

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.111.612/01

beschikking d.d. 19 februari 2013

inzake

de vennootschap naar vreemd recht
ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS, INC,
gevestigd te New York, Verenigde Staten van Amerika,
verzoekster, verweerster in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: AMPI,
advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar vreemd recht
NATIONAL ACADEMY OF RECORDING ARTS & SCIENCES, INC,
gevestigd te Santa Monica, California, Verenigde Staten van Amerika,
verweerster, verzoekster in het incidenteel beroep,
hierna te noemen: NARAS,
advocaat: mr. D.E. Stols te Amsterdam.



De procedure

Bij op 10 augustus 2012 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft AMPI het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - hierna: het Bureau - van 14 juni 2012, waarbij de door NARAS tegen inschrijving van het woordmerk GLAMMIES gerichte oppositie (nr. 2005769) deels is toegewezen en deels is afgewezen, te vernietigen voor zover deze is toegewezen en alsnog de oppositie geheel af te wijzen, met veroordeling van NARAS in de kosten van beide instanties.

Bij op 3 december 2012 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep, met producties, heeft NARAS het hof verzocht het verzoek van AMPI af te wijzen en tevens incidenteel beroep ingesteld, waarbij zij heeft verzocht voormelde beslissing te vernietigen voor zover de oppositie is afgewezen en alsnog de oppositie geheel toe te wijzen, met veroordeling van AMPI in de kosten van beide instanties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 13 december 2012, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten.

Beoordeling van het verzoek

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

1.1. Op 1 juli 2010 heeft AMPI een Benelux-depot (depotnummer: 1205840) van het woordmerk GLAMMIES – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor waren en diensten in klassen 16, 35, 41 en 44 als hierna vermeld.

1.2. Op 3 november 2010 heeft NARAS (gelet op de sluiting van het Bureau wegens feestdagen, tijdig) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- o Europese inschrijving met nummer 4636262 van het woordmerk GRAMMY, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 14 juli 2006, voor waren in de klassen 9, 16 en 18 – hierna ook: merk 1 –;
- o Europese inschrijving met nummer 4633699 van het woordmerk INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 4 augustus 2006, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 – hierna ook: merk 2 –;
- o Europese inschrijving met nummer 4615241 van het woordmerk EUROPEAN GRAMMY AWARDS, ingediend op 2 september 2005 en ingeschreven op 25 juli 2006, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 – hierna ook: merk 3 –;
- o Het (vermeend) algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs GRAMMY.

1.3 Bij beslissing van 14 juni 2012 heeft het Bureau de oppositie (nr 2005769) deels toegewezen en deels afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1205840 niet wordt ingeschreven voor alle waren en diensten in klasse 16 en klasse 41 en (wel) wordt ingeschreven voor alle diensten in klasse 35 en 44. Gelet op deze beslissing is geen van partijen is in de kosten verwezen.

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a en b, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

“1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) 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 b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.”

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:

(...)

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;

(...)”.

