

beschikking

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer: 200.013.393/01

beschikking van de vijfde civiele kamer d.d. 26 mei 2009

inzake

de vennootschap naar Frans recht **GEORGE V RESTAURATION SA**,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
verzoekster,
hierna te noemen: George V,
behandelend advocaat: mr. N.Y. Wong te Amsterdam,
→ procesadvocaat: mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt te Den Haag,

tegen

WIZARD VENTURES B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
verweerster,
hierna te noemen: Wizard,
behandelend advocaat: mr. F.S. den Hollander te Amsterdam,
procesadvocaat: mr. R.S. Meijer te Den Haag.

De procedure

Bij op 29 augustus 2008 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift (met producties) heeft George V het hof verzocht de beslissingen van het Benelux-bureau voor de intellectuele eigendom (hierna: het Bureau) van 30 juni 2008, waarbij de oppositie van George V tegen de inschrijvingen van door Wizard ingediende aanvragen tot inschrijving van de merken BEACHBUDDHA deels zijn afgewezen (nrs 2001255 en 2001266), te vernietigen voor zover de oppositie is afgewezen en de Benelux merkaanvragen zijn gehandhaafd voor waren in klasse 28.

Bij op 21 november 2008 ter griffie van het hof ingekomen verweerschrift (met producties) heeft Wizard het hof verzocht het verzoek af te wijzen en George V te veroordelen in de kosten van de oppositie en van dit geding.

De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 9 april 2009, waarbij partijen ieder nog producties in het geding hebben gebracht en George V haar verzoek heeft gewijzigd, in die zin dat zij volledige proceskostenveroordeling ex artikel 1019h Rv vordert. Beide partijen hebben bij die gelegenheid hun standpunten doen toelichten door hun voormelde behandelend advocaten.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
 - a. Op 21 december 2006 heeft Wizard een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk BEACHBUDDHA ingediend voor waren in de klassen 3, 9, 18, 25 en 28 (nummer 1125709).
 - b. Op 22 december 2006 heeft Wizard een aanvraag tot inschrijving van een woord/beeldmerk, waarvan het woord BEACHBUDDHA onderdeel vormt, ingediend ter onderscheiding van waren in de klassen 3, 9, 18, 25 en 28 (nummer 1125770).
 - c. George V is onder meer houdster van de volgende woordmerken:
 - het gemeenschapsmerk BUDDHA-BAR (woordmerk), ingediend op 2 augustus 2000 en ingeschreven op 9 augustus 2001 (nr. E 1788587) voor waren in klasse 25;
 - het gemeenschapsmerk BUDDHA-BAR (woordmerk), ingediend op 13 mei 2002 (nr. E 2695005) voor waren en diensten in de klassen 3, 14, 16, 21 en 43;
 - Het internationale merk BUDDHA-BAR (woordmerk), ingeschreven op 20 oktober 2004 (nr. I 846 041) voor waren in klasse 9.
 - d. Op 28 en 29 maart 2007 heeft George V oppositie ingesteld tegen de inschrijvingen van hiervoor onder a respectievelijk b vermelde aanvragen van Wizard. De oppositie is gebaseerd op haar hiervoor onder c vermelde merken.
 - e. George V heeft argumenten ter ondersteuning van de oppositie ingediend. Hierop is door Wizard gereageerd.
 - f. Bij beslissingen van 30 juni 2008 heeft het Bureau in beide zaken de oppositie gedeeltelijk toegewezen en gedeeltelijk afgewezen en beslist dat voormelde Benelux merkaanvragen met nummer 1125709 en 1125770 niet worden ingeschreven voor de waren in de klassen 3, 9, 18 en 25 en blijven gehandhaafd voor de volgende waren in klasse 28: Gymnastiek en sportartikelen, waaronder surfplanken; spellen, speelgoederen met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond, al dan niet aan, op of bij het strand.
2. George V heeft beroep ingesteld tegen de beslissingen tot handhaving van de aanvragen voor genoemde waren in klasse 28.

Het Bureau heeft haar afwijzing gebaseerd op het oordeel dat de waren in klasse 28 niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de voormelde merken van George V zijn ingeschreven. Het heeft overwogen: *“De waren in klasse 28 van verweerder zijn bedoeld voor sportieve activiteiten en spelletjes, al dan niet op het strand. De aard en het gebruik van deze waren zijn daarmee verschillend aan die van opposant.”*

3. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:

“1. De depositant of houder van een ouder merk kan, binnen een termijn van twee maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgende op de publicatie van het depot, 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;”

4. George V heeft ter onderbouwing van haar beroep aangevoerd dat wel sprake is van soortgelijke waren. Zij stelt daartoe:

a. dat zij houdster is van een registratie van een internationaal merk (nummer 1 921 902) voor de volgende waren in de klasse 28: spelletjes, speelgoed, zacht speelgoed;

b. dat de waren in klassen 3, 9 en 25, waarvoor haar hiervoor genoemde merken zijn ingeschreven soortgelijk aan waren in klasse 28 waarvoor de merken van Wizard zijn ingeschreven.

Ad 4a. Het beroep op de internationale inschrijving nummer 1 921 902

5. Het verzoek tot deze internationale inschrijving, met aanduiding van de Europese Gemeenschap, dateert van 26 januari 2007 en is gebaseerd op een Franse inschrijving van 17 november 2006, waarbij aanspraak is gemaakt op voorrang. Het beroep op deze inschrijving is voor het eerst bij dit hof gedaan en niet in de, bij brieven van 28 en 29 maart 2007 aanhangig gemaakte, oppositieprocedure bij het Bureau.

6. De vraag rijst of in beroep nog nieuwe argumenten en nadere ondersteuning en bewijsstukken kunnen worden aangevoerd en ingediend. Voor de procedure na weigering door het Bureau op absolute gronden is de bevoegdheid van het hof beperkt tot toetsing van de juistheid van de beslissing van het Bureau tot weigering van de inschrijving van het depot zoals dat aan het Bureau is voorgelegd. Het hof kan geen kennis nemen van aanspraken die buiten de beslissing van het Bureau vallen of niet aan het Bureau zijn voorgelegd. Wel kan de verzoeker nadere gegevens aandragen ter ondersteuning van het verzoek zoals dit door het Bureau is beoordeeld en die vallen binnen de aanspraken die aan het Bureau zijn voorgelegd, bijvoorbeeld ter nadere onderbouwing van een reeds voor het Bureau gedaan beroep op inburgering (vergelijk BenGH 29 juni 2006, NJ 2006, 596 (Europolis IV)). Het HvJEG heeft voor de oppositieprocedure in het kader van de gemeenschapsverordening (oppositie tegen inschrijving van een gemeenschapsmerk) geoordeeld dat voor de rechterlijke instanties (helemaal) geen nieuwe feitelijke gegevens meer mogen worden aangevoerd. (vergelijk HvJEG 13 maart 2007, NJ 2007, 461 inz. BHIM/Kaul, rov. 53 en 54. Naar het oordeel van het hof geldt voor de onderhavige procedure dat het hof slechts de juistheid van de beslissing van het Bureau kan toetsen zoals (de oppositie) aan haar is voorgelegd en geen kennis kan nemen van aanspraken die daar buiten vallen.

7. In dit geval heeft George V in de oppositieprocedure geen aanspraak gemaakt op haar rechten op grond van haar, op 26 januari 2007 gedane verzoek tot internationale merkregistratie, zodat zij zich daarop in beroep niet voor het eerst kan beroepen. De stelling van George V dat het OHIM deze inschrijving pas op 31 mei 2007 heeft ontvangen en het merk pas is ingeschreven op 21 april 2008, kan daar niet aan af doen, nog daargelaten dat een en ander aan een beroep op dit verzoek (waarvan George V als verzoeker op de hoogte moet zijn geweest) in de oppositieprocedure niet in de weg zou hebben gestaan, nu ook een deposant oppositie kan instellen.

Aan het beroep op deze internationale inschrijving gaat het hof dan ook voorbij.

8. Het bovenstaande brengt tevens mee dat het, voor het eerst ter zitting, gevoerde verweer van Wizard dat blijktens online gegevens de rechten op de internationale registratie door George V zijn overgedragen aan George V Eatertainment SARL en George V op die inschrijving dus geen beroep kan doen, geen behandeling behoeft.

Ad 4b. Soortgelijkheid waren in klassen 3, 9 en 25 (George V) en waren in klasse 28 (Wizard)?

9. De merken waarop George V zich in oppositie heeft beroepen zijn onder meer ingeschreven voor de volgende waren:

Klasse 3: Parfum, cosmetica, zepen, etherische oliën, haarlotions, tandreinigingsmiddelen.

Klasse 9: Brillen (optische), brilwaren, brildozen.

Klasse 25: Kledingstukken, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels.

De onderhavige merken van Wizard zijn ingeschreven voor waren in klasse 28: Gymnastiek- en sportartikelen, waaronder surfplanken; spellen, speelgoederen met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond, al of niet aan, op of bij het strand.

George V stelt dat hier sprake is soortgelijke waren, omdat zij in dezelfde winkels plegen te worden aangeboden. Wizard heeft dit betwist. Voorts heeft zij gesteld dat gymnastiek en sportartikelen ook soortgelijk zijn aan kleding, nu onder kleding ook gymnastiek- en sportkleding valt.

10. 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, zoals de aard, de bestemming, het gebruik en het concurrerend dan wel complementaire karakter ervan.

11. Het hof is van oordeel dat cosmetica, brillen, kleding, schoeisel en hoofddeksels enerzijds en gymnastiek- en sportartikelen, spellen en speelgoederen (met name op het gebied van sporten die plaatsvinden op een zandondergrond) anderzijds een ander gebruik en een andere bestemming hebben en noch concurrerend, noch complementair zijn. Haar, door Wizard betwiste, stelling dat deze waren in dezelfde winkels plegen te worden aangeboden heeft George V niet onderbouwd. Er kan naar het oordeel van het hof niet van worden uitgegaan dat dit normaliter het geval is. Bovendien vormt de omstandigheid dat de waren dezelfde afzetkanalen hebben op zichzelf geen grond om soortgelijkheid aan te nemen.

Het hof is van oordeel dat onder gymnastiek- en sportartikelen in beginsel geen gymnastiek- en sportkleding zijn begrepen en dat de markt waarin de waren van George V worden aangeboden (de exclusieve uitgaans-/ loungewereld) belangrijk afwijkt van de markt waarin gymnastiek- en sportartikelen en spellen en speelgoederen worden verkocht (de sportwereld en het strandleven).

Het hof is dan ook van oordeel dat geen sprake is van soortgelijke waren en al om die reden de oppositie niet kan slagen. Het (volledig) ontbreken van soortgelijkheid kan niet worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming. Naar het oordeel van

het hof is er overigens niet een *grote* mate van overeenstemming in dit geval.

12. Het verzochte zal dan ook worden afgewezen, met veroordeling van George V in de kosten van het beroep. Het hof ziet geen reden George V alsnog in de kosten van de oppositie te veroordelen, nu partijen daar over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld en overigens door Wizard geen beroep tegen de beslissing van het Bureau is ingesteld.

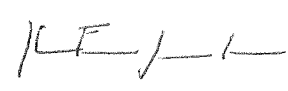
Beslissing

Het hof:

Wijst het door George V verzochte af;

Veroordeelt George V in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Wizard begroot op € 296,-- aan verschotten en € 1.788,-- aan salaris voor de advocaat.

Deze beschikking is gegeven door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A. D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn; zij is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 mei 2009 in aanwezigheid van de griffier.



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

P.J.M. van Schmidt
adv. op Altenstadt

