

# vonnis

---

## RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 290903 / HA ZA 07-2143

### Vonnis van 10 september 2008

in de zaak van

1. de vennootschap naar buitenlands recht  
**HENKEL KGaA**,  
gevestigd te Düsseldorf, Duitsland,
2. de vennootschap naar buitenlands recht  
**HANS SCHARZKOPF & HENKEL GmbH & Co. KG**,  
gevestigd te Grünwald, Duitsland,  
eiseressen in conventie,  
verweersters in reconventie,  
advocaat mr. K. Limperg,

tegen

de vennootschap naar buitenlands recht  
**DRAMERS S.A.**,  
gevestigd te Poznan, Polen,  
gedaagde in conventie,  
eiseres in reconventie,  
advocaat mr. A. Vijftigschild.

Partijen zullen hierna Henkel en Dramers genoemd worden.

### 1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 21 mei 2007,
- de akte overlegging producties, met producties 1-7,
- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties 1-3,
- de conclusie van antwoord in reconventie, met producties 8-12,
- het tussenvonnissen van 30 januari 2008, waarin een comparitie van partijen is bevolen,
- het proces-verbaal van comparitie van 6 mei 2008, en de daarin genoemde stukken.

1.2. Per 1 september 2008 is de functie van procureur afgeschaft. In lopende zaken wordt vanaf die datum degene die als procureur heeft opgetreden als gestelde advocaat beschouwd. Derhalve worden in de kop van dit vonnis de voormalige procureurs van partijen, en niet de behandelende advocaten, aangeduid als advocaat.

1.3. Vonnis is nader bepaald op heden.

## 2. De feiten

2.1. Dramers is houdster van het internationale woordmerk MAN'S PERFECT, dat op 18 februari 2002 is geregistreerd onder nummer 775284 met gelding voor de Benelux voor *personal deodorants, perfumes, eau-de-Cologne, hair sprays, soaps, lipstick, shampoos, en shaving products* in klasse 3.

2.2. Henkel is houdster van het hierna weergegeven internationale woordbeeldmerk SCWARZKOPF MEN PERFECT, dat op 28 juli 2006 is geregistreerd onder nummer 903086 met gelding voor de Benelux voor onder meer *soaps, perfumery, essential oils, preparations for body and beauty care; dentifrices; en preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing and permanent waving of hair* in klasse 3:



2.3. Henkel is tevens houdster van het hierna weergegeven internationale woordbeeldmerk MEN PERFECT, dat op 23 oktober 2006 is geregistreerd onder nummer 906771 met gelding voor de Benelux voor onder meer *soaps, preparations for body and beauty care; en preparations for caring, cleaning, tinting, dyeing, bleaching, fixing and permanent waving of hair* in klasse 3.



## 3. Het geschil

### in conventie

3.1. Henkel vordert – samengevat – primair nietigverklaring van het merk van Dramers, subsidiair vervallenverklaring van dat merk en meer subsidiair een verklaring voor recht dat gebruik door Henkel van haar merken niet strijdig is met het merk van Dramers. Meest subsidiair vordert Henkel een verbod voor Dramers om op te treden tegen het gebruik van de merken van Henkel, op straffe van verbeurte van een dwangsom, een en ander met veroordeling van Dramers in de kosten krachtens artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Aan haar vorderingen legt Henkel ten grondslag dat het merk van Dramers elk onderscheidend vermogen mist en zuiver beschrijvend is. Voorts stelt Henkel dat het merk van Dramers niet normaal is gebruikt en dat optreden tegen gebruik van de merken van Henkel onredelijk is.

---

3.3. Dramers voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

#### **in reconventie**

3.4. Dramers vordert – samengevat – nietigverklaring van de merken van Henkel indien de rechtbank in conventie het merk van Dramers nietig verklaart. Voorts vordert Dramers een verklaring voor recht dat gebruik van de merken van Henkel strijdig is met het merk van Dramers en vordert zij een verbod op gebruik van die merken op straffe van een dwangsom. Tenslotte vordert Dramers dat Henkel wordt veroordeeld in de proceskosten, uitdrukkelijk conform het reguliere liquidatietarief.

3.5. Aan haar vorderingen legt Dramers ten grondslag dat als het merk van Dramers elk onderscheidend vermogen mist en zuiver beschrijvend is, dat ook geldt voor de merken van Henkel.

3.6. Henkel voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

### **4. De beoordeling**

#### **bevoegdheid in conventie en reconventie**

4.1. Op grond van artikel 4.6 lid 2 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen en modellen) (hierna: BVIE) is deze rechtbank bevoegd kennis te nemen van het geschil in conventie. Partijen zijn namelijk niet in de Benelux gevestigd en er is ook geen sprake van een verbintenis die is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van het geschil in reconventie vloeit voort uit artikel 4.6 lid 4 BVIE.

#### **in conventie**

4.2. De rechtbank is met Henkel van oordeel dat het merk van Dramers nietig moet worden verklaard omdat het merk MAN'S PERFECT uitsluitend bestaat uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van de hoedanigheid of bestemming van de waren als bedoeld in artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE. Henkel heeft in dit verband terecht aangevoerd dat het element "MAN'S" kan dienen om de doelgroep (bestemming) van de waren aan te duiden en dat het element "PERFECT" kan duiden op de kwaliteit (hoedanigheid) van de waren. Henkel heeft er tevens terecht op gewezen dat de elementen "MAN'S" en "PERFECT" in het merk niet op ongebruikelijke wijze zijn samengevoegd. Gelet daarop moet worden geoordeeld dat ook het merk als geheel beschouwd beschrijvend is. Een en ander is ook niet gemotiveerd door Dramers weersproken.

4.3. De rechtbank passeert het betoog van Dramers dat het invoeren van de nietigheid van haar merk door Henkel geen redelijk belang dient en misbruik van bevoegdheid oplevert. Dit betoog is gebaseerd op de redenering van Dramers dat indien haar merk nietig is, ook de merken van Henkel nietig moeten worden verklaard. Die redenering is, zoals hierna in reconventie zal blijken, niet concludent.

---

4.4. Reeds op grond van het voorgaande is de primair gevorderde nietigverklaring van het merk van Dramers toewijsbaar. De overige grondslagen voor deze vordering en de subsidiair ingestelde vorderingen kunnen dus onbesproken blijven.

4.5. De gevorderde uitvoerbaarheid bij voorraad van de doorhaling wordt afgewezen gelet op artikel 1.14 BVIE.

#### **in reconventie**

4.6. Het betoog van Dramers dat indien de rechtbank haar merk in conventie nietig verklaart, ook de merken van Henkel in aanmerking komen voor nietigverklaring, gaat niet op. In de merken van Henkel en het merk van Dramers komen weliswaar vergelijkbare beschrijvende woordelementen voor, te weten de woorden MEN en PERFECT. De merken van Henkel combineren die woordelementen echter met diverse grafische elementen, zoals de weergave van de woorden in bepaalde lettertypes en lettergroottes, een specifieke rangschikking van de woorden, en het gebruik van een donkere rechthoekige achtergrond. Die grafische elementen zijn niet beschrijvend. De merken van Henkel bestaan – anders dan het woordmerk van Dramers – dus niet *uitsluitend* uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van de waren. Artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE biedt daarom geen grond voor vernietiging van deze merken.

4.7. Artikel 2.28 lid 1 sub b BVIE, dat betrekking heeft op merken die elk onderscheidend vermogen missen, biedt evenmin een grond voor nietigverklaring van de merken van Henkel. In dit verband heeft Dramers slechts aangevoerd dat de voornoemde grafische elementen in de beeldmerken van Henkel “standaard” zouden zijn. Die stelling is uitdrukkelijk betwist door Henkel en is niet onderbouwd door Dramers. Bovendien volgt uit de stelling niet dat de combinatie van die grafische elementen met de woordelementen MEN en PERFECT elk onderscheidend vermogen mist, dat wil zeggen dat de beeldmerken van Henkel als geheel beschouwd zich in de perceptie van het publiek er niet toe zouden lenen de waren waarvoor zij zijn ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus deze waren van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Dramers heeft dus onvoldoende gesteld om te kunnen concluderen dat de beeldmerken van Henkel elk onderscheidend vermogen missen. Daar komt wat betreft het merk SCHWARZKOPF MEN PERFECT bij dat Dramers heeft erkend dat de naam SCHWARZKOPF en het daarbij behorende silhouet onderscheidend vermogen heeft. Aangezien die naam en het silhouet een prominente plaats innemen in het beeldmerk, kan in ieder geval niet worden volgehouden dat dit merk elk onderscheidend vermogen mist.

4.8. Op grond van het voorgaande moet de gevorderde nietigverklaring van de merken van Henkel worden afgewezen. De overige vorderingen zijn evenmin toewijsbaar. Dramers baseert die vorderingen namelijk uitsluitend op het merk dat in conventie nietig zal worden verklaard.

#### **proceskosten in conventie en reconventie**

4.9. Dramers zal als de in het ongelijk gestelde partij in de redelijke en evenredige proceskosten in de zin van artikel 1019h Rv worden veroordeeld. Henkel heeft die kosten begroot op €45.312,50, maar dat bedrag wordt door Dramers betwist en is hoger dan de door de rechtbanken gehanteerde indicatietarieven voor IE-zaken (gepubliceerd via onder

---

meer [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl), Landelijke Regelingen, Sector Civiel). Aangezien partijen zich nog niet hebben kunnen uitlaten over de toepassing van die tarieven, zal de rechtbank de zaak naar de rol verwijzen voor een akte waarin partijen zich hierover kunnen uitlaten. Voor de goede orde zullen alle beslissingen worden aangehouden tot na deze aktes.

## **5. De beslissing**

De rechtbank

### **in conventie en reconventie**

5.1. verwijst de zaak naar de rol van 8 oktober 2008 voor een akte van de zijde van Henkel waarin zij zich uitlaat over de toepassing van de indicietarieven in IE-zaken, waarna Dramers in de gelegenheid zal worden gesteld tot het nemen van een antwoordakte,

5.2. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. P.H. Blok en in het openbaar uitgesproken op 10 september 2008.