

arrest

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 105.000.470/01

Rolnummer (oud) : 01/1328

Rolnummer rechtbank : 99/1945

Arrest van de vijfde civiele kamer d.d. 31 maart 2009

inzake

RAGDOLL PRODUCTIONS (UK) LTD,
gevestigd te Warwickshire (Verenigd Koninkrijk),
appellante,
hierna te noemen: Ragdoll,

→ advocaat: mr. P.J.M. Steinhauser te Amsterdam,

tegen

JOHN AROENKUMAR JADNANANSING,
wonende te Amsterdam,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Jadnanansing,
procesadvocaat: mr. J.C. Meijroos,
behandelend advocaat: P. Ch. Snijders te Amsterdam.

Het geding

Bij exploit van 2 november 2000 is Ragdoll in hoger beroep gekomen van het door de rechtbank 's-Gravenhage tussen partijen gewezen vonnis van 2 augustus 2000. Ragdoll heeft bij memorie van grieven, tevens akte aanvulling grondslag, acht grieven tegen het vonnis aangevoerd en de grondslag van haar vordering aangevuld. Jadnanansing heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden. Vervolgens hebben partijen hun standpunten doen bepleiten door hun voormelde (behandelend) advocaten, bij welke gelegenheid door Ragdoll nog producties zijn overgelegd. Tenslotte is arrest gevraagd.

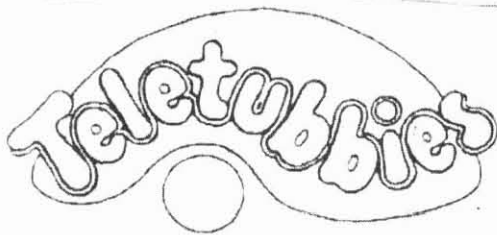
Beoordeling van het hoger beroep

1. De door de rechtbank in rechtsoverwegingen 1a tot en met 1f van het bestreden vonnis als vaststaand aangemerkte feiten zijn niet bestreden, met dien verstande dat de in 1b genoemde aanvragen om inschrijving van gemeenschapsmerken van 25 september 1997 en 19 februari 1998 woord/beeldmerken – en niet, zoals in het vonnis vermeld, slechts woordmerken – betreffen. Voorts voegt het hof hier aan toe dat tussen partijen als niet (voldoende) betwist vaststaat dat op de merchandise-artikelen van (licentienemers van) Ragdoll (vaak naast een afbeelding van een of meer characters) de TELETUBBIES-merken zijn afgebeeld. Het hof gaat uit van de door de rechtbank vastgestelde feiten, met

inachtneming van voormelde aanpassing en aanvulling.

Grief VII, voor zover gericht tegen voormelde omschrijving van voornoemde gemeenschapsmerken, kan op zichzelf niet tot vernietiging leiden.

2. Ragdoll is onder andere houdster van een gemeenschapswoordmerk TELETUBBIES en twee hieronder afgebeelde woord/beeldmerken, waarvan het woord TELETUBBIES onderdeel uitmaakt voor waren en diensten in de klassen 3, 9, 16, 18, 25, 28, 30, en 41. Ragdoll heeft de merken ten behoeve van haar merchandising doen inschrijven en gebruikt haar merken ook aldus. Deze merken zijn aangevraagd in september 1997 en februari 1998. Het gaat om het volgende woord/beeldmerk



Teletubbies

Van dit merk is naar het oordeel van het hof het woord TELETUBBIES het dominerende en onderscheidende bestanddeel.

Tussen partijen is in confesso dat het woordmerk TELETUBBIES een sterk onderscheidend vermogen heeft (vergelijk punt 4 van de conclusie van dupliek).

3. Jadnanansing heeft op 28 augustus 1998 het woord TELETUBBIES gedeponerd als Benelux woordmerk voor waren en diensten in de klassen 4, 5, 20, 24, 27, 29, 32, 35 en 45.

4. Ragdoll heeft nietigverklaring van voormelde merkinschrijving van Jadnanansing op grond van rangorde en depot te kwader trouw gevorderd, waarbij zij in eerste aanleg, wat betreft het beroep op rangorde, heeft gesteld dat de merken van partijen gedeponerd zijn voor (soort)gelijke waren en diensten (en zich dus slechts heeft beroepen op artikel 3, lid 2, sub a en b BMW (oud) juncto artikel 32 van Verordening (EG) no. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk van 20 december 1993 – hierna GmVo. In hoger beroep heeft Ragdoll zich ook beroepen op het bepaalde in artikel 3, lid 2, sub c BMW (oud).

Voorts heeft zij een inbreukverbod gevorderd, waarbij zij stelt dat er sprake is van (dreigende) inbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, onder a, b, en c BMW (oud) en artikel 9, lid 1, sub a, b en c GmVo. Voorts (in hoger beroep voor het eerst gemotiveerd) heeft Ragdoll zich beroepen op artikel 13A, lid 1, sub d BMW (oud).

De BMW is inmiddels per 1 september 2006 vervangen door het Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) – hierna: BVIE. Artikel 13A is vervangen door artikel 2.20 BVIE, artikel 3 lid 2 door 2.3 BVIE, artikel 4.6 BMW door 2.4, sub f, BVIE en artikel 14B, lid 1 door 2.28, lid 3, sub a BVIE. Voor zover hier van belang betreft het geen materiële wijzigingen. Het hof zal hierna de artikelen van de BMW aanhalen als zij het oordeel van de rechtbank weergeeft en voor het overige de artikelen van het BVIE.

5. De rechtbank heeft het merk van Jadnanansing nietig verklaard voor een aantal waren en diensten die naar het oordeel van de rechtbank voldoende soortgelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor de gemeenschapsmerken van Ragdoll zijn ingeschreven om aan te nemen dat verwarringsgevaar is te duchten. De vordering tot nietigverklaring is voor het overige afgewezen. De inbreukvordering is eveneens afgewezen.

De afwijzing van het gevorderde berust in het bijzonder op het oordeel van de rechtbank dat het (dreigende) gebruik van de TELETUBBIES-merken voor merchandising door Ragdoll en Jadnanansing geen gebruik als merk/ter onderscheiding van waren en/of diensten oplevert, zodat

- a. geen sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 13A, lid 1, sub a, b, en c BMW;
- b. geen sprake kan zijn van voorgebruik in de zin van artikel 4, lid 6 BMW;
- c. de merken van Ragdoll al om die reden niet bekend kunnen zijn op grond waarvan een vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 3, lid 2, sub c en (ook om die reden) het beroep op artikel 13A, lid 1, sub c BMW niet kunnen slagen.

De gedeeltelijke afwijzing van de nietigheidsvordering is mede gebaseerd op het oordeel dat de waren en diensten waarvoor Jadnanansing het merk heeft gedeponeerd niet alle soortgelijk zijn aan de waren en diensten waarvoor Ragdoll haar merken heeft gedeponeerd.

6. De grieven I tot en met VI richten zich, kort gezegd, tegen de afwijzing van het inbreukverbod en de gedeeltelijke afwijzing van de vordering tot nietigverklaring van het merk van Jadnanansing.

Het hof zal eerst de inbreukvordering en vervolgens de vordering tot nietigverklaring behandelen.

Het gevorderde inbreukverbod

Is gebruik op merchandise-artikelen gebruik als merk/ ter onderscheiding van waren en diensten?

7. Grief I en grief VI (deels) richten zich tegen het oordeel van de rechtbank dat geen sprake is van (dreigend) merkgebruik door Ragdoll en Jadnanansing en de daaraan door de rechtbank verbonden gevolgen.

8. De rechtbank heeft overwogen dat partijen het erover eens zijn dat het woord TELETUBBIES op merchandise-artikelen door het publiek wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en de aantrekkelijkheid van de merchandise-artikelen in deze verwijzing is gelegen en dat hieruit volgt dat het woord TELETUBBIES in de merchandising niet wordt gebruikt als merk/ter onderscheiding van waren en/of diensten.

9. In verschillende hierna te noemen uitspraken heeft het HvJ EG beslist dat de houder van een ingeschreven merk het gebruik door een derde voor soortgelijke waren van een teken dat gelijk is aan zijn merk kan verbieden indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- dit gebruik moet plaatsvinden in het economisch verkeer;
- het moet geschieden zonder toestemming van de merkhouder;
- het moet betrekking hebben op waren of diensten die dezelfde zijn als waarvoor het merk is ingeschreven en
- het moet afbreuk doen of kunnen doen aan de functies van het merk, met name de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten te

waarborgen.

Aldus het HvJEG 12 november 2002, NJ 2003, 265 (Arsenal/Reed), 16 november 2004, (Anheuser/Busch), 25 januari 2007, IER 2007, 28 (Opel/Autec) en 11 september 2007, IER 2007, 102 (Céline).

Uit deze uitspraken valt af te leiden dat nog steeds de herkomstfunctie van het merk de meest wezenlijke functie van het merk wordt geacht. Relevant is dus of aan de consument met betrekking tot de door het merk aangeduide waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat de consument deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Het merk dient de consument dus de waarborg te bieden dat alle van het merk voorziene waren zijn vervaardigd door of onder controle van een en dezelfde onderneming die verantwoordelijk kan worden geacht voor de kwaliteit daarvan. De "herkomst" waar het merk naar verwijst is overigens abstract. Of het merk die functie vervult is afhankelijk van het oordeel daarover van het relevante publiek, in casu de redelijk geïnformeerde, omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de desbetreffende merchandise-artikelen.

Geen sprake is van gebruik ter onderscheiding van waren of diensten door de merkhouder of een derde indien het gebruik van het merk/teken door het publiek wordt opgevat als gebruik ter aanduiding van iets anders dan ter onderscheiding van waren, bijvoorbeeld ter aanduiding van een maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfseembleem (zie HvJ EG inz. Céline) of voor zuiver beschrijvende doeleinden (HvJ EG 14 mei 2002, NJ 2003,75 (Hölterhoff/Freiesleben)). Indien het merk wordt aangebracht op waren in het kader van verkoop aan consumenten zal er in beginsel sprake zijn van gebruik ter onderscheiding van die waren, indien het gebruik de indruk kan doen ontstaan dat er in het economisch leven een materieel verband bestaat tussen de waren en de merkhouder. Van dat laatste zal slechts in uitzonderlijke gevallen geen sprake zijn, bijvoorbeeld omdat het publiek het gebruik van het merk opvat als een aanduiding om aan te geven dat het gaat om een nabootsing op verkleinde schaal van een voertuig van het merk Opel (zie HvJ EG inz. Opel/Autec). In het algemeen zal het publiek echter uitgaan van dat verband. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook bij karakter (en sport) merchandise-artikelen, nu het relevante publiek naar het oordeel van het hof weet dat het gebruik van de characters (of symbolen van de sportclubs of -evenementen) is voorbehouden aan een uitsluitend rechthebbende en dat de waren door of met toestemming (en onder controle) van de merkhouder in het verkeer worden gebracht. Ook bij dit soort artikelen wordt door het publiek, net als bij populaire bekende merken, gesproken over "echt" en "namaak". Of het woord TELETUBBIES op de merchandise-artikelen door het publiek (ook) wordt opgevat als een verwijzing naar de characters en de aantrekkelijkheid van de merchandise artikelen in deze verwijzing is gelegen, doet aan de indruk van het publiek dat voormelde band bestaat niet af.

10. Het bovenstaande brengt mee dat zowel het gebruik door Ragdoll als het (dreigende) gebruik door Jadnanansing van het merk/teken TELETUBBIES moeten worden aangemerkt als gebruik als merk/ ter onderscheiding van waren en/of diensten. grief I en VI (deels) slagen derhalve.

11. Het merk/teken dat Jadnanansing gebruikt of dreigt te gebruiken is gelijk aan het woordmerk van Ragdoll en stemt in visueel, auditief en begripsmatig opzicht overeen met het woord/beeldmerk van Ragdoll. Dit is door Jadnanansing ook niet betwist. Er is sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub b, BVIE en artikel 9, lid 1, sub b, GmVo als

het door Jadnanansing gebruikte teken zodanig met de merken van Ragdoll overeenstemt dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek - de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort waren - directe of indirecte verwarring kan ontstaan. Daarbij moet in aanmerking worden genomen dat bij de waardering van de uitkomst van de vergelijking van merk en teken meer gewicht dient te worden gehecht aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil en dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die de betrokken waren of diensten bij het relevante publiek achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het merk en het teken wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Ook dient rekening gehouden te worden met het onderscheidend vermogen en, in verband daarmee, de mate van bekendheid van het merk en de eventuele andere op de markt zijnde producten.

Nu het merk van Ragdoll en het door Jadnanansing gebruikte merk/teken (vrijwel geheel) gelijk zijn, is het hof van oordeel dat, voor zover sprake is van (soort)gelijke waren directe en/of indirecte verwarring te duchten is, zodat het inbreukverbod dient te worden toegewezen voor zover sprake is van (dreigend) gebruik van de aanduiding TELETUBBIES door Jadnanansing voor soortgelijke waren. Nu geen grief is gericht tegen het oordeel van de rechtbank dat voedingsmiddelen voor babies, verbandartikelen, pleisters, melk en melkproducten, mineraalwater en gazeuzedranken en restaurantactiviteiten soortgelijk zijn aan waren of diensten waarvoor Ragdoll haar merken heeft doen inschrijven, gaat het hof daarvan uit.

Zijn de merken van Ragdoll bekend?

12. Grief II richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat de merken van Ragdoll niet bekend (kunnen) zijn, zodat het beroep op artikel 3 lid 2, sub c en 13A, lid 1, sub c BMW en 9 lid 1, sub c GmVo (ook om die reden) niet kan slagen.

13. De rechtbank heeft, kort gezegd, overwogen dat geen sprake is (kan zijn) van een bekend merk, omdat Ragdoll haar merk(en) niet gebruikt als merk. Zoals blijkt uit hetgeen hiervoor is overwogen deelt het hof die opvatting niet.

14. Om van een bekend merk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub c en artikel 2.3, sub c te spreken dient het (oudere) merk bekend te zijn bij een aanmerkelijk deel van het relevante publiek, waarvoor de waren of diensten bestemd zijn, in casu (kleine) kinderen en de (ruime) kring van personen om hen heen. Voor wat betreft het gevorderde inbreukverbod heeft het hof te oordelen naar de toestand zoals die zich voordoet ten tijde van zijn beslissing (vergelijk HR 16 februari 2007, NJ 2007, 117 inz. Adidas/Marca), met dien verstande dat geen rekening hoeft te worden gehouden met vermindering van het onderscheidend vermogen na de aanvang van de gestelde inbreuk door die inbreuk (HvJ EG 27 april 2006, IER 2006, 60 inz. Levi Strauss/Casucci). Dat laatste doet zich hier overigens niet voor.

15. Vanaf september 1998 is het TV-programma "Teletubbies" in Nederland uitgezonden, welke uitzending gepaard ging met ontwikkeling en verhandeling van merchandise-artikelen. Jadnanansing heeft in eerste aanleg (in punt 3 van de conclusie van antwoord) erkend dat de Teletubbies in de Benelux vanaf oktober 1999 bekendheid genieten. Ook in hoger beroep

erkent hij dat de Teletubbies bekend werden toen in Nederland de TV-serie werd uitgezonden. Hij betwist echter dat het woord TELETUBBIES als merk en (dus) als bekend merk is gebruikt, omdat - zoals de rechtbank overweegt aldus Jadnanansing - "bij de merchandising van Ragdoll sprake is van "papieren gebruik". Nog daargelaten dat de rechtbank dit niet heeft overwogen (zij heeft overwogen dat in de merchandising het woord TELETUBBIES niet als merk is gebruikt en dat het louter "papieren gebruik" van het merk, dat kan worden gezien in de merkaanvragen en -depots geen gewicht in de schaal kan leggen), deelt het hof het oordeel van de rechtbank, dat gebruik van het merk TELETUBBIES op merchandise-artikelen geen merkgebruik is, niet. Nu erkend is dat het woord TELETUBBIES, naast de characters (Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa en Po) bekendheid genieten en Ragdoll haar merken ook als merk gebruikt, gaat het hof ervan uit dat ook de merken bekend zijn. Dat deze bekendheid wellicht deels een gevolg is van het gebruik van het woord TELETUBBIES door of namens Ragdoll in het TV-programma "Teletubbies" doet daar niet aan af. Voldoende is dat het woord TELETUBBIES bekend is bij het relevante publiek en dat publiek het gebruik van dat woord TELETUBBIES op de merchandise-artikelen als merkgebruik aanmerkt. Dat publiek zal bij de waarneming van TELETUBBIES dat onderscheid niet maken. Het bovenstaande brengt mee dat het hof er bij de beoordeling van de inbreukvordering van uit gaat dat sprake is van een bekend merk. In zoverre slaagt grief II

16. Dat door het (dreigend) gebruik door Jadnanansing van het teken voor niet-soortgelijke waren of diensten zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, zoals voor een geslaagd beroep op artikel 2:20, lid 1, sub c BVIE/9, lid 1, sub c GmVo vereist is, is niet gemotiveerd betwist. Het hof gaat daar dan ook van uit. Profiteren van de reputatie van het merk was overigens de kennelijke bedoeling van Jadnanansing, zoals blijkt uit verklaringen van Jadnanansing in interviews, aangehaald in punt 66 van de memorie van grieven.

Het bovenstaande brengt mee dat het inbreukverbod ook toewijsbaar voor zover Jadnanansing het teken gebruikt of dreigt te gebruiken voor niet soortgelijke waren en/of diensten.

17. De grieven, voor zover deze gericht zijn tegen afwijzing van het inbreukverbod op andere gronden (grieven III, IV en VI, voor zover daarin gesteld wordt dat sprake is van inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid 1, sub d en ook overigens sprake is van soortgelijke waren) behoeven geen behandeling. Hetzelfde geldt voor grief VIII en de daarin geformuleerde aanvulling van gronden, waarbij het gebruiksverbod tevens gebaseerd is op aan Ragdoll toekomende auteursrechten en op onrechtmatige daad.

De vordering tot nietigverklaring

19. De vordering tot nietigverklaring van de inschrijving van het merk van Jadnanansing is door de rechtbank deels toegewezen, namelijk voorzover er naar het oordeel van rechtbank sprake was van soortgelijke waren en diensten, namelijk voedingsmiddelen voor baby's, verbandartikelen, pleisters, melk en melkproducten, mineraalwater en gazeuzedranken en restaurantactiviteiten (maaltijden en drankverstrekking). Hiertegen is geen grief gericht.

20. Tegen de afwijzing van deze vordering voor het overige heeft Ragdoll gegriefd. Zij stelt daartoe in hoger beroep dat

- a. ook voor het overige sprake is van soortgelijke waren, althans zo begrijpt het hof,

-
- sprake is van verwarring als bedoeld in artikel 2.3, sub b, BVIE (grief IV);
 - b. sprake is van een bekend merk en de inschrijving van het merk van Jadnanansing (dus) ook nietig is op grond van artikel 32 GmVo juncto artikel 2.28, lid 3 juncto artikel 2.3, sub c BVIE (grievens II, III en IV)
 - c. sprake is van depot te kwader trouw (grief V).