-
3. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn voormelde beslissing overwogen dat het teken GLAMMIES en het merk GRAMMY visueel in beperkte mate en auditief in sterke mate overeenstemmen en dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Voorts heeft het Bureau overwogen dat sprake is van een beperkte mate van visuele overeenstemming en van auditieve overeenstemming tussen het teken en de merken INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS en EUROPEAN GRAMMY AWARDS en dat een begripsmatige vergelijking ook hier niet aan de orde is.
4. Over de vraag of sprake is van dezelfde of soortgelijke – hierna ook tezamen aan te duiden als (soort)gelijke – waren en/of diensten heeft het Bureau geoordeeld dat
- de waren in klasse 16 waarvoor het teken is gedeponeerd identiek zijn aan waren in klasse 16 waarvoor merk 1 is ingeschreven;
 - de diensten in klasse 35 waarvoor het teken is gedeponeerd niet soortgelijk zijn aan enige dienst waarvoor de merken 1, 2 en 3 zijn ingeschreven;
 - de diensten in klasse 41 waarvoor het teken is gedeponeerd (soort)gelijk zijn aan de diensten waarvoor merken 2 en 3 zijn ingeschreven;
 - de diensten in klasse 44 waarvoor het teken is gedeponeerd niet soortgelijk zijn aan enige waar of dienst waarvoor de merken 1, 2 en 3 zijn ingeschreven;
 - niet is aangetoond dat het vermeend algemeen bekende merk GRAMMY gebruikt is voor diensten die soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het teken is gedeponeerd in de klassen 35 en 44.
5. Het Bureau heeft vervolgens geoordeeld dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het teken en voormelde merken voor zover het teken is gedeponeerd voor waren en diensten in de klassen 16 en 41. Voor zover het teken is gedeponeerd voor diensten in de klassen 35 en 44 is het Bureau niet toegekomen aan beoordeling van verwarringsgevaar nu geen sprake is van (soort)gelijke waren of diensten. Het Bureau heeft met betrekking tot het (vermeend) algemeen bekend merk overwogen dat in het kader van een oppositieprocedure de draagwijdte (de bescherming) van een algemeen bekend merk is beperkt tot de situaties waarin er sprake is verwarringsgevaar.
6. De principale grieven van AMPI richten zich tegen toewijzing van de oppositie en de daarvoor gegeven motivering. De grieven 1 tot en met 4 richten zich tegen het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en de merken. De grieven 5 en 6 richten zich tegen het oordeel dat de waren en diensten waarvoor het teken in klassen 16 en 41 is gedeponeerd (soort)gelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor een of meer van de merken is/zijn ingeschreven. Grief 7 richt zich tegen het oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar.
7. De incidentele grieven (I en II) van NARAS richten zich tegen afwijzing van de oppositie en het daaraan ten grondslag liggende oordeel dat de diensten waarvoor het teken in klassen 35 en 44 is gedeponeerd niet soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de merken 2 en 3 in klassen 35 en 41 zijn ingeschreven en (evenmin) aan de waren of diensten waarvoor het algemeen bekende merk is gebruikt. De incidentele grieven richtten zich aanvankelijk ook tegen het oordeel van het Bureau dat oppositie op grond van een algemeen bekend merk slechts mogelijk is als sprake is van verwarringsgevaar, stellende dat algemeen bekende merken op grond van artikel 16, lid 3 TRIPS-Verdrag ook beschermd zijn tegen verwateringsgevaar. Tijdens de mondelinge behandeling heeft mr. Stolz desgevraagd gesteld dat NARAS zich niet langer beroept op gevaar voor verwatering van het (de) algemeen bekende merk(en) en dat het bezwaar dat het Bureau op dit punt in strijd heeft gehandeld met

artikel 16, lid 3 TRIPs-Verdrag niet langer wordt gehandhaafd. In zoverre zijn de incidentele grieven ingetrokken.

Ontvankelijkheid NARAS in haar incidenteel beroep

8. In artikel 2.17, lid 1, BVIE is bepaald dat partijen zich binnen twee maanden nadat over de oppositie uitspraak is gedaan kunnen wenden tot het Hof van Beroep te Brussel, het Gerechtshof te 's-Gravenhage of het Cour d'appel te Luxemburg teneinde een bevel tot vernietiging van de beslissing van het Bureau te verkrijgen. De mogelijkheid van verlenging van de appeltermijn door incidenteel beroep kent het BVIE niet. Weliswaar is het beroep een verzoekschriftprocedure, die verloopt in overeenstemming met de procedureregels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval de artikelen 358 e.v. Rv, maar de omstandigheid dat artikel 358, lid 1, Rv een beroepstermijn van 3 maanden kent en dat op grond van artikel 358, lid 5, Rv in een Nederlandse verzoekschriftprocedure na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde beroepstermijn incidenteel hoger beroep mogelijk is, brengt mee dat die termijnen buiten toepassing moeten blijven als zijnde onverenigbaar met artikel 2.17, lid 1, BVIE. Evenzo het Hof van Beroep te Brussel, 19 juni 2012 inzake oppositie Blemil/Biamil (te vinden via www.boip.int). Nu het incidenteel beroep tegen de onderhavige beslissing van 14 juni 2012 te laat, namelijk pas bij het op 3 december 2012 ingediende verzoekschrift is ingesteld, zal het hof NARAS daarin niet-ontvankelijk verklaren.

