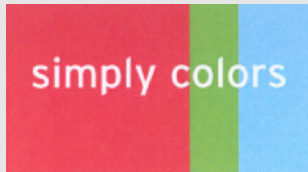


Hof Amsterdam, 13 november 2007, Simply Colors v Simply Small

Benelux merk: 0779008



www.simplycolors.nl



Benelux merk: 0799323



www.simplysmall.nl



MERKENRECHT

Bekend merk

artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven¹

Hoewel artikel 2.20 lid 1 sub c daarbij een paar keer genoemd wordt, speelt het in deze grieven geen afzonderlijke rol. Het hof stelt voorop dat het in de onderhavige zaak ook niet met succes een zelfstandige rol kan spelen nu deze bepaling gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, terwijl tussen partijen vaststaat dat Simply Small het teken gebruikt voor waren die dat wel zijn.

¹ Red. Anders: [IEPT20030109, HvJEG, Davidoff v Durffee](#)

Onderscheidend vermogen

Voor beide woordcombinaties geldt dat het onderscheidend vermogen beperkt is.

De woorden "simply", "colors" en "small" zijn alle drie normale woorden voor in het dagelijks leven veel voorkomende begrippen. Het zijn geen namen of fantasiewoorden en ze dienen niet bij uitstek ter onderscheiding maar ter aanduiding.

Geen verwarringsgevaar

Van een overeenstemming tussen SIMPLY COLORS en SIMPLY SMALL waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, kan voorshands niet gesproken worden

Het hof neemt alle hiervoor besproken factoren, maar ook de overige omstandigheden van het geval in aanmerking. Het komt dan echter tot de conclusie dat van een overeenstemming tussen SIMPLY COLORS en SIMPLY SMALL waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, voorshands niet gesproken kan worden. Daartoe is de onderscheidende kracht van beide merken en in het bijzonder ook van het daartussen overeenstemmende bestanddeel te gering. Andere factoren waardoor het verwarringsgevaar toch weer zou kunnen toenemen, zoals daar zijn de mate van bekendheid van het merk SIMPLY COLORS en de grote gelijksoortigheid van de door beide merken onderscheiden waren, doen daar onvoldoende aan af. Evenmin wordt daaraan afgedaan door het enkele feit dat zich enkele gevallen hebben voorgedaan waarin personen Simply Colors en Simply Small met elkaar verward hebben. Ook zonder overeenstemmende merken kan nu en dan door welke oorzaak dan ook wel eens verwarring optreden. De grieven II tot en met X falen daarom.

HANDELSNAAMRECHT

Geen relevant€ verwarring(sgevaar)

Waar het om gaat is of die gevallen van verwarring aan een te gering verschil tussen de handelsnamen toegeschreven kunnen worden.

Grief XII klaagt erover dat de eerste rechter verwarringsgevaar niet te duchten heeft geacht, niettegenstaande de aangevoerde voorbeelden van daadwerkelijke verwarring. Ook hierin kan het hof Simply Colors c.s. niet volgen. Gevallen van verwarring kunnen zich steeds voordoen en zullen zich onvermijdelijk nu en dan voordoen. Waar het om gaat is of die gevallen van verwarring aan een te gering verschil tussen de handelsnamen toegeschreven kunnen worden. Gelet op het relatief geringe aantal voorbeelden van verwarring, op het feit dat die gevallen zich steeds voordeden bij personen uit het algemene publiek en nergens bij professionele relaties (waarvan een iets grotere oplettendheid verondersteld mag worden ten aanzien van de vraag met wie men te maken heeft) en op het duidelijk meer dan geringe verschil tussen de beide handelsnamen, heeft de eerste rechter dat terecht onaannemelijk geacht.

Vindplaatsen: [Boek9](#)

Hof Amsterdam, 13 november 2007

(G. Mannoury, R.A. van der Pol en W.F.R. Rinzema)
rolnummer 2007.00438

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
nevenzittingsplaats Arnhem

Arrest

in de zaak van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Simply Colors Nederland B.V., gevestigd te Soest,

2. [X] Peters-Dijkstra, wonende te [Y], appellanten,

procureur: mr F.C. Folmer,
tegen :

1. de vennootschap onder firma Simply Small vof, gevestigd te Baambrugge,

alsmede haar vennoten

2. [A], wonende te [B],

3. [C], wonende te [D],

geïntimeerden,

procureur: mr N.W. Mulder.

1 Het geding in eerste aanleg

Voor de procedure in eerste aanleg wordt verwezen naar de inhoud van het [vonnis van 9 februari 2007 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Utrecht](#) tussen appellanten (hierna aan te duiden als Simply Colors en Peters-Dijkstra of, gezamenlijk, als Simply Colors c.s.) als eisers en geïntimeerden (hierna aan te duiden als Simply Small, Peters en Frederikz of, gezamenlijk, als Simply Small c.s.) als gedaagden heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

2 Het geding in hoger beroep

2.1 Simply Colors c.s hebben bij exploit van 2 maart 2007 aan Simply Small c.s. aangezegd van dat vonnis in hoger beroep te komen, met hun dagvaarding voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven hebben Simply Colors c.s. twaalf grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht en producties in het geding gebracht. Zij hebben, akte vragende van de vermindering van hun eis, gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad :

1. Simply Small c.s. zal veroordelen om met onmiddellijke ingang iedere inbreuk op de merkrechten van Peters-Dijkstra ten aanzien van de merken SIMPLY COLORS en de handelsnaamrechten van Simply Colors ten aanzien van de handelsnaam "Simply Colors" 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>;

2. Peters zal veroordelen om binnen 14 dagen na het arrest de registratie van de domeinnaam <simplysmall.nl> te doen doorhalen uit het register van de Stichting Domeinregistratie Nederland ("SIDN") door middel van een daartoe strekkend correct ingevuld ver-

zoek aan de SIDN alsmede een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Simply Colors c.s. toe te zenden;

3. Simply Small c.s. zal veroordelen om binnen 14 dagen na het arrest de handelsnaam Simply Small VOF uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel te doen doorhalen door middel van een daartoe strekkend correct ingevuld verzoek aan de Kamer van Koophandel alsmede een kopie van dat verzoek aan de advocaat van Simply Colors c.s. toe te zenden ;

4. Simply Small c.s. zal veroordelen tot betaling van een direct opeisbare dwangsom van € 10.000 voor elke dag waarop zij geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven om aan (enig onderdeel van) de onder 1., 2. en 3. genoemde veroordelingen te voldoen;

5. Simply Small c.s. hoofdelijk te veroordelen in de volledige kosten aan de zijde van Simply Colors c.s. van het geding in beide instanties, alsmede tot terugbetaling aan Simply Colors c.s. van een bedrag van (naar het hof begrijpt) € 10.379, zijnde het door Simply Colors c.s. op grond van het bestreden vonnis aan Simply Small c.s. aan proceskosten in eerste aanleg betaalde bedrag, te vermeerderen met de wettelijke rente van de dag van betaling, zijnde 19 februari 2007, tot de dag van terugbetaling.

2.3 Bij memorie van antwoord hebben Simply Small c.s. de grieven bestreden en producties in het geding gebracht. Zij hebben geconcludeerd dat het hof bij arrest, uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis zal bekrachtigen met veroordeling van Simply Colors c.s. in de kosten van [bedoeld zal zijn :] het hoger beroep.

2.4 Ter zitting van 18 oktober 2007 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Simply Colors c.s. door mrs F.C. Folmer en K.E.E. Roeterink, advocaten te Amsterdam, en Simply Small c.s. door mr N.W. Mulder, advocaat te Amsterdam; beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Aan beide partijen is daarbij akte verleend van het in het geding brengen van nieuwe stukken.

2.5 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd.

3 De vaststaande feiten

De rechtbank heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.11 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen als zodanig geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook van die feiten uitgaan.

4 Bespreking van grief 1

In grief I klagen Simply Colors c.s. over de vaststelling door de eerste rechter dat zij zich primair beroepen zouden hebben op artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna aan te duiden als BVIE, en betogen zij dat zij zich op die bepaling helemaal niet beroepen hebben. Dat is juist en de grief is dus gegrond, maar, aangezien de eerste rechter deze ten onrechte veronderstelde grondslag voor de vorderingen van Simply Colors c.s. toch verworpen heeft, heeft de grief geen gevolgen voor de te nemen beslissing.

5 Bespreking van de grieven II tot en met X

5.1 Voor zover Simply Colors c.s. zich tegen inbreuk op hun merkrechten verzetten, hebben zij hun vorde-

ringen gegrond op artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE. De eerste rechter heeft de vorderingen ook op die grondslag afgewezen en daartegen richten zich de grieven II tot en met X. Hoewel artikel 2.20 lid 1 sub c daarbij een paar keer genoemd wordt, speelt het in deze grieven geen afzonderlijke rol. Het hof stelt voorop dat het in de onderhavige zaak ook niet met succes een zelfstandige rol kan spelen nu deze bepaling gaat over het gebruik van een teken voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, terwijl tussen partijen vaststaat dat Simply Small het teken gebruikt voor waren die dat wel zijn.

5.2 Of het teken waartegen de bescherming van het merk wordt ingeroepen met dat merk overeenstemt en daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk, dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft dient deze globale beoordeling te berusten op de totaalindruk die door merk en teken wordt opgeroepen, waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Daarbij moet worden uitgegaan van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort waren. Daarmee strookt de wijze waarop de eerste rechter de aan te leggen maatstaf in rechtsoverweging 4.3 van het bestreden vonnis heeft geformuleerd. De grieven richten zich daar ook niet tegen.

5.3 Wel wordt er op een aantal plaatsen in deze grieven en de daarop gegeven toelichtingen over geklaagd dat met bepaalde door Simply Colors c.s. belangrijk geachte, maar door de eerste rechter niet genoemde factoren geen rekening is gehouden, zoals met:

- het onderscheidend vermogen van het merk SIMPLY COLORS door verkregen bekendheid (grief IV);
- het feit dat merk en teken beide bestaan uit twee woorden waarvan het eerste identiek is (grief III);
- de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren (grief V).

5.4 Deze klachten falen. De eerste rechter heeft overwogen dat een globale beoordeling naar de totaalindruk van merk en teken nodig is en dat impliceert dat met alle relevante omstandigheden rekening gehouden moet worden. Dat betekent niet dat elke in aanmerking genomen omstandigheid uitdrukkelijk benoemd moet worden en er doet niet aan af dat bepaalde omstandigheden die Simply Colors c.s. van bijzonder belang achten en graag benadrukt willen zien, ongenoemd zijn gebleven. Het moet ervoor worden gehouden dat de eerste rechter ook die omstandigheden in zijn globale beoordeling meegenomen heeft.

5.5 Dan blijft over de klacht dat de beoordeling door de eerste rechter geleid heeft tot de onjuist geachte uitkomst dat er geen sprake is van een overeenstemmend teken in de zin van artikel 20 lid 1 sub b BVIE. Het karakter van een globale beoordeling brengt met zich dat die klacht niet in deelklachten geanalyseerd kan worden en dat het hof de beoordeling door de eerste rechter slechts in haar geheel kan toetsen. Dat neemt niet weg

dat een aantal daarbij relevante factoren, in het bijzonder die factoren waarvan Simply Colors c.s. duidelijk en gemotiveerd een andere wegging bepleiten dan waar de eerste rechter toe gekomen is, afzonderlijke bespreking behoeven.

5.6 Het hof stelt voorop dat het teken SIMPLY SMALL enerzijds en het ingeroepen woordmerk SIMPLY COLORS, tevens zijnde de tekstuele component van het ingeroepen woord/beeldmerk, een zekere overeenkomst vertonen. Het zijn beide teksten van twee woorden en zij zijn in het eerste woord identiek. Dat levert een zekere auditieve en visuele overeenstemming op. Het levert in zoverre ook een zekere begripsmatige overeenstemming op dat het overeenstemmende bijwoord "simply" een nadere bepaling geeft van wat erop volgt: "eenvoudigweg..", "gewoonweg..", "alleen maar..". De betekenis echter van het woordenpaar in zijn geheel wordt voornamelijk bepaald door het tweede woord, in het ene geval het woord "Small", verwijzende naar formaat en eraan refererende dat het om waren voor kinderen gaat, in het andere geval het woord "colors", verwijzende naar uiterlijk en eraan refererende dat het om kleurige waar gaat. En dan is wel juist dat het eerste woord het eerst tot de waarnemer doordringt en daardoor in de totaalindruk een zekere voorsprong krijgt, maar dat weegt toch niet op tegen het extra accent dat op het tweede woord komt te liggen doordat daar vooral de betekenis van de tekst te vinden is. Anders dan Simply Colors c.s. stellen, kan het woord "simply" dan ook niet als het dominerende bestanddeel worden gezien.

5.7 Voor beide woordcombinaties geldt dat het onderscheidend vermogen beperkt is. De woorden "simply", "colors" en "small" zijn alle drie normale woorden voor in het dagelijks leven veel voorkomende begrippen. Het zijn geen namen of fantasiewoorden en ze dienen niet bij uitstek ter onderscheiding maar ter aanduiding.

