

LJN: BV7389, Rechtbank Leeuwarden , 99746 / HA ZA 09-896

Datum 28-09-2011

uitspraak:

Datum 01-03-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Handelszaak

Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig

Inhoudsindicatie: Intellectuele eigendomszaak. Vraag of sprake is van inbreuk op beeldmerk, woordmerk en auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen/beeldmerken en of sprake is van slaafse nabootsing.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 99746 / HA ZA 09-896

Vonnis van 28 september 2011

in de zaak van

de besloten vennootschap [A] B.V.,
gevestigd te [vestigingsplaats],
eiseres,
advocaat mr. W.H.C. Bulthuis, kantoorhoudende te Leeuwarden,

tegen

1. de vennootschap onder firma SIERSMEDERIJ OLDEBERKOOP V.O.F.,
gevestigd te Oldeberkoop,
2. de besloten vennootschap 'T STOKERTJE KACHELPARADIJS B.V.,
gevestigd te Orvelte,
gedaagden,
advocaat mr. J.J. Gevers, kantoorhoudende te Assen.

Partijen zullen hierna [A], Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje genoemd worden.

1. De procedure**1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:**

- de dagvaarding
- de conclusie van antwoord
- de conclusie van repliek, tevens akte wijziging en vermeerdering van eis
- de conclusie van dupliek, tevens antwoordakte wijziging en vermeerdering van eis
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken, te weten de akte vermindering van eis en de pleitnota's van partijen.

1.2. Partijen hebben producties overgelegd. Ten slotte is vonnis bepaald.**2. De feiten**

2.1. Partijen richten zich op dezelfde markt, te weten de siersmederij alsmede de fabricage en verkoop van houtkachels.

2.2. In 1993 is [A] opgericht door [B]. [B] heeft de activiteiten van zijn eenmanszaak [C], die hij vanaf 1978 had uitgeoefend, bij de oprichting ingebracht in [A]. De smederij was gevestigd in een boerderij te Oldeberkoop. In de jaren '80 van de vorige eeuw heeft [B] een houtkachel ontwikkeld waaraan hij de naam Januskachel heeft gegeven. Deze naam is samengesteld uit de voornamen van [B].

2.3. In januari 1996 is Siersmederij Oldeberkoop opgericht door de vier vennoten [D], [E], [F] en [G], die eerder als werknemers in dienst waren van [A].

2.4. [A] en Siersmederij Oldeberkoop hebben in verband met het beëindigen van de activiteiten door [A] vanuit de boerderij te Oldeberkoop en de start van Siersmederij Oldeberkoop afspraken vastgelegd in een aantal contracten d.d. 1 februari 1996. Deze afspraken luiden, voor zover hier

relevant:

KOOPOVEREENKOMST
BEDRIJFSINVENTARIS
HANDELSGOEDEREN
PER 1 FEBRUARI 1996
(...)

Overname bedrijfsinventaris zoals gezien en besproken *(volgens bijlage)
Overeengekomen prijs f 80.000,00

Overname goederen en voorraad zoals gezien en besproken *(volgens bijlage)
Overeengekomen prijs f120.000,00

Totaal te betalen f200.000,00

*onder invloed van artikel 31 Wet op de Omzetbelasting 1968 geen omzetbelasting verschuldigd.

en:

(...) verklaren te zijn overeengekomen, voor de duur van 4 kalenderjaren gerekend vanaf 1 februari 1996:

- A. [A] b.v. (toevoeging rechtbank: [A]) heeft verkocht aan v.o.f. Siersmederij Oldeberkoop bedrijfsinventaris/handelsgoederen.
- B. Handel c.q. verkoop aan particulieren voor wat betreft siersmederij-activiteiten door [A].b.v. , mits vervaardigd door [B], geboren [geboortedatum], zelf is toegestaan.
- C. Het is [A].b.v. niet toegestaan productiepersoneel in dienst te nemen t.b.v. werkzaamheden c.q. handel in siersmederij-artikelen zoals deze thans worden uitgevoerd door Siersmederij Oldeberkoop v.o.f.
- D. Handel c.q. andere productie-activiteiten voor zover deze thans niet worden uitgevoerd door Siersmederij Oldeberkoop v.o.f. is wel toegestaan aan [A].b.v.
- E. punten B, C en D gelden ook in de persoon van [B], geboren [geboortedatum]. (...)

en:

(...) verklaren te zijn overeengekomen (...)

- A. Aankoop door Siersmederij Oldeberkoop v.o.f. van bedrijfsinventaris en handelsgoederen overeenkomstig separate lijsten voor een totaal prijs van f200.000,=.
- B. Overname thans aanwezige telefoon- en faxnummer van [A] b.v. door Siersmederij Oldeberkoop v.o.f.
- C. eventuele garantie-/schadegevallen van nu en in de toekomst zullen in zijn geheel worden overgenomen c.q. afgewikkeld voor rekening en risico van Siersmederij Oldeberkoop v.o.f. (...)

2.5. Vanaf 1997 is [A] zich weer actief gaan richten op de productie van en handel in houtkachels.

2.6. Op 7 november 1997 heeft [A] het beeldmerk JANUSHoofden gedeponereerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) voor de Nice klasse 11 (verwarmingsapparatuur).

2.7. Siersmederij Oldeberkoop en [A] hebben in maart 1998 elkaar over en weer in kort geding betrokken voor de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Zij hebben over en weer (onder meer) gevorderd om de ander te veroordelen de productie en verkoop van alle houtkachels van het model Janushaard (hierna: de Januskachel) te staken.

2.8. Op 8 april 1998 heeft op gemeenschappelijk verzoek van partijen een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden omtrent hetgeen partijen ten tijde van de totstandkoming van de afspraken van 1 februari 1996 over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen overeenkomstig de zin, die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen, hebben afgeleid . Er zijn drie getuigen gehoord.

[H] heeft als getuige gehoord verklaard:

Ik was boekhouder van [A] BV met vier werknemers, toen de directeur [B] een ongeluk kreeg en het bedrijf niet meer aankon. In die periode zorgden de Janus-kachels voor ongeveer 10 tot 15% van de omzet. Er is in 1995 eerst een poging gedaan om de boerderij waarin de siersmederij werd uitgeoefend, tezamen met het bedrijf te verkopen, maar toen het slechts gelukt was om alleen voor de boerderij een koper te vinden, is er gezocht naar een koper voor de siersmederij. Eerst was het de bedoeling dat [I] in [plaats], het bedrijf inclusief de werknemers, zou overnemen voor f350.000,--. Dat omvatte dus, behalve de voorraad en de bedrijfsinventaris ook de goodwill. Omdat [I] tegenover een werkgarantie voor de vier jongens [B] ook twee dagen per week op de loonstaat wilde houden, maar [B] meer vrijheid wilde, om de siersmederij er aan te geven en zich uitsluitend toe te leggen op de aan- en verkoop van machines, is vervolgens geprobeerd het bedrijf voor hetzelfde bedrag aan de jongens te verkopen. Ik overlegde daarover steeds met [B] en [D], die op kantoor werkte. Het lukte echter niet om een financiering voor de

eigen onderneming van de jongens te vinden. (...). De prijs moest dus naar beneden. Besloten werd dat voor f150.000,- minder de jongens de bedrijfsinventaris en de voorraad zouden overnemen en niet meer de goodwill en de octrooiaanvragen. [B] mocht dus doorgaan met in zijn eentje op kleine schaal als siersmid te werken, maar hij zou zich niet met grootschalige productie bezig houden. Daartoe behield hij ook enige machines en bij wijze van spreken een op elke vijf zagen. Op verzoek van [D] en [B] heb ik toen bij ons op het bedrijf de voorraadlijst laten uittikken die zij aanleverden. Gedurende de gehele loop van de pogingen om het bedrijf te laten overnemen door eerst [I] en later de jongens, is er nooit gesproken over de rechten op merken, modellen, tekeningen of logo. U vraagt mij daar als eerste naar. Als [I] bijvoorbeeld de aandelen had overgenomen, waren die rechten daarin natuurlijk begrepen geweest. (...) Op de voorraadlijst stonden zelfs enige halffabrikaten en voltooide kachels, ongeveer 25 in totaal, die gewoon afgemaakt en verkocht konden worden. [E] was altijd diegene geweest, die zich zo goed als uitsluitend met kachels had beziggehouden en ik ben er altijd van uit gegaan dat hij daar na het verkopen van die 25 kachels gewoon mee door zou kunnen gaan. (...)

2.9. De voorzieningenrechter van deze rechtbank heeft de door Siersmederij Oldeberkoop en [A] in kort geding ingestelde vorderingen bij vonnissen van 25 mei 1998 afgewezen. De voorzieningenrechter heeft mede op basis van de verklaring van [H] afgelegd in het voorlopig getuigenverhoor geoordeeld dat de conclusie gerechtvaardigd lijkt dat partijen ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst ervan uitgingen dat beiden - zij het wellicht de één op grote schaal en de ander op kleine schaal - gerechtigd zouden zijn de Januskachel te produceren en te verkopen.

2.10. Op 5 februari 1999 heeft Siersmederij Oldeberkoop het beeldmerk JANUShoofden gedeponereerd bij het BBIE voor de Nice klasse 11 (haarden).

2.11. Op 24 februari 2003 heeft [A] het beeldmerk 'aambeeld met hamer' gedeponereerd bij het BBIE voor de Nice klassen 6, 11 en 40.

2.12. [A] heeft in 2005 het woordmerk JANUS gedeponereerd bij het BBIE voor - onder meer - de Nice klassen 6 (waaronder bouwmaterialen van metaal), 11 (waaronder kachels) en 40 (waaronder metaalbewerking zoals ijzer- en (sier)smeedwerk).

2.13. Tot 2007 heeft 't Stokertje dealerwerkzaamheden verricht voor [A]. Daarna is 't Stokertje dealerwerkzaamheden voor Siersmederij Oldeberkoop gaan verrichten.

2.14. Op 10 oktober 2007 heeft [A] het woordmerk JACOBUS gedeponereerd bij het BBIE voor de Nice klassen 6, 11, 37 (waaronder bouw, reparaties en installatiewerkzaamheden) en 40.

2.15. Op 25 juni 2008 heeft [A] voor het woordmerk JANUS een Gemeenschapsmerk verkregen voor de hiervoor omschreven Nice klassen 6, 11 en 37.

2.16. Op 14 augustus 2008 heeft [A] voor het beeldmerk JANUShoofden een Gemeenschapsmerk verkregen voor de hiervoor omschreven Nice klassen 6, 11 en 37 en 40.

