

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.172.944/01
beslissing BBIE : oppositie nr. 2009064

Beschikking van 26 januari 2016

inzake:

PACOGI NETHERLANDS B.V.,
gevestigd te Weert,
verzoekster,
hierna te noemen: Pacogi,
advocaat: mr. T. Dohmen te Valkenburg aan de Geul,



tegen

de vennootschap naar vreemd recht
LACOSTE S.A.,
gevestigd te Parijs, Frankrijk,
verweerster,
hierna te noemen: Lacoste,
advocaat: mr. F.C. Folmer te Amsterdam.

De procedure

1. Bij verzoekschrift (met producties), ingekomen ter griffie op 3 juli 2015, heeft Pacogi het hof (tijdig) verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: BBIE) van 6 mei 2015, waarbij de oppositie (nr. 2009064) van Lacoste tegen de inschrijving van het door Pacogi verrichte Benelux-(woord)merkdepot met nummer 1267366 is toegewezen, te vernietigen, die oppositie af te wijzen voor zover die ziet op waren in klasse 3 en te bevelen de inschrijving van voormeld merk/depot te handhaven, met compensatie van de kosten van de oppositie en veroordeling van Lacoste in de kosten van het beroep en terugbetaling van hetgeen Pacogi reeds aan Lacoste mocht hebben betaald, vermeerderd met rente. Bij op 28 september 2015 ter griffie van het hof binnengekomen verweerschrift (met producties) heeft Lacoste het hof verzocht het verzoek van Pacogi af te wijzen, de beslissing van het BBIE te bevestigen en de doorhaling van het merk/depot te bevelen, met veroordeling van Pacogi in de kosten van het beroep. Lacoste heeft nadien nadere stukken ingediend die aan het procesdossier zijn toegevoegd. De mondelinge behandeling van het verzoek heeft plaatsgevonden op 10 december 2015, bij welke gelegenheid Pacogi en Lacoste hun standpunt hebben doen toelichten aan hand van overgelegde pleitnotities, Pacogi door haar advocaat en mr P.J.T. Austen, advocaat te Valkenburg aan de Geul en Lacoste door haar advocaat voornoemd.

Beoordeling van het verzoek

2. Uit de processtukken en de stellingen van partijen is het volgende gebleken.
- 2.1. Op 27 juni 2013 heeft Pacogi een Benelux-depot (depotnummer: 1267366) van het woordmerk 'EAU CROCO' (hierna: het bestreden teken) ingediend voor waren in de klassen 3, 14 en 25.
- 2.2. Op 26 september 2013 heeft Lacoste oppositie ingesteld tegen de inschrijving van dit depot. De oppositie is gebaseerd op de volgende eerdere merkinschrijvingen:
- internationale inschrijving 723443, ingediend op 9 november 1999, met aanduiding van de Benelux en ingeschreven voor waren in de klassen 9, 14 en 25, van het woordmerk CROCODILE, hierna aangeduid als 'het woordmerk';
 - Europese inschrijving 2979581, ingediend op 17 december 2002 en op 26 mei 2004 ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 1 t/m 7 en 9 t/m 45, van het beeldmerk

 - het volgens Lacoste algemeen bekende (beeld)merk in de zin van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs

- welke laatste twee merkinschrijvingen hierna gezamenlijk worden aangeduid als 'het beeldmerk'.
- 2.3. Bij beslissing van 6 mei 2015 heeft het BBIE de oppositie van Lacoste toegewezen en beslist dat voormeld Benelux-depot met nummer 1267366 niet wordt ingeschreven, met veroordeling van Pacogi op de voet van artikel 2.16, lid 5, Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE) in de kosten, begroot op € 1.000,-.
3. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a en b, juncto artikel 2.3, sub b, BVIE. In artikel 2.14, eerste lid, BVIE is bepaald:
- "1. De depositant 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, of*
 - 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: (...)

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. Het BBIE heeft de oppositie toegewezen omdat het van oordeel was dat het bestreden teken en het beeldmerk auditief in geringe mate en begripsmatig in zekere mate overeenstemmend zijn en dat daardoor, mede in aanmerking genomen de identiteit van de betrokken waren, sprake is van gevaar voor verwarring tussen het bestreden teken en het beeldmerk.
5. Pacogi heeft in haar verzoekschrift twee grieven aangevoerd tegen de beslissing van het BBIE.
6. Het hof stelt voorop dat bij de beoordeling van de vraag of het bestreden teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan als bedoeld in artikel 2.3 sub b BVIE, in aanmerking moet worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming tussen teken en merk en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen teken en merk betreft, 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 gewone consument van de betrokken waren, in casu de gemiddelde consument. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren minder overeenstemmen.
7. Met grief I komt Pacogi op tegen het oordeel van het BBIE dat bij het beeldmerk en het bestreden teken op auditief vlak sprake is van overeenstemming in geringe mate en op begripsmatig vlak in zekere mate en dat sprake is van verwarringsgevaar tussen het bestreden teken en het beeldmerk. Deze grief kan niet leiden tot vernietiging van de bestreden beslissing.
8. Bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming gaat het erom of het bestreden teken dezelfde of een gelijkende inhoud communiceert als het beeldmerk. Het bestreden teken bestaat uit twee woorden ‘EAU’ en ‘CROCO’.
9. Het woord ‘EAU’ in relatie tot waren in klasse 3, waarvoor het bestreden teken is gedeponeerd, zal door het relevante publiek worden begrepen als verwijzing naar (geur)water, ook in het Nederlandstalige gebied van de Benelux algemeen bekend onder

de benamingen *eau de cologne*, *eau de toilette* en/of *eau de parfum*. Het woord 'EAU' is dus beschrijvend.

10. Niet in geschil is dat het woord 'CROCO' in zowel het Franstalige als het Nederlandstalige en Duitstalige taalgebied van de Benelux door het relevante publiek zal worden begrepen als (verwijzend naar) 'krokodil'. Gegeven het beschrijvend karakter van 'EAU' in relatie tot waren in klasse 3, zoals hiervoor overwogen, wordt het totaalbeeld van het bestreden teken vooral bepaald door het element 'CROCO'. Het teken 'EAU CROCO' in zijn geheel beschouwd kan geen andere betekenis worden toegedicht dan de som der delen. Dat het relevante publiek bij 'EAU CROCO' zou denken aan 'krokodillenwater', zoals door Pacogi is gesteld, is door haar niet onderbouwd en kan niet worden aangenomen, mede in aanmerking genomen dat 'krokodillenwater' geen (gangbare) betekenis heeft.
11. Door het beeldmerk van Lacoste – onbestreden de afbeelding van een krokodil – wordt eveneens het concept 'krokodil' uitgedragen. Dat het publiek bij het zien van het beeldmerk aan Lacoste moeten denken, zoals Pacogi stelt, doet daar niet aan af. Dat een merk zijn herkomstfunctie vervult staat er immers niet aan in de weg dat het (beeld)merk een los daarvan staande betekenis heeft of beeld oproept. Het is na de waarneming van het beeldmerk, waarin de afbeelding van een krokodil wordt gezien, dat vervolgens het verband wordt gelegd met Lacoste, in die zin dat wordt onderkend dat het de krokodil (het krokodil beeldmerk) *van* Lacoste is.
12. Uit het voorgaande volgt dat naar het oordeel van het hof in begripsmatig opzicht, in ruime mate, sprake is van overeenstemming tussen het bestreden teken en het beeldmerk.
13. Beide partijen zijn van mening dat er geen sprake is van visuele overeenstemming tussen het beeldmerk en het bestreden teken.
14. Wat de auditieve overeenstemming betreft heeft het BBIE, onder verwijzing naar de uitspraak van het Gerecht EU in de Pelikan-zaak (T-389/03 van 17 april 2008, ECLI:EU:T:2008:114), overwogen dat de consument in het onderhavige geval naar het merk zal verwijzen door middel van het woord "krokodil" of het daarmee corresponderende woord in zijn moedertaal. In de recente uitspraak van het Gerecht EU in de Kajman-zaak (T-364/13 van 30 september 2015, ECLI:EU:T:2015:738) heeft het Gerecht EU (in r.o. 45) – verkort weergegeven – overwogen dat een auditieve vergelijking niet relevant is bij de beoordeling van de overeenstemming met een beeldmerk, omdat een beeldmerk niet kan worden uitgesproken en dus hooguit sprake kan zijn van de mondeling uitgesproken visuele waarneming of conceptuele betekenis die door het beeld wordt gecommuniceerd, zodat er is derhalve geen noodzaak bestaat de auditieve overeenstemming afzonderlijk te beoordelen (van de laatste zaak is bij het HvJ EU hoger beroep aanhangig onder C-619/15). Naar het oordeel van het hof kan in het onderhavige geval in het midden blijven of auditieve vergelijking wel (zoals Lacoste betoogt) of niet (zoals Pacogi stelt) aan de orde is bij de vergelijking met een beeldmerk, omdat dit niet relevant is voor de beslissing, zoals volgt uit hetgeen hierna wordt overwogen.
15. Ten aanzien van het verwarringsgevaar wordt voorop gesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de betrokken waren identiek zijn. Evenmin is bestreden dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is uit te gaan van de gemiddelde consument met

een normaal aandachtsniveau.

16. De vraag of het beeldmerk kan worden beschouwd als een algemeen bekend merk in de zin van artikel 6bis Verdrag van Parijs kan in het midden blijven. Naar het oordeel van het hof kan op grond van hetgeen Lacoste – deugdelijk onderbouwd – heeft aangevoerd omtrent het langdurig en intensief gebruik van het beeldmerk, in elk geval worden aangenomen dat het beeldmerk van Lacoste grote bekendheid geniet bij een breed publiek en dat dit merk een groot onderscheidend vermogen heeft, ook voor waren in klasse 3. Pacogi heeft dat bestreden, stellende dat het beeldmerk enkel zelfstandig gebruikt wordt bij kleding en niet voor waren in klasse 3. Dat verweer wordt verworpen. Uit de overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat het beeldmerk ook zelfstandig wordt gebruikt voor waren in klasse 3 (zie producties 4A en 4D II 6). Met het standpunt van Pacogi dat het publiek bij waarneming van (enkel) het beeldmerk, ook indien dit wordt gebruikt in relatie tot waren in klasse 3, onmiddellijk zal denken aan “Lacoste” (zie r.o. 11 hiervoor) erkent zij ook dat het beeldmerk voor waren in klasse 3 onderscheidend vermogen heeft en de herkomstfunctie vervult.
17. Gegeven het feit dat in ruime mate begripsmatige overeenstemming bestaat tussen het beeldmerk en het bestreden teken, de gelijkheid tussen de betrokken waren, alsmede het grote onderscheidend vermogen van het beeldmerk, is er naar het oordeel van het hof, in aanmerking nemende hetgeen in r.o. 6 is overwogen, ondanks het gebrek aan visuele overeenstemming en buiten beschouwing lating van eventuele auditieve overeenstemming, sprake van gevaar voor verwarring bij het relevante publiek, in die zin dat men aan de onder het beeldmerk en de onder het bestreden teken aangeboden waren dezelfde herkomst zal toeschrijven of dat het publiek zal menen dat tussen de ondernemingen die deze waren op de markt brengen een juridische of economische band bestaat. Dat geldt temeer in aanmerking genomen de markt waarop de betrokken waren worden aangeboden, waarin het – naar Lacoste onweersproken heeft gesteld – gebruikelijk is dat parfums in verschillende varianten, met variatie in benaming, worden aangeboden. Aldus bestaat een reëel gevaar dat het relevante publiek zal menen bij de onder het bestreden teken (EAU CROCO) aangeboden parfum van doen te hebben met geuren uit dezelfde lijn (en met dezelfde herkomst) als de van het beeldmerk voorziene producten.
18. Anders dan Pacogi stelt, staat aan het feit dat alleen sprake zou zijn van begripsmatige overeenstemming (de mogelijkheid van auditieve overeenstemming buiten beschouwing latend) er niet aan in de weg dat onder de omstandigheden van dit geval, waaronder met name de gelijkheid tussen de betrokken waren en het grote onderscheidend vermogen van het merk, niet aan het aannemen van verwarringsgevaar in de weg (HvJ EU inzake C-342/97, 22 juni 1999, inzake Lloyd / Loint’s, ECLI:EU:C:1999:323).
19. De oppositie door Lacoste is dus terecht door het BBIE toegewezen. Daaruit volgt dat ook grief II die zich richt tegen de toewijzing van de oppositie en de veroordeling van Pacogi in de proceskosten, geen doel treft.
20. Het beroep van Pacogi zal derhalve worden verworpen, met veroordeling van Pacogi in de kosten van deze procedure, zoals gevorderd begroot aan de hand van het liquidatietarief. De proceskostenveroordeling zal uitvoerbaar bij voorraad worden verklaard, zoals door Lacoste verzocht en door Pacogi niet bestreden.

21. Bij haar overige verzoeken (bevestiging van de beslissing van het BBIE en een bevel tot doorhaling van het depot) heeft Lacoste naast haar verzoek tot afwijzing van het beroep van Pacogi geen zelfstandige betekenis, zodat daarop niet hoeft te worden beslist.

Beslissing

Het hof:

- verwerpt het beroep;
- veroordeelt Pacogi in de kosten van het beroep, tot op heden aan de zijde van Lacoste begroot op € 711,- aan griffierechten en € 1.788,- aan salaris voor de advocaat;
- verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mrs. R. Kalden, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 26 januari 2016 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
Uitgegeven aan mr. *F.C. Folmer*
Advocaat van: *app/geint.*
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag