

Rb Den Haag, 17 oktober 2007, Douglas v Noapoa



Douglas Cuddle Toys



MERKENRECHT

Soortgelijkheid retaildiensten en speelgoed

Retaildiensten zijn ook gericht op de waren waarvoor Noapoa heeft ingeschreven

Voorts is de rechtbank van oordeel dat de waren waarvoor Noapoa haar Beneluxmerk heeft ingeschreven soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas is ingeschreven. De diensten op het gebied van retailing waarvoor het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas is ingeschreven, zijn namelijk uitdrukkelijk mede gericht op de waren waarvoor Noapoa haar merk heeft ingeschreven, te weten spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen en versierselen voor kerstbomen (in de merkinschrijving van Parfumerie Douglas in het Engels aangeduid als "games, playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees "). 4.9. Gegeven het voorgaande en mede gelet op artikel 2.20 lid 3 BVIE kan, anders dan Noapoa betoogt, het enkele feit dat de diensten van Parfumerie Douglas en de waren van Noapoa zijn gerangschikt onder verschillende klassen, te weten respectievelijk 35 en 28, niet tot de conclusie leiden dat er geen sprake is van soortgelijkheid. Evenmin is in dit verband relevant dat Noapoa betwist dat Parfumerie Douglas haar merk heeft gebruikt voor (detailhandel met betrekking tot) speelgoed. Bij de vaststelling van soortgelijkheid van waren en diensten is immers louter de inschrijving van het merk van Parfumerie Douglas bepalend en niet het gebruik dat van het merk is gemaakt.

Gevaar voor verwarring

Gegeven de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het inherent onderscheidend vermogen van het merk, moet worden aangenomen dat ook indien het merk niet de bekendheid geniet die Parfumerie Douglas claimt, verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Geen rechtsverwerking

Niet gestand doen van een niet (tijdig) aanvaard schikkingvoorstel is niet onaanvaardbaar in de zin van artikel 6:2 BW

Voor het slagen van het beroep is vereist dat vanwege die verklaringen de handhaving van de merkrechten van Parfumerie Douglas ten opzichte van Noapoa onaanvaardbaar zou zijn in de zin van artikel 6:2 van het

Burgerlijk Wetboek. Volgens vaste rechtspraak is het niet gestand doen van een niet (tijdig) aanvaard schikkingvoorstel echter niet onaanvaardbaar in de zin van dat artikel. Met andere woorden, Noapoa heeft aan de in het kader van schikkingsonderhandelingen gedane verklaringen niet het gerechtvaardigd vertrouwen mogen ontlenen dat Parfumerie Douglas haar op haar merkrechten gebaseerde aanspraak niet meer geldend zou maken.

PROCESRECHT

Belang

Vervallen schikkingvoorstellen inhoudende geen bezwaar tegen gebruik en inschrijving voor waren in klasse 28 brengt niet zich dat belang bij vorderingen ontbreekt

Dat Parfumerie Douglas bij monde van haar advocaat en merkgemachtigde heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen gebruik en inschrijving van het merk van Noapoa voor waren in klasse 28 (zie het onder 2.3 aangehaalde emailbericht en de onder 2.5 aangehaalde brief), kan niet leiden tot een andere conclusie. Parfumerie Douglas heeft - als zodanig onweersproken - aangevoerd dat deze verklaringen onderdeel uitmaken van schikkingvoorstellen die zijn komen te vervallen omdat Noapoa de voorstellen, ondanks herhaaldelijk aandringen van Parfumerie Douglas, niet tijdig heeft aanvaard. In het licht hiervan kan niet worden volgehouden dat de verklaringen aantonen dat Parfumerie Douglas geen belang heeft bij haar vorderingen

Vindplaatsen: BIE 2009, nr. 16, p. 52

Rb Den Haag, 2 oktober 2007

(P.H. Blok)

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

Zaaknummer/rolnummer: 283193 I HA ZA 07-744

Vonnis van 17 oktober 2007

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

PARFUMERIE DOUGLAS GMBH,

gevestigd te Hagen, Duitsland,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PARFUMERIE DOUGLAS NEDERLAND B.V.,

gevestigd te Nijmegen,

eiseressen,

procureur mr. M.E. Normmensen,

tegen

de naamloze vennootschap

NOAPOA ENTERPRISES N.V.,

gevestigd te Bussum,

gedaagde,

procureur mr. E. Grabandt,

advocaat mr. T.P. Huizinga te Eindhoven.

Eiseressen zullen hierna afzonderlijk worden aangeduid als respectievelijk Parfumerie Douglas GmbH en Parfumerie Douglas Nederland en gezamenlijk als

Parfumerie Douglas. Gedaagde zal worden aangeduid als Noapoa.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met producties,
- de conclusie van antwoord met producties,
- het tussenvonnis van 16 mei 2007, waarin een comparitie van partijen is bevolen,
- het proces-verbaal van comparitie van 4 september 2007 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Parfumerie Douglas is actief op de markt van parfumeriën, boeken, bijouterieën, mode en suikerwerk. Parfumerie Douglas is houdster van een aantal merk-rechten, waaronder het Gemeenschapswoordmerk DOUGLAS, gedeponeerd op 9 december 2004 en ingeschreven op 2 maart 2006 onder registratienummer 4182671, voor onder andere de volgende dienst in klasse 35: "retailing re lating to [..]games, playthings, gymnastic and sporang articles, decorations for Christmas trees".

2.2. Noapoa is de Europese distributeur van een Amerikaanse leverancier van pluche speelgoed, Douglas Cuddle Toys, Inc. Noapoa is houdster van de inschrijving van het Beneluxwoordmerk DOUGLAS, gedeponeerd op 27 januari 2005 en inschreven onder registratienummer 768436, voor waren in klasse 25, 28 en 35. Op 27 januari 2005 heeft zij tevens een aanvraag voor het Gemeenschapswoordmerk DOUGLAS gedeponeerd, eveneens voor waren in klasse 25, 28 en 35 (nummer 4260477). Noapoa brengt binnen de gemeenschap speelgoed op de markt onder het merk DOUGLAS.

2.3. In een emailbericht van 25 juli 2005 aan Noapoa schrijft de advocaat van Parfumerie Douglas onder meer het volgende: "Op basis van de door u verschaft informatie zou cliënte geen bezwaar hebben tegen gebruik en inschrijving van het merk DOUGLAS voor waren in klasse 28, maar op grond van haar eigen belangen en inschrijving heeft zij wel bezwaar tegen de waren en diensten in klasse 25 en 35. Wij verzoeken u derhalve de klassen 25 en 35 vrijwillig door te halen. Graag ontvangen wij een door het Benelux Merkenbureau voor ontvangst afgestempeld exemplaar van het verzoek tot schrapping." Noapoa heeft ondanks herhaaldelijke aanmaning door de advocaat van Parfumerie Douglas niet op dit verzoek gereageerd.

2.4. Op 14 februari 2006 heeft zowel Parfumerie Douglas GmbH als Parfumerie Douglas Nederland oppositie ingesteld bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) tegen de voornoemde Gemeenschapsmerkaanvraag van Noapoa.

2.5. In een brief van 21 februari 2006 aan Noapoa schrijft de merkengemachtigde van Parfumerie Douglas onder meer het volgende: "Mijn collega verzocht mij in dit verband de vraag aan u voor te leggen of u bereid bent vrijwillig klasse 25 te schrappen voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels en klasse 35 te beperken door 'kledingstukken, schoeisel en hoofddek-

sels, voor zover niet begrepen in andere klassen' te schrappen in uw Europese aanvraag. Tevens zou men graag een schriftelijke verklaring van u ontvangen dat u het gebruik van het merk DOUGLAS alleen voor de waren in klasse 28 zult gebruiken."

2.6. In april 2007 heeft Noapoa het Benelux Bureau voor de intellectuele eigendom en het BHIM verzocht de waren in klasse 25 en 35 te schrappen uit de waren- en dienstopgave in haar Beneluxmerkinschrijving, respectievelijk Gemeenschapsmerkaanvraag. Als gevolg hiervan is de Beneluxmerkinschrijving van Noapoa momenteel beperkt tot de volgende waren in klasse 28: "spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen voor zover niet begrepen in andere klassen en versierselen voor kerstbomen"

2.7. De oppositieprocedures tegen de Gemeenschapsmerkaanvraag van Noapoa zijn geschorst hangende de onderhavige procedure.

3. Het geschil

3.1. Parfumerie Douglas vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad

a) nietig verklaart Benelux merkinschrijving nr. 768436 DOUGLAS d.d. 27 januari 2005 en ambtshalve de doorhaling uitsprekt van dit depot in het Benelux Merkenregister;

b) Noapoa verbiedt direct of indirect inbreuk te maken op een of meer onder paragraaf 3 en 4 van de dagvaarding genoemde merken en meer in het bijzonder Noapoa verbiedt het merk DOUGLAS te gebruiken: voor waren die identiek dan wel soortgelijk zijn aan de waren en/of diensten waarvoor de merken van eiseressen in het Benelux Merkenregister [bedoeld zal zijn: het Benelux Merkenregister of het Gemeenschapsmerkenregister] zijn ingeschreven; zonder geldige reden in economisch verkeer voor waren en/of diensten die soortgelijk dan wel niet soortgelijk zijn aan die waarvoor de merken van eiseressen zijn ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van één of meer van de merken van eiseressen;

c) Noapoa veroordeelt om aan Parfumerie Douglas een dwangsom te betalen ten bedrage van €25.000,- voor elke keer dan wel, zulks naar keuze van Parfumerie Douglas, elke dag dat de hierboven genoemde verboden niet of niet volledig worden nagekomen; d) Noapoa te veroordelen in de kosten van deze procedure, waaronder begrepen de door Parfumerie Douglas gemaakte redelijke en evenredige kosten.

Tijdens de comparitie heeft Parfumerie Douglas geëxpliciteerd dat het onder b) gevorderde verbod het gebruik van het merk in de gehele gemeenschap betreft.

3.2. Noapoa voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling Bevoegdheid

4.1. Voor zover het geschil een inbreuk op de Gemeenschapsmerken van Parfumerie Douglas betreft, is deze rechtbank bevoegd daarvan kennis te nemen op grond van artikel 92 van de Gemeenschapsmerken Verorde-

ning (Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van de Europese Unie van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk, PbEG 1994, LII) (hierna: GMV) en artikel 3 van de Uitvoeringswet E.G.-verordening inzake het Gemeenschapsmerk (Stb. 1998, 2002). De overige onderdelen van het geschil zijn daarmee verknocht te achten zodat de rechtbank ook ten aanzien daarvan bevoegd is.

Belang

4.2. Als meest verstrekkende verweer heeft Noapoa naar voren gebracht dat Parfumerie Douglas geen belang heeft bij haar vorderingen. Dat verweer wordt verworpen. De vorderingen van Parfumerie Douglas zijn gebaseerd op haar merkrechten. Daarmee is het belang van Parfumerie Douglas bij haar vorderingen gegeven.

4.3. Dat Parfumerie Douglas bij monde van haar advocaat en merkgemachtigde heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen gebruik en inschrijving van het merk van Noapoa voor waren in klasse 28 (zie het onder 2.3 aangehaalde emailbericht en de onder 2.5 aangehaalde brief), kan niet leiden tot een andere conclusie. Parfumerie Douglas heeft - als zodanig onweersproken - aangevoerd dat deze verklaringen onderdeel uitmaken van schikkingsvoorstellen die zijn komen te vervallen omdat Noapoa de voorstellen, ondanks herhaaldelijk aandringen van Parfumerie Douglas, niet tijdig heeft aanvaard. In het licht hiervan kan niet worden volgehouden dat de verklaringen aantonen dat Parfumerie Douglas geen belang heeft bij haar vorderingen.

Rechtsverwerking

4.4. Het beroep op rechtsverwerking, dat Noapoa eveneens baseert op de hiervoor genoemde verklaringen, slaagt evenmin. Voor het slagen van het beroep is vereist dat vanwege die verklaringen de handhaving van de merkrechten van Parfumerie Douglas ten opzichte van Noapoa onaanvaardbaar zou zijn in de zin van artikel 6:2 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens vaste rechtspraak is het niet gestand doen van een niet (tijdig) aanvaard schikkingsvoorstel echter niet onaanvaardbaar in de zin van dat artikel. Met andere woorden, Noapoa heeft aan de in het kader van schikkingsonderhandelingen gedane verklaringen niet het gerechtvaardigd vertrouwen mogen onlenen dat Parfumerie Douglas haar op haar merkrechten gebaseerde aanspraak niet meer geldend zou maken.

Nietigheid

4.5. Aan de gevorderde nietigverklaring van het Beneluxmerk van Noapoa legt Parfumerie Douglas onder meer ten grondslag dat er verwarring in de zin van 2.3 sub b Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: "BVIE") kan ontstaan doordat het merk van Noapoa gelijk is aan (onder meer) het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas en is ingeschreven voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor dat Gemeenschapsmerk is ingeschreven.

4.6. De rechtbank stelt voorop dat bij de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 2.3 sub b BVIE globaal moet worden beoordeeld of het in aanmerking komende publiek kan menen dat de betrokken

waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Bij deze beoordeling moeten alle relevante omstandigheden in aanmerking worden genomen, waaronder de mate van overeenstemming tussen de merken, de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop de merken betrekking hebben, en het onderscheidend vermogen van het oudere merk.

4.7. Niet in geschil is dat het door Noapoa ingeschreven Beneluxmerk identiek is aan het Gemeenschapsmerk en dat er derhalve sprake is van de hoogst mogelijk mate van overeenstemming tussen de merken.

4.8. Voorts is de rechtbank van oordeel dat de waren waarvoor Noapoa haar Beneluxmerk heeft ingeschreven soortgelijk zijn aan de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas is ingeschreven. De diensten op het gebied van retailing waarvoor het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas is ingeschreven, zijn namelijk uitdrukkelijk mede gericht op de waren waarvoor Noapoa haar merk heeft ingeschreven, te weten spellen, speelgoederen, gymnastiek- en sportartikelen en versierselen voor kerstbomen (in de merkinschrijving van Parfumerie Douglas in het Engels aangeduid als "games, playthings, gymnastic and sporting articles, decorations for Christmas trees").

4.9. Gegeven het voorgaande en mede gelet op artikel 2.20 lid 3 BVIE kan, anders dan Noapoa betoogt, het enkele feit dat de diensten van Parfumerie Douglas en de waren van Noapoa zijn gerangschikt onder verschillende klassen, te weten respectievelijk 35 en 28, niet tot de conclusie leiden dat er geen sprake is van soortgelijkheid. Evenmin is in dit verband relevant dat Noapoa betwist dat Parfumerie Douglas haar merk heeft gebruikt voor (detailhandel met betrekking tot) speelgoed. Bij de vaststelling van soortgelijkheid van waren en diensten is immers louter de inschrijving van het merk van Parfumerie Douglas bepalend en niet het gebruik dat van het merk is gemaakt. Voor zover Noapoa in dit verband heeft bedoeld een beroep te doen op artikel 50 lid I sub a GMV, dat bepaalt dat een Gemeenschapsmerk vervallen kan worden verklaard indien het gedurende vijfjaar niet normaal is gebruikt, faalt het reeds omdat het Gemeenschapsmerk waarop Parfumerie Douglas haar vordering baseert, minder dan vijfjaar geleden is ingeschreven.

4.10. Ten slotte staat tussen partijen vast dat het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas inherent onderscheidend vermogen heeft. Parfumerie Douglas heeft onweersproken aangevoerd dat het merk DOUGLAS niet beschrijvend is voor de betreffende waren en diensten.

4.11. Gelet op het voorgaande kan in het midden blijven of het Gemeenschapsmerk van grote bekendheid geniet op "de retailmarkt", zoals Parfumerie Douglas stelt en Noapoa met name voor wat betreft de gestelde handel in speelgoed betwist. Gegeven de hoge mate van overeenstemming, de soortgelijkheid van de waren en diensten en het inherent onderscheidend vermogen van het merk, moet worden aangenomen dat ook indien

het merk niet de bekendheid geniet die Parfumerie Douglas claimt, verwarring bij het publiek kan ontstaan. Derhalve zal de rechtbank de gevorderde nietigverklaring en doorhaling van het Beneluxmerk van Noapoa toewijzen.

