

**Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 16 juni 2009, Abercrombie & Fitch v Von Dutch**



## MERKENRECHT

**Depot te kwader trouw: gebruik merk op website is voldoende gebruik in Aruba**

- [Een zeer minimaal merkgebruik geldt als gebruik in de zin van de Merkenverordening. Door de hiervoor onder 3.1 sub a genoemde omstandigheden is de website van Abercrombie & Fitch c.s. in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld.](#)

In het midden kan blijven of ook de afbeeldingen van de kleding van Abercrombie & Fitch c.s. in Amerikaanse tijdschriften, gebruik in Aruba opleveren van het door hen gepretendeerde beeldmerk.

Von Dutch heeft betwist dat de verkopen waarop de "order inquiries" betrekking hebben, tot stand zijn gekomen. Dit kan echter ook in het midden blijven, omdat ook indien die verkopen niet tot stand zijn gekomen, er sprake is van gebruik in Aruba, nu ook dan de website in voldoende mate is gericht op verkoop aan het publiek in Aruba.

Nu Von Dutch niet heeft gesteld dat zij het beeldmerk al gebruikte voor de data van de "order inquiries", kan voorts de juistheid in het midden blijven van haar stelling dat zij het beeldmerk al gebruikte voor de registratie op 7 mei 2007.

3.5 Nu de bezwaren van Abercrombie & Fitch c.s. tegen de bestreden beschikking gegrond zijn, staan de overige verweren van Von Dutch ter beoordeling.

3.6 Von Dutch heeft niet betwist dat in elk geval een van verzoekers/appellanten de hiervoor onder 3.1 sub a bedoelde afbeelding gebruikt. Daarom kan in het midden blijven wie van verzoekers/appellanten dat is. Indien het verzoek ten behoeve van een van hen moet worden toegewezen, leidt dat immers tot nietigverklaring van de inschrijving. Die nietigverklaring geldt dan ook jegens de andere verzoekers/appellanten.

**Overeenstemmende totaalindruk Moose-merken**

- [Weliswaar loopt de eland op het door Von Dutch ingeschreven beeldmerk de andere kant op, zijn de ogen en de snuit op de afbeelding van Von Dutch beter te zien en is aan de afbeelding van Von Dutch het woord "moose" toegevoegd, maar niettemin stemt de totaalindruk van die afbeelding naar het oordeel van het Hof in zodanige mate overeen met die van de afbeelding van Abercrombie & Fitch c.s., dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de kleding zou kunnen ontstaan. In beide gevallen is sprake van een lopende eland als beeldmerk voor kleding. Dit domineert de totaalindruk.](#)

De afbeelding van Abercrombie & Fitch c.s. heeft niet alleen voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen dienen als beeldmerk voor kleding, maar ook om bescherming te verdienen tegen gebruik van afbeeldingen als die van Von Dutch als beeldmerk voor kleding.

Vindplaatsen: LJN: [BJ5812](#)

**Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 16 juni 2009**

(J.R. Sijmonsma, G.C.C. Lewin en L.J. de Kerpel-van de Poel)

Registratienummer: EJ 526/08 - H 445/08

Uitspraak: 16 juni 2009

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE  
VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA

Beschikking in de zaak van:

de vennootschappen naar vreemd recht

1. ABERCROMBIE & FITCH CO.,
2. ABERCROMBIE & FITCH TRADING CO.,
3. A&F TRADEMARK INC.,
4. J.M.H. TRADEMARK INC.,

alle gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika,

oorspronkelijk verzoeksters,

thans appellanten,

gemachtigde: mr. A.F. Kuster,

- tegen -

de vennootschap naar vreemd recht VON DUTCH

COMPANY S.A., gevestigd in Panama, oorspronkelijk verweerster, thans geïntimeerde,

gemachtigde: mr. W.G.T.M. Kloes.

Partijen worden hierna "Abercrombie & Fitch c.s." en "Von Dutch" genoemd.

### 1. Het verloop van de procedure

1.1 Op 18 september 2008 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Aruba (verder: GEA), tussen partijen een beschikking gegeven. Voor hetgeen in eerste aanleg is gesteld en verzocht, de procesgang aldaar en de overwegingen en beslissingen van het GEA wordt verwezen naar die beschikking.

1.2 Abercrombie & Fitch c.s. zijn in hoger beroep gekomen van voornoemde beschikking door op 13 oktober 2008 een beroepschrift met producties in te dienen. Hierbij hebben zij bezwaren tegen de beschikking aangevoerd. Hun conclusie strekt ertoe dat het Hof de beschikking gedeeltelijk vernietigt en de afgewezen vorderingen alsnog toewijst, kosten rechtens.

1.3 Von Dutch heeft in hoger beroep geen verweerschrift ingediend.

1.4 Op de daarvoor bepaalde dag hebben de gemachtigden van partijen pleitnotities overgelegd. Beide partijen hebben daarbij producties ingediend. Beide partijen hebben afgezien van de geboden gelegenheid om zich bij akte uit te laten over de producties van de wederpartij. Beschikking is aangezegd en bepaald op heden.

## 2. De bezwaren

Voor de bezwaren van Abercrombie & Fitch c.s. tegen de bestreden beschikking verwijst het Hof naar het beroepschrift.

## 3. De beoordeling

3.1 Voorzover het GEA een verzoek van Abercrombie & Fitch c.s. heeft toegewezen, is die beslissing aan het oordeel van het Hof onttrokken, omdat het hoger beroep daartegen niet is gericht.

3.2 Als enerzijds gesteld en anderzijds niet of onvoldoende gemotiveerd betwist staan tussen partijen de volgende feiten vast:

a. Abercrombie & Fitch c.s. hebben in diverse landen, maar niet in Aruba, winkels waar kleding te koop is, die voorzien is van de afbeelding van een eland. Deze kleding bieden zij ook via internet te koop aan. Bij de verkoop van de kleding via internet accepteren zij betaling met in Aruba uitgegeven credit cards. Op de internetsite die voor de verkoop wordt gebruikt, kan men in een keuzemenu bij het veld "country" "Aruba" aanklikken (productie 3 bij beroepschrift). "Order inquiries" van 22 februari 2006, 5 april 2006 en 6 april 2006 vermelden verkopen van dergelijke kleding via internet aan personen met een adres in Aruba (productie 7 bij inleidend verzoekschrift).

b. Op 7 mei 2007 heeft Von Dutch het beeldmerk "Moose" ingeschreven bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Aruba. Het beeldmerk is de afbeelding van een eland. Het wordt gebruikt op kleding die te koop is in een of meer winkels in Aruba.

3.3 Het GEA heeft - kort gezegd - het verzoek van Abercrombie & Fitch c.s. om de inschrijving van het beeldmerk nietig te verklaren, afgewezen op grond van de overweging dat geen sprake is van eerder gebruik in Aruba van het beeldmerk door Abercrombie & Fitch c.s. Hiertegen is het hoger beroep gericht.

3.4 Een zeer minimaal merkgebruik geldt als gebruik in de zin van de Merkenverordening. Door de hiervoor onder 3.1 sub a genoemde omstandigheden is de website van Abercrombie & Fitch c.s. in voldoende mate mede gericht op verkoop van de kleding aan het publiek in Aruba. Daarom leveren reeds die omstandigheden gebruik op door Abercrombie & Fitch c.s. van het door hen gepretendeerde beeldmerk in Aruba, anders dan het GEA heeft geoordeeld.

In het midden kan blijven of ook de afbeeldingen van de kleding van Abercrombie & Fitch c.s. in Amerikaanse tijdschriften, gebruik in Aruba opleveren van het door hen gepretendeerde beeldmerk.

Von Dutch heeft betwist dat de verkopen waarop de "order inquiries" betrekking hebben, tot stand zijn gekomen. Dit kan echter ook in het midden blijven,

omdat ook indien die verkopen niet tot stand zijn gekomen, er sprake is van gebruik in Aruba, nu ook dan de website in voldoende mate is gericht op verkoop aan het publiek in Aruba.

Nu Von Dutch niet heeft gesteld dat zij het beeldmerk al gebruikte voor de data van de "order inquiries", kan voorts de juistheid in het midden blijven van haar stelling dat zij het beeldmerk al gebruikte voor de registratie op 7 mei 2007.

3.5 Nu de bezwaren van Abercrombie & Fitch c.s. tegen de bestreden beschikking gegrond zijn, staan de overige verweren van Von Dutch ter beoordeling.

3.6 Von Dutch heeft niet betwist dat in elk geval een van verzoekers/appellanten de hiervoor onder 3.1 sub a bedoelde afbeelding gebruikt. Daarom kan in het midden blijven wie van verzoekers/appellanten dat is. Indien het verzoek ten behoeve van een van hen moet worden toegewezen, leidt dat immers tot nietigverklaring van de inschrijving. Die nietigverklaring geldt dan ook jegens de andere verzoekers/appellanten.

3.7 Weliswaar loopt de eland op het door Von Dutch ingeschreven beeldmerk de andere kant op, zijn de ogen en de snuit op de afbeelding van Von Dutch beter te zien en is aan de afbeelding van Von Dutch het woord "moose" toegevoegd, maar niettemin stemt de totaalindruk van die afbeelding naar het oordeel van het Hof in zodanige mate overeen met die van de afbeelding van Abercrombie & Fitch c.s., dat bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de kleding zou kunnen ontstaan. In beide gevallen is sprake van een lopende eland als beeldmerk voor kleding. Dit domineert de totaalindruk. De afbeelding van Abercrombie & Fitch c.s. heeft niet alleen voldoende onderscheidend vermogen om te kunnen dienen als beeldmerk voor kleding, maar ook om bescherming te verdienen tegen gebruik van afbeeldingen als die van Von Dutch als beeldmerk voor kleding.

3.8 Het afgewezen verzoek moet alsnog worden toegewezen. De bestreden beschikking moet worden vernietigd. Von Dutch zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties.

## BESLISSING:

Het Hof:

vernietigt de bestreden beschikking, voorzover aan het oordeel van het Hof onderworpen;

verklaart de inschrijving bij het Bureau voor de Intellectuele Eigendom in Aruba van het beeldmerk MOOSE onder nummer 26561 ten name van Von Dutch nietig;

beveelt de doorhaling van die inschrijving;

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

veroordeelt Von Dutch in de proceskosten in eerste aanleg, aan de zijde van Abercrombie & Fitch c.s. gevallen en begroot op Afl. 450,00 aan verschotten en Afl. 1.800,00 aan salaris voor de gemachtigde;

veroordeelt Von Dutch in de kosten van dit hoger beroep, aan de zijde van Abercrombie & Fitch c.s. gevallen en tot op heden begroot op Afl. 900,00 aan verschotten en

Afl. 5.100,00 aan salaris voor de gemachtigde.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.R. Sijmonsma, G.C.C. Lewin en L.J. de Kerpel-van de Poel, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba en ter openbare terechtzitting van het Hof in Aruba uitgesproken op 16 juni 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.

---