

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.035.180/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 3 november 2009

inzake

CORNELIS A. KLUIJFHOUT,

wonende te Oosterhout,

verzoeker,

hierna te noemen: Kluijfhout,

advocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

de rechtspersoon naar Duits recht **GUSTAV DIGEL KLEIDERFABRIKEN GMBH & CO,**
gevestigd te Nagold, Duitsland,

verweerster,

hierna te noemen: Digel,

advocaat: mr. C. Beijer te Utrecht.

De procedure

Bij op 29 mei 2009 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met drie producties) heeft Kluijfhout het hof verzocht de beslissing van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 2 april 2009 (nummer 2002/09), waarbij de oppositie van Digel tegen het merkdepot met nummer 1140343 is toegewezen, te vernietigen en het Bureau te bevelen het betreffende merkdepot in zijn geheel in te schrijven voor de waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35, met veroordeling van Digel in de kosten van de oppositieprocedure en deze verzoekschriftprocedure.

Bij verweerschrift van 4 augustus 2009 (met vijf producties) heeft Digel het hof verzocht het verzoek af te wijzen en Kluijfhout te veroordelen in de kosten van deze verzoekschriftprocedure.

Partijen hebben afgezien van een mondelinge behandeling en het hof verzocht te beschikken.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.

(i) Op 31 juli 2007 heeft Kluijfhout bij het Bureau een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk DIGO ingediend voor waren en diensten in de klassen 18, 25 en 35. Deze

aanvraag is onder nummer 1140343 in behandeling genomen en gepubliceerd op 3 augustus 2007.

(ii) Kluijfhout heeft eerder, op 23 december 1997, het teken DiGO als gecombineerd woord-beeldmerk gedeponereerd voor waren en diensten in de klassen 25 en 35; dit is ingeschreven onder inschrijvingsnummer 06180028.

(iii) Op 30 oktober 2007 heeft Digel oppositie ingesteld tegen het merk waarvan inschrijving is verzocht. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Gemeenschaps(woord)merk Digel, met nummer 43885, ingediend op 1 april 1996 en ingeschreven op 19 juni 1998 voor waren in klasse 25;
- Internationaal woordmerk Digel, met nummer 621423, met gelding voor de Benelux, ingediend op 12 juli 1994 en ingeschreven op 18 oktober 1994 voor waren in klasse 25.

(iv) De oppositie betreft een deel van de waren waarvoor inschrijving wordt verzocht, namelijk de waren "Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's parasols en wandelstokken" in klasse 18 en "kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels in klasse 25. De oppositie is gebaseerd op de waren van de ingeroepen rechten (kledingstukken).

(v) Bij besluit van 2 april 2009 heeft het Bureau de oppositie gegrond verklaard en beslist dat het depot met nummer 1140343 enkel wordt ingeschreven voor de waren en diensten waartegen geen oppositie werd ingesteld, te weten:

- Klasse 18: zweepen en zadelmakerswaren
- Klassen 35: bemiddeling inzake commerciële zaken bij de aan- en verkoop (al dan niet via internet), alsmede import en export van kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels, leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten, dierenhuiden, reiskoffers, koffers, paraplu's, parasols, wandelstokken, zweepen en zadelmakerswaren; advisering inzake voornoemde diensten.

2. Artikel 2.14, eerste lid, van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) bepaalt:

"1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:
a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, of (...)."

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

"Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:
a. (...);
b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;"

De oppositie is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2.14, lid 1 en sub a juncto artikel 2.3 sub b BVIE.

3. Het Bureau baseert zijn beslissing op de overweging dat de waren waarvoor inschrijving van het betwiste teken wordt verzocht identiek (klasse 25), respectievelijk soortgelijk (klasse 18, met uitzondering van zwepen en zadelmakerswaren) zijn aan de waren van de ingeroepen rechten. Verder is het Bureau van oordeel dat de tekens zowel visueel, als auditief, in zekere mate overeenstemmen en dat, nu het om fantasienamen gaat, een begripsmatige vergelijking niet van belang is. Daarop baseert het Bureau zijn conclusie dat, uitgaande van een gemiddeld aandachtsniveau van het relevante publiek, sprake is van verwarringsgevaar.

4. In zijn verzoekschrift stelt Kluijfhout dat het Bureau uit het oog heeft verloren dat men pas aan de verwarringsvraag kan toekomen wanneer is vastgesteld dat de tekens Digel en DIGO overeenstemmen. Verder voert Kluijfhout aan dat het Bureau heeft nagelaten de norm, geformuleerd in het arrest Adidas/Fitnessworld van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJ), van 23 oktober 2003 (IER 2004, nr. 13) toe te passen. Hantering van die norm brengt volgens Kluijfhout mee dat het relevante publiek geen verband tussen de tekens zal leggen, nu de gelijkenis tussen de tekens zowel auditief als visueel te gering is. Wat de auditieve gelijkenis betreft stelt Kluijfhout dat het teken Digel wordt uitgesproken als “die-ghel”, met een lange zachte Duitse uitspraak, en het teken DIGO als “di-go”, met een korte, harde, Engelse uitspraak. Verder wordt de veronderstelde zekere mate van gelijkenis volgens Kluijfhout geneutraliseerd door de omstandigheid dat de lettergreep “GO” in de Engelse taal de duidelijke en vaste betekenis van “gaan” heeft, een betekenis die het relevante publiek onmiddellijk kan begrijpen. In zoverre is een begripsmatige vergelijking volgens Kluijfhout wel degelijk van belang. Kluijfhout wijst er voorts op dat in het verleden nimmer sprake is geweest van enige concrete verwarring en dat Digel ook nimmer enig bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van het gecombineerde woord-beeldmerk DiGO. Aanvaarding van het bestaan van verwarringsgevaar zou volgens Kluijfhout tot het onaanvaardbare gevolg leiden dat hij zijn bestaande en rechtmatig gevoerde woord-beeldmerk nimmer meer zou kunnen restylen. Kluijfhout bestrijdt verder dat het relevante publiek een gemiddeld aandachtsniveau heeft; volgens hem is het aandachtsniveau van de mode- en merkbewuste consument zeer hoog. Tot slot maakt Kluijfhout bezwaar tegen het oordeel van het Bureau dat de waren in klasse 18 soortgelijk zijn aan de waren in klasse 25.