2.17. [A] heeft de volgende domeinnamen met daarin haar woordmerk JANUS laten registreren: janus.nl, janusplus.nl, janus-haarden.nl, janushaarden.nl, janus-houtkachel.nl, janus-kachel.nl, janus-online.nl, janusonline.nl, online-janus.nl, onlinejanus.nl, januskachel.nl, janushoutkachel.nl en janushoutkachels.nl.

2.18. Siersmederij Oldeberkoop heeft de domeinnaam janusoldeberkoop laten registreren.

2.19. 't Stokertje heeft laten registreren de domeinnamen januskachels.nl, originelejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl.

2.20. [A] heeft een nieuwe kachel ontworpen: de Jacobuskachel. [A] heeft de domeinnaam jacobus.nl laten registreren. Op 10 juni 2009 heeft [A] een persbericht over de Jacobuskachel uit doen gaan. Op 24 juni 2009 heeft [A] haar website www.jacobus.nl gelanceerd.

2.21. De website van Siersmederij Oldeberkoop www.siersmederij.nl luidt, althans heeft geluid, voor zover hier relevant:

De originele Janus houtkachel van Siersmederij Oldeberkoop

Wie is Janus®?

Onze originele Janus® houtkachel is uiterst succesvol in de markt (...)

Als innovatief bedrijf is het ons streven om scherp en alert te zijn en continu te blijven zoeken naar verbeteringen. Zelfs bij een oerdegelijk product als de Janus® houtkachel is dat gelukt. (...)

Compleet assortiment

Naast de standaard strakke voorzethaarden bieden wij een zeer complete Januslijn met o.a.

Janus®scheve hoek, de Janus®rond, de 'doorkijk'Janus®, de 'hang'Janus® en de 'inbouw'Janus®.

2.22. Op de website van 't Stokertje www.stokertje.nl staat, althans heeft gestaan, een persbericht van Siersmederij Oldeberkoop met, voor zover hier van belang, de volgende inhoud:

Er zijn in Nederland twee Friese bedrijven die gerechtigd zijn om de originele janus te maken. Onze Janus wordt gemaakt in Friesland en om precies te zijn in Oldeberkoop. Al van oudsher produceert Siersmederij Oldeberkoop de originele Janus, gebruikmakend van de originele en authentieke mallen. Ook nu nog kunt u dagelijks de smederij in Oldeberkoop bezoeken om te zien hoe dit geschiedt.

Verbeterde versie

Onze originele Janus is uiterst succesvol in de markt en staat dan ook sinds jaar en dag in menig huiskamer naar volle tevredenheid te 'snorren'. (...)

Al vanaf de allereerste Janus is gekozen voor een glad en strak uiterlijk zonder franje en dat is nog steeds zo tot op de dag van vandaag. Standaard is de Janus voorzien van een doorgelaste bovenplaat. Dat is niet alleen een kwalitatieve verbetering, maar geeft de houtkachel ook een strakke afwerking. Onze Janus wordt standaard geleverd met een boven – en achteraansluiting voor het rook-kanaal. Dat maakt deze kachel universeel. Gaat u verhuizen, dan verhuist uw Janus gewoon mee! Hij past altijd in elke situatie. Bij ieder Janus wordt standaard een luxe asschep meegeleverd voorzien van een deksel. (...)

2.23. Op de website van 't Stokertje www.stokertje.nl is in juli en augustus 2009 onder de rubriek wij leveren de volgende typen haarden van dit merk vermeld geweest dat 't Stokertje de typen Crown Jacobus en Jacobus levert. Wanneer vervolgens op de link Jacobus werd gedrukt, was bovenin de adresbalk te zien (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel.

2.24. Op 15 september 2009 hebben [J] en [A] een akte ondertekend met navolgende inhoud, voor zover hier van belang:

Hierbij verklaar ik, [J], (...) dat ikzelf en (...) [A] B.V. ("[B]") altijd bedoeld hebben dat ik de auteursrechten ten aanzien van het door mij in opdracht van [B] in 1983 ontworpen janus-logo (zoals ten name van [B] gedeponeerd (...) d.d. 7 november 1997 (...)) en het door mij in opdracht van [B] in 1978 ontworpen bedrijfs-logo (zoals ten name van [B] gedeponeerd (...) d.d. 24 februari 2003(...)) inhoudende maar niet beperkt tot de openbaarmakings- en vereenvoudigingshandelingen alsmede alle vorderingen jegens derden op grond van door derden eerder gepleegde dan wel nog te plegen inbreuken op het auteursrecht, aan [B] heb overgedragen en [B] deze heeft aanvaard.

2.25. Op de website www.originelejanushoutkachel.nl van 't Stokertje heeft eind september 2009 navolgende tekst gestaan:

Waarschuwing kwaadsprekerij over de JANUS®

Zoals u (...) kunt lezen zijn er twee bedrijven in Nederland gerechtigd om de JANUS® te produceren en doen beide partijen dit al sinds jaar en dag. Er is dus feitelijk niets veranderd ten opzicht van tientallen jaren geleden, alleen is de strijd tussen de twee partijen (waar zelfs grote dealers inmiddels bij betrokken zijn) weer opgelaaid.

Wat de strijd om een kachel al niet voor een gevolgen kan hebben...

Nog niet zo lang geleden heeft de strijd om de JANUS® gevolgen gekend voor de medewerkers en eigenaars van Siersmederij Oldeberkoop, na eerder bedreigingen zijn diverse vernielingen aangericht aan het bedrijfspand waar ook de smederij gevestigd is. Hoewel veel is vastgelegd op beveiligingscamera zijn de verdachten van deze zaak nog niet veroordeeld. Help ons dit op te lossen. Heeft u tips of herkent u de daders op de volgende videobeelden neem dan contact op met (...)

De daders in aantocht klink hier [Herkent u wellicht het specifieke loopje of de wijze waarop het sigaretje in de linkerhand wordt meegedragen?](#)

Nog even een regenpijp vernielen en dan langs de camera [klik hier](#)

Ook de auto moet worden vernield, herkent u hem? [Klik hier \(...\)](#)

2.26. Siersmederij Oldeberkoop heeft aangifte gedaan tegen [B] en [A]. Siersmederij Oldeberkoop heeft bij het gerechtshof een klachtschrift over het niet vervolgen van [A] ingediend als bedoeld in art. 12 van het Wetboek van Strafvordering.

2.27. [K], directeur van de besloten vennootschap MARO, gevestigd te België, welke vennootschap in 1993 het woordmerk CROWN bij het BBIE heeft doen deponeren, heeft bij e-mailbericht van 19 februari 2010 aan [A] laten weten:

Bij deze laat ik weten dat ik nooit crown jacobus kachels heb verkocht aan het stokertje in orvelte. Ik heb er ca. 50st gemaakt, waarvan ik er 35st particulier in België heb verkocht. 10st aan handelaren in NI. Het was een eenmalige productie die nu is gestopt.

2.28. 't Stokertje heeft de verwijzingen naar JACOBUS op haar website verwijderd. [A] heeft 't Stokertje verzocht om een onthoudingsverklaring van het gebruik van het woordmerk JACOBUS te ondertekenen, wat 't Stokertje heeft geweigerd.

3. Het geschil

3.1. [A] vordert, na wijziging van eis, dat de rechtbank bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad en op alle dagen en uren:

1. Siersmederij Oldeberkoop beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het beeldmerk JANUShoofden conform onder meer art. 2.29. juncto art. 2.20.

- lid 1 onder a van het Beneluxverdrag intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna te noemen: BVIE) in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;
2. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het woordmerk JANUS (productie 6A en 6B) al dan niet in combinatie met het ®-teken, dan wel het gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JANUS conform onder meer art. 2.20. lid 1 onder a en b BVIE in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;
 3. Siersmederij Oldeberkoop gebiedt om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnaam janusoldeberkoop.nl en januskachels.nl over te dragen aan [A] alsmede Siersmederij Oldeberkoop beveelt zich conform onder meer art. 2.20. lid 1 onder d BVIE te onthouden van de registratie en/of het gebruik van een domeinnaam, ongeacht de extensie, waarin het woordmerk JANUS, het woordmerk JACOBUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt;
 4. 't Stokertje beveelt om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis de domeinnamen januskachels.nl, originelejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl over te dragen aan [A] alsmede 't Stokertje beveelt zich conform onder meer art. 2.20. lid 1 onder d BVIE te onthouden van een domeinnaam, ongeacht de extensie, waarin het woordmerk JANUS, het woordmerk JACOBUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt;
 5. 't Stokertje beveelt met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het woordmerk JACOBUS (productie 8) dan wel het gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JACOBUS conform onder meer art. 2.20. lid 1 onder a en b BVIE in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;
 6. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke openbaarmaking en verveelvoudiging in de zin van onder meer de art. 12 en 13 Auteurswet van het werk JANUS (productie 10B) te staken en gestaakt te houden;
 7. Siersmederij Oldeberkoop beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis elke openbaarmaking en verveelvoudiging in de zin van onder meer de art. 12 en 13 Auteurswet van het werk 'aambeeld met hamer' (productie 10A) te staken en gestaakt te houden;
 8. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, beveelt om op de websites van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, advertenties, persberichten dan wel op enige andere wijze, mondeling of schriftelijk, het doen van (zoals in de punten 51, 52, 53, 67, 86, 87, 88 en 97 van de dagvaarding beschreven) misleidende mededelingen betreffende de kachels van Siersmederij Oldeberkoop en kachels van 't Stokertje in de zin van art. 6:194 BW en meer in het bijzonder betreffende de eigenschappen, herkomst, door derden uitgebrachte beoordelingen, garantie en door wie, onder wiens leiding of toezicht of met wiens medewerking de kachels zijn of worden vervaardigd, te staken en gestaakt te houden;
 9. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, beveelt om elke vorm van ongeoorloofde mededinging jegens [A], meer specifiek het in de dagvaarding beschreven onrechtmatig aanhaken, parasiteren, schade berokkenen aan de reputatie van [A] en doelbewust verwarring veroorzaken bij de consument waarbij de suggestie wordt gewekt dat er enige actuele band bestaat tussen de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje met de onderneming van [A] dan wel de producten van deze ondernemingen, te staken en gestaakt te houden;
 10. 't Stokertje beveelt om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis iedere slaafse nabootsing van de JANUS kachel zoals de Beaufort kachels te staken en gestaakt te houden;
 11. 't Stokertje beveelt binnen uiterlijk tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan de advocaat van [A] te doen toekomen een schriftelijke, door een registeraccountant, welke door [A] wordt aangewezen en die de werkzaamheden op kosten van 't Stokertje zal verrichten, gecontroleerde opgave van de volgende informatie:
 - a. de verkochte aantallen, prijzen, leverdata en afleveradressen van de Beaufort kachels, zulks gerangschikt per afnemer, onder overlegging van kopieën van de daarop betrekking hebbende bescheiden zoals facturen en afleverbonnen;
 - b. de naam- en adresgegevens van leverancier(s), producenten en (zakelijke) afnemers van de Beaufort kachels (onder vermelding van het aantal afgenomen Beaufort kachels per zakelijke afnemer), inclusief namen van contactpersonen, e-mailadressen en faxnummers;
 - c. de bij 't Stokertje aanwezige voorraad van Beaufort kachels onder vermelding van de locatie(s) waar die voorraad zich bevindt, alsmede de aantallen aanwezige exemplaren, zulks gerangschikt per locatie;
 - d. de met betrekking tot de Beaufort kachels gemaakte productie- en/of inkoopkosten, gerealiseerde omzet, alsmede bruto- en netto-winst, voorzien van duidelijke en gedetailleerde bewijsstukken;
 12. 't Stokertje beveelt om op eigen kosten, binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis haar totale voorraad Beaufort kachels, naar keuze van [A], hetzij ter vernietiging af te staan aan [A], hetzij te vernietigen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder en het daarvan opgemaakte proces-verbaal binnen drie werkdagen na de vernietiging toe te zenden aan de advocaat van [A];
 13. 't Stokertje beveelt om binnen tien werkdagen na betekening van dit vonnis aan alle door haar benaderde (potentiële) afnemers een rectificatiebrief te sturen, waarvan kopieën aan de advocaat van [A] zullen worden verstrekt, met de volgende inhoud:

