

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.127.951/01

beschikking d.d. 15 oktober 2013

inzake

PREVDENT INTERNATIONAL B.V.

gevestigd te IJpendam,

verzoekster, verweerster in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Prevdent,

procesadvocaat: mr. J.P. Heering te Den Haag,

advocaten: mrs B. Brouwer en F. Keramati te Amsterdam,

tegen

UNILEVER N.V.,

gevestigd te Rotterdam,

verweerster, verzoekster in het incidenteel beroep,

hierna te noemen: Unilever,

advocaat: mr. M.J. Odink te Amsterdam.

De procedure

Bij op 29 mei 2013 bij het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Prevdent het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom – hierna: het Bureau – van 29 maart 2013, waarbij de door Unilever tegen inschrijving van het woordmerk PREVDENT gerichte oppositie (nr. 2006830) 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 Unilever in de kosten van beide instanties.

Bij op 31 juli 2013 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift, tevens houdende incidenteel hoger beroep heeft Unilever het hof verzocht het verzoek van Prevdent af te wijzen en tevens incidenteel beroep ingesteld, waarbij zij heeft verzocht voormelde beslissing te vernietigen voor zover de oppositie is afgewezen en deze alsnog geheel toe te wijzen, met veroordeling van Prevdent in de kosten van beide instanties.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 26 augustus 2013, bij welke gelegenheid partijen hun standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde advocaten. Voor de mondelinge behandeling heeft het hof ontvangen

- op 15 augustus 2013 producties A (1 tot en met 9) tot en met H van Unilever;
- op 23 augustus 2013 een akte houdende overlegging producties, met producties 10 tot en met 12 van Prevdent

Daarnaast heeft Prevdent een overzicht van haar kosten tot en met 26 augustus 2013 overgelegd.

Beoordeling van het verzoek

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

1.1. Op 28 juni 2011 heeft Prevdent een Benelux-depot (depotnummer: 1228115) van het woordmerk PREVDENT – hierna ook aan te duiden als: het teken – ingediend voor de volgende waren in

klasse 3: *Tand- en mondreinigings- en verzorgingsmiddelen voor cosmetische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen; cosmetische producten voor de tanden waaronder producten voor het bleken van tanden en tandgloss.*

klasse 5: *Tand- en mondverzorgings- en reinigingsmiddelen voor medische doeleinden voor zover in deze klasse begrepen waaronder bleekmiddelen voor het gebit en middelen ter voorkoming en het herstel van gaatjes en breuken, ontstekingen en terugtrekkend tandvlees; voedingssupplementen voor medische doeleinden voor mond en gebit.*

klasse 10: *Tandheelkundige apparaten en instrumenten voor de mond en het gebit waaronder apparatuur voor het bleken van tanden.*

Het depot is op 12 juli 2011 gepubliceerd.

1.2. Op 3 oktober 2011 heeft Unilever (nu 1 oktober 2011 op een zaterdag viel, tijdig) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van deze merkaanvraag. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merken:

- Benelux inschrijving met nummer 339931 van het woordmerk PRODENT, ingediend op 18 augustus 1976 – hierna ook: het woordmerk – voor de volgende waren in de klasse 3: *Tandpasta, tandpoeders, tandreinigingsmiddelen.*
- Benelux-inschrijving met nummer 862661 van het hierna afgebeelde woord-/beeldmerk, ingediend op 9 april 2009 en ingeschreven op 10 juli 2009, – hierna ook: het woord/beeldmerk – voor de volgende waren in klassen voor waren in de klassen klasse 3: *Zepen, vloeibare zeep, douche- en badgel, douche- en badschuim; parfumerieën; cosmetica; etherische oliën; haarverzorgingsmiddelen; cosmetische middelen te weten haarcrèmes, haargel, brillantine, haarshampoo, haarlotions, crèmespoeling, haarverf, haartonic, haarverzorgingsmiddelen, vochtinbrengende middelen voor het haar, anti-rooscrèmes, antirooslotions, anti-roostonics; tandreinigingsmiddelen; mondreinigingsmiddelen, niet voor medisch gebruik; eau de toilette, eau de Cologne; niet- medicinale zouten voor gebruik in bad en douche, niet-medicinale oliën voor gebruik in bad en douche, andere niet-medicinale toevoegingen voor gebruik in bad en douche; cosmetische crèmes, lotions, milks, oliën en poeders voor het verzorgen en schoonmaken van huid, lichaam, handen en voeten; deodorantia voor persoonlijk gebruik; toiletverzorgingsmiddelen tegen transpiratie; talkpoeder voor cosmetisch gebruik; preparaten te gebruiken vóór en na het scheren, scheercrème, scheermousse, scheergel, scheerolie en scheerschuim; cosmetische preparaten voor het bruin worden van de huid; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen schadelijke werking van de zon; cosmetische preparaten om de huid te beschermen tegen zonnebrand.*
klasse 5: *Mondwater en kauwgom voor medisch gebruik.*
klasse 21: *Tandenborstels; tandenstokers; zijdedraad voor tandreiniging.*



1.3 Bij beslissing van 29 maart 2013 heeft het Bureau de oppositie (nr 2006830) deels toegewezen en deels afgewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1228115 niet wordt ingeschreven voor alle waren in klasse 3 en klasse 5 en (wel) wordt ingeschreven voor alle waren in klasse 10. 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, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, aanhef en onder a, 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, (...)".

