

Rb Den Haag, 2 augustus 2000, Teletubbies**MERKENRECHT****Gebruik voor merchandisingartikelen geen gebruik als merk**

Partijen zijn het erover eens (zie repliek onder 23 en de eerste pagina van dupliek) dat het woord "Teletubbies" op de merchandise-artikelen door het publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en dat de aantrekkelijkheid van de merchandise-artikelen in deze verwijzing is gelegen.

Omdat, naar hieruit volgt, het woord "Teletubbies" in de merchandising van Ragdoll niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren - dat zijn uiteraard niet de characters, maar de artikelen waarop de characters zijn aangebracht - en daarin niet de functie heeft om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren, moet worden vastgesteld dat in de merchandising van Ragdoll dit woord niet als merk is/wordt gebruikt. Hiermee hangt samen dat, anders dan Ragdoll t.a.p. lijkt te willen betogen, verwarring over de herkomst van de characters - wat daar ook precies mee moge zijn bedoeld - merkenrechtelijk niet relevant is. In het merkenrecht gaat het om verwarring over de herkomst van de waren/diensten.'

Verwarringsgevaar en soortgelijkheid

Onder deze omstandigheden is verwarring uitsluitend te duchten wanneer de betrokken waren/diensten in dezelfde verkooppunten worden aangeboden, maar dat in dat geval, gezien de volstrekte overeenstemming tussen de merken en het grote onderscheidend vermogen van huis uit van de merken van Ragdoll, verwarringsgevaar reeds kan ontstaan bij een zeer geringe mate van soortgelijkheid

In het onderhavige geval staat vast dat de oudere (Gemeenschaps-) merken van Ragdoll en het jongere Benelux-merk van [J] volstrekt overeenstemmen. Bij dupliek heeft [J] erkend dat de merken van Ragdoll sterke merken zijn, waarmee bij klaarblijkelijk heeft bedoeld dat deze merken van huis uit - en niet door hun bekendheid - een groot onderscheidend vermogen hebben. Gelet op hetgeen onder 7 is overwogen kunnen deze merken hun onderscheidend vermogen overigens ook niet hebben verkregen door hun bekendheid. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat, gezien het ontbreken van bekendheid van de merken van

Ragdoll, verwarring uitsluitend is te duchten wanneer de betrokken waren/diensten in dezelfde verkooppunten worden aangeboden, maar dat in dat geval, gezien de volstrekte overeenstemming tussen de merken en het grote onderscheidend vermogen van huis uit van de merken van Ragdoll, verwarringsgevaar reeds kan ontstaan bij een zeer geringe mate van soortgelijkheid. (...) Verwarring is, zo moet de conclusie luiden, te duchten voorzover het merk van [J] is gedeponereerd voor de waren en diensten die zojuist voldoende soortgelijk zijn geoordeeld aan de waren en diensten waarvoor (een of meer van) de Gemeenschapsmerken van Ragdoll zijn ingeschreven. Op de primair daartoe aangevoerde grond kan het merk van [J] dus gedeeltelijk - namelijk voorzover gedeponereerd voor deze soortgelijke waren - worden nietig verklaard.

Geen depot te kwader trouw

Gebruik als handelsnaam, slogan of "character"-aanduiding kwalificeert niet als relevant voorgebruik voor depot te kwader trouw

Nu, zoals hieruit volgt, deze bepaling toepasselijkheid mist bij voorgebruik van een merk voor niet-soortgelijke waren/diensten, kan niet worden aangenomen dat degene die een teken niet eens voor waren/diensten (en dus niet als merk) voorgebruikt - te denken is aan gebruiker van een handelsnaam of de auteursrechtelijke op een slogan - zich daarop wel zou kunnen beroepen. (Om misverstanden te voorkomen merkt de rechtbank nog op dat wanneer in een dergelijk geval daadwerkelijk verwarring over de herkomst van waren/diensten optreedt, het publiek het gebruik dat van die handelsnaam of slogan is gemaakt, moet hebben opgevat als gebruik als merk voor soortgelijke waren en dat art. 4 lid 6 BMW dan gewoon van toepassing is). De conclusie moet derhalve zijn dat art. 4 lid 6 BMW alleen met vrucht kan worden ingeroepen indien voorgebruik als merk plaatsvond en dit voorgebruik bovendien is gemaakt ter onderscheiding van waren/diensten die soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor later het merk is gedeponereerd. Het voorgebruik van Ragdoll dat bestaat in het gebruik van het woord "Teletubbies" in haar merchandising-activiteiten vormt geen merkgebruik en kan reeds daarom het beroep van Ragdoll op art. 4 lid 6 BMW niet dragen.