5. Digel onderschrijft in haar verweerschrift het standpunt van het Bureau.

6. Het hof sluit zich aan bij het oordeel van het Bureau en neemt de door het Bureau gebezigde gronden over. In aanvulling daarop overweegt het hof als volgt.

7. Voor een geslaagd beroep op artikel 2.3 sub b BVIE is vereist dat sprake is van gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring kan ontstaan. Deze grond is gelijk aan die welke voor merkinbreuk is neergelegd in artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE. In de jurisprudentie is het betreffende criterium als volgt nader uitgewerkt.

Bij de beoordeling van de vraag of de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar

globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

8. De voorwaarde van overeenstemming tussen de merken veronderstelt in het bijzonder het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst. Wanneer daarvan sprake is dient vervolgens beoordeeld te worden of, mede in aanmerking nemend de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, bij het publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan, waarbij één van de in aanmerking te nemen omstandigheden kan zijn dat het publiek een verband legt tussen de merken. Het Bureau heeft dat evenwel niet miskend. Het arrest Adidas/Fitnessworld doet hieraan niet af, nu dit betrekking heeft op de hier niet aan de orde zijnde bescherming van een bekend merk bij gebruik voor niet-soortgelijke waren of diensten.

9. Wat betreft het bestaan van punten van visuele, auditieve of begripsmatige overeenkomst tussen het teken DIGO en de merken van Digel, onderschrijft het hof de overwegingen van het Bureau in de nummers 58 tot en met 65 van zijn beslissing. Daarbij constateert het hof dat Kluijfhout in zijn verzoekschrift geen andere argumenten aanvoert dan in de oppositieprocedure bij het Bureau en dat het Bureau alle argumenten heeft besproken.

10. Ook wat betreft de soortgelijkheid van de waren in de klassen 18 en 25 deelt het hof het oordeel van het Bureau en de daarvoor gegeven overwegingen, zoals weergegeven in de nummers 40-52 van zijn beslissing.

11. Hetzelfde geldt voor de kwalificatie van het aandachtsniveau van het relevante publiek (beslissing van het Bureau, nummer 68). Gelet op de omstandigheid dat het bij de verkoop van de producten van Kluijfhout, naar hij zelf aangeeft, gaat om producten die zich kenmerken door een goede prijs-kwaliteitverhouding en die met name worden geleverd aan grootwinkelbedrijven als de Makro en Neckermann, terwijl ook Digel, gelet op de omschrijving van haar waren als "een breed assortiment, variërend van casual kleding tot kleding voor formele gelegenheden" het grote publiek bedient, is er geen grond om uit te gaan van een selecte groep consumenten met een hoger dan gemiddeld aandachtsniveau, zoals door Kluijfhout bepleit.

12. Gelet op de punten van overeenstemming op visueel en auditief gebied van het teken DIGO en de merken van Digel en de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren, als door het Bureau omschreven en door het hof onderschreven, alsmede gelet op het gemiddelde aandachtsniveau van het relevante publiek, is ook het hof van oordeel dat bij bedoeld publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Dat in het verleden nooit verwarring zou zijn ontstaan en dat Digel niet eerder bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van het woord-beeldmerk DiGO leidt – indien juist – niet tot een ander oordeel, nu ter beoordeling voorligt of verwarring *kan* ontstaan. Het hof acht het verwarringsgevaar overigens reëel. Ook de gevolgen die deze beslissing heeft voor de individuele vrijheid van ondernemen van Kluijfhout behoren niet tot de ten deze geldende beoordelingsmaatstaf.

13. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het verzoek van Kluijfhout moet worden afgewezen. Kluijfhout zal worden veroordeeld in de door Digel in deze procedure gemaakte kosten, te begroten volgens het liquidatietarief.

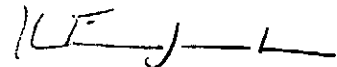
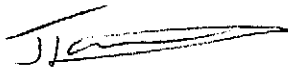
Beslissing

Het hof:

wijst het verzoek van Kluijfhout af;

veroordeelt Kluijfhout in de kosten van deze verzoekschriftprocedure, tot op heden aan de zijde van Digel begroot op € 313,- aan verschotten en € 894,- aan salaris procureur.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en T.H. Tanja-van den Broek en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 november 2009 in aanwezigheid van de griffier.



Voor afschrift,
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