Algemene uitgangspunten

9. Nu beide partijen ervan uitgaan dat het merk GRAMMY een bekend merk is, gaat ook het hof, mede gelet op de niet betwiste stellingen van NARAS over die bekendheid, hiervan uit.

10. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van soortgelijkheid van waren en diensten, van overeenstemming tussen een teken en een merk en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde omzichtige gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

In het kader van een oppositie moet daarbij in beginsel en tenzij de oppositie is gebaseerd op een algemeen bekend merk, worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten zoals in het merkdepot en de merkinschrijving voorkomen en dus niet naar de waren en diensten waarvoor en de wijze waarop het teken en merk daadwerkelijk worden gebruikt of in de toekomst zullen worden gebruikt. In een oppositie moet (anders dan in een inbreukzaak) worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken (HvJEG 12 juni 2008, C-533/06, inz. O2/ Hutchison, ro. 66 en 67) en het merk (HvJEG 15 maart 2007, C-171/06 inz. T.I.M.E. Art/ Leclerc, ro. 59) zouden kunnen worden gebruikt. Daarbij dient (wel) rekening gehouden te worden met de omvang van het gebruik van het ingeroepen (oudere) merk, voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dit merk is toegenomen en met omstandigheden waaronder de in het depot/de inschrijving vermelde waren en diensten in het algemeen worden aangeboden en de gevolgen daarvan voor de perceptie en het aandachtsniveau van het publiek (zie ro. 56 van laatstgenoemd arrest).

Van het bovenstaande uitgaande is het hof van oordeel dat, voor zover de oppositie is gebaseerd op de – thans nog slechts aan de orde zijnde – merken 1, 2 en 3, het relevante

publiek het grote (algemene) publiek is. Het teken en de merken 1, 2 en 3 zijn immers voor een groot aantal algemene waren en diensten gedeponereerd. NARAS stelt in haar pleitnotities dat haar publiek zou bestaan uit liefhebbers van popmuziek van 20 tot 39 jaar, die geïnteresseerd zijn in celebrities en entertainment en dat AMPI met haar blad GLAMOUR en de uitreiking van GLAMMIES vist in dezelfde vijver op zoek naar de vrouwelijke helft, namelijk de wat jongere vrouw, die geïnteresseerd is in mode, make-up, celebrities en entertainment. Deze stelling is in het kader van deze oppositie niet relevant. Dit betreft immers *het gebruik* van het teken en de merken. Het teken is weliswaar gedeponereerd voor waren en diensten met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, maar deze zijn in het algemeen niet slechts bestemd voor wat jongere vrouwen met voormelde interesses. Overigens stelt NARAS in haar verweerschrift (punt 41) dat het in casu waren en diensten betreft die gericht zijn op een breed publiek.

11. Nu het relevante publiek het grote publiek is en niet gesteld of gebleken is dat het gaat om waren en diensten, bij de aanschaf waarvan of de confrontatie waarmee dit publiek een verhoogd aandachtsniveau zou hebben, moet worden uitgegaan van een normaal aandachtsniveau.

Overeenstemming teken en merken (principale grieven 1 tot en met 4)

12. De grieven 1 en 3 richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat er visuele en sterke auditieve gelijkenis is tussen het teken GLAMMIES en het merk GRAMMY en dat het begripsmatig aspect geen rol speelt bij de vergelijking van het teken en het merk GRAMMY.

