

Vzgr Rb Den Haag, 2 november 2005, Oog in Oog v Oog voor Oog

MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen

OOG IN OOG heeft onderscheidend vermogen als merk voor brillenwinkel

In dit geval gaat het, kort gezegd, om een brillenwinkel. Het enkele teken 'oog' is, anders dan gedaagde stelt, al nauwelijks aan te merken als een gebruikelijke aanduiding voor een brillenwinkel. Waar het echter om gaat is het teken als geheel. Voor OOG IN OOG geldt nog sterker dat het voor het publiek niet direct duidelijk zal zijn dat dit in feite een beschrijving is van de waren en diensten die onder die noemer zullen worden aangeboden. Zonder meer is het geen verwijzing naar een brillenwinkel. Bovendien heeft het een dubbele lading, doordat het enerzijds verwijst naar de plaats en de bestemming (de ogen) van het belangrijkste product van een brillenwinkel (een bril) en anderzijds een fantasievol gebruik maakt van het gezegde oog in oog staan. Deze verborgen verwijzing verleent het teken OOG IN OOG een sterker onderscheidend vermogen. Naar voorlopig oordeel heeft het teken OOG IN OOG dan ook voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen fungeren.

Het merk OOG IN OOG en het teken OOG VOOR OOG voor brillenwinkels zijn overeenstemmend

In zowel het merk als het teken wordt immers tweemaal gebruik gemaakt van het bestanddeel 'oog', verbonden met een voorzetsel. Enkel dit voorzetsel verschilt. Dat maakt dat er zowel auditief als visueel sprake is van een zeer grote gelijkenis tussen merk en teken. Aannemelijk is dat bij een groot deel van het in aanmerking komende publiek het onderscheid bestaande uit een ander voorzetsel, in het geheel niet zal worden opgemerkt. Merk en teken zullen dan als identiek worden ervaren. Voorzover het verschil wel wordt opgemerkt blijft staan dat de overeenkomst, auditief en visueel, zo groot is dat op zijn minst de indruk kan worden gewekt dat er een verband bestaat tussen de ondernemingen van eiser en gedaagde, temeer omdat het hier om (exact) dezelfde soort waren en diensten gaat.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 5, p. 35

Vzgr Rb Den Haag, 2 november 2005

(Chr.A.J.F.M. Hensen).

gewezen in de zaak met rolnummer KG 05/1140 van:

[X], mede handelend onder de naam:

'OOG IN OOG',

wonende te Weesp, zaakdoende te Amsterdam,

eiser,

procureur: mr. E. Grabandt,

advocaat: mr. I.E.M. Verheijen te Amsterdam,

tegen:

[Y], mede handelend onder de naam:

'OOG VOOR OOG',

wonende te Gouda, zaakdoende te Moordrecht,

gedaagde,

procureur: mr. A.P. Pouw.

Het verloop van het geding

Eiser, hierna ook aangeduid als [X], heeft gedaagde, hierna ook aangeduid als [Y], doen dagvaarden om te verschijnen ter terechtzitting in kort geding van 19 oktober 2005. Ter zitting heeft de raadvrouw van [X] de vordering toegelicht aan de hand van pleitnotities en producties. [Y] heeft verweer gevoerd bij monde van zijn raadsman, die daarbij eveneens een pleitnota met producties heeft gehanteerd. Vervolgens hebben partij- en vonnis gevraagd onder overlegging van de stukken, de pleitnota's daaronder begrepen.

1. De feiten

Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 19 oktober 2005 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

1.1. [X] voert sinds 1 januari 1983 een optisch bedrijf. Hij voert deze onderneming vanaf 1997 onder de naam OOG IN OOG. De onderneming is gevestigd te Amsterdam.

1.2. [X] is houder van het woordmerk OOG IN OOG, dat op basis van een depot van 19 augustus 1996 onder nummer 604714 is ingeschreven in het Benelux-merkenregister voor de waren en diensten in de klassen 5 (onderhouds-, bewaar- en reinigingsvloeistoffen voor contactlenzen en brillen), 9 (optische instrumenten en artikelen; brillen en contactlenzen, onderdelen van en toebehoren voor voornoemde producten, voor zover begrepen in deze klasse) en 42 (diensten van een opticien).

