

LJN: BV9317, Rechtbank Rotterdam , 349380 / HA ZA 10-676

Datum 14-03-2012

uitspraak:

Datum 20-03-2012

publicatie:

Rechtsgebied: Civiel overig

Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Inhoudsindicatie: Merkinbreuk door Bibaboerderij op merkrecht Biba voor drukwerken? Geen verwarringsgevaar.

Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

Uitspraak

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak-/rolnummer: 349380 / HA ZA 10-676

VONNIS van 14 maart 2012

in de zaak van:

1. [eiser 1],
wonende te Rotterdam,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
BIBABOERDERIJ B.V.,
gevestigd te Rotterdam,
eisers in conventie,
verweerders in reconventie,
advocaat mr J. Kneppelhout,

- tegen -

de vennootschap naar Frans recht
EXELSIOR PUBLICATIONS S.A., in de dagvaarding aangeduid als EXCELSIOR S.A., gevestigd te
Issy les Moulineaux, Frankrijk,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
advocaat mr E.J. Eijsberg.

Eisers in conventie/verweerders in reconventie worden hierna samen aangeduid als
Bibaboerderij c.s., gedaagde in conventie/eiseres in reconventie als Excelsior.

1. Het verloop van het geding

1.1 Dit blijkt uit de volgende stukken waarvan de rechtbank heeft kennisgenomen:
- dagvaarding van 2 november 2009 en de door eisers in conventie bij akte overgelegde producties;
- conclusie van antwoord in conventie, tevens houdende verzoek tot opschorting van de procedure, tevens houdende reconventionele vordering, tevens houdende voorwaardelijke reconventionele vordering, met producties;
- tussenvonnissen van deze rechtbank d.d. 2 februari 2011, waarbij een comparitie van partijen is gelast die echter niet heeft plaatsgevonden;
- conclusie van repliek in conventie, tevens houdende antwoord in reconventie, met producties;
- conclusie van dupliek in conventie, tevens conclusie van repliek in reconventie, met producties;
- conclusie van dupliek in reconventie, met producties.

1.2 Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De vaststaande feiten in conventie en in reconventie

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, gelet ook op de in zoverre niet betwiste inhoud van in het geding gebrachte producties, staat tussen partijen - voorzover van belang - het volgende vast:

2.1 [eiser 1] heeft op 19 juli 2006 het beeld/woordmerk BIBABOERDERIJ gedeponeed voor waren en diensten in onder andere klasse 16 voor onder meer 'drukwerken', m.n. boeken en tijdschriften, met depotnummer 1115773. Bibaboerderij c.s. gebruikt een logo met daarin BIBA en BOERDERIJ:

gedeponeerde merk logo

2.2 De onderneming die eerst werd uitgeoefend door [eiser 1] en vanaf april 2007 door Bibaboerderij B.V., heeft tot doel het ontwikkelen en exploiteren van een multimediaal concept, waarvan het kindertelevisieprogramma Bibaboerderij deel uitmaakt.

2.3 Excelsior is houdster van de internationale merkinschrijving d.d. 11 januari 1996 nr. 649591 op het woord/beeldmerk BIBA voor waren in klasse 16, 'magazine, périodique':

2.4 Excelsior is al geruime tijd uitgeefster van het Franstalige tijdschrift BIBA, dat ook verkrijgbaar is in de Benelux.

2.5 Excelsior heeft bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van de merkaanvraag voor het beeldmerk BIBABOERDERIJ voor zover gedeponeed voor een deel van de waren in klasse 16, te weten 'drukwerken'. Bij beslissing van 23 mei 2008 heeft het BBIE de oppositie gegrond verklaard. Bibaboerderij c.s. heeft tegen deze beslissing hoger beroep ingesteld doch heeft dat hoger beroep op 8 maart 2011 weer ingetrokken. Dat betekent dat de merkaanvraag met nr. 1115773 niet is ingeschreven voor de waren 'drukwerken' in klasse 16.

2.6 De aanvankelijke vorderingen van Excelsior tot schorsing van de onderhavige procedure en (voorwaardelijk) tot gedeeltelijke nietigverklaring en doorhaling van de merkinschrijving van [eiser 1], die verband hielden met de (uitkomst van) de oppositieprocedure, zijn nu niet meer aan de orde.

