

beschikking

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer: 200.206.008/01
Oppositiebeslissing BBIE: 2009082

Beschikking van 31 juli 2018

inzake

de vennootschap naar buitenlands recht
Jaguar Land Rover Limited,
gevestigd te Whitley, Verenigd Koninkrijk,
verzoekster,
hierna te noemen: Jaguar,
advocaat: mr. M.F.J. Haak te Amsterdam,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht
Compagnia Del Viaggio S.R.L.,
gevestigd te Sesto Fiorentino (FI), Italië,
verweerster,
hierna te noemen: Compagnia del Viaggio,
niet verschenen.

De procedure

Bij op 21 december 2016 ter griffie van het hof ingekomen verzoekschrift, met producties, heeft Jaguar het hof verzocht de beslissing van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het Bureau) van 21 oktober 2016 (in oppositie nummer 2009082) te bekrachtigen voor zover de inschrijving van het internationaal merk met nummer 1163758 voor de Benelux is geweigerd en de beslissing voor het overige te vernietigen en alsnog te beslissen dat het internationale merk met nummer 1163758 niet voor werking in de Benelux zal worden ingeschreven voor de volgende waren: "*Class 18: Leather and imitations thereof; purses, valises, suitcases, travelling sets (leatherware), travelling bags, handbags, travelling trunks, bags for sports, briefcases, pocket wallets, card cases, purses, key cases, rucksacks.*" Jaguar heeft voorts verzocht om Compagnia del Viaggio te veroordelen in de proceskosten van zowel de procedure bij het Bureau als in beroep, vermeerderd met de wettelijke rente.

Voorafgaand aan de mondelinge behandeling heeft Jaguar een akte overlegging aanvullende producties (10 tot en met 20) ingezonden. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 8 mei 2017, waarbij Jaguar aan de hand van schriftelijke aantekeningen haar standpunt nader heeft doen toelichten door haar advocaat. Compagnia del Viaggio is niet verschenen. Gebleken is echter dat de oproeping niet op de juiste wijze heeft plaatsgevonden. Vervolgens zijn partijen opnieuw opgeroepen voor de mondelinge behandeling op 31 mei 2018.

Alhoewel thans behoorlijk opgeroepen is Compagnia del Viaggio wederom niet verschenen. Namens Jaguar zijn aangepaste schriftelijke aantekeningen overgelegd. Vervolgens is de datum van uitspraak bepaald op heden.

Beoordeling van het verzoek

1. Uit de processtukken is het volgende gebleken.


1.1 Op 17 april 2013 heeft Compagnia del Viaggio een internationale merkaanvraag ingediend voor de Benelux voor het samengestelde merk




voor waren van klasse 18. Deze aanvraag is behandeld onder nummer 1163758 en gepubliceerd op 4 juli 2013 in de WIPO Gazette of International Marks 2013/24 (hierna ook: het teken).

1.2 Op 27 september 2013 heeft Jaguar oppositie ingesteld tegen deze inschrijving. De oppositie is gebaseerd op de volgende oudere merken:

- Benelux-inschrijving 428697 voor het woordmerk JAGUAR, gedeponeed op 11 februari 1987 voor waren van klasse 3, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33 en 34 (hierna ook: merk A);

- Benelux-inschrijving 462314 voor het samengestelde merk  JAGUAR gedeponeed op 14 februari 1989 voor waren van klasse 3, 8, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 28, 33 en 34 (hierna ook: merk B);

- Europese inschrijving 10935997 voor het samengestelde merk  gedeponeed op 6 mei 2011 en ingeschreven op 22 mei 2012 voor waren van klasse 16, 18, 21, 25 en 28 (hierna ook: merk C).

2. De oppositie is gebaseerd op artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, juncto artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE. Het BVIE is inmiddels met ingang van 1 juni 2018 gewijzigd. Ingevolge artikel V van het Protocol houdende wijziging van het BVIE van 21 mei 2014 blijven op gerechtelijke procedures die zijn gericht tegen een beslissing van het Bureau die werd genomen voor inwerkingtreding van het Protocol de bepalingen van het BVIE van toepassing zoals deze luiden op het moment dat de beslissing werd genomen.

In artikel 2.14, lid 1, aanhef en onder a, BVIE (oud) is bepaald, voor zover van belang:

“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 (...).”

Artikel 2.3 aanhef en onder b, BVIE (oud) bepaalt, voor zover van belang:

“ 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 (...).”*

3. Het Bureau heeft geoordeeld dat het door Jaguar overgelegde bewijs niet aantoont dat de ingeroepen merken A en B, die gebruiksplichtig waren op de datum van publicatie van de aanvraag, normaal werden gebruikt voor de desbetreffende waren in klasse 18. Het Bureau is daarom slechts overgegaan tot de beoordeling van het verwarringsgevaar ten aanzien van het derde ingeroepen recht (merk C) dat nog niet is onderworpen aan de gebruiksplicht en heeft geconcludeerd dat verwarringsgevaar bestaat voor identieke waren. De oppositie is derhalve gedeeltelijk toegewezen.

4. Jaguar heeft in beroep betoogd dat de ingeroepen Benelux-merken A en B in de relevante periode wel normaal zijn gebruikt voor de betreffende waren en zij heeft ter onderbouwing van deze stelling een aantal nadere producties overgelegd. Het teken stemt volgens Jaguar overeen met de ingeroepen merken. Nu alle waren (soort)gelijk zijn aan de waren waarvoor de ingeroepen merken A en B zijn ingeschreven, meent zij dat in een globale beoordeling verwarringsgevaar moet worden aangenomen.

Normaal gebruik

5. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie Europese Unie (HvJ EU) met betrekking tot de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 (vervangen door Merkenrichtlijn 2008/95/EG van 22 oktober 2008 en Merkenrichtlijn 2015/2436 van 16 december 2015) volgt dat normaal gebruik van een nationaal merk wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt, de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of normaal gebruik van het merk is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan in het economische verkeer reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (vergelijk HvJ EU 11 maart 2003, C-40/01, ECLI:EU:2003:145 (Ajax/Ansul), alsmede HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology)).

6. Het normale gebruik van het merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangetoond, maar dient te worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoende gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen (Gerecht EU 12 december 2002, T-39/01 (Hiwatt) en 6 oktober 2004, T-356/02, (Vitakraft)).

7. Vast staat dat de periode 4 juli 2008 – 4 juli 2013 de relevante periode betreft. Jaguar heeft aangevoerd dat in deze periode de verkoop van merchandise-producten eerst is uitbesteed aan een aantal licentienemers in onder meer de Benelux. Jaguar heeft daartoe (als productie 7) een brochure overgelegd (bedoeld voor het jaar 2011) met een serie leren

koffers en tassen waarop het merk A en/of het merk B (reistas, portemonnee) is te zien. Verder bestond – zo blijkt uit een nieuwsbericht van 27 januari 2011 - in 2011 het Jaguar E-type 50 jaar ter gelegenheid waarvan een speciale collectie (“The Collection Jaguar”) is uitgebracht. In de als productie 19 overgelegde brochure waarin gebruik wordt gemaakt van het merk A is onder meer een leren portemonnee en een (deels) leren weekendtas en handtas te zien. Alleen al het verspreiden van deze brochure geldt volgens Jaguar als gebruik van het woordmerk voor de daarin afgebeelde waren omdat de brochure een verband oproept tussen Jaguar en die waren. De titel en lay-out (van “The Collection Jaguar”) is gelijk aan die van de brochure voor 2011. Bij brief van 10 mei 2012 heeft Jaguar aan haar dealers bericht dat zij voortaan zelf de merchandise zou verzorgen en werd aangekondigd dat een nieuw gamma aan producten (onder andere bagage en lederwaren) met verbeterde kwaliteit beschikbaar zou komen. Jaguar heeft in dat verband gewezen op de als productie 13 overgelegde brochure met een foto van een van de eerste Jaguar-koffers die in het jaar daarop in het assortiment kwam. In deze brochure staat op de 2-na-laatste pagina de melding dat “*to ensure delivery of orders to dealers ahead of Christmas*” (2012, begrijpt het hof) voor 14 december 2012 besteld moet worden. In een eveneens overgelegde brief van 24 oktober 2012 van Jaguar Belux N.V. te Brussel aan de dealers staat:

“In de komende maanden zullen er nog meer nieuwe producten worden geïntroduceerd. Nieuwe klantbrochures en ander marketing materiaal zullen pas begin 2013 beschikbaar zijn, wanneer het nieuwe gamma compleet is.” Bij die brief is een prijslijst meegestuurd voor onder andere een (lederen) Jaguar-portefeuille, -kaarthouder, -paspoortetui, -bagageset, -koffer en attachékoffer. Verder is een verklaring van overgelegd, die in de jaren 2011-2014 verantwoordelijk was voor de verspreiding van de merchandise brochures voor Jaguar. Hij heeft verklaard dat de brochures actief verspreid zijn onder de officiële merkdealers die op hun beurt de brochures zelf uitdeelden of rondstuurden aan de Jaguar rijders. Tot slot heeft Jaguar een brochure uit 2013 overgelegd waarbij het merk A is gebruikt op een portefeuille, kaarthouder, sleutelhanger en reistassen. Voor zover dit gebruik buiten de relevante periode betreft, meent Jaguar dat deze stukken relevant zijn als indirect bewijs.

8. Het hof acht de bovengenoemde stukken, in onderlinge samenhang bezien, voldoende om daaruit te concluderen dat in de relevante periode een daadwerkelijk en afdoende gebruik van de Benelux-merken A en B op de betrokken markt heeft plaatsgevonden. Ook zonder aanbrenging op de waren kan sprake zijn van zodanig gebruik van een teken dat een verband ontstaat tussen het teken en de waren (HvJ EU 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497, Céline). Met het gebruik van het woordmerk JAGUAR op de brochures wordt naar het oordeel van het hof in elk geval een verband opgeroepen met de artikelen in de brochure. Ook de gebruiksbewijzen van na juli 2013 leveren een bevestiging op dat het gebruik van de Benelux-merken gedurende de relevante periode normaal is geweest (vgl. HvJ EU 27 januari 2004, C-259/02, ECLI:EU:C:2004:50 (La Mer Technology)). De klacht slaagt dus zodat de merken A en B alsnog zullen worden betrokken in de vergelijking met het teken.

Overeenstemming

9. Het hof stelt voorop dat wanneer een merk bestaat uit woord- en beeldelementen de eerste in beginsel meer onderscheidend worden geacht dan de tweede, aangezien de gewone consument gemakkelijker naar de betrokken waar zal verwijzen door het noemen van de naam van het merk dan door het beschrijven van de beeldelementen ervan. Het hof is van

oordeel dat het woord JAGUAR als het meest onderscheidende en dominante bestanddeel kan worden beschouwd van het oudere merk B en het teken, terwijl dit bij merk A het enige element is. Alhoewel iets anders gestileerd, geldt dat zowel bij het teken als bij merk B het woord JAGUAR duidelijk leesbaar is, weergegeven in grote letters en in het midden van het teken is geplaatst. Door de identieke (dominante) woordelementen bestaat een grote mate van visuele overeenstemming. Deze wordt bij merk B en het teken nog versterkt doordat in beide gevallen een afbeelding van een springende jaguar boven het woordelement is aangebracht. Deze afbeeldingen zijn weliswaar niet identiek: in het ene geval gaat het om een naar rechts springende gevlekte jaguar en in het andere geval om een naar links springende jaguar zonder vlekken maar dit doet niet af aan de totaalindruk. De gemiddelde consument zal merk en teken immers gewoonlijk als geheel waarnemen en niet letten op de verschillende details daarvan. Auditief en begripsmatig is sprake van grote overeenstemming. De uitspraak van het woord JAGUAR is immers identiek en het gaat telkens om een (springende) jaguar.

Soortgelijke waren

10. Vervolgens dient de soortgelijkheid van de waren beoordeeld te worden. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding kenmerken tussen de waren waarvoor het teken is gedeponereerd en waarvoor de opposerende merken zijn ingeschreven. Dat zijn onder meer hun aard, bestemming, gebruik en distributiekanaal, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan.

11. Merk A van Jaguar is ingeschreven voor de volgende waren in klasse 18:

Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; sacs de voyage, sacs à main; attachés-cases; porte-monnaie; portefeuilles.

Merk B van Jaguar is ingeschreven voor de waren in klasse 18:

Articles compris dans cette classe en cuir ou en imitations du cuir; sacs de voyage; sacs à main; mallettes pour documents; valises; portefeuilles; bourses; parasols; parapluies; cannes.

Het teken van Compagnia del Viaggio is ingeschreven voor de volgende waren in klasse 18:

Leather and imitations thereof; purses, valises, suitcases, travelling sets (leatherware), travelling bags, handbags, travelling trunks, bags for sports, briefcases, pocket wallets, card cases, purses, key cases, rucksacks, umbrellas

12. Naar het oordeel van het hof volgt uit de hiervoor weergegeven vergelijking van de betrokken waren waarvoor het teken en de ingeroepen merken A en B zijn gedeponereerd/ingeschreven dat die deels identiek (o.a. tassen, koffers, portemonnees) en deels in hoge mate soortgelijk (sporttassen, rugzakken, sleuteletuis) zijn omdat ze complementair zijn of via dezelfde distributiekanaal verkocht worden.

Verwarringsgevaar

13. Bij de beoordeling van de vraag of het teken en de merken zodanig overeenstemmen

dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en de merken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken/de merken en de soortgelijkheid van de betrokken waren. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken/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 de merken. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren.

14. Het hof is van oordeel dat er een grote mate van visuele overeenstemming bestaat en dat in auditief en begripsmatig opzicht het teken en de ingeroepen merken identiek zijn en dat de betrokken waren en diensten identiek dan wel in hoge mate soortgelijk zijn. Gelet hierop acht het hof (direct en/of indirect) verwarringsgevaar aanwezig als bedoeld in art. 2.3 sub b BVIE (oud). Het hof gaat daarbij uit van de gemiddelde consument met een normaal aandachtsniveau. Het bovenstaande geldt temeer nu Jaguar onbewist heeft gesteld dat de merken A en B grote bekendheid genieten.

15. Het bovenstaande brengt mee dat de beslissing van het Bureau moet worden vernietigd en dat de oppositie alsnog zal worden toegewezen. Nu het beroep alleen is gericht tegen de afwijzing zal het hof daarmee volstaan. Als de grotendeels in het ongelijk te stellen partij zal Compagnia del Viaggio worden veroordeeld in zowel de forfaitaire kosten van oppositie bij het Bureau als de kosten van het beroep, vermeerderd met de gevorderde rente.

Beslissing

Het hof:

- vernietigt de beslissing in oppositie met nummer 2009082 van het Bureau van 21 oktober 2016 voor zover de oppositie werd afgewezen en voor zover de kosten werden gecompenseerd;

en opnieuw rechtdoende:

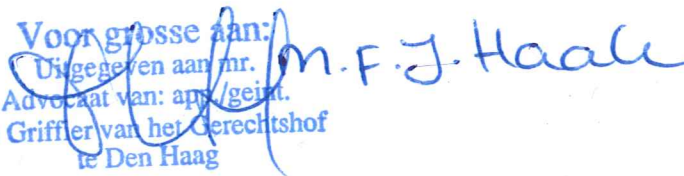
- besluit:
 - de oppositie wordt toegewezen;
 - de internationale inschrijving met nummer 1163758, ingediend voor de Benelux, wordt niet ingeschreven voor alle waren in klasse 18;
- veroordeelt Compagnia del Viaggio in de kosten van zowel de procedure bij het Bureau als die van het beroep, tot op heden aan de zijde van Jaguar begroot op € 1.000 aan forfaitaire kosten, € 718,- aan griffierechten en € 2.148,- aan salaris voor de advocaat, bij niet-betaling te vermeerderen met de wettelijke rente met ingang van veertien dagen na de datum van deze beschikking;

-
- verklaart deze beschikking voor wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gewezen door mrs. M.P.J. Ruijpers, A.D. Kiers-Becking en C.J.J.C. van Nispen en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ruijpers', with a horizontal line underneath.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.D. Kiers-Becking', with a horizontal line underneath.

Voor gosse aan:
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app. /geint.
De Griffier van het Gerechtshof
te Den Haag

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M.F.J. Haak', written over the printed text.