Geen inbreuk door ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk onderscheidend vermogen

• [J] trekt echter geen voordeel uit het onderscheidend vermogen van dit merk, maar uit de populariteit van de characters en de TV-serie. Door zijn gebruik wordt ook geen afbreuk gedaan aan dat onderscheidend vermogen omdat het de activiteiten die [J] met zijn merk onderneemt zijn gericht tegen enkele licentiehouders en het in aanmerking komende publiek niet met het merk van [J] wordt geconfronteerd.

Daartegen kan Ragdoll zich alleen, op basis van zijn Beneluxmerk, verzetten met een beroep op art. 13A lid 1 sub d BMW; de Verordening kent geen vergelijkbare bepaling. Vereist is dan wel dat door dat "ander ge-

bruik", zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Benelux-merk van Ragdoll. [J] trekt echter geen voordeel uit het onderscheidend vermogen van dit merk, maar uit de populariteit van de characters en de TV-serie. Door zijn gebruik wordt ook geen afbreuk gedaan aan dat onderscheidend vermogen omdat het de activiteiten die [J] met zijn merk onderneemt zijn gericht tegen enkele licentiehouders en het in aanmerking komende publiek niet met het merk van [J] wordt geconfronteerd.

• Omdat het merk van Ragdoll niet geacht kan worden als merk bekendheid te genieten, kan het geen reputatieschade oplopen.

• Eerder depot als geldige reden

Verder is er op te wijzen dat [J] in ieder geval voor het gebruik dat hij zou maken van zijn merk voor de waren/diensten die niet-soortgelijk zijn geoordeeld aan de waren/diensten waarvoor het merk van Ragdoll is ingeschreven, een geldige reden kan aanvoeren, namelijk zijn depot, dat blijkens het onder 19 en 24 overwegene voor niet-soortgelijke waren/diensten in stand zal worden gelaten.

Vindplaatsen: IER 2000, nr. 62, p. 298.

Rb Den Haag, 2 augustus 2000

(Mr M.Y. Bonneur)

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

2 augustus 2000

De rechtspersoon naar Engels recht

Ragdoll Productions (UK) Ltd,

gevestigd te Warwickshire (United Kingdom),

eiseres,

proc. mr H.C. Grootveld,

tegen

[...],

wonende te [...],

gedaagde,

proc. mr J.C. Meijroos.

Partijen zullen hierna worden aangeduid als "Ragdoll" en "[J]".

De rechtbank heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- het exploit van dagvaarding van 23 juni 1999;
- de conclusie van eis, tevens houdende akte overlegging producties, met producties;
- de conclusie van antwoord, met een productie;
- de conclusie van repliek, met producties;
- de conclusie van dupliek.

Rechtsoverwegingen

1. Tussen partijen staat, voorzover relevant, het volgende vast.

a. Ragdoll is de bedenker van een TV-programma voor kleine kinderen met de naam "Teletubbies", waarin de belevenissen van een viertal characters (de vier teletubbies Tinky Winky, Dipsy, Laa-laa en Po) centraal staan. Dit programma is voor het eerst in maart 1997 in Engeland door de BBC uitgezonden en was al snel een groot succes.

b. Op 25 september 1997, 18 februari 1998 en 19 februari 1998 heeft Ragdoll aanvragen om Gemeenschapsmerken ingediend voor het woord Teletubbies voor waren/diensten in de klassen 3, 9, 16, 18, 25, 28, 30 en 41. Deze merken zijn in de loop van 1999 geregistreerd onder respectievelijk de nummers 638,585, 750,539 en 751,537.

c. Op 28 augustus 1998 heeft [J] op basis van de Benelux Merkenwet (BMW) onder nummer 922295 het woordmerk TELETUBBIES gedeponereerd voor waren/diensten in de klassen 4, 5, 20, 24, 27, 29, 32, 35 en 42.

d. Sinds september 1998 wordt het TV-programma "Teletubbies" in Nederland door Teleac/NOT uitgezonden.

e. Op 15 oktober 1998 heeft Ragdoll op basis van de BMW TELETUBBIES als woordmerk gedeponereerd voor waren/diensten in de klassen 9, 16, 25 en 28.

f. De uitzending van het programma "Teletubbies" ging en gaat gepaard met de ontwikkeling en verhandeling door Ragdoll (en/of haar licentienemers) van merchandise-artikelen zoals poppen van de vier characters en speelgoed, boeken, kinderkleding etc. met afbeeldingen van de characters.

