

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.007.127/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 30 november 2010

inzake

1. **FALCON INTERNATIONAL C.V.**,
2. **TOP BRANDS HOLDING B.V.**,
beide gevestigd te Baarn,
verzoeksters,
hierna ook te noemen: Falcon en Top Brands,
procesadvocaat: mr. T. van den Bout te Den Haag,
behandelend advocaat: thans mr. M.M.E. Span te Haarlem,

tegen

1. **HET BENELUX-BUREAU VOOR DE INTELLECTUELE EIGENDOM**,
gevestigd te Den Haag,
door verzoeksters aanvankelijk aangeduid als verweerster, later als belanghebbende,
hierna te noemen: het Bureau,
niet verschenen,
2. de vennootschap naar Duits recht **FALKE KG (KGaA)**,
gevestigd te Schmallingen, Duitsland,
door verzoeksters aanvankelijk aangeduid als belanghebbende, later als verweerster,
hierna te noemen: Falke,
→ procesadvocaat: mr. S.M. Wertwijn te Amsterdam,
behandelend advocaat: mr. R.E.P. de Ranitz te Den Haag.

De procedure

Bij op 30 mei 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift, met een productie, hebben verzoeksters het hof verzocht de beslissing van het Bureau van 1 april 2008, waarbij de door Falke tegen inschrijving van het woord-/beeldmerk FALCON gerichte oppositie (nr. 2000339) is toegewezen, te vernietigen en het Bureau te bevelen de doorhaling van het merk ongedaan te maken en het merk opnieuw in te schrijven, met veroordeling van het Bureau in de kosten van de oppositie en de beroepsprocedure.

Bij op 13 februari 2009 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift, met een productie, heeft Falke het hof verzocht Falcon niet-ontvankelijk te verklaren, het verzoek af te wijzen en de beslissing van het Bureau te bevestigen, met veroordeling van verzoeksters in de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft, na aanhouding op verzoek van partijen, plaatsgevonden op 20 september 2010, bij welke gelegenheid verzoeksters en Falke hun

standpunten hebben doen toelichten door hun voormelde (behandelend) advocaten. Bij op 9 september 2010 bij dit hof binnengekomen brief zijn door verzoeksters nog producties in het geding gebracht. Hiertegen is door Falke bij brief van zijn procesadvocaat van 14 september 2010 bezwaar gemaakt. Tijdens de mondelinge behandeling is dit bezwaar door mr. de Ranitz ingetrokken.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
 - a. Op 1 maart 2006 heeft Top Brands een Beneluxdepot verricht van het hierna afgebeelde Benelux-woord-/beeldmerk ingediend voor de waren kledingstukken en hoofddeksels in klasse 25, waarbij is verzocht om spoedinschrijving (nummer 794358);



- b. Falke is houdster van het internationale woordmerk FALKE (internationale inschrijving 381077), met gelding voor de Benelux, ingediend op 29 juli 1971 voor de waren "Bonneterie, articles d'habillement, articles d'habillement tricotés et tissés à mailles, linge de corps, cravates, gants" (niet officieel vertaald: Breigoederen, kledingstukken, geweven en gebreide kledingstukken, onderkleding, dassen en handschoenen) in klasse 25;
 - c. Op 31 mei 2006 heeft (de rechtsvoorgangster van) Falke oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de voormelde aanvraag van Top Brands. De oppositie is gebaseerd op haar hiervoor vermelde merk;
 - d. Falke heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierna heeft Top Brands verzocht om bewijzen van gebruik over te leggen van het oudere merk waarop de oppositie is gebaseerd, waarna Falke stukken naar aanleiding van dat verzoek heeft ingediend. Vervolgens heeft Top Brands gereageerd;
 - e. Bij beslissing van 1 april 2008 heeft het Bureau de oppositie gegrond geacht en beslist dat voormelde Benelux inschrijving met nummer 794358 voor alle waren doorgehaald wordt, met verwijzing van Top Brands op de voet van artikel 2.16, lid 5, BVIE in de kosten, begroot op € 1.000.--.

2. Top Brands en Falcon hebben bij voormeld verzoekschrift beroep ingesteld tegen voormelde beslissing van het Bureau. Het beroep richt zich tegen Falke en het Bureau.

3. In de oppositieprocedure was aan de zijde van verzoeksters uitsluitend Top Brands, die het onderhavige Benelux-depot heeft verricht, partij. Falke heeft gesteld dat Falcon niet-ontvankelijk in haar beroep moet worden verklaard, nu in artikel 2.17, lid 1, BVIE is bepaald dat uitsluitend **partijen** beroep tegen de beslissing van het Bureau kunnen instellen. Over de procesgang is verder niets bepaald. Het beroep verloopt in overeenstemming met de regels van het toepasselijke nationale procesrecht, derhalve in Nederland overeenkomstig de artikelen 358 ev, juncto artikel 271 ev, Rv.. Weliswaar kunnen op grond van die artikelen ook belanghebbenden die in eerste aanleg niet zijn verschenen beroep instellen tegen beschikkingen in een verzoekschriftprocedure, maar nu in artikel 2.17, lid 1, BVIE uitdrukkelijk voor een daarvan afwijkende regeling is

gekozen, prevaleert deze en zal het hof Falcon niet-ontvankelijk in haar verzoek verklaren. Daar kan de stelling van verzoeksters dat Falcon licentiehouder is - die kennelijke toestemming van de deposant heeft om op te treden - en dus in beginsel als belanghebbende zou kunnen worden aangemerkt, niet aan af doen. Falcon zal worden veroordeeld in de kosten van het geding. Nu niet gesteld of gebleken is dat door verweersters relevante extra kosten zijn gemaakt voor dit verweer tegen Falcon, zal het hof de kosten begroten op nihil. Het hof zal hierna slechts het beroep van Top Brands bespreken.

4. Artikel 2.14 BVIE bepaalt dat de deposant of houder van een ouder merk binnen een daarbij bepaalde termijn tegen (inschrijving van) een merk schriftelijk bij het Bureau oppositie kan instellen. Niet bepaald is in het BVIE dat het Bureau in geval van beroep ex artikel 2.17 BVIE als verweerder moet worden beschouwd of als belanghebbende moet worden opgeroepen. In het Verdrag is ervoor gekozen dat de oppositieprocedure gevoerd wordt tussen twee particuliere partijen, waarbij het Bureau als beslissende instantie optreedt. Het Bureau kan dan ook niet als partij in de beroepsprocedure worden betrokken. Derhalve zal Top Brands in haar beroep tegen het Bureau niet-ontvankelijk worden verklaard (vergelijk BenGH 26 juni 2009, BIE 2009, 73 inzake KOYO/KOYA).

5. De oppositie is gebaseerd op op artikel 2.14, lid 1, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

"1. De deposant of houder van een ouder merk kan (...) schriftelijk oppositie instellen bij het Bureau tegen een merk dat:

a. in rangorde na het zijne komt, overeenkomstig de bepalingen in artikel 2.3, sub a en b, (...)."

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. (...);

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; (...)."

6. Het Bureau heeft ter onderbouwing van zijn beslissing om de oppositie toe te wijzen overwogen dat de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd deels identiek, deels soortgelijk zijn, dat de tekens visueel (beperkt) auditief en begripsmatig overeenstemmen en dat sprake is van verwarringsgevaar. De bezwaren van Top Brands richten zich tegen deze oordelen.

7. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de waren dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren van het oudere en het jongere merk/teken, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan. Er is in dit geval sprake van gelijke waren voor wat betreft kledingstukken. Voor zover hoofddeksels als een species van het genus kledingstukken moeten worden aangemerkt is sprake van gelijke waren. Voor zover hoofddeksels niet als kledingstukken, maar als accessoires bij

kledingstukken moeten worden aangemerkt, is sprake van soortgelijke waren. Deze waren worden immers veelal in dezelfde soort winkels verkocht, zijn complementair en hebben eenzelfde doel/bestemming: het kleden en warm houden van mensen. Het bovenstaande geldt ook en in versterkte mate voor handschoenen in verhouding tot hoofddeksels. Top Brands heeft aangevoerd dat het merk FALCON wordt gebruikt voor all-weather sport- en vrijetijdskleding in de Benelux en dat geen sprake is van soortgelijke waren omdat Falke haar merk gebruikt voor sokken, kousen en ondergoed en niet voor sportieve outdoor-kleding. Het hof is van oordeel dat in het kader van een oppositie bij de beoordeling van de vraag of sprake is van (soort)gelijke waren voor wat betreft de waren waarvoor het merk, waartegen oppositie is ingesteld, is gedeponeed, in beginsel moet worden uitgegaan van de waren, zoals vermeld in het depot. Indien de deposant haar merk slechts wenst te gebruiken voor een specifieke soort waren en dat als argument wenst te gebruiken in een oppositie, had zij genoeg kunnen/moeten nemen met een beperktere bescherming en het merk voor die specifieke soort waren kunnen/moeten deponeren. Bovendien heeft Falke gemotiveerd betwist dat zij haar merk slechts gebruikt voor sokken en ondergoed. Uit door haar bij haar verweerschrift overgelegde publicaties blijkt dat zij in ieder geval sedert (begin) 2006 haar merk ook gebruikt in de Benelux voor sportkleding en truien. Top Brands heeft dit tijdens de mondelinge behandeling erkend. Tijdens de mondelinge behandeling heeft de advocaat van Falke voorts nog een catalogus getoond uit 2000, waarin ook sport (fitness) kleding voorkomt. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van identieke en soortgelijke waren.

8. Bij de beoordeling van de vraag of de merken zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten 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 tekens 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 merken 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. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het oudere merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren, in casu, nu het gaat om kleding, het grote publiek.

9. Het hof is van oordeel dat het totaalbeeld van het FALCON-merk meer bepaald wordt door het woardelement dan door het beeldelement, nu het woardelement ongeveer drie maal zoveel plaats inneemt en vetter gedrukt is dan het beeldelement en dat beeldelement zich bovendien achter het woord bevindt, terwijl de consument in het algemeen meer belang zal hechten aan het voorste deel van een teken. Bovendien zal voor een deel van het publiek bij vluchtige waarneming van het merk niet direct duidelijk zijn dat het beeldelement een valkenkop voorstelt, waardoor het moeilijk(er) in de herinnering als beeld achterblijft. Dat het totaalbeeld in het algemeen meer wordt bepaald door het eerste deel van een teken geldt ook voor het woord(element) op zichzelf, zodat het eerste woorddeel FAL in beide tekens het meest bepalend is voor het

bij de consument achterblijvende totaalbeeld. Hierdoor is er naar het oordeel van het hof sprake van overeenstemming in visueel opzicht. Daaraan kan niet (voldoende) afdoen dat het woord FALCON in een bepaald - naar het oordeel van hof niet ongebruikelijk en daarom het totaalbeeld niet bepalend - lettertype geschreven is.

10. Ook stemmen de tekens naar het oordeel van het hof in auditief opzicht voor het Benelux publiek in verregaande mate overeen. Beide merken beginnen met het woord(deel) FALK/C, op welk eerste deel - althans voor het Nederlandstalige publiek - bij het uitspreken de nadruk ligt. Bij het uitspreken van dit woord(deel) is er, gelet op de plaats van de K/C in de woorden, (nagenoeg) geen verschil tussen de K en de C. Het hof kan Top Brands niet volgen in haar stelling dat het overgrote deel van het Benelux-publiek het woord FALCON op zijn Amerikaans - als FELKUN - zal uitspreken. Falke heeft dit betwist en Top Brands heeft die stelling niet onderbouwd. In dit verband merkt het hof nog op dat Top Brands stelt dat het gemiddelde Benelux-publiek echt niet zal weten dat het Engelse woord FALCON valk betekent. Daarvan uitgaande ligt ook niet voor de hand dat dat dat publiek het woord op zijn Amerikaans uitspreekt, nog daargelaten dat Falke onbetwist heeft gesteld dat op FALCON eerdere op Engelse (dan op Amerikaanse) wijze zal worden uitgesproken, waarbij de A in FALCON wordt uitgesproken als de A in law.

11. Ten slotte is er naar het oordeel van het hof bij een deel van het Benelux-publiek overeenstemming in begripsmatig opzicht. FALCON en FALKE betekenen in het Engels respectievelijk Duits valk, terwijl het beeldelement (de kop van) een valk voorstelt. Het hof is het wel met Top Brands eens dat niet het gehele relevante Benelux-publiek zal weten dat FALCON en FALK valk betekent, maar dat zal wel voor een deel daarvan gelden. Voor dat deel is er sprake van begripsmatige overeenstemming.

12. Top Brands heeft voor de mondelinge behandeling een rapportage consumentenonderzoek van Millward Brown d.d. 9 september 2010 overgelegd. Zij stelt dat hieruit blijkt dat geen sprake is van een overeenstemmend teken omdat het publiek dat geconfronteerd wordt met het onderhavige merk van Top Brands geen verband legt (dit niet associeert) met het merk van Falke, waarbij zij zich beroept op het Adidas/Fitnessworld-arrest van het HvJEG van 23 oktober 2003, BIE 2004, 24). Nog daargelaten dat dit arrest over een bekend merk gaat en het associatiecriterium en niet het hier toe te passen criterium verwarringsgevaar betreft, is het hof van oordeel dat aan de rapportage geen betekenis kan worden gehecht gelet op de steekhoudende kritiek van Falke in punt 43 tot en met 53 van de pleitnotities van haar advocaat. In het bijzonder is sprake van "leidende vragen" en is het onderzoek niet representatief voor situaties waarin zich normaliter in de markt verwarringsgevaar zou kunnen voordoen. Het gaat om een online onderzoek, waarbij de respondenten achtereenvolgens de onderhavige merken krijgen voorgelegd en daarover diverse vragen moeten beantwoorden (Waar denkt u aan als u dit merk ziet?, Aan wat voor soort producten denkt u als u dit merk ziet?, Komt dit merk u bekend voor? Doet dit merk u aan een ander merk denken?), waarna een kledingstuk met het FALCON-merk naast een kledingstuk met het FALKE-merk wordt getoond en wordt gevraagd: "*Stel dat u in de winkel bent waar u normaal gesproken uw sportkleding/ outdoorkleding zou kopen en u treft deze kledingstukken aan. Is u dan duidelijk van welk kledingstuk van welk merk is?*" Top Brands heeft nog gesteld dat de respondenten slechts over een van de merken vragen kregen voorgelegd. In het rapport is echter uitdrukkelijk vermeld - zoals door Top Brands tijdens de mondelinge behandeling ook is erkend - dat er "*is gekozen voor een vragenlijst waarbij de ene helft*

eerst Falcon te zien krijgt, en de andere helft Falke.(...) Vervolgens is het tweede merk voorgelegd en tenslotte zijn beide merken tegelijkertijd getoond" Dit onderzoek is naar het oordeel van het hof niet representatief voor de situatie waarin consumenten in de markt met een (één) merk worden geconfronteerd, terwijl er van andere merken slechts een (onbewust) herinneringsbeeld bestaat. Uit de resultaten naar aanleiding van de vragen kunnen dan ook geen relevante conclusies getrokken worden over mogelijk verwarringsgevaar in de situatie waarmee het publiek normaliter in de markt met een merk wordt geconfronteerd. Dat geldt in het bijzonder voor de omstandigheid dat 92% van de respondenten op de hiervoor aangehaalde vraag "ja dat is mij duidelijk" antwoordt.

13. Op grond van het bovenstaande is het hof van oordeel dat er sprake is van zodanige visuele, auditieve en/of begripsmatige overeenstemming dat er reëel verwarringsgevaar bij het relevante publiek is te duchten. Top Brands heeft nog aangevoerd dat moet worden uitgegaan van een gemiddelde consument met een bijzonder grote mate van oplettendheid (met een bijzonder hoog aandachtsniveau), omdat het hier gaat om kleding die qua prijsstelling en kwaliteit in een hoog marktsegment valt. Zoals het hof hiervoor in rechtsoverweging 7 heeft aangegeven is het merk gedeponeerd voor kledingstukken in het algemeen en niet voor een specifiek soort kleding, zodat moet worden uitgegaan van het aandachtsniveau van het publiek bij de aankoop van kleding in het algemeen. Naar het oordeel van het hof is bij aankoop van kleding - anders dan bij aankoop van auto's waarvan in de zaak Picasso/Picaro (HvJEG 12 januari 2006, LJN:BG 0090) sprake was - geen sprake van een bijzonder grote mate van oplettendheid. Wel is sprake van een hoger aandachtsniveau dan bij de aankoop van de dagelijkse boodschappen, maar het is niet een zodanig hoog niveau dat daardoor in dit geval geen verwarringsgevaar zou zijn te duchten.

14. Aan het bovenstaande kan (onvoldoende) afdoen dat de Spaanse en de UK merkenautoriteit van oordeel waren dat er geen sprake was van relevante overeenstemming en verwarringsgevaar met andere merken, nu het hof niet gebonden is aan die oordelen en de onderhavige zaak op zijn eigen merites dient te worden beoordeeld. Falke heeft onbetwist gesteld dat in de Spaanse zaak de oppositie op andere (beeld) merken van Falke was gebaseerd, die meer afwijken van het FALCON-merk dan het in dit geding aan de orde zijnde FALKE-woordmerk, terwijl FALCON in het Spaans anders, als FAL-CÓN, wordt uitgesproken, en dat tegen het Britse depot geen oppositie is ingesteld. Zij heeft er in dit verband op gewezen dat de internationale en daarmee de Spaanse en de Britse inschrijving zijn gebaseerd op het Benelux-depot, zodat die vervallen als de oppositie wordt toegewezen. Top Brands heft dit erkend.