21. Ad a.

Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft Ragdoll onbetwist gesteld dat het merk van Jadnanansing, anders dan vermeld in het bij conclusie van eis overgelegde afschrift van de akte van depot, niet is ingeschreven voor (de ook wel zeer ongebruikelijke waren/dienstenomschrijving) kaarsen en lampen **met Teletubbies erop afgebeeld** en voor algemene reclame **voor Teletubbies**, maar voor kaarsen (en lampen) en reclame. Het hof gaat daarvan uit bij de beoordeling van de vraag of de waren/diensten soortgelijk zijn.

Ragdoll stelt dat voldaan is aan de vereisten van artikel 2.3, sub b BVIE, nu het publiek zal menen dat het (elk) product met het teken TELETUBBIES dezelfde oorsprong heeft als de (andere) merchandise-artikelen met de aanduiding TELETUBBIES en verwarring dus is gegeven. Voor zover zij daarmee beoogt te betogen dat slechts relevant is of verwarring te duchten is en de vraag of sprake is van soortgelijke waren of diensten in dit kader niet apart behoeft te worden beantwoord, kan het hof haar daarin niet volgen. Tenzij het oudere merk bekend is (waarover hierna onder b. meer), kan de inschrijving van het jongere merk slechts worden nietig verklaard als het is ingeschreven voor soortgelijke waren. Het staat een derde immers in beginsel vrij hetzelfde merk te deponeren (en te gebruiken) voor niet-soortgelijke waren.

De vraag of sprake is van soortgelijkheid dient zelfstandig te worden beoordeeld. Hieraan doet niet af dat de mate van soortgelijkheid van belang is bij de beoordeling van het verwarringsgevaar en dat in dat kader een geringe mate van soortgelijkheid kan worden gecompenseerd door een grote mate van overeenstemming tussen merk en teken. Bij de beoordeling van de soortgelijkheid dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die betrekking hebben op de verhouding tussen de waren en diensten over en weer, zoals de soort, de aard, de bestemming, de aanbestedingsvorm en -plaats, het toepassingsdoel en het gebruik. Voorts is van belang of de waren en/of diensten met elkaar concurreren of een complementair karakter hebben. Nu Ragdoll niet gemotiveerd heeft onderbouwd dat wat betreft de hierna vermelde waren sprake is van soortgelijkheid en gelet op voormelde factoren, gaat ook het hof ervan uit dat kaarsen, (lampen), spiegels, lijsten, krukjes, dekens, slopen, lakens (beddengoed), tapijten, vloermatten, vloerbedekking, behang en reclame niet soortgelijk zijn aan de waren waarvoor de onderhavige (oudere) gemeenschapsmerken zijn ingeschreven.

In zoverre faalt grief IV derhalve.

Het hof deelt overigens niet het oordeel van de rechtbank dat complementaire waren en/of diensten (juist) niet soortgelijk zouden zijn en dat verwarring uitsluitend te duchten is wanneer de betrokken waren/diensten in dezelfde verkooppunten worden aangeboden.

22. Ad b.

Voor toewijzing van de op artikel 2.3, sub c, BVIE gebaseerde vordering tot nietig-verklaring, dient naar het oordeel van het hof het oudere merk op het moment van het depot van het jongere merk bekend te zijn in de Benelux. Jadnanansing heeft betwist dat dit het geval was. Ragdoll heeft een aantal producties (6 tot en met 8 bij de conclusie van repliek) overgelegd waaruit valt af te leiden dat, hoewel de het Teletubbies-programma toen nog niet

op de Nederlandse televisie te zien was, ook een aantal Nederlanders al op de hoogte was van het in het Verenigd Koninkrijk uitgezonden programma en de populariteit van de Teletubbies aldaar. Dit acht het hof echter onvoldoende om aan te nemen dat de merken van Ragdoll op 28 augustus 1998 al bekend in de zin van artikel 2.3, sub c, BVIE waren. Het hof zal Ragdoll zo nodig in een later stadium toelaten tot nader bewijs van deze bekendheid.

23. Ad c.

Er van uitgaande dat de merken van Ragdoll in de Benelux ten tijde van het depot van het merk van Jadnanansing nog niet (algemeen) bekend waren, is het hof met de rechtbank van oordeel dat er in beginsel geen sprake is van een depot te kwader trouw voor zover het depot heeft plaatsgevonden voor niet-soortgelijke waren. Dit volgt uit het systeem van de BMW, waarbij een depot voor bepaalde waren en/of diensten wordt verricht en het een derde in beginsel vrijstaat om hetzelfde teken te deponeren voor niet-soortgelijke waren en diensten, tenzij het oudere merk bekend is.

24. Het bovenstaande brengt mee dat de vordering tot nietigverklaring voorzover het depot van Jadnanansing betrekking heeft op niet-soortgelijke waren en diensten alleen kan slagen als komt vast te staan dat de onderhavige merken van Ragdoll in de Benelux bekend waren op 28 augustus 1998. Het hof zal Ragdoll zo nodig in een later stadium toelaten tot het bewijs en het geding in zoverre aanhouden. Nu de inbreukvordering toewijsbaar is, zal het hof wel deze vordering reeds thans toewijzen en het vonnis van de rechtbank deels vernietigen.

25. Het hof kan zich voorstellen dat Ragdoll, gelet op het toegewezen inbreukverbod (waardoor Jadnanansing zijn merk niet zal kunnen gebruiken) en het tijdsverloop, waardoor het merk van Jadnanansing wellicht inmiddels (al dan niet door non-usus) is vervallen en doorgehaald, zal afzien van het leveren van bewijs en/of geen belang meer heeft bij toewijzing van de vordering tot nietigverklaring. Tijdens het pleidooi in hoger beroep heeft de advocaat van Ragdoll medegedeeld dat Ragdoll bij de rechtbank Amsterdam een procedure tot vervallenverklaring van het merk van Jadnanansing aanhangig had gemaakt. Het hof zal de zaak naar de rol verwijzen om Ragdoll in de gelegenheid te stellen het hof mede te delen of het merk van Jadnanansing inmiddels is doorgehaald en/of zij bewijs wenst te leveren en, zo ja, op welke wijze.

26. De vordering tot schadevergoeding (voor zover deze hoger is dan het door de rechtbank toegewezen bedrag van € 750,-) dient te worden afgewezen, nu Ragdoll deze vordering niet heeft onderbouwd. Voor zover grief VII gericht is tegen afwijzing van deze vordering faalt de grief.

Beslissing

Het gerechtshof:

- vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 2 augustus 2000, voor zover daarbij het gevorderde inbreukverbod is afgewezen en in zoverre opnieuw rechtdoende:
 - verbiedt Jadnanansing na betekening van dit arrest elk gebruik van het teken

TELETUBBIES en/of een daarmee overeenstemmend teken, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van Ragdoll, een dwangsom van € 2.500,-- voor iedere dag of gedeelte van een dag dat Jadnanansing het verbod overtreedt;

verklaart dit arrest tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- verwijst de zaak naar rol van dinsdag 12 mei 2009 voor akte aan de zijde van Ragdoll voor doeleinden in rechtsoverweging 25 nader omschreven;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.C. Fasseur-van Santen, A.D. Kiers-Becking en C.J. Verduyn; het is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 31 maart 2009, in aanwezigheid van de griffier.



Voor grosse aan: P.J.M. Steinhausen
Uitgegeven aan mr.
Advocaat van: app./geint.
De griffier van het Gerechtshof
te 's-Gravenhage