

Hof Den Haag, 23 februari 2006, Ipko v MCA

marie claire

MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen ten tijde van inbreuk

- [In het kader van een inbreukvordering moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen \(BenGH 19 december 1997, BIE 1998, 227\), derhalve in 2000, en in de periode daarna.](#)

Het gaat dus niet, zoals Ipko stelt, om bekendheid van het merk op het moment dat zij (Ipko) het vermeend inbreukmakende teken heeft gedeponeerd (in 1992) of voor het eerst is gaan gebruiken (in 1995 of 1996).

Marie-Claire bekend merk in 2000

- [Deze feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat in 2000 en daarna sprake was/is van een bekend merk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub c BMW.](#)

Ongerechtvaardigd voordeel

- [Het hof is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden dat het merk MARIE CLAIRE van MCA als een bekend merk moet worden aangemerkt, de zaken waarvoor het merk MARIE CLAIRE van MCA en het teken van Ipko worden gebruikt, bestemd zijn voor dezelfde doelgroep, namelijk \(modebewuste\) vrouwen, het door Ipko gebruikte teken vrijwel exact gelijk is aan de MARIE CLAIRE merken en de wijze waarop Ipko zich heeft gepresenteerd aansluit bij het luxe imago van het tijdschrift MARIE CLAIRE, ervan kan worden uitgegaan dat door het gebruik van het teken MARIE CLAIRE door Ipko ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA.](#)

Geen rechtstreekse werking TRIPs-Verdrag

- [De bepalingen van het TRIPs-verdrag zijn niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen.](#)

Op terreinen waarop de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals op het gebied van het merkenrecht, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten (wel) hun nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIPs-verdrag toepassen (vergelijk [HvJEG 14 december 2000, NJ 2001, 403 \(Dior/Tuk en Assco/Layer\)](#) en [13 september 2001, IER 2001, 59 \(Route 66\)](#)).

Geen terugwerkende kracht TRIPs-conforme uitleg artikel 4(5) BMW

- [Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPs-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan bloot te staan aan nietigverklaring.](#)

In dit geval gaat het echter om de nietigverklaring van een in 1992 gedeponeerd merk. Het hof stelt voorop dat een grondbeginsel van overgangsrecht is dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen ([vergelijk HR 9 september 2005, RvdW 2005,96](#)). Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPs-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan bloot te staan aan nietigverklaring. Het hof is van oordeel dat het in artikel 70 van het TRIPs-verdrag neergelegde overgangsrecht niet leidt tot toepassing van artikel 16 van het TRIPs-Verdrag.

Depot te kwader trouw

- [Bij bekend merk voor 1996 beperkt tot soortgelijke waren](#)

Het hof gaat er dan ook van uit - hoewel daarover door rechters ook wel anders is geoordeeld - dat ten aanzien van vóór 1996 verrichte depots slechts nietig kan worden verklaard het depot/de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren.

- [Soortgelijkheid vereist terzake van de waren waarvoor het merk algemeen bekend is](#)

De volgende vraag die beantwoord moet worden is waaraan de waren of diensten waarvoor het merk te kwader trouw is gedeponeerd/ingeschreven soortgelijk moeten zijn. Aan de waren waarvoor het algemeen bekend merk (elders) is ingeschreven, waarvoor het wordt gebruikt of waarvoor het algemeen bekend is? Het hof is van oordeel dat, nu het algemeen bekende merk zijn bescherming ontleent aan zijn algemene bekendheid, het gaat om de waren waarvoor het merk algemeen bekend is, althans de waren door het gebruik waarvan het merk algemeen bekend is geworden. Het hof is van oordeel dat MCA onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat haar merk in 1992 algemeen bekend was als merk voor kleding en er dus hooguit sprake kan zijn van algemene bekendheid voor tijdschriften en dat panty's, ondergoed en badmode (waarvoor Ipko haar merk heeft gedeponeerd), gelet op de verschillen in aard, bestemming en gebruik van de waren, niet soortgelijk zijn aan tijdschriften.

