

proces-verbaal

RECHTBANK DEN HAAG

Team Handel

Zitting hebben:

rechter: mr. H.F.R. Heemstra

griffier: mr. A.W. Kooy

ZITTING ENKELVOUDIGE KAMER

gehouden op donderdag 6 juli 2023 om 09:30 uur

In de zaak met **zaak/rolnummer C/09/640774 / HA ZA 23/21** van:

1. de rechtspersoon naar buitenlands recht

PALACE SKATEBOARD LIMITED,

te London (Verenigd Koninkrijk),

2. de rechtspersoon naar buitenlands recht

GSLT HOLDINGS LIMITED,

te London (Verenigd Koninkrijk),

eisende partijen,

hierna samen te noemen: PALACE,

advocaten: mr. J.A.K. van den Berg en mr. S.A. Hoogcarspel te Amsterdam,

tegen

1. **BRUUT B.V.,**

te Hoofddrop,

2. **PAL SPORTING GOODS B.V.,**

te Hoofddorp,

gedaagde partijen,

hierna samen te noemen: PAL SG,

advocaten: mr. J.H.A.M. Klaus en mr. N. Blom te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 2 januari 2023
- de akte overlegging producties behorend bij de dagvaarding van 25 januari 2023 met producties EP01 t/m EP36
- de conclusie van antwoord van PAL SG van 8 maart 2023 met producties GP01 t/m GP18
- de akte overlegging aanvullende producties van PALACE van 23 juni 2023 met producties EP37 t/m EP41
- de akte houdende aanvullende productie van PAL SG van 26 juni 2023 met productie GP18
- de e-mail van PAL GS van 4 juli 2023 met productie EP 17(ii), aanvullend proceskostenoverzicht
- de akte overlegging aanvullende producties t.b.v. comparitie, aankondiging overlegging aanvullende producties ter zitting van PALACE van 5 juli 2023.

1.2. Op 6 juli 2023 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, waarbij zijn verschenen:

- namens PALACE: uitsluitend de advocaten, voornoemd;
- namens PAL SG: de heer P. Rahimzadeh, mevrouw P.J. Ros, beiden oprichters van PAL Sporting Goods B.V.; voor Bruut B.V. de heer A. Yazdani, bijgestaan door de advocaten voornoemd.

1.3. Nadat partijen tijdens de zitting van 6 juli 2023 hun standpunten hebben toegelicht aan de hand van pleitaantekeningen (die deel uitmaken van het procesdossier met dien verstande dat daarin de delen zijn doorgehaald die niet zijn bepleit), over en weer hebben gereageerd op elkaars standpunten en vragen van de rechtbank hebben beantwoord, heeft de rechtbank de zitting geschorst. Na hervatting van de zitting heeft de rechtbank met toepassing van art. 30p Rv¹ mondeling uitspraak gedaan. De beslissing en de gronden van de beslissing zijn in dit proces-verbaal opgenomen.

2. Internationale bevoegdheid

2.1. Gedaagden hebben beiden woonplaats in Nederland. Op grond van artikel 123 en 124 UMVo jo. artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk is de rechtbank Den Haag in Nederland exclusief bevoegd kennis te nemen van bodemprocedures over inbreuk op of de geldigheid van het Uniemerkt.

3. De gronden van de beslissing

3.1. In deze zaak beroept eiser zich op drie merken:

de gestileerde P , de gestileerde driehoek , en het woordmerk PALACE. De rechtbank kijkt bij ieder merk naar de merken zoals ze zijn ingeschreven en vergelijkt de merken met de tekens zoals die zijn gebruikt.

3.2. De vergelijking gebeurt in drie fasen. Eerst dient de mate van overeenstemming te worden beoordeeld, dan kijkt de rechtbank naar de soortgelijkheid van de waren en vervolgens wordt het daaruit voortvloeiende verwarringsgevaar beoordeeld.

3.3. Met betrekking tot fase twee, de vergelijking van de waren, oordeelt de rechtbank dat de waren vrijwel identiek zijn. In ieder geval gaat het in beide gevallen om kleding. De merken zijn voor kleding in het algemeen ingeschreven.

3.4. Het geschil betreft in eerste instantie de vergelijking in fase één. Het gehele merk zoals dat is ingeschreven dient te worden vergeleken met het teken. Daarbij houdt de rechtbank met name rekening met wat de dominante en onderscheidende bestanddelen van het merk zijn. In deze fase wordt nog geen rekening gehouden met de bekendheid van het merk of met andere omstandigheden die in het kader van het gevaar voor verwarring relevant kunnen zijn.

¹ Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

3.5. De rechtbank begint met de vergelijking tussen het woordmerk PALACE en het woord PAL. Er is een zekere overeenkomst in de zin dat drie letters hetzelfde zijn. Er zijn echter ook verschillen, zowel visueel, auditief als begripsmatig. Die verschillen zitten hem in de klanken PALACE en PAL, ook als je het eerste deel op de zelfde manier uitspreekt. Onder omstandigheden kan het eerste deel meer relevant zijn dan de rest van het merk of teken. In dit geval geldt echter niet dat het slechts om het eerste element PAL gaat en dat voor de consument het tweede deel ACE niet relevant is. PALACE is één woord en de consument zal PALACE ook begrijpen als een enkel woord. Het woord 'palace' wordt in de praktijk niet afgekort als 'PAL' in welk geval het zo zou kunnen zijn dat de consument PAL associeert met of begrijpt als PALACE. Hier is daar echter geen sprake van. Daardoor is er verschil tussen PALACE en PAL. Dat zelfde is het geval bij het waarnemen van merk en teken en bij het lezen ervan.

3.6. Ten aanzien van de begripsmatige vergelijking geldt het volgende. Het woord PALACE heeft voor de consument een vastomlijnde betekenis. De consument, althans een substantieel deel van de consumenten in de Europese Unie, is de Engelse taal machtig en begrijpt dan ook zowel de betekenis van het woord PALACE als de betekenis van PAL. Bovendien is het woord PALACE een woord dat in meerdere talen 'paleis' betekent. De rechtbank gaat dan ook uit van die betekenis. Deze betekenis verschilt van de betekenis van het woord PAL. Dat laatste woord heeft misschien een minder omlijnde betekenis, echter de betekenis van PALACE is duidelijk.

3.7. Dat alles bij elkaar genomen brengt de rechtbank tot de conclusie dat er onvoldoende mate overeenstemming is om tot de volgende fase te komen, de fase waarin het verwarringsgevaar beoordeeld wordt.

3.8. Ook in het geval de rechtbank wel toe zou zijn gekomen aan het beoordelen van het gevaar voor verwarring omdat er enige mate van overeenstemming zou zijn, dan zou rechtbank van oordeel zijn dat er geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, alle omstandigheden van het geval bij elkaar genomen. Daarbij wordt teruggerepen op de mate van de overeenstemming, die gering is. De in dit geding naar voren gehaalde omstandigheden brengen de rechtbank niet tot de conclusie dat hier sprake is van gevaar voor verwarring.

3.9. De rechtbank is er, op basis van de stukken en van wat er tijdens de mondelinge behandeling is uitgewisseld, niet van overtuigd dat PAL GS op zoek is gegaan naar een manier om aan te haken bij het merk PALACE, wat een relevante omstandigheid kan zijn voor de beoordeling in de zin van artikel 9 lid 2 sub b UMVo en in de zin artikel 9 lid 2 sub c UMVo. De naar voren gebrachte elementen, waarin misschien wel gelijkenissen te vinden zijn, maken dat niet anders. De rechtbank ziet geen patroon waarin een strategie van PAL SG is te herkennen om PALACE na te volgen. In het licht van de gemotiveerde betwisting op dat punt, acht de rechtbank het door de eiser gestelde onvoldoende aannemelijk geworden.

3.10. Resumerend komt de rechtbank tot het oordeel dat er tussen PALACE en PAL onvoldoende overeenstemming bestaat. Daarbij geldt dat ook al zou de drempel zijn gehaald en ook al zou van "enige mate van overeenstemming" sprake zijn geweest, dan is er gezien

de geringe mate van overeenstemming en de overige omstandigheden geen sprake van verwarringsgevaar.

3.11. Bij vergelijking van de driehoek en de P komt de rechtbank tot een zelfde beoordeling. Wat de rechtbank betreft is bij deze vergelijkingen zelfs duidelijker dat de 'overeenstemmingdrempel' niet gehaald wordt. In deze eerste fasen worden de onderscheidende kenmerken van het merk bezien. Het onderscheidende vermogen van het merk als geheel komt echter pas bij fase drie aan bod.

3.12. Het onderscheidende kenmerk van het driehoekmerk is niet de driehoek op zichzelf. Het gaat de rechtbank te ver om op basis van een duidelijk gestileerde driehoek, de "Penrose driehoek", met daarin verwerkt het woord-/beeldmerk PALACE, bezwaar te kunnen maken tegen het gebruik van een abstracte driehoek in de vorm van een Δ , de letter delta. Dit ligt niet in lijn met de doelstellingen van het merkenrecht.

3.13. Hetzelfde oordeel is de uitkomst ten aanzien van de gestileerde P. Met een dergelijk merk kan de merkhouder zich niet een abstracte P toe-eigenen. Slechts indien de kenmerkende elementen uit het geregistreerde merk - de schuine stand, de dunne omlijning met de binnenkant open - in een teken terug zouden komen, dan is er sprake van overeenstemming met onderscheidene elementen van het merk en pas dan wordt er toegekomen aan de beoordeling van het verwarringsgevaar. En ook bij het oordeel betreffende de P geldt: ook al vind je dat er sprake is van voldoende overeenstemming om te komen tot de fase van verwarringsgevaar, dan maken de verschillen tussen merk en teken dat de rechtbank meent dat er geen sprake is van een gevaar voor verwarring.

Slotsom

3.14. Dat betekent dat de merkenrechtelijke vorderingen worden afgewezen.

3.15. Tegen het verbeuren van de contractuele boete is geen verweer gevoerd. De boete is dan ook wat de rechtbank betreft verbeurd. Deze vordering wordt toegewezen.

Proceskosten

3.16. PALACE is de partij die grotendeels ongelijk krijgt en zij zal daarom hoofdelijk in de proceskosten worden veroordeeld, met dien verstande dat de rechtbank vijf procent van de kosten toerekent aan de boetevordering, welke vordering nog steeds een handhaving van IE rechten is.

4. De beslissing

De rechtbank

4.1. veroordeelt gedaagden tot betaling van een bedrag van € 3.000,00 aan eisers.

4.2. veroordeelt PALACE hoofdelijk in de proceskosten, aan zijde van gedaagden vastgesteld op € 19.000,- te vermeerderen met € 2.837,- aan griffierechten, nakosten en wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek over de proceskosten en nakosten vanaf de vijftiende dag na de datum van dit vonnis tot aan de dag van volledige

betaling; en beveelt PALACE hoofdelijk om het volledige bedrag aan proceskosten waartoe PALACE (hoofdelijk) is veroordeeld binnen twee (2) weken na betekening van dit vonnis te voldoen.

4.3. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

4.4. wijst het meer of anders gevorderde af.

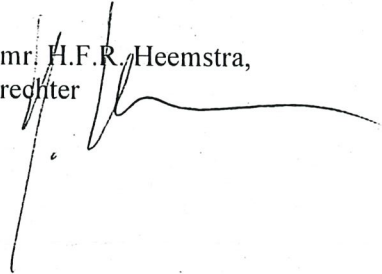
Dit vonnis is gewezen door mr. H.F.R. Heemstra en in het openbaar uitgesproken op 6 juli 2023

WAARVAN PROCES-VERBAAL

mr. A.W. Kooy
griffier



mr. H.F.R. Heemstra,
rechter



Voor grosse/afschrift

11 JULI 2023

De griffier, EB