2. Ragdoll vordert nietigverklaring van het door [J] op 28 augustus 1998 verrichte Beneluxdepot, een verbod aan [J] om het merk TELETUBBIES of een daarmee overeenstemmend teken te gebruiken en veroordeling van [J] om haar *f* 10 000 te betalen voor verwateringschade, met vergoeding van buitengerechtigde kosten van *f* 4000.

3. Aan de vordering tot nietigverklaring ligt ten grondslag primair dat het depot van [J] in rangorde komt na de Gemeenschapsmerken van Ragdoll (art. 14B lid 1 jo. art. 3 lid 2 BMW) en subsidiair dat het depot van [J] te kwader trouw is verricht (art. 14B lid 2 jo. art. 4 lid 6 BMW). De verbodsvordering en de vordering tot schadevergoeding (de inbreukvorderingen) berusten - uitsluitend - op art. 13A lid 1 BMW en art. 9 lid 1 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: de Verordening).

4. [J] voert gemotiveerd verweer dat voorzover nodig hierna aan de orde zal komen.

Bevoegdheid

5. Als rechtbank voor het Gemeenschapsmerk is de rechtbank op grond van art. 92 sub a en art. 93 lid 1 van de Verordening bevoegd om kennis te nemen van de inbreukvorderingen, voorzover deze zijn gebaseerd op de Gemeenschapsmerken van Ragdoll. Aangezien de verplichting tot niet-inbreuk ook ten uitvoer moet worden gelegd in dit arrondissement is de rechtbank ingevolge het bepaalde in art. 37A, eerste volzin, ook bevoegd ten aanzien van de inbreukvorderingen voorzover die zijn gebaseerd op het Benelux-merk van Ragdoll. De vordering tot nietigverklaring van het Benelux-merk van [J] is als een bijkomende vordering ten opzichte van de (op de BMW gebaseerde) inbreukvordering te beschouwen, zodat de rechtbank tevens tot kennisneming van die vordering bevoegd is (art. 37C BMW). De bevoegdheid van de rechtbank is overigens ook niet betwist.

Merchandising en gebruik als merk

6. Partijen zijn het erover eens (zie repliek onder 23 en de eerste pagina van dupliek) dat het woord "Teletubbies" op de merchandise-artikelen door het publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en dat de aantrekkelijkheid van de merchandise-artikelen in deze verwijzing is gelegen. Omdat, naar hieruit volgt, het woord "Teletubbies" in de merchandising van Ragdoll niet wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren - dat zijn uiteraard niet de characters, maar de artikelen waarop de characters zijn aangebracht - en daarin niet de functie heeft om het publiek te informeren over de herkomst van deze waren, moet worden vastgesteld dat in de merchandising van Ragdoll dit woord niet als merk is/wordt gebruikt. Hiermee hangt samen dat, anders dan Ragdoll t.a.p. lijkt te willen betogen, verwarring over de herkomst van de characters - wat daar ook precies mee moge zijn bedoeld - merkenrechtelijk niet relevant is. In het merkenrecht gaat het om verwarring over de herkomst van de waren/diensten.

7. Een merk kan als zodanig alleen bekendheid hebben verkregen wanneer het in feite als merk is gebruikt. Nu in de merchandising van of vanwege Ragdoll het woord "Teletubbies" niet als merk is gebruikt en het louter "papieren" gebruik als merk dat kan worden gezien in het indienen van de aanvragen om de Gemeenschapsmerken TELETUBBIES en het deponeren van het Benelux-merk TELETUBBIES daarvoor geen gewicht in de schaal kan leggen, kunnen de merken van Ragdoll niet als bekend (in de Benelux of Nederland) worden beschouwd, noch ten tijde van het depot van [J] noch op dit moment. De - overigens voor de periode vóór het depot van [J] betwiste - bekendheid in Nederland van characters en het TV-programma zegt niets over de bekendheid van de merken TELETUBBIES als zodanig.

8. Behalve voor de vraag of dit merk bekendheid heeft verkregen, is in het kader van art. 3 lid 2 BMW en in het kader van art. 13A lid 1 BMW/art. 9 lid 1 van de Verordening niet van belang of de houder van het (oudere) merk zijn merk heeft gebruikt en zo ja, op welke manier. In het kader van art. 13A lid 1 BMW/art. 9 lid 1 van de Verordening is het gebruik dat de vermeende inbreukmaker van het overeenstemmende [teken, bew.] maakt wel van belang, omdat op grond van de Verordening niet tegen gebruik anders dan als merk kan worden opgetreden, terwijl op grond van de BMW daarvoor de verzwaarde eisen van onderdeel d van art. 13A lid 1 gelden. Daarentegen speelt in het kader van art. 3 lid 2 BMW geen rol welk gebruik de houder van het jongere merk in feite daarvan maakt. Daarbij gaat het uitsluitend om het gebruik dat binnen de grenzen van zijn depot - zoals onder meer getrokken door de omschrijving van de waren/diensten - mogelijk is te achten.

De vordering tot nietigverklaring

9. De rechtbank zal eerst de primaire grondslag - dat het depot van [J] nietig is op grond van art. 14B lid 1 jo. art. 3 lid 2 BMW - beoordelen.

10. Daarbij wordt vooropgesteld dat - nu richtlijnconforme uitleg is geboden - de vernietigingsgrond van art.

14B lid 1 BMW ook kan worden ingeroepen wanneer een merk gelijk is aan een "ouder merk" in de zin van art. 4 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten (hierna: de Merkenrichtlijn) en dat onder een "ouder merk" in deze zin ook is te verstaan een aanvraag om inschrijving van een Gemeenschapsmerk, mits deze, zoals bij de aanvragen van Ragdoll het geval is, tot inschrijving (registratie) heeft geleid (art. 4 lid 2 sub c van de Merkenrichtlijn). Hieruit volgt dat de Gemeenschapsmerken van Ragdoll in rangorde komen voor het Benelux-depot van [J].

11. Voor nietigverklaring van dit laatste merk op de grond dat het in rangorde komt na de Gemeenschapsmerken van Ragdoll is vereist dat aan een van de criteria van de onderdelen a t/m c van art. 3 lid 2 BMW is voldaan.

12. Onderdeel a komt niet voor toepassing in aanmerking omdat de merken van beide partijen niet zijn ingeschreven voor dezelfde waren/diensten. Op onderdeel c kan Ragdoll zich evenmin niet met vrucht beroepen nu, zoals onder 7 is overwogen de Gemeenschapsmerken TELETUBBIES niet bekend waren (en zijn).

13. Blijft over onderdeel b waarbij het er op aankomt of verwarringsgevaar over de herkomst van de waren/diensten is te duchten, hetgeen, vanuit het perspectief van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtig en oplettende gewone consument van de betrokken waren/diensten, globaal moet worden beoordeeld aan de hand van enerzijds de mate van soortgelijkheid tussen de waren/diensten - bij ongelijksoortige waren/diensten is verwarring uit de aard der zaak niet mogelijk - en anderzijds de mate van overeenstemming tussen de merken.

14. De discussie tussen partijen heeft zich toegespitst op de vragen of de waren/diensten waarvoor hun merken zijn ingeschreven soortgelijk aan elkaar zijn en of er verwarringsgevaar is te duchten. Volgens Ragdoll moeten beide vragen bevestigend worden beantwoord, volgens [J] moeten zij ontkennend worden beantwoord.

15. In zijn [arrest van 29 september 1999 inzake Canon/MGM \(zaak C-39/97, NJ 1999, 393\) heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen \(HvJEG\)](#) een nadere uitleg gegeven van het begrip "soortgelijkheid" en het verband tussen soortgelijkheid en verwarringsgevaar gepreciseerd (zie met name de r.o. 19, 22, 23 en 24 van dit arrest).

16. Of waren/diensten soortgelijk aan elkaar zijn moet worden beoordeeld aan de hand van de relevante factoren die hun onderlinge verhouding bepalen, zoals hun aard, bestemming en gebruik en het complementaire of concurrerende karakter van die waren/diensten. Vervolgens dient, indien is vastgesteld dat er soortgelijkheid bestaat, te worden onderzocht of deze soortgelijkheid voldoende is om verwarringsgevaar te kunnen veroorzaken. Dit hangt weer af van de mate van overeenstemming tussen de merken en van het onderscheidend vermogen, hetzij van huis uit, hetzij door zijn bekendheid op de markt, van het oudere merk, meer bepaald van zijn bekendheid. Immers, ook wan-

neer waren minder soortgelijk zijn, dan zal het publiek bij een grote overeenstemming tussen de merken en bij een groot onderscheidend vermogen van het oudere merk, niettemin kunnen menen dat beide waren dezelfde herkomst hebben, terwijl anderzijds het publiek bij een relatief grote mate van soortgelijkheid van de waren, daaraan toch minder snel dezelfde herkomst zal toedichten wanneer er nauwelijks overeenstemming bestaat tussen de merken en/of wanneer het oudere merk slechts een gering onderscheidend vermogen heeft. De bekendheid van het oudere merk is - zoals het HvJEG het in voormeld arrest heeft uitgedrukt - "meer bepaald" van belang omdat in het geval dat beide waren in verschillende verkooppunten worden aangeboden, het publiek het jongere merk alleen met het oudere merk in verband kan brengen wanneer het dit oudere merk kent, hetgeen veronderstelt dat het bekend is.

17. In het onderhavige geval staat vast dat de oudere (Gemeenschaps-) merken van Ragdoll en het jongere Benelux-merk van [J] volstrekt overeenstemmen. Bij dupliek heeft [J] erkend dat de merken van Ragdoll sterke merken zijn, waarmee bij klaarblijkelijk heeft bedoeld dat deze merken van huis uit - en niet door hun bekendheid - een groot onderscheidend vermogen hebben. Gelet op hetgeen onder 7 is overwogen kunnen deze merken hun onderscheidend vermogen overigens ook niet hebben verkregen door hun bekendheid. Onder deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat, gezien het ontbreken van bekendheid van de merken van Ragdoll, verwarring uitsluitend is te duchten wanneer de betrokken waren/diensten in dezelfde verkooppunten worden aangeboden, maar dat in dat geval, gezien de volstrekte overeenstemming tussen de merken en het grote onderscheidend vermogen van huis uit van de merken van Ragdoll, verwarringsgevaar reeds kan ontstaan bij een zeer geringe mate van soortgelijkheid.

18. Ragdoll heeft onder 23 bij repliek aangegeven welke in haar Gemeenschapsmerk-inschrijvingen genoemde (groepen) waren/diensten volgens haar soortgelijk zijn aan de (groepen) waren/diensten waarvoor [J] zijn depot heeft verricht. De rechtbank zal zich bij de beoordeling van de soortgelijkheid beperken tot deze door Ragdoll gemaakte vergelijkingen en overweegt daarover, aan de hand van de onder 16 en 17 geformuleerde maatstaven, het volgende.

- De in het depot van [J] vermelde waren voedingsmiddelen voor babies; melk en melkproducten, mineraalwater en gaseuzedranken; restaurantactiviteiten (maaltijden en drankverstrekking)" zijn gezien hun aard, bestemming en gebruik verwant aan de in de Gemeenschapsmerk-inschrijvingen van Ragdoll opgenomen eet- en drinkwaren "coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapico, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary, ices, honey, yeast, baking powder". Hoewel niet zonder meer concurrerend zijn zij ook niet als complementair aan elkaar te beschouwen. Zij zijn dus, zij het in relatief geringe mate, soortgelijk te achten en dat is, nu deze waren/diensten in dezelfde gelegenheden zijn te verkrijgen, voldoende om gevaar voor verwarring te kunnen aannemen.

- De "verbandartikelen: pleisters" uit het depot van [J] en de "cosmetics, hair lotions, dentrifices" uit de Gemeenschapsmerk-inschrijvingen van Ragdoll zijn allen, om verschillende redenen, bestemd voor gebruik op/aan het menselijk lichaam en liggen daarom in de beleving van de consument in elkaars verlengde. Er is dus sprake van - geringe - soortgelijkheid. Al deze waren worden in bijvoorbeeld drogisterijen aangeboden. Dat betekent dat ook hier verwarring kan ontstaan.

- De volgende waren waarvoor [J] zijn merk heeft gedeponeerd: "spiegels, lijsten, krukjes, dekens, lakens, (beddegoed), tapijten, vloermatten, vloerbedekkingen, behang" zijn geheel anders van aard, hebben een geheel andere bestemming en worden voor geheel andere doeleinden gebruikt dan de volgende, in de Gemeenschapsmerk-inschrijvingen van Ragdoll vermelde waren: "paper, cardboard, and goods made from these materials, bookbinding material, plastic materials for packaging, clothing, leather and goods made of these materials, animals skins, hides, trunks and travelling bags". Tussen deze waren bestaat dus geen soortgelijkheid.