Geachte heer/mevrouw,

Onlangs heeft de Rechtbank Leeuwarden bij vonnis van [datum vonnis] geoordeeld dat de door 't Stokertje aangeboden Beaufort kachels inbreuk maken op de rechten van [B] op diens JANUS kachel. Voorts heeft de Rechtbank Leeuwarden geoordeeld dat 't Stokertje door het (doen) produceren en aanbieden van de Beaufort kachels onrechtmatig gehandeld heeft jegens [B].

Hoogachtend,

[L]

't Stokertje;

14. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje ieder hoofdelijk beveelt aan [A] ten titel van dwangsom van EUR 5.000,00, althans een door de rechtbank in goede justitie vast te stellen bedrag, voor iedere overtreding van één van de hiervoor onder 1 tot en met 13 genoemde bevelen, dan wel naar keuze van [A], voor iedere dag of dagdeel dat één van de gedaagden in strijd handelt met enig bovengenoemd bevel, of enig gedeelte daarvan;
15. verklaart voor recht dat het door [A] aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekt of in de praktijk ontstaan gebruiksrecht op de naam/het merk JANUS thans niet meer aan Siersmederij Oldeberkoop toekomt en als beëindigd dient te worden beschouwd;
16. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, veroordeelt tot de betaling van de totale schade, waaronder reputatieschade en omzetschade die het gevolg is van het onrechtmatig handelen door Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, te vermeerderen met de toepasselijke wettelijke rente, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet alsmede 't Stokertje veroordeelt tot meer in het bijzonder betaling van de winstafdracht als gevolg van de slaafse nabootsing, berekend op basis van de brutowinst (het bedrag dat verkregen wordt door de aftrek van de productieprijs van de verkoopprijs);
17. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, ieder voor zich, veroordeelt tot de betaling van een voorschot op de vergoeding van de door [A] geleden schade als gevolg van de inbreuken, dan wel onrechtmatigheden jegens [A]. Deze schade bestaat onder meer uit de aantasting van de reputatie van de JANUS kachel van [A], vergoeding van uitgestelde orders en omzetschade en wordt door [A] begroot op EUR 75.000,00;
18. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje hoofdelijk, waarvoor de een voor de ander bevrijdend kan betalen, te veroordelen tot betaling van de kosten in dit geding, het volledige salaris en de verschotten van de advocaat, bij dagvaarding begroot op € 15.880,20 (excl. BTW), althans een nader in deze procedure te specificeren bedrag, dan wel door de rechtbank te bepalen vergoeding conform art. 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), subsidiair – voor zover de vorderingen worden toegewezen op grond van onrechtmatige daad – conform art. 237 Rv, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag;
19. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje veroordeelt in de overige kosten van deze procedure.

3.2. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren verweer met conclusie tot afwijzing van de vorderingen met veroordeling van [A] in de volledige kosten van het geding, zijnde de kosten van de procedure, het volledige salaris en de verschotten van de advocaat, begroot op, althans een door de rechtbank te bepalen vergoeding conform art. 1019h Rv, cq. art. 237 Rv, dan wel een door de rechtbank in goede justitie te bepalen bedrag.

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

4. De beoordeling

4.1. De vorderingen die [A] onder 1 tot en met 4 tegen [A] en/of 't Stokertje heeft ingesteld betreffen - samengevat - een verbod op inbreuk haar (Benelux) beeldmerk JANUShoofden (1997) en woordmerk JANUS (2005).

De vorderingen onder 6 en 7 betreffen een verbod op inbreuk op haar auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' (2003). Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje erkennen dat zij het woordmerk JANUS en de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' (hierna: de woord- en beeldmerken) gebruiken, maar betwisten dat het gebruik tot de beweerde merk- en auteursrechtinbreuk leidt.

4.2. Ingevolge art. 4.6. lid 3 BVIE dient, alvorens op de inhoud van het geschil – voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk – wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Omdat de gestelde inbreuken zich in dit geval in het arrondissement van deze rechtbank voordoen, is deze rechtbank krachtens art. 4.6. lid 1 BVIE bevoegd van het geschil kennis te nemen. Ten aanzien van de vorderingen gebaseerd op onrechtmatige daad (ongoorloofde mededinging) geldt eveneens dat de gestelde inbreuken zich mede uitstrekken tot het arrondissement Leeuwarden.

4.3. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren als (zelfstandig) verweer aan dat Siersmederij Oldeberkoop contractueel tot het gebruik van de woord- en beeldmerken gerechtigd is en dat deze overeenstemming is neergelegd in de schriftelijke afspraken van 1 februari 1996. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje stellen dat 't Stokertje op haar beurt van Siersmederij Oldeberkoop toestemming tot dat gebruik heeft gekregen.

4.4. Siersmederij Oldeberkoop legt primair aan haar verweer ten grondslag dat zij in 1996 met [A] overeengekomen is dat zij de gehele onderneming van [A] zou overnemen en daarmee ook de woord- en beeldmerken. Subsidiair stelt Siersmederij Oldeberkoop dat toen in ieder geval is overeengekomen dat zij de (deels toekomstige) merk- en auteursrechten zou overnemen. Siersmederij Oldeberkoop legt meer subsidiair - naar de rechtbank begrijpt - aan haar verweer ten grondslag dat in 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. Uiterst subsidiair legt Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag dat zij een licentierecht op de ingeroepen merkrechten heeft verkregen.

4.5. [A] betwist dat aan de afspraken van 1 februari 1996 de verschillende betekenissen kunnen worden toegekend die Siersmederij Oldeberkoop daaraan geeft. [A] stelt dat Siersmederij Oldeberkoop een gedeelte van haar inventaris en voorraad heeft overgenomen, te weten de inventaris en voorraad zoals vermeld in de bijlagen van de contracten van 1 februari 1996. Volgens [A] heeft Siersmederij Oldeberkoop alleen de siersmederij-activiteiten overgenomen en niet de productie en/of handel in houtkachels, zij het dat het Siersmederij Oldeberkoop voor de duur van 4 jaar was toegestaan om de overgenomen halffabricaten van de Januskachels te vervaardigen tot 'klaar product' en om deze te verkopen.

4.6. [A] en Siersmederij Oldeberkoop verschillen daarmee van mening over de inhoud van de verbintenissen die tussen hen gelden, zodat deze inhoud door de rechtbank zal moeten worden vastgesteld. Omdat Siersmederij Oldeberkoop zich (in haar verweer) beroept op de rechtsgevolgen van de door haar gestelde en door [A] betwiste inhoud van de tussen de smederijen geldende rechtsbetrekking, zoals die volgens Siersmederij Oldeberkoop volgt uit overeenkomsten van 1 februari 1996, rust op Siersmederij Oldeberkoop de stelplicht en bewijslast daarvan. Siersmederij Oldeberkoop wijst, ter onderbouwing van de juistheid van haar lezing(en) van hetgeen tussen haar en [A] rechtens geldt, onder meer op de bewoordingen van de schriftelijke contracten van 1 februari 1996 en op de in het voorlopige getuigenverhoor van 8 april 1998 afgelegde getuigenverklaringen.

4.7. De rechtbank overweegt dat juist is de stelling van Siersmederij Oldeberkoop dat de in de overeenkomsten van 1 februari 1996 opgenomen bepaling dat "onder invloed van artikel 31 Wet op de Omzetbelasting 1968 geen omzetbelasting verschuldigd" is, duidt op een bedrijfsovername, nu alleen dan geen omzetbelasting verschuldigd is als er sprake is van een overname van de onderneming. Ook de bepalingen in de overeenkomsten van 1 februari 1996 dat Siersmederij Oldeberkoop van [A] de bedrijfsinventaris, goederen en voorraad overneemt, dat [A] in de vier kalenderjaren na 1 februari 1996 geen concurrerende activiteiten verricht, dat het [A] in de vier kalenderjaren na 1 februari 1996 niet is toegestaan personeel in dienst te nemen ten behoeve van de werkzaamheden en handel in de siersmederij-artikelen zoals die door Siersmederij Oldeberkoop worden uitgevoerd, dat Siersmederij Oldeberkoop het telefoon- en faxnummer van [A] overneemt en dat Siersmederij Oldeberkoop eventuele garantie- en schadegevallen voor haar rekening en risico afwikkelt, duiden op een bedrijfsovername, hetgeen zou betekenen dat ook de woord- en beeldmerken zijn overgenomen.

4.8. Naar vaste rechtspraak zijn de bewoordingen van de overeenkomst evenwel niet doorslaggevend. De vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld kan naar vaste rechtspraak niet worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. Voor de beantwoording van die vraag komt het immers aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan deze bepalingen mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Daarover zijn in het kader van een voorlopig getuigenverhoor getuigenverklaringen afgelegd.

