

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.005.268/01

Rolnummer (oud) : 06/1056

Rolnummer rechtbank : 06/332

arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 30 september 2008

inzake

1. **THE BO-DEAN COMPANY B.V.**,
2. **LIEF! B.V.**,
beide gevestigd te Sliedrecht,
appellanten, voorwaardelijk incidenteel geïntimeerden,
hierna te noemen: Bo-Dean, Lief! en tezamen Bo-Dean c.s.
→ advocaat: mr. P.J.M von Schmidt auf Altenstadt te 's-Gravenhage,

tegen

1. **PRENATAL MOEDER EN KIND B.V.**,
gevestigd te Amsterdam,
2. **PRENATAL BABY MODE ROSENDAAL B.V.**,
gevestigd te Roosendaal,
3. **PRENATAL BERGEN OP ZOOM B.V.**,
gevestigd te Bergen op Zoom,
4. **PRENATAL TILBURG, B.V.**
gevestigd te Tilburg,
5. **PRENATAL EINDHOVEN B.V.**,
gevestigd te Eindhoven,
6. **R. SINNING EN A.A. SINNING-BASTIAAN**,
zaakdoende te Groningen,
7. **V.O.F. PRENATAL**,
zaakdoende te Venlo,
8. **SERGE PEKAAR h.o.d.n. PRENATAL VLISSINGEN**,
zaakdoende te Vlissingen,
9. **ADRIANUS ANTONIUS JOHANNES MARIA SIPS h.o.d.n. PRENATAL OOSTERHOUT**,
zaakdoende te Oosterhout,
10. **PRENATAL-HET LINNENHUIS V.O.F.**,
zaakdoende te Gorinchem,
11. **PEKAAR GOES V.O.F. h.o.d.n. PRENATAL**,
zaakdoende te Goes,
12. **FRANCISCUS COENRADUS VAN SOMMEREN h.o.d.n. PRENATAL**,
zaakdoende te Alphen aan den Rijn,
13. **RONALDUS JOHANNES MARIA BUFFING h.o.d.n.**

PRENATAL NIEUWEGEIN,

zaakdoende te Nieuwegein,

14. **JACOBA MARIA VAN DER RIJST-DE GROOT h.o.d.n. PRENATAL ZEIST,**

zaakdoende te Zeist,

15. **PRENATAL ZUID-OOST V.O.F.,**

zaakdoende te Venray,

16. **PRENATAL ALKMAAR B.V.,**

gevestigd te Alkmaar,

17. **PRENATAL HOORN B.V.**

gevestigd te Hoorn,

geïntimeerden, voorwaardelijk incidenteel appellanten,

hierna tezamen te noemen: Prénatal (in enkelvoud),

advocaat: mr. E. Grabandt te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij exploit van 14 juni 2006 zijn Bo-Dean c.s. in hoger beroep gekomen van het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis in kort geding van 18 mei 2006. Bo-Dean c.s. hebben bij memorie van grieven vier grieven (genummerd 1, 2, 4 en 5) tegen het vonnis aangevoerd. Prénatal heeft bij memorie van antwoord, tevens houdende memorie van grieven in voorwaardelijk incidenteel appèl, de grieven bestreden en, voorwaardelijk incidenteel appellerende, drie grieven tegen het vonnis aangevoerd, die door Bo-Dean c.s. bij memorie van antwoord in voorwaardelijk incidenteel appèl zijn bestreden. Lief! heeft daarna bij akte haar eis vermeerderd, waarna Prénatal een akte tot referte heeft genomen. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten, Bo Dean c.s. door mr. D. van der Kolk en Prénatal door mrs. E.J. Louwers en H.J. Geurts, bij welke gelegenheid door beide partijen nog producties (22 tot en met 31 door Prénatal en 26 tot en met 36 door Bo-Dean c.s.) en enkele babyartikelen zijn overgelegd. Ten slotte is arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de voorzieningenrechter in rechtsoverwegingen 2.1 tot en met 2.5 van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, zodat ook het hof voorshands van die feiten uitgaat.

2.. Lief! is houdster van het Benelux-merk LIEF!, gedeponeed op 14 oktober 2004 voor waren in de klasse 25 (kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels). Sinds het voorjaar van 2005 wordt het merk LIEF! gebruikt voor baby- en peuterkleding en andere babyartikelen, aanvankelijk door de vrouw van de oprichter van Lief! en vanaf haar oprichting op 14 juni 2005 door Lief!.

Op 17 november 2005 heeft Lief! het merk LIEF! ook gedeponeed voor waren in de klassen 11, 16, 18, 20, 24 en 28, waaronder meubels, weefsels, textielproducten en speelgoederen. Bo-Dean c.s. hebben gevorderd Prénatal te bevelen het gebruik van het woord LIEF op baby- en kinderkleding en andere babyartikelen te staken en gestaakt te houden. Zij hebben daartoe gesteld dat Prénatal inbreuk maakt op de merkrechten van Lief!. Voorts hebben Bo-Dean c.s. in de inleidende dagvaarding dit bevel gebaseerd op de stelling dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming door Prénatal in de nakoming van de tussen Bo-Dean en geïntimeerde sub 1, mede namens haar franchisenemers - onder anderen geïntimeerden sub 2, 3 en 6 tot en met 17 - in november 2005 gesloten vaststellingsovereenkomst.

Het hof gaat er voorshands van uit dat het thans bestreden gebruik van de aanduiding LIEF (sec) door Prénatal pas is aangevangen in 2006 of kort daarvoor. Niet bestreden zijn de stellingen van Lief! dat

- afbeeldingen van producten voorzien van de aanduiding LIEF (sec) voor het eerst voorkomen in de Prénatal-catalogus van 2006,
- Prénatal het teken LIEF is gaan gebruiken na het eerste merkdepot van LIEF! (op 14 oktober 2004) en
- Lief! pas in april 2006 heeft geconstateerd dat Prénatal diverse LIEF-artikelen voert.

Vanaf een zeker moment in de tweede helft van 2004 of begin 2005 heeft Prénatal gebruik gemaakt van de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE. Niet betwist is de stelling van Bo-Dean c.s. tijdens het pleidooi in hoger beroep dat zij ten tijde van het sluiten van de vaststellingsovereenkomst in november 2005 niet op de hoogte waren van het (voorgenomen) gebruik door Prénatal van de aanduiding LIEF (sec).

Vorderingen op grond van het merkenrecht

3. Prenatal heeft als verweer tegen de inbreukvordering onder meer aangevoerd dat het merk LIEF! elk onderscheidend vermogen mist en dus geen geldig merk is. De voorzieningenrechter heeft dat verweer verworpen. Incidentele grief II richt zich tegen de verwerping van dit verweer door de voorzieningenrechter.

Uitgangspunt bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen is artikel 6quingiesB, onder 2, van het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom. Merken zullen ter inschrijving geweigerd of nietig verklaard kunnen worden *“Wanneer zij elk onderscheidend kenmerk missen ofwel uitsluitend bestaan uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de soort, de hoedanigheid, de hoeveelheid, de bestemming, de waarde, de plaats van herkomst der waren of het tijdstip van voortbrenging, of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare taal of de eerlijke en vaststaande gewoonten van de handel in het land waar bescherming wordt gevraagd”*.

In zijn arresten van 4 mei 1999, C -108/97 en C -109/97 (inzake Chiemsee) en 12 februari 2004, C-363/99 (inzake Postkantoor) heeft het HvJ EG gewezen op het algemeen belang bij vrijhouding van bepaalde tekens.

In zijn arrest van 12 februari 2004 (inzake Postkantoor) heeft het hof overwogen:

53. (...) *dat volgens artikel 3, lid 1 sub c, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor deze inschrijving wordt aangevraagd.*

54. *Zoals het hof reeds heeft verklaard (...) streeft artikel 3, lid 1, sub c van de richtlijn een doel van algemeen belang na, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door eenieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Deze bepaling belet derhalve dat die tekens of benamingen op grond van hun inschrijving als merk aan een enkele onderneming worden voorbehouden.*

55. *Dit algemeen belang impliceert immers dat alle tekens of benamingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, voor alle ondernemingen vrij beschikbaar blijven*

zodat zij deze tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Merken die uitsluitend bestaan uit dergelijke tekens of benamingen kunnen dus niet worden ingeschreven, behalve door toepassing van artikel 3, lid 3, van de richtlijn (inburgering, hof).

56. In deze omstandigheden moet de bevoegde autoriteit krachtens artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn beoordelen, of een merk waarvan de inschrijving is aangevraagd, in de opvatting van de betrokken kringen thans kenmerken van de betrokken waren of diensten beschrijft, dan wel dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is (...). Indien de bevoegde autoriteit na dit onderzoek concludeert dat dit het geval is, moet zij de inschrijving van het merk weigeren op grond van deze bepaling.

57. Het is irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de inschrijvingsaanvraag vermelde waren of diensten aan te duiden. (...)

58. Evenmin is het doorslaggevend of een groot dan wel een klein aantal concurrenten belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Elke marktdeelnemer die thans waren of diensten aanbiedt die concurreren met die waarvoor de omschrijving is aangevraagd, alsmede elke marktdeelnemer die dit in de toekomst zou kunnen doen, moet ongestoord gebruik kunnen maken van de tekens of benamingen die kunnen dienen om de kenmerken van deze waren of diensten te beschrijven.

In zijn arrest van 23 oktober 2003 C-191/01 (inzake Doublemint) heeft het HvJ EG overwogen dat het voor een weigering van een inschrijving niet noodzakelijk is dat de aanduidingen waaruit het merk is samengesteld, op het moment van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk worden gebruikt voor de beschrijving van waren of diensten als die waarvoor de aanvraag is ingediend, of van de kenmerken van deze waren of deze diensten en dat de inschrijving van een woord als merk dan ook moet worden geweigerd indien het in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

5. In het algemeen geldt verder dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken dient plaats te vinden enerzijds in relatie tot de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en anderzijds in relatie tot de perceptie ervan door het relevante publiek. Dat publiek bestaat uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de waren of diensten (zie onder meer het HvJ EG in Postkantoor, ro. 34), in dit geval naar het oordeel van het hof de consument die geïnteresseerd is in baby- en peuterkleding en ander babyartikelen.

6. Het gaat hier om een bijvoeglijk naamwoord dat een bepaalde eigenschap of een hoedanigheid van een zelfstandigheid aanduidt, maar slechts beschrijvend is als die zelfstandigheid die eigenschap in het algemeen bezit (zoals lekker voor snoep) of dit in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is. Dat een teken (van huis uit) geen onderscheidend vermogen heeft als het bestaat uit een aanduiding die *kan dienen* ter aanduiding van een kenmerk van de waren of diensten waarvoor het is gedeponerd, brengt mee dat aan het oordeel dat dat teken/die aanduiding beschrijvend is niet afdoet 1) dat er daarvoor synoniemen bestaan, 2) dat het teken slechts beschrijvend is voor minder belangrijke kenmerken van de waren of diensten, 3) dat er aanduidingen zijn die bekender zijn of

directer beschrijven en 4) dat het teken wellicht ook andere (potentiële) betekenissen heeft (vergelijk de Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van merken op absolute gronden van het Benelux-Merkenbureau, thans het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna het BBIE). Van *kunnen dienen* ter aanduiding van kenmerken van de waren of diensten is echter geen sprake indien het teken een kenmerk aanduidt dat de waren of diensten in het algemeen niet bezitten, noch in de toekomst zullen bezitten.

Prénatal heeft niet gesteld dat LIEF in het algemeen een kenmerk is of in de toekomst zal zijn van kinder- en babykleding/artikelen. Bo-Dean c.s. hebben gesteld dat dit niet het geval is. Wellicht zou gezegd kunnen worden dat lief verwijst naar de baby's en peuters voor wie de artikelen bestemd zijn, maar (dat geldt ook voor luiers, melk en hapjes voor baby's en) daarmee duidt het nog niet een kenmerk van de waren zelf aan. Het hof is dan ook voorshands van oordeel dat de aanduiding LIEF! niet kan dienen ter aanduiding van een kenmerk van kinder- en babykleding/artikelen en dat het merk LIEF! (van huis uit) onderscheidend vermogen bezit.

7. Overigens is het hof voorshands van oordeel dat, zo het merk van huis uit geen onderscheidend vermogen zou hebben, het dit heeft verkregen door het intensieve gebruik sinds begin 2005. Weliswaar is de periode waarin het merk is gebruikt niet langdurig, maar gelet op de kostbare en intensieve reclamecampagnes, de vele publiciteit en het succes bij het in aanmerking komende publiek, acht het hof voorshands aannemelijk dat het teken onderscheidend vermogen heeft verkregen door inburgering.

Niet gemotiveerd betwist is immers

- dat Lief! het teken LIEF! voor allerlei verschillende baby- en peuterproducten gebruikt; er sprake is van een lijn/een (lifestyle)concept;
- dat het LIEF!-concept al binnen zeer korte tijd een groot succes is gebleken;
- dat LIEF!-producten begin 2006 door 40 dealers in Nederland werden verkocht, waaronder Kidsfactory en De Bijenkorf, alwaar LIEF! het best verkochte baby- en peutermerk is;
- het aantal verkooppunten van LIEF!-producten in Nederland in 2007 was gestegen tot 84;
- dat LIEF!-producten sedert medio 2006 door 20 dealers in België worden verkocht;
- dat Lief! veel reclame heeft gemaakt voor haar producten;
- dat Lief! en haar producten, onder andere door haar samenwerking met Orange Babies en haar donaties aan het project "Baby Haven", veel positieve media-aandacht hebben gekregen.

Een en ander valt ook af te leiden uit de door Lief! als producties 4, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22 en 23 overgelegde publicaties en andere stukken.