13. Het hof is van oordeel dat er tussen GRAMMY en GLAMMIES overeenstemming bestaat in visueel en auditief opzicht. De eerste vijf letters van het teken en het merk – die door hun positie aan het begin van de woorden meer aandacht zullen krijgen dan het beperkte tweede deel van de woorden en daardoor als dominant bestanddeel meer bepalend zijn voor het totaalbeeld van het merk/teken – zijn gelijk met uitzondering van de letters R en L. Bovendien zijn de letters Y en IE bij het uitspreken in de Benelux-talen gelijkkluidend, terwijl de letter S aan het einde van het teken weinig impact heeft bij het uitspreken van het teken en aldus in zoverre weinig bepalend is voor de totaalindruk. Het hof is dan ook, met het Bureau, van oordeel dat sprake is van een sterke auditieve overeenstemming.

14. Het hof acht niet aannemelijk dat het woorden GRAMMY en GLAMMIES voor het relevante (grote) publiek in de Benelux een vaststaande, beschrijvende betekenis hebben, zodat geen sprake is van een begripsmatig verschil tussen het teken en het merk. De omstandigheid dat GRAMMY een bekend merk is voor een bepaalde prijs(uitreiking), waardoor het publiek aan deze prijs zal denken bij het horen van het merk, maakt niet dat het daarmee een beschrijvende betekenis heeft gekregen. Niet gesteld of gebleken is dat GRAMMY een soortnaam is geworden voor prijsuitreikingen op het gebied van muziek. Zoals AMPI stelt, zal een belangrijk deel van het relevante publiek in de Benelux bij het zien of horen van GRAMMY en GRAMMY AWARD begrijpen dat het gaat om *een speciale muziekprijs* die jaarlijks wordt toegekend *door een en dezelfde organisatie*. Anders dan AMPI stelt is dit echter geen reden om aan het woord GRAMMY in het kader van de vraag naar begripsmatige overeenstemming, een begripsmatige betekenis toe te kennen. Daarbij moet het gaan om een vaststaande, beschrijvende betekenis en niet om een betekenis als (bekend) merk, waarbij het publiek uiteraard (ook) denkt aan de waren en/of diensten die onder dat bekende merk worden aangeboden.

Het hof acht voorts niet aannemelijk dat, zoals AMPI stelt, maar NARAS betwist, het in aanmerking komende publiek het merk GRAMMY zal opvatten als verkleinwoord of anderszins afgeleid van het woord grammfoon. Het woord grammfoon wijkt immers aanzienlijk, met name in auditief opzicht, af van het merk GRAMMY, dat immers – naar ook het uitgangspunt is van partijen -, zal worden uitgesproken als G/KREMMIE. Dit geldt temeer nu bovendien het woord grammfoon nog slechts weinig gebruikt wordt en wellicht zelfs voor een (met name het jongere) deel van het publiek onbekend is. Overigens is het naar het oordeel van het hof niet gebruikelijk in de Benelux(talen) om woorden te verkleinen door het laatste deel van dat woord te vervangen door Y/IE. AMPI heeft haar stellingen hierover ook niet nader onderbouwd.

Het hof acht evenmin aannemelijk dat, zoals AMPI stelt, maar NARAS betwist, GLAMMIES voor het relevante – het grote – publiek in de Benelux een specifieke betekenis heeft of dat het publiek zal menen dat dit afgeleid is van het woord glamour of “glam”. Ook hier acht het hof het verschil tussen het teken GLAMMIES en het woord glamour daarvoor te groot, terwijl glam zelfs niet een woord is dat een betekenis heeft voor het grote publiek in de Benelux.

Gelet op het bovenstaande gaat het hof ervan uit het relevante publiek GRAMMY en GLAMMIES zal opvatten als fantasiebenamingen en dat er geen sprake is van een begripsmatig verschil, zodat het begripsmatig aspect geen rol speelt bij de vergelijking van de tekens.

15. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven 1 en 3 falen.