Algemeen bekend merk: overgrote meerderheid van het publiek

- [Het hof is van oordeel dat het daarbij, vóór de toepasselijkheid van het TRIPs-verdrag, ging om bekendheid bij de overgrote meerderheid van het algemene publiek en enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is](#)

Geen nietigheid wegens misleiding

- [Het wekken van een onjuiste indruk omtrent de herkomst uit een bepaalde onderneming wordt van oudsher verwarring genoemd. Bescherming tegen die verwarring is mogelijk door een beroep op artikel 14B juncto artikel 3, lid 2 BMW. Met "herkomst" in de zin van artikel 4, lid 2, BMW wordt bedoeld: geografische herkomst.](#)

Vindplaatsen:

Hof Den Haag, 23 februari 2006

(A.D. Kiers-Becking, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn)

Uitspraak: 23 februari 2006

Rolnummer: 03/410

Rolnr. Rechtbank: 00/2268

HET GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE, kamer M C- 5,

heeft het volgende arrest gewezen in de zaak van IPKO-AMCOR B.V., gevestigd te Zoetermeer, appellante,

hierna te noemen: Ipko,

procureur: mr. H.C. Grootveld,

advocaat: thans mr. S. van Geldorp te Amsterdam, tegen

MARIE CLAIRE ALBUM S.A., gevestigd te Issy les Moulineaux, Frankrijk, geïntimeerde,

hierna te noemen: MCA,

procureur: mr. W.J.M. Diekman.

Het geding

Bij exploit van 22 januari 2003 is Ipko in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 18 december 2002. Ipko heeft acht grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd. MCA heeft de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Ipko door haar advocaat en MCA door haar procureur, bij welke gelegenheid door beide partijen nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverweging 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.10 en 1.12 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat. MCA heeft op 25 juni 1956 het merk MARIE*CLAIRE internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux, voor waren in de klasse 16: kort gezegd tijdschriften. Op 25 augustus 1967 heeft MCA het merk MARIE-CLAIRE internationaal geregistreerd, met gelding voor de Benelux, onder meer voor waren in de klassen 16 en 25 (waaronder tijdschriften en kleding). Deze merken zullen hierna ook aangeduid worden als de MARIE CLAIRE merken of (in enkelvoud) het merk MARIE CLAIRE (van MCA). Ipko heeft op 1 april 1992 het teken MARIE CLAIRE als Benelux-woordmerk gedeponeerd voor waren in klasse 25: lingerie, pantynylons, kousen, sokken, ondergoed. De inschrijvingen zijn tijdig verlengd. Sedert medio 2001 heeft Ipko (opnieuw) panty's, onder- en badmode onder het teken MARIE CLAIRE in de Benelux op de markt gebracht. Daar-

naast heeft zij onder het teken MARIE CLAIRE gadgets verspreid en heeft zij een folder "MARIE CLAIRE even bijpraten" (productie 35 MCA in eerste aanleg) uitgegeven.

2. MCA heeft onder meer een inbreukverbod, met nevenvorderingen, alsmede de nietigverklaring van voormeld, ten name van Ipko ingeschreven Beneluxdepot gevorderd. Ipko heeft de vorderingen bestreden. De rechtbank heeft Ipko verboden het teken MARIE CLAIRE binnen de Benelux te gebruiken voor waren in de klassen 16 en 25, voormeld Benelux-depot van Ipko nietig verklaard en voorts de overige vorderingen toegewezen als omschreven in het dictum van het bestreden vonnis.

3. Grief 2 richt zich tegen de verwerping door de rechtbank van het bezwaar van Ipko tegen het eerst tijdens het pleidooi door MCA gedane rechtstreekse beroep op artikel 6bis van het Herzien Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom - hierna: het Verdrag van Parijs of het Unieverdrag. Deze grief kan al niet tot vernietiging leiden bij gebrek aan belang, nu Ipko thans in appèl alsnog in de gelegenheid is geweest op dit beroep in te gaan.

Non-usus door MCA van haar merken uit 1956 en 1967

4. Aanvankelijk heeft Ipko als verweer tegen de inbreukvordering aangevoerd dat voormelde merkrechten van MCA zijn vervallen wegens non-usus, als bedoeld in artikel 5, lid 2, BMW/ artikel 5, lid 3 BMW (oud) voor alle waren waarvoor zij zijn ingeschreven, derhalve ook voor tijdschriften. Zij stelde daartoe dat de verkopen van de Franse uitgave van het tijdschrift MARIE CLAIRE in de Benelux vanaf 1954 onvoldoende waren om aan te nemen dat sprake was van normaal gebruik. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft de raadsman van Ipko medegedeeld dat Ipko de stelling dat deze merkrechten zijn vervallen voor tijdschriften niet langer handhaaft. Dat brengt mee dat grief 3, voor zover gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat MCA haar merk in de Benelux normaal heeft gebruikt voor tijdschriften, geen behandeling behoeft.

De inbreukvordering

5. MCA heeft zich onder meer beroepen op het bepaalde in artikel 13A, lid 1, onder c, BMW. Op grond daarvan heeft de rechtbank de inbreukvordering toegewezen. Grief 7 richt zich onder meer tegen deze toewijzing. Met deze grief bestrijdt Ipko in het bijzonder het oordeel van de rechtbank dat aan het vereiste "zonder geldige reden" is voldaan. Zij voert daartoe aan dat zij een geldig merkrecht heeft en dat dit als een geldige reden moet worden aangemerkt. Het hof kan haar daar niet in volgen. Ook als sprake zou zijn van een geldig merkrecht van Ipko, levert dat enkele feit geen geldige reden voor het gebruik op. Niet gesteld of gebleken is dat voor Ipko een zodanige noodzaak bestond juist het teken MARIE CLAIRE te gebruiken, dat van haar in redelijkheid niet kon worden verwacht dat zij zich van dat gebruik zou onthouden.

6. Ipko heeft bij pleidooi in hoger beroep betwist dat het merk MARIE CLAIRE van MCA in 1992 als een bekend merk in de zin van artikel 13A, lid 1, onder c,

BMW moet worden aangemerkt. In het kader van een inbreukvordering moet het onderscheidend vermogen van het merk worden beoordeeld op het moment dat bescherming van het merk wordt ingeroepen (BenGH 19 december 1997, BIE 1998, 227), derhalve in 2000, en in de periode daarna. Het gaat dus niet, zoals Ipko stelt, om bekendheid van het merk op het moment dat zij (Ipko) het vermeend inbreukmakende teken heeft gedeponereerd (in 1992) of voor het eerst is gaan gebruiken (in 1995 of 1996). MCA heeft ter onderbouwing van de door haar gestelde bekendheid van haar merk in de Benelux het volgende gesteld:

- in Nederland werden, na de introductie van de Nederlandstalige uitgave in 1990, in 1991 912.000 exemplaren van de Nederlandstalige MARIE CLAIRE per jaar verspreid, welk aantal in de loop der jaren is gestegen tot gemiddeld 1.1 tot 1.2 miljoen per jaar in de periode 1998 - 2000 (producties 18 -20 van MCA in eerste aanleg);

- In 1996 respectievelijk 1997 werden gemiddeld per maand in België 49.293 respectievelijk 48.342 en in Nederland 82.421 respectievelijk 91.380 (Nederlandstalige en Franstalige) MARIE CLAIRE tijdschriften verkocht;

- wereldwijd worden meer dan 47 miljoen exemplaren van MARIE CLAIRE tijdschriften verkocht;

- MARIE CLAIRE is verkrijgbaar in (vrijwel) alle boekhandels en kiosken in Nederland;

- MCA maakt intensief reclame voor het tijdschrift MARIE CLAIRE (in dagbladen, op totempalen enz.); zij maakt tevens reclame voor accessoires, in de Benelux in ieder geval vanaf 1997 (producties 22 en 34 MCA in eerste aanleg);

- Uit een in 2004 verricht onderzoek naar de bekendheid van het merk MARIE CLAIRE kan worden afgeleid dat in 2004 73% van alle vrouwen in de leeftijd van 18 tot 50 jaar spontaan de naam MARIE CLAIRE aan een tijdschrift verbindt en dat 84% van de doelgroep, welgestelde en modebewuste vrouwen in die leeftijd, dat doet (productie 43 MvA).

Ipko heeft deze stellingen niet gemotiveerd betwist, zodat het hof van de juistheid daarvan uitgaat. Deze feiten en omstandigheden in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat in 2000 en daarna sprake was/is van een bekend merk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub c BMW.

7. Voorts heeft Ipko bij pleidooi in hoger beroep nog betwist dat uit het gebruik door haar van het teken MARIE CLAIRE ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA. Het hof is van oordeel dat, gelet op de omstandigheden dat het merk MARIE CLAIRE van MCA als een bekend merk moet worden aangemerkt, de zaken waarvoor het merk MARIE CLAIRE van MCA en het teken van Ipko worden gebruikt, bestemd zijn voor dezelfde doelgroep, namelijk (modebewuste) vrouwen, het door Ipko gebruikte teken vrijwel exact gelijk is aan de MARIE CLAIRE merken en de wijze waarop Ipko zich heeft gepresenteerd aansluit bij het luxe imago van het tijdschrift MARIE CLAIRE, ervan kan worden uitgegaan dat door het ge-

bruik van het teken MARIE CLAIRE door Ipko ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken en/of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de MARIE CLAIRE merken van MCA.