8. Dat enige tijd kinder-T-shirts van Bakito (De Bijenkorf), voorzien van het woord LIEF, op de markt zijn geweest, is onvoldoende om tot een ander oordeel te komen. Dat een ander een door hem gebruikt teken om hem moverende redenen niet als merk deponeert, betekent niet dat het teken geen onderscheidend vermogen heeft. Bovendien heeft Lief! onbetwist gesteld dat de Bijenkorf met dit gebruik, na overleg met LIEF!, gestopt is.

Evenmin is relevant of de inschrijving van het door Lief! gedeponeerde teken STOER - zoals Prénatal heeft gesteld, maar Bo-Dean c.s. hebben betwist – door het BBIE is geweigerd. Het gaat immers om een ander teken.

9. Incidentele grief II faalt derhalve.

10. Principale grief 2 richt zich tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van het woord LIEF door Prénatal voorshands niet is aan te merken als merkgebruik (gebruik ter onderscheiding van waren). De voorzieningenrechter heeft daartoe overwogen dat het in aanmerking komende publiek het woord zal beschouwen als louter versiering en niet als herkomstaanduiding.

11. Of sprake is van gebruik als merk/herkomstteken dan wel als versiering of mededeling (statement) is afhankelijk van het oordeel van het relevante publiek, in casu de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van baby- en kinderkleding.

Op zichzelf is juist dat het niet ongebruikelijk is dat op (baby- en kinderkleding) woorden en teksten voorkomen, die zien op een eigenschap, een kenmerk of een mening van degene die die kleding draagt en die door het publiek niet als herkomstaanduiding zullen worden opgevat. Het is echter evenmin ongebruikelijk dat op kleding (prominent) merken voorkomen, die door het publiek als zodanig zullen worden opgevat. De enkele omstandigheid dat vaker woorden die een betekenis hebben in het gangbare taalgebruik (zoals stoer, stout, eigenwijs, lief, boy, girl etc.) op (kinder)kleding en in het bijzonder op T-shirts, voorkomen, is op zichzelf onvoldoende reden om aan te nemen dat het gebruik daarvan nooit als merkgebruik kan worden opgevat. Of sprake is van merkgebruik, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

12. Het hof is voorshands van oordeel dat in dit geval sprake is van, in het kader van artikel 2:20, lid 1, sub a, b en c, Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) - hierna: BVIE - vereist, merkgebruik. Het hof acht voorshands aannemelijk dat een aanzienlijk deel van het relevante publiek het gebruik van de aanduiding LIEF door Prénatal zal opvatten als merkgebruik, in aanmerking nemende dat

- het gaat om een enkel woord en niet om een uit meerdere woorden bestaande zin (zoals “mama is de liefste”, “I ♥ my grandma” (zie productie 5 van Prénatal) en “De lief allerliefste”), welk gebruik in beginsel niet als merkgebruik zal worden aangemerkt;
- Prénatal het teken LIEF niet incidenteel op een bepaald product gebruikt, maar op een aanzienlijk aantal verschillende producten (monddoekjes, slabbetjes, een sloop, een laken, een pyjama, een wipstoel, een slaapzak) gedurende een langere periode (seriematig, als concept), waardoor het gebruik als herkomstaanduiding wordt versterkt;
- zowel uit het door Bo-Dean c.s. overgelegde rapport van TNS NIPO van augustus 2006 (productie 25 van Bo-Dean c.s.) als het door Prénatal (als productie 19) overgelegde rapport van Ruigrok/NetPanel van oktober 2006 valt af te leiden dat rond de 40% van het ondervraagde publiek (moeders met kinderen van 0 en 1 jaar) de aanduiding LIEF op producten van Prénatal desgevraagd (op de vraag: Is het woord “lief” op de babyproducten volgens u een versiering of is het een merk?) als merk opvat.

Het hof realiseert zich dat op de (methode van) onderzoeken en de resultaten daarvan een en ander is af te dingen, maar gelet op het geringe verschil tussen voormelde uitkomsten, kunnen deze naar het oordeel van het hof niettemin meewegen om tot voormeld voorlopig oordeel te komen.

Prénatal heeft nog gesteld dat het in 2006 uitgevoerde onderzoek van nul en generlei waarde is omdat het - eerder gelegen - moment van de aanvang van de beweerde inbreuk bepalend is. Het woord LIEF (sec) gebruikt Prénatal echter pas sedert 2006 of kort daarvoor. Daarvoor gebruikte zij de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE.