16. Grief 4 richt zich tegen het oordeel van het Bureau dat sprake is van visuele en auditieve gelijkenis tussen merken 2 (INTERNATIONAL GRAMMY AWARDS) en 3 (EUROPEAN GRAMMY AWARDS) enerzijds en het teken GLAMMIES anderzijds. Nu de woorden international, European en awards uitsluitend beschrijvende termen zijn – partijen gaan er beiden vanuit dat het Beneluxpubliek deze termen in hun beschrijvende betekenis zal begrijpen –, terwijl het merk GRAMMY groot onderscheidend vermogen heeft, wordt de totaalindruk van de merken 2 en 3 bepaald door het woord GRAMMY. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over de overeenstemming tussen het merk GRAMMY en het teken GLAMMIES komt het hof tot het oordeel dat ook tussen het teken en de merken 2 en 3 sprake is van overeenstemming in visueel en auditief opzicht en dat een begripsmatige vergelijking niet aan de orde is. Ook grief 4 faalt derhalve .

17. Met grief 2 verwijt AMPI het Bureau dat het “de soortgelijkheid van waren en diensten niet rechtsreeks in het kader van de beoordeling van het gewicht van de begripsmatige, visuele en auditieve gelijkenis” behandelt. Zij stelt dat de afwezigheid van soortgelijkheid tussen schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, die centraal staan in de waren en dienstenspecificatie van het depot van GLAMMIES, enerzijds en een muziekprijs, waarvoor GRAMMY en GRAMMY AWARD(S) “– de waren en dienstenspecificatie ten spijt –” worden gebruikt anderzijds, uitsluit dat sprake is van overeenstemming. Het hof kan AMPI hierin niet volgen. Nog daargelaten dat in deze oppositie gekeken moet worden naar de waren en diensten waarvoor de merken zijn ingeschreven, is voor het aannemen van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3 BVIE tegelijkertijd vereist dat teken en merk gelijk zijn of overeenstemmen én dat waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en het merk is ingeschreven (soort)gelijk zijn. Dit zijn cumulatieve en in zoverre van elkaar losstaande voorwaarden. Hieraan doet niet af dat er in het kader van de

beoordeling van het verwarringsgevaar een samenhang bestaat tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de waren en/of diensten waarop zij betrekking hebben, in die zin dat een geringe mate van overeenstemming kan worden gecompenseerd door een hoge mate van soortgelijkheid en andersom. Ook grief 2 faalt derhalve.

Vergelijking van waren en diensten (principale grieven 5 en 6)

18. De grieven 5 en 6 richten zich tegen het oordeel van het Bureau dat de waren en diensten waarvoor het teken in de klassen 16 en 41 is gedeponneerd (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor de merken (eveneens in de klassen 16 en 41) zijn ingeschreven. Nu geen van partijen stelt dat de waren waarvoor de merken in de klassen 9 en 18 zijn ingeschreven (soort)gelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponneerd, zal het hof deze buiten beschouwing laten. Voorzover relevant gaat het om de volgende waren en diensten.

Oppositie gebaseerd op	teken gedeponneerd voor/oppositie gericht tegen
KI 16 Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; boekbinderswaren; foto's; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoortartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés; drukwerken, met name kaartjes, uitnodigingen, aanplakbiljetten, kalenders, boekjes, brochures, bulletins, circulaires, mededelingenbladen, delen van tijdschriften en pamfletten op het gebied van opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4636262)	KI 16 Drukwerken, tijdschriften en tijdschriftartikelen met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen.
KI 35 Reclame; beheer van commerciële zaken; zakelijke administratie; administratieve diensten; verenigingsdiensten, met name het bevorderen van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4633699 & E 4615241)	KI 35 Organiseren en uitvoeren van alsmede het rapporteren over de resultaten van markt- en klantonderzoeken met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, ook via het Internet en computer netwerken.
KI 41 Opvoeding en opleiding; ontspanning, sportieve en culturele activiteiten; amusement, met name het organiseren van een jaarlijkse receptie ter erkenning van artistieke vooruitgang en prestatie op het gebied van de opnamekunsten en -wetenschappen. (E 4633699 & E 4615241)	KI 41 Beoordeling door een jury van schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen, alsmede het toekennen van onderscheidingen in dit kader, ook via het Internet en computernetwerken
	KI 44 Verstrekken van informatie over schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen

19. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren en/of diensten dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeed en waarvoor de merken zijn ingeschreven, zoals de aard, de bestemming en gebruik (in het algemeen) en het complementair of concurrerend karakter ervan. Het gaat erom of tussen de te beoordelen waren en/of diensten zodanige punten van verwantschap bestaan dat, met inachtneming van de bestaande handelsgebruiken, te verwachten valt dat het in aanmerking komende publiek aan die soort waren of diensten dezelfde herkomst zou kunnen toekennen. Van dezelfde waren of diensten zal in beginsel ook sprake zijn als wanneer het teken is gedeponeed voor waren of diensten die vallen binnen een ruimere term, waarvoor het merk is ingeschreven, mits niet zo ruim dat daarbinnen eenvoudig algemeen gebruikelijke subcategorieën zijn te onderscheiden.

20. Grief 5 richt zich tegen het oordeel van het Bureau dat de waren in klasse 16 waarvoor het teken is gedeponeed als identiek moeten worden beschouwd aan de waren waarvoor het merk 1 in klasse 16 is ingeschreven. Het hof deelt het oordeel van het Bureau dat de toevoeging van de woorden "met name" in de omschrijving van de waren waarvoor het merk 1 is ingeschreven niet tot een beperking van de omschreven waren leidt. Daarvan uitgaande omvatten de waren waarvoor het merk is ingeschreven (onder meer drukwerken zonder beperking) de waren waarvoor het teken is gedeponeed (drukwerken, tijdschriften en tijdschriftartikelen met betrekking tot schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen) en is sprake van dezelfde, althans in hoge mate soortgelijke waren. Grief 5 faalt derhalve, althans kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

21. Grief 6 richt zich tegen het oordeel van het Bureau dat de diensten in klasse 41 waarvoor het teken is gedeponeed soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor de merken 2 en 3 in klasse 41 zijn ingeschreven.

Het hof deelt ook op dit punt het oordeel van het bureau dat de beoordeling en het onderscheiden van schoonheidsproducten en schoonheidsbehandelingen door een jury waarvoor het teken is gedeponeed vallen onder de ruimere noemer ontspanning en amusement waarvoor de merken 2 en 3 zijn ingeschreven. Grief 6 faalt derhalve eveneens.

verwarringsgevaar (principale grief 7)

22. Grief 7 richt zich het oordeel van het Bureau dat sprake is van verwarringsgevaar. Gelet op de niet-ontvankelijkheid van het incidentele beroep hoeft het hof slechts te beoordelen of sprake is van verwarringsgevaar voor zover het teken is gedeponeed voor waren en diensten in de klassen 16 en 41.

23. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/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 de

merken. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, het grote publiek. Verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom.

24. Gelet op de visuele en (wat betreft merk 1 sterke) auditieve overeenstemming tussen het teken GLAMMIES enerzijds en het merk GRAMMY en de merken 2 en 3 anderzijds en de omstandigheid dat de waren en diensten waarvoor het teken in klassen 16 en 41 is gedeponereerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn aan waren en diensten waarvoor de merken in die klassen zijn ingeschreven, is het hof van oordeel dat het relevante publiek kan menen dat de waren en diensten van dezelfde of economische verbonden ondernemingen afkomstig zijn en dat sprake is van verwarringsgevaar. Dit geldt temeer nu het merk GRAMMY een bekend merk is. Dit brengt mee dat de oppositie terecht in zoverre is toegewezen.

25. Het principale beroep zal derhalve worden verworpen, met veroordeling van AMPI in de kosten van dat beroep.

26. Nu NARAS in haar incidenteel beroep niet-ontvankelijk zal worden verklaard, zal zij worden veroordeeld in de kosten van dat beroep.

Beslissing

Het hof:

verwerpt het principale beroep;

veroordeelt AMPI in de kosten van het principale beroep, tot op heden aan de zijde van NARAS begroot op € 666,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;

verklaart NARAS niet-ontvankelijk in haar incidentele beroep;

veroordeelt NARAS in de kosten van het incidentele beroep, tot op heden aan de zijde van AMPI begoot op € 1.788,-.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en H.J.H van Meegen; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 19 februari 2013, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. D.E. Stals
Advocaat van: app/geint
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag