

Vzgr Rb Arnhem, 25 mei 2007, DEPT v Intres



## MERKENRECHT

### Soortgelijkheid

De conclusie is daarom dat dames- en kinderkleding gezien hun aard, bestemming en gebruik in enige mate soortgelijk zijn

Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, de wijze van afzet, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter (...). Wat aard en gebruik betreft is er sprake van soortgelijkheid, omdat dameskleding en kinderkleding worden gebruikt om het lichaam te bedekken. De bestemming - het doelpubliek - vrouwen, resp. ouders, is voor een groot deel overlapend, omdat kinderkleding in het algemeen door moeders wordt gekocht. Omtrent de wijze van afzet van de waren van DEPT, resp. Intres is in dit geding niets gesteld. De waren zijn niet concurrerend, omdat degene die kinderkleding wil kopen niet zal zoeken bij dameskleding, en vice versa. Ter zitting is niet komen vast te staan dat Intres onder het merk "GS DEPT" ook kleding voor volwassenen op de markt brengt. De waren zijn ook niet complementair, omdat zij niet dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (...). Dameskleding is voor het dragen van kinderkleding niet relevant, en vice versa. De conclusie is daarom dat dames- en kinderkleding gezien hun aard, bestemming en gebruik in enige mate soortgelijk zijn.

### Onderscheidend vermogen

- het woord "dept" heeft als woord voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen

"DEPT" is als woordbeeldmerk ingeschreven. Het woord "DEPT" is in gestileerde, dunne, lange hoofdletters van het type Bodoni geschreven met daartussen drie zwevende punten (zie 2.1). Ter zitting is gebleken dat het woord "dept" in zwang is geraakt als opdruk van kleding, vooral truien en shirts. Het woord "dept" staat voor "department store", Engels voor warenhuis. Vóórdat Dept in 1997 haar beeldmerk "DEPT" inschreef, waren er reeds een aantal kledingmerken van derden ingeschreven bij het BBIE met daarin het woord "dept", te weten "GROOVE DEPT.", "KCD KEEP COOL DEPT.", en "PETER HADLEY P.H SPORT DEPT". Daarnaast heeft Intres een groot aantal voorbeelden getoond, waarin het woord "dept" als opdruk van vooral truien of shirts is geplaatst, of als label, zonder dat daaraan een merk ten grondslag ligt. Dit

betekent dat het woord "dept" als woord voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft.

- onvoldoende om aan te nemen dat het woord "dept" door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen en dus geschikt is geworden om daarmee de waren als van DEPT afkomstig te identificeren.

### Geen inbreuk

Onvoldoende gelijkenis omdat woordbeeldmerk "DEPT" in de grafische vorm zoals ingeschreven, zo afwijkt van het teken "GS DEPT"

Die gelijkenis is er onvoldoende, omdat het woordbeeldmerk "DEPT" in de grafische vorm zoals ingeschreven, zo afwijkt van het teken "GS DEPT", geschreven in de voor de inschrijving gebruikte neutrale letter, dat het in aanmerking komende publiek, gegeven de beperkte mate van soortgelijkheid van de waren, niet in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de verschillende waren. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat de uitkomst niet anders is voor de andere, ter zitting getoonde grafische tekens, waarin "GS DEPT" op de markt wordt gebracht, omdat die ook voldoende afwijking vertonen van de grafische vorm van het woordbeeldmerk "DEPT".

## HANDELSNAAMRECHT

### Geen onderscheidend vermogen

Woord DEPT gemeengoed en niet beschermd als handelsnaam

Uit de overgelegde producties en uit de ter zitting getoonde kledingstukken van diverse ondernemingen volgt ook dat het gebruik van het woord "DEPT" (zowel in kleine letters als in hoofdletters) op kleding reeds gemeengoed is. Het gevolg hiervan is dat het gebruik van dat woord in de handelsnaam (thans) geen beschermende werking (meer) biedt.