Het hof heeft in deze inbreukzaak te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing en behoort in zijn beoordeling dus alle hem ter kennis gebrachte omstandigheden te betrekken, ook voor zover die zich niet in een eerder stadium hebben voorgedaan (HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 inzake Adidas/H&M c.s.). Overigens is niet gesteld of aannemelijk geworden dat het oordeel van het publiek over de vraag of het door Prénatal gemaakte gebruik van LIEF als merk moet worden opgevat in de periode eind 2005 – augustus/oktober 2006 is veranderd.

Dat Prénatal haar producten ook voorziet van haar Prénatal-merk doet aan het bovenstaande onvoldoende af, nu het niet ongebruikelijk is dat op een product meerdere merken voorkomen. Dat blijkt overigens ook uit het onderzoek van Ruigrok/NetPanel, waarbij het Prénatal-merk zichtbaar was voor de respondenten.

13. Het bovenstaande brengt mee dat principale grief 2 slaagt.

14. Bo-Dean c.s. hebben zich beroepen op artikel 2:20 lid 1, sub a, b en d, BVIE. Bij pleidooi in hoger beroep heeft de raadvrouw van Bo Dean c.s. verklaard dat geen beroep meer wordt gedaan op artikel 2:20, lid 1, sub c, BVIE.

15. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2:20, lid 1, sub b, BVIE als het door Prénatal gebruikte teken zodanig met het merk van Lief! overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken 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 betrokken waren of diensten bij het relevante publiek 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 het merk en het teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en de eventuele andere op de markt zijnde producten.

De voorzieningenrechter is niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of sprake is van verwarringsgevaar omdat zij het gebruik door Prénatal van de aanduiding LIEF niet heeft aangemerkt als gebruik als merk.

16. Het hof is voorshands van oordeel dat het merk LIEF!, mede gelet op het gebruik daarvan als omschreven in rechtsoverweging 7, een normaal onderscheidend vermogen bezit. Dit brengt mee dat principale grief 1, gericht tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat het merk LIEF! zwak is en een beperkte beschermingsomvang heeft, slaagt.

17. Nu het teken LIEF en het merk LIEF! zowel visueel, auditief als begripsmatig overeenstemmen, beide worden gebruikt voor baby- en peuterartikelen en niet gemotiveerd betwist is dat zich al een aantal gevallen van daadwerkelijke verwarring hebben voorgedaan, acht het hof voorshands aannemelijk dat sprake is van verwarringsgevaar. Dat Prénatal ook haar eigen merk op haar producten aanbrengt leidt niet tot een ander oordeel, nu het niet

ongebruikelijk is dat verschillende merken (al dan niet van verschillende merkhouders) op producten voorkomen en dat het Prénatal-merk bovendien niet steeds zichtbaar is. Dit brengt mee dat het gevorderde inbreukverbod voor toewijzing in aanmerking komt, tenzij het in eerste aanleg gevoerde, niet behandelde verweer dat het merk LIEF! te kwader trouw is gedeponeed zou slagen.

18. Prénatal stelt dat zij de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE al gebruikte voor het depot van het merk LIEF! op 14 oktober 2004 door Bo-Dean. In de vaststellingsovereenkomst is in de considerans vermeld dat Prénatal sedert augustus 2004 producten op de markt brengt voorzien van de tekst DE LIEF ALLERLIEFSTE. Bo-Dean c.s. hebben betwist dat Prénatal de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE al voor 14 oktober 2004 heeft gebruikt en, zo dat al het geval zou zijn, dat Bo-Dean dat wist of behoorde te weten.

19. Ter onderbouwing van het gestelde gebruik heeft Prénatal als productie 2 een aan een Turks bedrijf gerichte order (nummer 334258) d.d. 3 juni 2004 overgelegd. Hierin worden diverse producten "sweet kitsch" en de (E.T.A.) datum 18/08/04 vermeld. Voorts heeft zij als productie 7 een aantal tekeningen van diverse producten (badjasje, badcape, slabben en doekjes) overgelegd, waarop ook de labels met de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE te zien zijn, met de vermelding "PRENATAL 2004-2 Sweet kitsch". Ten slotte is een catalogus van 2005 overgelegd waarin producten, voorzien van deze aanduiding voorkomen. Op grond van deze stukken acht het hof voorshands aannemelijk dat Prénatal in juni 2004 een aantal DE LIEF ALLERLIEFSTE producten in Turkije heeft besteld, die in augustus 2004 geleverd moesten worden, waarna distributie over de winkels moest plaatsvinden. Dit is echter onvoldoende om aan te nemen dat Prénatal deze aanduiding voor 14 oktober 2004 al zodanig gebruikte dat Bo-Dean van dat gebruik op de hoogte was of behoorde te zijn. Het verweer dat het merk te kwader trouw is gedeponeed faalt dan ook al om die reden.

