

# beschikking

---

## GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht  
Rekestnummer: 200.109.899/01

**Beschikking d.d. 29 januari 2013**

inzake

**de buitenlandse vennootschap STRELLSON A.G.**,  
gevestigd te Kreuzlingen, Zwitserland,  
verzoekster,  
hierna ook te noemen: Strellson,  
advocaat: mr. A. Bekema te Amsterdam,

tegen

**BARTS BEHEER B.V.**,  
gevestigd te Amsterdam,  
verweerster,  
hierna te noemen: Barts Beheer,  
→ advocaat: mr. A.J. Verbeek te Amsterdam.

### De procedure

Bij op 13 juli 2012 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft Strellson het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 14 mei 2012, waarbij de oppositie van Strellson tegen de inschrijving van het woord-/beeldmerk (Barts) is afgewezen, te vernietigen en de door haar ingestelde oppositie alsnog gegrond te verklaren, met veroordeling van Barts Beheer in de proceskosten.

Bij op 20 oktober 2012 ter griffie ingekomen verweerschrift (met producties) heeft Barts Beheer het hof verzocht het beroep af te wijzen en de beslissing te bekrachtigen, met veroordeling van Strellson in de proceskosten.

De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 13 december 2012. Daarbij hebben beide partijen hun standpunten doen bepleiten, Strellson door mr L. Broers en mr B. Lukaszewicz, beiden advocaat te Amsterdam en Barts Beheer door mr Verbeek voornoemd en mr A.J. Gieske, eveneens advocaat te Amsterdam, aan de hand van pleitnotities. Daarbij zijn tevens enige producties van de zijde van Barts Beheer ten processe overgelegd, die tezamen met de pleitnotities van partijen aan het dossier zijn toegevoegd.

## Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken is het volgende gebleken.

(i) Op 18 februari 2011 heeft Barts Beheer voor waren in de klassen 9, 18 en 25 een Benelux merkdepot verricht van het teken (woord-/beeldmerk):




(hierna ook te noemen: het teken).

Het depot is onder 1219930 in behandeling genomen en gepubliceerd op 9 maart 2011.

(ii) Op 18 mei 2011 heeft Strellson oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op haar eerdere merk:



Internationale inschrijving 837400 van het beeldmerk , ingediend op 5 oktober 2004 en ingeschreven op 26 mei 2005 voor waren in de klassen 3, 9, 14 en 25; volgens het register van het BBIE is Strellson de houder van het ook voor de Benelux geldende ingeroepen recht (hierna ook te noemen: het merk).

(iii) Bij brief van 17 oktober 2011 heeft de gemachtigde van Strellson argumenten en stukken ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Bij brief van 19 december 2011 heeft de gemachtigde van Barts Beheer daarop gereageerd.

(iv) Bij beslissing van 14 mei 2012 heeft het Bureau de oppositie afgewezen. Aan zijn beslissing heeft het Bureau ten grondslag gelegd dat er slechts een beperkte visuele gelijkenis is tussen het betwiste teken en het door Strellson ingeroepen merk, dat auditieve en begripsmatige vergelijking van het teken en het merk niet mogelijk is, dat de verschillen tussen merk en teken voldoende zijn om de eventuele punten van overeenstemming te neutraliseren, en dat wat de totaalindruk van merk en teken betreft, er geen sprake is van overeenstemming. Om redenen van proceseconomie heeft het Bureau een vergelijking van de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor het merk is ingeschreven achterwege gelaten.

2. Artikel 2.14, eerste lid BVIE luidt:

*“1. De deposant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgende op de publicatie van het depot, schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat*

*a. (...);*

*b. verwarring kan stichten met zijn algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs.”*

Artikel 2.3 BVIE, voor zover van belang, bepaalt:

*“Bij de beoordeling van de rangorde van het depot wordt rekening gehouden met de op het tijdstip van het depot bestaande en ten tijde van het geding gehandhaafde rechten op:*

*a. gelijke, voor dezelfde waren of diensten gedeponereerde merken;*

*b. gelijke of overeenstemmende, voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten gedeponeerde merken, indien bij het publiek verwarring, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk, kan ontstaan;”.*

3. Met de eerste grief betoogt Strellson dat het Bureau ten onrechte de vergelijking van de waren achterwege heeft gelaten. Grief 2 is gericht tegen het oordeel van het Bureau dat geen begripsmatige vergelijking mogelijk is en tegen de conclusie van het Bureau dat slechts een geringe mate van visuele overeenstemming bestaat.

