

# arrest

---

## GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer 104.003.875

### arrest van de eerste civiele kamer van 12 augustus 2008

inzake

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**DEPT B.V.**,  
gevestigd te 's-Hertogenbosch,  
2. **Thomas Johannes Maria Netten**,  
wonende te Vught,  
appellanten in het principaal hoger beroep,  
geïntimeerden in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,  
procureur: mr. F.J. Boom,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
**Intres B.V.**,  
gevestigd te Hoevelaken, gemeente Nijkerk,  
geïntimeerde in het principaal hoger beroep,  
appellante in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep,  
procureur: mr. A.T. Bolt.

#### 1. Het geding in eerste aanleg

Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 25 mei 2007 dat de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem in kort geding tussen principaal appellanten (hierna in enkelvoud ook te noemen: Dept) als eisers en principaal geïntimeerden (hierna ook te noemen: Intres) als gedaagde heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

#### 2. Het geding in hoger beroep

2.1 Dept heeft bij exploit van 21 juni 2007 aangezegd van voornoemd vonnis van 25 mei 2007 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van Intres voor dit hof.

2.2 Bij memorie van grieven heeft Dept negen grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd, bewijs aangeboden en producties in het geding gebracht. Zij heeft, onder wijziging van haar eis, gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest:

i) Intres op grond van artikel 2.20 lid 1 sub a van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE) het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk Dept en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het

- merk DEPT is ingeschreven zal verbieden;
- ii) Intres op grond van art. 2.20 lid 1 sub b BVIE het gebruik van het teken GS DEPT of een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk DEPT in het economisch verkeer zal verbieden voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk DEPT is ingeschreven, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk DEPT;
  - iii) Intres op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE het gebruik van het teken GS DEPT of een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk DEPT en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk DEPT is ingeschreven, zal verbieden indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk DEPT;
  - iv) Intres op grond van art. 5 Handelsnaamwet (Hnw) zal verbieden de handelsnaam GS DEPT te voeren en/of een naam te voeren die van de handelsnaam DEPT B.V. slechts in geringe mate afwijkt, een en ander voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen van Intres en Dept te duchten is;
  - v) Intres op grond van art. 5a Hnw zal verbieden de handelsnaam GS DEPT te voeren dan wel een aanduiding die van het merk DEPT slechts in geringe mate afwijkt, voor zover dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is;
  - vi) Intres zal veroordelen tot betaling van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte daarvan, of van € 5.000,- per keer – zulks ter uitsluitende keuze van Dept – dat Intres de onder i) tot en met v) gevorderde verboden geheel of gedeeltelijk overtreedt, een en ander met een maximum van € 1.000.000,-, althans zodanige dwangsommen als het hof in goede justitie zal gelasten;
  - vii) de termijn als bedoeld in art. 1019i Rv zal bepalen op zes maanden na het onherroepelijk worden van het in deze zaak te wijzen arrest, althans een zodanige termijn als het hof redelijk voorkomt;
  - viii) Intres zal veroordelen in redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Dept heeft gemaakt;
  - ix) met veroordeling van Intres in de kosten van het geding in beide instanties.

2.3 Bij memorie van antwoord heeft Intres de grief bestreden en geconcludeerd dat het hof, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, Dept in het beroep niet-ontvankelijk zal verklaren, althans de door haar geformuleerde grieven ongegrond zal verklaren en haar hoofdelijk zal veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep als door het hof in goede justitie te bepalen met inachtneming van art. 1019h Rv.

2.4 Bij dezelfde memorie heeft Intres voorwaardelijk – te weten voor het geval het hof zou menen dat voor toewijzing van de gevraagde kostenveroordeling het instellen van een grief tegen het vonnis vereist is – incidenteel hoger beroep ingesteld tegen het bestreden vonnis, en heeft zij daartegen een grief aangevoerd. Zij heeft gevorderd dat het hof, bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren arrest, dat vonnis zal vernietigen voor zover daarin de door Intres gevorderde proceskostenveroordeling is afgewezen en, al dan niet onder verbetering van gronden, opnieuw recht doende Dept hoofdelijk zal veroordelen in de redelijke en evenredige proceskosten in eerste aanleg en in hoger beroep, als door het hof in goede justitie te bepalen met inachtneming van art. 1019h Rv.

2.5 Bij memorie van antwoord in het voorwaardelijk incidenteel hoger beroep heeft Dept verweer gevoerd en geconcludeerd dat het hof Intres in haar beroep niet-ontvankelijk zal

verklaren, althans de door haar geformuleerde grief ongegrond zal verklaren en haar vordering om Dept in de redelijke en evenredige proceskosten te veroordelen, zal afwijzen, met veroordeling van Intres in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het incidenteel hoger beroep.

2.6 Bij dezelfde memorie heeft Dept haar eis gewijzigd in die zin dat zij aan de onder i) tot en met v) gevorderde veroordelingen heeft toegevoegd dat deze 'met onmiddellijke ingang' ingaan. Voorts heeft Dept aan haar vorderingen onder vi) toegevoegd – onder vernummering van de oorspronkelijk sub vi) tot en met ix) geformuleerde vorderingen – de vordering dat het hof Intres met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze te wijzen arrest zal gebieden het onrechtmatig handelen jegens Dept door het gebruik van het teken GS DEPT of een daarmee overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden, eveneens op straffe van het verbeuren van dwangsommen als hiervoor onder 2.2 sub vi) (vernummerd tot vii) na deze eiswijziging) genoemd.

2.7 Ter zitting van 17 juli 2008 hebben partijen de zaak doen bepleiten, Dept door mr. S.M. Kaak, advocaat te Utrecht en Intres door mr. K.Th.M. Stöpetie, advocaat te Amsterdam, beiden hebben daarbij pleitnotities in het geding gebracht. Op voorhand heeft mr. Kaak aan het hof haar producties 37 tot en met 39 gezonden en heeft mr. Stöpetie aan het hof zijn producties 10 tot en met 18 gezonden. Nadat het hof heeft vastgesteld dat partijen over en weer hebben kennisgenomen van deze stukken en daartegen ook verder geen bezwaar bestond, heeft het hof akte verleend van het in het geding brengen van die producties.

2.8 Ter zitting hebben partijen ermee ingestemd dat het hof recht doet op de reeds op voorhand ontvangen kopiestukken, waarna heeft het hof arrest heeft bepaald.

### **3. De vaststaande feiten**

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2.1 tot en met 2.3 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen, mogelijk met uitzondering van de vaststellingen onder 2.3, die verband houden met door de grieven 2 en 3 aangesneden kwesties, geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof voor het overige van die feiten uitgaan.

### **4. De motivering van de beslissing in het principaal beroep**

4.1 In deze zaak vordert Dept als gerechtigde tot het in 1997 ingeschreven beeldmerk DEPT, kort gezegd, een verbod op het gebruik van het – door Intres in 2005 als woordmerk ingeschreven – teken GS DEPT. Daartoe heeft Dept een aantal verschillende grondslagen gepresenteerd, die het hof hierna zal bespreken.

#### Artikel 2.20 lid 1 onder a BVIE

4.2 Blijkens de omschrijving van haar vordering in het petitum van haar memorie van grieven, baseert Dept zich primair op art. 2.20 lid 1 onder a BVIE. Deze – ten opzichte van het geding in eerste aanleg nieuwe – grondslag heeft in de stellingen van Dept in hoger beroep geen specifieke onderbouwing gekregen, terwijl het hof constateert dat Dept niet heeft gesteld dat Intres een met het beeldmerk 'DEPT' identiek teken gebruikt in het economisch verkeer; het teken GS DEPT kan ook niet als identiek in de hier bedoelde zin worden gekwalificeerd. Deze grondslag kan de vordering van Dept dus niet dragen.

Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE

4.3 Dept betoogt wel expliciet dat sprake is van het in art. 2.20 lid 1 onder b BVIE bedoelde verwarringsgevaar, terwijl het teken GS DEPT gebruikt wordt voor soortgelijke waren en het overeenstemt met haar beeldmerk DEPT.