14. Ten slotte heeft Top Brands nog gesteld dat Falke misbruik van recht maakt door deze oppositie in te stellen. Zij stelt daartoe dat zij, althans Falcon rechthebbende is op in 1971, 1990, 2003, 2004 en 2005 gedeponeerde FALCON-merken, dat die merken bekend zijn, dat daaruit genoegzaam blijkt dat verzoeksters langer dan vijf jaar op rechtsgeldige wijze gebruik maken van het merk FALCON, dat Falke dat gebruik gedoogd heeft en dat het slechts gaat om restyling van haar merk(en), zodat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie. In het midden latend of er onder (zeer) bijzondere omstandigheden reden zou kunnen zijn voor een beroep op misbruik van recht in een oppositieprocedure, is het hof van oordeel dat daarvoor in dit geval in ieder geval onvoldoende grond is. Het in 1971 gedeponeerde FALCON-merk laat het hof als niet relevant voor dit beroep buiten beschouwing, nu Top Brands niet de rechthebbende

op het merk is (maar Falcon), dit merk door het daarin voorkomende dominante beeldelement sterk afwijkt van het FALKE-merk en het onderhavige FALCON-merk (zodat dat merk ook niet als een restyling van het merk uit 1971 kan worden aangemerkt) en niet gesteld of gebleken is dat dit merk nog gebruikt wordt. De andere merken zijn alle gedeponereerd na het depot op 29 juli 1971 van het onderhavige FALKE-merk. Tijdens de mondelinge behandeling heeft Falke er op gewezen dat Top Brands zelf in haar verzoekschrift stelt dat verzoeksters zich (pas) sinds 1997 (toen Falcon zou zijn opgericht) en 2005 bezig houden met de productie van en handel in sportkleding onder het merk FALCON. Daarvóór zou - na een kortdurend gebruik in 1971 - lange tijd geen gebruik van de FALCON-merken zijn gemaakt, aldus Falke. Gelet op voormelde stelling van Top Brands in haar verzoekschrift en de omstandigheid dat Top Brands eerder gebruik niet heeft onderbouwd, gaat het hof uit van relevant gebruik sedert 1997 en/of 2005. Dat sprake zou zijn van bekende merken heeft Falke betwist en Top Brands niet onderbouwd, zodat het hof de stelling dat de merken bekend zijn als onvoldoende onderbouwd passeert. Verder heeft Falke betwist dat zij het gebruik van de FALCON-merken gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en gesteld dat het voor haar nog mogelijk is een verbod van het gebruik van deze merken te vorderen. Dat de merken meer dan vijf jaar geleden zijn gedeponereerd betekent nog niet dat zij ook vanaf de datum van depot zijn gebruikt en dat derden daarvan op de hoogte zijn. Top Brands heeft ten slotte de stelling van Falke dat op het onderhavige Benelux-depot een internationale inschrijving is gebaseerd, die ook voor andere landen gelding heeft en die vervalt als de oppositie wordt toegewezen, erkend. Het bovenstaande brengt mee dat niet gezegd kan worden dat Falke geen te rechtvaardigen belang heeft bij haar oppositie.

15. Gelet op het bovenstaande, is het hof van oordeel dat de bezwaren van Top Brands tegen de beslissing van het Bureau falen en de oppositie terecht is toegewezen.

16. Top Brands zal worden veroordeeld in de kosten van het beroep. Falke heeft tijdens de mondelinge behandeling te kennen gegeven haar vordering tot vergoeding van volledige proceskosten, gelet op eerdere uitspraken van dit hof, niet langer te handhaven.

Beslissing

Het hof:

in de zaak tussen Falcon en Falke en het Bureau:

verklaart Falcon niet-ontvankelijk in haar beroep;

veroordeelt Falcon in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Falke en het Bureau begroot op nihil;

in de zaak tussen Top Brands en het Bureau:

verklaart Top Brands niet-ontvankelijk in haar beroep tegen het Bureau;

veroordeelt Top Brands in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van het Bureau begroot op nihil;

in de zaak tussen Top Brands en Falke:

verwerpt het beroep;

veroordeelt Top Brands in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Falke begroot op € 303,-- aan verschotten en € 1.788 aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. A.D. Kiers-Becking, G. Dulek-Schermers en S.J. Schaafsma; Zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 30 november 2010 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr. S.M. Wertwijn
advocaat. app. geint

De griffier van het Gerechtshof
te s-Gravenhage