20. Het bovenstaande brengt mee dat het inbreukverbod op grond van artikel 2:20, lid 1, sub b, BVIE zal worden toegewezen, zodat de vierde principale grief (5), gericht tegen afwijzing van de vordering, slaagt en de derde grief (4), gericht tegen het oordeel dat geen sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2:20, lid 1, sub d, BVIE, geen behandeling behoeft.

21. Bij akte houdende vermeerdering van eis heeft Lief! haar eis vermeerderd met een aantal nevenvorderingen. Prénatal heeft zich terzake van de eisvermeerdering gerefereerd aan het oordeel van het hof. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 20 juni 2008 LJN:BC 4959 zal het hof daar geen acht op slaan. In dat arrest is beslist dat de aan de oorspronkelijk eiser toekomende bevoegdheid tot vermeerdering van zijn eis, in hoger beroep in die zin is beperkt dat hij in beginsel zijn eis slechts kan vermeerderen niet later dan in zijn memorie van grieven of van antwoord. De referte kan niet worden gezien als een ondubbelzinnige aanvaarding van de eisvermeerdering.

Vordering op grond van de vaststellingsovereenkomst

22. Uit het vonnis van de voorzieningenrechter blijkt dat partijen ter zitting in eerste aanleg zijn overeengekomen de vaststellingsovereenkomst buiten beschouwing te laten, voor zover deze ziet op de verplichting van Prénatal zich te onthouden van het gebruik van het merk Lief!. De voorzieningenrechter overweegt dat daarmee de contractuele grondslag van de vordering is komen te vervallen.

In de memorie van grieven stellen Bo-Dean c.s. dat Bo-Dean zich neerlegt bij het oordeel dat zij niet-ontvankelijk is in haar vorderingen omdat zij het merk LIEF! heeft overgedragen aan Lief! (punt 2) en dat partijen ter zitting in eerste aanleg zijn overeengekomen de vaststellingsovereenkomst buiten beschouwing te laten (punt 34). Geen grief is gericht tegen de afwijzing van de vordering van Bo-Dean. Anderzijds heeft Bo-Dean in hoger beroep betoogd dat bij de uitleg van de overeenkomst de Haviltex-norm moet worden toegepast en verwezen naar (punten 9 tot en met 19 van) haar pleitnota in eerste aanleg. Naar aanleiding hiervan is door partijen tijdens het pleidooi in hoger beroep over de vaststellingsovereenkomst gedebatteerd. Hieruit valt echter niet af te leiden dat Bo-Dean alsnog een grief aanvoert tegen de afwijzing van haar vordering, laat staan dat Prénatal daarmee instemt. Het hof zal Bo-Dean dan ook niet-ontvankelijk verklaren in haar hoger beroep.

Het hof ziet in het bovenstaande evenwel aanleiding om, gezien zijn oordeel dat het gevorderde verbod reeds toewijsbaar is op grond van merkinbreuk, ten overvloede over de overeenkomst het volgende te overwegen.

23. In november 2005 hebben partijen de vaststellingsovereenkomst gesloten nadat Bo-Dean bezwaar had gemaakt tegen het gebruik door Prénatal van de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE op babyartikelen. Bo-Dean had in kort geding terzake een inbreukverbod gevorderd. Op dat moment was Bo-Dean niet op de hoogte van (het voorgenomen) gebruik van de aanduiding LIEF (sec) door Prénatal. In de considerans van de overeenkomst is ook slechts sprake van het gebruik door Prénatal van de tekst DE LIEF ALLERLIEFSTE. Waar Prénatal in haar processtukken in het kader van deze overeenkomst spreekt over haar gebruik van de aanduiding LIEF, bedoelt zij kennelijk het gebruik van dat woord in de tekst DE LIEF ALLERLIEFSTE. Deze tekst kwam op babyartikelen van Prénatal voor in vage letters op lichtgekleurde labels die op de artikelen waren genaaid, waarbij het woord LIEF door de afwijkende vorm, kleur en grootte van de letters duidelijker in het oog sprong dan de rest van de tekst (vergelijk de laatste foto overgelegd als productie 4 en de als productie 6 door Prénatal overgelegde bladzijde uit de catalogus 2005). Overigens is het woord LIEF op die artikelen uit 2005 kleiner en minder duidelijk aanwezig dan het woord LIEF (sec) op de artikelen die aanleiding zijn voor dit kort geding.

In de overeenkomst is vermeld:

“1. Bo-Dean zal zich nu en in de toekomst niet verzetten tegen het gebruik van De Lief Allerliefste door Prenatal (...)