## ONRECHTMATIGE DAAD

### Geen bescherming ex art. 6:162 BW

Te gering onderscheidend vermogen en gemeengoed in de modebranche

Het in verband met een onderneming gebruiken van aanduidingen die niet als handelsnaam kunnen worden beschouwd, kan onrechtmatig zijn ex art. 6:162 BW indien dat gebruik als een verwarringwekkende nabootsing is te beschouwen van andermans merk of naam. Dat die situatie zich hier voordoet, is niet aannemelijk. Gelet op het hiervoor overwogene dat het merk DEPT te weinig onderscheidend vermogen heeft en dat het woord "DEPT" in de modebranche als beschrijvend element gemeengoed is, zal het publiek bij het zien van GS DEPT niet snel aan het merk DEPT of de onderneming Dept denken. Het enkele feit dat Intres in 2005 het label GS Smart heeft gewijzigd in het merk GS DEPT is dan ook onvoldoende onderbouwing van de stelling dat Intres bewust heeft willen aanhaken bij het merk DEPT en de naam Dept.

Vindplaatsen:

### Vzgr Rb Arnhem, 25 mei 2007

(F.J. de Vries)

zaaknummer / rolnummer: 153763/ KG ZA 07-181

Vonnis in kort geding van 25 mei 2007

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DEPT B.V.,

gevestigd te 's-Hertogenbosch,

2. [X] Van Netten,

wonende te Vught,

eisers bij dagvaarding van 12 april 2007,

procureur me. F.J.Boom,

advocaat [mr. S.M. Kaak](#) te Utrecht,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTRES B.V.,

gevestigd te Hoevelaken (gemeente Nijkerk),

gedaagde,

procureur mr. L. Paulus,

advocaat mr. K.Th.M. Stöpetie te Amsterdam.

Eisers worden hierna gezamenlijk, in enkelvoud, ook

Dept genoemd. Gedaagde zal hierna

Intres genoemd worden.

#### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding

- de mondelinge behandeling

- de pleitnota van Dept

- de pleitnota van Intres.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

#### 2. De feiten

2.1. Sinds 6 mei 1997 is eiser sub 2 houder en eiseres sub I licentienemer van het navolgende woordbeeldmerk:



Het woordbeeldmerk (hierna: DEPT) is bij het Benelux-Bureau voor Intellectuele eigendom (hierna: BBIE) onder nummer [0607194](#) ingeschreven onder meer voor klasse 25 (kledingstukken).

2.2. Intres is sedert 9 september 2005 houder van het woordmerk "GS DEPT" (hierna: GS DEPT), ingeschreven bij het BBIE onder nummer [0792072](#), onder andere voor klasse 25.

2.3. Dept verkoopt onder haar merknaam DEPT dameskleding. Intres brengt als retail service organisatie kinderkleding op de markt onder de merknaam GS DEPT.

#### 3. Het geschil

3.1. Dept vordert (kort weergegeven) dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis,

a. Intres beveelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merk- en de handelsnaamrechten van Dept door het gebruik van de naam GS DEPT of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

b. Intres beveelt om onmiddellijk na betekening van dit vonnis ieder drukwerk (zoals, maar niet beperkt tot, briefpapier, visitekaartjes, facturen) waarop GS DEPT of een daarmee overeenstemmend teken staat, op welke wijze dan ook weergegeven, te vernietigen en schriftelijk bewijs van de vernietiging aan de advocaat van Dept te zenden;

c. Intres veroordeelt tot betaling van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van €5.000,00 per dag of een gedeelte daarvan, of van 5 5.000,00 per keer - zulks ter uitsluitende keuze van Dept - dat Intres de onder a.en b. gevorderde verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van €1.000.000,00 althans zodanige dwangsommen als de voorzieningenrechter juist acht;

d. de termijn als bedoeld in artikel1019i Rv en in artikel 50 lid 6 TRIPS te bepalen op zes maanden na het onherroepelijk worden van dit vonnis, althans een zodanige termijn als de voorzieningenrechter juist acht;

e. Intres te veroordelen in de kosten van dit geding, met conforme toepassing van artike114 van de Handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG).

