

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

Zaaknummer : 200.257.625/01

Rolnummer rechtbank : C/09/563247/ KG ZA 18-1188

Arrest in kort geding van 30 maart 2021

in de zaak van

1. De Bondt Holding B.V.,

gevestigd te Tynaarlo,

2. De Bondt B.V.,

gevestigd te Tynaarlo,

appellanten in het principaal hoger beroep,

verweerders in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: De Bondt Holding en De Bondt en gezamenlijk De Bondt c.s.,

advocaat: mr. J.J. Veldhuis te Leeuwarden,

tegen:

Garnio APS tevens handelend onder de naam Hobbii,

gevestigd te Rødovre, Denemarken,

geïntimeerde in het principaal hoger beroep,

appellante in het incidenteel hoger beroep,

hierna te noemen: Hobbii,

advocaat: mr. T. Cohen Jehoram te Amsterdam.

1. Het geding

1.1. Het hof heeft kennisgenomen van de volgende processtukken:

- het procesdossier van de eerste aanleg, waaronder het op 1 maart 2019 tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag (hierna: het vonnis);
- de dagvaarding in hoger beroep van 27 maart 2019;
- de memorie van grieven van De Bondt c.s. (hierna: MvG), met 47 producties;
- de memorie van antwoord, tevens memorie van grieven in incidenteel appel van Hobbii (hierna: MvA/GInc), met de producties 15 tot en met 40;
- de memorie van antwoord in incidenteel appel;
- de akte overlegging producties van De Bondt c.s. met de producties 48 tot en met 54;
- de akte van depot van De Bondt van 15 oktober 2020, waarbij negen bollen garens en een orderbon bij de griffie van het hof zijn gedeponeed;
- de nagekomen productie 55 van De Bondt c.s.;

-
- het aanvullend proceskostenoverzicht van Hobbii d.d. 20 oktober 2020;
 - de akte overlegging reactieve productie, met productie 41 van Hobbii.;
 - de nagekomen productie 56 van De Bondt c.s.;
 - de nagekomen productie 57 van De Bondt c.s.;
 - het aanvullend proceskostenoverzicht van Hobbii d.d. 30 oktober 2020;
 - de nagekomen productie 58 van De Bondt c.s. (aanvullend proceskostenoverzicht).

1.2. Partijen hebben op 2 november 2020 de zaak doen bepleiten, De Bondt c.s. door mr. M. Aaftink en mr. A. van Beelen, advocaten te Leeuwarden en Hobbii door mr. Cohen Jehoram voornoemd en diens kantoorgenoot mr. G. Lokhorst. De advocaten hebben zich daarbij bediend van overgelegde pleitnotities.

1.3. Na het pleidooi hebben partijen arrest gevraagd.

2. De vaststaande feiten

2.1. De feiten die de rechtbank heeft vastgesteld zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Daarnaast gaat het hof uit van wat in hoger beroep is komen vast te staan. Het gaat in deze zaak om het volgende.

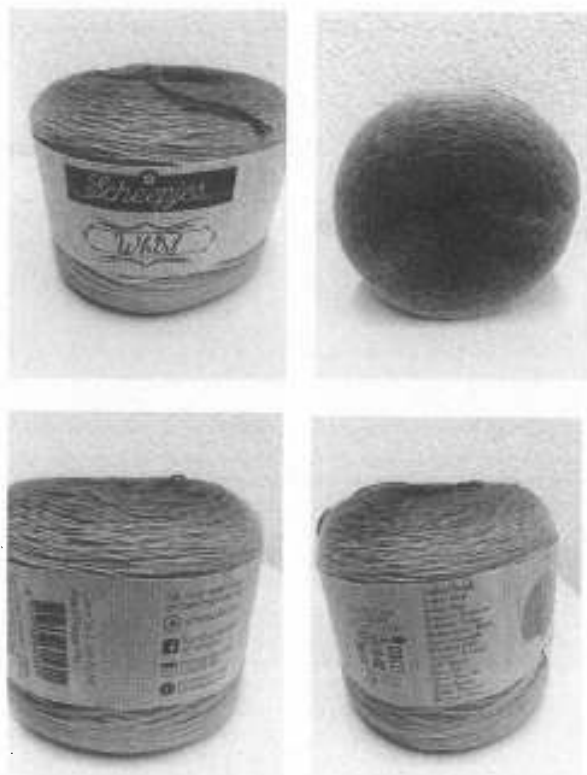
2.2. De Bondt Holding is houdster van de volgende merkregistraties:

- het Benelux-woordmerk WHIRL met registratienummer 1017041, op 2 juni 2017 gedeponereerd en op 24 augustus 2017 ingeschreven voor waren en diensten in klasse 23, te weten "Garens en draden" (hierna: het Benelux-merk);
- het Uniewoordmerk WHIRL met registratienummer 1373103, op 5 september 2017 gedeponereerd en op 2 november 2017 ingeschreven voor waren en diensten in klasse 23, te weten "Yarns and threads (for textile use)" (hierna: het Uniemerik).

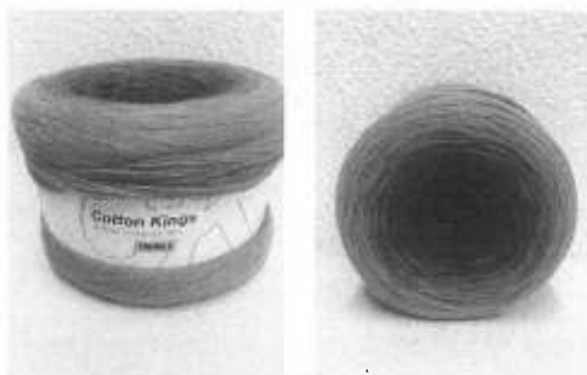
Het Benelux-merk en het Uniemerik zullen hierna tezamen ook "de WHIRL merken" worden genoemd. Verder gebruikt het hof in het navolgende kortweg de term "garens" om te verwijzen naar "garens en draden" en "yarns and threads (for textile use)".

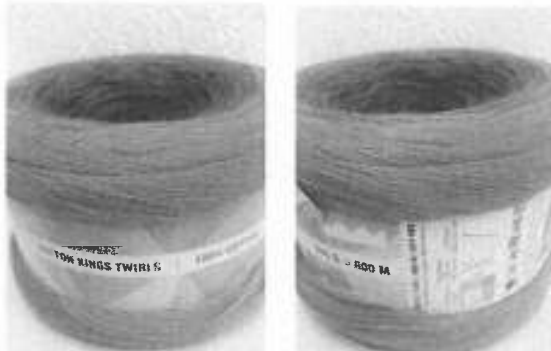
2.3. De Bondt is de werkmaatschappij en dochter van De Bondt Holding. Zij is de grootste groothandel in furnituren, haak- en breigarens in Europa en levert wereldwijd aan de vakhandel, grossiers en confectie-industrie. De Bondt Holding heeft aan De Bondt een mondelinge licentie verstrekt voor de WHIRL merken.

2.4. Onder de naam 'Whirl' verkoopt De Bondt een zogenaamd 'unicat garen', dat zich kenmerkt door kleurverloop (één bol garen heeft verschillende kleuren), en bestaat uit zes volledig om elkaar heen gedraaide (getwijnde) draden van 60% katoen en 40% acryl. Het garen is opgebeld in platte bol - een zogenaamde 'cakebol'. Daarbij maakt De Bondt verder gebruik van haar paraplu-merk 'Scheepjes'. Een voorbeeld van een Whirl cakebol ziet er als volgt uit:



2.5. Hobbii exploiteert een online winkel in brei- en haakbenodigdheden. Zij richt haar website op ongeveer 35 landen binnen en buiten de Europese Unie. Via de Nederlandse website, www.hobbii.nl, verkoopt Hobbii onder meer cakebollen met daarop het woord 'Twirls'. Het gaat om cakebollen van een garen met kleurverloop dat bestaat uit vier dunne ongesponnen draden van 100% zachte katoen. Een voorbeeld van zo'n cakebol ziet er als volgt uit:





2.6. Op www.hobbii.nl biedt Hobbii onder meer op de volgende wijze haar garens aan:



2.7. Hobbii verwijst op haar website voorts op de volgende wijze naar Twirls:

hobbii

Zoeken - Twirls

- Twirls Cotton Kings
- Twirls Deluxe - Cotton Kings
- Timeless sjaal - Twirls - brokket
- Timeless Patchou - Twirls
- Granny sjaal - Versie 1 - Twirls
- Classical Rollable Sjaal - Twirls
- Granny sjaal - Versie 2 - Twirls
- Timeless sjaal - Twirls Deluxe
- Classical Rollable Sjaal - Twirls Deluxe
- Rohk Twirls
- Timeless sjaal Twirls Deluxe
- Simple Lines Sjaal Twirls Deluxe

hobbii

hobbii

Granny sjaal - Versie 1 - Twirls

Wanneer bestellen? **Wag een ander ding toe**

Deze sjaal is gemaakt van een heerlijk zacht en warm materiaal. Het is ideaal voor de koude maanden. De sjaal is voorzien van een praktische knoop aan de onderkant. Het is een prachtige toevoeging aan uw garderobe.

Koop de garens mee!

Wanneer u deze sjaal koopt, wordt de garens automatisch toegevoegd aan uw winkelwagen.

Cotton King Twirls - Patch Beryl (131)

€ 11,00

✓ Geleverd in 1 doosje

Maak nu afrekenen

2.8. Bij brief van 23 juli 2018 heeft De Bondt c.s. (bij monde van haar Deense advocaat) Hobbii gesommeerd het gebruik van het teken Twirls te staken, wegens inbreuk op de WHIRL merken. Hobbii heeft op 24 augustus 2018 weersproken dat sprake was van merkinbreuk, waarna (de Nederlandse advocaat van) De Bondt c.s. Hobbii bij brief van 18 september 2018 nogmaals heeft gesommeerd de gestelde merkinbreuken te staken.

2.9. In december 2018 heeft Hobbii bij de European Intellectual Property Office (hierna: EUIPO), respectievelijk bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: het BBIE) een verzoek tot doorhaling van het merk WHIRL ingediend, op de grond, samengevat, dat het merk nietig is omdat het beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist. De verzoeken zijn afgewezen bij beslissing van de cancellation division van het EUIPO van 28 januari 2020, respectievelijk bij beslissing van het BBIE van 28 oktober 2020. In beide beslissingen werd, samengevat, overwogen dat uit de stellingen van Hobbii en de door haar overgelegde producties niet kon worden geconcludeerd dat het relevante publiek het merk 'WHIRL' opvat als een aanduiding die kenmerken van de relevante waren beschrijft en dat Hobbii het gebrek aan onderscheidend vermogen van het bestreden merk niet heeft aangetoond.

2.10. Op 10 februari 2020 heeft ene Hester Born (voor De Bondt c.s.) een bestelling van verschillende cakebollen geplaatst bij Hobbii. Het door Hobbii opgestelde bestelformulier luidt onder meer als volgt:

Product	Bestelde Hoeveelheid
(...)	
[9001925005] Twirls (Turquoise gem (05))	1 Stuk(s)
[9001925029] Twirls (Rainbow Pyrite (29))	1 Stuk(s)
[9001925041] Twirls (Indigolite (41))	1 Stuk(s)
[9001925803] Twirls Deluxe (Amsterdam Diamond)	1 Stuk(s)
[9001925812] Twirls Deluxe (Paraiba Tourmaline (12))	1 Stuk(s)
[9001925819] Twirls Deluxe (Duchess Coral (19))	1 Stuk(s)
(...)"	

3. De procedure in eerste aanleg

3.1. In eerste aanleg heeft De Bondt c.s. gevorderd dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis, samengevat:

- I. Hobbii op straffe van een dwangsom verbiedt om binnen de Europese Unie inbreuk te maken op de WHIRL merken;
- II. Hobbii op straffe van een dwangsom beveelt om op haar kosten aan de advocaat van De Bondt c.s. een opgave te verstrekken van het aantal verkopen binnen het gehele grondgebied van de Europese Unie van Twirls-garen, met bepaling van de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf de dag van het vonnis en met veroordeling van Hobbii in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv.

3.2. De Bondt c.s. heeft daartoe gesteld dat Hobbii met het gebruik van het teken Twirls inbreuk maakt op haar Benelux-merk, in de zin van artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder b,

althans onder d van het Benelux-verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (hierna: BVIE)¹ en op haar Uniemerkt. Zij heeft dit met de volgende stellingen onderbouwd:

- Hobbii gebruikt het teken Twirls in het economisch verkeer voor nagenoeg dezelfde waren, namelijk garens, waarbij de garens van De Bondt c.s. en Hobbii zich beide kenmerken door het kleurverloop in één bol garens.
- Merk en teken vertonen visueel, auditief en begripsmatig een zodanige gelijkenis dat daardoor bij de gemiddelde consument (directe) verwarring wordt gewekt.
- Hobbii biedt (brei- en haak)patronen aan die lijken op de patronen van De Bondt c.s., waarmee zij mee lijkt te willen meeliften op het succes van De Bondt c.s.

3.3. Hobbii heeft verweer gevoerd.

3.4. De voorzieningenrechter heeft de vorderingen van De Bondt c.s. afgewezen en De Bondt c.s. in de proceskosten veroordeeld, op de voet van artikel 1019h Rv en met toepassing van Indicatie tarieven in IE-zaken (versie 2017), waarbij het tarief voor een eenvoudig kort geding werd toegepast. De voorzieningenrechter heeft, samengevat, het beroep van Hobbii op artikel 14 lid 1 sub b van Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 (hierna: UMVo) en 2.23 lid 1 sub b BVIE gehonoreerd. Daartoe heeft hij, kort gezegd, overwogen:

- op grond van de door Hobbii overgelegde producties is voldoende aannemelijk dat 'twirl(s)' voor de geïnformeerde gebruiker specifiek het draaien van garens betekent;
- Twirl verwijst daarbij naar het soort garens en het productieproces om dit garens te creëren door de draden om elkaar heen te draaien;
- Hobbii heeft onweersproken betoogd dat de gemiddelde en oplettende Europese, dan wel Benelux consument de Engelse taal voldoende machtig is om de(ze) betekenis van Twirl(s) te onderkennen;
- gelet op dit alles is het niet in voldoende hoge mate waarschijnlijk dat deze vorderingen in een eventuele bodemprocedure zullen worden toegewezen, en
- de stelling van De Bondt c.s. dat WHIRL en Twirls elkaars synoniemen zijn, roept de vraag op of WHIRL in dat geval ook niet beschrijvend is, waarmee eveneens de geldigheid van het merk ter discussie staat.

Aan het beroep van De Bondt op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE is de voorzieningenrechter als ongemotiveerd voorbij gegaan.

4. Het geschil in hoger beroep

4.1. In hoger beroep vordert De Bondt c.s., na wijziging van eis, beknopt weergegeven:

1. Hobbii te bevelen om in de Benelux, althans Nederland, iedere inbreuk op de WHIRL merken van De Bondt te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het tonen, promoten, aanbieden, op voorraad hebben, verkopen of anderszins verhandelen van de in de appeldagvaarding beschreven inbreukmakende producten (Twirls garens);
2. Hobbii te bevelen om binnen drie weken na betekening van het arrest aan de advocaat van De Bondt een door haar boekhouder goedgekeurde, juiste, volledige en schriftelijke

¹ Het BVIE is met ingang van 1 maart 2019 gewijzigd; de huidige versie verschilt voor zover hier van belang niet van de vorige versie. Artikel 2.20, lid 1 is thans artikel 2.20, lid 2.

opgave te verstrekken betreffende het totaal aantal Twirls garens dat Hobbii heeft geproduceerd/doen produceren, in voorraad heeft en heeft verkocht alsmede het totaalbedrag aan winst, in de Europese Unie, althans in de Benelux, althans in Nederland, vergezeld van alle relevante en goed leesbare documentatie ter staving van die verklaring (zoals in- en verkooporders, rekeningen etc.);

3. Hobbii te bevelen per overtreding van elk van voornoemde bevelen aan De Bondt een dwangsom te betalen van € 2.500,00 per dag(deel) dat genoemde bevelen worden overtreden, dan wel, ter keuze van De Bondt, van € 1.000,00 per in strijd met het eerstgenoemde bevel verkocht product, een en ander met een maximum van € 500.000,00;
4. De termijn waarbinnen op grond van artikel 1019i Rv een bodemprocedure aanhangig dient te worden gemaakt te bepalen op zes maanden vanaf de dag van het arrest;
5. Hobbii te veroordelen in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv in beide instanties.

4.2. De Bondt c.s. voert daartoe, beknopt weergegeven, de volgende grieven aan:

- Grief 1: de voorzieningenrechter heeft in overweging 4.9. van het vonnis ten onrechte overwogen dat 'twirl(s)' een beschrijvende term is en dat Hobbii de term gebruikt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel zoals bedoeld in de artikelen 14 lid 1 sub b UMVo en 2.23 lid 1 sub b BVIE. 'Twirls' is geen beschrijvende term, en de term 'whirl' is dat evenmin. De gemiddelde en oplettende Europese, dan wel Benelux consument is de Engelse taal ook onvoldoende machtig om de betekenis van 'twirl' (ronddraaien) te onderkennen. Twirls garen bestaat voorts niet uit om elkaar gedraaid garen. Subsidiair geldt dat Hobbii de term 'twirl(s)' niet volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel gebruikt. Hobbii voert het teken Twirls immers op dusdanige wijze dat het publiek het gebruik als merk zal percipiëren. Het teken Twirls wordt door Hobbii dus als onderscheidingsteken gevoerd, en niet als ondergeschikt element in een beschrijving van de eigenschappen van het product.
- Grief 2: Ten onrechte heeft de rechtbank de vorderingen van De Bondt c.s. afgewezen. Het door Hobbii gebruikte teken Twirls lijkt dermate op de WHIRL merken, dat van (direct en indirect) verwarringsgevaar sprake is. Gelet op alle omstandigheden van het geval maakt Hobbii inbreuk op de merkenrechten van De Bondt Holding op grond van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en artikel 2.20 lid 1 (thans lid 2) sub b BVIE. Subsidiair baseert De Bondt c.s. haar vordering op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, stellend dat Hobbii probeert mee te liften op het succes van Whirl en dat Hobbii ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen, althans de reputatie van Whirl, door onder een verwarringwekkend overeenstemmend teken garens aan te bieden die op de Whirl garens lijken, maar goedkoper en kwalitatief slechter zijn.
- Grief 3: ten onrechte heeft de voorzieningenrechter De Bondt c.s. veroordeeld in de proceskosten.

4.3. Hobbii voert in principaal appel verweer. In incidenteel appel vordert Hobbii, samengevat, dat het hof het vonnis zal vernietigen voor zover het ziet op de begroting van de proceskosten op het Indicatietarief in eenvoudige kort gedingen, en dat het hof alsnog De Bondt c.s. veroordeelt in Hobbii's volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv. In principaal en incidenteel appel vordert zij veroordeling van De Bondt c.s. in de kosten in beide instanties, eveneens ex artikel 1019h Rv, alsmede in de gebruikelijke nakosten (zowel zonder als met betekening), te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW vanaf veertien dagen na de datum van de uitspraak.

4.4. De Bondt voert verweer in incidenteel appel.

5. De beoordeling

5.1. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter over het spoedeisend belang van De Bondt c.s. bij het door haar gevorderde inbreukverbod alsmede de gronden waarop dit oordeel berust.

5.2. De grieven in principaal en incidenteel appel lenen zich voor gezamenlijke behandeling.

5.3. De meest verstrekkende verweren van Hobbii luiden – beknopt weergegeven –:

- a) dat De Bondt c.s. Hobbii op grond van artikel 14 lid 1 sub b UMVo en artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE het gebruik van het teken Twirls niet kan verbieden, omdat het woord ‘twirls’ – kort gezegd – beschrijvend is voor (kenmerken van) garens en
- b) dat het merk WHIRL op grond van artikel 59 juncto 7 lid 1 sub c UMVo en artikel 2.28 lid 1 sub b en c BVIE (thans artikel 2.28 juncto 2.2bis lid 1 sub b en c) nietig is, omdat het woord ‘whirl’ – kort gezegd – beschrijvend is voor (kenmerken van) garens en onderscheidende kracht mist.

In dit verband stelt Hobbii dat het relevante publiek in de Europese Unie en de Benelux de Engelse taal voldoende machtig is om de betekenis van de woorden ‘twirl(s)’ en ‘whirl’ te onderkennen. Het hof zal deze verweren als eerste bespreken.

5.4. Het hof stelt bij de beoordeling van deze verweren het volgende voorop:

- De vordering strekkende tot opgave van informatie over de Twirls-garens die Hobbii binnen de Europese Unie, althans de Benelux, althans Nederland heeft geproduceerd, in voorraad gehouden en verkocht, zal worden afgewezen. De Bondt heeft, tegenover de betwisting van deze vordering door Hobbii, nagelaten toe te lichten op welke grond en met welk belang zij deze vordering instelt.
- Het bevel tot staking en gestaakt houden van de inbreuk wordt thans nog slechts gevorderd voor de Benelux, voor toewijzing waarvan het beroep op het Benelux-merk volstaat.

Het hof zal gelet hierop allereerst beoordelen of het gevorderde bevel tot staking en gestaakt houden van de inbreuk toewijsbaar is op grond van het Benelux-merk. Als daarvan sprake is hoeft niet meer te worden beoordeeld of de vordering eveneens toewijsbaar zou zijn op grond van het Uniemark. Dit brengt mee dat voor de beoordeling van voormelde verweren slechts de perceptie van het Benelux-publiek in aanmerking moet worden genomen. Waar in het navolgende wordt gesproken over “het relevante publiek” wordt bedoeld op het relevante publiek in de Benelux.

5.5. De voorzieningenrechter heeft in r.o. 4.9. van het vonnis geoordeeld dat het relevante publiek bestaat uit “de consument die op zoek is naar wol/garen om te haken of breien”. Geen van partijen heeft hiertegen (duidelijk) gegriefd, zodat het hof als uitgangspunt neemt dat het gaat om de consument in de Benelux die op zoek is naar wol/garen om te haken of breien. Tijdens het pleidooi in hoger beroep hebben partijen beide bevestigd dat het gaat om een (enigszins) gespecialiseerd publiek. Voor zover Hobbii heeft willen betogen dat de voorzieningenrechter ook uitgaat, of dat moet ook worden uitgegaan van een professioneel publiek, leest het hof dat niet in het vonnis en wijst het hof erop dat er in ieder geval ook sprake is van consumenten. Indien sprake is van een publiek dat deels bestaat uit

consumenten en deels uit professionals moet worden uitgegaan van het laagste aandachtsniveau.

a) Artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE

5.6. Artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE bepaalt, voor zover hier relevant, dat een merkhouder niet het recht heeft om derden te verbieden om in het economisch verkeer gebruik te maken van tekens of aanduidingen die geen onderscheidend vermogen hebben of die betrekking hebben op (onder meer) de soort of hoedanigheid of van andere kenmerken van de waren van de gebruiker, voor zover dat gebruik plaats vindt volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

5.7. Hobbii kan zich alleen op de aan artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE ten grondslag liggende vrijhoudingsbehoefte baseren, als zij het teken Twirls gebruikt om kenmerken van de door haar verhandelde waar aan te duiden. Hieruit volgt dat van toegelaten gebruik geen sprake is als Hobbii het woord 'twirls' niet (ook) gebruikt als aanduiding van een kenmerk van haar waren. Omdat De Bondt onder meer betwist dat Hobbii het woord 'twirls' beschrijvend gebruikt, zal het hof deze kwestie als eerste bespreken.

5.8. Hobbii vermeldt haar merk "Cotton Kings" in haar webshop in kleine blauwe letters en het woord 'twirls' in grote vetgedrukte, meer opvallende letters en geschreven met een hoofdletter T of geheel in hoofdletters (zie r.o. 2.6). Dit zal bij het relevante publiek de indruk wekken dat het bij het woord 'twirls' om een product- of merknaam gaat. Als het woord "twirls", zoals Hobbii stelt, een verwijzing zou zijn naar de *soort* garen waar het om gaat, dan had het voorts voor de hand gelegen dat het woord 'twirl(s)' of 'twirled' zonder hoofdletter zou zijn geschreven én ook zou worden genoemd onder het kopje "Details over het garen"/ "Yarn information". Dat is echter niet het geval. Voor de Nederlandse webpagina blijkt dat uit productie 3 van De Bondt en 3a van Hobbii. Voor de overige Europese webpagina's – die, voor zover mede gericht op de Benelux, mogelijk nog van belang zijn voor het Duits- en Franstalige deel van het relevante publiek in de Benelux – blijkt dat uit productie 3 bij de inleidende dagvaarding en productie 49 van De Bondt. Ook elders op de website, waar Hobbii verwijst naar producten of patronen, vermeldt Hobbii het woord 'twirls' met een hoofdletter, hetgeen bij het relevante publiek de indruk zal wekken dat het om een product- of merknaam gaat. De tekst bij de betreffende onderwerpen wijst ook niet op beschrijvend gebruik. Zo vermeldt de tekst bij de "Granny shawl" over het garen:

"De sjaal is gehaakt met Cotton Kings Twirls, wat een bijzonder lekker "cake-garen" is, gemaakt van 100% zacht katoen. Het garen bestaat uit 4 dunne, ongesponnen draden, met een mooie, langzame kleurovergang, wat perfect is voor een project als deze."

Niets in deze tekst wijst er op dat het woord 'twirls' anders wordt gebruikt dan als product- of merknaam, of dat deze product- of merknaam verwijst naar een kenmerk van het garen. Door dit alles is het naar het oordeel van het hof aannemelijk dat het relevante publiek de indruk zal hebben dat het woord 'twirls' op de website een productnaam is of een (sub)merk, zonder dat sprake is van een verwijzing naar kenmerken van de waren.

5.9. Ook op de wikkel van de cakebollen (zie r.o. 2.5.) springt het woord 'TWIRLS' in het oog. Op de voorkant van de wikkel staat in zwarte letters "Cotton King" en daar onder in grijze letters: "A World of Magestic Yarn...". Daar onder staat een apart grijs kader met daarin, in zwarte hoofdletters: "TWIRLS". Aan de zijkant van de wikkel staat in zwarte

letters: "COTTON KINGS TWIRLS". Hoewel de wikkel de kenmerken van het product uitgebreid noemt (zoals het gewicht, de lengte en de samenstelling van het garen, alsmede de te gebruiken brei- of haakpendikte), wordt ook op de wikkel het woord 'twirl(s)' of 'twirled' niet vermeld bij de productkenmerken. Het is gelet op dit alles aannemelijk dat het relevante publiek ook op basis van de wikkels de indruk zal hebben dat het woord 'TWIRLS' een productnaam is of een (sub)merk, en geen verwijzing naar kenmerken van de waren.

5.10. De conclusie luidt dat Hobbii het woord 'twirls' niet (ook) gebruikt als aanduiding van een kenmerk van haar waren. Naar het oordeel van het hof stuit het beroep van Hobbii op artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE reeds hierop af.

5.11. Overigens kan Hobbii ook niet worden gevolgd in haar betoog dat het woord 'twirls' *inherent* beschrijvend is voor garens en bovendien een *gebruikelijke* term is om (kenmerken van) garens te beschrijven. De stelling dat het woord 'twirls' *inherent* beschrijvend is voor garens, baseert Hobbii op het feit dat dit woord een afgeleide is van het werkwoord 'to twirl', dat wordt vertaald met: "draaien; tollen; rondtollen; kroelen; kroezen" en "ronddraaien" (productie 2D van Hobbii). Volgens Hobbii vloeit daaruit voort dat het woord 'twirls' beschrijvend is voor garens, omdat draaiing aan de basis ligt van elk garen en die van Hobbii in het bijzonder, aangezien:

- het Twirls garen op zich bestaat uit vier losjes om elkaar heen gedraaide draden,
- elk van de draden is gemaakt van om elkaar heen gedraaide (gesponnen) vezels,
- het Twirls garen is gedraaid tot een cakebol, en
- de Twirls cakebollen door het kleurverloop een draaieffect hebben.

Verder betoogt Hobbii dat de term '(to) twirl' synoniem is aan '(to) spin'.

Het hof volgt Hobbii hierin niet. Allereerst acht het hof niet aannemelijk dat het relevante Benelux-publiek het Engelstalige woord kent in voormelde betekenissen. De Bondt c.s. heeft dat betwist in punten 42 ev. MvG. Ook als zou moeten worden aangenomen dat uit productie 34 van Hobbii blijkt dat een groot deel van het Nederlandse publiek het woord twirl zou kennen, is dat, gelet op de omstandigheid dat twirl(ing) het Nederlandse woord is voor een sport met een stok (baton), onvoldoende om aan te nemen dat het Nederlandse, laat staan het Benelux-publiek het woord twirl kent in voormelde betekenissen. Als dit al anders zou zijn geldt het volgende. Het feit dat het uiterlijk van garens, de toepassing haken en breien, en het productieproces van garens elementen van draaiing kennen, betekent naar het oordeel van het hof niet dat elk woord dat (een vorm van) 'draaien' betekent door het in aanmerking komend publiek als beschrijvend woord voor (kenmerken van) garens kan worden gebruikt. Voor zover de term '(to) twirl' een vorm van draaien betekent gaat het om (snel) ronddraaien/tollen/rondtollen. Het *uiterlijk van garens* en de toepassing *haken of breien*, bevatten weliswaar elementen van draaiing, maar niet van (snel) ronddraaien / tollen / rondtollen. Het woord 'twirl' suggereert dus een beweging die niet van toepassing is op (kenmerken van) de garens zelf. Daarom is niet aannemelijk dat het relevante publiek het woord 'twirl' zal gebruiken (*kenmerken van*) de garens te beschrijven. Dat de term '(to) twirl' als synoniem wordt genoemd van de term '(to) spin', leidt niet tot een ander oordeel. De term '(to) spin' heeft meerdere betekenissen. Eén van die betekenissen is (snel) ronddraaien. Een andere betekenis ziet specifiek op het produceren van wol en garens door vezels van wol, katoen of ander materiaal in een draaiende beweging uit te trekken. De Bondt voert terecht aan dat de term '(to) twirl' slechts synoniem is aan de term '(to) spin' voor zover deze term ziet op ronddraaien, en niet voor zover deze ziet op het spinnen van garens. Het woord "twirl(s)" is naar het oordeel van het hof ten slotte te ver verwijderd van het woord "twirling effect" om dat woord beschrijvend te achten voor het uiterlijk van de Twirls cakebollen.