- De "kaarsen en lampen met Teletubbies", waarvoor [J] zijn merk heeft gedeponeerd zijn naar hun aard, bestemming en gebruik niet of nauwelijks te vergelijken met de "soaps, perfumery, essential oils", waarvoor de Gemeenschapsmerken van Ragdoll zijn ingeschreven. Nu de in het depot van [J] genoemde kaarsen en lampen hun aantrekkelijkheid met name ontleen aan de verwijzing daarop naar de characters, zijn zij zelfs complementair te achten aan de door Ragdoll bedoelde waren waarop die verwijzing ontbreekt. De consument zal immers geen "soaps" zonder verwijzing naar de "Teletubbies" aanschaffen wanneer hij een artikel met een afbeelding van de characters wil. De hier bedoelde waren zijn dan ook niet soortgelijk.

- Ragdoll heeft niet gesteld dat in haar inschrijvingen waren of diensten zijn opgenomen die soortgelijk zouden zijn aan de dienst "algemene reclame voor teletubbies" waarvoor Jadnansing zijn merk heeft gedeponeerd. De stelling van Ragdoll dat deze soortgelijkheid "evident" is, berust op de onjuiste opvatting dat verwarring over de herkomst van de characters merkenrechtelijk relevant zou zijn en dat uit die verwarring iets zou zijn af te leiden over de soortgelijkheid van de betrokken waren/diensten. "(A)lgemene reclame voor teletubbies" is overigens een zo specifieke dienst dat zij als volstrekt complementair aan alle andere diensten/waren is te beschouwen. Degene die juist deze dienst verricht wil zien, zal hij zich niet tot een verlener van andere diensten wenden. Ook hier kan dus geen soortgelijkheid worden aangenomen.

19. Verwarring is, zo moet de conclusie luiden, te duchten voorzover het merk van [J] is gedeponeerd voor de waren en diensten die zojuist voldoende soortgelijk zijn geoordeeld aan de waren en diensten waarvoor (een of meer van) de Gemeenschapsmerken van Ragdoll zijn ingeschreven. Op de primair daartoe aangevoerde grond kan het merk van [J] dus gedeeltelijk - namelijk voorzover gedeponeerd voor deze soortgelijke waren - worden nietigverklaard.

20. De rechtbank zal thans onderzoeken of de subsidiair door Ragdoll ingeroepen grond - dat het depot te kwader trouw is verricht in de zin van art. 4 lid 6 BMW - tot algehele nietigverklaring van het merk van [J] kan leiden.

21. Hoewel het begrip "depot te kwader trouw" in art. 4 lid 6 BMW niet nader is omschreven - het artikel geeft slechts twee niet-limitatieve voorbeelden - is onomstreden dat daarvan slechts sprake kan zijn het wanneer teken dat als merk is gedeponeerd, door een onder werd voorgebruikt.

22. Ook hier in dit verband heeft [J] het verweer gevoerd dat de waren/diensten waarvoor hij zijn merk heeft gedeponeerd niet soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor Ragdoll haar Gemeenschapsmerken heeft ingeschreven. Daarmee wil hij kennelijk betogen dat art. 4 lid 6 BMW niet ziet op het geval dat het voorgebruik betrekking heeft op niet-soortgelijke waren.

23. De rechtbank overweegt hierover het volgende. Uitgangspunt van de BMW is dat een depot voor bepaalde waren/diensten wordt verricht en dat het merk - in beginsel - wordt verkregen voor gebruik daarvan voor identieke en soortgelijke waren/diensten. Dat betekent dat het een ander - behalve in de specifieke situatie van art. 3 lid 2 sub c BMW - vrijstaat om hetzelfde teken voor andere, niet-soortgelijke waren/diensten te deponeren, ook wanneer hij van het eerste depot op de hoogte was. Met dit systeem van de BMW zou niet zijn te rijmen dat de voorgebruiker, die immers een minder sterk recht heeft dan een merkhoudster, een latere deposant van een overeenstemmend teken voor niet-soortgelijke waren zou kunnen tegenwerpen dat zijn depot nietig is op de grond van art. 4 lid 6 BMW. Nu, zoals hieruit volgt, deze bepaling toepasselijkheid mist bij voorgebruik van een merk voor niet-soortgelijke waren/diensten, kan niet worden aangenomen dat degene die een teken niet eens voor waren/diensten (en dus niet als merk) voorgebruikt - te denken is aan gebruiker van een handelsnaam of de auteursrechthebbende op een slogan - zich daarop wel zou kunnen beroepen. (Om misverstanden te voorkomen merkt de rechtbank nog op dat wanneer in een dergelijk geval daadwerkelijk verwarring over de herkomst van waren/diensten optreedt, het publiek het gebruik dat van die handelsnaam of slogan is gemaakt, moet hebben opgevat als gebruik als merk voor soortgelijke waren en dat art. 4 lid 6 BMW dan gewoon van toepassing is). De conclusie moet derhalve zijn dat art. 4 lid 6 BMW alleen met vrucht kan worden ingeroepen indien voorgebruik als merk plaatsvond en dit voorgebruik bovendien is gemaakt ter onderscheiding van waren/diensten die soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor later het merk is gedeponeerd.

24. Het voorgebruik van Ragdoll dat bestaat in het gebruik van het woord "Teletubbies" in haar merchandising-activiteiten vormt geen merkgebruik en kan reeds daarom het beroep van Ragdoll op art. 4 lid 6 BMW niet dragen. Indien al kan worden aangenomen dat het voorgebruik dat is gelegen in het indienen van de aanvragen om Gemeenschapsmerken, relevant voor-

gebruik vormt, dan kan dat, op de grond van art. 4 lid 6 BMW, hooguit tot nietigverklaring van het merk van [J] leiden voorzover het is verricht voor waren/diensten die soortgelijk zijn aan de waren/diensten waarvoor de Gemeenschapsmerken van Ragdoll waren aangevraagd. Dit betekent dat Ragdoll op de subsidiaire grond geen verdergaande vernietiging kan verkrijgen dan reeds op de primaire grond mogelijk is geoordeeld. Op deze grond hoeft daarom niet nader te worden ingegaan. De vraag of [J] "te kwader trouw" jegens Ragdoll heeft gehandeld, kan dan ook in het midden blijven.

De inbreukvorderingen

25. Voor de beoordeling van de inbreukvorderingen is in de eerste plaats van belang of [J] zijn merk heeft gebruikt, gebruikt of dreigt te gebruiken.

26. De stellingname van Ragdoll op dit punt is niet erg consistent. Onder 37 bij repliek heeft zij gesteld dat, hoewel het doel van [J] niet lijkt te zijn om zijn merk te verkopen aan degene die voor het buitenland reeds de rechten op dat merk bezat, zijn wijze van profiteren daarmee wel op één lijn is te stellen. Onder 24 bij repliek heeft Ragdoll gesteld dat [J] Campina/Melkunie, een licentienemer van Ragdoll, heeft gesommeerd om het gebruik van het woord "Tubbietoetje" op een nagerecht te staken. Uit deze stellingen leidt de rechtbank af dat in de visie van Ragdoll [J] zijn merk wil gebruiken om licentienemers van Ragdoll tot betaling te bewegen onder dreiging van maatregelen wegens inbreuk op zijn merk TELETUBBIES en dat hij in tenminste één geval dat voornemen ook in daden heeft omgezet. Dit gebruik is echter geen gebruik als merk aangezien het niet dient ter onderscheiding van waren of diensten van [J]. Het is zogenoemd "ander gebruik". De stelling van Ragdoll onder 41, dat [J] "(...) het merk nog niet (gebruikt)", moet in het licht van haar voormelde stellingen dan ook aldus worden verstaan dat [J] zijn merk alleen nog niet voor waren of diensten gebruikt (maar wel anderszins). De door de rechtbank gecursiveerde woorden in de stelling van Ragdoll onder 40 bij repliek dat [J] "(d)oor (...) waren en diensten aan te bieden onder het woordmerk TELETUBBIES (gebruik) (maakt) van de wervende kracht van de merken van Ragdoll" zijn in lijnrechte tegenspraak met haar stelling onder 41 bij repliek dat [J] zijn merk nog niet gebruikt, zodat de rechtbank aan deze woorden voorbij zal gaan. Tenslotte: de suggestie die besloten ligt in de woorden "nog niet" uit de hierboven geciteerde stelling van Ragdoll onder 41 bij de repliek, namelijk dat er gevaar bestaat dat [J] in de toekomst zijn merk wel ter onderscheiding van waren/diensten gaat gebruiken, is niet te rijmen met het doel dat [J] blijkens de stellingen van Ragdoll onder 24 en 37 bij repliek met zijn merk heeft, zodat het ervoor wordt gehouden dat een dergelijk gevaar niet bestaat.

27. Op grond van de stellingen van Ragdoll zoals die in hun onderling verband en samenhang zijn te verstaan, moet dus worden geconcludeerd dat [J] slechts "ander gebruik" van zijn merk heeft gemaakt, maakt en/of dreigt te maken.

28. Daartegen kan Ragdoll zich alleen, op basis van zijn Beneluxmerk, verzetten met een beroep op art. 13A lid 1 sub d BMW; de Verordening kent geen ver-

gelijkbare bepaling. Vereist is dan wel dat door dat "ander gebruik", zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Benelux-merk van Ragdoll. [J] trekt echter geen voordeel uit het onderscheidend vermogen van dit merk, maar uit de populariteit van de characters en de TV-serie. Door zijn gebruik wordt ook geen afbreuk gedaan aan dat onderscheidend vermogen omdat het de activiteiten die [J] met zijn merk onderneemt zijn gericht tegen enkele licentiehouders en het in aanmerking komende publiek niet met het merk van [J] wordt geconfronteerd. Omdat het merk van Ragdoll niet geacht kan worden als merk bekendheid te genieten, kan het geen reputatieschade oplopen. Verder is er op te wijzen dat [J] in ieder geval voor het gebruik dat hij zou maken van zijn merk voor de waren/diensten die niet-soortgelijk zijn geoordeeld aan de waren/diensten waarvoor het merk van Ragdoll is ingeschreven, een geldige reden kan aanvoeren, namelijk zijn depot, dat blijkens het onder 19 en 24 overwogene voor niet-soortgelijke waren/diensten in stand zal worden gelaten.

29. Nu aan de voorwaarden voor een succesvol beroep op art. 13A lid 1 sub d BMW niet is voldaan en - gelet op de aard van het gebruik door [J] - de overige inbreukgronden van de BMW en de inbreukgronden van de Verordening niet voor toepassing in aanmerking komen, zijn de inbreukvorderingen van Ragdoll niet toewijzing vatbaar.

Buitengerechtelijke kosten

30. [J] heeft niet betwist dat Ragdoll buitengerechtelijke kosten heeft gemaakt. Bij gebreke aan andersluidende stellingen van [J] moet worden aangenomen dat de desbetreffende werkzaamheden mede betrekking hadden op het verkrijgen in der minne van de thans uit te spreken gedeeltelijke doorhaling van het depot van [J]. De daarmee gemoeide kosten zullen door de rechtbank ex aequo et bono worden geraamd op f 750.

Slotsom en proceskosten

31. De vordering tot nietigverklaring zal gedeeltelijk worden toegewezen en de inbreukvorderingen zullen worden afgewezen. Partijen zijn dus over en weer deels in het ongelijk gesteld. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om de proceskosten te compenseren in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt.

32. In dit geding ten overvloede wordt nog opgemerkt dat, nu Ragdoll TELETUBBIES evenmin als merk gebruikt, het niet erg voor de hand ligt dat [J] zijn merk, voor zover in stand gelaten, met succes zou kunnen inroepen tegen Ragdoll en haar licentienemers. [J] zal immers moeilijk kunnen volhouden dat Ragdoll, die de "Teletubbies" heeft bedacht, voor haar "ander gebruik" geen geldige reden heeft of daardoor ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan het merk van [J].

Beslissing

De rechtbank:

- veroordeelt [J] om aan Ragdoll te betalen het bedrag van f 750;
- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- verklaart nietig het ten name van [J] op 28 augustus 1998 onder nummer 922295 verrichte Benelux depot van het merk TELETUBBIES (uitsluitend) voorzover het is verricht voor: voedingsmiddelen voor babies; verbandartikelen; pleisters; melk en melkproducten, mineraalwater en gaseuzedranken; restaurantactiviteiten (maaltijden en drankverstrekking);
- spreekt uit de doorhaling van voormeld depot voorzover het is verricht voor voornoemde waren;
- wijst af het meer of anders gevorderde;
- compenseert de proceskosten in dier voege dat ieder de eigen kosten draagt.