

Vzgr Rb Utrecht, 9 februari 2007, Simply Colors v Simply Small

Benelux merk: 0779008



www.simplycolors.nl



Benelux merk: 0799323



www.simplysmall.nl



MERKENRECHT

Zwak onderscheidend vermogen

Simply Colors heeft zwak onderscheidend vermogen als merk voor kinderkleding

De woordcombinatie Simply Colors heeft weliswaar als merk onderscheidend vermogen maar het aandeel van het overeenstemmende woord simply in het onderscheidend vermogen is zwak. Het woord Simply als bijvoeglijk naamwoord is de Engelse vertaling van eenvoudig, weinig ingewikkeld. Uit de door Simply Small in het geding gebrachte producties blijkt dat er veel ondernemingen voorkomen met een handelsnaam, waarvan het woord Simply onderdeel uitmaakt. Dit geldt eveneens voor ondernemingen die zich in het algemeen bezighouden met de verkoop van (kinder)kleding. Het woord Simply is een beschrijvende aanduiding voor geproduceerde basis (kleding)waren en beschrijft in algemene zin een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponerd. Het

onderscheidend vermogen van het woord Colors is, hoewel fonetisch gespeld, evenmin sterk. Colors betekent kennelijk kleuren, kleurrijk, hetgeen fonetisch een gebruikelijke en gangbare uitdrukking is.

Geen overeenstemming

Punten van verschil meer bepalend voor totaalindrukken dan punten van overeenstemming

Het totaalbeeld van het merk Simply Colors wordt vooral bepaald door de fonetische spelling van colors, de prominent aanwezige kleurencombinatie rood/groen/lichtblauw, de vlakverdeling van dekuren en het gebruik van witte letters. In het door Simply Small gebruikte woord en teken heeft de gelijkenis betrekking op het weinig onderscheidende woord Simply, is geen sprake van een kleurencombinatie maar van zwart/wit zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt van vlakken, wordt gebruik gemaakt van zwarte leners en een losstaand element bestaande uit een wit figuur in een overigens zwarte cirkel.

4.8. Gelet op het vorenstaande zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindrukken van het woord- en beeldmerk en het teken dan de punten van overeenstemming.

Verwarring en overeenstemming?

Voorvallen van (gevaar voor) verwarring onvoldoende om daaraan het oordeel te verbinden dat er ondanks verschil in totaalindruk sprake is van overeenstemming

Hetgeen Simply Colors aan voorvallen heeft aangevoerd om het gevaar van verwarring aan te tonen is onvoldoende om daaraan het oordeel te verbinden dat er ondanks het verschil in totaalindruk sprake is van gelijkheid of overeenstemming. Dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt en het merk is gedeponerd (en wordt gebruikt) een grote mate van soortgelijkheid vertonen, doet aan het voorgaande niet af. Dit betekent dat er geen sprake is van een gelijk of overeenstemmend teken.

HANDELSNAAMRECHT

Geen relevant gevaar voor verwarring

Handelsnamen wijken niet in geringe mate af, ondanks enkele keren plaatsgevonden verwarring

Van een geringe afwijking tussen de namen Simply Colors en Simply Small is geen sprake. Weliswaar bevatten beide namen het woord Simply, maar op grond van die gelijkheid kan niet van geringe afwijking gesproken worden omdat het onderscheidend vermogen van het woord Simply zwak is en het kenmerkende deel van beide namen in het tweede woord Colors en Small besloten ligt. Dat beide meer kenmerkende woorden slechts een letter in lengte van elkaar verschillen doet aan het auditieve en begripsmatige verschil niet af. Niettegenstaande de door Simply Colors aangevoerde voorbeelden waaruit blijkt dat het publiek enkele keren Simply Small met Simply Colors heeft verward en het feit dat beide ondernemingen zich via internet op de

zelfde markt van kinderkleding bewegen, is, mede gelet op de nadruk die Simply Colors legt op de persoonlijke opdruk van de kleding welke mogelijkheid Simply Small niet aanbiedt, de afwijking niet in die zin gering dat bij het publiek direct of indirect in die mate verwarring is te duchten dat de afwijking als gering is te beschouwen.

Vindplaatsen: www.boek9.nl

Vzgr Rb Utrecht, 9 februari 2007

(H.M.M. Steenberghe)

(...)

in de zaak van

1. [X],

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SIMPLY COLORS NEDERLAND B.V., gevestigd te Soest,

eisers,

procureur: mr. G. Dietz,

tegen

1. de vennootschap onderfirma

SJMPLY SMALL V.O.F.,

gevestigd te Baambrugge, gemeente Abcoude,

2. [Y],

3. [Z],

gedaagden,

procureur: mr.P.J. Soede.

