

**Hof Amsterdam, 19 juli 2007, Iceberg v ICE****ICEBERG**

v

&  
Inge's Creations Enterprise (I.C.E.).**MERKENRECHT****Ook overeenstemming met Iceberg – seriemerken**

• Hetgeen de rechtbank in het tussenvonnissen onder 5.4 tot en met 5.7 heeft overwogen aangaande overeenstemming met het merk ICE gaat naar het oordeel van het hof om de navolgende redenen evenzeer op voor het merk ICEBERG. Vergelijking van dit laatste merk, waarin het bestanddeel ICE het dominerende element is, met de door [H] voor kleding gebruikte tekens, merken en (handels-) namen, die alle als meest onderscheidend bestanddeel het (naar kan worden aangenomen: in het Engels uitgesproken) woord ICE of I.C.E. bevatten en die op de kledinglabels van [H] veelvuldig tot dit woord worden afgekort, levert een visueel en auditief zodanig gelijkende totaalindruk opdat van overeenstemming in de zin van de BMW (thans BVIE) moet worden gesproken.

Met grief 1 bestrijdt Gilmar het oordeel van de rechtbank dat de door [H] gebruikte tekens niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk ICEBERG van Gilmar. Deze grief slaagt. Vast staat dat Gilmar gebruik maakt van een reeks (hierboven onder 4.1 opgesomde) merken waarin het Engelse woord ICE het – voor kleding en aanverwante artikelen niet beschrijvende – sterk onderscheidende en telkens terugkerende en dominerende element is. Niet weersproken is dat ICEBERG het oudste en bekendste merk is van Gilmar en dat Iceberg ook de naam is van de website waarop zij haar producten wereldwijd promoot. Hetgeen de rechtbank in het tussenvonnissen onder 5.4 tot en met 5.7 heeft overwogen aangaande overeenstemming met het merk ICE gaat naar het oordeel van het hof om de navolgende redenen evenzeer op voor het merk ICEBERG. Vergelijking van dit laatste merk, waarin het bestanddeel ICE het dominerende element is, met de door [H] voor kleding gebruikte tekens, merken en (handels-) namen, die alle als meest onderscheidend bestanddeel het (naar kan worden aangenomen: in het Engels uitgesproken) woord ICE of I.C.E. bevatten en die op de kledinglabels van [H] veelvuldig tot dit woord worden afgekort, levert een visueel en auditief zodanig gelijkende totaalindruk opdat van overeen-

stemming in de zin van de BMW (thans BVIE) moet worden gesproken. Juist omdat Gilmar houdster is van een hele serie merken met het telkens terugkerende dominerende element ICE erin, is het aannemelijk dat hierdoor bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan, in die zin dat ten onrechte een verband zal worden gelegd met de door Gilmar onder het merk ICEBERG in het verkeer gebrachte waren waarvoor het merk is ingeschreven

**Nietigverklaring merken**

• In het op 27 maart 1996 onder nummer 593627 gedeponeerde beeldmerk staat de aanduiding I.C.E. centraal

Met grief 4 bestrijdt Gilmar de afwijzing door de rechtbank van haar vordering tot nietigverklaring van de beide door [H] verrichte, hierboven onder 4.2 vermelde Benelux-merkdepots. Deze grief slaagt. In het op 27 maart 1996 onder nummer 593627 gedeponeerde beeldmerk staat de aanduiding I.C.E. centraal. Mede blijkens het hierachter geplaatste symbool ® is dit kennelijk het teken dat de merkfunctie moet vervullen. Het ligt voor de hand dat het publiek de centrale aanduiding 'hightech I.C.E. ® clothes' zal verstaan als 'hightech kleding van het merk I.C.E.'. Hetzelfde geldt voor de in dit merk opgenomen aanduiding 'made to I.C.E. measure'. De overige aanduidingen in het merk, naast I.C.E., zijn louter beschrijvend voor kleding en verwante waren. Ook in het op 22 maart 1999 door [H] onder nummer 656060 gedeponeerde woordmerk ligt de nadruk op het onderscheidende bestanddeel I.C.E. Het is aannemelijk dat dit bestanddeel door het in aanmerking komende gemiddelde publiek, bekend met de ICE-merken van Gilmar, veeleer zal worden opgevat als merkaanduiding dan als afkorting van de ervoor geplaatste woorden 'Inge's Creations Enterprise'. Onder deze omstandigheden en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 reeds in dit verband werd overwogen is het hof van oordeel dat de beide door [H] gedeponeerde merken zodanig overeenstemmen met de in rangorde oudere merken ICE en ICEBERG van Gilmar dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Beide depots zijn dan ook vatbaar voor nietigverklaring zoals door Gilmar is gevorderd. Het hof zal daarbij op de voet van art. 14D BMW (thans art. 4.5 BVIE) de doorhaling bevelen van de inschrijving van deze merken in het Benelux Merkenregister.