Strellson stelt in haar verzoekschrift, samengevat, dat beoordeeld moet worden of van verwarringsgevaar tussen het ingeroepen merk en het teken, als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE sprake is. Strellson betoogt dat haar merk en het teken niet alleen visueel overeenstemmen maar ook begripsmatig, dat de visuele overeenstemming zodanig sterk is, dat daardoor en door de begripsmatige overeenstemming sprake is van overeenstemmende totaalindrukken van het teken en het merk.

Verder betoogt Strellson dat het Bureau alvorens tot zijn oordeel te komen dat geen verwarringsgevaar aanwezig is, ten onrechte een vergelijking van de (soort)gelijkheid van de waren achterwege heeft gelaten.

4. Barts Beheer onderschrijft het standpunt van het Bureau.

5. Bij de beoordeling van de vraag of het betwiste teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het betwiste teken en het merk en de soortgelijkheid van de waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument van de betrokken waren, in casu, gelet op de onderhavige waren, het grote publiek.

Om te bepalen of er overeenstemming bestaat, en zo ja de mate van overeenstemming tussen het teken en het merk, dient te worden vastgesteld of sprake is van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met in aanmerking neming van de categorie van de betrokken waren (en diensten) en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.

Krachtens het beginsel van de onderlinge samenhang tussen de in aanmerking komende factoren bij de beoordeling van verwarringsgevaar, met name tussen de overeenstemming van het teken en het merk en de soortgelijkheid van de waren (of diensten) waarop zij betrekking hebben, kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van het teken en het merk en omgekeerd.

Voor de beoordeling van verwarringsgevaar als bedoeld in art. 2.3 onder b BVIE is tegelijkertijd vereist dat het teken en het merk gelijk zijn of overeenstemmen en dat de waren (of diensten) waarop het depot betrekking heeft, dezelfde of soortgelijk zijn als die waarvoor

het oudere merk is ingeschreven. Dit zijn cumulatieve voorwaarden.

In het algemeen dient voorafgaand aan de beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar te worden vastgesteld of sprake is niet alleen van overeenstemming tussen het teken en het merk maar ook van (soort)gelijkheid van de betrokken waren en/of diensten. Hierop vormt naar het oordeel van het hof een uitzondering het geval dat het teken en het merk niet met elkaar overeenstemmen. In dat geval kunnen de vergelijking van de waren en de beoordeling van de onderlinge samenhang achterwege blijven (vgl. de arresten HvJ EU van 12 oktober 2004, C-106/03 (Vedial) en HvJ EU van 13 september 2007, C-234/06 (Finanziaria) en HvJ EU van 24 maart 2011, C-552/09 (Ferrero)).

6. Het hof zal thans nagaan of sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk.

7 Aangaande de gelijkenis/overeenstemming tussen het teken en het merk wordt het volgende overwogen.

#### *Auditieve vergelijking*

Het oordeel van het Bureau dat geen auditieve vergelijking mogelijk is, is door partijen niet weersproken.

#### *Visuele vergelijking*

Het betwiste teken (beeld-/woordmerk) bestaat uit een beeldelement, een zwartgekleurde cirkel met een zwarte omtrekslijn en in het midden, symmetrisch, een wit kruis (of plusteken), en een woordelement "barts", geplaatst aan de rechterzijde van de cirkel. Het woord "barts" is afgebeeld in gestileerde schrijffletters die - anders dan door Strellson wordt betoogd - deels uitsteken boven de bovenste rand van de omtrekslijn van de cirkel. Het hof acht - in aanmerking nemende dat woardelementen in het algemeen meer bepalend zijn voor het totaalbeeld van een teken of merk dan beeldelementen en een kruis weinig onderscheidend vermogen heeft, het woord "barts" het onderscheidende en dominante bestanddeel van het teken. Hieraan doet niet af dat dit woardelement na het kruis (beeldelement) is geplaatst.

Het merk bestaat een witte cirkel met een zwarte omtrekslijn, waarin in het midden, symmetrisch, een zwart kruis (of plusteken) is geplaatst.

Het merk is louter figuratief, waarbij het kruis het onderscheidende bestanddeel is. Het kruis heeft, evenals het plusteken, naar het oordeel van het hof van huis uit een zwak onderscheidend vermogen voor de betrokken waren. Een kruis is, evenals een plusteken, immers een veelgebruikt teken. Dat het merk bekendheid heeft gekregen in de Benelux is onvoldoende onderbouwd.

Het kruiselement van het teken is in feite een verkort kruis. De armen van het kruis in het betwiste teken zijn even lang als breed en vormen elk een vierkant, gelegen om het midden, dat ook een vierkant is. Het kruis (of plusteken) maakt daardoor een "vrolijke" indruk. De lengte van de armen van het kruis van het merk is groter dan de breedte ervan, de armen zijn langer dan die van het betwiste teken en komen ook dicht bij de omtreksrand van de cirkel. Het kruis van het merk zal bij het in aanmerking komende deel van het publiek een andere indruk wekken dan het kruiselement van het betwiste teken.

Gelet hierop en in aanmerking nemende dat ook in dit geval de totaalindruk van het teken met name wordt bepaald door het woordelement 'barts' en het kruis geen of weinig onderscheidend vermogen heeft en veelal als versiering wordt gezien, is er naar het oordeel van het hof geen sprake van visuele overeenstemming.

#### *Begripsmatige vergelijking*

8. Strellson betoogt dat - anders dan het Bureau heeft geoordeeld - in dit geval een beoordeling van de begripsmatige overeenstemming op zijn plaats is. Zij stelt dat Strellson een Zwitsers merk is en dat dit ook zo wordt uitgedragen, bijvoorbeeld door haar sportieve "Swiss cross" collectie, door het gebruik van de kleuren rood en wit en door het gebruik van een wapenschild waarin een kruis is geplaatst waarmee wordt verwezen naar het Zwitserse wapenschild (een wit kruis op een rode achtergrond). Barts brengt voornamelijk (winter) kleding en (winter)accessoires op de markt, terwijl de marketing van Barts is gericht op koude, sneeuw, bergen en wintersporten, zodat ook Barts refereert aan Zwitserland. Derhalve is er op begripsmatig vlak sprake van overeenstemming, aldus Strellson.

9. Barts Beheer voert aan dat bij de beoordeling van verwarringsgevaar in een oppositieprocedure het vermeende gebruik en marketing buiten beschouwing moeten blijven omdat dit van tal van (specifieke, mogelijke) omstandigheden afhankelijk is.

10. Naar het oordeel van het hof kan in een (beroep van) een oppositieprocedure geen rekening worden gehouden met de wijze waarop het betrokken teken en het betrokken merk feitelijk worden gebruikt.

Anders dan bij de beoordeling van een inbreukvraag moet in oppositie worden onderzocht of er gevaar voor verwarring met het oudere merk bestaat in alle omstandigheden waarin het teken en het merk kunnen worden gebruikt. Wel dient daarbij rekening te worden gehouden met de omvang van het gebruik van het (oudere) merk voor zover daardoor het onderscheidend vermogen van dit merk is toegenomen (zie reeds hierboven onder 7).

11. Dat door het kruiselement in het teken bij het publiek de indruk wordt gewekt dat het teken betrekking heeft op of refereert aan Zwitserland en dus in begripsmatig opzicht overeenkomt met het merk van Strellson acht het hof niet aannemelijk. Bovendien acht het hof niet aannemelijk dat het publiek het merk van Strellson zal opvatten als een verwijzing naar Zwitserland. Overigens is in de beschrijving van het merk vermeld:

"The cross shown in the mark is not reproduced in white on a red background, nor in red on a white background, nor in any colour likely to cause confusion with the cross of the Swiss Federation or the emblem of the Red Cross."

Van begripsmatige overeenstemming is dan ook geen sprake.

12. Naar het oordeel van het hof is er, uitgaande van het vorenstaande geen visuele en begripsmatige overeenstemming tussen het teken en het merk, terwijl auditieve overeenstemming niet valt vast te stellen en bestaat er geen overeenstemming tussen het teken en het merk. Derhalve kan de beoordeling van de (soort)gelijkheid van de betrokken waren, evenals de onderlinge samenhang, achterwege blijven. De grieven falen.

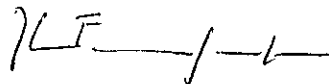
13. Derhalve zal het verzoek van Strellson tot vernietiging van de beslissing van het Bureau worden afgewezen en zal deze beslissing van het Bureau worden bekrachtigd. Strellson zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten.

**Beslissing**

Het hof:

- verwerpt het beroep;
- bekrachtigt de beslissing van het Bureau van 14 augustus 2012;
- veroordeelt Strellson in de proceskosten, tot op heden aan de zijde van Barts Beheer in beroep begroot op € 466,- aan verschotten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;
- verklaart deze beschikking wat de proceskosten betreft uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en H.J.H. van Meegen; deze is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 29 januari 2013, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:  
Uitgegeven aan mr.  
Advocaat van: ~~van~~ geint.  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Den Haag