Eiseressen zullen hierna gezamenlijk -in enkelvoud. als Simply Colors worden aangeduid en afzonderlijk als eiseres sub 1 en sub 2. Gedaagden zullen hierna gezamenlijk -in enkelvoud - als Simply Small worden aangeduid en afzonderlijk als gedaagde sub 1, sub 2, en sub 3.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding;

- de mondelinge behandeling;

- de pleitnota van Simply Colors;

- de pleitnota van Simply Small.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiseres sub 1 exploiteert sinds 28 september 2005 onder de handelsnaam Simply Colors een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop van basis baby- en kinderkleding, welke kleding op verzoek van de klant kan worden bedrukt. Vanaf 8 augustus 2006 wordt de onderneming Simply Colors gedreven door eiseres sub 2.

2.2. Simply Colors biedt haar waren aan op internet onder de domeinnaam www.simplycolors.nl.

2.3. Op 20 juni 2005 is het woordmerk Simply Colors en het woord/beeldmerk Simply Colors gedeponeerd in het merkenregister van het Benelux. Merkenbureau, beide voor de volgende waren- en diensrenklassen:

Kl 18: Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen: paraplu 's en parasols,' reiskoffers en koffers; rassen voor zover niet begrepen in andere klassen.

Kl 25: Kledingstukken, schoeisel. hoofddeksels,

Kl 35: Zakelijke bemiddeling hij de aan. en verkoop van de in klasse 18 en 25 genoemde waren;

Detailhandelsdiensten in de kleding- en modebranche; voornoemde diensten tevens langs elektronische weg, waaronder het internet.

2.4. Als houder van het voornoemde merk (punt 2.3) staat eiseres sub 1 genoteerd.

2.5. Op 21 december 2005 en 7 juli 2006 heeft gedaagde sub 2 bij Simply Colors drie respectievelijk twee stuks babykleding gekocht.

2.6. De onderneming van gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 staat sinds 9 mei 2006 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In het handelsregister staat de onderneming van gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 onder de handelsnaam Simply Small geregistreerd.

2.7. Simply Small is op internet actief onder de domeinnaam www.simplysmall.nl. Gedaagde sub 2 heeft deze domeinnaam op 21 maart 2006 geregistreerd.

2.8. Op 13 april 2006 heeft gedaagde sub 2 het woord/beeldmerk Simply Small gedeponeerd in het merkenregister van het Benelux Merkenbureau voor waren in de volgende klassen:

Kl 9: Zonnebrillen.

Kl 24: Weefsel en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen, dekens en tafellakens.

Kl 25: Kledingstukken, schoeisel; hoofddeksels.

2.9. Blijkens inschrijving in het handelsregister drijven gedaagde sub 2 en gedaagde sub 3 onder de handelsnamen Simply Small een onderneming die zich bezighoudt met het verkopen van basis baby- en kinderkleding, waarvan t-shirts zijn voorzien van een printbedrukking.

2.10. In 2006 hebben zowel Simply Colors als Simply Small deelgenomen aan de Jonge Gezinnenbeurs.

2.11. De raadsman van Simply Colors heeft bij brief van 1 december 2006 Simply Small gesommeerd het gebruik van de naam Simply Small, de domeinnaam www.simplysmall.nl en de handelsnaam Simply Small te staken. Simply Small heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven.

3. Het geschil

3.1. Simply Colors vordert. uitvoerbaar bij voorraad, te veroordelen:

1. gedaagden met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkenrechten van eiseres sub 1 ten aanzien van de merken Simply Colors en de handelsnaamrechten van eiseres sub 2 te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder maar uitdrukkelijk niet beperkt tot het gebruik van het merk en de handelsnaam Simply Small en de domeinnaam <[simplysmall.nl](http://www.simplysmall.nl)>;

2. gedaagde sub 2 binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis de merkregistratie van het merk Simply Small met registratienummer 0799323 d.d. 13 april 2006, door te halen uit het Benelux merkenregister door middel van een daartoe strekkend verzoek aan het Bureau Intellectuele Eigendom, en een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Simply Colors toe te zenden;

3. gedaagde sub 2 binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis de registratie van de domeinnaam <[simplysmall.nl](http://www.simplysmall.nl)> door te laten door middel van een

daartoe strekkend verzoek aan de Stichting Domeinregistratie Nederland ("SION"), en een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Simply Colors toe te zenden;