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 3, p. 12

**Hof Amsterdam, 19 juli 2007**

(M. Coetier, N. van Lingen en A. Rutten-Roos)  
Gilmar Spa te San Giovanni in Marignano, Italië, appellante,  
procureur mr. P.J.M. Steinhauser,  
tegen  
[...] [H] te Amsterdam, geïntimeerde, niet verschenen.  
[...]

**3 Feiten**

De rechtbank heeft in het tussenvonnissen onder 2, a tot en met f, een aantal feiten als in deze zaak vaststaand aan-

gemerkt. Daartegen zijn geen grieven gericht zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

#### 4 Beoordeling

4.1 Gilmar is rechthebbende met betrekking tot diverse internationale merkregistraties met gelding in de Benelux voor onder meer klasse 25 (kleding, schoenen), waaronder de woordmerken ICEBERG (depot 498204 van 11 augustus 1985) en ICE (depot 513595 van 31 juli 1987) en het beeldmerk ICEBERG (depot 466806 van 15 februari 2002). Zij promoot haar producten wereldwijd onder meer op de website [www.iceberg.com](http://www.iceberg.com). Voorts is Gilmar opgrond van latere registraties in diverse klassen nog rechthebbende op onder andere de woordmerken ICEBAG, ICEWATCHES, ICESOCKS, ICELEATHER, ICESHOES, ICEDESIGN, ICEGLASSES, ICETIES, ICEPELLE EN ICE ICE ICEBERG, alsmede de beeldmerken ICE, ICEBERG SPORT-ICE, ICEBERG JEANS, IJ ICEBERG JEANS, ICEBERG ICEBERG, TWICE ICEBERG, HISTORY ICEBERG en SPORT ICE.

4.2 [H] heeft op 27 maart 1996 een Beneluxdepot (593627) en op 20 maart 1998 een internationaal depot (691330) verricht van het in het tussenvonnissen onder 2.b weergegeven beeldmerk (dat onder andere de woorden HIGHTECH I.C.E. CLOTHES bevat en MADE I.C.E. MEASURE dan wel – volgens de afbeeldingen in de conclusie van antwoord sub 15 en in productie 5 van Gilmar – MADE TO I.C.E. MEASURE) voor klasse 25. Op 22 maart 1999 heeft [H] het woordmerk INGE'S CREATIONS ENTERPRISE (I.C.E.) in de Benelux gedeponerd (656060), eveneens voor klasse 25.

4.3 [H] brengt in de Benelux kleding op de markt voorzien van de tekens I.C.E. CLOTHING, ICE CLOTHING, ICE en I.C.E., al dan niet in combinatie met andere woorden. In een uittreksel uit het Handelsregister van 20 maart 2003 (onder dossiernummer 33276573) wordt zij vermeld als beherend vennoot van de op 12 februari 2000 opgerichte commanditaire vennootschap Catwalk, die onder meer handelt in kleding en schoenen. Als handelsnamen zijn daarbij onder meer vermeld: Inge's Creations Enterprise, Y'S, I'S, Ice Bitch en I.C.E.. Catwalk C.V. was in het geding in eerste aanleg oorspronkelijk medegeëdeagde en vervolgens mede opposante. Onder voormeld dossiernummer is thans in het Handelsregister opgenomen dat de onderneming in 2003 is voortgezet als eenmanszaak van [H] en in 2005 is opgeheven. Op het voormalige adres van de onderneming is thans een eenmanszaak gevestigd van Bojan Stojanovic met onder meer de handelsnaam Catwalk ICE Company.

Op de website met de domeinnaam [www.iceclothing.com](http://www.iceclothing.com), die aanvankelijk geregistreerd stond op naam van I.C.E. CLOTHING en thans op naam van Boyan Stone Stojanovic, maakt althans maakte [H] tevens gebruik van de handelsnamen ICE CLOTHING en I.C.E. CLOTHING.