8. In het licht van het bovenstaande is het hof van oordeel is dat Ipko inbreuk als bedoeld in artikel 13A lid 1, sub c, BMW heeft gemaakt op de merkrechten van MCA en dat het inbreukverbod terecht is toegewezen. In zoverre faalt grief 7.

De vordering tot nietigverklaring wegens depot te kwader trouw

9. MCA heeft nietigverklaring van voormeld, ten name van Ipko ingeschreven Benelux-depot (uit 1992) gevorderd op grond van artikel 14B, lid 2, juncto artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag. De rechtbank heeft deze vordering toegewezen. Daartoe heeft zij overwogen dat aan artikel 16 van het TRIPs-verdrag (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) rechtstreekse werking toekomt, het merk MARIE CLAIRE van MCA in 1992 een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Unieverdrag was, dat het merk van Ipko te kwader trouw is gedeponereerd en dat aan de in artikel 16 lid 3 TRIPs-verdrag vermelde eisen is voldaan. Tegen de toewijzing van het gevorderde en de daaraan ten grondslag liggende motivering richten zich de grieven 4 tot en met 7 (deels).

10. MCA beroept zich in dit kader uitsluitend op artikel 4 lid 5 BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag, naar het hof aanneemt, omdat een geslaagd beroep op artikel 4 lid 6 BMW en artikel 3 lid 2 BMW niet meer mogelijk is in verband met de in artikel 14, lid 2 BMW en artikel 14bis BW genoemde termijn van vijf jaar na het depot (BMW oud)/de inschrijving (huidige BMW) - beide in 1992 -, waarbinnen de nietigheid moet worden ingeroepen, welke termijn ten tijde van het uitbrengen van de inleidende dagvaarding was verlopen. Deze termijn geldt (en gold ook voordat dit per 1 januari 2004 expliciet was opgenomen in artikel 14B, onder 2, BMW) niet voor nietigverklaring van depots/inschrijvingen van merken die verwarring kunnen stichten met een algemeen bekend merk, welke te kwader trouw zijn gedeponereerd.

11. Partijen twisten over de uitleg van artikel 4 lid 5 BMW en artikel 6 bis Unieverdrag. De rechtbank heeft haar oordeel daarover in het bijzonder gebaseerd op het bepaalde in artikel 16 TRIPs-verdrag. De bepalingen van het TRIPs-verdrag zijn niet van dien aard dat zij voor particulieren rechten in het leven roepen waarop deze zich krachtens het gemeenschapsrecht voor de rechter rechtstreeks kunnen beroepen. Op terreinen waarop de Gemeenschap regelgevend is opgetreden, zoals op het gebied van het merkenrecht, moeten de rechterlijke autoriteiten van de lidstaten (wel) hun nationale recht zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van het TRIPs-verdrag toepassen (vergelijk HvJEG 14 december 2000, NJ 2001, 403 (Dior/Tuk en Assco/Laver) en 13 september 2001, IER 2001, 59 (Route 66)).

In artikel 16, lid 2, TRIPs is bepaald:

(. ..) Bij het vaststellen of een handelsmerk algemeen bekend is, wordt rekening gehouden met de bekendheid van het handelsmerk bij de desbetreffende sector van het publiek (. ..).

In artikel 16, lid 3, is bepaald:

Artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs (1967) is van overeenkomstige toepassing op waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor een handelsmerk is ingeschreven, mits dat gebruik van dat handelsmerk met betrekking tot die waren of diensten zou duiden op een verband tussen die waren of diensten en de houder van het ingeschreven handelsmerk en mits de belangen van de houder van het ingeschreven handelsmerk vermoedelijk door dat gebruik worden geschaad.

Artikel 6bis Unieverdrag luidt, voorzover van belang,:
De landen der Unie verbinden zich om (. ..) nietig te verklaren (. ..) een fabrieks-of handelsmerk, dat een reproductie, nabootsing of vertaling vormt, welke verwarring kunnen wekken, van een merk, dat naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten van het land van inschrijving (. ..) aldaar algemeen bekend is als zijnde reeds het merk van iemand, gerechtigd tot het genieten van de voordelen van dit Verdrag, en gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren.