5.8 Simply Colors c.s. hebben (met grief IV) beoogd dat haar wellicht van huis uit minder onderscheidende merk inmiddels door intensief gebruik in de markt een groot onderscheidend vermogen heeft verworven. Dit nader toelichtende zet zij uiteen hoezeer zij zich succesvol heeft weten te ontwikkelen. Het hof tekent hierbij aan dat het commercieel succes van een onderneming niet hetzelfde is als de bekendheid van het door haar gevoerde merk. Samenhang is er uiteraard wel: waar het commercieel succes voortvloeit uit een groot klantenbestand en een uitgebreid marktaandeel en/of gepaard gaat met uitvoerige marketing- en promotieactiviteit, zal het praktisch ook wel corresponderen met grotere naams- en merkbekendheid. Dat zal echter weer minder het geval zijn als het commercieel succes mede daarin gelegen is dat de onderneming zich in relatief korte tijd heeft weten te ontwikkelen. Voor de bekendheid van het merk is immers niet alleen nodig dat een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek met het merk kennis heeft gemaakt, maar ook dat er voldoende tijd is verstreken om die kennismaking enigszins te laten beklijven.

5.9 Die tijd is er nog niet overvloedig geweest: nog maar net twee jaar geleden is de onderneming gestart

als eenmanszaak van Peters-Dijkstra die in september 2005 begon in haar garage babykleertjes te bedrukken. Wanneer de onderneming dan nu gegroeid is tot een bedrijf met vestigingen in Nederland, Frankrijk, België, Spanje, Nieuw-Zeeland en Australië, terwijl vestigingen in Duitsland, Canada, Turkije, India en China op stapel staan (of wellicht inmiddels al zijn geopend) dwingt dat wel veel respect af, maar het relativeert toch de merkbekendheid die na zo kort gebruik van het merk zonder nadere bewijslevering aannemelijk kan worden geacht. Deze factor tast daarom niet in aanmerkelijke mate het oordeel aan dat het onderscheidend vermogen van het merk (bij de aanvang van de beweerde inbreuk in maart 2006, maar ook thans nog) beperkt is.

5.10 Voor de beide woordcombinaties "simply small" en "simply colors" geldt dat ze soms - maar zeker niet altijd - gebruikt worden in het kader van een woord/beeldmerk, maar de beelden die partijen daarvoor gebruiken (zoals naast elkaar weergegeven op bladzijde 4 van de in hoger beroep door Simply Small c.s. in het geding gebrachte pleitnotities), vertonen geen enkele overeenstemming en kunnen dus niet bijdragen tot de overeenstemming tussen merk en teken of tot de mogelijkheid van verwarring of associatie.

5.11 Wat daartoe wel kan bijdragen, is de mate van soortgelijkheid van de waren. Beide partijen hebben hun merk laten inschrijven voor de warenklasse 25 (kledingstukken, schoeisel, hoofddeksele) en gebruiken het voor bedrukte basis baby- en kinderkleding, verkocht via het internet. Het gaat dus om zeer soortgelijke waren. Simply Colors c.s. beklagen zich er in hun grief VI zelfs over dat de eerste rechter hier van soortgelijke waren sprak want volgens haar zijn ze identiek. Dat is wellicht iets te zwaar aangezet want een bijzonderheid die de waren van Simply Colors wel, maar die van Simply Small niet hebben, is dat de eerste sterk gepersonaliseerd zijn doordat ze desgewenst geleverd kunnen worden met een door de klant zelf opgegeven opschrift. Dat komt het hof voor een niet onbelangrijke kwaliteit te zijn die Simply Colors c.s. bij hun beschrijving van het succes en de voorspoedige ontwikkeling van hun onderneming terecht dan ook met enige trots benadrukken. Wat daarvan ook zij, het gaat in elk geval om zeer gelijksoortige waren.

5.12 Het hof neemt alle hiervoor besproken factoren, maar ook de overige omstandigheden van het geval in aanmerking. Het komt dan echter tot de conclusie dat van een overeenstemming tussen SIMPLY COLORS en SIMPLY SMALL waardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, voorshands niet gesproken kan worden. Daartoe is de onderscheidende kracht van beide merken en in het bijzonder ook van het daartussen overeenstemmende bestanddeel te gering. Andere factoren waardoor het verwarringsgevaar toch weer zou kunnen toenemen, zoals daar zijn de mate van bekendheid van het merk SIMPLY COLORS en de grote gelijksoortigheid van de door beide merken onderscheiden waren, doen daar onvoldoende aan af. Evenmin wordt daaraan afgedaan door het enkele feit dat zich enkele gevallen hebben voorgedaan waarin personen Simply Colors en Simply Small met elkaar

verward hebben. Ook zonder overeenstemmende merken kan nu en dan door welke oorzaak dan ook wel eens verwarring optreden. De grieven II tot en met X falen daarom.

6 Bespreking van de grieven XI en XII

6.1 Behalve de bescherming van het merkrecht hebben Simply Colors c.s. ook de bescherming van het recht op hun handelsnaam ingeroepen. Tegen de verwerping van dat beroep richten zich de grieven XI en XII.

6.2 Grief XI klaagt erover dat de eerste rechter het onderscheidend vermogen van het woord "simply" en van de handelsnaam "Simply Colors" dusdanig zwak geacht heeft dat van een geringe afwijking van de handelsnaam geen sprake is en geoordeeld heeft dat het kenmerkende deel van beide handelsnamen in het tweede woord daarvan besloten ligt.

6.3 In de toelichting betogen Simply Colors c.s. dat een handelsnaam nu eenmaal een ander doel heeft dan een merk en dat aan het onderscheidend vermogen geen al te hoge eisen gesteld mogen worden. Dat is juist, maar de eerste rechter heeft dat ook niet miskend. Hij heeft het onderscheidend karakter van het woord "simply" gering geacht en heeft in het tweede woord van elk der handelsnamen het meer kenmerkende woord gezien. Dat onderschrijft het hof op de gronden als hiervoor in rechtsoverweging 5.6 weergegeven. Tegen die achtergrond heeft de eerste rechter geoordeeld dat, wanneer dat eerste weinig onderscheidende woord identiek is en het tweede meer kenmerkende woord geheel anders is, de afwijking niet slechts gering genoemd kan worden. Dat oordeel onderschrijft het hof eveneens.

6.4 Grief XII klaagt erover dat de eerste rechter verwarringsgevaar niet te duchten heeft geacht, niettegenstaande de aangevoerde voorbeelden van daadwerkelijke verwarring. Ook hierin kan het hof Simply Colors c.s. niet volgen. Gevallen van verwarring kunnen zich steeds voordoen en zullen zich onvermijdelijk nu en dan voordoen. Waar het om gaat is of die gevallen van verwarring aan een te gering verschil tussen de handelsnamen toegeschreven kunnen worden. Gelet op het relatief geringe aantal voorbeelden van verwarring, op het feit dat die gevallen zich steeds voordeden bij personen uit het algemene publiek en nergens bij professionele relaties (waarvan een iets grotere oplettendheid verondersteld mag worden ten aanzien van de vraag met wie men te maken heeft) en op het duidelijk meer dan geringe verschil tussen de beide handelsnamen, heeft de eerste rechter dat terecht onaannemelijk geacht.

7 Slotsom, proceskosten

7.1 Nu geen der grieven slaagt, dient het bestreden vonnis te worden bekrachtigd met verwijzing van Simply Colors c.s. in de kosten van het hoger beroep.

7.2 Artikel 1019h Rv is op het onderhavige geding, in hoger beroep ingeleid op 2 maart 2007 en aldus voor de inwerkingtreding van die bepaling, ingevolge artikel IX van de wet van 8 maart 2007, Staatsblad 2007, 108, niet van toepassing. Wel dienen de artikelen 237 e.v. Rv te worden uitgelegd overeenkomstig artikel 14 van richtlijn 2004/48/EG van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten. Dat

brenghet met zich dat de door Simply Small c.s. gevorderde vergoeding van kosten toewijsbaar is indien ze als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt en de billijkheid zich niet tegen toewijzing ervan verzet.

7.3 Simply Small c.s. hebben hun kosten opgegeven als te bedragen € 19.911,62 exclusie BTW, maar inbegrepen betaalde griffierechten en andere verschotten. Simply Colors c.s. hebben aangevoerd en Simply Small c.s. hebben bevestigd dat daarin begrepen zijn de kosten van de eerste aanleg waarin Simply Colors c.s. bij het bestreden vonnis reeds verwezen zijn ten bedrage van € 10.248, zodat nog te vergoeden zou zijn € 9.663,62. Dat acht het hof redelijk en evenredig en de billijkheid verzet zich niet tegen toewijzing van dat bedrag.

De beslissing

Het hof, rechtdoende in hoger beroep in kort geding: bekrachtigt het vonnis van de rechtbank Utrecht van 9 februari 2007;

veroordeelt Simply Colors c.s. in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Simply Small c.s. begroot op € 9.663,62 voor salaris en verschotten;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs G. Mannoury, R.A. van der Pol en W.F.R. Rinzema en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 13 november 2007.