4.3 In het bestreden tussenvonnissen heeft de rechtbank geoordeeld dat de door [H] gebruikte tekens, merken, domeinnaam en handelsnamen niet (voldoende) overeenstemmen met het merk ICEBERG van Gilmar, maar

wel met haar merk ICE. Gilmar werd toegelaten tot bewijs van normaal gebruik van laatstgenoemd merk in de vijf jaren voorafgaande aan de merkdepots van [H] in maart 1996 en maart 1999. In het bestreden eindvonnis heeft de rechtbank Gilmar in dat bewijs geslaagd geacht en heeft zij, kort samengevat, [H] op straffe van verbeurte van een dwangsom geboden elk inbreukmakend gebruik van het merk ICE van Gilmar of van daarmee overeenstemmende aanduidingen (waaronder de tekens ICE, I.C.E., ICECLOTHING en I.C.E. CLOTHING), alsmede van de handelsnamen I.C.E., ICECLOTHING en I.C.E. CLOTHING en van de domeinnaam ICECLOTHING.COM te (doen) staken en gestaakt te houden. Het door Gilmar meer of anders gevorderde werd afgewezen en de proceskosten werden tussen partijen gecompenseerd. De in eerste aanleg gevoegde zaak van Gilmar tegen Stojanovic werd naar de rol verwezen voor verdere uitlating zijdens laatstgenoemde.

4.4 De grieven van Gilmar zijn, kort gezegd, gericht tegen de afwijzing van hieronder nader te noemen onderdelen van haar vordering. Het hof zal Gilmar volgen in haar niet bestreden stelling dat zij, ondanks het feit dat [H] haar onderneming (tijdelijk?) heeft gestaakt, belang heeft behouden bij een uitspraak in hoger beroep, waartoe Gilmar heeft aangevoerd dat '[H] en Stojanovic steeds trachten aan de greep van Gilmar te ontsnappen door de bal aan de ander over te geven, zich achter elkaar te verschuilen, verstek te laten gaan en weer op te duiken'.

4.5 Met grief 1 bestrijdt Gilmar het oordeel van de rechtbank dat de door [H] gebruikte tekens niet, althans onvoldoende overeenstemmen met het merk ICEBERG van Gilmar. Deze grief slaagt. Vast staat dat Gilmar gebruik maakt van een reeks (hierboven onder 4.1 opgesomde) merken waarin het Engelse woord ICE het – voor kleding en aanverwante artikelen niet beschrijvende – sterk onderscheidende en telkens terugkerende en dominerende element is. Niet weersproken is dat ICEBERG het oudste en bekendste merk is van Gilmar en dat Iceberg ook de naam is van de website waarop zij haar producten wereldwijd promoot.

Hetgeen de rechtbank in het tussenvonnissen onder 5.4 tot en met 5.7 heeft overwogen aangaande overeenstemming met het merk ICE gaat naar het oordeel van het hof om de navolgende redenen evenzeer op voor het merk ICEBERG. Vergelijking van dit laatste merk, waarin het bestanddeel ICE het dominerende element is, met de door [H] voor kleding gebruikte tekens, merken en (handels-) namen, die alle als meest onderscheidend bestanddeel het (naar kan worden aangenomen: in het Engels uitgesproken) woord ICE of I.C.E. bevatten en die op de kledinglabels van [H] veelvuldig tot dit woord worden afgekort, levert een visueel en auditief zodanig gelijkende totaalindruk op dat van overeenstemming in de zin van de BMW (thans BVIE) moet worden gesproken. Juist omdat Gilmar houdster is van een hele serie merken met het telkens terugkerende dominerende element ICE erin, is het aannemelijk dat hierdoor bij de gemiddelde consument verwarring kan ontstaan, in die zin dat ten onrechte een

verband zal worden gelegd met de door Gilmar onder het merk ICEBERG in het verkeer gebrachte waren waarvoor het merk is ingeschreven.