Gelet op voormelde bepalingen in het TRIPS-Verdrag, is het hof van oordeel dat voor merken, gedeponeerd/ingeschreven na inwerkingtreding en toepassing van de bepalingen van het TRIPS-Verdrag (de uiterste datum als bedoeld in artikel 65, lid 1, TRIPS-verdrag), derhalve na 1 januari 1996, geldt dat artikel 4 lid 5 BMW aldus moet worden uitgelegd dat ook het depot/de inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren nietig kan worden verklaard en ook sprake is van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek.

12. In dit geval gaat het echter om de nietigverklaring van een in 1992 gedeponeerd merk. Het hof stelt voorop dat een grondbeginsel van overgangsrecht is dat wanneer een nieuwe wet van toepassing wordt, dit niet tot gevolg heeft dat alsdan iemand een vermogensrecht verliest dat hij onder het tevoren geldende recht rechtsgeldig had verkregen ([vergelijk HR 9 september 2005, RvdW 2005,96](#)). Hiermee acht het hof in strijd om in dit geval artikel 4 lid 5 BMW in overeenstemming met artikel 16 TRIPS-Verdrag uit te leggen als dat ertoe zou leiden dat een in 1992 rechtsgeldig verkregen merkrecht alsnog op grond daarvan bloot te staan aan nietigverklaring. Het hof is van oordeel dat het in artikel 70 van het TRIPS-verdrag neergelegde overgangsrecht niet leidt tot toepassing van artikel 16 van het TRIPS-Verdrag.

In artikel 70 TRIPS-Verdrag is bepaald:

1. Deze overeenkomst schept geen verplichtingen met betrekking tot handelingen die zich hebben voorgedaan vóór de datum van toepassing van de Overeenkomst voor het Lid in kwestie.

2. Behalve indien in deze Overeenkomst anders is bepaald, schept deze Overeenkomst verplichtingen met betrekking tot alle onderwerpen die bestonden op de datum van toepassing van deze Overeenkomst voor het Lid in kwestie en die op genoemde datum in dat Lid zijn

beschermd, of die voldoen of later gaan voldoen aan de criteria voor bescherming ingevolge deze Overeenkomst. (...)

In inbreukzaken heeft het heeft het Hof van Justitie bepaald dat het TRIPS-verdrag van toepassing is in geval van een conflict tussen een merk en een teken dat daarop beweerdelijk inbreuk maakt, wanneer de verweten handelingen hebben plaatsgevonden voor 1 januari 1996, maar zijn voortgezet na 1 januari 1996 (vergl. [HvJEG 13 september 2001 \(Route 66\)](#) en [11 november 2004 \(Budweiser\)](#)). Nu in casu de verweten handeling, het depot in 1992, zich geheel en al vóór 1996 heeft voorgedaan is naar het oordeel van het hof lid 1 van artikel 70 van toepassing en legt het TRIPS-verdrag geen verplichtingen op. **Het hof zal derhalve bij de beoordeling van de vraag of het ten name van Ipko ingeschreven Benelux-depot (uit 1992) nietig is op grond van artikel 4, lid 5, BMW en artikel 6bis van het Unieverdrag artikel 16 TRIPS-Verdrag buiten beschouwing laten.**

13. Partijen twisten in dit verband over de beantwoording van de vragen a. of op grond van artikel 4 lid 5 BMW ook het depot/de inschrijving van een merk voor niet-soortgelijke waren (als waarvoor het algemeen bekende merk is ingeschreven, wordt gebruikt of algemeen bekend is) nietig kan worden verklaard en b. of ook sprake is van een algemeen bekend merk als het merk slechts bekend is bij de desbetreffende sector van het publiek.

Ad a.

14. Op grond van artikel 4 lid 5 wordt geen recht op een merk verkregen door "*de inschrijving (het depot, volgens de oude tekst) van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs*". In dit artikel wordt niet gesproken over soortgelijke of niet-soortgelijke waren of diensten. Artikel 6bis Unieverdrag verplicht de landen der Unie tot nietigverklaring van depots van merken die verwarring kunnen wekken met een algemeen bekend merk dat wordt gebruikt voor gelijke of soortgelijke waren. Op zichzelf is de tekst van artikel 6bis Unieverdrag niet bepalend nu dit verdrag een minimumbescherming biedt en het de landen der Unie vrij staat een verdergaande bescherming te bieden.

15. Het hof is van oordeel dat het criterium "verwarring stichten" in artikel 4 lid 5 erop wijst dat beoogd is bescherming te bieden tegen depots voor soortgelijke waren. In het systeem van de BMW wordt in het algemeen voor bescherming van een merk tegen gebruik of depot voor niet-soortgelijke waren vereist dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (in de oude BMW: schade kan worden toegebracht). Ook in artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag, dat de bescherming van artikel 6bis Unieverdrag uitbreidt tot depots voor niet-soortgelijke waren, is vereist dat schade wordt toegebracht, terwijl artikel 6bis Unieverdrag, dat slechts beschermt tegen depots voor soortgelijke waren, voor nietigverklaring (slechts) het kunnen wekken van verwarring vereist. **Het hof gaat er dan ook van uit - hoewel daarover door rechters**

ook wel anders is geoordeeld - dat ten aanzien van vóór 1996 verrichte depots slechts nietig kan worden verklaard het depot/de inschrijving van een merk dat verwarring kan stichten met een algemeen bekend merk voor soortgelijke waren.

16. De volgende vraag die beantwoord moet worden is waaraan de waren of diensten waarvoor het merk te kwader trouw is gedeponereerd/ingeschreven soortgelijk moeten zijn. Aan de waren waarvoor het algemeen bekend merk (elders) is ingeschreven, waarvoor het wordt gebruikt of waarvoor het algemeen bekend is? Het hof is van oordeel dat, nu het algemeen bekende merk zijn bescherming ontleent aan zijn algemene bekendheid, het gaat om de waren waarvoor het merk algemeen bekend is, althans de waren door het gebruik waarvan het merk algemeen bekend is geworden. Het hof is van oordeel dat MCA onvoldoende heeft gesteld om aan te nemen dat haar merk in 1992 algemeen bekend was als merk voor kleding en er dus hooguit sprake kan zijn van algemene bekendheid voor tijdschriften en dat panty's, ondergoed en badmode (waarvoor Ipko haar merk heeft gedeponereerd), gelet op de verschillen in aard, bestemming en gebruik van de waren, niet soortgelijk zijn aan tijdschriften.

17. Gelet op het bovenstaande komt de gevorderde nietigverklaring op grond van artikel 14B, lid 2 juncto artikel 4 lid 5 BMW al niet voor toewijzing in aanmerking omdat het merk van Ipko niet gedeponereerd is voor soortgelijke waren en slagen de grieven 4 tot en met 7 (in zoverre).

Ad b.

18. Hoewel reeds op grond van het bovenstaande het beroep op nietigheid faalt, overweegt het hof nog het volgende ten overvloede. Zowel in artikel 4, lid 5, BMW als in artikel 6bis Unieverdrag wordt geen definitie gegeven van het begrip "algemeen bekend merk". Het hof is van oordeel dat het daarbij, vóór de toepassing van het TRIPSverdrag, ging om bekendheid bij de overgrote meerderheid van het algemene publiek en enkel bekendheid op het niveau van de relevante branche of geïnteresseerde kringen onvoldoende is.

Devolutieve werking

19. Nu deze grieven slagen en dit tot gedeeltelijke vernietiging van het bestreden vonnis zou leiden (voor zover het Benelux-depot van Ipko door de rechtbank nietig is verklaard), brengt (de positieve zijde van) de devolutieve werking van het hoger beroep mee dat het hof alsnog de andere door MCA in eerste aanleg aangevoerde, maar niet behandelde, grond voor nietigverklaring van het depot moet behandelen.

20. MCA heeft nog gesteld dat het hof zo nodig alsnog dient te beoordelen of het merk van Ipko is vervallen wegens non-usus in de zin van artikel 5, lid 2 (5, lid 3 oud) BMW, nu de rechtbank aan deze grondslag niet is toegekomen. Het hof leest hierin geen incidentele grief. Het hof is van oordeel dat (de positieve zijde van) de devolutieve werking niet zo ver gaat dat door het hof een door de rechtbank afgewezen vordering van de geïntimeerde als eiser in eerste aanleg alsnog kan worden toegewezen.