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 beslissing om de oppositie (deels) toe te wijzen overwogen dat het teken PREVDENT en de PRODENT-merken begripsmatig, visueel en auditief in geringe mate overeenstemmen, dat de waren in klassen 3 en 5 waarvoor het teken is ingeschreven identiek dan wel (sterk) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken in klasse 3 en 5 zijn ingeschreven en dat uit de door opposant ingediende documenten kan worden geconcludeerd dat de ingeroepen rechten grote bekendheid genieten en daardoor een verruimde beschermingsomvang hebben voor de waar tandpasta. Het Bureau heeft vervolgens geoordeeld dat, gelet op dit alles, en met name de verruimde beschermingsomvang van de ingeroepen rechten voor een deel van de waren, het in aanmerking komend publiek kan menen dat de identieke en (sterk) soortgelijke waren afkomstig zijn van dezelfde of van een economisch verbonden onderneming.

4. De principale grief van Prevdent richt zich tegen de (gedeeltelijke) toewijzing van de oppositie en de daarvoor gegeven motivering. Onderdelen a en b richten zich tegen het oordeel dat sprake is van overeenstemming tussen het teken en de merken, in welk verband Prevdent het Bureau verwijt een vergelijking van de waren te hebben gemaakt, nu zij daaraan bij gebreke van bedoelde overeenstemming niet had hoeven en mogen toekomen. Onderdeel c richt zich tegen het oordeel dat de merken bekendheid genieten en tegen het meewegen daarvan door het bureau bij zijn oordeel dat sprake is van verwarringsgevaar, waartoe wordt

aangevoerd dat deze vermeende bekendheid niet relevant is bij gebreke van overeenstemming tussen het teken en de merken

5. Het incidentele beroep van Unilever richt zich tegen de (gedeeltelijke) afwijzing van de oppositie.

Ontvankelijkheid Unilever in haar "incidenteel beroep"

6. 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 termijn door "incidenteel beroep" kent het BVIE niet. Weliswaar betreft het een verzoekschriftprocedure, die verloopt in overeenstemming met de procedureregels van het toepasselijke nationale procesrecht, in dit geval de artikelen 358 e.v. Rv, maar artikel 358, lid 1, Rv, dat de beroepstermijn op 3 maanden stelt en artikel 358, lid 5, Rv, dat bepaalt dat na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde beroepstermijn incidenteel hoger beroep mogelijk is, zijn onverenigbaar met artikel 2.17, lid 1, BVIE en moeten dus buiten toepassing blijven. Evenzo het Hof van Beroep te Brussel, 19 juni 2012 inzake oppositie Blemil/Biamil (te vinden via www.boip.int) ten aanzien van het Belgische recht. Nu het beroep van Unilever tegen de onderhavige beslissing van 29 maart 2013 te laat, namelijk pas bij het op 31 juli 2013 ingediende verzoekschrift is ingesteld, zal het hof Unilever daarin niet-ontvankelijk verklaren. Het beroep van Unilever bij de mondelinge behandeling op de toepasselijkheid van de nationale procesregels doet er niet aan af dat het toelaten van dit "incidenteel beroep" – tenzij dit wordt ingesteld binnen de beroepstermijn van twee maanden – zou meebrengen dat de appeltermijn in strijd met artikel 2.17, lid 1 BVIE zou worden verlengd.

Nieuwe stelling van Prevdent over geldigheid van de ingeroepen merken

7. Voor het eerst tijdens de mondelinge behandeling heeft Prevdent aangevoerd dat de oppositie moet worden afgewezen omdat Unilever haar oppositie gebaseerd heeft op een ongeldig merk, nu het (woord)merk PRODENT uitsluitend beschrijvend is en van inburgering in België en Luxemburg geen sprake is. In haar verzoekschrift en bij het Bureau heeft Prevdent wel gewezen op het beschrijvende karakter van (onderdelen van) PRODENT, maar daaraan (slechts) de conclusie verbonden dat het onderscheidend vermogen van het woordmerk (van huis uit, begrijpt het hof) erg gering is en dat het teken en de merken het voor de onderhavige waren beschrijvend element DENT (tand of de tanden betreffende), gemeenschappelijk hebben, waaraan de consument minder belang zal hechten, zodat de totaalindruk niet overeenstemt.

8. Unilever heeft tijdens de mondelinge behandeling bezwaar gemaakt tegen dit verweer, stellende dat dit niet eerder is gevoerd en zij niet in staat is daarop thans adequaat te reageren.

9. In het midden latend of een beroep op de ongeldigheid van de merken tot afwijzing van de oppositie moet leiden, nu zij (nog) niet nietig zijn verklaard, merkt het hof op dat het in beginsel alleen die gegevens in aanmerking mag nemen op grond waarvan de oppositiebeslissing door het Bureau werd genomen of had moeten worden genomen. Vergelijk BenGH 26 juni 2009 NJ 2009, 355 (Koyo/Koya). Het hof mag wel nieuwe

gegevens/bewijsmateriaal ter ondersteuning van een al in de bezwaarfase aangevoerde grondslag of verweer in aanmerking nemen, maar hier is sprake van een nieuw verweer waarover het Bureau niet geoordeeld heeft.

Al op grond van het bovenstaande zal het hof deze stelling van Prevdent buiten beschouwing laten. Ook afgezien daarvan is het hof van oordeel dat deze stelling buiten beschouwing moet blijven omdat het eerst bij mondelinge behandeling in beroep voeren van dit verweer in strijd is met de goede procesorde.

Bekendheid van de merken

10. Prevdent heeft bij de mondelinge behandeling erkend, althans niet langer betwist dat PRODENT bekend is in Nederland (zie punten 3 en 6 van de pleitnota van mr. Brouwer). Voor bekendheid van een Beneluxmerk moet bekendheid zijn verworven 'in' het Beneluxgebied. Daarbij is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Vergelijk HvJEG 14 september 1999, zaak C-375/97, IER 1999, 51 Chevy en HvJEG 6 oktober 2009, zaak C-301/07, NJ 2009, 577 Pago (over bekendheid gemeenschapsmerk in een land van het relevante gebied van de Europese Unie). In dit geval acht het hof bekendheid in Nederland voldoende om uit te gaan van bekendheid van de merken in het Beneluxgebied.

Identieke en soortgelijke waren

11. Prevdent heeft niet bestreden dat de waren in klassen 3 en 5 waarvoor het teken is gedeponeerd en de merken zijn ingeschreven deels identiek en deels (sterk) soortgelijk zijn. Zij stelt dat (het bureau terecht beslist heeft dat) dit niet geldt voor de waren in klasse 10 waarvoor het teken is gedeponeerd, namelijk professionele apparatuur (punten 1 en 19 van de pleitnota van Prevdent). Nu de beslissing van het Bureau voor zover de oppositie is afgewezen niet meer aan de orde is, kan de juistheid van dit oordeel in het midden blijven. Voor zover Prevdent met haar stelling tijdens (de repliek bij gelegenheid van) de mondelinge behandeling dat "bleken" van tanden sedert eind 2012 op grond van een Europese richtlijn nog slechts professioneel mag gebeuren, heeft willen betogen dat in zoverre ook geen sprake is van soortgelijkheid wat betreft de waren in klassen 3 en 5 – welk standpunt overigens ook te laat is aangevoerd –, merkt het hof op dat producten voor het bleken van tanden en bleekmiddelen in de warenomschrijvingen worden genoemd als subcategorie na het woordje "waaronder". Het hof is van oordeel dat de toevoeging van het woord "waaronder" in de omschrijving van de waren waarvoor het teken is ingeschreven niet tot een beperking van de omschreven waren leidt. Het gaat in zowel klasse 3 als klasse 5 om middelen ter verzorging, reiniging en verfraaiing van de tanden en de mond, waarvoor de merken ook zijn ingeschreven.

De gemiddelde consument en zijn/haar aandachtsniveau

12. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een teken en een merk, van (soort)gelijkheid van waren en diensten en van verwarringsgevaar moet worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek: de gemiddeld geïnformeerde omzichtigte gewone consument van de betrokken waren en/of diensten.

In het kader van een oppositie moet daarbij in beginsel worden gekeken naar het publiek dat gewoonlijk afnemer is van de waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponeerd en de

merken zijn ingeschreven 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. De stelling van Prevdent tijdens de mondelinge behandeling dat zij zich primair richt op de professionele markt is dan ook in deze oppositieprocedure niet relevant. Wel dient 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, gelet op de thans nog aan de orde zijnde waren in klasse 3 en 5 – kort gezegd, waren die dienen voor de verzorging, reiniging en verfraaiing van mond en tanden – het relevante publiek het grote (algemene) publiek is met een normaal aandachtsniveau.

