervoor door het hof werd overwogen.

Om deze redenen:

Het hof, rechtdoende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken.

Verklaart het hoger beroep en het incidenteel beroep ontvankelijk;

Verklaart het hoger beroep ongegrond;

Verklaart het incidenteel beroep gegrond;

Doet het bestreden vonnis teniet, behalve in de mate waarin het de vordering van de vennootschap naar Zweeds recht Fabric Retail GBL AB, voordien WEEKDAY AB ontvankelijk verklaarde en de CVA Levi Strauss & C° Europe veroordeelde tot betaling aan de vennootschap naar Zweeds recht Fabric Retail GBL AB, voordien WEEKDAY AB van de door haar gemaakte kosten gerelateerd aan de tussenkomen van de Zweedse merkengemachtigde en van de deskundige in de procedure beslag inzake namaak, ten belope van 56.850,32 EUR;

Opnieuw rechtdoende aangaande het meer gevorderde:

Verklaart de vordering van de vennootschap naar Zweeds recht Fabric Retail GBL AB, voordien WEEKDAY AB, gegrond;

Dienvolgens:

– zegt voor recht dat het gebruik van het teken WEEKDAY door de CVA Levi Strauss & C° Europe een inbreuk uitmaakt op het Gemeenschapswoordmerk WEEKDAY op grond van artikel 9, 1., a) GMV;

– beveelt de staking van deze merkinbreuk, onder verbeurte van een dwangsom van 500 EUR per kledingstuk dat in strijd met het stakingsbevel zou worden te koop aangeboden of verkocht in de EER;

– veroordeelt de CVA Levi Strauss & C° Europe tot betaling

aan de vennootschap naar Zweeds recht Fabric Retail GBL AB, voordien WEEKDAY AB, van een schadevergoeding *ex aequo et bono* begroot op 400.000 EUR;

– zegt dat op dit bedrag van 400.000 EUR en op de som van 56.850,32 EUR tot betaling waarvan de CVA Levi Strauss & C° Europe bij het bestreden vonnis reeds werd veroordeeld, vergoedende interesten verschuldigd zijn vanaf de betekening van de dagvaarding (27 april 2009) tot aan de datum van dit arrest, waarna gerechtelijke moratoire interesten tot aan de datum van de volledige betaling, telkens aan

de wettelijke rentevoet; Legt de kosten van de beide aanleggen ten laste van de CVA Levi Strauss & C° Europe.

Stelt de kosten vast op 245,10 EUR (dagvaardingskosten) + 11.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding eerste aanleg + 11.000 EUR (rechtsplegingsvergoeding beroepsprocedure) in hoofde van de vennootschap naar Zweeds recht Fabric Retail GBL AB, voordien WEEKDAY AB en op 186 EUR in hoofde van de CVA Levi Strauss & C° Europe.

(...)