4.6 Nu derhalve opgrond van art. 13A lid 1 sub b BMW (thans art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) het door Gilmar onder (a) gevorderde verbod in beginsel ook toewijsbaar is voor zover dit mede is gebaseerd op haar rechten op het merk ICEBERG, dient thans alsnog beoordeeld te worden of het bepaalde in het door [H] ingeroepen art. 14C lid 2 BMW (thans art. 2.27 lid 3 BVIE) hieraan niet in de weg staat, dat wil zeggen of Gilmar het merk ICEBERG in de relevante periode binnen de Benelux normaal heeft gebruikt als bedoeld in art. 5 lid 2 sub a BMW (thans art. 2.26 lid 2 sub a BVIE). Dit verweer van [H] wordt verworpen. Op grond van de in eerste aanleg afgelegde getuigenverklaringen alsmede de door Gilmar overgelegde bewijsstukken, in onderling verband en samenhang beschouwd, is het hof van oordeel dat Gilmar het bewijs heeft geleverd dat zij (niet alleen het merk ICE, maar ook) het merk ICEBERG op normale wijze voor de ingeschreven waren in de Benelux heeft gebruikt in de vijf jaren voorafgaande aan de merkdepots van [H] in maart 1996 en maart 1999. De door Gilmar opgegeven omzetcijfers van haar collectie in de Benelux zijn onderbouwd met een groot aantal facturen die in overwegende mate betrekking hebben op (linea) ICEBERG producten. Dienaangaande heeft de getuige Augusto Belluci verklaard dat ICEBERG de eerste lijn is van Gilmar en dat van dat merk in de Benelux naar tevredenheid is verkocht, meer dan van het merk SPORT ICE, alsook dat de op de facturen als SPORT ICE vermelde artikelen van het merk ICEBERG zijn. In tegenverhoor heeft [H] als getuige op een vraag van de rechter verklaard dat het door de getuige Albertino Chiarabini opgegeven aantal van ruim 100 afnemers in de Benelux betrekking zal hebben op het merk ICEBERG. Concluderend acht het hof, mede gelet op de door Gilmar overgelegde kopieën van door haar geplaatste advertenties, toereikend bewijs aanwezig dat dit merk door Gilmar in de bedoelde periode in de Benelux normaal is gebruikt teneinde voor haar kledingproducten onder dat merk een afzet te vinden of te behouden.

4.7 De rechtbank heeft in het tussenvonnis onder 5.8 overwogen dat [H] onvoldoende betwist heeft aangevoerd dat zij de handelsnamen Y'S, I'S en Ice Bitch feitelijk niet gebruikt, zodat met betrekking tot deze handelsnamen geen inbreuk op de aan Gilmar toebehorende merken kan worden aangenomen. Deze tekens zijn daarom niet genoemd in het in het eindvonnis onder 7.2 aan [H] opgelegde verbod tot staking van elk inbreukmakend gebruik. In de toelichting op de hiertegen gerichte grief 2 voert Gilmar slechts aan dat de vermelding in het handelsregister een serieuze aanwijzing vormt van op zijn minst de bedoeling van [H] om voormelde handelsnamen te gebruiken. Daadwerkelijk gebruik is echter ook in hoger beroep gesteld noch gebleken. Hetzelfde geldt voor de naam ICE JEANS. Het hof sluit zich aan bij en neemt over hetgeen de recht-

bank in dit verband heeft overwogen en verwerpt de grief.

4.8 Met grief 3 voert Gilmar aan dat de rechtbank haar ten onrechte heeft belast met het leveren van (nader) bewijs van het normale gebruik van haar merk(en) in de Benelux. Deze grief faalt bij gebrek aan belang. Het hof heeft immers hierboven reeds geoordeeld dat Gilmar dit bewijs heeft geleverd, niet alleen met betrekking tot haar merk ICE maar ook met betrekking tot haar merk ICEBERG.

4.9 Met grief 4 bestrijdt Gilmar de afwijzing door de rechtbank van haar vordering tot nietigverklaring van de beide door [H] verrichte, hierboven onder 4.2 vermelde Benelux-merkdepots. Deze grief slaagt. In het op 27 maart 1996 onder nummer 593627 gedeponeerde beeldmerk staat de aanduiding I.C.E. centraal. Mede blijkens het hierachter geplaatste symbool ® is dit kenmerk het teken dat de merkfunctie moet vervullen. Het ligt voor de hand dat het publiek de centrale aanduiding 'hightech I.C.E. ® clothes' zal verstaan als 'hightech kleding van het merk I.C.E.'. Hetzelfde geldt voor de in dit merk opgenomen aanduiding 'made to I.C.E. measure'. De overige aanduidingen in het merk, naast I.C.E., zijn louter beschrijvend voor kleding en verwante waren. Ook in het op 22 maart 1999 door [H] onder nummer 656060 gedeponeerde woordmerk ligt de nadruk op het onderscheidende bestanddeel I.C.E. Het is aannemelijk dat dit bestanddeel door het in aanmerking komende gemiddelde publiek, bekend met de ICE-merken van Gilmar, veeleer zal worden opgevat als merkaanduiding dan als afkorting van de ervoor geplaatste woorden 'Inge's Creations Enterprise'. Onder deze omstandigheden en in aanmerking nemende hetgeen hierboven onder 4.5 reeds in dit verband werd overwogen is het hof van oordeel dat de beide door [H] gedeponeerde merken zodanig overeenstemmen met de in rangorde oudere merken ICE en ICEBERG van Gilmar dat daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan. Beide depots zijn dan ook vatbaar voor nietigverklaring zoals door Gilmar is gevorderd. Het hof zal daarbij op de voet van art. 14D BMW (thans art. 4.5 BVIE) de doorhaling bevelen van de inschrijving van deze merken in het Benelux Merkenregister.