4.9. De rechtbank kent aan de getuigenverklaring van [H] veel waarde toe omdat van de in het voorlopig getuigenverhoor gehoorde drie getuigen alleen hij, als boekhouder van [A], persoonlijk betrokken is geweest bij de onderhandelingen met de latere vier vennoten van Siersmederij Oldeberkoop voorafgaand aan de uiteindelijke afspraken. Getuige [M], die als bankdirecteur voor de financiering van Siersmederij Oldeberkoop heeft gezorgd, heeft onder meer verklaard nimmer rechtstreeks met [B], directeur van [A], te hebben onderhandeld. De voorzieningenrechter heeft in het kort gedingvonnis van 25 mei 1998 overwogen het ervoor te houden dat [M] zijn informatie met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst slechts van de kant van Siersmederij Oldeberkoop heeft verkregen. Omdat Siersmederij Oldeberkoop in deze bodemprocedure geen feiten heeft gesteld waaruit blijkt dat de veronderstelling van de voorzieningenrechter onjuist is geweest, gaat ook de rechtbank daarvan uit. Aan de verklaring van getuige [M] kent de

rechtbank gelet daarop zeer beperkte waarde toe. De voorzieningenrechter heeft in het kort gedingvonnis overwogen dat het onduidelijk is welke gevolgtrekking aan de getuigenverklaring van Siersmederij Oldeberkoops beoogde vennoot [N] kan worden verbonden, nu onduidelijk is op welk moment [N] bij de onderhandelingen heeft afgehaakt: voor- of nadat duidelijk was geworden dat Siersmederij Oldeberkoop de financiering van de gevraagde vergoeding voor overname van de rechten op de Janushaarden niet rond kon krijgen. Siersmederij Oldeberkoop heeft die onduidelijkheid niet opgehelderd, zodat aan de getuigenverklaring van Holtop weinig waarde wordt toegekend.

4.10. [H] heeft als getuige verklaard dat het bedrijf eerst door een ander zou worden overgenomen voor f 350.000,00 welke koop is afgeketst op de omstandigheid dat directeur [B] niet wilde voldoen aan de door die derde gestelde voorwaarde dat hij twee dagen per week voor de onderneming zou blijven werken. Vervolgens is, aldus getuige [H], getracht de onderneming aan Siersmederij Oldeberkoop over te dragen voor f 350.000,00 wat niet is gelukt omdat Siersmederij Oldeberkoop de financiering niet rond kreeg. Getuige [H] heeft verder verklaard dat de prijs daarom naar beneden moest. Siersmederij Oldeberkoop heeft volgens de getuigenverklaring van [H] de bedrijfsinventaris en de voorraad van [A] voor f 150.000,00 minder verkregen omdat zij de goodwill en de octrooiaanvragen niet zou overnemen. Volgens getuige [H] mocht [B] dus op kleine schaal als siersmid blijven werken en zou hij zich niet met grootschalige productie bezighouden. Getuige [H] heeft verklaard dat [B] daarom ook enige machines behield.

4.11. De getuigenverklaring van [H] ondersteunt de stelling van [A] dat Siersmederij Oldeberkoop niet haar gehele onderneming heeft overgenomen. Uit de verklaring volgt immers dat Siersmederij Oldeberkoop een bedrag van f 150.000,00 minder op de koopsom van f 350.000,00 heeft betaald en dat zij daarom niet alle goederen van de onderneming heeft overgenomen. Siersmederij Oldeberkoop heeft geen feiten en/of omstandigheden aangevoerd die afbreuk doen aan deze getuigenverklaring van [H]. Siersmederij Oldeberkoop heeft geen andere verklaring gegeven voor de omstandigheid dat zij een veel lagere koopprijs heeft betaald. Siersmederij Oldeberkoop heeft naar het oordeel van de rechtbank in het licht van de getuigenverklaring van [H] het door haar gestelde rechtsfeit dat tussen de smederijen over algehele overname overeenstemming was bereikt, onvoldoende feitelijk geconcretiseerd. In deze procedure kan er dan ook niet van worden uitgegaan dat sprake is geweest van een (algehele) bedrijfsovername, waarmee de woord- en beeldmerken Siersmederij Oldeberkoop zijn overgenomen. Hetgeen [A] primair aan haar verweer ten grondslag legt, gaat daarom niet op.

4.12. Siersmederij Oldeberkoop betoogt verder dat uit de getuigenverklaring van [H] valt af te leiden dat (deels toekomstige) merk- en auteursrechten overgedragen zijn omdat getuige [H] heeft verklaard dat als gevolg van de prijsvermindering alleen de goodwill en octrooirechten niet overgedragen zijn. De rechtbank verwerpt dat betoog. Nog daargelaten dat ten tijde van het opmaken van de overeenkomsten de merkrechten waar het in deze procedure over gaat nog niet bestonden, dient overdracht van merkrechten (en ook van auteursrechten) ingevolge art. 2.31. lid 2 aanhef en onder a BVIE (respectievelijk art. 2 lid 2 Auteurswet) schriftelijk te zijn vastgelegd. De subsidiaire grond die Siersmederij Oldeberkoop voor haar verweer aanvoert, strandt dan ook.

4.13. De rechtbank verwerpt het betoog van Siersmederij Oldeberkoop dat op 1 februari 1996 is afgesproken dat (ook) zij het recht verkrijgt om de woord- en beeldmerken te vestigen. In de contracten wordt daar met geen woord over gerept en getuige [H] heeft verklaard dat gedurende de gehele loop van de pogingen om het bedrijf te laten overnemen nooit is gesproken over rechten op merken, modellen, tekeningen of logo. Het had op de weg van Siersmederij Oldeberkoop gelegen om feiten te stellen waarop zij baseert dat ondanks dat daarover in de contracten van 1 februari 1996 niets is vermeld en daarover tussen partijen niet is gesproken, toch afgesproken zou zijn dat (ook) zij rechthebbende zou mogen worden van het woordmerk JANUS en van de beeldmerken 'aambeeld met hamer' en JANUShoofden, die allemaal door [A] zijn bedacht. Siersmederij Oldeberkoop heeft de feiten die een dergelijke uitleg rechtvaardigen niet gesteld en deze feiten zijn ook anderszins niet gebleken. De rechtbank verwerpt derhalve de meer subsidiair door Siersmederij Oldeberkoop aan haar verweer ten grondslag gelegde rechtsgrond.

4.14. Omtrent de rechtsgrond die Siersmederij Oldeberkoop uiterst subsidiair aan haar (zelfstandig) verweer ten grondslag legt, te weten dat zij op grond van de overeenkomsten van 1 februari 1996 een licentierecht op de (ingeroepen) merkrechten heeft verkregen, overweegt de rechtbank als volgt.

4.15. [A] stelt dat de overeenkomsten van 1 februari 1996 alleen betrekking hebben op siersmederij, zodat Siersmederij Oldeberkoop daar geen rechten ten aanzien van de Januskachel aan kan ontlenen. De rechtbank stelt vast dat siersmederij-activiteiten in de overeenkomsten alleen specifiek worden genoemd in de onder B en C vermelde regelingen, die blijkens de aanhef zijn aangegaan voor een periode van vier jaar. Onder B is opgenomen dat [A] alleen door [B]

gemaakte siersmederij-producten mag verkopen aan particulieren en onder C is bepaald dat [A] daarvoor geen personeel in dienst mag nemen. Uit alleen de bewoordingen van het bepaalde onder B en C kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden afgeleid dat de door Siersmederij Oldeberkoop overgenomen bedrijfsinventaris, goederen en voorraad alleen betrekking hebben op de siersmederij en niet op de houtkachels, zoals [A] stelt. Daar staat namelijk tegenover dat Siersmederij Oldeberkoop uit hoofde van de overeenkomsten van 1 februari 1996 16 Januskachels (gereed product) en 25 Januskachels (halffabricaat) heeft verkregen alsmede de bij de Januskachels behorende pijpen en kachelferf en kachelproducten. Siersmederij Oldeberkoop mocht daar naar het oordeel van de rechtbank de gerechtvaardigde verwachting aan ontlenen dat zij op grond van de overeenkomsten van 1 februari 1996 de Januskachel mocht blijven produceren en verhandelen. De getuigenverklaring van [H], die als boekhouder van [A] persoonlijk betrokken is geweest bij de onderhandelingen met Siersmederij Oldeberkoop, ondersteunt dat de overeenkomst moet worden uitgelegd in die door Siersmederij Oldeberkoop gestelde zin. Getuige [H] heeft verklaard: Op de voorraadlijst stonden zelfs enige halffabrikaten en voltooide kachels, ongeveer 25 in totaal, die gewoon afgemaakt en verkocht konden worden. [E] was altijd diegene geweest, die zich zo goed als uitsluitend met kachels had beziggehouden en ik ben er altijd van uit gegaan dat hij daar na het verkopen van die 25 kachels gewoon mee door zou kunnen gaan. Vaststaat dat [E] zich als werknemer bij [A] al fulltime bezig hield met het vervaardigen van Januskachels, wat hij bij Siersmederij Oldeberkoop (als venoot) is blijven doen.

4.16. [A] heeft er nog op gewezen dat in geen van de bijlagen van de koopovereenkomst mallen voor de Januskachel zijn vermeld. De rechtbank oordeelt deze omstandigheid niet doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of het (ook) Siersmederij Oldeberkoop contractueel was toegestaan de Januskachel te produceren en te leveren. Siersmederij Oldeberkoop heeft ter zitting verklaard dat zij de mallen voor de Januskachels heeft meegenomen omdat zij ervan uitging dat de mallen tot de bedrijfsinventaris behoorden. Siersmederij Oldeberkoop heeft ter zitting verder verklaard dat zij beschikt over de technische beschrijvingen van de Januskachel op basis waarvan zij ook zelf mallen voor de Januskachel zou kunnen maken. De afwezigheid van de mallen op de bijlagen bij de overeenkomsten is voor Siersmederij Oldeberkoop ook in geen enkel opzicht een beletsel geweest om de Januskachels te maken.

4.17. Het voorgaande zou anders zijn indien tussen partijen uitdrukkelijk afgesproken zou zijn, zoals [A] stelt, dat Siersmederij Oldeberkoop alleen voor de duur van vier jaar Januskachels mocht produceren en verkopen. [A] verwijst, ter onderbouwing van haar stelling, naar de termijn van vier jaar die in de overeenkomsten van 1 februari 1996 is opgenomen. In de overeenkomst is de termijn van vier jaar verbonden aan de onder A tot en met D omschreven bepalingen. Geen van die bepalingen heeft betrekking op wat Siersmederij Oldeberkoop in die periode wel of niet zou mogen doen. In de bepalingen onder B, C en D worden handelingen vermeld die [A] gedurende vier jaar wel (onder B en D) en niet (onder C) mag verrichten. Onder A wordt vermeld dat [A] aan Siersmederij Oldeberkoop bedrijfsinventaris/-handelsgoederen heeft verkocht. Een termijn laat zich evenwel moeilijk denken bij verkochte (en geleverde) bedrijfsinventaris/handelsgoederen. Zonder nadere toelichting, die ontbreekt, kan aan het verbinden van de termijn van vier jaar aan de bepaling onder A geen betekenis worden toegekend. Nu uit de bewoordingen van de overeenkomst niet blijkt dat Siersmederij Oldeberkoop alleen voor de duur van vier jaar Januskachels mocht produceren en verhandelen en [A] geen nadere feiten heeft gesteld waaruit de juistheid van de door haar gestelde afspraak blijkt, gaat de rechtbank aan deze stelling van [A] als zijnde onvoldoende onderbouwd voorbij.

4.18. Met de contractueel aan Siersmederij Oldeberkoop verleende toestemming om (naast haar) de Januskachel te produceren en te verhandelen, heeft [A] naar het oordeel van de rechtbank aan Siersmederij Oldeberkoop tevens toestemming gegeven voor het gebruik van de benaming JANUS voor de kachels en voor het gebruik van de afbeeldingen JANUSHoofden en 'aambeeld met hamer'. In februari 1996 werden de tot dan toe door [A] geproduceerde en verhandelde kachels al Januskachels genoemd. [A] had toen ook al de afbeeldingen JANUSHoofden en 'aambeeld met hamer' in gebruik. [A] heeft het gebruik van deze afbeeldingen feitelijk ook geaccepteerd. Zo heeft Siersmederij Oldeberkoop van [A] per 1 februari 1996 het leasecontract van een bestelbus overgenomen op welke bestelbus de JANUSHoofden zijn afgebeeld. Ook heeft [A], als door Siersmederij Oldeberkoop is gesteld en door [A] niet (voldoende gemotiveerd) is betwist, ten aanzien van de afbeelding 'aambeeld met hamer' aan Siersmederij Oldeberkoop adviezen gegeven over de vormgeving van de 'O' welke letter Siersmederij Oldeberkoop in het logo in de plaats had gesteld van de door [A] gebruikte letter "J". Siersmederij Oldeberkoop heeft op dat punt gesteld dat [A] vond dat de voet van het aambeeld onder de 'O' uitstak wat minder mooi zou zijn. De door [A] aan Siersmederij Oldeberkoop gegeven toestemming voor het gebruik van de afbeelding 'aambeeld met hamer' ziet dan ook op die afbeelding met de letter 'O'. Siersmederij Oldeberkoop mocht gelet op het voorgaande naar het oordeel van de rechtbank de Januskachels fabriceren en verhandelen en Siersmederij Oldeberkoop mocht daarvoor de benaming JANUS gebruiken alsmede de afbeeldingen JANUSHoofden en 'aambeeld met hamer'.

4.19. Gelet op deze op 1 februari 1996 door [A] aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte gebruiksrechten, beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank thans, nu [A] inmiddels het woordmerk JANUS heeft gedeponeerd, uit hoofde van de overeenkomsten van 1 februari 1996 over een niet exclusieve merkenrechtelijke licentie waarbij zij gerechtigd is om het woordmerk JANUS te gebruiken voor de Januskachel die zij mag produceren en verhandelen. Daarnaast beschikt Siersmederij Oldeberkoop naar het oordeel van de rechtbank over niet exclusieve licenties ten aanzien van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', zij het dat Siersmederij Oldeberkoop bij het gebruik van het beeldmerk 'aambeeld met hamer' de letter 'O' dient te gebruiken.

4.20. Het door Siersmederij Oldeberkoop gevoerde (zelfstandig) verweer slaagt in die zin dat zij, vanwege deze aan haar verstrekte licenties met het enkele gebruik van de woord- en beeldmerken, nog geen inbreuk daarop maakt. Net zo min als het recht om de Januskachel te produceren en te verhandelen aan een termijn is gebonden, is het recht om de woord- en beeldmerken te gebruiken aan een termijn gebonden. De rechtbank wijst derhalve af de door [A] onder 15 gevorderde verklaring voor recht dat het gebruiksrecht thans niet meer aan Siersmederij Oldeberkoop toekomt en als beëindigd dient te worden beschouwd.

4.21. Op grond van art. 2.32. BVIE kan [A] als merkhouder haar uitsluitend recht op haar woordmerk JANUS en op haar beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' invoeren tegen Siersmederij Oldeberkoop wanneer Siersmederij Oldeberkoop in strijd handelt met de bepalingen van de licentieovereenkomst voor de waren of diensten waarvoor de licentie is verleend, in casu zijnde voor de productie en verhandeling van de Januskachel.

4.22. [A] legt aan haar vordering onder 1, die zij alleen jegens Siersmederij Oldeberkoop heeft ingesteld, ten grondslag dat Siersmederij Oldeberkoop ex art. 2.20 BVIE inbreuk maakt op haar beeldmerk JANUShoofden door op 5 februari 1999 eenzelfde beeldmerk JANUShoofden bij het BBIE in te doen schrijven en door het beeldmerk JANUShoofden actief te gebruiken door dit op haar persbericht Siersmederij Oldeberkoop af te beelden, welk persbericht is te downloaden via de website www.stokertje.nl.

4.23. Vaststaat dat [A] het beeldmerk JANUShoofden op 7 november 1997 heeft gedeponeerd bij het BBIE voor de Nice klasse 11 (verwarmingsapparatuur) en dat Siersmederij Oldeberkoop hetzelfde beeldmerk JANUShoofden op 5 februari 1999 heeft gedeponeerd bij het BBIE voor de Nice klasse 11 (verwarmingsapparatuur). Het depot van Siersmederij Oldeberkoop komt daarmee in rangorde na het depot van [A].

4.24. De rechtbank verwerpt het beroep dat Siersmederij Oldeberkoop doet op rechtsverwerking ex art. 2.24. BVIE. Rechtsverwerking door gedogen van het gebruik van een later gedeponeerd merk wordt niet aangenomen wanneer dit depot te kwader trouw is. Dit is het geval wanneer de deposant ten tijde van het depot het gebruik van het oudere merk kende of behoorde te kennen. Deze situatie doet zich hier voor. Siersmederij Oldeberkoop stelt dat zij, nadat zij op de hoogte was van het beeldmerkdepot van [A], haar eigen positie veilig wilde stellen.

4.25. De rechtbank verwerpt het door Siersmederij Oldeberkoop gevoerde verweer dat zij van [A] (impliciet) toestemming heeft gekregen om het beeldmerk in te schrijven. Dit kan, anders dan Siersmederij Oldeberkoop betoogt, niet uit de overeenkomsten van 1 februari 1996 worden afgeleid. Zoals hiervoor is overwogen heeft Siersmederij Oldeberkoop een licentie verkregen voor het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden voor het produceren en verhandelen van de Januskachel.

Het depot en de inschrijving van het beeldmerk kan naar het oordeel van de rechtbank evenwel niet worden opgevat als een gebruikshandeling als bedoeld in art. 2.20 lid 2 BVIE waartegen [A] op grond van art. 2.20. lid 1 BVIE kan optreden. Door depot en inschrijving wordt immers het exclusieve merkrecht verkregen. [A] verbindt aan het latere depot van het beeldmerk door Siersmederij Oldeberkoop overigens niet de gevolgtrekking die art. 2.28. lid 3 onder a BVIE biedt: te weten het invoeren van de nietigheid van dat merk. Een verbod krachtens 2.20. BVIE als door [A] onder 1 gevorderd, levert geen doorhaling van de inschrijving van het inbreukmakende merk op. Op deze (enkele) grond kan dan ook niet de op art. 2.20. BVIE gestoelde vordering onder 1 worden toegewezen.

4.26. Het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden in een persbericht moet naar het oordeel van de rechtbank worden gekwalificeerd als normaal gebruik en valt daarmee onder de aan Siersmederij Oldeberkoop verstrekte licentie. Eén van de kenmerkende functies van een merk is de reclamefunctie. In het persbericht, waarvan een deel onder 2.24. is geciteerd, worden de voordelen van de Januskachel omschreven. De rechtbank oordeelt aannemelijk dat met het persbericht niets anders is beoogd dan het maken van reclame voor de Januskachel. Dit valt onder normaal licentiegebruik. [A] kan op die grond dan ook niet haar uitsluitend recht op het beeldmerk JANUShoofden tegen Siersmederij Oldeberkoop invoeren.

4.27. Omdat [A] geen andere gebruikshandelingen heeft gesteld waaruit zou kunnen blijken dat Siersmederij Oldeberkoop ten aanzien van het beeldmerk JANUShoofden in strijd handelt met de licentie, zal de vordering onder 1 worden afgewezen.

4.28. [A] legt aan haar vordering onder 2, die zij zowel tegen Siersmederij Oldeberkoop als tegen 't Stokertje heeft ingesteld, ten grondslag dat Siersmederij Oldeberkoop (op de website www.siersmederij.nl) en 't Stokertje (op de websites www.stokertje.nl, www.janusdealers.nl, www.januskachels.nl en www.originelejanushoutkachel.nl) veelvuldig het teken JANUS gebruiken voor dezelfde waren waarvoor [A] het woordmerk heeft verworven, wat zij ook op andere openbare bronnen doen zoals advertenties op marktplaats.

[A] verzet zich meer specifiek tegen het gebruik dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje van haar woordmerk JANUS maken in de aanduidingen Janus®, Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus® doorkijk en Janus® vrij hangend model. De rechtbank begrijpt dat de omschrijving Janus® betrekking heeft op de Januskachel en dat het verder om omschrijvingen gaat van eigen producten van Siersmederij Oldeberkoop.