4.12. Aangezien de vordering op grond van het voorgaande zal worden toegewezen kan in het midden blijven of de vordering tevens toewijsbaar is op grond van de overige merkenrechtelijke en de handelsnaamrechtelijke grondslagen die Parfumerie Douglas heeft aangevoerd.

4.13. Gelet op artikel 1.14 BVIE zal dit deel van de vordering niet uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard.

Verbod

4.14. Het gevorderde verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk is eveneens toewijsbaar. Noapoa erkent dat zij het merk DOUGLAS binnen de gemeenschap in het economisch verkeer gebruikt voor speelgoed. Op grond van hetgeen hiervoor is overwogen over (i) de gelijkheid van het door Noapoa gebruikte merk met dat Gemeenschapsmerk, (ii) de soortgelijkheid van onder meer speelgoed en de diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk van Parfumerie Douglas is ingeschreven, (iii) het inherente onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk en (iv) het op grond van deze omstandigheden te verwachten verwarringsgevaar, kan Parfumerie Douglas zich krachtens artikel 9 lid 1 sub b GMV tegen dit gebruik verzetten.

4.15. De rechtbank zal het verbod toewijzen voor de gehele gemeenschap. Een door een op grond van artikel 93 lid 1 GMV bevoegde rechter uitgesproken verbod op een Gemeenschapsmerk dient in beginsel voor de gehele gemeenschap te gelden, tenzij er gronden zijn om dit verbod tot een bepaalde lidstaat te beperken. Omstandigheden die afwijking van dit beginsel rechtvaardigen, zijn gesteld noch gebleken. Integendeel, het feit dat Noapoa zich presenteert als een "Europese distributeur" en zelf een Gemeenschapsmerk heeft aangevraagd, onderstrepen het belang van een verbod dat in de gehele gemeenschap geldt

4.16. Aangezien Parfumerie Douglas aan het gevorderde verbod uitsluitend ten grondslag legt dat Noapoa het woordmerk DOUGLAS gebruikt en dat merkgebruik volledig valt onder het toe te wijzen verbod op inbreuk op het Gemeenschapsmerk, is zonder nadere toelichting niet in te zien dat Parfumerie Douglas belang heeft bij een verbod op inbreuken op haar andere merken, voor zover een verbod ook op basis van die rechten toewijsbaar zou zijn. De rechtbank zal dat deel van de vordering derhalve afwijzen.

Proceskosten

4.17. Noapoa zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Deze kosten zullen op grond van artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG worden begroot overeenkomstig het niet weersproken kostenoverzicht van Parfumerie Douglas op €7.333,50. Bij gebreke van een inzichtelijke specificatie van die kosten gaat de rechtbank ervan uit dat het griffierecht en de kosten van het uitbrengen van de dagvaarding zijn inbegrepen in deze kosten. Voorts gaat de recht-

bank ervan uit dat de opgevoerde kosten exclusief BTW zijn.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. verklaart nietig Beneluxmerkinschrijving DOUGLAS d.d. 27 januari 2005 (768436) en spreekt ambtshalve de doorhaling uit van dit depot in het Benelux Merkenregister.

5.2. verbiedt Noapoa in de Europese Unie inbreuk te maken op het Gemeenschapsmerk DOUGLAS (4182671) van Parfumerie Douglas en verbiedt Noapoa meer in het bijzonder het merk DOUGLAS te gebruiken voor waren die identiek of soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor dit Gemeenschapsmerk is ingeschreven.

5.3. veroordeelt Noapoa om aan Parfumerie Douglas een dwangsom te betalen ten bedrage van € 25.000,- voor elke keer dan wel, zulks naar keuze van Parfumerie Douglas, elke dag dat het hierboven genoemde verbod niet of niet volledig wordt nagekomen.

5.4. veroordeelt Noapoa in de proceskosten, aan de zijde van Parfumerie Douglas tot op heden begroot op € 7.333,50.

5.5. verklaart dit vonnis wat betreft de onder 5.2, 5.3, en 5.4 genoemde beslissingen uitvoerbaar bij voorraad.

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 17 oktober 2007.