2. Onder de voorwaarde dat Bo-Dean zich niet zal verzetten tegen het gebruik door Prenatal en haar dochterondernemingen en/of franchisenemers van de tekst De Lief Allerliefste of een andere, niet als merk gebruikte, aanduiding:

(...)

zullen Prenatal en haar franchisenemers zich onthouden van het (doen) voeren of (doen) gebruiken van de aanduiding Lief! als merk.

24. Bij de uitleg van contractsbepalingen komt het aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

25. Bo-Dean stelt dat het de bedoeling van de overeenkomst was dat Prénatal zich zou onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF, al dan niet met uitroepteken, op de in dit geding aan Prénatal verweten wijze (ongeacht, begrijpt het hof, of dit als merkgebruik moet

worden aangemerkt) en dat de woorden "als merk" slechts in de overeenkomst zijn opgenomen om zeker te stellen dat Prenatal het woord lief puur beschrijvend, dus bijvoorbeeld om in reclame-uitingen iets of iemand lief te noemen, kon blijven gebruiken. Prénatal stelt dat zij slechts gehouden is zich te onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! (met uitroepteken) als merk en dat zij vrij is de aanduiding LIEF te gebruiken, zelfs, begrijpt het hof, als merk. Dat zij vrij is de aanduiding LIEF als merk te gebruiken, vindt geen steun in de tekst van de overeenkomst en is naar het voorlopig oordeel van het hof ook niet in overeenstemming met de bedoeling van partijen. In de overeenkomst is slechts vermeld dat Bo-Dean zich niet zal verzetten tegen het gebruik van niet als merk gebruikte aanduidingen. Uit de omstandigheid dat daarnaast is overeengekomen dat Prenatal zich zal onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! als merk, kan niet (a contrario) afgeleid worden dat zij vrij is elke andere aanduiding, waaronder de aanduiding LIEF, als merk te gebruiken.

Aanleiding voor het aangaan van de overeenkomst was dat Bo-Dean haar merk LIEF! wilde beschermen en in dat verband bezwaar had tegen de aanduiding DE LIEF ALLERLIEFSTE op babyproducten op labels in vage kleuren. Zij heeft dat gebruik toegestaan, maar het moet, naar het voorlopig oordeel van het hof, in het licht van de omstandigheden, voor Prénatal duidelijk zijn geweest dat Bo-Dean zeker óók bezwaar had tegen de prominente vermelding van de (dichter bij haar merk liggende) aanduiding LIEF (sec) als merk op babyproducten. Bo-Dean was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte van het (voorgenomen) gebruik van het teken LIEF (sec) door Prénatal. Tijdens het pleidooi in hoger beroep is gebleken dat Prénatal dat niet kenbaar heeft gemaakt aan Bo-Dean tijdens de onderhandelingen. Daarmee heeft zij naar het voorlopig oordeel van het hof Bo-Dean bewust of onbewust op het verkeerde been gezet. Gelet op die omstandigheden is het hof voorshands van oordeel dat Bo-Dean de toezegging van Prénatal om zich te zullen onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF! als merk redelijkerwijs aldus heeft mogen begrijpen dat Prénatal zich ook diende te onthouden van het gebruik van de aanduiding LIEF als merk, althans dat de redelijkheid en billijkheid die onthoudingsverplichting meebrengt.

26. Nu Bo-Dean niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar hoger beroep, behoeven het voorwaardelijk incidenteel appel in de zaak tegen Bo-Dean en de voorwaardelijke incidentele grief I, waarmee wordt betoogd dat Bo-Dean niet-ontvankelijk in haar vorderingen in eerste aanleg had moeten worden verklaard, geen behandeling. Overigens omvat de term afwijzen ook niet-ontvankelijk verklaring. Hetzelfde geldt voor de voorwaardelijke incidentele grief gericht tegen de omvang van de proceskostenveroordeling in eerste aanleg in de zaak tegen Bo-Dean.

27. Slotsom is Bo-Dean niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar hoger beroep, met veroordeling van Bo-Dean in de kosten van de procedure in hoger beroep. Nu geen sprake is van handhaving van rechten van intellectuele eigendom (maar van een vordering tot nakoming) en gelet op de inhoudelijke samenhang met de zaak tussen Prénatal en Lief! en de (geringe) extra aandacht die aan deze kwestie is besteed in hoger beroep, zal het hof deze kosten begroten op één punt volgens het liquidatietarief.

In het principaal hoger beroep van Lief! zal het bestreden vonnis worden vernietigd en zal het inbreukverbod alsnog worden toegewezen in de zaken tegen geïntimeerden sub 1 tot en met 3 en 6 tot en met 17, met veroordeling van hen in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep. Dit brengt mee dat de principale vierde grief (5), voor zover gericht tegen de veroordeling van Lief! in de kosten van de eerste aanleg, ook in zoverre

slaagt en dat de incidentele grief III, gericht tegen de (te geringe) omvang van die proceskostenveroordeling, faalt. Nu Lief! geen redelijke en evenredige (volledige) proceskostenveroordeling als bedoeld in artikel 1019h Rv. vordert en ook geen bewijsstukken van haar kosten heeft overgelegd, zal het hof de proceskosten begroten volgens het gebruikelijke liquidatietarief.