4.29. De rechtbank oordeelt dat evident is dat het gebruik van het woordmerk JANUS ter aanduiding van de Januskachel in overeenstemming met de licentie van het woordmerk JANUS is. [A] heeft bij repliek ook verklaard dat zij zich niet verzet tegen het gebruik van haar merk- en auteursrechten waar het gaat om de doorverkoop van de originele Januskachel zoals die door haar is ontworpen. Siersmederij Oldeberkoop mag de door haar geproduceerde en verhandelde Januskachel dan ook aanduiden als Janus®. Siersmederij Oldeberkoop heeft naar het oordeel van de rechtbank geen, althans onvoldoende, feiten gesteld waarop kan worden gebaseerd dat zij het woordmerk JANUS ook voor andere waren of diensten dan de Januskachel of anders dan ter onderscheiding van waren of diensten mocht gebruiken. Siersmederij Oldeberkoop heeft in de overeenkomsten van 1 februari 1996 naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet een naar waren ongelimiteerde licentie verkregen voor het gebruik van het woordmerk JANUS. Siersmederij Oldeberkoop heeft aangevoerd dat haar toestemming is verleend om al datgene te doen wat noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van haar onderneming. Siersmederij Oldeberkoop heeft evenwel geen feiten gesteld waaruit die toestemming blijkt. Het gebruik van het woordmerk JANUS voor een andere kachel dan de Januskachel - en daarmee het gebruik van de tekens Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus® doorkijk en Janus® vrij hangend model - kan naar het oordeel van de rechtbank niet op de licentieovereenkomst worden gegrond.

4.30. [A] voert aan dat het gebruik van het woordmerk JANUS in strijd is met art. 2.20. lid 1 sub b BVIE. Voor een geslaagd beroep op art. 2.20. lid 1 sub b BVIE is vereist dat merk en teken met elkaar overeenstemmen. Daarvan is sprake indien het woordmerk van [A] en de door Siersmederij Oldeberkoop gebruikte tekens waarin Janus is verwerkt voor haar (eigen) waren, globaal beoordeeld, naar de totaalindruk die zij maken, visueel, auditief of begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen, daarbij onder meer rekeninghoudend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen, dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek (waaronder is te verstaan de gemiddelde geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument) verwarring wordt gewekt tussen het woordmerk van [A] en de tekens van Smeedatelier Oldeberkoop (directe verwarring), dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen beide (indirecte verwarring). Daarbij dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen, waaronder de mate van soortgelijkheid van de waren en de onderscheidingskracht en bekendheid van het woordmerk van [A]. Het relevante publiek zal, gelet op de vestigingsplaats van partijen, met name bestaan uit (een deel van) de inwoners van het Noorden van Nederland.

4.31. Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming in voornoemde zin moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen dat de waren waarvoor het merk, respectievelijk de tekens, worden gebruikt dezelfde of gelijksoortig zijn. Daarvan is naar het oordeel van de rechtbank sprake, nu het gaat om kachels en om producten die een aanvulling vormen op kachels.

4.32. Vervolgens is van belang dat bij vergelijking van het woordmerk van [A] met de door Siersmederij Oldeberkoop gebruikte tekens opvalt dat er visueel gezien sprake is van een grote mate van overeenstemming, nu zowel merk als tekens JANUS in zich voeren. De voor- en achtervoegsels bij de door Siersmederij Oldeberkoop gehanteerde tekens maken dat niet anders, nu zij louter productbeschrijvend zijn. De naam JANUS is karakteristiek en dus in merkenrechtelijke termen ten opzichte van de beschrijvende bestanddelen dominant. Het woordmerk en het dominerende bestanddeel in de tekens stemmen ook auditief volledig overeen, zij zijn namelijk identiek. Dit leidt ertoe dat de totaalindruk van merk en tekens, globaal beoordeeld, zodanig is dat sprake is van tekens die gelijk zijn aan het woordmerk.

4.33. Gelet op de grote mate van visuele en auditieve overeenstemming tussen het woordmerk

JANUS en de tekens Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus® doorkijk, Janus® vrij hangend model en op het feit dat de aangeboden waren dezelfde of soortgelijk zijn, is de rechtbank van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, (een deel van) de inwoners in het Noorden van Nederland, verwarring kan ontstaan. In ieder geval wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op het woordmerk JANUS en bedoelde tekens. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje handelen uit dien hoofde dan ook in strijd met art. 2.20. lid 1 sub b BVIE.

4.34. Het voorgaande leidt wat betreft de vordering onder 2 tot de slotsom dat de rechtbank Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje zal bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van dit vonnis het gebruik van het woordmerk JANUS al dan niet in combinatie met het ®-teken, dan wel gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JANUS voor andere producten dan de Januskachel in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden. Een algemeen verbod zoals gevorderd is hier niet op zijn plaats, nu Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje gerechtigd zijn tot het gebruik van het woordmerk JANUS voor de Januskachel. De rechtbank zal aan dit toe te wijzen bevel een dwangsom verbinden als onder 14 gevorderd, zij het dat de rechtbank aan de door Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje te verbeuren dwangsommen een maximum zal verbinden.

4.35. Onder 3 vordert [A] de overdracht van door Siersmederij Oldeberkoop geregistreerde domeinnamen en onder 4 vordert [A] de overdracht van de door 't Stokertje geregistreerde domeinnamen. [A] vordert onder 3 ook nog Siersmederij Oldeberkoop te gebieden om de domeinnaam januskachels.nl over te dragen. Vaststaat echter dat 't Stokertje deze domeinnaam heeft laten registreren, zodat reeds hierom dit deel van de vordering moet worden afgewezen. [A] vordert onder 3 en 4 verder dat de rechtbank aan Siersmederij Oldeberkoop respectievelijk 't Stokertje beveelt zich te onthouden van een domeinnaam ongeacht de extensie waarin het woordmerk JANUS of het woordmerk JACOBUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt.

Aan haar vordering onder 3 legt [A] ten grondslag dat Siersmederij Oldeberkoop inbreuk maakt op haar woordmerk JANUS door de domeinnaam janusoldeberkoop.nl te laten registreren. [A] voert aan dat Siersmederij Oldeberkoop de domeinnaam janusoldeberkoop.nl gebruikt als handelsnaam. [A] legt aan haar vordering onder 4 ten grondslag dat 't Stokertje inbreuk maakt op haar woordmerk JANUS door het registreren van de domeinnamen januskachels.nl, originelejanushoutkachel.nl en janusdealers.nl.

4.36. Voorop staat dat een domeinnaam in het economisch verkeer meer kan zijn dan enkel het adres op het internet van de houder van een domein, met behulp waarvan men toegang krijgt tot een website. Een domeinnaam kan tevens een commerciële functie ter herkenning en onderscheiding van bijvoorbeeld de naam van de onderneming of de waren of diensten van een onderneming hebben. Niet iedere (commercieel) gebruikte domeinnaam kan als een handelsnaam worden aangemerkt. Dit geldt alleen voor domeinnamen die tevens een handelsonderneming aanduiden. Het begrip handelsonderneming kan worden gedefinieerd als een min of meer blijvend georganiseerd verband dat naar buiten optreedt en het oogmerk heeft materieel voordeel te behalen. Hiervan is naar het oordeel van de rechtbank noch in het geval van de website van Siersmederij Oldeberkoop noch in het geval van de websites van 't Stokertje sprake. De domeinnamen zijn niet de handelsnamen waaronder de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje worden gedreven. De domeinnamen worden niet als handelsnaam gebruikt maar als verwijzing naar producten. Het publiek zal de domeinnamen naar het oordeel van de rechtbank dan ook niet opvatten als namen van ondernemingen, maar als naam van één van de waren die Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje aanbiedt. De rechtbank maakt uit de stellingen van partijen op dat de domeinnaam toegang geeft tot de websites van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje waarop zij met het teken JANUS reclame maken ook voor hun producten, waaronder de Januskachel. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje mogen het woordmerk JANUS gebruiken ter aanduiding van de Januskachel. Door het gebruik van het woordmerk JANUS als onderdeel van de domeinnamen maken Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje dan ook geen inbreuk op grond van art. 2.20. lid 1 sub b en d BVIE. Voor overdracht van de domeinnamen is geen grond. Om dezelfde redenen is er evenmin grond om Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje te bevelen om zich te onthouden van de registratie en/of gebruik van een domeinnaam, ongeacht de extensie, waarin het woordmerk JANUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt.

Gesteld noch gebleken is dat Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje een domeinnaam met het woordmerk JACOBUS hebben of willen laten registreren. Er is dan ook geen grond om Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje te bevelen om zich te onthouden van de registratie en/of gebruik van een domeinnaam, ongeacht de extensie, waarin het woordmerk JACOBUS of daarmee overeenstemmende tekens is verwerkt.

De vorderingen onder 3 en 4 zullen worden afgewezen.

4.37. [A] legt aan haar vordering onder 5, die zij alleen tegen 't Stokertje heeft ingesteld, ten grondslag dat 't Stokertje inbreuk maakt op haar woordmerk JACOBUS door het gebruik van het

teken JACOBUS op www.stokertje.nl voor dezelfde waren waarvoor [A] het woordmerk heeft verworven. Vaststaat dat op de website van 't Stokertje www.stokertje.nl in juli en augustus 2009 onder de rubriek wij leveren de volgende typen haarden van dit merk vermeld is geweest dat 't Stokertje de typen Crown Jacobus en Jacobus levert en dat bij de link Jacobus, bovenin de adresbalk te zien is geweest (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel. 't Stokertje voert tot haar verweer aan dat de vermeldingen op haar website verwijzen naar Crown Jacobuskachels van de in België gevestigde onderneming MARO BV, die vanaf januari 2007 Crown Jacobus kachels in het verkeer heeft gebracht en daarmee vóór de inschrijving van het woordmerk JACOBUS van 10 oktober 2007. De rechtbank volgt 't Stokertje niet in haar conclusie dat daarom al van een inbreuk op het woordmerk JACOBUS geen sprake kan zijn. 't Stokertje geeft hooguit een verklaring voor de verwijzing naar Crown Jacobus, maar niet voor de afzonderlijke verwijzing op haar website naar het type Jacobus. 't Stokertje heeft geen feiten gesteld waarop dit gebruik van het woordmerk JACOBUS kan worden gerechtvaardigd. Nu de link Jacobus uitkomt bij (...)//Alles-over-JACOBUS-houtkachels-uw-houtkachel stelt de rechtbank vast dat 't Stokertje op de grond van art. 2.20. lid 1 sub a BVIE inbreuk heeft gemaakt op het woordmerk JACOBUS. Hoewel 't Stokertje de verwijzingen naar het teken JACOBUS van haar website heeft verwijderd, heeft 't Stokertje geweigerd een onthoudingsverklaring te ondertekenen. [A] heeft dan ook belang bij het door haar gevorderde bevel. De rechtbank verwerpt de door 't Stokertje gevoerde verweren dat [A] met het invoeren van de aan haar woordmerk verbonden rechten in strijd zou handelen met de redelijkheid en billijkheid en/of misbruik zou maken van haar rechten en/of onrechtmatig jegens 't Stokertje zou handelen, nu daaraan een feitelijke grondslag ontbreekt. De vordering onder 5 zal worden toegewezen. De rechtbank zal aan dit toe te wijzen bevel een dwangsom verbinden als onder 14 gevorderd, zij het dat de rechtbank aan de door 't Stokertje te verbeuren dwangsommen een maximum zal verbinden.

4.38. [A] verwijt 't Stokertje nog dat zij het beeldmerk JANUShoofden actief gebruikt, bijvoorbeeld op een persbericht en haar website www.stokertje.nl, maar [A] heeft tegen 't Stokertje geen vordering ingesteld die gericht is tegen het gebruik van het beeldmerk JANUShoofden, zodat deze stelling hier geen verdere bespreking behoeft.

4.39. [A] vordert dat de rechtbank (onder 6) Siersmederij Oldeberkoop en (onder 7) 't Stokertje beveelt elke openbaarmaking en verveelvoudiging van haar auteursrechtelijk beschermde werken, te weten de afbeeldingen JANUShoofden en 'aambeeld met hamer', te staken en gestaakt te houden.

[A] legt aan haar vordering onder 6 ten grondslag dat Siersmederij Oldeberkoop inbreuk maakt op haar auteursrechten door:

- de afbeelding JANUShoofden actief te gebruiken, bijvoorbeeld in een persbericht,
- de afbeelding 'aambeeld met hamer' (en daarmee ook haar beeldmerk) af te beelden op haar website www.siersmederij.nl met een om het 'aambeeld met de hamer' krullende 'O' in plaats van 'J'.

't Stokertje maakt volgens [A] inbreuk op haar hiervoor omschreven auteursrechten door de werken op haar website www.stokertje.nl openbaar te maken en te verveelvoudigen en door op de website www.marktplaats.nl foto's van Januskachels te plaatsen.

4.40. Zoals hiervoor al is overwogen beschikt Siersmederij Oldeberkoop over een licentie op grond waarvan zij gerechtigd is tot het gebruik van de beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' voor de Januskachel en valt het gebruik van de beeldmerken als reclame voor de Januskachel onder normaal gebruik van de licentie. Het staat Siersmederij Oldeberkoop als rechthebbende vrij om 't Stokertje het gebruik toe te staan van haar gebruiksrechten, nu gesteld noch gebleken is dat [A] en Siersmederij Oldeberkoop daarover andersluidende afspraken hebben gemaakt. Vaststaat dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op de websites waarop zij de JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' afbeelden (ook) reclame maken voor de Januskachels. Dit gebruik van de afbeeldingen/beeldmerken JANUShoofden en 'aambeeld met hamer' is onder de licentie toegestaan en vormt daarom geen inbreuk op (mogelijke) auteursrechten van [A]. De vorderingen onder 6 en 7 zullen worden afgewezen.

4.41. [A] vordert onder 8 dat de rechtbank Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje beveelt om de in de dagvaarding in de punten 51, 52, 53, 67, 86, 87, 88 en 97 omschreven misleidende mededelingen betreffende de kachels van Siersmederij Oldeberkoop en de kachels van 't Stokertje in de zin van art. 6:194 Burgerlijk Wetboek (BW) te staken en gestaakt te houden. Het gaat om navolgende mededelingen:

- (51) De originele Janus houtkachel van Siersmederij Oldeberkoop op de website www.stokertje.nl,
- (52) Wie is Janus?De naam Janus is afkomstig van de aloude God van de Romeinen, veelal afgebeeld met twee gezichten op de website www.stokertje.nl,
- (53) het veelvuldig gebruik van het JANUS woordmerk op de website van Siersmederij Oldeberkoop www.siersmederij.nl in combinatie met het ®-teken ter aanduiding van haar eigen producten, te weten Janus®, Janus® scheve hoek, Janus®rond, doorkijk Janus®, hang Janus®, inbouw Janus®, Janus® mini, Janus® middel, Janus® met schuine hoek, Janus® inzet, Janus ®

doorkijk, Janus® vrij hangend model,

- (67)

- o Er zijn in Nederland twee Friese bedrijven die gerechtigd zijn om de originele Janus te maken op de website www.stokertje.nl,
- o Onze Janus wordt gemaakt in Friesland en om precies te zijn in Oldeberkoop. op de website www.stokertje.nl:
- o Omdat wij bij het hele productieproces zelf betrokken zijn, kunnen wij kwaliteit garanderen op de website www.siersmederij.nl,

- (86): een herhaling van de punten 52, 53 en 67

- (87)

- o Siersmederij Oldeberkoop heeft hier als enige originele JANUS® fabrikant het passende antwoord op. op de website www.janusdealers.nl,
- o (...) zijn er twee bedrijven in Nederland gerechtigd om de Janus te produceren en doen beide partijen dit sinds jaar en dag. Er is dus feitelijk niets veranderd ten opzichte van tientallen jaren geleden (...). op de website www.stokertje.nl,

(88): Onze Janus houtkachels zijn TNO gekeurd (...) op de websites www.stokertje.nl en www.houthaardinfo.nl,

- (97) de aanduiding Beaufort met 8 en 11 Kw in plaats van met 9 en 12 Kw.

4.42. Art. 6:194 BW, zoals dat luidde vóór 15 oktober 2008, bepaalt dat een aanbieder van goederen of diensten die door hem in de uitoefening van een bedrijf worden aangeboden onrechtmatig handelt wanneer hij een mededeling openbaar maakt en deze mededeling in één of meerdere opzichten misleidend is. Op 15 oktober 2008 is art. 6:194 BW gewijzigd in die zin dat het nog slechts van toepassing is op transacties tussen handelaren onderling en niet op een transactie tussen één handelaar en (een grote groep) consumenten. Partijen verschillen van mening over het antwoord op de vraag of art. 6:194 BW (in de verhouding tussen handelaren onderling) van toepassing is gebleven ongeacht de doelgroep van de reclame: ondernemingen, of ook consumenten.

4.43. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje voeren tot hun verweer aan dat art. 6:194 BW alleen ziet op reclame gemaakt voor ondernemingen en dat de vordering reeds daarom moet worden afgewezen. Daar waar de Hoge Raad in zijn arrest van 27 november 2009 (gepubliceerd onder LJN BH2162 (World Online) onder 4.10.2 heeft overwogen dat opmerking verdient dat met de inwerkingtreding per 15 oktober 2008 van de art. 6:193a-j BW, in welke bepalingen richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke handelspraktijken is geïmplementeerd, de aansprakelijkheid voor misleidende reclame jegens consumenten beoordeeld moet worden aan de hand van deze nieuwe bepalingen, en dat art. 6:194 BW thans alleen nog van toepassing is op misleiding van iemand "die handelt in de uitoefening van zijn bedrijf", slaagt dit verweer. Vaststaat dat de op de verschillende websites van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje gedane mededelingen, die hiervoor onder 4.41. zijn weergegeven, zich richten tot consumenten. Deze mededelingen zijn daarom geen misleidende mededelingen in de zin van art. 6:194 BW. Nu de vordering onder 8 specifiek ziet op mededelingen in de zin van art. 6:194 BW, zal de vordering onder 8 worden afgewezen.

4.44. [A] legt aan haar vordering onder 9 ten grondslag dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje jegens haar onrechtmatig handelen door het in de dagvaarding beschreven onrechtmatig aanhaken, paratiseren, schade berokkenen aan de reputatie van [A], en doelbewust verwarring veroorzaken bij de consument waarbij de suggestie wordt gewekt dat er enige actuele band bestaat tussen de ondernemingen van Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje met de onderneming van [A] dan wel de producten van deze ondernemingen.

4.45. Het parasiteren van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje bestaat volgens [A] daaruit dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje ten onrechte suggereren dat er een band bestaat tussen haar onderneming en die van [A] en dat Siersmederij Oldeberkoop moedwillig verwarring scheppen omtrent de (producten van de) ondernemingen door:

- a) inbreuk te maken op de intellectueel eigendomsrechten van [A],
- b) het aanduiden van de eigen producten van het JANUS woordmerk in combinatie met het ®-teken,
- c) het doen van alle beschreven misleidende mededelingen,
- d) de registratie van een domeinnaam waarin het beschermde woordmerk JANUS is opgenomen, te weten 'janusoldeberkoop.nl'.

Het onrechtmatig aanhaken en het doelbewust verwarring veroorzaken bij de consument bestaat, naar de rechtbank begrijpt, volgens [A] eveneens uit deze onder a tot en met d vermelde handelingen.

4.46. Voor zover Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van [A], wordt het door [A] gevorderde aan Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje op te leggen bevel tot het staken van dat inbreukmakende gebruik toegewezen, zoals hiervoor onder 4.34 en 4.37 is overwogen. [A] heeft geen zelfstandig belang bij nog een aan

Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje op te leggen bevel tot staking van dat inbreukmakend gebruik. Op deze grond kan de vordering onder 9 dan ook niet worden toegewezen.

4.47. Daar waar in het voorgaande geoordeeld is dat Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van [A] en dat de mededelingen als weergegeven onder 4.41. geen misleidende mededelingen zijn als bedoeld in art. 6:194 BW, valt zonder nadere toelichting, die ontbreekt, dan ook niet in te zien dat de onder a tot en met d vermelde handelingen anderszins onrechtmatig jegens [A] zijn.

4.48. De rechtbank is van oordeel dat de publicatie die 't Stokertje op haar website heeft gezet onder Waarschuwing kwaadsprekerij over de JANUS® gelezen in samenhang met de daarop volgende tekst onder Wat de strijd om een kachel al niet voor een gevolgen kan hebben... jegens [A] onrechtmatig is omdat in de publicaties [A] ervan wordt beschuldigd de op de website omschreven en getoonde vernielingen te hebben aangericht, terwijl deze ernstige beschuldiging (thans) geen steun vindt in de feiten. De naam van [A] wordt weliswaar niet op de website vermeld, maar daar waar op de website is vermeld dat er in Nederland maar twee bedrijven de Januskachel mogen maken, dat de strijd tussen deze twee partijen over de Januskachel weer is opgelaaid en dat deze strijd de vernielingen tot gevolg heeft (wat de strijd om een kachel al niet voor gevolgen kan hebben ...) ,is niet alleen voor zakelijke- en persoonlijke relaties van de (werknemers van) beide bedrijven, maar ook voor de inwoners in de regio duidelijk dat [A] van de vernielingen wordt beschuldigd. Omdat de publicatie op de website van 't Stokertje is vermeld, zal de vordering onder 9 tegen 't Stokertje in die zin worden toegewezen dat de rechtbank 't Stokertje zal bevelen om van haar website de beschuldiging van [A] van de vernieling zoals die te zien is op de op de website gepubliceerde filmpjes te verwijderen. De vordering onder 9 wordt voor het overige afgewezen. De rechtbank zal aan dit toe te wijzen bevel een dwangsom verbinden als onder 14 gevorderd, zij het dat de rechtbank aan de door 't Stokertje te verbeuren dwangsommen een maximum zal verbinden.

4.49. [A] voert voor haar vordering onder 10 aan dat 't Stokertje door slaafse nabootsing van de Januskachel onrechtmatig jegens haar handelt. Volgens [A] vormen de (Anyfire) Beaufort kachels die 't Stokertje in Bosnië laat produceren een slaafse nabootsing van de Januskachel. De vordering onder 11 strekt tot het verkrijgen van op de slaafse nabootsing betrekking hebbende informatie. Onder 12 vordert [A] vernietiging van de Beaufort kachels. Onder 13 vordert [A] dat 't Stokertje aan de (potentiële) afnemers van de Beaufort kachels bericht dat zij met het aanbieden van de Beaufort kachels inbreuk maakt op de rechten van [A]. [A] vordert onder 16 dat 't Stokertje wordt veroordeeld tot betaling van de winstafdracht als gevolg van de slaafse nabootsing.

4.50. De rechtbank stelt voorop dat nabootsing van een stoffelijk product dat niet wordt beschermd door een absoluut recht van intellectuele eigendom in beginsel vrijstaat, zij het dat dit beginsel uitzondering lijdt wanneer door die nabootsing verwarring bij het publiek valt te duchten en de nabootsende concurrent tekortschiet in zijn verplichting om bij dat nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan de deugdelijkheid of bruikbaarheid van zijn product, mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat (o.m. HR 30 oktober 1998, NJ 1999, 84).

4.51. Een product dient om tegen (onnodig verwarringwekkende) nabootsing te worden beschermd, een zeker onderscheidend vermogen of een eigen plaats op de markt te hebben. 't Stokertje heeft betwist dat de Januskachel dat onderscheidend vermogen heeft. 't Stokertje heeft ter onderbouwing van dat verweer bij dupliek als productie 17 afbeeldingen van houtkachels overgelegd. Het had op de weg van [A] gelegen om vervolgens, ter gelegenheid van de pleidooien, de kenmerkende elementen te stellen die de Januskachel onderscheidend vermogen geven ten opzichte van andere houtkachels, zoals de in bedoelde productie 17 afgebeelde kachels. [A] heeft dat nagelaten. De door [A] gestelde elementen van een strakke en eenvoudige vormgeving en tijdloos en niet onderhevig aan modegrillen zijn onvoldoende om onderscheidend vermogen aan toe te kennen, gelet bijvoorbeeld op de in productie 17 afgebeelde houtkachels van het model Barbas en Dovre. Uit het door [A] gestelde volgt niet dat de Januskachel zich door gekozen herkenbare elementen onderscheidt van de rest van de markt en dat de Januskachel een eigen plaats op de markt van houtkachels inneemt. Hierop strandt de vordering onder 10 en daarmee de aan de slaafse nabootsing gekoppelde vorderingen onder 11, 12, 13 en 16.

4.52. [A] vordert onder 16 verder dat de rechtbank Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje ieder voor zich veroordeelt tot betaling van de totale schade, waaronder reputatieschade en omzetschade, die het gevolg is van het onrechtmatig handelen door Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje, te vermeerderen met de wettelijke rente, op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet. Onder 17 vordert [A] een voorschot op die schade van € 75.000,00.

4.53. Uit het voorgaande volgt dat maar een deel van de op inbreuk van de intellectuele eigendomsrechten en op ongeoorloofde mededinging gegronde vorderingen wordt toegewezen.

[A] heeft geen feiten gesteld waaruit aannemelijk wordt dat zij op basis van de onrechtmatig geoordeelde gedragingen van Siersmederij Oldeberkoop en/of 't Stokertje schade heeft geleden, wat de rechtbank ook anderszins niet is gebleken. De vorderingen onder 16 en 17 zullen dan ook worden afgewezen.

4.54. Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje zullen als de hoofdzakelijk in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proceskosten. [A] maakt aanspraak op de volledige proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv en heeft haar advocaatkosten (voorzien van een specificatie) begroot op € 54.169,83 (€ 15.124,20 voor de periode tot en met september 2009 en € 38.619,61 voor de periode tot en met 8 maart 2011 en € 426,02 aan kosten procesadvocaat). De verschotten bedragen € 2.886,03 (€ 756,20 + € 2.000,00 (vast recht) + € 77,39 + € 52,44).

4.55. De rechtbank overweegt dat de gevorderde advocaatkosten uitsluitend voor toewijzing in aanmerking komen voor zover het gaat om kosten samenhangend met een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn en de billijkheid zich daartegen niet verzet. De "Indicatie tarieven in IE-zaken" geven voor een bodemzaak met repliek, dupliek en/of pleidooi, niet zijnde een eenvoudige bodemzaak, een indicatie van het maximale bedrag van € 25.000,00 dat over het algemeen als redelijk en evenredig kan worden aangemerkt. Van de door [A] ingestelde zeventien vorderingen (de vorderingen onder 18 en 19 zien op (proces)kosten) hebben er tien (soms deels) betrekking op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (te weten de vorderingen onder 1 tot en met 7 en 15 tot en met 17), zijn zes vorderingen gegrond op alleen het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad (te weten de vorderingen onder 8 tot en met 13) en betreft één vordering de dwangsomoplegging. Nu [A] heeft nagelaten te stellen in hoeverre de werkzaamheden waarvoor hij € 54.169,83 claimt, zijn te herleiden tot de vorderingen die zijn gegrond op een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gaat de rechtbank ervan uit, dat daar maximaal een bedrag van € 25.000,00 in redelijkheid aan kan worden toegekend. Van de tien vorderingen die betrekking hebben op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten worden er slechts drie deels toegewezen. Gelet daarop komt het uit hoofde van art. 1019h Rv gevorderde bedrag tot een bedrag van € 7.500,00 (€ 25.000,00: 10 x 3) voor toewijzing in aanmerking.

Voor wat betreft de op het algemene leerstuk van de onrechtmatige daad gebaseerde grondslag sluit de rechtbank voor de berekening van de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat aan bij de vordering zoals die wordt toegewezen. De rechtbank stelt de tegemoetkoming in het salaris van de advocaat vast op € 1.808,00 (4 punten x tarief € 452,00). De proceskosten aan de zijde van [A] worden daarmee vastgesteld op € 12.194,03, zijnde € 2.886,03 aan verschotten en € 9.308,00 aan tegemoetkoming in het salaris van de advocaat (€ 7.500,00 + € 1.808,00). De rechtbank wijst de door [A] gevorderde hoofdelijke veroordeling van Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje in de proceskosten af, nu voor een hoofdelijke veroordeling geen rechtsgrond is aangevoerd.

4.56. Het vonnis zal niet uitvoerbaar op alle dagen en uren worden verklaard omdat de vordering daartoe niet is gemotiveerd en ook overigens niet is gebleken van zodanige spoedeisendheid dat dit zou zijn gerechtvaardigd.

5. De beslissing

De rechtbank:

1. beveelt Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje om binnen drie weken na betekening van dit vonnis het gebruik van het woordmerk JANUS al dan niet in combinatie met het ®-teken, dan wel gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JANUS voor andere producten dan de Januskachel in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;

2. bepaalt, dat zo Siersmederij Oldeberkoop niet aan dit bevel onder 1 voldoet, zij aan [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding daarvan, dan wel naar keuze van [A], voor iedere dag of dagdeel dat Siersmederij Oldeberkoop in strijd handelt met dit bevel, of enig gedeelte daarvan;

3. verbindt aan de aldus door Siersmederij Oldeberkoop onder 2 te verbeuren dwangsommen een maximum van € 20.000,00 (twintigduizend euro);

4. bepaalt, dat zo 't Stokertje niet aan dit bevel onder 1 voldoet, zij aan [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding daarvan, dan wel naar keuze van [A], voor iedere dag of dagdeel dat 't Stokertje in strijd handelt met dit bevel, of enig gedeelte daarvan;

5. verbindt aan de aldus door 't Stokertje onder 4 te verbeuren dwangsommen een maximum van € 20.000,00 (twintigduizend euro);

6. beveelt 't Stokertje om binnen drie weken na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het

woordmerk JACOBUS dan wel het gebruik van tekens die overeenstemmen met het woordmerk JACOBUS in de gehele Benelux te staken en gestaakt te houden;

7. bepaalt, dat zo 't Stokertje niet aan dit bevel onder 6 voldoet, zij aan [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding daarvan, dan wel naar keuze van [A], voor iedere dag of dagdeel dat 't Stokertje in strijd handelt met dit bevel, of enig gedeelte daarvan;

8. verbindt aan de aldus door 't Stokertje onder 7 te verbeuren dwangsommen een maximum van € 20.000,00 (twintigduizend euro);

9. beveelt 't Stokertje om binnen een week na betekening van dit vonnis van haar website de beschuldiging van [A] van de vernieling zoals die te zien is op de op de website gepubliceerde filmpjes te verwijderen en verwijderd te houden;

10. bepaalt, dat zo 't Stokertje niet aan dit bevel onder 9 voldoet, zij aan [A] een dwangsom verbeurt van € 5.000,00 (vijfduizend euro) voor iedere overtreding daarvan, dan wel naar keuze van [A], voor iedere dag of dagdeel dat 't Stokertje in strijd handelt met dit bevel, of enig gedeelte daarvan;

11. verbindt aan de aldus door 't Stokertje onder 10 te verbeuren dwangsommen een maximum van € 20.000,00 (twintigduizend euro);

12. veroordeelt Siersmederij Oldeberkoop en 't Stokertje in de proceskosten, tot aan deze uitspraak aan de zijde van [A] vastgesteld op € 12.194,03;

13. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

14. wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. Th.G. Lautenbach, mr. S.B. van Baalen en mr. H.K. Scholtens en in het openbaar uitgesproken op 28 september 2011.?