

# arrest

## GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.033.631/01

Rolnummer rechtbank : 07/2143

**arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 16 november 2010**

inzake

de vennootschap naar vreemd recht **DRAMERS S.A.**,  
gevestigd te Poznan, Polen,  
appellante,  
hierna te noemen: Dramers ,  
advocaat: mr M.P.V. den Engelsman te Rotterdam,

tegen

de vennootschappen naar vreemd recht

1. **HENKEL AG & Co. KGaA**, voorheen **HENKEL KGaA**,  
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland
2. **HANS SCHWARZKOPF & HENKEL GmbH & Co. KG**  
gevestigd te Grünwald, Duitsland,  
geïntimeerden,  
hierna te noemen: Henkel AG, Schwarzkopf en samen: Henkel (in enkelvoud),  
advocaat: mr K. Limperg te Amsterdam.

### Het geding

Bij exploit van 6 maart 2009 is Dramers in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen (eind)vonnis van 17 december 2008. Dramers heeft bij memorie van grieven drie grieven aangevoerd tegen dit vonnis en het daaraan voorafgaande in deze zaak gewezen tussenvonnis van 10 september 2008. Henkel heeft de grieven bestreden bij memorie van antwoord. Vervolgens is arrest gevraagd.

### Beoordeling van het hoger beroep

1. Dramers is houdster van het, op 18 februari 2002 onder nummer 775284, met gelding voor de Benelux, geregistreerde internationale woordmerk **MAN'S PERFECT**. Het merk is ingeschreven voor de volgende waren in klasse 3: "*Personal deodorants, perfumes, eau de Cologne, hair sprays, soaps, lipstick, shampoos, shaving products*".
2. Henkel AG stelt dat zij (thans) houdster is van de hierna weergegeven, op 28 juli 2006 (onder nummer 903086), respectievelijk 23 oktober 2006 (onder nummer 906771), met gelding voor de Benelux, geregistreerde internationale woord-/beeldmerken.



903086



906771

De merken zijn onder meer ingeschreven voor waren in klasse 3, waaronder “*Soaps, preparations for body and beauty care; preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing and permanent waving of hair*”.

Bij memorie van antwoord heeft Henkel gesteld dat de naam van Henkel AG is gewijzigd en dat het merk met nummer 906771 door Schwarzkopf is overgedragen aan Henkel AG. Zij heeft daarbij als producties 18 en 19 uitdraaien uit het merkenregister overgelegd, waarin Henkel AG als merkhouder wordt genoemd. Het hof gaat voorshands uit van de juistheid van deze stellingen. Desgewenst kan Dramers hier nog op reageren.

3. Henkel heeft in conventie primair nietigverklaring van het merk van Dramers gevorderd op grond van artikel 2.28, lid 1, sub b en sub c, van het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE). Zij heeft daartoe gesteld dat het merk elk onderscheidend vermogen mist en uitsluitend beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. De rechtbank heeft het merk nietig verklaard op de (in artikel 2.28, lid 1, sub c vermelde) grond dat het uitsluitend beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven .

Grief 1 richt zich tegen dit oordeel.

4. Op grond van artikel 2:28, lid 1, sub c, BVIE kan iedere belanghebbende de nietigheid inroepen van de inschrijving van een merk dat beschrijvend is voor de waren waarvoor het is ingeschreven. Daarvan is sprake als het uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren (...) of andere kenmerken van de waren.

Met deze bepaling wordt een doel van algemeen belang nagestreefd, volgens hetwelk dergelijke tekens of benamingen door een ieder ongestoord moeten kunnen worden gebruikt. Hierbij is het irrelevant dat er andere tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn dan die waaruit het merk bestaat, om dezelfde kenmerken van de desbetreffende waren of diensten aan te duiden, terwijl het voldoende is dat het teken in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de desbetreffende waren of diensten, is zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen (vergelijk HvJ EG 12 februari 2004, NJ 2006, 532, rov. 54, 56 en 100, inzake Postkantoor).

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 gedeponeerd 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 (potentiële) afnemer van de waren of diensten, in casu de mannelijke consument.

5. Het teken MAN'S PERFECT bestaat uit de woorden MAN, 'S en PERFECT. Dramers erkent dat haar producten - kort gezegd: cosmetica voor mannen - bestemd zijn voor mannen en betwist niet dat dat ook geldt voor de waren waarvoor de merken zijn ingeschreven. Daarmee beschrijft het een kenmerk van de waren, namelijk de bestemming daarvan. Hetzelfde geldt voor het woord perfect dat een veronderstelde eigenschap van de producten of de gebruiker ("de perfecte man") beschrijft. 'S kan ofwel worden begrepen als een afkorting van "is" waardoor het merk zou aangeven de man (die de onder het merk verkochte producten gebruikt) perfect is of om aan te duiden dat het daarop volgende woord van/voor de man is, waardoor het merk zou aangeven dat de producten die onder het merk worden verkocht perfect voor de man zijn/ de perfecte koop of keuze van de man zijn. In beide betekenissen geeft het merk uitsluitend de bestemming en/of een eigenschap van het merk, en daarmee een kenmerk/kenmerken van die waren aan. De door Dramers verdedigde beperktere opvatting van de begrippen hoedanigheid, bestemming of andere kenmerken is naar het oordeel van het hof niet juist. Niet gesteld of gebleken is dat de samenvoeging van de beschrijvende onderdelen merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Het is samengesteld volgens de normale taalregels en er is geen sprake van een taalkundige vondst of ongebruikelijke wending in taalkundige zin. Overigens is ook geen grief gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat de elementen van het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd.

Het bovenstaande brengt mee dat grief 1 faalt.

6. Het hof wijst er ten overvloede op dat Henkel zich ook heeft beroepen op artikel 2.28, lid 1, sub b, BVIE, aan beoordeling van welke grondslag het hof (op grond van de positieve zijde van de devolutieve werking van het appel) zou toekomen als het van oordeel zou zijn dat grief 1 zou slagen. Daartoe heeft Henkel aangevoerd dat het merk elk onderscheidend vermogen mist omdat de woorden MAN en PERFECT frequent worden gebruikt in reclameuitingen, in het bijzonder voor cosmetica, en de consumenten de woordcombinatie MAN'S PERFECT op zijn best zullen opvatten als een aansporing om de producten te kopen en dus niet als herkomstaanduiding: ter onderscheiding van waren van soortgelijke waren van andere herkomst.

In punt 5 van de memorie van grieven lijkt Dramers dit te erkennen met haar stelling dat de woorden MAN'S en PERFECT veeleer zijn op te vatten als een aanprijzing.

7. In (voorwaardelijke) reconventie heeft Dramers, voor zover thans in beroep nog van belang, nietigverklaring gevorderd van voormelde merkinschrijvingen van Henkel voor waren in klasse 3, stellende dat (ook) deze merken elk onderscheidend vermogen missen en beschrijvend zijn (als haar eigen merk dat zou zijn). De rechtbank heeft deze vordering afgewezen. Zij heeft overwogen dat noch artikel 2.28, lid 1, sub b, noch artikel 2.28, lid 1, sub c, BVIE grond biedt voor nietigverklaring van de merken. Zij heeft daartoe, ten aanzien van de "sub c grondslag", overwogen dat de merken van Henkel de - beschrijvende - woorelementen combineren met diverse grafische elementen, zoals de weergave van de woorden in bepaalde lettertypes en lettergroottes, een specifieke rangschikking van de woorden en het gebruik van een donkere rechthoekige achtergrond, welke grafische elementen niet beschrijvend zijn, zodat de merken van Henkel niet *uitsluitend* bestaan uit

tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduidingen van kenmerken van de waren.

Tegen dit oordeel richt zich grief 2. Geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat artikel 2.28, lid 1, sub b, BVIE evenmin een grond biedt voor nietigverklaring van de merken van Henkel.

8. Het hof verenigt zich met dit oordeel van de rechtbank en de daarvoor gegeven motivering, waaraan het hof nog toevoegt dat van het merk met nr 903086 bovendien het onderscheidende en – naar Henkel onbetwist heeft gesteld in eerste aanleg - bekende SCHWARZKOPF- element, bestaande uit een klassiek silhouet van een hoofd en het woord SCHWARZKOPF, onderdeel uitmaakt. Door de onderscheidende elementen bestaan de merken van Henkel niet uitsluitend uit beschrijvende elementen en is niet voldaan aan de in artikel 2.28, lid 1, sub c, vermelde grond voor nietigverklaring. Dat de merken ook beschrijvende, niet-onderscheidende bestanddelen bevatten doet daar niet aan af. Dit kan wel gevolgen hebben voor de beschermingsomvang van de merken. In het bijzonder zal hierdoor de mogelijkheid beperkt worden zich te verzetten tegen gebruik door derden van de niet onderscheidende bestanddelen van de merken, maar dat is in deze procedure niet aan de orde. Grief 2 faalt eveneens.

9. Grief 3 richt zich tegen het bedrag van de op artikel 1019h Rv gebaseerde proceskostenveroordeling tot betaling waarvan Dramers in conventie en in reconventie is veroordeeld. Partijen gaan er beiden vanuit dat artikel 1019h Rv van toepassing is. De grief richt zich tegen verwerping van het verweer van Dramers dat Henkel onvoldoende heeft onderbouwd dat de door haar gevorderde proceskosten daadwerkelijk zijn gemaakt. In dat verband betwist Dramers onder meer dat de kosten betaald zijn door Henkel, omdat de facturen zijn gericht aan N.V. Nederlandsch Octrooibureau (het NOB). Wat dit laatste betreft heeft Henkel - ook al in eerste aanleg - uiteengezet dat NOB haar advocaat heeft ingeschakeld en namens haar geïnstrueerd en dat de facturen uiteindelijk door haar zijn betaald. Nu dit geen ongebruikelijke gang van zaken is, in de kop van de facturen is vermeld "Re: HENKEL/ DRAMERS" en de daarop voorkomende werkzaamheden corresponderen met de in deze procedure verrichte werkzaamheden, ligt voor de hand dat deze facturen uiteindelijk voor Henkel bestemd waren en door Henkel zijn betaald. Onder die omstandigheden had het op de weg van Dramers gelegen haar betwisting nader te onderbouwen. Nu zij dat heeft nagelaten, gaat het hof aan haar betwisting van de door Henkel gestelde betaling als onvoldoende onderbouwd voorbij. In zoverre faalt grief 3.

10. Voorts betwist Dramers dat Henkel haar vordering voldoende heeft onderbouwd. Henkel heeft bij akte van 8 oktober 2008 facturen en uitvoerige, naar het oordeel van het hof voldoende gespecificeerde, kostenspecificaties overgelegd. Zij vorderde een bedrag van € 40.519,69 exclusief BTW (zie productie 18 in eerste aanleg). Dramers stelt dat er veel studiekosten en "litigation and related documents" kosten in rekening worden gebracht en Henkel dergelijke posten, van niet zelden meerdere uren, nader had moeten specificeren. Dramers verwijst naar haar akte ter rolle van 5 november 2008, waarin zij in het bijzonder ongeveer 56 uur van de in rekening gebrachte uren betwist, waarbij het vooral gaat om uren besteed aan het opstellen van processtukken. Daarbij noemt zij de in rekening gebrachte tijd voor het concipiëren van de dagvaarding van ongeveer 17 uur en het concipiëren van de conclusie van antwoord in reconventie en de comparitie-aantekeningen van in totaal ongeveer 24 uur. Het hof acht op grond van de overgelegde specificaties voldoende duidelijk waarop deze kosten betrekking hebben en acht een nadere specificatie niet nodig. Bovendien acht het hof deze kosten, gelet op

de desbetreffende processtukken en de omstandigheid dat verschillende vorderingen in conventie (nietigverklaring en vervallenverklaring) en in reconventie (nietigverklaring en een inbreukverbod) zijn ingesteld redelijk en evenredig. Ook in zoverre faalt grief 3.

11. Geen grief is gericht tegen het oordeel dat de gevorderde kosten tot het door de rechtbank toegewezen bedrag van € (20.259,85 in conventie en 10.000,-- in reconventie = ) 30.259,85 redelijk en evenredig zijn. Ten overvloede wijst het hof op het volgende. Blijkens de facturen en specificaties zijn (rekening houdend met de afgetrokken uren) 125,5 uren tegen een gemiddeld uurtarief van ongeveer € 323,-- in rekening gebracht. De rechtbank heeft, uitgaande van dat uurtarief, een vergoeding van ongeveer 94 uur toegewezen. Gelet op de aard en de omvang van de zaak, voormelde processtukken en rekening houdend met de blijkens de specificaties gevoerde (uitvoerige) correspondentie en de omstandigheid dat partijen buitenlandse vennootschappen zijn (waardoor tijd is besteed aan vertalingen), is het hof van oordeel dat in dit geval besteding van 94 uur in eerste aanleg door een (gelet op het uurtarief) ervaren advocaat als redelijk en evenredig kan gelden.

12. Henkel heeft bij memorie van antwoord op grond van artikel 1019h Rv volledige kostenveroordeling ten bedrage van € 6.500,-- voor het hoger beroep gevorderd en daarbij een specificatie als productie 21 heeft overgelegd. Nu Dramers daarop nog niet heeft gereageerd, zal het hof haar in de gelegenheid te stellen alsnog op deze vordering en de specificatie te reageren.

13. Teneinde Dramers in de gelegenheid te stellen op het in rechtsoverwegingen 2 en 12 overwogene te reageren, zal de zaak naar de rol worden verwezen.

14. Het hof gaat aan het door Dramers gedane bewijsaanbod als niet ter zake dienende voorbij, nu dat betrekking heeft op de omvang van de door haar gemaakte proceskosten, die niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voor het overige is geen concreet bewijsaanbod gedaan.

### Beslissing

Het gerechtshof:

alvorens verder te beslissen,

verwijst de zaak naar de rol van 14 december 2010 voor akte aan de zijde van Dramers voor doeleinden in rechtsoverweging 13 nader omschreven.

Dit arrest is gewezen door mrs. A.D. Kiers-Becking, T.H. Tanja-van den Broek en G.J. Heevel; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 16 november 2010 in aanwezigheid van de griffier.

Voor grosse aan:

Uitgegeven aan mr. K. Limberg

advocaat van app/geint.

De griffier van het Gerechtshof  
The 's-Gravenhage