4. gedaagden binnen 14 dagen na het in deze te wijzen vonnis de naam Simply Small in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te door te halen door middel van een daartoe strekkend verzoek aan de Kamer van Koophandel, en een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Simply Colors toe te zenden;

S. het gevorderde onder 1 tot en met 4 op straffe van een direct opeisbare dwangsom van EUR 10.000,- voor elke overtreding en voor elke dag dat deze voortduurt;

6. gedaagden te veroordelen in de proceskosten, bestaande uit de volledige door eiseres gemaakte kosten van de salarissen en verschotten van de advocaten en de procureurs, tot op heden begroot op EUR 7.500,- althans een ander in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die eiseres heeft gemaakt;

7. de termijn voor het aanhangig maken van de bodemprocedure ex artikel 260 Rv te stellen op 6 maanden vanaf datum vonnis.

3.2. Simply Colors legt aan haar vordering ten grondslag dat Simply Small door het gebruik van de aanduiding Simply Small inbreuk maakt op de merkenrechten en de handelsnaamrechten van Simply Colors. Simply Colors heeft door het inbreukmakende gebruik van het teken Simply Small schade geleden en lijdt nog steeds schade.

3.3. Simply Small voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover Van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Simply Colors stelt zich op het standpunt dat Simply Small door gebruik van de naam Simply Small inbreuk maakt op het door haar gedeponeerde woordmerk Simply Colors in het merkenregister van het Benelux Merkenbureau. Simply Small heeft deze stelling betwist en er onder meer op gewezen dat Simply Colors onvoldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen fungeren en dat er geen verwarringsgevaar bij het publiek zal ontstaan. Simply Small stelt daartoe dat het woordmerk Simply Colors geheel beschrijvend is.

4.2. Simply Colors heeft zich primair beroepen op artikel 2.20 lid 1 sub a Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (hierna: BVIE). doch dat beroep faalt nu de aanduiding Simply Small niet identiek is aan het woordmerk Simply Colors.

4.3. Subsidiair beroept Simply Colors zich op artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE. Ingevolge dat artikel kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht 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 of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. Of sprake is van overeenstemmende tekens en/of merk, dient globaal beoordeeld te worden naar de totaalindruk die beide

maken, en of zij auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Voor deze globale beoordeling moet worden uitgegaan van de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort producten.

4.4. Bovendien moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van het merk en het teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid en het uiterlijk van de overige op de markt verkrijgbare soortgelijke waren.

4.5. De woordcombinatie Simply Colors heeft weliswaar als merk onderscheidend vermogen maar het aandeel van het overeenstemmende woord simply in het onderscheidend vermogen is zwak. Het woord Simply als bijvoeglijk naamwoord is de Engelse vertaling van eenvoudig, weinig ingewikkeld. Uit de door Simply Small in het geding gebrachte producties blijkt dat er veel ondernemingen voorkomen met een handelsnaam, waarvan het woord Simply onderdeel uitmaakt. Dit geldt eveneens voor ondernemingen die zich in het algemeen bezighouden met de verkoop van (kinder)kleding. Het woord Simply is een beschrijvende aanduiding voor geproduceerde basis (kleding)waren en beschrijft in algemene zin een kenmerk van de waren waarvoor het is gedeponeerd. Het onderscheidende vermogen van het woord Colors is, hoewel fonetisch gespeld, evenmin sterk. Colors betekent kennelijk kleuren, kleurrijk, hetgeen fonetisch een gebruikelijke en gangbare uitdrukking is.

4.6. Uitgaande van dit zwakke onderscheidende vermogen van Simply Colors is de vraag aan de orde of Simply Small is aan te merken als een aan het merk gelijk of met het merk overeenstemmend teken kan worden beschouwd. Bij de beantwoording van die vraag dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld op basis van de totaalindruk van de tekens.

4.7. Het totaalbeeld van het merk Simply Colors wordt vooral bepaald door de fonetische spelling van colors, de prominent aanwezige kleurencombinatie rood/groen/lichtblauw, de vlakverdeling van de kleuren en het gebruik van witte letters. In het door Simply Small gebruikte woord en teken heeft de gelijkenis betrekking op het weinig onderscheidende woord Simply, is geen sprake van een kleurencombinatie maar van zwart/wit zonder dat daarbij gebruik wordt gemaakt

van vlakken, wordt gebruik gemaakt van zwarte leners en een losstaand element bestaande uit een wit figuur in een overigens zwarte cirkel.

4.8. Gelet op het vorenstaande zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter de punten van verschil meer bepalend voor de totaalindrukken van het woord- en beeldmerk en het teken dan de punten van overeenstemming. Op grond van de onderscheidende en dominerende kenmerken van het woord- en beeldmerk en de tekens is er geen sprake van visuele overeenstemming. Het enkele feit dat de woorden Colors en Small maar een letter in lengte verschillen, is onvoldoende om te oordelen dat er reeds op die grond sprake is van auditieve, visuele en begripsmatige overeenstemming.

Hetgeen Simply Colors aan voorvallen heeft aangevoerd om het gevaar van verwarring aan te tonen is onvoldoende om daaraan het oordeel te verbinden dat er ondanks het verschil in totaalindruk sprake is van gelijkheid of overeenstemming. Dat de waren waarvoor het teken wordt gebruikt en het merk is gedeponeerd (en wordt gebruikt) een grote mate van soortgelijkheid vertonen, doet aan het voorgaande niet af. Dit betekent dat er geen sprake is van een gelijk of overeenstemmend teken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE en de op die grond ingestelde vorderingen I t/m 3 en nevenvorderingen moeten worden afgewezen.

Strijd met Handelsnaamwet

4.9. Simply Colors heeft zich voorts op het standpunt gesteld dat het gebruik door Simply Small van de handelsnaam Simply Small in strijd is met het bepaalde in de Handelsnaamwet, nu de handelsnaam Simply Small een aanduiding betreft die van de handelsnaam Simply Colors slechts in zodanig geringe mate afwijkt, dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren is te duchten. Simply Small heeft deze stelling van Simply Colors gemotiveerd betwist.

4.10. Ingevolge artikel 5 van de Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die, vóórdat de onderneming onder die naam werd gedreven, reeds door een ander rechtmatig gevoerd werd, of die van diens handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge, in verband met de aard der beide ondernemingen en de plaats waar zij gevestigd zijn, bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen te duchten is. Hierbij speelt het onderscheidend vermogen van in de handelsnaam voorkomende woorden eveneens een rol. Betreffende dat onderscheidend vermogen geldt dat aan een handelsnaam geen bescherming toekomt wanneer die naam uitsluitend bestaat uit elementen die tot de gewone taal behoren of die zuiver beschrijvend van aard zijn, aangezien dergelijke elementen volgens vaste rechtspraak niet geclaimd mogen worden.

4.11. Van een geringe afwijking tussen de namen Simply Colors en Simply Small is geen sprake. Weliswaar bevatten beide namen het woord Simply, maar op grond van die gelijkheid kan niet van geringe afwijking gesproken worden omdat het onderscheidend vermogen van het woord Simply zwak is en het kenmerkende deel van beide namen in het tweede woord

Colors en Small besloten ligt. Dat beide meer kenmerkende woorden slechts een letter in lengte van elkaar verschillen doet aan het auditieve en begripsmatige verschil niet af. Niettegenstaande de door Simply Colors aangevoerde voorbeelden waaruit blijkt dat het publiek enkele keren Simply Small met Simply Colors heeft verward en het feit dat beide ondernemingen zich via internet op dezelfde markt van kinderkleding bewegen, is, mede gelet op de nadruk die Simply Colors legt op de persoonlijke opdruk van de kleding welke mogelijkheid Simply Small niet aanbiedt, de afwijking niet in die zin gering dat bij het publiek direct of indirect in die mate verwarring is te duchten dat de afwijking als gering is te beschouwen. Ook op deze grond dienen de vorderingen sub 3 en 4 en nevenvorderingen te worden afgewezen.

Proceskosten

4.12. Gelet op het voorgaande worden de vorderingen van Simply Colors afgewezen. Simply Colors zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Simply Small heeft in dat kader veroordeling van Simply Colors in de werkelijke proceskosten gevorderd, te begroten op EUR 10.000,-. Ter onderbouwing van dat bedrag heeft Simply Small een specificatie van de kosten van rechtsbijstand in het geding gebracht. De omvang van die kosten is redelijk en evenredig. Nu Simply Colors de kosten slechts in algemene zin heeft betwist, staan deze voorshands in voldoende mate vast. Op basis van een richtlijnconforme interpretatie van art. 14 Richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 komen de kosten zoals gevorderd voor toewijzing in aanmerking:

- vast recht EUR 248,00
- salaris procureur 10.000,00

Totaal EUR 10.248,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt Simply Colors in de proceskosten, aan de zijde van Simply Small van EUR 10.248,00.

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeeling uitvoerbaar bij voorraad.