21. Ten overvloede overweegt het hof dat naar zijn voorlopig oordeel het merk niet is vervallen, nu door

MCA niet voldoende gemotiveerd betwist is dat het merk (in ieder geval) vanaf begin 1996 tot begin 1997 is gebruikt, zodat, als al zou moeten worden aangenomen dat het merk niet vanaf begin 1995 normaal is gebruikt, sprake is van "Heilung". Gelet op de overgelegde producties met betrekking tot dit gebruik (productie 13 tot en met 21 van Ipko in eerste aanleg), gaat het hof er van uit dat in die periode sprake was van normaal gebruik, nu het merk toen is gebruikt teneinde voor de gemerkte waren een afzet te vinden of te behouden en er geen sprake was van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekte de aan het merk verbonden rechten te behouden. In dit verband wijst het hof erop dat ook bij een (relatief) geringe omvang van de verkopen in bepaalde gevallen sprake kan zijn van een reële commerciële exploitatie van het merk. Wanneer een nieuwkomer of herintreder op de markt onder het merk een marktaandeel tracht te verwerven en afzet voor zijn producten tracht te vinden, komt, ook als het om massaproducten gaat, slechts beperkte betekenis toe aan de vergelijking van het aantal producten dat grote aanbieders op de desbetreffende markt plegen af te zetten (vergelijk HR 23 december 2005, C04/247HR).

De vordering tot nietigverklaring wegens depot van een misleidend merk

22. MCA heeft gesteld dat het merk van Ipko nietig moet worden verklaard op grond van artikel 14A, lid 1, sub e (voorheen c), juncto artikel 4, lid 2 BMW, omdat het tot misleiding van het publiek kan leiden. Merken zijn in deze zin misleidend indien zij bij het publiek niet met de werkelijkheid overeenkomende voorstellingen wekken omtrent de aard, (geografische) herkomst, samenstelling of andere kenmerken van de waren. MCA heeft gesteld dat misleiding met name, doch niet uitsluitend, zal plaatsvinden omtrent de aard, de hoedanigheid en de herkomst van de betrokken waren, nu het publiek - ten onrechte afgaande op het kwalitatieve imago en de reputatie van het beroemde merk van MCA - onjuiste verwachtingen zal koesteren omtrent de aard en de hoedanigheid van die waren en hun herkomst. Aan de stelling van MCA dat sprake zou zijn van misleiding omtrent de aard of de hoedanigheid van de waren gaat het hof als onvoldoende onderbouwd voorbij. Het hof is van oordeel dat gelijkenis met een merk van een derde in beginsel geen misleiding in de zin van artikel 4, lid 2 BMW kan opleveren. Het wekken van een onjuiste indruk omtrent de herkomst uit een bepaalde onderneming wordt van oudsher verwarring genoemd. Bescherming tegen die verwarring is mogelijk door een beroep op artikel 14B juncto artikel 3, lid 2 BMW. Met "herkomst" in de zin van artikel 4, lid 2, BMW wordt bedoeld: geografische herkomst. Gelet op het bovenstaande faalt het beroep op nietigheid wegens misleiding.

De nevenvorderingen

23. Grief 8 richt zich tegen toewijzing van de nevenvorderingen

- a. tot vernietiging van de inbreukmakende producten;
- b. tot vergoeding van schade en/of winstafdracht (in de periode van 1995 -1997 alsmede in de periode na het uitbrengen van de dagvaarding);
- c. tot overdracht van de domeinnamen.

24. De onder 23 sub a. en b. vermelde nevenvorderingen zijn op grond van artikel 13bis respectievelijk 13A, lid 5, BMW slechts toegewezen als sprake is van kwade trouw. Er moet derhalve in beginsel sprake zijn van moedwillige inbreuk.

25. Ipko betwist dat zij te kwader trouw was bij het gebruik van haar merk in de periode 1995 tot 1997, al omdat zij het merk toen gebruikte met toestemming en medeweten van MCA. MCA heeft niet (langer) gemotiveerd betwist dat zij het gebruik van het merk MARIE CLAIRE tot begin 1997 heeft gedoogd, zodat in die periode naar het oordeel van het hof geen sprake was van kwade trouw. Het hof begrijpt dat Ipko met haar stelling dat het gebruik in die periode met (impliciete) toestemming van MCA geschiedde, tevens betwist dat in die periode sprake was van merkinbreuk, zodat zij ook geen schadevergoeding over die periode verschuldigd is. Het hof verzoekt Ipko haar standpunt terzake te verduidelijken. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen teneinde partijen, eerst Ipko en vervolgens MCA, in de gelegenheid te stellen zich hierover bij akte nader uit te laten.

26. Ipko betwist tevens dat zij te kwader trouw was bij het opnieuw op de markt brengen van waren onder het merk MARIE CLAIRE in 2001. De in rechtsoverweging 24 vermelde bepalingen zijn bij het Protocol 1992 tot wijziging de BMW ingevoerd om het arsenaal aan juridische mogelijkheden voor merkhouders om piraterij te bestrijden en te voorkomen, uit te breiden. In de memorie van Toelichting (Gemeenschappelijk commentaar van de regeringen) bij het Protocol wordt opgemerkt dat door de eis van kwade trouw wordt voorkomen dat deze vorderingen ook worden ingezet in gevallen van niet opzettelijke inbreuk, die zich in het economische verkeer tussen concurrenten voordoen. Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van kwade trouw heeft MCA niet meer gesteld dan dat Ipko kennis droeg van haar (deels oudere) merkrechten en Ipko wist dat zij bezwaar had tegen het (hernieuwde) gebruik van het merk MARIE CLAIRE door Ipko voor panty's, bad- en ondermode. Het hof is voorshands van oordeel dat dit onvoldoende is om kwade trouw aan te nemen. In de meeste gevallen is de vermeende inbreukmaker op de hoogte van de (oudere) merkrechten van de merkhouders en het bezwaar van de merkhouders tegen het gebruik van het vermeend inbreukmakende teken. Het hof is voorts voorshands van oordeel dat het gegeven dat de rechter uiteindelijk oordeelt dat sprake is van merkinbreuk, op zichzelf ook onvoldoende is om aan te nemen dat sprake was van gebruik te kwader trouw. In dit verband wijst het hof er op dat de Franse rechter de vordering van MCA een vergelijkbare zaak (welke vordering onder meer gebaseerd was op het met artikel 13A, lid 1, sub c, BMW vergelijkbare artikel L 713-5 van de Code de la Propriété Intellectuelle) heeft afgewezen (productie 24 van Ipko in hoger beroep). Het hof merkt ten slotte ten aanzien van de gevorderde en bevolen vernietiging nog op dat in de, dit jaar te implementeren, Richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (hierna: de Handhavingsrichtlijn) in artikel 10, lid 3, is

bepaald dat bij de behandeling van een verzoek om vernietiging rekening wordt gehouden met de noodzakelijke evenredigheid tussen de ernst van de inbreuk en de gelaste maatregelen en met de belangen van derden. De raadsman van MCA heeft tijdens het pleidooi in hoger beroep verklaard dat MCA aan vernietiging van de desbetreffende waren geen behoefte heeft als zeker zou zijn dat de waren in Spanje worden afgezet en niet meer op de Benelux-markt komen.

27. Gelet op de toelichting op grief 8 en het door Ipko gestelde tijdens het pleidooi in hoger beroep (punten 3.8 - 3.12) gaat het hof er voorshands van uit dat het bezwaar van Ipko, voor wat betreft de bevolen overdracht van de domeinnamen, zich slechts richt tegen de overdracht van de (dot-com) domeinnaam www.marieclairefashion.com. Het hof vraagt zich af of sprake is van gebruik (als vereist in artikel 13A, lid 1, BMW) van deze domeinnaam in de Benelux. Nu het hier gaat om een wereldwijd geldende dot-com-domeinnaam (een zgn. "Generic Top-Level Domain") is het hof voorshands van oordeel dat slechts sprake is van gebruik in de Benelux als het gebruik van de domeinnaam in het bijzonder (mede) op het publiek in de Benelux is gericht, respectievelijk op het Benelux-publiek de indruk moet maken in het bijzonder daarvoor (mede) bestemd te zijn. Bij de bepaling daarvan kunnen verschillende omstandigheden, zoals de taal die op de website wordt gebruikt en het al dan niet voorkomen van (andere) verwijzingen naar de Benelux, van belang zijn. Het hof verzoekt partijen, eerst Ipko en vervolgens MCA, zich bij akte ter rolle hierover nader uit te laten. Tevens verzoekt het hof partijen zich daarbij nader uit te laten over de vraag of het gebruik van deze domeinnaam kan worden aangemerkt als gebruik ter onderscheiding van waren of diensten (als merk).

28. Grief 1, gericht tegen het als vaststaand aannemen van het in de rechtsoverwegingen 1.3, 1.7, 1.8 en 1.9 en 1.11 overwogene kan, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, op zichzelf niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.

Beslissing

Het hof:

alvorens verder te beslissen,

verwijst de zaak naar de rol van 13 april 2006 voor akte aan de zijde van Ipko voor doeleinden als in rechts-overwegingen 25 en 27 nader omschreven.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, W.A.J. van Lierop en C.J. Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 23 februari 2006, in tegenwoordigheid van de griffier.