4.4 Ten aanzien van het verwarringsgevaar – dat dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder de (mate van) visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis, de indruk van de gemiddelde consument en de mate van onderscheidingskracht van het merk – stelt het hof vast dat partijen veel aandacht hebben geschonken aan de lettercombinatie ‘dept.’ of ‘dept’ die, kennelijk met name als afkorting voor het (Engelse) woord *department*, veelvuldig aangebracht wordt op kleding. In die discussie heeft Dept zich op het standpunt gesteld dat dit frequente gebruik van de lettercombinatie ‘dept.’ of ‘dept’ niet afdoet aan het onderscheidend vermogen van haar merk, omdat het daarbij – zowel bij gebruik als loutere versiering op kleding, als bij gebruik als onderdeel van een merk – steeds gaat om gebruik van de lettercombinatie ‘dept.’ of ‘dept’ in combinatie met andere, onderscheidende tekens (zie m.n. memorie van grieven p. 14 e.v. en pleitnota mr. Kaak in hoger beroep onder 2.5 en 2.9). Op basis van hetgeen partijen over en weer hebben aangevoerd, stelt het hof vast dat dit standpunt van Dept in zoverre als juist moet worden aangemerkt dat inderdaad gebleken is dat ‘dept.’ of ‘dept’ veelvuldig op kleding wordt aangebracht als toevoeging aan andere woorden of letters. Daaruit volgt echter dat van het gebruik van die lettercombinatie als toevoeging aan iets anders, voldoende onderscheidends, niet licht mag worden aangenomen dat het verwarring wekt met het beeldmerk ‘DEPT’ (zoals weergegeven onder 2.1 van het bestreden vonnis), welk beeldmerk zich immers duidelijk van voornoemd gecombineerd gebruik van ‘dept.’ of ‘dept’ onderscheidt doordat het geheel op zichzelf staat. In verband daarmee zou het beeldmerk DEPT door het publiek ook niet als de afkorting ‘dept.’ (voor *department*) worden herkend, aldus Dept (zie memorie van grieven Dept, p. 13).

4.5 Aldus ondergraaft het betoog van Dept dat haar merk onderscheidend is ten opzichte van het frequent als toevoeging op kleding gebruikte ‘dept.’ of ‘dept’, echter haar eigen stelling dat in het voorliggende geval voldoende aannemelijk is geworden dat sprake is van gevaar voor verwarring. Dat zou slechts anders zijn indien het door Intres gebruikte voorvoegsel ‘GS’ – anders dan de vele in deze procedure gepresenteerde voorbeelden van woord- en lettercombinaties die eindigen op ‘dept.’ of ‘dept’ – meebrengt dat de combinatie GS DEPT zich niet meer voldoende onderscheidt van het op zichzelf staande beeldmerk DEPT. Het hof is voorshands echter van oordeel dat ook de aanduiding ‘GS’ – die blijkbaar staat voor het in het verleden door Intres gebruikte ‘Get Smart’ – met zich brengt dat er geen gevaar is voor verwarring tussen die afkorting in combinatie met de toevoeging ‘dept’ en het op zichzelf staande beeldmerk DEPT. Dit geldt ongeacht of het door Intres gebruikte teken beoordeeld wordt hetzij in het neutrale lettertype van de inschrijving, hetzij in een van de in de onderhavige procedure gebleken daadwerkelijke schrijfwijzen (onderdeel van productie 5 Intres in eerste aanleg), hetzij geheel onafhankelijk van de schrijfwijze. Relevant in dat verband is nog wel dat gesteld noch gebleken is dat Intres bij haar feitelijk gebruik van het teken GS DEPT op enigerlei wijze nadruk legt op de toevoeging ‘dept’, terwijl haar gebruik van de toevoeging ‘dept’ ook typografisch of anderszins geen associaties met het beeldmerk DEPT oproept.

4.6 Voorts acht het hof niet doorslaggevend, maar wel relevant dat Dept in de onderhavige procedure geen concrete voorbeelden heeft kunnen noemen van gevallen waarin zich

daadwerkelijk verwarring tussen haar beeldmerk en het door Intres gebruikte teken GS DEPT heeft voorgedaan. In dat verband stelt het hof vast dat Dept wel heeft gesteld dat Intres het teken niet slechts gebruikt voor kinderkleding, maar dat zij die – gemotiveerd betwiste – stelling onvoldoende heeft geconcretiseerd, nu zij ter onderbouwing daarvan slechts wijst op enkele maataanduidingen zoals die vindbaar zijn op – niet van Intres afkomstige – internetsites. Evenmin is gebleken dat de waren van Dept en de waren voorzien van het teken GS DEPT langs identieke verkoopkanalen aan het publiek worden aangeboden. Ook die omstandigheden dragen bij aan het oordeel van het hof dat voorshands onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gevaar van verwarring als vereist voor bescherming op grond van art. 2:20 lid 1 onder b BVIE zich voordoet. Ook op die grondslag is de vordering van Dept dus niet toewijsbaar.

#### Artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE

4.7 Voorts betoogt Dept dat haar merk een bekend merk is als bedoeld in art. 2.20 lid 1 onder c BVIE, zodat haar ook op die grond bescherming tegen inbreuk toekomt. In dat verband heeft zij erop gewezen dat zij, anders dan uit de letterlijke tekst van deze bepaling lijkt te volgen, ook wanneer het gaat om soortgelijke waren, aan deze bepaling bescherming kan ontleen. Dat laatste is juist, maar kan desondanks niet tot toewijzing van de vordering leiden, ook indien als juist zou worden aangenomen de gemotiveerd betwiste stelling van Dept dat haar merk voldoende bekend is om aanspraak te maken op de in deze bepaling bedoelde bescherming. In het verlengde van wat het hof reeds onder 4.4 en 4.5 heeft overwogen, geldt immers ook hier dat Dept kennelijk aanvaardt – en ook moet aanvaarden – dat de toevoeging ‘dept.’ of ‘dept’ veelvuldig op kleding wordt aangebracht en dat, zonder deugdelijke onderbouwing die ontbreekt, niet kan worden aangenomen dat het gebruik van die toevoeging – hetzij als merk, hetzij louter als versiering – leidt tot voordeel uit of afbreuk aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het beeldmerk DEPT, nu dat beeldmerk zich juist van dit gebruik onderscheidt doordat het geen toevoeging is, maar geheel op zichzelf staat. Ook hier staat dus het oordeel van het hof dat de lettercombinatie GS voldoende duidelijk maakt dat ook Intres de lettercombinatie ‘dept’ slechts gebruikt als toevoeging in voornoemde – voor kleding gangbare – zin, aan toewijzing van de vordering in de weg.

#### Artikel 5 of 5a Hnw

4.8 De voorzieningenrechter heeft de (mede) op deze bepalingen gebaseerde vorderingen in eerste aanleg afgewezen. Dept heeft in hoger beroep geen grieven gericht tegen dit oordeel en/of de daaraan ten grondslag liggende motivering. Het enkele feit dat deze bepalingen genoemd zijn in de – in hoger beroep gewijzigde – vorderingen van Dept, kan immers niet als een (begrijpelijke) grief tegen het bestreden vonnis worden opgevat. Aldus ligt de vraag of deze bepalingen grond kunnen bieden voor toewijzing van de vordering, niet ter beoordeling van het hof voor.

#### Artikel 6:162 BW

4.9 Alhoewel Dept in hoger beroep wel een grief (grief 8) tegen de afwijzing deze grondslag van haar vordering (in r.o. 4.13 van het bestreden vonnis) heeft geformuleerd, heeft zij daaraan in het petitum van haar memorie van grieven geen expliciete vordering gekoppeld. Door die vordering alsnog toe te voegen – en doordat Intres blijkens haar inhoudelijke reactie op die eiswijziging er kennelijk mee instemt dat de rechtsstrijd in hoger

beroep door deze toevoeging werd uitgebreid – is de vraag of Intres onrechtmatig handelt jegens Dept alsnog aan het oordeel van het hof onderworpen.

4.10 Dat neemt echter niet weg dat ook die vraag ontkennend moet worden beantwoord. In dat verband is enerzijds van belang het onder 4.4 overwogene, dat meebrengt dat het gebruik van de toevoeging ‘dept.’ of ‘dept’ als merk of versiering, zich onderscheidt van het gebruik van het beeldmerk DEPT op zichzelf, terwijl anderzijds uit het onder 4.5 overwogene voortvloeit dat uit het feitelijk gebruik dat Intres maakt van het teken GS DEPT niet blijkt dat zij op enigerlei wijze aanhaakt bij de – gestelde – bekendheid van het beeldmerk DEPT.

Slotsom

4.11 Het voorgaande brengt mee dat alle door Dept aangedragen grondslagen voor haar vorderingen falen, zodat het principaal beroep faalt. Als de in het ongelijk gestelde partij zal het hof Dept (hoofdelijk) veroordelen in de proceskosten van het principaal beroep. In aansluiting op hetgeen het hof hierna in het kader van het incidenteel appel overweegt, begroot het hof die – redelijke en evenredige – kosten op € 6.000,--.

## **5. De motivering van de beslissing in het incidenteel beroep**

5.1 De stellingen van Intres impliceren dat zij het dictum van de voorzieningenrechter vernietigd wil zien voor zover het betreft de (hoogte van de) kostenveroordeling en het ontbreken van hoofdelijkheid, zodat daarvoor vereist is dat Intres incidenteel beroep instelt. Nu daarmee de aan dit beroep verbonden voorwaarde is vervuld, zal het hof de hoogte van de toegewezen kosten – op de voet van art. 1019h Rv – opnieuw beoordelen, mede gezien in het licht van het inmiddels door Intres geproduceerde overzicht van de door haar advocaat aan haar in rekening gebrachte kosten.

5.2 Gelet op de aard van deze kort gedingprocedure en de daarin te beantwoorden vragen, alsmede gelet op de inbreng van de zijde van Intres in eerste aanleg, acht het hof de kosten die Intres zegt te hebben gemaakt buitenproportioneel. Het hof zal de voor vergoeding in aanmerking komende – redelijke en evenredige – kosten van de eerste aanleg begroten op € 6.000,-- en de hoofdelijkheid aan die veroordeling toevoegen. Voorts zal het hof Dept veroordelen in de – op nihil te stellen – proceskosten in het incidenteel beroep.

## **6. De beslissing**

Het hof, recht doende in het principaal en het incidenteel hoger beroep in kort geding:

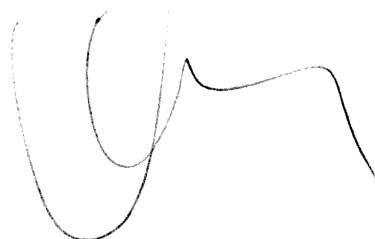
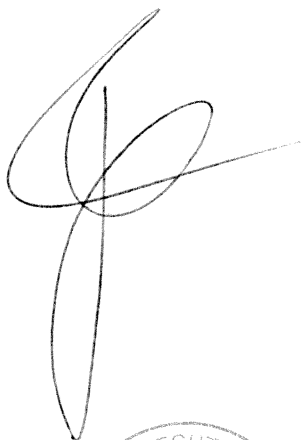
bekrachtigt het tussen partijen gewezen vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 25 mei 2007, behoudens voor zover daarin onder 5.2 de proceskosten begroot zijn op € 1.067,-- en doet in zoverre opnieuw recht;

begroot die proceskosten in eerste aanleg op € 6.251,-- en verklaart appellanten hoofdelijk voor die kosten aansprakelijk;

veroordeelt appellanten hoofdelijk in de kosten van het hoger beroep, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Intres in het principaal beroep begroot op € 6.000,-- voor salaris van de procureur en op € 300,-- voor griffierecht, en in het incidenteel beroep op nihil;

verklaart deze kostenveroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. V. van den Brink, A. Smeeïng-van Hees en R.A. van der Pol, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van 12 augustus 2008.



Uitgegeven voor eerste grosse  
aan mr. Bolt  
procureur voor *gintmeerde*  
De Griffier van het Gerechtshof  
te Arnhem.