28. Prénatal heeft al in eerste aanleg (in punt 2 van haar pleitnotities) onbetwist gesteld dat geïntimeerden sub 4 en 5 filialen van geïntimeerden sub 1 zijn geworden en dus (als zelfstandige partijen) geen inbreuk maken. De vorderingen tegen deze geïntimeerden dienen dan ook te worden afgewezen. In zoverre zal het bestreden vonnis worden bekrachtigd, met veroordeling van Lief! in de kosten van het hoger beroep. Gelet op de samenhang met de andere zaken gaat het hof ervan uit dat in die zaken geen (extra) kosten zijn gemaakt en zal het de kosten begroten op nihil.

29. Het incidenteel hoger beroep zal worden verworpen, met veroordeling van Prénatal in de kosten van het hoger beroep.

30. Teneinde Prénatal de gelegenheid te geven haar producten uit haar winkels te verwijderen, zal het hof haar een uitlooptermijn van vier weken gunnen. Het hof zal het bevel en de dwangsom beperken als in het dictum aangegeven, nu zij voor een verdergaand bevel geen goede gronden aanwezig acht.

31. Het hof zal de termijn waarbinnen Lief! de hoofdzaak aanhangig moet maken als bedoeld in artikel 1019i Rv, bepalen op zes maanden.

Beslissing

Het hof:

in de zaken van Lief! tegen geïntimeerden sub 1 tot en met 3 en 6 tot en met 17

in principaal hoger beroep

vernietigt het door de voorzieningenrechter in rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis van 18 mei 2006

en opnieuw rechtdoende,

beveelt geïntimeerden binnen vier weken na betekening van dit arrest iedere verhandeling en het ten verkoop aanbieden van baby- en kinderkleding en (andere) babyartikelen, voorzien van het teken LIEF (sec) en voorts iedere (andere) inbreuk op de rechten van Lief! uit hoofde van haar Benelux-merken LIEF! te staken en gestaakt te houden, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per overtreding of, ter keuze van Lief!, € 2.500,-- per dag dat de overtreding van het bevel voortduurt;

veroordeelt geïntimeerden hoofdelijk, des dat de een betalende de anderen bevrijd zullen zijn, in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in (principaal) hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lief! begroot op € 248,-- aan verschotten en € 816,-- aan salaris voor de advocaat in eerste aanleg en op € 296,-- aan verschotten en € 2.682,-- aan

salaris voor de advocaat in hoger beroep;

bepaalt dat Lief! de eis in de hoofdzaak dient in te stellen binnen zes maanden na betekening van dit arrest;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in voorwaardelijk incidenteel hoger beroep

verwerpt het beroep;

veroordeelt geïntimeerden in de kosten van het (incidenteel) hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Lief! begroot op € 1.341,-- aan salaris voor de advocaat;

in de zaken van Lief! tegen geïntimeerden sub 4 en 5:

bekrachtigt het door de voorzieningenrechter in rechtbank Rotterdam tussen partijen gewezen vonnis van 18 mei 2006;

veroordeelt Lief! in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van geïntimeerden begroot op nihil;

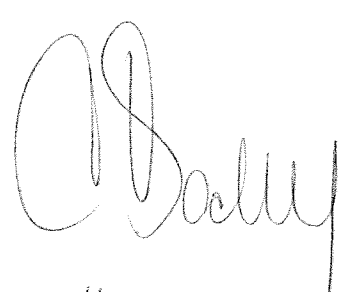
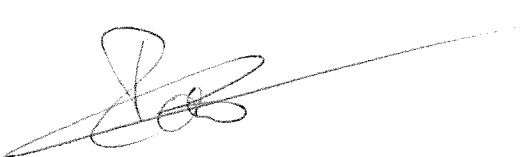
in de zaken van Bo-Dean tegen geïntimeerden

verklaart Bo-Dean niet-ontvankelijk in haar hoger beroep;

veroordeelt Bo-Dean in de kosten van de procedure in hoger beroep, aan de zijde van geïntimeerden begroot op € 894,-- aan salaris voor de advocaat;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, C.J. Verduyn en E.A Mout-Bouwman; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 september 2008, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse:
Uitgegeven aan mr. P.J.M. van Schmidt aaf Altenstadt
Advocaat van: app./geint
De Griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage

