

Hof Arnhem, 4 april 2006, Acoustic Wave v Wavemaster



MERKENRECHT

Onderscheidend vermogen

- [Woord "Wave" en de woordcombinatie "Acoustic Wave" vloeien voort uit taalkundige vondsten](#)

Noch de termen "acoustic" en "wave" afzonderlijk, noch de woordcombinatie "acoustic wave" worden - blijkens het Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands (derde druk, 1998) - in de Engelse taal gehanteerd om daarmee de waren aan te duiden waarvoor deze tekens door Bose als merk worden gebezigd, te weten voor radio's respectievelijk luidsprekers. In dat geval kan het woord "wave" en kan de woordcombinatie "acoustic wave" niet geacht worden een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeit dat woord respectievelijk die woordcombinatie veeleer voort uit taalkundige vondsten die aldus als merken een onderscheidende rol kunnen spelen. Daarbij tekent het hof aan dat aan het woord "acoustic" weliswaar een zekere beschrijvende betekenis toekomt, maar dat in de woordcombinatie "acoustic wave" het woord "wave" - dat in dit verband in elk geval geen beschrijvend karakter heeft - een dominant bestanddeel vormt. ECA heeft in dit verband nog een aantal producties overgelegd, waaruit volgens haar volgt dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE (uitsluitend) in de branche gangbare aanduidingen zijn. Voor zover een van beide termen binnen de Benelux door derden (mede) wordt gebruikt in woordcombinaties worden zij echter hetzij slechts in beschrijvende zin ten opzichte van de door die derden daarmee aangeduide waren gebezigd ("acoustic"), hetzij in combinatie met een of meer andere woorden als merk gehanteerd ("acoustic" en (soms) "wave"), waarbij duidelijk sprake is van gebruik als merk en niet van een "gangbare aanduiding" in de productbranche.

- [Inburgering door intensief jarenlang gebruik](#)

Daaraan voegt het hof toe dat voor zover niettemin zou moeten worden aangenomen dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE ten opzichte van de door Bose daarmee aangeduide waren in meerdere of mindere mate wel (mede) een beschrijvend karakter hebben, deze tekens tot deugdelijk merk zijn geworden door de bekendheid ervan - Bose heeft immers onweersproken

gesteld dat de WAVE radio en de ACOUSTIC WAVE muzieksystemen van haar grote bekendheid genieten - als gevolg van, naar onbetwist vaststaat, het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt

Inbreuk

[Indirect verwarringsgevaar door overeenstemming dominante bestanddeel "Wave"](#)

Het kenmerkende, dominante bestanddeel in de woordcombinatie WAVEMASTER is immers het woord "wave", welk woord identiek is aan het merk WAVE en - (...) - het dominante bestanddeel vormt in het merk ACOUSTIC WAVE. Dit brengt mee dat zowel in visueel, auditief als - voor zover aanwezig - begripsmatig opzicht een sterke gelijkheid bestaat tussen het teken WAVEMASTER enerzijds en de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE anderzijds, waardoor naar ervaringsregels aannemelijk is dat bij de consument (...) van de betrokken soort producten - bij wie de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE, zoals onder 4.7 vastgesteld, grote bekendheid genieten als gevolg van het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt - in elk geval indirect verwarringsgevaar ontstaat, omdat het publiek vanwege de sterk gelijkende merknamen denkt dat verwantschap bestaat tussen de ondernemingen van Bose en ECA in die zin dat deze bijvoorbeeld aan elkaar gelieerd zijn dan wel dat de WAVEMASTER producten door of met toestemming van Bose (in dezelfde serie) zijn gefabriceerd. Voor die conclusie pleit bovendien dat het in het onderhavige geval bij WAVE en ACOUSTIC WAVE enerzijds en WAVEMASTER anderzijds om merken gaat voor dezelfde of gelijksoortige waren.

Nietigheid en ambtshalve doorhaling

[Bose bevoegd nietigheid van later depot Wavemaster in te roepen](#)

Nu het vorenstaande impliceert dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 lid 2 aanhef en sub b BMW en aldus tussen partijen vaststaat dat het depot van het merk WAVEMASTER in rangorde na het depot van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE komt als bedoeld in artikel 14 B aanhef en lid 1 BMW, is Bose bevoegd de nietigheid in te roepen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER. Nu grond bestaat tot nietigheid te concluderen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER bij het BMB voor zover het de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld" in klasse 9 betreft, volgt uit artikel 14 D BMW dat in dat geval tevens ambtshalve de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijving diende te worden uitgesproken.

PROCESRECHT

Verbod

[Erkenning dat depot voornemen tot gebruik vormt](#)

Dit betekent dat ten minste sprake is van een dreigend gebruik in evenbedoelde zin, hetgeen ECA in hoger beroep (zie memorie van grieven onder 24) heeft

bevestigd met de stelling dat een depot zonder dat het merk wordt gebruikt - zoals in het onderhavige geval - dient te worden gezien als een voornemen tot gebruik. Nu de strekking van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW moet zijn om ook in geval van dreigend gebruik een verbod te (kunnen) geven en Bose daarbij in het onderhavige geval zeker belang heeft, verwerpt het hof deze stelling van ECA.

Vindplaatsen: LJN: [AW2579](#); BIE 2007, nr. 58, p. 325

Hof Arnhem, 4 april 2006

(Groen, Van der Kwaak en Houtman)

(...).

rolnummer 2004/1211

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uropean Communications Association (E.C.A.) B.V.,

gevestigd te Oldenzaal,

appellante,

procureur: mr. J.M. Bosnak,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bose B.V.,

gevestigd te Edam,

geïntimeerde,

procureur: mr. F.P. Lomans.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis van de rechtbank Almelo van 10 november 2004, gewezen tussen appellante (hierna te noemen "ECA") als gedaagde en geïntimeerde (hierna te noemen "Bose") als eiseres. Dit vonnis is in fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 ECA heeft bij exploit van 20 december 2004 aangezegd van voornoemd vonnis in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Bose voor dit hof, en heeft aangekondigd te zullen concluderen dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw recht doende, zonodig onder ambtshalve verbetering van gronden de vorderingen van Bose in eerste aanleg alsnog zal afwijzen, althans Bose niet-ontvankelijk zal verklaren in die vorderingen, een en ander met veroordeling van Bose in de kosten van beide instanties en, voor zover mogelijk, uitvoerbaar bij voorraad.

2.2 Bij memorie van grieven heeft ECA vijf grieven geformuleerd en toegelicht, heeft zij producties overgelegd en bewijs aangeboden en heeft zij geconcludeerd overeenkomstig de eis als vervat in de appeldagvaarding.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Bose de grieven bestreden en heeft zij geconcludeerd dat het hof de vordering van ECA in hoger beroep zal afwijzen door haar hierin niet-ontvankelijk te verklaren dan wel door haar deze te ontzeggen, met veroordeling van ECA in de kosten van het geding in hoger beroep.

2.4 Ten slotte hebben partijen de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

3 De vaststaande feiten

Nu ECA geen grieven heeft gericht tegen de vaststelling van de in het bestreden vonnis onder 1 genoemde feiten, gaat ook het hof van die feiten uit.

4 De beoordeling van het geschil in hoger beroep

4.1 Het hof zal de grieven, die nauw met elkaar samenhangen, zoveel mogelijk gezamenlijk behandelen.

4.2 In het onderhavige geschil kan, voor zover thans van belang, van het volgende worden uitgegaan. Bose is houdster van de Benelux-merken WAVE en ACOUSTIC WAVE. Deze merken zijn geregistreerd voor waren in klasse 9 waaronder apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld, in het bijzonder radio's respectievelijk luidsprekers en luidsprekersystemen. Bose heeft de merken in respectievelijk 1993 en 1985 bij het Benelux Merkenbureau (verder: "BMB") gedeponereerd en geregistreerd en gebruikt deze sindsdien. ECA, die zich bezighoudt met het verkrijgen, vervreemden, exploiteren en beheeren van vermogenswaarden, is houdster van het Benelux-woordmerk WAVEMASTER. Zij heeft dit merk op 14 november 2002 bij het BMB gedeponereerd en onder meer ingeschreven voor waren in klasse 9 waaronder apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld.

4.3 De vraag waar het in het onderhavige geschil om gaat is of sprake is van een gebruik van het teken WAVEMASTER dat moet worden verboden, omdat dit gelijk is aan of overeenstemt met de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE, in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren en daardoor bij het publiek verwarring ontstaat als bedoeld in artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b van de Eenvormige Beneluxwet op de merken (verder: "BMW"), en of de inschrijving van het merk WAVEMASTER bij het BMB voor zover het de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld" in klasse 9 betreft, nietig moet worden verklaard op de voet van artikel 14 B aanhef en lid 1 jo artikel 3 lid 2 aanhef en sub b BMW.

4.4 Het meest ver strekkende verweer van ECA, dat is vervat in grief 1 en grief 2, houdt in dat WAVE en ACOUSTIC WAVE ongeschikt zijn om als merken te dienen in de zin van artikel 1 BMW omdat zij geen onderscheidend vermogen hebben en uitsluitend beschrijvend zijn.

4.5 Het hof stelt voorop dat op grond van artikel 1 BMW merken die tekens zijn "die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden". Om aan die eis te voldoen dient een teken een zodanig individueel karakter te bezitten of te hebben verkregen dat het geschikt is de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden, hetgeen betekent dat een teken slechts dan een merk is als het geschikt is het gemerkte product te onderscheiden van andere producten. Bij deze beoordeling dient met name rekening te worden gehouden met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit of het al dan niet een beschrijving bevat

van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, de hoogte van de reclamekosten van de onderneming voor het merk, de omvang van het gedeelte van het belanghebbende publiek dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en van andere beroepsverenigingen (vgl. HvJ EG 22 juni 1999, NJ 2000,375).

4.6 ECA heeft allereerst betoogd dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE geen onderscheidend vermogen hebben omdat de termen "acoustic" en "wave" in deze productmarkt gangbare aanduidingen zijn en (enkel) een beschrijvend karakter hebben. Het hof verwerpt dit betoog. Noch de termen "acoustic" en "wave" afzonderlijk, noch de woordcombinatie "acoustic wave" worden - blijkens het Van Dale Groot woordenboek Engels-Nederlands (derde druk, 1998) - in de Engelse taal gehanteerd om daarmee de waren aan te duiden waarvoor deze tekens door Bose als merk worden gebezigd, te weten voor radio's respectievelijk luidsprekers. In dat geval kan het woord "wave" en kan de woordcombinatie "acoustic wave" niet geacht worden een beschrijvend karakter te hebben, maar vloeit dat woord respectievelijk die woordcombinatie veeleer voort uit taalkundige vondsten die aldus als merken een onderscheidende rol kunnen spelen. Daarbij tekent het hof aan dat aan het woord "acoustic" weliswaar een zekere beschrijvende betekenis toekomt, maar dat in de woordcombinatie "acoustic wave" het woord "wave" - dat in dit verband in elk geval geen beschrijvend karakter heeft - een dominant bestanddeel vormt. ECA heeft in dit verband nog een aantal producties overgelegd, waaruit volgens haar volgt dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE (uitsluitend) in de branche gangbare aanduidingen zijn. Voor zover een van beide termen binnen de Benelux door derden (mede) wordt gebruikt in woordcombinaties worden zij echter hetzij slechts in beschrijvende zin ten opzichte van de door die derden daarmee aangeduide waren gebezigd ("acoustic"), hetzij in combinatie met een of meer andere woorden als merk gehanteerd ("acoustic" en (soms) "wave"), waarbij duidelijk sprake is van gebruik als merk en niet van een "gangbare aanduiding" in de productbranche.

4.7 Daaraan voegt het hof toe dat voor zover niettemin zou moeten worden aangenomen dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE ten opzichte van de door Bose daarmee aangeduide waren in meerdere of mindere mate wel (mede) een beschrijvend karakter hebben, deze tekens tot deugdelijk merk zijn geworden door de bekendheid ervan - Bose heeft immers onweersproken gesteld dat de WAVE radio en de ACOUSTIC WAVE muzieksystemen van haar grote bekendheid genieten - als gevolg van, naar onbetwist vaststaat, het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt.

4.8 Uit het voorgaande volgt de conclusie dat de tekens WAVE en ACOUSTIC WAVE als merken in de zin van artikel 1 BMW moeten worden gekwalificeerd.

4.9 Dit brengt mee dat thans de vraag moet worden beantwoord of ECA door het gebruik van het teken WAVEMASTER inbreuk maakt op de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE als bedoeld in artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW.

4.10 ECA heeft in dit verband - met grief 5 - preliminair de stelling opgeworpen dat als het teken WAVEMASTER ten opzichte van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE al tot verwarringsgevaar zou leiden, in elk geval geen aanleiding bestaat tot het geven van een verbod tot gebruik ervan, omdat ECA dit teken (nog) niet in het economisch verkeer gebruikt. ECA heeft in eerste aanleg (zie conclusie van antwoord onder 5) echter wel gesteld dat een van haar werkmatschappijen - Quote Components te Oldenzaal - overweegt om de merknaam WAVEMASTER te gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor kleine boxen die zich aan weerszijden van het beeldscherm van een computer bevinden, maar dat deze (uitsluitend) als gevolg van de onderhavige procedure haar plannen terzake heeft opgeschort. Dit betekent dat ten minste sprake is van een dreigend gebruik in evenbedoelde zin, hetgeen ECA in hoger beroep (zie memorie van grieven onder 24) heeft bevestigd met de stelling dat een depot zonder dat het merk wordt gebruikt - zoals in het onderhavige geval - dient te worden gezien als een voornemen tot gebruik. Nu de strekking van artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW moet zijn om ook in geval van dreigend gebruik een verbod te (kunnen) geven en Bose daarbij in het onderhavige geval zeker belang heeft, verwerpt het hof deze stelling van ECA.

4.11 Bij de beantwoording van de vraag of ECA bij het gebruik van het teken WAVEMASTER inbreuk maakt op de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE stelt het hof voorop dat de vraag of sprake is van verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld en dat uitgangspunt bij vergelijking is het merk zoals het is gedeponeerd en het teken zoals het is, of (zoals hier) dreigt te worden, gebruikt. Die allesomvattende beoordeling ziet op de gelijkenis in visueel, auditief of begripsmatig opzicht, de indruk van de gemiddelde consument en de mate van onderscheidingskracht van het betrokken merk, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval. Daarbij dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis tussen de merken betreft te berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen - waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen - en moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten. Voorts veronderstelt deze globale beoordeling een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij

betrekking hebben, hetgeen onder meer betekent dat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd (vgl. HvJ EG 22 juni 1999, NJ 2000, 375).

4.12 Met betrekking tot de vraag of sprake is van verwarringsgevaar - een vraag waarop grief 3 en grief 4 betrekking hebben - verwerpt het hof het verweer van ECA dat haar teken WAVEMASTER voldoende afwijkt van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE om verwarring te voorkomen. Het kenmerkende, dominante bestanddeel in de woordcombinatie WAVEMASTER is immers het woord "wave", welk woord identiek is aan het merk WAVE en - zoals onder 4.6 reeds overwogen - het dominante bestanddeel vormt in het merk ACOUSTIC WAVE. Dit brengt mee dat zowel in visueel, auditief als - voor zover aanwezig - begripsmatig opzicht een sterke gelijkenis bestaat tussen het teken WAVEMASTER enerzijds en de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE anderzijds, waardoor naar ervaringsregels aannemelijk is dat bij de consument (als hiervoor onder 4.11 bedoeld) van de betrokken soort producten - bij wie de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE, zoals onder 4.7 vastgesteld, grote bekendheid genieten als gevolg van het intensieve gebruik dat daarvan gedurende vele jaren reeds is gemaakt - in elk geval indirect verwarringsgevaar ontstaat, omdat het publiek vanwege de sterk gelijkende merknamen denkt dat verwantschap bestaat tussen de ondernemingen van Bose en ECA in die zin dat deze bijvoorbeeld aan elkaar gelieerd zijn dan wel dat de WAVEMASTER producten door of met toestemming van Bose (in dezelfde serie) zijn gefabriceerd. Voor die conclusie pleit bovendien dat het in het onderhavige geval bij WAVE en ACOUSTIC WAVE enerzijds en WAVEMASTER anderzijds om merken gaat voor dezelfde of gelijksoortige waren.

4.13 Het voorgaande leidt tot de conclusie dat ECA door het (dreigend) gebruik van het teken WAVEMASTER (een dreigende) inbreuk maakt als bedoeld in artikel 13 A lid 1 aanhef en sub b BMW op het merkrecht van Bose met betrekking tot WAVE en ACOUSTIC WAVE.

4.14 Nu het vorenstaande impliceert dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 3 lid 2 aanhef en sub b BMW en aldus tussen partijen vaststaat dat het depot van het merk WAVEMASTER in rangorde na het depot van de merken WAVE en ACOUSTIC WAVE komt als bedoeld in artikel 14 B aanhef en lid 1 BMW, is Bose bevoegd de nietigheid in te roepen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER.

4.15 Nu grond bestaat tot nietigheid te concluderen van de inschrijving van het merk WAVEMASTER bij het BMB voor zover het de waren "apparaten voor het opnemen, het overbrengen en weergeven van geluid of beeld" in klasse 9 betreft, volgt uit artikel 14 D BMW dat in dat geval tevens ambtshalve de doorhaling van de nietig verklaarde inschrijving diende te worden uitgesproken.

4.16 Nu ECA voor het overige geen feiten heeft gesteld die, indien bewezen, tot een ander oordeel zouden

kunnen leiden, moet haar (slechts in algemene termen vervatte) bewijsaanbod worden gepasseerd.

5 De slotsom

De grieven falen, zodat het bestreden vonnis moet worden bekrachtigd. ECA zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding in hoger beroep worden veroordeeld.

6 De beslissing

Het hof, recht doende in hoger beroep:

6.1 bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank Almelo van 10 november 2004;

6.2 veroordeelt ECA in de kosten van het geding in hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Bose begroot op €894,- voor salaris procureur en op € 288,- voor verschotten.