Overeenstemming teken en merken

13. De eerste twee letters en de laatste vier letters van het teken en het woordmerk (bestaande uit 8 respectievelijk 7 letters in totaal) zijn gelijk. Prevdent stelt dat bij het woord PRODENT de klemtoon op de laatste lettergreep en bij PREVDENT op de eerste lettergreep valt. Prevdent heeft tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Unilever echter geenszins aannemelijk gemaakt dat het relevante publiek bij het merk PRODENT de klemtoon op DENT legt. Nu het teken en het merk overeenstemmen voor wat betreft de twee beginletters en de tweede lettergreep, maar verschillen in de letter(s) na de beginletters PR, terwijl de tweede lettergreep DENT minder onderscheidingskracht heeft omdat het beschrijvend is voor de betreffende waren, is er naar 's hofs oordeel een redelijke mate van visuele overeenstemming.

Voor wat betreft de auditieve vergelijking neemt het hof voorts in aanmerking dat, doordat in beide gevallen de klemtoon op de eerste lettergreep ligt, enerzijds de mate van overeenstemming wordt vergroot, doch anderzijds het verschil in uitspraak van de eerste lettergreep nadruk krijgt. Op grond van een en ander is het hof van oordeel dat er ook auditief een redelijke mate van overeenstemming tussen het teken en de merken is. Prevdent gaat er – terecht – vanuit dat de in aanmerking te nemen consument het onderdeel DENT in beide woorden zal opvatten als (een verwijzing naar) tand(en). Om die reden is er naar het oordeel van het hof ook sprake van begripsmatige overeenstemming.

14. Het hof is van oordeel dat het bovenstaande ook geldt wanneer het teken en het woord/beeld merk worden vergeleken, nu de het woord PRODENT daarin duidelijk leesbaar is en de consument in het algemeen meer aandacht zal besteden aan het wordelement in een woord/beeldmerk. Gelet op (de omvang van) het beeldelement, is de visuele overeenstemming iets geringer dan tussen het teken en het woordmerk.

15. Nu voor het aannemen van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3 BVIE tegelijkertijd vereist is dat teken en merk gelijk zijn of overeenstemmen én dat waren en/of diensten waarvoor het teken is gedeponneerd en het merk is ingeschreven (soort)gelijk zijn (zodat sprake is van cumulatieve en in zoverre van elkaar losstaande voorwaarden), heeft het

Bureau terecht de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en de merken zijn ingeschreven vergeleken. In het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar is bovendien van belang dat er 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.

Verwarringsgevaar

16. 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 gedeponereerd voor waren en diensten in de klassen 3 en 5.

17. 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 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 het grote publiek. Verwarringsgevaar eerder moet worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom.

18. Gelet op de visuele, auditieve en begripmatige overeenstemming tussen het teken PREVDENT en de PRODENT-merken, de omstandigheid dat de waren waarvoor het teken in klassen 3 en 5 is gedeponereerd identiek, althans (in hoge mate) soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de merken in die klassen zijn ingeschreven en de bekendheid van de merken, 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. Het hof is van oordeel dat dit ook geldt als de mate van overeenstemming als hiervoor in rechtsoverweging 13 weergegeven als "gering" zou moeten worden gekwalificeerd, zoals het Bureau heeft gedaan.

Het bovenstaande brengt mee dat de oppositie terecht in zoverre is toegewezen.

19. Het verzoek van Prevdent zal derhalve worden afgewezen, met veroordeling van Prevdent in de kosten van dat beroep.

20. Nu Unilever in haar "incidenteel beroep" niet-ontvankelijk zal worden verklaard, dient zij de kosten daarvan te dragen.

Beslissing

Het hof:

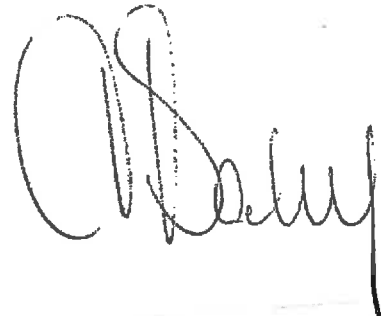
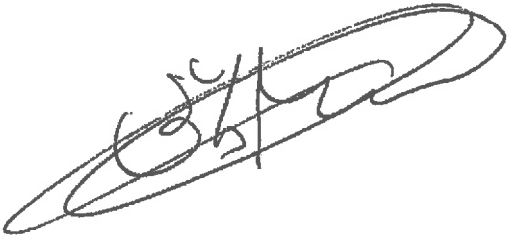
wijst het verzoek af;

veroordeelt Prevdent in de kosten, tot op heden aan de zijde van Unilever begroot op € 683,--
aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat;

verklaart Unilver niet-ontvankelijk in haar incidentele beroep;

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

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en
M.Y. Bonneur; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 15 oktober 2013, in
aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan *Mr. M.J. Odink*
Advocaat van: *app./geint.*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag