

Rb Amsterdam, 20 januari 2010, Porsche v G-Star

CAYMAN v KEYMAN



MERKENRECHT

Neutralisering auditieve overeenstemming door begripsmatige verschillen

- Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaïman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur'.

Blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan een begripsmatig verschil visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren (waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring). Daartoe dient ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dat is hier het geval. Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaïman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur'. De beide merken komen daarmee (begripsmatig) nog verder van elkaar te staan. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat geen sprake is van (een voldoende mate van) overeenstemming tussen beide merken. De vorderingen van Porsche dienen daarom te worden afgewezen.

Vindplaatsen

Rb Amsterdam, 20 januari 2010

(P.W. van Straalen)

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer : 424444/ HA ZA 09-1122

Vonnis van 20 januari 2010

in de zaak van

de vennootschap naar Duits recht DR. ING. H.C.F. PORSCHE AG. gevestigd te Stuttgart, eiseres, advocaat mr M W Rijdsijk,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid G-STAR INTERNATIONAL B.V., gevestigd te Amsterdam, gedaagde, advocaat mr . A. Knigge.

Partijen zullen hierna Porsche en G-Star genoemd worden

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding met 6 producties;
- de conclusie van antwoord met 7 producties;
- het tussenvonnis van 3 juni 2009, waarbij een comparitie van partijen is gelast;
- het proces-verbaal van de comparitie van partijen van 11 september 2009 en de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is nader vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Porsche is een fabrikant van (sport)auto's, die worden verhandeld onder het merk PORSCHE

2.2. Porsche is houdster van het gemeenschapswoordmerk CAYMAN. Dit merk is op 6 juli 2004 gedeponeerd en op 30 augustus 2005 onder het nummer 3915766 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 12, 14, 16, 18, 25, 28 en 37.

2.3. G-Star drijft een onderneming die zich richt op het ontwerpen en produceren van textielgoederen. alsmede op de import van en groothandel in die goederen.

2.4. G-Star heeft 8 augustus 2005 het Beneluxwoordmerk KEYMAN gedeponeerd. Dit merk is op 6 januari 2006 onder het nummer 787858 ingeschreven voor waren in de klassen 3, 18 en 25. Het gaat hierbij kort gezegd om toiletartikelen (zoals zeep en cosmetische middelen), lederwaren, reisbenodigdheden (zoals koffers, tassen en wandelstokken) en kleding.

2.5. Bij brief van 23 juli 2008 heeft Porsche bezwaar gemaakt tegen de registratie van het merk KEYMAN. G-Star weigert de inschrijving van haar merk door te halen.

3. Het geschil

3.1. Porsche vordert op grond van artikel 2:45 juncto de artikelen 2:28 lid 3 sub a en 2:3 sub b BVIE de inschrijving van het merk KEYMAN nietig te verklaren en de doorhaling van het nietig verklaarde merk uit te spreken, met (uitvoerbaar bij voorraad) veroordeling van G-Star in de volledige kosten conform artikel 1019h Rv. Zij stelt daartoe dat het merk KEYMAN van jonger datum is en verwarringwekkend overeenstemt met haar oudere, bekende merk CAYMAN

3.2. G-Star voert verweer en vordert op haar beurt - uitvoerbaar bij voorraad - veroordeling van Porsche in de volledige kosten van de procedure. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover hier van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. De rechtbank dient te beoordelen of de merken CAYMAN en KEYMAN overeenstemmen en globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring kan ontstaan

4.2. De rechtbank stelt vast dat beide merken visueel gezien bestaan uit 6 letters, waarvan de laatste vier identiek zijn. De eerste twee letters verschillen. Dat de "C" en de "K" de enige letters in het alfabet zijn die aan de rechterzijde open zijn, gelijk Porsche stelt, moge zo zijn, maar doet niet af aan het feit dat beide letters visueel verschillen. Er is gelet op de laatste vier letters een zekere mate van overeenstemming. Die mate van visuele overeenstemming is echter beperkt, omdat de aandacht van het in aanmerking komende publiek zal uitgaan naar het begin van beide woordmerken. De eerste lettergreep van beide woordmerken verschilt

4.3. Auditief gezien heeft te gelden dat het in aanmerking te nemen publiek de Engelse taal over het algemeen goed zal begrijpen en beide merken ook als zodanig zal uitspreken. Daarbij zal het publiek de tweede lettergreep van beide merken hetzelfde uitspreken, maar de eerste lettergreep niet. In het merk CAYMAN, zal deze lettergreep als 'kee' worden uitgesproken en in het merk KEYMAN als 'kie'. Omdat de klemtoon in beide gevallen op de eerste lettergreep ligt, welke verschillend wordt uitgesproken, is ook de auditieve overeenstemming beperkt.

4.4. Begripsmatig is van overeenstemming geen sprake. CAYMAN verwijst naar 'kaaiman' en deze betekenis zal door het in aanmerking komende publiek onmiddellijk worden begrepen. KEYMAN heeft in de Engelse taal geen betekenis. De afzonderlijke bestanddelen 'key' en 'man' zullen door het in aanmerking komende publiek echter wel worden herkend als 'sleutel' en 'man'.

4.5. Blijkens de jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan een begripsmatig verschil visuele en auditieve overeenstemming neutraliseren (waardoor er geen sprake is van gevaar voor verwarring).¹ Daartoe dient ten minste één van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Dat is hier het geval. Zoals hiervoor is overwogen, betekent 'CAYMAN' 'kaaiman' en zal het relevante publiek dit ook onmiddellijk begrijpen. Het begripsmatige verschil tussen beide merken weegt in het onderhavige geval zwaar, nu de merken visueel en auditief gezien slechts beperkt overeenstemmen. Daarbij komt dat het merk KEYMAN weliswaar geen vastomlijnde betekenis heeft in de Engelse taal, maar het in aanmerking komende publiek zal daarin wel de afzonderlijke woorden 'sleutel' en 'man' herkennen en dit opvatten als 'sleutelman' of 'sleutelfiguur'. De beide merken komen daarmee (begripsmatig) nog verder van elkaar te staan. De rechtbank is gelet op het voorgaande van oordeel dat geen sprake is van (een

voldoende mate van) overeenstemming tussen beide merken. De vorderingen van Porsche dienen daarom te worden afgewezen.

4.6. Porsche zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. G-Star heeft de volledige kosten gevorderd en gespecificeerd tot een bedrag van € 8.762,25 aan kosten advocaat. Porsche heeft deze kosten niet gemotiveerd betwist, nu zij zich er ter zitting toe heeft beperkt te stellen dat "artikel 1019h Rv de rechtbank voldoende ruimte biedt voor een oordeel". De kosten zullen daarom tot het bedrag van € 8.762,25 worden toegewezen, te vermeerderen met € 262,00 vast recht

5. De beslissing

De rechtbank

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Porsche in de kosten van de procedure, aan de zijde van G-Star tot op heden begroot op € 9.024,25;
- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. PW. van Straalen en in het openbaar uitgesproken op 20 januari 2010.

¹ [HvJEG 12 januari 2006, zaak C 361/04, ro 20, \(Picaro/Picasso\)](#); [HvJEG 18 december 2008, zaak C 16/06, ro 98, \(Mobilix\)](#).