Het hof acht ook niet aannemelijk dat het woord 'twirl' een *gebruikelijke term* is om garens te omschrijven. De door Hobbii overgelegde stukken rechtvaardigen die conclusie niet. In een aantal producties wordt de term '(to) twirl' gebruikt om een draaiende beweging *van gereedschappen* in het productieproces van garens te beschrijven. Dat is – op zichzelf en in samenhang met de overige stellingen en producties – onvoldoende om aan te nemen dat het relevante publiek het woord 'twirl(s)' als beschrijvend zal opvatten is *voor (kenmerken van) de garens zelf*, wat er verder ook zij van de vraag of hieruit kan worden afgeleid dat het gaat om een gebruikelijke term voor ronddraaien (van gereedschappen). De producties van Hobbii bieden ook geen steun voor de stelling dat 'twirls' een beschrijvende term is "*voor een bepaald soort garen*". Hobbii wijst op 34 garens die worden aangeduid met de naam "Twirl" of onder een naam met daarin "Twirl", "Twirling", "Twirled", of "Twirly". Gelet op de manier waarop deze namen worden gebruikt in de wervingsteksten en/of op labels, is naar het oordeel van het hof niet aannemelijk dat het gebruik is bedoeld, en door het relevante publiek zal worden opgevat, als een verwijzing naar een eigenschap of eigenschappen van de betreffende garens. Het gaat steeds om in de kop van de tekst vermelde of op de labels aangebrachte woorden, die ofwel geheel in hoofdletters zijn geschreven, ofwel met een hoofdletter beginnen. Dit geeft de indruk dat het om een product-/merknaam voor het garen gaat – een fantasienaam – zonder dat wordt verwezen naar een kenmerk van het garen. Dat geldt te meer daar in een aantal producties de naam met daarin 'twirl' wordt vermeld achter het kopje "yarn name" of "name" en niet bij de producteigenschappen. De Bondt voert verder terecht aan dat de getoonde garens zo divers zijn dat onduidelijk is om welke "soort" garen het zou gaan, althans welke eigenschappen zouden worden beschreven (zie onder meer het overzicht van De Bondt in paragraaf 53 MvG). Hierop heeft Hobbii betoogd dat 'twirls' een beschrijvende term is voor "meerdere typen garen". Wat dan die "typen" zijn en wat in die gevallen het beschrijvende element is, maakt zij echter onvoldoende duidelijk. Alleen de manier waarop in de als productie 12 overgelegde uitdraai van een blog van een (Engelstalige) breiliefhebber uit 2015 wordt gesproken over 'twirl yarn' wijst op een beschrijving als een soort garen: "crimped and twirly, looking a bit like old telephone handset wires". Gesteld noch gebleken is dat het door Hobbii aangeboden garen een zodanig garen is. Aan het feit dat 21 leden van de website www.ravelry.com het woord(bestanddeel) 'twirl(y)' in hun gebruikersnaam hebben, komt ten slotte ook weinig gewicht toe, nu deze website deze website – naar De Bondt onbestreden heeft gesteld – 9.500.000 leden heeft.

5.12. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het beroep van Hobbii op artikel 2.23 lid 1 sub b BVIE faalt.

b) Nietigheid Benelux-merk

5.13. Op grond van artikel 2.28 juncto 2.2bis lid 1 sub b en c (voorheen artikel 2.28 lid 1 sub b en c BVIE), kan iedere belanghebbende de nietigheid van een merk invoeren wanneer dat merk uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die – kort gezegd – onderscheidende kracht missen of beschrijvend zijn voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Of een merk of teken beschrijvend is moet worden beoordeeld naar de perceptie van het relevante publiek. Daarbij gaat het er niet alleen om of het merk of teken op dit moment een kenmerk van de betrokken waren of diensten beschrijft, maar ook of dat in de toekomst redelijkerwijs te verwachten is.² Het kenmerk hoeft niet essentieel te zijn voor de waren of diensten, maar

² HvJ EU 23 oktober 2003, C-191/01, ECLI:EU:C:2003:579 (Doublemint), r.o. 32; HvJ EG 12 februari 2004, C-363/99, ECLI:EU:C:2004:86, r.o. 56, 97 (Postkantoor)

dient niettemin “objectief en eigen aan de aard van de waar” of de dienst te zijn alsook “intrinsiek en blijvend” voor die waar of dienst.³

5.14. Hobbii stelt dat het Benelux-merk nietig is, omdat het uitsluitend bestaat uit een woord dat beschrijvend is voor (kenmerken van) garens en omdat het elk onderscheidend vermogen mist. Het relevante publiek zal het woord ‘whirl’ volgens Hobbii niet opvatten als een herkomstaanduiding, maar als een beschrijving van de eigenschappen van garens, te weten (kort gezegd): het gesponnen/gedraaid zijn van die garens. Hobbii betoogt dat de kans groot is dat het Benelux-merk, gelet op dit volledig beschrijvende karakter (uiteindelijk) ongeldig zal worden verklaard. De beslissingen in de nietigheidsprocedures voor het BBIE en de Cancellation Division van de EUIPO bevatten volgens Hobbii duidelijke misslagen. Voor zover het Benelux-merk al niet geheel beschrijvend is, mist het volgens Hobbii onderscheidende kracht of heeft het een zeer beperkte beschermingsomvang.

5.15. Ter onderbouwing van haar nietigheidsverweer stelt Hobbii, samengevat, het volgende:

- De term ‘(to) whirl’ betekent ronddraaien, roteren of wervelen. Draaiing is een essentieel kenmerk van garen. De term ‘(to) whirl’ wijst specifiek op de productiemethode die leidt tot het gesponnen/gedraaid zijn van de garens/draden zelf. Verder is kenmerkend voor het Whirl garen dat het bestaat uit meerdere om elkaar heen gedraaide draden. Het relevante publiek is bekend met de betekenis van het woord ‘whirl’ en zal dit woord dus kunnen opvatten als beschrijvend voor de eigenschappen van garens. De term ‘(to) whirl’ is verder synoniem aan de term ‘(to) spin’. Het woord ‘whirl’ wordt, net als synoniemen daarvan, dan ook veelvuldig gebruikt in samenhang met garen.
- Er zijn meerdere aanbieders die het woord ‘whirl’ voor garens gebruiken. Daaruit blijkt dat ‘whirl’ een generieke beschrijvende term is voor garen.
- Op De Bondt’s eigen websites (alsook op andere verkoopsites) wordt ‘whirl’ ook op deze beschrijvende manier gebruikt.
- Het Benelux-merk mist verder onderscheidend vermogen of heeft een zeer beperkte beschermingsomvang. ‘Whirl’ verwijst immers naar eigenschappen van de waren (garen en draden) waarvoor het merk is ingeschreven. De term ‘(to) whirl’ is bovendien een zeer gebruikelijke term die niet afwijkt of opvalt binnen de sector. Er zijn geen overige elementen die het woordmerk onderscheidend maken. Daarom zal (in ieder geval een deel van) het relevante publiek, niet de herkomst van de betreffende waren kunnen afleiden uit het woord ‘whirl’.

De Bondt bestrijdt gemotiveerd dat het woord ‘whirl’ intrinsiek beschrijvend is, dat de betekenis van ‘(to) whirl’ bekend is bij het relevante publiek, dat ‘(to) whirl’ een gebruikelijke term is om garens te omschrijven, althans een voor garens veelgebruikte term is, en dat zij het woord ‘whirl’ zelf beschrijvend gebruikt. Het hof overweegt hieromtrent als volgt.

5.16. Hobbii heeft met de door haar overgelegde woordenboekdefinities onderbouwd dat de term ‘(to) whirl’ onder meer ‘wervelen’/ ‘werveling’ of ‘draaien’/ ‘draaiing’ betekent en dat het wordt genoemd als synoniem van onder meer ‘(to) spin’.

5.17. Hobbii stelt dat het relevante publiek deze betekenis kent. Ter onderbouwing van die stelling heeft zij artikelen overgelegd over het algemene kennisniveau van het Engels in

³ Vgl. Gerecht EU 25 juni 2020, ECLI:EU:T2020:239, T-133/19 (Off-White), r.o. 37 en de daar aangehaalde jurisprudentie.

Nederland en voorts (als productie 37), uitdraaien van webpagina's van de website *educalingo.com*. Uit het kaartje dat deel uitmaakt van productie 37 blijkt evenwel dat het algemene publiek in Nederland en België nauwelijks bekend is met het woord 'whirl'. Het hof heeft het kaartje ook op de website zelf bekeken, omdat Hobbii met een link naar de website heeft verwezen en het kaartje daar beter te lezen is. Uit dit kaartje blijkt dat het woord 'whirl' wordt gebruikt door 23% van het Nederlandse algemene publiek en dat het woord door het Belgische algemene publiek in het geheel niet wordt gebruikt. Gegevens over Luxemburg zijn niet te vinden op dit kaartje. Op grond van het kennisniveau van het algemene publiek kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek in de Benelux geacht moet worden de betekenis van het woord 'whirl' te kennen. Aan het enkele feit dat de term '(to) whirl' onder meer 'wervelen'/'werveling' of 'draaien'/'draaiing' betekent en een synoniem is van '(to) spin' komt in die zin geen betekenis toe.

5.18. Het hof acht ook niet aannemelijk dat het (beperkte) relevante publiek in de Benelux de term '(to) whirl' wél zal kennen. In ieder geval acht het hof niet aannemelijk dat dit relevante publiek deze term zal opvatten als beschrijvend voor (kenmerken) van garens, omdat het – zoals Hobbii stelt – een generieke beschrijvende term is voor garen, of omdat het in het bijzonder ook wordt gebruikt als omschrijving van de productiemethode die leidt tot het gesponnen/gedraaid zijn van garens, dan wel voor het gesponnen/gedraaid zijn van de garens zelf. Daartoe is het volgende redenevend.

5.19. Uit de door Hobbii overgelegde producties 4B en 9F-P blijkt dat het woord 'whirl' in het Engels kan worden gebruikt om bewegingen van *garens en gereedschappen* aan te duiden tijdens het *productieproces van garens*. Noch daargelaten dat is gesteld noch gebleken dat de overgelegde publicaties/websites zich mede richten tot het publiek in de Benelux, voert De Bondt hier terecht tegen aan dat dit niet zonder meer met zich brengt dat het woord 'whirl' ook als beschrijvend voor (*kenmerken van*) *de waren zelf* kan worden opgevat. De Bondt noemt terecht de voorbeelden van keramieken en houten potten, die wel door draaiing tot stand komen, maar waarvan niet zonder meer zal worden aangenomen dat "draai", "spin" of "whirl" beschrijvend is voor (kenmerken van) de pot zelf. Hobbii heeft hierop gereageerd door te stellen dat bij garens draaiing juist kenmerkend is voor het eindproduct. In de overgelegde publicaties wordt de term '(to) whirl' echter niet gebruikt om (kenmerken van) het eindproduct te omschrijven. Deze publicaties kunnen dus niet dienen ter onderbouwing van die stelling.

5.20. In productie 4A van Hobbii wordt het woord 'whirl' in een andere betekenis gebruikt dan dat van het ronddraaien van garens of gereedschappen in het productieproces, namelijk als aanduiding voor *kleine metalen haakjes* in een cilindervormig stuk hout dat kan worden gebruikt bij het spinnen van garen voor het maken van touw. Dit is zo'n specifiek woordgebruik dat dit gebruik niet kan dienen ter ondersteuning van de stelling dat het woord 'whirl' beschrijvend is voor (kenmerken van) garens. In productie 9K wordt het gereedschap "spindle whirl" genoemd. Het gaat volgens de tekst om een gereedschap dat al werd gebruikt vóór de uitvinding van het spinnewiel. Het betreft dus een zeer oud gereedschap, waarvan het voor het hof niet duidelijk is of het nog steeds (meer dan sporadisch) wordt gebruikt. Bovendien wordt het woord 'whirl' in een vaste combinatie met het woord 'spindle' gebruikt. Zo al aangenomen zou worden dat het relevante publiek de benaming van dit oude gereedschap kent (Hobbii bestrijdt dat), kan daar niet uit worden afgeleid dat het woord 'whirl', zonder de combinatie met het woord 'spindle', door het relevante publiek (potentieel) als beschrijvend voor (kenmerken van) garens (of het productieproces van garens), zal kunnen worden opgevat. Daarbij komt dat ook ten aanzien van deze producties is

gesteld noch gebleken dat de overgelegde publicaties/websites zich mede richten tot het publiek in de Benelux.

5.21. Ook de producties 14, 17A en 26A-T kunnen niet bijdragen tot de conclusie dat het woord 'whirl' voor het relevante publiek (potentieel) beschrijvend is voor (kenmerken van) garens. Productie 14 is te onduidelijk om daar conclusies aan te verbinden. Uit deze productie kan worden opgemaakt dat er een boek(enreeks) bestaat onder de titel "Yarn whirled". Bij gebreke van verdere informatie is onduidelijk waar deze titel precies op ziet, zodat daaruit niet kan worden geconcludeerd dat het woord 'whirled' hier verwijst naar een kenmerk van garens. Verder is er een zoekresultaat voor de onderneming/het merk "Into the whirled". In de producties 17A en 26A-T wordt daar ook naar verwezen, en daarnaast naar 19 garens die een naam hebben met daarin het woord 'whirl(ed)'. Gelet op de manier waarop het woord 'whirl(ed)' in de producties 17A en 26A-T wordt gebruikt, is naar het oordeel van het hof niet aannemelijk dat het gebruik is bedoeld, en door het relevante publiek (potentieel) zal worden opgevat, als een verwijzing naar (een eigenschap of eigenschappen van) de betreffende garens. Het gaat immers steeds om in de kop van de tekst vermelde of op de labels aangebrachte woorden, die ofwel geheel in hoofdletters zijn geschreven, ofwel met een hoofdletter beginnen. Dit geeft de indruk dat het om een product-/merknaam voor het garen gaat – een fantasienaam – zonder dat wordt verwezen naar een eigenschap of eigenschappen van het garen. In de producties 26B tot en met K en 26O wordt het woord(bestanddeel) 'whirl(ed)' zelfs vermeld achter "name" of "brand". Daarbij komt dat het hier gaat om zo'n 20 merk- en productnamen met daarin het woord 'whirl(ed)'. Anders dan Hobbii betoogt, kan dit niet bijdragen tot de conclusie dat met dit woord (potentieel) wordt gerefereerd aan een kenmerk van garens of dat dit een gangbare benaming voor garens is. In dit verband is van belang dat De Bondt met haar producties 32 tot en met 37 aannemelijk heeft gemaakt dat er vele fantasienamen of woorden in niet beschrijvende zin worden gebruikt voor garens. Zo verwijst zij naar de namen van eveneens op ravelry.com te vinden garens met daarin bijvoorbeeld de woorden: 'love' 778 keer (productie 32 van De Bondt), 'queen' 616 keer (productie 33 van De Bondt), en 'sea' 682 keer (productie 34). De Bondt heeft bovendien onbestreden gesteld dat er alleen al op de website www.ravelry.com meer dan 150.000 productnamen van garens worden genoemd. In dat licht komt aan het gebruik van het woord 'whirl' in 20 namen weinig betekenis toe.

5.22. Aan het feit dat 16 leden van de website www.ravelry.com het woord 'whirl' in hun gebruikersnaam hebben (zie productie 36 van Hobbii) komt ook weinig betekenis toe, nu deze website 9.500.000 leden heeft.