1.3. [Y] voert sinds 2001 een optisch bedrijf onder de naam OOG VOOR OOG. Zijn onderneming is gevestigd in Moordrecht

2. De vordering, de grondslag daarvoor en het verweer

2.1. [X] vordert – zakelijk weergegeven – [Y] te veroordelen om met onmiddellijke ingang ieder gebruik van het teken OOG VOOR OOG of een daarmee overeenstemmend teken te staken, met nevenvorderingen en de bepaling van een dwangsom. 2.2. Daartoe voert [X] aan dat [Y] inbreuk maakt op zijn woordmerk OOG IN OOG nu het teken OOG VOOR OOG overeenstemt met zijn merk. Voorts stelt hij dat [Y] inbreuk maakt op zijn handelsnaamrecht. Verder stelt hij dat [Y] onrechtmatig handelt door gebruik te maken van tekens die overeenstemmen met de tekens die [X] gebruikt ter onderscheiding van zijn dienstverlening, zodat sprake is van oneerlijke concurrentie.

2.3. [Y] voert gemotiveerd verweer dat hierna, voorzover nodig, zal worden besproken.

3. Beoordeling van het geschil

3.1. De voorzieningenrechter stelt met toepassing van artikel 37 van de Benelux- Merkenwet (BMW) vast dat hij bevoegd is om kennis te nemen van de vordering, nu gedaagde woonachtig is in het arrondissement 's-Gravenhage.

3.2. Aan de orde is de vraag of het gebruik van het teken OOG VOOR OOG door gedaagde inbreuk oplevert

op het merk OOG IN OOG van eiser. Ter onderbouwing van zijn stelling dat van een dergelijke inbreuk sprake is, beroept eiser zich primair op artikel 13A lid 1 onder b jo. artikel 39 BMW. Ingevolge de eerstgenoemde bepaling kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht onder meer verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat verwarring ontstaat bij het publiek, daaronder begrepen de mogelijkheid van associatie met het merk. In artikel 39 BMW worden de bepalingen van de Benelux Merkenwet van overeenkomstige toepassing verklaard op diensten.

3.3. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek – waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort waren en diensten – verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het teken en de rechthebbende op het merk (indirecte verwarring). Hierbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen. Eén van die omstandigheden kan zijn de onderscheidingskracht van het merk en meer bepaald de bekendheid daarvan.

3.4. Gedaagde stelt dat het merk OOG IN OOG een geringe mate van ‘onderscheidendheid’ toekomt. Het zou voor de hand liggen voor een opticien of brillenwinkel een naam te kiezen waarin het bestanddeel ‘oog’ voorkomt. De rechtbank begrijpt dat gedaagde hiermee betwist dat het merk OOG IN OOG voldoende onderscheidend vermogen toekomt. Daarom wordt het volgende overwogen.

3.5. Het onderscheidend vermogen van een merk moet enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en anderzijds met betrekking tot de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van die waren. Het gaat erom of het teken als geheel genomen, het deze consument mogelijk maakt de betrokken waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden.

3.6. In dit geval gaat het, kort gezegd, om een brillenwinkel. Het enkele teken ‘oog’ is, anders dan gedaagde stelt, al nauwelijks aan te merken als een gebruikelijke aanduiding voor een brillenwinkel. Waar het echter om gaat is het teken als geheel. Voor OOG IN OOG geldt nog sterker dat het voor het publiek niet direct duidelijk zal zijn dat dit in feite een beschrijving is van de waren en diensten die onder die noemer zullen worden aangeboden. Zonder meer is het geen verwijzing naar een brillenwinkel. Bovendien heeft het een dubbele lading, doordat het enerzijds verwijst naar de plaats en de bestemming (de ogen) van het belangrijkste product van

een brillenwinkel (een bril) en anderzijds een fantasievol gebruik maakt van het gezegde oog in oog staan. Deze verborgen verwijzing verleent het teken OOG IN OOG een sterker onderscheidend vermogen.

3.7. Naar voorlopig oordeel heeft het teken OOG IN OOG dan ook voldoende onderscheidend vermogen om als merk te kunnen fungeren.

3.8. Voorts is er naar voorlopig oordeel sprake van een sterke mate van overeenstemming tussen het merk OOG IN OOG en het teken OOG VOOR OOG. In zowel het merk als het teken wordt immers tweemaal gebruik gemaakt van het bestanddeel ‘oog’, verbonden met een voorzetsel. Enkel dit voorzetsel verschilt. Dat maakt dat er zowel auditief als visueel sprake is van een zeer grote gelijkenis tussen merk en teken. Aannemelijk is dat bij een groot deel van het in aanmerking komende publiek het onderscheid bestaande uit een ander voorzetsel, in het geheel niet zal worden opgemerkt. Merk en teken zullen dan als identiek worden ervaren. Voorzover het verschil wel wordt opgemerkt blijft staan dat de overeenkomst, auditief en visueel, zo groot is dat op zijn minst de indruk kan worden gewekt dat er een verband bestaat tussen de ondernemingen van eiser en gedaagde, temeer omdat het hier om (exact) dezelfde soort waren en diensten gaat.

3.9. De verwarringwekkende overeenstemming tussen het merk OOG IN OOG van eiser en teken OOG VOOR OOG van gedaagde, brengt met zich mee dat de vordering van eiser op de primaire merkenrechtelijke grondslag toewijsbaar is. De omstandigheid dat beide partijen zich op een geografisch verschillende markt bevinden doet daar niet aan af. Als merkhouder heeft eiser immers een uitsluitend recht in de gehele Benelux.

3.10. Nu vaststaat dat eiser het merk OOG IN OOG toekomt en de handelsnaam OOG VOOR OOG van gedaagde daarvan in slechts geringe mate afwijkt is ook de op artikel 5a Handelsnaamwet gegronde vordering toewijsbaar. In dat licht behoeft de vordering gegrond op onrechtmatige daad geen behandeling meer.

3.11. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de hoofdvordering op de wijze als hierna vermeld zal worden toegewezen. Eiser heeft geen termijn verbonden aan zijn vordering. Aan gedaagde zal een redelijke termijn worden vergund om aan de uit te spreken veroordeling te voldoen.

3.12. Daargelaten nog de vraag of eiser daarbij spoedeisend belang heeft, zal de nevenvordering tot betaling van een voorschot op schadevergoeding worden afgewezen, nu onvoldoende is vast komen te staan dat eiser schade heeft geleden.

3.13. Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van het geding.

3.14. De termijn waarbinnen de vordering in de bodemzaak aanhangig dient te worden gemaakt zal worden bepaald op zes maanden na de uitspraak van dit vonnis.

BESLISSING:

De voorzieningenrechter:

- verbiedt [Y] om vanaf 2 maanden na betekening van dit vonnis gebruik te maken van het teken 'OOG VOOR OOG', danwel enig ander met het woordmerk 'OOG IN OOG' op verwarrende wijze overeenstemmend teken;
 - bepaalt dat [Y] een dwangsom verbeurt van € 500 voor iedere dag, een deel van een dag daaronder begrepen, dat [Y] in strijd met deze veroordeling handelt, met een maximum van €20.000;
 - veroordeelt [Y] in de kosten van dit geding, aan de zijde van Van den Wijngaart tot op deze uitspraak begroot op €816 aan salaris procureur, €244 aan griffierecht en €85,60 aan dagvaardingskosten;
 - bepaalt dat deze voorzieningen zonder rechtelijke tussenkomst hun kracht verliezen, indien [X] niet binnen een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf de dag van deze uitspraak, zijn eis in de hoofdzaak heeft ingesteld en voorts [Y] een daartoe strekkende verklaring bij de griffie van deze rechtbank heeft ingediend;
 - verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;
 - wijst het meer of anders gevorderde af.
-