3.2. Dept baseert haar vorderingen op de stelling dat Intres door het gebruik van GS DEPT inbreuk maakt op de merk- en handelsnaam van Dept en dat Intres door dat gebruik op onrechtmatige wijze aanhaakt bij het succes van DEPT. Volgens Dept vloeit hieruit het spoedeisend belang voort bij de gevraagde voorzieningen.

3.3. Intres voert verweer tegen de vorderingen. Hierna zal, voor zover nodig op de stellingen van partijen worden ingegaan.

#### 4. De beoordeling

##### Bevoegdheid

4.1. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter om kennis te nemen van de vorderingen van Dept ter zake van het merkenrecht vloeit voort uit het bepaalde in art. 4.6 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE).

##### Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisend belang bij de vorderingen is gegeven omdat de gestelde merkinbreuk van Intres een voortdurend karakter heeft.

##### Merkenrecht

4.3. DEPT en Van Netten kunnen als licentienemer, resp. merkhouders worden ontvangen in hun vordering.

4.4. Art. 2.20 lid I onder b BVIE geeft de merkhouders het recht om op grond van zijn uitsluitend recht iedere derde die zonder zijn toestemming hiertoe gebruik maakt, het gebruik van een teken te verbieden wanneer dat teken gelijk is aan het merk of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daar-

door bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

4.5. In deze inbreukprocedure moeten worden vergeleken tussen het gedeponeerde woordbeeldmerk "DEPT" en het teken "GS DEPT", zoals Intres dat gebruikt. Ter zitting is gebleken dat Intres en bij Intres aangesloten ondernemingen het teken "GS DEPT" in verschillende grafische vormen gebruiken. DEPT heeft haar vordering zodanig ingekleed dat haar woordbeeldmerk moet worden vergeleken met het teken "GS DEPT" in een neutrale letter, zoals voorkomend in de inschrijving van het woordmerk door Intres bij het BBIE.

4.6. Intres heeft bestreden dat de waren waarvoor DEPT haar woordbeeldmerk en Intres haar woordmerk/teken gebruikt soortgelijk zijn: "DEPT" is een merk voor dameskleding (en -badartikelen en cosmetica) en "GS DEPT" voor kinderkleding.

4.7. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren moet rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de waren kenmerken. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming en gebruik, de wijze van afzet, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter (HvJ 29 september 1998, NJ 1999, 393, Canon/Cannon, punt 23, en 26 april 2007, Alcon/BHIM C-412/05, punt 72). Wat aard en gebruik betreft is er sprake van soortgelijkheid, omdat dameskleding en kinderkleding worden gebruikt om het lichaam te bedekken. De bestemming - het doelpubliek - vrouwen, resp. ouders, is voor een groot deel overlappend, omdat kinderkleding in het algemeen door moeders wordt gekocht. Omtrent de wijze van afzet van de waren van DEPT, resp. Intres is in dit geding niets gesteld. De waren zijn niet concurrerend, omdat degene die kinderkleding wil kopen niet zal zoeken bij dameskleding, en vice versa. Ter zitting is niet komen vast te staan dat Intres onder het merk "GS DEPT" ook kleding voor volwassenen op de markt brengt. De waren zijn ook niet complementair, omdat zij niet dermate onderling verbonden zijn dat de ene waar onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere, zodat de consumenten kunnen denken dat de productie van beide waren in handen is van een en dezelfde onderneming (GEA Imaart 2005, T-169/03, punt 60, bekrachtigd door HvJ EG 18 juli 2006, C-214/05, Rossi/BHIM). Dameskleding is voor het dragen van kinderkleding niet relevant, en vice versa. De conclusie is daarom dat dames- en kinderkleding gezien hun aard, bestemming en gebruik in enige mate soortgelijk zijn.

4.8. De volgende vraag is of het woordmerk GS DEPT als teken en het woordbeeldmerk DEPT globaal beoordeeld naar de totaalindruk die zij maken, visueel, fonetisch 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 getrokken soort producten) verwarring wordt gewekt tussen "DEPT" en "GS DEPT", dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen "DEPT" en "GS DEPT". Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking

genomen te worden, waaronder de onderscheidingskracht van het merk "DEPT". (vgl. HvJ EG 11 november 1997, NJ 1998, 523, Puma/Sabèl, punt 22).

4.9. "DEPT" is als woordbeeldmerk ingeschreven. Het woord "DEPT" is in gestileerde, dunne, lange hoofdletters van het type Bodoni geschreven met daartussen drie zwevende punten (zie 2.1). Ter zitting is gebleken dat het woord "dept" in zwang is geraakt als opdruk van kleding, vooral truien en shirts. Het woord "dept" staat voor "department store", Engels voor warenhuis. Vóórdat Dept in 1997 haar beeldmerk "DEPT" inschreef, waren er reeds een aantal kledingmerken van derden ingeschreven bij het BBIE met daarin het woord "dept", te weten "GROOVE DEPT.", "KCD KEEP COOL DEPT.", en "PETER HADLEY P.H SPORT DEPT". Daarnaast heeft Intres een groot aantal voorbeelden getoond, waarin het woord "dept" als opdruk van vooral truien of shirts is geplaatst, of als label, zonder dat daaraan een merk ten grondslag ligt.

4.10. Dit betekent dat het woord "dept" als woord voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft. Hoewel het woord "dept" in het woordbeeldmerk "DEPT" voor kleding niet of nauwelijks onderscheidend vermogen heeft, kan het onderscheidend vermogen van dit woord door intensief gebruik (inburgering) na inschrijving alsnog zijn verworven (art. 2.28 lid 2 BVIE). Daarvan is sprake als het na het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Ter vaststelling daarvan moet rekening worden gehouden met alle factoren, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van het merk, de hoogte van de reclamekosten, het percentage van de betrokken kringen dat de waar als afkomstig van een onderneming identificeert, alsmede verklaringen van de kamers van koophandel of andere beroepsverenigingen. (HvJ EG 4 mei 1999, NJ 2000, 269, Chiemsee, punten 47-51). DEPT heeft echter over geen van deze met name genoemde factoren stukken in het geding gebracht. Om die reden is hetgeen DEPT heeft aangevoerd, te weten dat DEPT in 2005 en 2006 als bestseller in de categorie "rokjes" en "shirtjes" is genomineerd; dat het merk genoemd wordt in tijdschriften als LINDA, New Style en Textilia; dat de Bijenkorf een aparte afdeling voor DEPT-kleding heeft en dat DEPT-kleding ook op de Griekse, Italiaanse, Spaanse, Ierse, Duitse, Belgische en Franse markt wordt aangeboden en sinds 2006 ook in Canada en de VS, dan ook onvoldoende om aan te nemen dat het woord "dept" door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft gekregen en dus geschikt is geworden om daarmee de waren als van DEPT afkomstig te identificeren.

4.11. Vervolgens dient te worden onderzocht of er verwarringsgevaar bestaat tussen het woordbeeldmerk "DEPT" in de grafische vorm zoals ingeschreven (zie 2.1) en het teken "GS DEPT". Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat de waren waarvoor merk, resp. teken worden gebruikt, in enige mate soortgelijk

zijn (zie 4.7). Fonetisch en begripsmatig is er gelijkens tussen het woord "dept" in merk en teken, maar dat weegt niet zwaar in de totaalindruk, omdat hiervoor is overwogen dat aan dit woord niet of nauwelijks onderscheidend vermogen toekomt. Het zwaartepunt ligt daarom bij de toets naar de mate van visuele gelijkens.

Die gelijkens is er onvoldoende, omdat het woordbeeldmerk "DEPT" in de grafische vorm zoals ingeschreven, zo afwijkt van het teken "GS DEPT", geschreven in de voor de inschrijving gebruikte neutrale letter, dat het in aanmerking komende publiek, gegeven de beperkte mate van soortgelijkheid van de waren, niet in verwarring wordt gebracht omtrent de herkomst van de verschillende waren. Ten overvloede overweegt de voorzieningenrechter dat de uitkomst niet anders is voor de andere, ter zitting getoonde grafische tekens, waarin "GS DEPT" op de markt wordt gebracht, omdat die ook voldoende afwijking vertonen van de grafische vorm van het woordbeeldmerk "DEPT". Een en ander leidt tot de conclusie dat Intres geen merkinbreuk heeft gepleegd op het woordbeeldmerk "DEPT".

#### **Handelsnaamrecht**

4.12. Uitgangspunt is dat Dept zich op grond van art. 5 van de Handelsnaamwet (Hnw) kan verzetten tegen het gebruik door een derde van een jongere handelsnaam, als door die naam verwarring is te vrezen met de onderneming van Dept. Evenwel komen niet alle handelsnamen in aanmerking voor de bescherming van art. 5 Hnw. Zo mogen beschrijvende elementen niet gemonopoliseerd worden, ook niet als de bekendheid van zo'n element wellicht door eigen activiteit van de onderneming die het in de naam heeft, is gegroeid. Zoals hiervoor is overwogen, staat het woord "DEPT" (al dan niet in hoofdletters geschreven) voor Department Store, een warenhuis waar onder meer kleding kan worden gekocht. Niet in geding is dat in de modebranche in toenemende mate Engelse woorden worden gebruikt. Gelet op de betekenis van dat woord, althans waar het voor staat, moet in ieder geval in de modebranche het woord "DEPT" dan ook worden beschouwd als een beschrijvend element. Uit de overgelegde producties en uit de ter zitting getoonde kledingstukken van diverse ondernemingen volgt ook dat het gebruik van het woord "DEPT" (zowel in kleine letters als in hoofdletters) op kleding reeds gemeengoed is. Het gevolg hiervan is dat het gebruik van dat woord in de handelsnaam (thans) geen beschermende werking (meer) biedt. Hierdoor kan in het midden blijven of Intres GS DEPT als handelsnaam gebruikt.

4.13. Het in verband met een onderneming gebruiken van aanduidingen die niet als handelsnaam kunnen worden beschouwd, kan onrechtmatig zijn ex art. 6:162 BW indien dat gebruik als een verwarringwekkende nabootsing is te beschouwen van andermans merk of naam. Dat die situatie zich hier voordoet, is niet aannemelijk. Gelet op het hiervoor overwogene dat het merk DEPT te weinig onderscheidend vermogen heeft en dat het woord "DEPT" in de modebranche als beschrijvend element gemeengoed is, zal het publiek bij het zien van GS DEPT niet snel aan het merk DEPT of

de onderneming Dept denken. Het enkele feit dat Intres in 2005 het label GS Smart heeft gewijzigd in het merk GS DEPT is dan ook onvoldoende onderbouwing van de stelling dat Intres bewust heeft willen aanhaken bij het merk DEPT en de naam Dept.

#### **Vorderingen**

4.14. De slotsom van al het vorenstaande is dat er geen basis is voor de ingestelde vorderingen. Die zullen daarom worden afgewezen.

#### **Proceskosten**

4.15. Dept zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van dit kort geding worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Intres worden tot op heden begroot op:

- vast recht €251,00

- salaris procureur 816,00

Totaal €1.067,00

#### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af;

5.2. veroordeelt Dept in de proceskosten, aan de zijde van Intres tot op heden begroot op €1.067,00.