5.23. Het hof volgt Hobbii verder niet in haar betoog dat De Bondt het woord 'whirl' zelf beschrijvend gebruikt. Ter onderbouwing van haar stelling dat sprake is van beschrijvend gebruik door De Bondt wijst Hobbii op de zin "*Anders dan de zogenaamde unikat garens is Whirl een volledig getwijnd garen om snel te kunnen haken of breien en om splijten te voorkomen*" op de website van Hobbii. De Bondt gebruikt het woord Whirl hier, blijkens het hoofdlettergebruik en het prominente gebruik van dit woord in de kop, ter onderscheiding van de door haar aangeboden waren, dus als merknaam. Zij gebruikt het woord "getwijnd" om te omschrijven dat het gaat om draden die om elkaar heen gedraaid zijn.

5.24. Al het voorgaande leidt – ook in onderling verband bezien – tot de conclusie dat onvoldoende aannemelijk is dat het woord 'whirl' door het relevante publiek zal worden opgevat als beschrijvend voor garens. Dat het woord 'whirl' voor garens onderscheidend

vermogen mist of als merk voor garens slechts een beperkte beschermingsomvang heeft, kan gelet op het voorgaande ook niet worden gevolgd.

5.25. Ook het BBIE is in de beslissing 28 oktober 2020 tot de conclusie gekomen dat Hobbii niet heeft aangetoond dat het relevante publiek het merk 'WHIRL' opvat als een aanduiding die kenmerken van de relevante waren beschrijft en dat Hobbii het gebrek aan onderscheidend vermogen van het bestreden merk niet heeft aangetoond, op grond waarvan het BBIE het verzoek tot doorhaling van het Benelux-merk afgewezen.

5.26. Het hof concludeert dat Hobbii haar stelling dat het Benelux-merk in nietigheids- en/of doorhalingsprocedures (uiteindelijk) ongeldig zal worden verklaard omdat het beschrijvend is en/of onderscheidend vermogen ontbeert, onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Daarom moet worden uitgegaan van de geldigheid van de het Benelux merk. Dat betekent dat moet worden beoordeeld of Hobbii inbreuk maakt op het Benelux merk.

Inbreuk

5.27. Bij de beoordeling van deze vraag stelt het hof voorop dat het Benelux-merk moet worden vergeleken met het teken Twirls en niet, zoals Hobbii aanvoert, met het teken Cotton King Twirls. Het hof acht immers aannemelijk dat het relevante publiek het zelfstandige teken Twirls (zonder de toevoeging Cotton King) zal opvatten als een productnaam of een (sub)merk, derhalve als een zelfstandig teken ter onderscheiding van haar waren. Het hof verwijst in de eerste plaats naar overweging 5.8. en 5.9. Daarnaast blijkt uit productie 45 van De Bondt en uit het door Hobbii bij het hof gedeponeerde bestelformulier (r.o. 2.10), dat Hobbii het woord "Twirls" ook gebruikt zonder de toevoeging "Cotton Kings".

5.28. Tussen partijen is niet in geschil dat Hobbii het teken Twirls gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor het Benelux-merk is ingeschreven (garens). De Bondt c.s. stelt dat Hobbii met dit gebruik inbreuk maakt op het Benelux-merk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (thans artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE). Op grond van deze artikelen kan De Bondt Hobbii het gebruik van het teken Twirls voor garens verbieden als het Benelux-merk en het teken Twirl zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de waren directe of indirecte verwarring kan ontstaan – waaronder is te verstaan het gevaar dat het publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, afkomstig zijn.

5.29. Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld, volgens de algemene indruk die het teken en het (oudere) merk bij de gemiddelde consument van de betrokken waren en/of diensten achterlaten, met inachtneming van de relevante omstandigheden van het geval, zoals de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, de soortgelijkheid van de betrokken waren, en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk. Er dient sprake te zijn van reëel verwarringsgevaar. Tegen deze achtergrond dient te worden onderzocht of het Benelux-merk en het teken Twirls de perceptie van het relevante publiek visueel, auditief en begripsmatig voldoende overeenstemmen om te kunnen aannemen dat er gevaar voor verwarring tussen merk en teken bestaat.

5.30. Partijen verschillen van mening over het aandachtsniveau dat het relevante publiek bij waarneming van merk en teken heeft. De voorzieningenrechter heeft daar niet (kenbaar) over geoordeeld. Naar het oordeel van het hof is aannemelijk dat de consument die op zoek is naar garen/wol om te haken of breien een verhoogd aandachtsniveau heeft. Hobbii voert

naar het oordeel van het hof immers terecht aan dat de gemiddelde brei- of haakhobbyist meer dan gemiddeld oplettend zal zijn bij het uitkiezen van garen, omdat men goed moet kijken naar onder meer draaddikte, steekverhouding en lengte om, onder meer, te bepalen welke naalden gebruikt moeten worden, voor welk breipatroon het garen geschikt is en hoeveel bollen nodig zijn om een beoogd patroon te verwezenlijken.

Visuele overeenstemming

5.31. Bij de beoordeling van de visuele overeenstemming tussen het Benelux-merk en het teken Twirls komt geen betekenis toe aan het feit dat het Benelux-merk met hoofdletters is geschreven en het teken Twirls met één hoofdletter, gevolgd door kleine letters⁴. Nu het Benelux-merk een woordmerk is, komt ook geen betekenis toe aan de vormgeving van het Benelux-merk en het teken Twirls op de labels.

5.32. De woorden ‘whirl’ en ‘twirls’ bestaan allebei uit één lettergreep. Het woord ‘whirl’ bestaat uit vijf letters, terwijl het woord ‘twirls’ uit zes letters bestaat. Van deze letters zijn vier letters hetzelfde. Deze letters ‘w-i-r-l’, worden in dezelfde volgorde gebruikt. In het woord ‘whirl’ staat een ‘h’ tussen de letters ‘w-i-r-l’. In het woord ‘twirls’ worden de letters ‘w-i-r-l’ vooraf gegaan door een ‘t’ en gevolgd door een s. Het hof acht aannemelijk dat het verschil in de twee beginletters van de woorden voor het relevante publiek zal opvallen, aangezien – naar in jurisprudentie over deze materie algemeen wordt aangenomen – consumenten extra aandacht hebben voor beginletters van een merk en teken. Daar staat tegenover dat in het onderhavige geval de drie letters ‘i-r-l’ van de woorden dezelfde combinatie vormen (dezelfde letters en dezelfde volgorde, direct achter elkaar), terwijl de lettercombinatie ‘irl’ – naar De Bondt c.s. onbestreden heeft gesteld – voor het relevante publiek een typerende en niet veel voorkomende lettercombinatie is. Alle overeenkomsten en verschillen tussen de woorden en het aandachtsniveau van het relevante publiek in aanmerking nemend, acht het hof aannemelijk dat sprake is van een enige mate van visuele overeenstemming tussen het Benelux-merk en het teken Twirls.

Auditieve overeenstemming

5.33. Doordat de ‘h’ een “stomme h” is, komt bij de auditieve vergelijking geen betekenis toe aan het gebruik van de letter ‘h’ in het woord ‘whirl’. Het hof gaat er van uit dat het relevante publiek het woord ‘whirl’ zal uitspreken als “wurl”, “wirl” of “wierl”, al naar gelang uit welke lidstaat men komt. Het woord ‘twirls’ zal worden uitgesproken als “twurls”, “twirls” of “twierls”. De uitspraak van de woorden stemt dus in hoge mate overeen, zij het dat in het woord ‘twirls’ de uitspraak “wurl”/ “wirl”/“wierl” wordt voorafgegaan door een ‘t’ en wordt gevolgd door een ‘s’. Hobbii voert terecht aan dat de t-klank aan het begin een opvallende klank is. Daar staat tegenover dat De Bondt c.s. onbestreden heeft aangevoerd dat het gedeelte ‘irl’ van de woorden ‘whirl’ en ‘twirls’ niet veel voorkomt in de Benelux, en typerend is. Het hof is van oordeel dat de uitspraak van het “wurl”/ “wirl”/“wierl” gedeelte zodanig bijzonder is dat het de totale klank van de woorden ‘whirl’ en ‘twirls’ domineert. Aldus komt naar het oordeel van het hof meer gewicht toe aan de overeenstemming in uitspraak dan aan het verschil. Het hof acht aannemelijk dat sprake is van een hoge mate van auditieve overeenstemming.

⁴ Vergelijk Gerecht EU 31 januari 2013, T-66/11, EU:T:2013:48 (Present-Service Ullrich/OHIM - BABIDU/Babilu), en de daarin aangehaalde rechtspraak.

Begripsmatige overeenstemming

5.34. Volgens De Bondt c.s. is sprake van begripsmatige overeenstemming tussen het Benelux-merk en het teken Twirls, omdat 'whirl' werveling betekent en 'twirls' ronddraaien. Bij de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming dient echter te worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek en niet van de algemene betekenis van woorden. In het voorgaande is reeds geoordeeld dat onvoldoende aannemelijk is dat het relevante publiek in de Benelux de betekenis van het woord 'whirl' kent. Voor de beoordeling van de vraag of inbreuk wordt gemaakt op het Benelux-merk is een begripsmatige vergelijking dus niet aan de orde.

Verwarringsgevaar

5.35. Het hof acht het gelet op het in r.o. 5.17. tot en met 5.24. overwogene voorshands aannemelijk dat het Benelux-merk een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft. De waren waarvoor het Benelux-merk is ingeschreven zijn voorts gelijk aan de waren waarvoor Hobbii het teken Twirls gebruikt. Het hof is gelet hierop, in samenhang met de hiervoor besproken mate van visuele en auditieve overeenstemming, van oordeel dat de algemene indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument achterlaten, ondanks het hoge aandachtsniveau van het relevante publiek, zodanig overeenstemt dat de consument kan menen dat de garen die Hobbii aanbiedt onder het teken Twirls van dezelfde onderneming afkomstig zijn als de garen die worden aangeboden onder het Benelux-merk, of dat deze waren van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij neemt het hof in aanmerking dat de consument in het algemeen niet de gelegenheid heeft merk en teken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar aanhaakt bij het onvolmaakte beeld dat bij hem of haar is achtergebleven. Het hof acht het daarom aannemelijk dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen er sprake is van een reëel direct of indirect verwarringsgevaar bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek.

Slotsom en proceskosten

5.36. Het voorgaande leidt tot de slotsom dat in hoge mate waarschijnlijk is dat het beroep van De Bondt op artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE (thans artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE) in de bodemprocedure zal slagen. De grieven in het principaal appel slagen in zoverre. Het hof zal het bestreden vonnis vernietigen en het door De Bondt in hoger beroep gevorderde bevel toewijzen, met dien verstande dat het hof het bevel, gelet op het daartoe strekkende verweer van Hobbii, zal toewijzen met ingang van tien werkdagen na betekening van dit arrest. Het bevel dient immers praktisch werkbaar te zijn en De Bondt heeft tegenover het verweer van Hobbii geen bijzonder belang gesteld voor naleving van het bevel binnen 48 uur.

5.37. De door De Bondt gevorderde versterking van het bevel met een dwangsom zal worden toegewezen, met dien verstande dat deze, gelet op de betwisting door Hobbii, zal worden gematigd en gemaximeerd.

5.38. Hobbii zal, als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties. De voorzieningenrechter heeft de proceskosten in eerste aanleg begroot aan de hand van het Indicatietarief voor eenvoudige kort gedingen. Hobbii stelt zich in haar enige grief in incidenteel appel op het standpunt dat de voorzieningenrechter het bedrag had moeten begroten op € 17.290,24, aangezien De Bondt en Hobbii allebei precies dit bedrag hebben gevorderd, zodat deze kosten moeten worden

aangemerkt als de redelijke en evenredige proceskosten. Ook gelet op het omvangrijke uitzoekwerk dat voor partijen met de zaak gepaard ging, is dit bedrag volgens Hobbii redelijk en evenredig te achten. De Bondt neemt over deze kwestie een tweeledig standpunt in. In de eerste plaats meent zij dat haar grieven in het principaal appel slagen, zodat Hobbii in de proceskosten moet worden veroordeeld. In dat geval meent zij (blijkens haar toelichting op haar derde grief en haar antwoord op het incidentele appel) dat het volledige bedrag van € 17.290,24 moet worden vergoed. Zij stelt dat het geschil, vanwege het omvangrijke uitzoekwerk, niet is aan te merken als een eenvoudig kort geding. Indien het hof tot het oordeel zou komen dat de voorzieningenrechter de vorderingen terecht heeft afgewezen, meent De Bondt dat terecht is aangesloten bij het Indicatietarief voor eenvoudige kort gedingen. Het hof komt op basis hiervan tot het oordeel dat niet kan worden gezegd dat partijen duidelijk overeenstemming hebben (als bedoeld in punt 4 van de toelichting bij de Indicatietarieven in IE-zaken voor de rechtbanken, respectievelijk voor de gerechtshoven) over de vraag welk bedrag redelijk en evenredig is.

5.39. Nu het geschil van partijen zich uitstrekt tot verschillende IE-onderwerpen is het hof met partijen van oordeel dat geen sprake is van een eenvoudig IE-kort geding. Naar het oordeel van het hof gaat het om een normaal IE-kort geding. Het hof zal de proceskosten daarom begroten op basis van het Indicatietarief voor normale zaken in kort geding. Zowel voor de eerste aanleg als voor het hoger beroep gaat het om een bedrag van € 15.000,00.

5.40. Het hof zal de termijn waarbinnen De Bondt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019i lid 1 Rv de eis in de hoofdzaak dient in te stellen, bepalen op zes maanden na dit arrest.

6. Beslissing

Het hof:

6.1. vernietigt het door de voorzieningenrechter in de rechtbank Den Haag tussen partijen gewezen vonnis van 1-maart 2019, en opnieuw rechtdoende:

- beveelt Hobbii om binnen tien werkdagen na betekening van dit arrest iedere inbreuk op het Benelux-merk WHIRL in de Benelux te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van het tonen, promoten, aanbieden, op voorraad hebben, verkopen of anderszins verhandelen van garens en draden onder het teken Twirls,
- bepaalt dat Hobbii aan De Bondt een dwangsom dient te betalen van € 1.000,00 voor iedere dag dat het hiervoor vermelde bevel wordt overtreden, dan wel, ter keuze van De Bondt, van € 200,00 per in strijd met het eerstgenoemde bevel verkocht product, een en ander met een maximum van € 250.000,00,
- bepaalt de termijn waarbinnen De Bondt overeenkomstig het bepaalde in artikel 1019i lid 1 Rv de eis in de hoofdzaak dient in te stellen op zes maanden na dit arrest;

6.2. veroordeelt Hobbii in de kosten van het geding in eerste aanleg, tot op heden aan de zijde van De Bondt begroot op € 720,00 (€ 639,00 griffierecht en € 81,00 aan kosten van de dagvaarding) aan verschotten en € 15.000,00 aan salaris voor de advocaat;

6.3. veroordeelt Hobbii in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van De Bondt begroot op € 822,83 aan verschotten (€ 741,00 aan griffierecht en € 81,83 aan kosten van de dagvaarding) en € 15.000,00 aan salaris voor de advocaat;

6.4. verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad;

6.5. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.I. de Vreese-Rood, A.D. Kiers-Becking en A.W.J. Kamperman Sanders en ondertekend en in het openbaar uitgesproken door mr. J.E.H.M. Pinckaers, rolraadsheer, op 30 maart 2021 in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan:
~~Uitgesproken door mr.~~
~~De Griffier van het Gerechtshof~~
te Den Haag

J.-J. Veldhuis