4.10 Grief 5 bestrijdt hetgeen de rechtbank in het eindvonnis onder 2.22 heeft overwogen aangaande de vordering tot vervallenverklaring van meergenoemde merken van [H]. Wat hier verder ook van zij, behandeling van deze grief kan achterwege blijven nu Gilmar daarbij geen belang meer heeft. Zij heeft immers gevorderd deze merken nietig dan wel vervallen te verklaren (in eerste aanleg door haar geformuleerd als: vervallen verklaren voor zover niet reeds nietig verklaard) en blijkens het vooroverwogene is de vordering tot nietigverklaring toewijsbaar.

4.11 De omstandigheden van het geval, zoals die in het voorgaande zijn weergegeven, wettigen de conclusie dat [H] bij het gebruik van de inbreukmakende tekens, merken en (handels)namen willens en wetens de associatie met de ICE merken van Gilmar heeft opgezocht om aldus ten eigen voordele te profiteren van de aantrekkelijkheid en reputatie daarvan. Dit brengt mee dat

zij aansprakelijk is voor de hierdoor aan Gilmar toegebrachte schade. Gilmar is daarom gerechtigd tot het verkrijgen van een door haar gevorderde schadevergoeding, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Grief 6 slaagt derhalve.

### **5 Slotsom**

De grieven 1, 4 en 6 slagen, grief 2 faalt en de overige grieven behoeven geen behandeling. De vonnissen waarvan beroep dienen te worden vernietigd voor zover deze in hoger beroep zijn bestreden en voor het overige te worden bekrachtigd. Het hof zal in zoverre opnieuw recht doen als na te melden. [H] wordt als de overwegend in het ongelijk gestelde partij veroordeeld in de kosten van het geding in beide instanties.

### **6 Beslissing**

Het hof:

vernietigt de vonnissen waarvan beroep, voor zover in hoger beroep bestreden en in zoverre opnieuw rechtdoende:

a verbiedt [H] met onmiddellijke ingang elk gebruik, hetzij als merk, handelsnaam, domeinnaam of anderszins, van een teken waarvan het merk ICE of ICEBERG van Gilmar deel uitmaakt, dan wel dat overeenstemt met een van die twee merken, meer in het bijzonder de tekens I.C.E., ICE CLOTHING, I.C.E. Clothing en MADE TO I.C.E. MEASURE;

b verklaart nietig de depots van:

– het beeldmerk van 27 maart 1996, bevattende het teken I.C.E., ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 593627;

– het woordmerk INGE'S CREATIONS ENTERPRISE (I.C.E.) van 22 maart 1999, ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 656060, en beveelt de doorhaling van de inschrijving van deze merken in het Benelux Merkenregister;

c bepaalt dat [H] aan Gilmar een dwangsom verbeurt van € 10.000,- voor iedere overtreding van het onder (a) opgelegde verbod, tot een maximum van € 500.000,-;

d veroordeelt [H] aan Gilmar de door deze ten gevolge van de inbreuk ophaar merken ICE en ICEBERG geleden schade te vergoeden, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 20 maart 2003;

e verwijst [H] in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Gilmar in eerste aanleg begroot op € 2.341,50 voor salaris procureur en op € 419,97 aan verschotten en in hoger beroep tot op heden begroot op € 894,- voor salaris procureur en op € 451,01 aan verschotten; bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep voor het overige; wijst af het meer of anders door Gilmar gevorderde; verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

[...].