

Hof Den Haag, 30 juni 2009, Mustang

MUSTANG

v



MERKENRECHT

Rechtsinstandhoudend gebruik beeldmerk door gebruik zonder Calzados

- Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk in het bijzonder wordt bepaald door het op de voorgrond van het merk afgebeelde paard en het, "daar overheen" in grote letters afgedrukte, woord MUSTANG.

Dit geldt temeer nu het beeld van het paard en het woord MUSTANG door haar betekenis ((prairie)paard) elkaar versterken. Het woord CALZADOS is geschreven in kleine(re) letters (dan het woord MUSTANG) en geplaatst op de rand van de zich achter het paard bevindende cirkel tussen het hoofd en de staart van het paard.

- Element Calzados neemt een zodanig plaats in dat het niet bepalend is voor het onderscheidend vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en wordt door het weglaten daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd.

Hierdoor neemt het in het in het merk, gelet op de overige onderdelen daarvan, een zodanig ondergeschikte - te verwaarlozen - plaats in dat het niet bepalend is voor het onderscheidend vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en wordt door het weglaten daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd.

Dat geldt zeker voor zover het woord (in de distributeursmarkt, op welke markt, zoals uit het geen hierna zal worden overwogen volgt, geïntimeerde dit teken juist gebruikt) als beschrijvend moet worden aange-

merkt, maar naar het oordeel van het hof ook voor zover het woord (in de consumentenmarkt) niet beschrijvend is.

Spaanse woord CALZADOS beschrijvend voor schoenen bij deel publiek

- CALZADOS in de Benelux niet beschrijvend voor schoenen voor algemene consumentenpubliek, wel voor professionele afnemers

Het woord CALZADOS betekent schoenen in het Spaans en is voor het Spaanstalige publiek beschrijvend en niet onderscheidend voor schoenen.

De stelling van geïntimeerde dat het woord CALZADOS ook in de Benelux beschrijvend is, heeft appellante gemotiveerd bestreden voor wat betreft het algemene consumentenpubliek, waarbij zij heeft verwezen naar de beslissing van de Opposition Division van het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in een door geïntimeerde op basis van dit merk tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk MUSTANG aanhangig gemaakte oppositie (productie 6 CvR). Daarin is overwogen:

"... Benelux consumers will see CALZADOS as a fanciful word as it has no meaning in Dutch, French or German."

Gelet daarop acht het hof deze stelling van geïntimeerde onvoldoende onderbouwd en gaat het ervan uit dat het woord CALZADOS voor het grote publiek/de consumenten in de Benelux niet beschrijvend is. De stelling dat de gemiddelde consument in de Benelux in aanraking komt met de Spaanse taal - wat er van de juistheid daarvan zij - is onvoldoende om aan te nemen dat die consument weet wat CALZADOS betekent.

De stelling van geïntimeerde dat de betekenis van CALZADOS in de Benelux wel bekend is in de schoenenbranche bij zijn professionele afnemers, zoals detaillisten (punten 12 CvD en pagina 4 pleitaanteekeningen geïntimeerde in hoger beroep"), is echter niet gemotiveerd bestreden, zodat het hof ook daarvan uitgaat.

Normaal rechtshandhavend gebruik

- Normaal gebruik in distributeursmarkt voldoende

Naar het oordeel van het hof kan evenwel in het midden blijven of het merk ook in de consumentenmarkt is gebruikt, nu het merk naar het oordeel van het hof (in ieder geval) normaal is gebruikt in de distributeursmarkt en dit voldoende is voor rechtshandhavend gebruik.

- Normaal gebruik door gebruik op verpakkingen en in rieven en facturen - niet op schoenen

Het gebruik van (de belangrijkste onderdelen van) dit woord/beeldmerk op verpakkingen en op de brieven en facturen aan distributeurs in verband met levering van schoeisel, naast het gebruik van de (handels)naam Mustang Inter S.L., zal naar het oordeel van het hof door het relevante publiek - de afnemers van Mustang Inter S.L.- als merkgebruik worden opgevat. Dat geldt ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht

Overeenstemmend teken Mustang

- Nu het woord MUSTANG gelijk is aan het woordmerk van appellante, is naar het oordeel van het hof zodanige visuele en auditieve overeenstemming dat sprake is van verwarringsgevaar bij de gemiddelde afnemer (zowel bij consumenten als bij distributeurs) van schoenen.

Dit geldt temeer door het gebruik van het woord BY voor MUSTANG, waardoor bij die afnemer de indruk zal ontstaan dat sprake is van een submerk of een aanduiding voor een specifiek MUSTANG-product, derhalve met dezelfde herkomst als (andere) van het woordmerk MUSTANG voorziene producten.

Nietigverklaring ondanks gedogen

- Ook als appellante zich (inmiddels) niet meer zou kunnen verzetten tegen gebruik van bepaalde MUSTANG (bevattende) merken, brengt dat naar het oordeel van het hof niet mee dat zij niet de nietigverklaring zou kunnen vorderen van nieuwe- nog niet (vijf jaar gedoogde en) gebruikte en ingeschreven - merken.

Zij blijft er een te rechtvaardigen belang bij hebben dat geïntimeerde niet rechten verwerft met betrekking tot nieuwe merken, die verwarring kunnen wekken met haar oudere merken.

Vindplaatsen: LJN: [BL3720](#)

Hof Den Haag, 30 juni 2009

(J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn)

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.004.898/01

Rolnummer (oud) : 06/686

Rolnummer rechtbank : 04/3141

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 juni 2009 inzake

de vennootschap naar Duits recht MUSTANG BEKLEIDUNGSWERKE GmbH + CO.KG., gevestigd te Künzelsau, Duitsland, appellante,

advocaat: mr. K.Th.M Stöpetie te Amsterdam, tegen

[Naam], wonende te [plaats], [land], geïntimeerde, behandelend advocaten: mrs. M. Driessen en A.W.G. Artz te Amsterdam,

procesadvocaat: mr. R.S. Meijer te Den Haag.

Het geding

Bij exploit van 29 maart 2006 is appellante in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 8 februari 2006. Appellante heeft vijf grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door geïntimeerde zijn bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde advocaten, bij welke gelegenheid door appellante nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverweging 2 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof van die feiten uitgaat.

2. Appellante is onder meer houdster van

- een op 5 februari 1971 ingeschreven Benelux woordmerk MUSTANG voor kleding (klasse 25);

- een op 28 maart 1984 geregistreerde internationaal woordmerk MUSTANG voor schoeisel (klasse 25: Chaussures), met gelding in de Benelux;

3. Geïntimeerde is, voor zover thans nog van belang, houdster van

a. het hierna afgebeelde, op 27 september 1996 geregistreerde internationale woord/beeld merk CALZADOS MUSTANG - hierna: merk A - voor schoeisel (klasse 25: Bottes, souliers, pantoufles), met gelding voor de Benelux (nr. 664.479);

b. het hierna afgebeelde, op 20 mei 2004 geregistreerde, internationale woord/beeldmerk SIXTYSEVEN BY MUSTANG - hierna (ter voorkoming van misverstanden de benoeming van de rechtbank volgend): merk C - voor kleding en schoeisel (klasse 25: Ready-made clothing for men, women and children and footwear (except orthopaedic footwear), headgear), met gelding voor de Benelux (nr. 827.830).



Merk A



Merk C

4. Appellante heeft vervallenverklaring gevorderd van merk A wegens non-usus op grond van artikel 14C, lid 1, juncto artikel 5, lid 2 aanhef en sub a, BMW (oud). Voorts heeft zij nietigverklaring gevorderd van de inschrijving van merk C op grond van artikel 14B, lid 1, BMW (oud), stellende dat dit depot in rangorde na haar depots komt en daarmee verwarring wekt als bedoeld in artikel 3, lid 2 BMW, sub b, BMW (oud).

5. De rechtbank heeft deze vorderingen afgewezen. De grieven I en II richten zich tegen de afwijzing van de vervallenverklaring van merk A. De grieven III, IV (deels) en V richten zich tegen de afwijzing van de nietigverklaring van de inschrijving van merk C. Daarnaast heeft de rechtbank een ander merk (merk B) vervallen verklaard. Daartegen is geen beroep ingesteld.

6. De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE. Artikel 3 lid 2 BMW is vervangen door 2.3 BVIE, artikel 14B, lid 1 BMW door 2.28, lid 3, sub a, BVIE, artikel 14C, lid 1, BMW door artikel 2.27, leden 1 en 2, BVIE en artikel 5, lid 2, sub a, BMW door 2.26, lid 2, sub a, BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen.

De vordering tot vervallenverklaring van merk A.

7. Op grond van het arrest van het [HvJEG van 11 maart 2003, NJ 2004, 339 \(Ansul/Ajax\)](#) en de beschikking van het [HvJEG van 27 januari 2004, NJ 2007, 280 \(La Mer Technology Inc./Laboratoires Goemar SA\)](#) over de uitleg van de artikelen 10, lid 1, en 12, lid 1, van de Eerste richtlijn 89/104 EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (89/104/EEG, PB EG L 40) - hierna: de merkenrichtlijn - moet ervan worden uitgegaan

"dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor deze waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat er enkel toe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het zakenleven reëel is, in het bijzonder de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van deze waren of diensten, de kenmerken van de markt, de omvang en de frequentie van het gebruik van dit merk. Wanneer het gebruik een werkelijk commercieel doel dient in omstandigheden als voormeld, kan zelfs een gering gebruik van het merk of het gebruik daarvan door slechts één importeur in de betrokken lidstaat volstaan voor het bewijs van een normaal gebruik in de zin van de richtlijn"(rechtsoverweging 27 [La Mer](#)).

8. Geïntimeerde stelt dat hij in de relevante periode van vijf jaar voor de inleidende dagvaarding van 18 augustus 2005 (en daarvoor) het volgende teken in de Benelux normaal heeft gebruikt (met zijn toestemming heeft laten gebruiken). Dit teken is gelijk aan het merk met dien verstande dat het woord CALZADOS ontbreekt.



9. De rechtbank heeft geoordeeld dat

a. het gebruik van dit teken als gebruik van merk A kan worden aangemerkt, ondanks voormelde afwijking van het merk en

b. dat sprake is van normaal gebruik van het merk de zin van artikel 2:26, lid 2, sub a, BVIE in de periode 2000- 2005.

Grief II richt zich tegen het onder a vermelde oordeel. Grief I richt zich tegen het onder b vermelde oordeel.

Ad a gebruik in gewijzigde vorm

10. In artikel 2.26, lid 3, sub a, BVIE (artikel 5, lid 3, sub a, BMW (oud)) is bepaald dat onder gebruik van

het merk ook verstaan wordt het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd.

Voor de vraag of bij weglating van een woord uit een woord/beeldmerk het onderscheidend vermogen wijzigt is van belang in hoeverre dit woord bepalend is voor het (merkenrechtelijk relevante) totaalbeeld van het merk, welk totaalbeeld (met name) wordt bepaald door de onderscheidende en dominerende bestanddelen van het merk .

11. Het woord CALZADOS betekent schoenen in het Spaans en is voor het Spaanstalige publiek beschrijvend en niet onderscheidend voor schoenen.

De stelling van geïntimeerde dat het woord CALZADOS ook in de Benelux beschrijvend is, heeft appellante gemotiveerd bestreden voor wat betreft het algemene consumentenpubliek, waarbij zij heeft verwezen naar de beslissing van de Opposition Division van het Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) in een door geïntimeerde op basis van dit merk tegen de inschrijving van het Gemeenschapsmerk MUSTANG aanhangig gemaakte oppositie (productie 6 CvR). Daarin is overwogen:

"... Benelux consumers will see CALZADOS as a fanciful word as it has no meaning in Dutch, French or German."

Gelet daarop acht het hof deze stelling van geïntimeerde onvoldoende onderbouwd en gaat het ervan uit dat het woord CALZADOS voor het grote publiek/de consumenten in de Benelux niet beschrijvend is. De stelling dat de gemiddelde consument in de Benelux in aanraking komt met de Spaanse taal - wat er van de juistheid daarvan zij - is onvoldoende om aan te nemen dat die consument weet wat CALZADOS betekent.

De stelling van geïntimeerde dat de betekenis van CALZADOS in de Benelux wel bekend is in de schoenenbranche bij zijn professionele afnemers, zoals detaillisten (punten 12 CvD en pagina 4 pleitaantekeningen geïntimeerde in hoger beroep"), is echter niet gemotiveerd bestreden, zodat het hof ook daarvan uitgaat.

Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het merk in het bijzonder wordt bepaald door het op de voorgrond van het merk afgebeelde paard en het, "daar overheen" in grote letters afgedrukte, woord MUSTANG. Dit geldt temeer nu het beeld van het paard en het woord MUSTANG door haar betekenis ((prairie)paard) elkaar versterken. Het woord CALZADOS is geschreven in kleine(re) letters (dan het woord MUSTANG) en geplaatst op de rand van de zich achter het paard bevindende cirkel tussen het hoofd en de staart van het paard. Hierdoor neemt het in het in het merk, gelet op de overige onderdelen daarvan, een zodanig ondergeschikte - te verwaarlozen - plaats in dat het niet bepalend is voor het onderscheidend vermogen en het merkenrechtelijk relevante totaalbeeld van het merk en wordt door het weglaten daarvan het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven niet gewijzigd. Dat geldt zeker voor zover het woord (in de distributeursmarkt, op welke

markt, zoals uit het geen hierna zal worden overwogen volgt, geïntimeerde dit teken juist gebruikt) als beschrijvend moet worden aangemerkt, maar naar het oordeel van het hof ook voor zover het woord (in de consumentenmarkt) niet beschrijvend is.

Appellante heeft nog aangevoerd dat het woord CALZADOS in de Benelux een onderscheidend onderdeel is van het merk en het weglaten van een onderscheidend element per definitie het onderscheidend vermogen van het merk wijzigt. Zij stelt dat het woord CALZADOS de beschermingsomvang van het merk beïnvloedt en geïntimeerde zich met een beroep op haar merk zou kunnen verzetten tegen het gebruik van het woord CALZADOS door derden, hetgeen in strijd zou zijn met de rechtszekerheid en de merkenrechtelijke gebruiksverplichting.

Het hof deelt dit oordeel niet, nu het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door voornoemde andere onderdelen van het merk. Daarvan uitgaande en in aanmerking nemende dat bij de inbreukvraag moet worden uitgegaan van het min of meer vage totaalbeeld dat bij het publiek blijft hangen, zal geïntimeerde zich naar het oordeel van het hof niet zonder meer met een beroep op merk A kunnen verzetten tegen elk gebruik door derden van het woord CALZADOS in de Benelux. Dit geldt te meer als het zou gaan om gebruik door een derde op de distributeursmarkt voor schoeisel, waar CALZADOS als beschrijvend moet worden aangemerkt. Bij gebruik door een derde op de consumentenmarkt zal als relevante omstandigheid bij de vraag naar verwarringsgevaar moeten worden meegewogen dat geïntimeerde haar merk slechts gebruikt (zonder CALZADOS) op een andere markt.

12. Het bovenstaande brengt mee dat grief II faalt.

Ad b. Normaal gebruik van het merk?

13. Als niet (voldoende gemotiveerd) betwist staat tussen partijen vast dat merk A (zonder het woord CALZADOS) in de Benelux door Mustang Inter S.L. (een vennootschap waarvan geïntimeerde uiteindelijk eigenaar is) met toestemming van geïntimeerde (in ieder geval) in de relevante periode van 2000 tot 2005 als volgt is gebruikt:

- consequent op facturen, leveringsoverzichten en brieven aan afnemers (groothandelaren en/of detaillisten) in de Benelux (zie producties 4 en 5 CvA)

- op grootverpakkingen, gebruikt voor het verzenden van schoenendozen aan afnemers (groothandelaren en/of detaillisten) in de Benelux (zie productie 8 CvA); Dit gebruik valt ook af te leiden uit overgelegde verklaringen van diverse Nederlandse afnemers inhoudende dat zij in de desbetreffende periode en daarvoor en daarna schoenen en/of laarzen en/of slippers hebben afgenomen van Mustang Inter S.L. en dat bij de verhandeling steeds gebruik is gemaakt van merk A (zie productie 10 CvA).

Geïntimeerde heeft een rapport van Deloitte te Madrid van 29 juli 2005 overgelegd (productie 24 in eerste aanleg) waarin de volgende, door appellante niet gemotiveerd betwiste, verkoopcijfers van schoeisel, van geïntimeerde (of met hem gelieerde vennootschappen) afkomstig, in de Benelux in de periode 2000 en met

2004 worden genoemd (zie de Nederlandse vertaling, onder 8.2):

- in 2000 €845.930,--;

- in 2001 €881.834,--;

- in 2002 €1.411.150,--;

- in 2003 €1.026.701,--;

- in 2004 €317.242,--;

in totaal €4.482.857,-- (179.235 paar schoeisel).

Deze leveranties hebben plaatsgevonden door Mustang Inter S.L., die naar niet gemotiveerd is betwist, steeds gebruik heeft gemaakt van merk A (zonder CALZADOS) op facturen, leveringsoverzichten en brieven betreffende en grootverpakkingen van schoenen.

Het hof is van oordeel - dit wordt door appellante ook niet gemotiveerd betwist - dat deze aantallen op zichzelf voldoende zijn om te spreken van normaal gebruik.

14. Appellante betwist echter dat in de consumentenmarkt gebruik is gemaakt van het merk. Zij heeft foto's overgelegd van in de Benelux verkochte schoenen, slippers en productverpakkingen (productie 3 in eerste aanleg), waarop slechts het woord MUSTANG is afgebeeld. Geïntimeerde stelt dat vanaf 2002 op (een deel van de) in de Benelux aangeboden schoenen en/of laarzen het merk was aangebracht en dit merk bovendien voorkomt op posters die waren aangebracht in winkels en showrooms van afnemers in de Benelux. Van laarzen en posters, waarop merk A (zonder CALZADOS) voorkomt heeft zij foto's overgelegd (productie 22 CvD en productie 9 CvA). Daaruit blijkt echter niet dat deze in de Benelux zijn verkocht respectievelijk gebruikt. Op de posters komt Engelse en Spaanse tekst, alsmede een verwijzing naar een Spaanse website voor. Zij heeft nog foto's van andere posters/reclameborden (producties 17, 18 en 19 CvD) en van tassen (productie 20 CvD) overgelegd, maar die dateren van voor 2000 en ook daaruit blijkt niet dat die in de Benelux zijn gebruikt. Deze stukken zijn naar het oordeel van het hof onvoldoende om aan te nemen dat het merk op de consumentenmarkt in de Benelux is gebruikt. Dit wordt niet anders door de twee, door geïntimeerde overgelegde verklaringen van werknemers van Mustang Inter S.L. (productie 28 eerste aanleg) over het gebruik van het merk in de Benelux, nu de juistheid van deze verklaringen door appellante uitdrukkelijk is betwist. Het hof is dan ook van oordeel dat vooralsnog niet is komen vast te staan dat in de Benelux in de consumentenmarkt normaal gebruik is gemaakt van merk A.

15. Naar het oordeel van het hof kan evenwel in het midden blijven of het merk ook in de consumentenmarkt is gebruikt, nu het merk naar het oordeel van het hof (in ieder geval) normaal is gebruikt in de distributeursmarkt en dit voldoende is voor rechtshandhaving gebruik.

In zijn arrest van [23 december 2005, NJ 2007, 281 \(Sidoste/ Bonnie Doon\)](#) heeft de Hoge Raad overwogen:

"3.5.3 Voorts heeft het hof van een onjuiste rechtsopvatting blijk gegeven, indien het heeft miskend dat van instandhoudend gebruik van het merk in een geval als het onderhavige sprake kan zijn indien weliswaar ten

aanzien van de consumentenmarkt het merkgebruik onvoldoende is om te kunnen gelden als normaal gebruik, maar op de daarvan te onderscheiden markt van distributeurs dat merkgebruik naar aard en omvang wel voldoende is te achten. De door het hof kennelijk beslissend geachte omstandigheid dat de distributeurs de sokken onder eigen merk aan de consument verkochten, neemt niet weg dat op de markt waarop de fabrikanten de waren aan distributeurs aanbieden het merk een reële functie kan vervullen ter onderscheiding van de waren als van een bepaalde herkomst, hetgeen hier wil zeggen als afkomstig van een bepaalde fabrikant".

Niet betwist is dat het schoeisel van geïntimeerde in de Benelux wordt geleverd door Mustang Inter L.S. en dat Mustang Inter L.S. niet rechtstreeks aan consumenten levert, maar uitsluitend aan groothandelaren en detailisten, zodat dat de markt is waarop zij zich beweegt en zich moet onderscheiden. Indien er veronderstellen derwijs van wordt uitgegaan dat het merk niet is gebruikt op de consumentenmarkt, omdat Mustang Inter L.S. in de Benelux schoeisel voorzien van andere merken of tekens levert, heeft het merk A, gelet op het bovenstaande, een reële functie vervuld op de (van de consumentenmarkt te onderscheiden) markt waarop fabrikanten schoeisel aan distributeurs aanbieden ter onderscheiding van waren als van een bepaalde herkomst. Het hof ziet niet in waarom dit - zoals appellante stelt - slechts zou gelden als de producten onder het eigen merk van de afnemers (private label) of merkloos op de markt worden gebracht. Het komt voor dat verschillende merken naast elkaar worden gebruikt. Er is ook geen sprake van - zoals appellante stelt - onbepaald gebruik (gebruik zonder het in verband te brengen met de betreffende waren), nu de facturen, leveringsoverzichten, brieven en grootverpakkingen waarop het merk voorkomt steeds betrekking hebben op leveranties van schoeisel, de zaken waarvoor het merk is ingeschreven.

16. Appellante heeft nog gesteld dat het onderhavige gebruik van merk A zal worden opgevat als decoratie. Of sprake is van merkgebruik is afhankelijk van de opvattingen van het terzake relevante publiek. Noch het merk op zichzelf, noch de wijze van gebruik geven aanleiding om te veronderstellen dat het publiek het gebruik uitsluitend zal opvatten als decoratie. Het totaalbeeld van het merk wordt bepaald door het paard en het woord MUSTANG. Deze concrete, eenvoudig definieerbare elementen zullen in het algemeen niet als louter decoratie worden gezien. Het gebruik van (de belangrijkste onderdelen van) dit woord/beeldmerk op verpakkingen en op de brieven en facturen aan distributeurs in verband met levering van schoeisel, naast het gebruik van de (handels)naam Mustang Inter S.L., zal naar het oordeel van het hof door het relevante publiek - de afnemers van Mustang Inter S.L.- als merkgebruik worden opgevat. Dat geldt ook als het merk niet op de waren zelf is aangebracht. In artikel 2.20, lid 2, sub a en sub b, BVIE wordt het aanbrengen van het merk op verpakking en in stukken voor zakelijk gebruik ook genoemd als voorbeeld van (merk)gebruik. Redenen om dit geval anders te oordelen zijn gesteld noch gebleken.

17. Op grond van het bovenstaande faalt ook grief I en is het hof van oordeel dat geïntimeerde normaal gebruik van merk A heeft gemaakt en dit dus niet is vervallen. In zoverre dient het bestreden vonnis te worden bekrachtigd.

De nietigverklaring van de inschrijving van merk C

18. Appellante heeft de nietigheid van de inschrijving van het, in rangorde na het depot van (onder meer) de woordmerken MUSTANG van appellante komende, merk C ingeroepen, stellende dat sprake is van een overeenstemmend, voor (soort)gelijke waren gedeponeerd merk en dat bij het publiek verwarring met haar oudere merken kan ontstaan.

19. Bij de beoordeling van de vraag of de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van de merken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

20. Merk C van geïntimeerde en de op 5 februari 1971 en 28 maart 1984 gedeponeerde woordmerken MUSTANG van appellante zijn gedeponeerd voor kleding en schoeisel, zodat sprake is gelijke, althans soortgelijke waren. Het hof is van oordeel dat de woorden SIXTYSEVEN en (BY) MUSTANG de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk C vormen, waardoor het totaalbeeld wordt bepaald. Deze woorden bevinden zich in het midden van het merk over de zich daarachter bevindende vage afdruk van (naar het hof eerst bij nadere bestudering duidelijk werd) de zool van een schoen, welk beeld-element voor schoenen overigens weinig onderscheidend is. Weliswaar is SIXTYSEVEN groter afgebeeld dan BY MUSTANG, maar dat doet, gelet op de centrale plaats en de op zichzelf aanzienlijke grootte van de letters van de woorden BY MUSTANG, niet (voldoende) af aan het onderscheidende en dominerende karakter daarvan. Nu het woord MUSTANG gelijk is aan het woordmerk van appellante, is naar het oordeel van het hof zodanige visuele en auditieve overeenstemming dat sprake is van verwarringsgevaar bij de gemiddelde afnemer (zowel bij consumenten als bij distributeurs) van schoenen. Dit geldt temeer door het gebruik van het woord BY voor MUSTANG, waardoor bij die afnemer de indruk zal ontstaan dat sprake is van een submerk of een aanduiding voor een specifiek MUSTANG-product, derhalve met dezelfde

herkomst als (andere) van het woordmerk MUSTANG voorziene producten.

Dat het publiek de vermelding BY MUSTANG (slechts) zal opvatten als een verwijzing naar de door Mustang Inter L.S. gebruikte handelsnaam en dat er daarom geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar - zoals geïntimeerde stelt en de rechtbank heeft aangenomen - kan het hof niet volgen. Appellante en geïntimeerde gebruiken het woord MUSTANG beide als (onderdeel van) hun handelsnaam en als (onderdeel van) hun merken, ter onderscheiding van hun waren. Dat het publiek onder die omstandigheden uit de vermelding BY MUSTANG zou afleiden dat de onder merk C aangeboden waren van geïntimeerde en niet van appellante afkomstig zouden zijn, valt niet vol te houden. Het verwarringsgevaar is nu juist gelegen in het gebruik van het woord MUSTANG en daaraan kan het gebruik van het woord BY niet afdoen. Door de vermelding BY MUSTANG is er een reëel risico dat het publiek meent dat de onder dat merk aangeboden waren afkomstig zijn van appellante en daarmee is sprake van verwarringsgevaar.

21. Het bovenstaande brengt mee dat de grieven III en V slagen. Dit brengt mee dat de overige door geïntimeerde in eerste aanleg gevoerde verweren tegen de vordering tot nietigverklaring van merk C - welke verweren door geïntimeerde uitdrukkelijk zijn gehandhaafd in punt 48 van de memorie van antwoord - nog bespreking behoeven.

22. Geïntimeerde heeft met een beroep op artikel 14bis BMW (oud; thans artikel 2.24 en 2.29 BVIE) nog gesteld dat appellante haar recht verwerkt heeft om en/of misbruik van recht maakt door de nietigverklaring van de inschrijving van merk C te vorderen, omdat zij, geïntimeerde, al geruime tijd (in ieder geval gedurende meer dan vijf jaar voor de inleidende dagvaarding van 18 augustus 2005) het woord MUSTANG gebruikt als onderdeel van haar handelsnaam en een aantal van haar (andere) merken en appellante dat heeft gedoogd. Op grond daarvan betwist geïntimeerde ook dat appellante kan worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 14B, lid 1 BMW (oud; thans 2.28, lid 3, BVIE), omdat zij door nietigverklaring te vorderen onbehoorlijk zou handelen ten opzichte van geïntimeerde. Appellante heeft gemotiveerd betwist dat zij het gestelde gebruik meer dan vijf jaar heeft gedoogd, stellende dat zij pas sedert 2002 van de activiteiten van geïntimeerde in de Benelux op de hoogte is. Dat appellante gedurende vijf jaar voor de inleidende dagvaarding daadwerkelijk wist van het gebruik in de Benelux, hetgeen nodig is om van bewust gedogen te kunnen spreken, blijkt niet uit de overgelegde stukken. Dat appellante in eerste aanleg heeft erkend dat geïntimeerde eind jaren negentig in de Benelux actief is geworden impliceert nog niet dat zij van die activiteiten toen al op de hoogte was. Ook de tussen partijen gevoerde, over en weer in 1998 aanhangig gemaakte oppositieprocedures bij het OHIM en de tussen partijen in 2000 gevoerde correspondentie, die kennelijk over de situatie in Duitsland gaat (daarin is sprake van een procedure in Düsseldorf en een beurs in Keulen), althans waarvan

niet blijkt dat die betrekking heeft op de Benelux, brengen niet noodzakelijkerwijs wetenschap met gebruik in de Benelux mee. Die wetenschap kan ook niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de door geïntimeerde aanhangig gemaakte oppositie mede was gebaseerd op de internationale inschrijving van merk A "with effect in Italy and the Benelux countries", nu deze oppositie ook gebaseerd was op Spaanse inschrijvingen van MUSTANG-merken en de merken in Spanje al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw worden gebruikt en zelfs bekend zouden zijn, zodat de vraag naar gebruik van de merken (in de Benelux) niet relevant was. Pas in 2004 heeft appellante beslag in België doen leggen op van geïntimeerde afkomstige schoenen voorzien van de aanduiding MUSTANG (zie productie 7 CvR). Geïntimeerde heeft ter zake ook geen concreet bewijs aangeboden, zodat het hof aan de stelling van geïntimeerde dat appellante voormeld gebruik in de Benelux bewust heeft gedoogd als onvoldoende onderbouwd voorbij gaat.

Voorts gaat de rechtsverwerking niet verder dan het gebruik van een ingeschreven merk dat daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en is gedoogd en geeft het geen recht op een uitgebreider merk(gebruik). Geïntimeerde stelt wel dat zij merken heeft gebruikt waarvan het woord MUSTANG onderdeel uitmaakt, maar dat zij merk C al meer dan vijf jaar voor de inleidende dagvaarding heeft gebruikt is gesteld noch gebleken, terwijl dit merk pas in 2004 is ingeschreven. Ook als appellante zich (inmiddels) niet meer zou kunnen verzetten tegen gebruik van bepaalde MUSTANG (bevattende) merken, brengt dat naar het oordeel van het hof niet mee dat zij niet de nietigverklaring zou kunnen vorderen van nieuwe- nog niet (vijf jaar gedoogde en) gebruikte en ingeschreven - merken. Zij blijft er een te rechtvaardigen belang bij hebben dat geïntimeerde niet rechten verwerft met betrekking tot nieuwe merken, die verwarring kunnen wekken met haar oudere merken.

Het bovenstaande brengt mee dat deze verweren falen.

23. Ten overvloede wijst het hof er nog op dat geïntimeerde weliswaar pleit voor vreedzame coëxistentie van de verschillende MUSTANG-merken, maar wel oppositie heeft ingesteld tegen de aanvraag van het gemeenschapsmerk MUSTANG voor schoeisel door appellante op grond van haar Spaanse inschrijving van merk A uit 1978 voor schoeisel (productie 6 CvR).

24. Grief IV richt zich tegen de overweging van de rechtbank dat ten aanzien van merk A bovendien moet worden aangenomen dat appellante het gebruik reeds meer dan vijf jaren heeft gedoogd in de zin van artikel 14bis BMW, zodat appellante haar MUSTANG-merken niet meer kan inzetten tegen het gebruik van merk A. Nu geen verbod van het gebruik van merk A is gevorderd, begrijpt het hof niet goed het belang van deze overweging. In zoverre heeft appellante ook geen belang bij haar grief. Voor zover het gaat om de vaststelling dat appellante het gebruik van merk A meer dan vijf jaar heeft gedoogd slaagt de grief voor zover dit oordeel ziet op de Benelux. Voor zover de rechtbank met deze overweging heeft bedoeld dat appellante

wegens gedogen van het gebruik van merk A niet meer de nietigverklaring van de inschrijving van merk C kan vorderen deelt het hof die opvatting niet, zoals blijkt uit het hiervoor in rechtsoverweging 22 overwogene en slaagt de grief.

26. Aan het bewijsaanbod van geïntimeerde gaat het hof als niet relevant en/of onvoldoende geconcretiseerd voorbij.

27. De gevorderde nietigverklaring komt derhalve voor toewijzing in aanmerking. Terecht heeft geïntimeerde (in punt 23 CvD/48 MvA) opgemerkt dat dit internationale merk slechts nietig kan worden verklaard, zover betrekking hebbend op de Benelux. Voor zover de vordering tot nietigverklaring is afgewezen, dient het bestreden vonnis te worden vernietigd. Blijkens het petitum van de appeldagvaarding en de conclusie van de memorie van grieven heeft appellante ook bezwaar tegen de kostencompensatie in eerste aanleg. Nu partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, is het hof van oordeel dat de kosten in beide instanties gecompenseerd dienen te worden. Het hof zal het vonnis vernietigen voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen en het vonnis voor het overige bekrachtigen. Gelet op de aard van de toegewezen vorderingen en de compensatie van de proceskosten is geen plaats voor uitvoerbaarverklaring bij voorraad.

Beslissing

Het gerechtshof:

vernietigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 8 februari 2006, voor zover het meer of anders gevorderde is afgewezen

en opnieuw rechtdoende,

verklaart nietig de internationale registratie van het merk SIXTYSEVEN BY MUSTANG, met registratienummer 827.830, voor zover betrekking hebbend op de Benelux;

beveelt de doorhaling van de inschrijving van voormeld merk in het merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen);

wijst af het meer of anders gevorderde;

bekrachtigt het tussen partijen door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen vonnis van 8 februari 2006 voor het overige;

compenseert de proceskosten in hoger beroep, des dat partijen ieder hun eigen kosten dragen.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 juni 2009 in aanwezigheid van de griffier.