3. De vordering in conventie

3.1 De vordering luidt om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

A. te verklaren voor recht dat Excelsior zich als houder van de internationale merkinschrijving BIBA, met inschrijvingsnummer 649591 d.d. 11 januari 1996, niet op grond van het bepaalde in artikel 2.20 BVIE of anderszins kan verzetten tegen het gebruik door Bibaboerderij c.s. en haar licentienemers van het teken BIBABOERDERIJ in de Benelux als teken ter onderscheiding van waren in de klasse 16, althans van drukwerken (boeken en tijdschriften), althans van op jonge kinderen gerichte boeken en tijdschriften die onderdeel uitmaken van het multimediale Bibaboerderij-concept;

B. Excelsior op de voet van artikel 1019h Rv. te veroordelen in de volledige kosten van deze procedure.

3.2 Bibaboerderij c.s. heeft aan de vordering - kort en zakelijk weergegeven - de volgende stellingen ten grondslag gelegd:

(a) het depot en het gebruik van het beeldmerk/logo BIBABOERDERIJ zijn niet in strijd met de merkrechten van Excelsior, zodat deze zich niet op grond van art. 2.20 lid 1 BVIE kan verzetten tegen het gebruik door Bibaboerderij c.s. en haar licentienemers van het teken BIBABOERDERIJ, hetzij als beeldmerk, hetzij als woordmerk dan wel als logo;

(b) het merk BIBA van Excelsior en het teken BIBABOERDERIJ zijn niet identiek (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE);

(c) mede gelet op het geringe onderscheidend vermogen van het merk BIBA, kan er geen verwarring optreden bij het relevante publiek; de overeenstemming tussen merk en teken is daartoe niet toereikend en de betrokken waren of diensten waarvoor deze aanduidingen worden gebruikt zijn niet soortgelijk (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE).

(d) BIBA is geen bekend merk; met het Bibaboerderij-concept wordt geen voordeel getrokken uit of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE);

(e) in de onderhavige zaak gaat het alleen om het gebruik van BIBABOERDERIJ ter onderscheiding van waren of diensten, niet om ander gebruik (art. 2.20 lid 1 sub d BVIE).

4. Het verweer in conventie

4.1 Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Bibaboerderij c.s. in de kosten van het geding op grond van artikel 1019h Rv.

4.2 Excelsior heeft daartoe het volgende aangevoerd:

(a) Bibaboerderij c.s. maakt zich schuldig aan (dreiging van) inbreuk op Excelsior's merk BIBA; (b) er is sprake van verwarringsgevaar in die zin dat het publiek van mening kan zijn dat de waren afkomstig zijn van dezelfde of economisch verbonden ondernemingen; BIBA is een merk met een zeer groot onderscheidend vermogen; het teken BIBABOERDERIJ stemt daarmee in visueel opzicht in aanzienlijke mate overeen en ook in auditief opzicht zijn merk en teken in hoge mate overeenstemmend; de waren zijn identiek of in hoge mate soortgelijk (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE);

(c) mede in aanmerking genomen de zeer hoge mate van overeenstemming tussen merk en teken, doet het gebruik van BIBABOERDERIJ afbreuk aan het onderscheidend vermogen en de uitstekende reputatie van het bekende merk BIBA (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE).

5. De vordering in reconventie

5.1 De gewijzigde vordering luidt - verkort weergegeven - om bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:

1. Bibaboerderij c.s. ieder voor zich te bevelen om binnen een maand na betekening van het vonnis ieder gebruik in de Benelux van het teken BIBA BOERDERIJ ter onderscheiding van drukwerken, daaronder begrepen tijdschriften, te staken en gestaakt te houden,
2. zulks op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere overtreding of voor elke dag waarop een inbreuk voortduurt,
3. Bibaboerderij c.s. ieder voor zich te veroordelen in de kosten van het geding op grond van artikel 1019h Rv.

5.2 Aan deze vordering heeft Excelsior - kort gezegd - ten grondslag gelegd hetgeen in conventie als verweer is aangevoerd.

6. Het verweer in reconventie

6.1 Het verweer strekt tot afwijzing van de vordering, met veroordeling bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad van Excelsior in de volledige kosten van de procedure.

6.2 Daartoe heeft Bibaboerderij c.s. in wezen hetzelfde aangevoerd als wat zij in conventie heeft betoogd.

7. De beoordeling in conventie en in reconventie

7.1 De centrale vraag in deze procedure is of het gebruik van BIBABOERDERIJ voor drukwerken (tijdschriften, boeken) inbreuk maakt op het merk BIBA.

7.2 Nu BIBA en BIBABOERDERIJ niet gelijk zijn, is geen sprake van inbreukmakend merkgebruik als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub a BVIE.

7.3 Partijen zijn het vooral erover oneens of bij het gebruik van het teken BIBABOERDERIJ sprake is van verwarringsgevaar door gebruik van een met het merk BIBA overeenstemmend teken voor soortgelijke waren als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

7.4 Naar vaste rechtspraak van het HvJ EG/EU moet het verwarringsgevaar - het gevaar dat het in aanmerking te nemen publiek de betreffende waren zelf verwacht, dan wel dat dit publiek een verband legt tussen merk en teken, met name ten aanzien van de herkomst van de waren - globaal worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij spelen een rol de mate van overeenstemming van merk en teken, de mate van onderscheidend vermogen, de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie en de soortgelijkheid van de betreffende waren. Deze globale beoordeling moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis betreft, berusten op de totaalindruk die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Bij de vergelijking moet meer aandacht worden gegeven aan de punten van overeenstemming dan aan de punten van verschil. De indruk die merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterlaten speelt daarbij een beslissende rol. Het verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate het oudere merk een grotere onderscheidende kracht heeft, hetzij van huis uit, hetzij vanwege zijn bekendheid bij het publiek.

7.5 Het woord 'biba' heeft in het Frans en Nederlands geen eigen betekenis; 'boerderij' is in het Nederlands een bekend woord voor de woning met bedrijfsruimte van een boer en voor het door een boer uitgeoefende bedrijf.

7.6 In het woord BIBABOERDERIJ is 'BIBA' een veel onderscheidender element dan 'BOERDERIJ', dat beschrijvend van karakter is. Dat element 'BIBA' is op zichzelf identiek aan het merk van Excelsior.

De rechtbank beschouwt het element 'BIBA' echter niet als het duidelijk dominerende onderdeel

van het gehele woord BIBABOERDERIJ. Door het element 'BOERDERIJ' wordt - ondanks het beschrijvende karakter - de context van het gehele woord aangegeven. In het gehele woord BIBABOERDERIJ is het element 'BOERDERIJ' wel degelijk van belang. Het gaat klaarblijkelijk niet om een bepaald soort boerderij, waarin 'BIBA' het typerende element is.

7.7 Ter onderbouwing van haar stelling dat BIBA een zwak merk is wijst Bibaboerderij c.s. op het volgende.

In de periode van 1964 tot 1975 werd in Londen een succesvolle onderneming gedreven waarin kleding werd ontworpen en verkocht onder het label 'BIBA'. In 2009 is dit kledingmerk met succes weer in gebruik genomen door een onderneming in Londen.

De Duitse vennootschap Biba GmbH brengt in Duitsland en in Nederland dameskleding op de markt onder het geregistreerde merk 'BiBa' (volgens Excelsior is deze inschrijving inmiddels ingetrokken voor zover deze ziet op drukwerken).

Er zijn nog diverse andere merkenschrijvingen voor Biba en Biba wordt ook door verschillende bedrijven gebruikt als handelsnaam, onder meer voor sieraden, sanitaire artikelen en een theatergroep.

Deze omstandigheden betekenen naar het oordeel van de rechtbank niet dat BIBA beschrijvend van aard is voor een (damesmode)tijdschrift, noch dat BIBA een gering onderscheidend vermogen heeft.

7.8 Het door Bibaboerderij c.s. als merk gedeponeerde beeld/woordmerk en het door haar gebruikte logo BIBABOERDERIJ vertonen prominent in grote rode hoofdletters voor een gele achtergrond het woordelement 'BIBA' met daaronder, in kleinere hoofdletters en als apart element, het woord 'BOERDERIJ'. In die presentatie ligt aldus de visuele nadruk op 'BIBA'. Het beeld/woordmerk van Excelsior bestaat eveneens uit de dikke hoofdletters BIBA. Dit merk is gedeponeerd in het zwart, maar wordt in de praktijk ook in het wit gebruikt.

De gebruikte hoofdletters vertonen ook verschillen: die van BIBABOERDERIJ zijn onderling verschillend van afmeting en zijn geschreven in een losse, ronde stijl, die van BIBA zijn even groot en zijn recht en strak vormgegeven.

BIBABOERDERIJ is, zowel in het gedeponeerde merk als in het logo, steeds voorzien van een gele achtergrond, waarbij het geheel van de rode letters en de gele achtergrond een eigen vorm heeft. Het totaalbeeld maakt een vrolijke indruk, passend bij een opgewekte sfeer voor jonge kinderen. Het merk BIBA bestaat alleen uit vier losstaande letters, zonder achtergrond en afgedrukt in zwart of wit en deze vormgeving wekt een duidelijk andere, meer stijlvolle indruk.

7.9 Bij vergelijking van BIBA en BIBABOERDERIJ bestaat ook in auditief opzicht een overeenstemming, al fungeert in BIBABOERDERIJ het element 'BIBA' ook als onderdeel van het allitererende en bij kindertaal aansluitende 'BIBABOE'.

Nu het woord 'biba' in het Frans en het Nederlands geen betekenis heeft, is geen sprake van een begripsmatige overeenstemming. In BIBABOERDERIJ wordt wel een direct verband gelegd tussen 'BIBA' en het begrip boerderij.

7.10 Aan te nemen valt dat BIBABOERDERIJ - met name ook voor drukwerken - zal worden gebruikt in het Nederlandse taalgebied, in Nederland en België en dat dit gebruik is gericht op mensen die de betekenis kennen van het woord 'boerderij'. Het tijdschrift BIBA is Franstalig. Bibaboerderij c.s. wil BIBABOERDERIJ onder meer gebruiken voor een Bibaboerderij-tijdschrift en voor Bibaboerderij-boeken (knutsel-, kleur- en kleuterverhaaltjestijdschriften en boeken) die zijn gericht op kinderen van 2 tot 6 jaar. BIBABOERDERIJ wordt door Bibaboerderij c.s. gebruikt in de context van de boerderij (boerin, boer, bepaalde dieren, boerenbedrijf, land- en tuinbouwproducten).

Het tijdschrift BIBA richt zich op jonge, modebewuste vrouwen en behandelt onderwerpen op het gebied van mode, beauty en kinderen.

Bibaboerderij-tijdschriften en -boeken zullen - naar valt aan te nemen - voor een niet onbelangrijk deel worden gekocht door vrouwen met jonge kinderen.

De BIBA-tijdschriften en Bibaboerderij-tijdschriften en -boeken zijn aan te merken als soortgelijke waren, maar deze waren zijn inhoudelijk en wat doelgroep betreft wel zeer verschillend. Ze kunnen niet worden beschouwd als complementair of concurrerend.

De drukwerken van beide partijen zijn bestemd voor het grote consumentenpubliek en zullen deels te koop worden aangeboden in elkaars nabijheid, met name in de tijdschriftenafdeling van winkels en in kiosken.

7.11 Het tijdschrift BIBA wordt weliswaar in België en Nederland verkocht, maar vindt aldaar geen grote afzet (vgl. prod. 2 van Excelsior: in Nederland worden van het maandelijks verschijnende tijdschrift gemiddeld minder dan 200 exemplaren verkocht; in België ligt dat aantal hoger, rond 2.600, waarbij echter niet wordt onderscheiden naar het Frans/Nederlandse taalgebied). Dat het merk BIBA in deze landen en met name in het Nederlandse taalgebied bij een aanmerkelijk deel van het publiek bekendheid zou genieten, is onvoldoende met feitelijke gegevens onderbouwd.

Het logo BIBABOERDERIJ is in Nederland bekend, vooral door het aldaar dagelijks uitgezonden televisieprogramma met die naam (eerst door de TROS, nu door RTL Nederland). Dit logo wordt

op dit moment nog niet gebruikt voor tijdschriften of boeken (afgezien van een geplastificeerd boekje voor in bad) en dit gebruik is in feite een vorm van 'merchandising' als onderdeel van het Bibaboerderij-concept.

Dat Bibaboerderij c.s. het woord BIBABOERDERIJ op zichzelf en anders dan in de vorm van het logo in het economisch verkeer gebruikt of zal gaan gebruiken voor drukwerken is niet gesteld of gebleken.

7.12 Alle hiervoor genoemde omstandigheden overziende en afwegende, komt de rechtbank tot het oordeel dat er geen werkelijk gevaar bestaat dat door het gebruik van het teken/logo BIBABOERDERIJ voor drukwerken, in het bijzonder op zeer jonge kinderen gerichte tijdschriften of boeken, bij het in aanmerking te nemen, hoofdzakelijk Nederlandstalige publiek verwarring ontstaat ten opzichte van het voor drukwerken (te weten tijdschriften) ingeschreven merk BIBA. Ondanks de punten van visuele en auditieve overeenstemming is de totaalindruk van het logo BIBABOERDERIJ zodanig verschillend van die van het merk BIBA dat het, mede gelet op de verschillen tussen de waren waarvoor deze worden gebruikt, de context van het gebruik van het logo, de bekendheid (in Nederland) van BIBABOERDERIJ en de relatieve onbekendheid van het merk BIBA, niet aannemelijk is dat het betreffende publiek teken en merk niet uit elkaar zal houden of dat dit publiek zal menen dat er een verband bestaat tussen teken en merk en de waren waarvoor deze worden gebruikt, met name wat betreft de ondernemingen die deze waren produceren of op de markt brengen.

Dat betekent dat geen sprake is of zal zijn van een inbreuk op het merk van Excelsior als bedoeld in art. 2.20 lid 1 sub b BVIE.

7.13 Niet blijkt noch is voldoende met gestelde feiten onderbouwd dat BIBA in de Benelux een bekend merk is. Dat door het gebruik van BIBABOERDERIJ ongerechtvaardigd voordeel zou kunnen worden getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk BIBA dan wel dat dit gebruik afbreuk zou kunnen doen aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie, bijvoorbeeld door verwatering van het merk, is niet gebleken, terwijl evenmin voldoende concrete feiten zijn gesteld die dat oordeel zouden kunnen dragen. De in art. 2.20 lid 1 sub c BVIE genoemde grond voor merkinbreuk doet zich derhalve niet voor. Hetzelfde geldt voor het geval van inbreuk vermeld in art. 2.20 lid 1 sub d BVIE.

7.14 De slotsom moet zijn dat de vordering van Bibaboerderij c.s. in conventie kan worden toegewezen als hierna te vermelden en dat de reconventionele vordering van Excelsior moet worden ontzegd.

7.15 Excelsior zal worden veroordeeld in de proceskosten als bedoeld in art. 1019h Rv. Aan de zijde van Bibaboerderij c.s. behoren daartoe in conventie de kosten van de dagvaarding ad € 72,25 en het vast recht van € 263,-, samen € 335,25. Gelet op de nauwe samenhang tussen het geding in conventie en dat in reconventie (in wezen zijn deze procedures elkaars spiegelbeeld en gaat het om precies dezelfde geschilpunten), zal de rechtbank de kosten van de advocaat aan de zijde van Bibaboerderij c.s. in totaal vaststellen op € 9.000,- en dit bedrag verdelen zoals hierna is vermeld.

8. De beslissing

De rechtbank,

in conventie:

verklaart voor recht dat Excelsior zich als houder van de internationale merkinschrijving BIBA, met inschrijvingsnummer 649591 d.d. 11 januari 1996, niet op grond van het bepaalde in artikel 2.20 BVIE kan verzetten tegen het gebruik door Bibaboerderij c.s. van het teken BIBABOERDERIJ in de Benelux als teken ter onderscheiding van drukwerken (boeken en tijdschriften);

veroordeelt Excelsior in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bibaboerderij c.s. begroot op € 335,25 aan verschotten en op € 6.000,- aan salaris van de advocaat;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad;

ontzegt het meer of anders gevorderde;

in reconventie:

ontzegt de vordering;

veroordeelt Excelsior in de proceskosten, tot op deze uitspraak aan de zijde van Bibaboerderij c.s. begroot op nihil aan verschotten en op € 3.000,- aan salaris van de advocaat;

verklaart deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr Van Zelm van Eldik en uitgesproken in het openbaar op
14 maart 2012.
10/1278