

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 418632 / KG ZA 12-465

Vonnis in kort geding van 11 juli 2012

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
TEN CATE THIOLON B.V.,
gevestigd te Nijverdal,
2. de naamloze vennootschap
KONINKLIJKE TEN CATE NV,
gevestigd te Almelo,

eiseressen,

advocaat: mr. J.C.H. van Manen te Amsterdam,

tegen

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF TARKETT INC.,
gevestigd te Montreal, Canada,
2. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF INC.,
gevestigd te Montreal, Canada,
3. de rechtspersoon naar vreemd recht
FIELDTURF TARKETT SAS,
gevestigd te Nanterre, Frankrijk,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
AASPORTSSYSTEMS B.V.,
tevens handelend onder de naam **FIELDTURF AASPORTSSYSTEMS**,
gevestigd te Alphen aan den Rijn,
5. de rechtspersoon naar vreemd recht
TARKETT HOLDING GMBH,
handelend onder de naam **TARKETT NEDERLAND**,
gevestigd te Frankenthal, Duitsland, tevens gevestigd te Oosterhout,

gedaagden,

advocaat: mr. R.M.R. van Leeuwen te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook Ten Cate (eiseressen gezamenlijk) en Fieldturf (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. Voor Ten Cate is de zaak behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. L.E. Fresco, eveneens advocaat te Amsterdam. Voor Fieldturf is de zaak behandeld door haar advocaat voornoemd en mr. C.A. Thomas, eveneens advocaat te Amsterdam.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding van 10 mei 2012,
- de akte houdende overlegging producties van 14 mei 2012 van Ten Cate, met producties 1 tot en met 26,
- de akte houdende overlegging producties van 24 mei 2012 van Fieldturf, met producties 1 tot en met 8,
- de akte houdende overlegging producties tevens houdende correctie van 31 mei 2012 van Ten Cate, met aanvullende producties 27 tot en met 44,
- de akte houdende overlegging aanvullende producties van 11 juni 2012 van Ten Cate, met aanvullende producties 45 tot en met 50,
- de (2^e) akte houdende overlegging producties van 14 juni 2012 van Fieldturf, met aanvullende producties 9 en 10,
- de bij faxbericht van 18 juni 2012 van Ten Cate ingediende aanvullende productie 51,
- de kostenspecificaties van beide zijden, ontvangen op 19 juni 2012,
- de mondelinge behandeling, gehouden op 20 juni 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van beide zijden een pleitnota hebben overgelegd.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Eiseressen behoren tot het Ten Cate-concern, een wereldwijd opererende producent van kunststofgarens. Eiseres sub 1 is in het bijzonder actief op het gebied van kunststofgarens bestemd voor kunstgras.

2.2. Gedaagden maken deel uit van de wereldwijd opererende Tarkett-groep, een groep van ondernemingen die zich onder meer bezighoudt met de ontwikkeling en productie van sportvelden en -vloeren. De Tarkett-groep produceert tevens kunstgrasvelden en gebruikt daarbij de bedrijfs- en productnamen Fieldturf en Prestige.

2.3. Kunstgras voor sportvelden wordt opgebouwd uit een verende laag, waarop een mat is geplaatst met kunstgrasvezels, aanvankelijk van nylon, vervolgens van polypropyleen en thans veelal van polyethyleen. De mat wordt doorgaans bestrooid met zand en/of rubberkorrels. Kunstgrasvelden van polyethyleen werden eind jaren negentig geïntroduceerd en worden aangemerkt als derde-generatie-kunstgrasvelden. Op deze velden kan gemakkelijker met voetbalnoppen worden gespeeld en slidings worden gemaakt zonder dat brandwonden ontstaan. Daarom is derde generatie kunstgras ook goed geschikt voor voetbal.

2.4. De onderneming Mattex Leisure Industries (hierna Mattex) ontwikkelde in het begin van deze eeuw een nieuw soort garen, gekenmerkt door een stevige ruggengraat en vleugels waardoor de vezels de gewenste flexibiliteit en veerkracht krijgen. Dit zogenoemde *monofilament* garen is onder de naam “*Evolution third generation slide*” of “*Evolution 3GS*” in 2003 op de markt geïntroduceerd. Mattex heeft hierna nader aan te duiden merkinschrijvingen gedaan voor haar Evolution-garen.

2.5. Mattex heeft in samenwerking met de onderneming Ceelen Sport Constructies B.V. te Zeewolde (hierna Ceelen) in IJsselstein en in Almere kunstgrasvelden aangelegd met het door haar ontwikkelde Evolution-garen. Nadat de nieuwe kunstgrasvariant in de praktijk succesvol bleek, heeft gedaagde sub 1 in 2005 en 2006 overeenkomsten gesloten met Mattex. Partijen kwamen overeen dat Fieldturf de exclusieve afnemer zou worden van het Evolution-garen en dat Mattex toestemming verleende voor het gebruik van haar Evolution 3GS-merken.

2.6. Op 30 mei 2006 deponeerde gedaagde sub 1 het Gemeenschapsmerk PRESTIGE EVOLUTION voor onder meer kunstgrasvelden (registratienummer 005781034, klasse 27). Ook buiten Europa heeft Fieldturf sindsdien vergelijkbare merkdepots gedaan.

2.7. In 2007 is Mattex door Ten Cate overgenomen. Deze overname omvatte de productiefaciliteit voor Evolution-garen en de merkrechten van Mattex. Ten Cate is zodoende thans houdster van de volgende merkinschrijvingen:

- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION 3GS, ingediend op 9 oktober 2003 en sinds 1 januari 2004 ingeschreven onder nummer 0738245 voor waren en diensten in klasse 27 (kunstgras);
- de internationale inschrijving EVOLUTION 3GS, gebaseerd op de hiervoor genoemde Beneluxmerkinschrijving en sinds 26 maart 2004 geregistreerd onder nummer 823590, voor waren en diensten in dezelfde klasse 27 met onder meer een groot aantal Europese landen als aangewezen gebieden;
- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, naar aanleiding van een aanvraag van 10 januari 2011 sinds 12 januari 2011 ingeschreven onder nummer 0893577 voor waren en diensten in klassen 17 (voor onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens) en 23 (voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik);
- de internationale inschrijving EVOLUTION, gebaseerd op de hiervoor genoemde Beneluxmerkinschrijving en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer 1069043 voor waren en diensten in dezelfde klassen 17 en 23, met de Europese Gemeenschap als een van de aangewezen gebieden;
- het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, voortkomend uit de hiervoor genoemde internationale merkinschrijving en sinds 18 januari 2011 geregistreerd onder nummer 1069043 voor waren en diensten in dezelfde klassen 17 en 23;
- het Beneluxwoordmerk EVOLUTION, ingediend op 11 maart 2011 en sinds 15 maart 2011 ingeschreven onder nummer 0896949 voor waren en diensten in klassen 17 (voor onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens), klasse 23 (voor onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik) en 27 (voor onder meer kunstgras);
- het Gemeenschapswoordmerk EVOLUTION, sinds 7 september 2011 geregistreerd onder nummer 009868191 voor waren en diensten in dezelfde klassen 17, 23 en 27;

2.8. Op 1 juli 2008 hebben Ten Cate en Fieldturf een overeenkomst gesloten (hierna: Supply Agreement), waarbij Fieldturf exclusief afnemer van de Evolution-garens bleef en de verplichting kreeg al haar kunststofgarens van Ten Cate af te nemen. Ook in deze overeenkomst kreeg Fieldturf toestemming voor het gebruik van de merkrechten van Ten

Cate ter zake Evolution 3GS. De Supply Agreement werd aangegaan voor de duur van drie en een half jaar, tot en met 31 december 2011, en voorzag in een automatische verlenging van de samenwerking nadien, tenzij de overeenkomst tijdig schriftelijk zou worden beëindigd.

2.9. Fieldturf heeft nadien wereldwijd, onder meer in Europa, kunstgrasvelden geleverd. Zij maakte daarbij onder andere gebruik van de aanduidingen DuraSpine en (Prestige) Evolution.

2.10. De samenwerking van Ten Cate en Fieldturf verliep aanvankelijk succesvol, maar in de loop van 2009 ontstonden problemen. Bij Ten Cate rees het vermoeden dat Fieldturf bezig was met de ontwikkeling van een alternatief voor het Evolution-garen. Anderzijds liet Fieldturf weten niet tevreden te zijn over de kwaliteit van de door Ten Cate geleverde producten.

2.11. Fieldturf heeft Ten Cate in verband met de gerezen problemen voor de Amerikaanse rechter gedaagd. In die procedure heeft Ten Cate reconventionele vorderingen ingesteld. Ook heeft Ten Cate op 4 november 2009 de Supply Agreement opgezegd tegen 15 juni 2011.

2.12. Fieldturf kondigde eind 2010 aan met een eigen kunstgrasgaren op de (Amerikaanse) markt te zullen komen, onder de (merk)naam REVOLUTION. Het REVOLUTION-garen was een resultaat van de in datzelfde jaar gestarte joint-venture van Fieldturf met een andere producent van kunststofgarens, Morton Extrusions. In de publiciteitscampagne die Fieldturf ter ondersteuning van haar nieuwe product is gaan voeren heeft zij onder meer de slogan: “*This is no EVOLUTION, this is REVOLUTION*” gebruikt.

2.13. Stellende dat Fieldturf door haar activiteiten in verband met het REVOLUTION-product in strijd handelde met de Supply Agreement, heeft Ten Cate bij brief van 18 februari 2011 aan Fieldturf bericht dat de Supply Agreement per 2 maart 2011 zou eindigen.

2.14. Na de zomer van 2011 werd het Revolution-garen ook op de Europese markt door Fieldturf geïntroduceerd.

3. Het geschil

3.1. Ten Cate vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, Fieldturf zal gebieden in de Europese Gemeenschap het gebruik van het merk REVOLUTION ter onderscheiding van kunstgras(garen) en daarmee gerelateerde producten te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom, met hoofdelijke veroordeling van Fieldturf in de volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv).

3.2. Ten Cate voert hiertoe aan dat door het gebruik van het teken REVOLUTION Fieldturf inbreuk maakt op haar merkrechten dan wel onrechtmatig handelt jegens haar.

3.3. Fieldturf voert gemotiveerd verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Fieldturf heeft de grensoverschrijdende bevoegdheid van deze rechtbank betwist ter zake de in Frankrijk gevestigde gedaagde sub 3. Die betwisting moet worden afgewezen.

4.2. Met Ten Cate kan worden aangenomen dat deze rechtbank bevoegdheid heeft op basis van artikel 6 lid 1 Verordening (EG) 44/2001 van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheden, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Hierna: EEX-Vo). Naar voorlopig oordeel is in de zaak tegen de Franse gedaagde, anders dan in de zaak Roche/Primus (HvJ EU 13 juli 2006, BIE 2006, 72, C-539/03), genoegzaam sprake van dezelfde situatie, zowel feitelijk als rechtens, als die tegen de Nederlandse verweerder, waardoor onverenigbare beslissingen dienen te worden vermeden. Ten eerste betreft het – onder andere – een gestelde inbreuk op een Gemeenschapsmerk, die moet worden beoordeeld aan de hand van recht dat is te vinden in een EU-Verordening. Die situatie is derhalve wezenlijk anders dan bij een Europees octrooi, zodat overwegingen 29-31 uit voornoemd arrest Roche/Primus geen opgeld doen. Ten tweede wordt alle gedaagden verwijt gemaakt van dezelfde inbreukmakende handelingen die deze gedaagden over het hele grondgebied van de EU zouden hebben gepleegd of dreigen te plegen. Als geen bevoegdheid op basis van artikel 6 EEX-Vo zou worden aangenomen, zou dat betekenen dat eerst de Nederlandse rechter (voor de Nederlandse gedaagde) en vervolgens de eventueel aangezochte Franse rechter (voor gedaagde sub 3) voor de gehele EU zouden moeten beoordelen of hetzelfde teken inbreuk maakt volgens de GMVo op hetzelfde gemeenschapsmerk. Zulks terwijl de Nederlandse rechter in elk geval bevoegdheid heeft voor wat betreft het Nederlandse territorium ingevolge artikelen 97 lid 5 en 98 lid 2 GMVo. Duidelijk moge zijn dat die situatie onwenselijk is en tot onverenigbare beslissingen aanleiding kan geven (vgl. AG P. Cruz Villalón, 29 maart 2012, C-616/10, Solvay/Honeywell, nummers 23-27). Niet gesteld is overigens dat Ten Cate de vordering jegens de Nederlandse gedaagde enkel heeft ingesteld om de overige gedaagden van de volgens artikel 97 lid 1 GMVo bevoegde rechter af te trekken.

4.3. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat artikel 6 EEX-Vo aanvullend op de bevoegdheidsregeling van de GMVo van toepassing is ingevolge het bepaalde in artikel 94 lid 1 GMVo, terwijl artikel 6 EEX-Vo niet is opgenomen in de opsomming van uitgesloten bepalingen in lid 2. Dit betekent dat voorshands moet worden aangenomen dat de Gemeenschapswetgever bij het vaststellen van de GMVo heeft onderkend dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo bevoegdheid kan scheppen, terwijl hij nochtans niet in artikel 98 heeft opgenomen dat die bevoegdheid territoriaal beperkt zou moeten zijn, zoals voor bevoegdheid op basis van artikel 97 lid 5 (kort gezegd forum loci delicti) wel is gebeurd. Bij die stand van zaken en indachtig dat artikel 6 lid 1 EEX-Vo volgens vaste rechtspraak (vgl. HvJ EU 1 december 2011, IER 2012, 16, C-145/10) in beginsel een grensoverschrijdende bevoegdheid schept, moet voorshands worden aangenomen dat de voorzieningenrechter in deze rechtbank ook jegens gedaagde sub 3 voor de gehele EU bevoegd is.

4.4. Met betrekking tot de (onbestreden) relatieve bevoegdheid van deze rechtbank ten aanzien van de Beneluxmerken wordt overwogen dat gedaagde sub 4 in dit arrondissement gevestigd is en de inbreuk zich tevens in dit arrondissement zou voordoen respectievelijk zou hebben voorgedaan.

Spoedeisend belang

4.5. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat er bij de vorderingen van Ten Cate voldoende spoedeisend belang bestaat, gelet op het voortschrijdende (beweerdelijk) inbreukmakende handelen en de omstandigheid dat Fieldturf niet bereid is een met boetebeding versterkte toezegging te doen het gebruik van het teken REVOLUTION te staken. De enkele verklaring van Fieldturf ter zitting dat zij in de toekomst het teken REVOLUTION slechts zal gebruiken in combinatie met het teken FIELDTURF doet daaraan niet af.

Niet-ontvankelijkheid

4.6. Fieldturf stelt dat uitsluitend gedaagde sub 4, de Nederlandse vennootschap, op de Nederlandse en Belgische markt activiteiten verrichten met betrekking tot (REVOLUTION) kunstgrasproducten. Zij vraagt de voorzieningenrechter Ten Cate in haar vorderingen jegens de overige gedaagden niet-ontvankelijk te verklaren.

4.7. Ten Cate heeft in dit verband gesteld dat de niet nader gespecificeerde entiteit “Fieldturf” houdster is van de website www.fieldturf.com, de website van de Fieldturf-groep die (mede) gericht is op Europa. De voorzieningenrechter stelt voorop dat in de akte van Fieldturf, waarin zij een toelichting geeft bij de door haar overgelegde producties, staat vermeld dat www.fieldturf.com / www.tarkettsports.com de “Europese website van de gedaagden” is. Voorshands zal de voorzieningenrechter er dan ook van uitgaan dat alle gedaagden verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de inhoud van die website, inclusief het door Ten Cate aangevallen gebruik van het teken REVOLUTION, al dan niet voorafgegaan door de aanduiding “Fieldturf”.

4.8. Daarbij komt dat de voorzieningenrechter met Ten Cate heeft kunnen constateren dat niet altijd duidelijk is van welke vennootschap brochures gericht op de Europese Unie afkomstig zijn. In die brochures is wel vaak de verwijzing naar de hiervoor reeds genoemde website www.fieldturf.com te vinden. Bovendien is in een van Fieldturf afkomstige presentatie over REVOLUTION-kunstgrasvelden in Europa, met name Frankrijk (door Fieldturf overgelegd als productie 7A) een door de wereldvoetbalbond uitgegeven FIFA certificaat op naam van gedaagde sub 2 opgenomen, terwijl veel van de contactgegevens vermeld op www.tarkettsports.com op gedaagde sub 3 betrekking hebben.

4.9. Bij deze stand van zaken moet voorshands worden aangenomen dat er minst genomen sprake is van dreiging van inbreuk door alle gedaagden. Het verzoek van Fieldturf om Ten Cate niet-ontvankelijk te verklaren in haar vorderingen jegens gedaagden sub 1 tot en met 3 en sub 5 dient derhalve te worden afgewezen.

Geldigheid

4.10. Fieldturf heeft naar voren gebracht dat Ten Cate geen beroep op haar merkrechten toekomt omdat die rechten vervallen zouden zijn, dan wel aan nietigverklaring blootstaan omdat zij – waar het de EVOLUTION-woordmerken betreft – te kwader trouw zouden zijn aangevraagd.

4.11. Fieldturf heeft daartoe aangevoerd dat Ten Cate het teken EVOLUTION 3GS niet als merk gebruikt heeft, zodat de betreffende merken zijn vervallen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt, de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, in het bijzonder de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeel te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (HvJ EG 11 maart 2003, IER 2003/31, Ansul/Ajax).

4.12. Deze maatstaf toepassend miskent Fieldturf naar voorlopig oordeel dat de aanduiding EVOLUTION (3GS) in ieder geval vanaf 2007 is gebruikt in het handelsverkeer, zoals blijkt uit de in het geding gebrachte reclaimedocumentatie van Mattex (productie 5 van Ten Cate) en C.S.C. Ceelen (productie 28 van Ten Cate) en facturen van Fieldturf aan S.S.C. Ceelen (productie 27B van Ten Cate). Het gebruik op facturen aan C.S.C. Ceelen is voorshands niet aan te merken als zuiver intern, zoals Fieldturf nog heeft gesteld. C.S.C. Ceelen behoort immers niet tot de groep van ondernemingen van Ten Cate / Mattex / Fieldturf, terwijl C.S.C. Ceelen bovendien het kunstgras aan derden onder gebruikmaking van het merk EVOLUTION heeft aangeboden en aangelegd. Gebruik door een licentienemer (destijds Fieldturf) van een merk in het kader van wederverkoop (aan onder meer C.S.C. Ceelen) is toe te rekenen aan de merkhouder en draagt bij aan instandhoudend merkgebruik. Hetzelfde heeft te gelden voor gebruik van het merk door de wederverkoper, C.S.C. Ceelen. In géén van die gevallen is immers sprake van slechts een gedogen van merkgebruik maar betreft het nadrukkelijk gegeven toestemming door de merkhouder.

4.13. Voor zover Fieldturf nog heeft bedoeld te stellen dat gebruik van EVOLUTION zonder 3GS niet tot instandhoudend merkgebruik kan worden gerekend van het merk EVOLUTION 3GS, overweegt de voorzieningenrechter dat instandhoudend merkgebruik op onderdelen afwijkend mag zijn, zolang het onderscheidend vermogen niet wordt gewijzigd. Fieldturf heeft niet gesteld dat het laatste het geval is bij weglating van de toevoeging 3GS. Voorshands is dan ook sprake van voldoende normaal gebruik als merk.

4.14. In het licht van het voorgaande kan de (aanvullende) deponering van de EVOLUTION-merken door Ten Cate nadat Fieldturf de aanduiding PRESTIGE EVOLUTION als merk had gedeponeerd niet als te kwader trouw worden aangemerkt.

4.15. De voorzieningenrecht laat nog daar dat Fieldturf geen nietigheidsvordering heeft ingesteld of vervallenverklaring heeft gevraagd. In dit kort geding zal zodoende voorshands worden uitgegaan van de geldigheid van de door Ten Cate ingeroepen merken.

Inbreuk

4.16. Ten Cate baseert haar inbreukvordering op de stelling dat het door Fieldturf gebruikte teken REVOLUTION, al dan niet voorafgegaan door “Fieldturf”, overeenstemt met haar merken. Daardoor zou gevaar voor directe of indirecte verwarring ontstaan (inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMVo). Niet in geschil is dat Ten Cate en Fieldturf de merken, respectievelijk het teken gebruiken voor dezelfde waren en diensten en dat het relevante publiek bestaat uit goed geïnformeerde personen die op professionele voet betrokken zijn bij de aankoop en aanleg van kunstgrasvelden. Of de EVOLUTION (3GS)-merken van Ten Cate moeten worden aangemerkt als bekende merken kan in het kader van dit kort geding in het midden blijven.

4.17. De vraag of sprake is van verwarringwekkende overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komend publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk zoals dat is ingeschreven en het teken zoals dat wordt gebruikt, uitgaande van het min of meer vage herinneringsbeeld dat bij het relevante publiek blijft hangen. Daarbij moet in het bijzonder rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen van merk en teken en in aanmerking worden genomen dat punten van overeenstemming zwaarder wegen dan punten van verschil. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval.

4.18. Dat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen de merken van Ten Cate en het door Fieldturf gebruikte teken is door Ten Cate betoogd door te wijzen op het feit dat EVOLUTION en REVOLUTION slechts één letter, de beginletter R, verschillen. Daarmee is volgens Ten Cate sprake van (verwarringwekkende) visuele en auditieve overeenstemming. Ook begripsmatig stemmen merken en teken in aanzienlijke voldoende mate overeen, zo stelt Ten Cate, want beide begrippen duiden op ontwikkeling, vooruitgang (met dan wel zonder schokeffect). Ten Cate stelt voorts dat Fieldturf, gezien de jarenlange zakelijke relatie tussen partijen, waarin Fieldturf exclusief afnemer was van de EVOLUTION-garens, was gehouden voldoende afstand te nemen van haar merken toen die relatie eindigde.

4.19. De voorzieningenrechter stelt met Ten Cate vast dat er een aanzienlijke auditieve en visuele overeenstemming bestaat tussen het meest onderscheidende bestanddeel EVOLUTION van de merken en het teken REVOLUTION. Ook begripsmatig is er een behoorlijke overlap, omdat beide betrekking hebben op verandering.

4.20. Van belang is in dit verband in het bijzonder dat partijen een jarenlange zakelijke relatie hebben onderhouden waarbij het Fieldturf was toegestaan de merken van Ten Cate te gebruiken – en dit ook daadwerkelijk deed, zo blijkt uit de als productie 27B overgelegde facturen. Fieldturf leverde derhalve gedurende lange tijd onder het merk EVOLUTION kunstgrasvelden aan haar afnemers, die op hun beurt – ook weer onder het merk

EVOLUTION – gemeentes en sportverenigingen beleverden. Voorshands bestaat derhalve enerzijds het gevaar dat (een deel van) het relevante publiek het verschil tussen EVOLUTION en REVOLUTION niet zal opvallen, gelet op het onvolmaakte herinneringsbeeld bij het relevante publiek en de volkomen identieke waren die onder merk en teken worden verhandeld. Anderzijds bestaat het – wellicht grotere – gevaar dat het relevante publiek zal denken dat REVOLUTION-kunstgras een vernieuwde of opvolgende versie is van het hen reeds bekende EVOLUTION-kunstgras en dus zal denken dat beide producten dezelfde herkomst hebben of in ieder geval van een economisch verbonden onderneming afkomstig zijn. Dit geldt te sterker daar Fieldturf tot de beëindiging van de Supply Agreement exclusief leverancier was van EVOLUTION-kunstgras.

4.21. Het verwarringsgevaar wordt niet weggenomen door het teken REVOLUTION te gebruiken in combinatie met de aanduiding “Fieldturf”, zoals Fieldturf heeft gesteld. Verwarringsgevaar kan immers ook (blijven) bestaan wanneer het teken wordt gevormd door samenvoeging van een firmanaam met een merk dat een normaal onderscheidend vermogen heeft, en het ingeschreven merk weliswaar niet als enige bepalend is voor de totaalindruk van het samengestelde teken, doch daarin een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt (vgl. Hof van Justitie EG 6 oktober 2005, Medion v Thomson (Thomson Life)). In de onderhavige situatie is het gebruik van de firmanaam Fieldturf in combinatie met het teken REVOLUTION, dat weliswaar niet identiek is aan de merken van Ten Cate, maar daar toch in belangrijke mate mee overeenstemt en een zelfstandige onderscheidende plaats heeft in het samengestelde teken, voorshands sprake van verwarringsgevaar. Ook in dit verband is van belang dat partijen een jarenlange zakelijke relatie hebben onderhouden zodat er door het relevante publiek te eerder een economische band zal worden aangenomen en de toevoeging van “Fieldturf” voor het publiek (juist) niet de doorslag zal geven om te denken dat die binding thans niet meer bestaat.

Slotsom

4.22. Nu voorshands vaststaat dat het gebruik van het teken REVOLUTION door Fieldturf als inbreukmakend, want in strijd met het verbod geformuleerd in artikel 9 lid 1 sub b GMVo respectievelijk artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE, moet worden aangemerkt, kan het gevorderde verbod worden toegewezen als in het dictum verwoord. Het toe te wijzen (inbreuk)verbod zal zich niet uitstrekken tot aan gedaagden (via joint-ventures) verbonden rechtspersonen omdat niet inzichtelijk is of de betreffende gedaagde wel voldoende zeggenschap heeft om de inbreuk tegen te gaan en Ten Cate ter zake niets heeft gesteld.

4.23. Fieldturf heeft nog geklaagd over het feit dat een verbod wordt gevorderd voor niet alleen kunstgras(garen) maar ook “daarmee gerelateerde producten” omdat dit laatste te onbepaald is. De voorzieningenrechter begrijpt dat de bedoeling van Ten Cate was om het verboden gebruik uit te doen strekken tot ook de andere waren in de omschrijvingen van haar merken, hetgeen kan worden toegewezen.

4.24. Aan de gevorderde dwangsom zal een maximum worden verbonden. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding de dwangsom te verminderen omdat deze per dag (en niet per overtreding) is gevorderd.

Proceskosten

4.25. Fieldturf zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Fieldturf heeft de kostenspecificatie van Ten Cate betwist, althans heeft gewezen op het ontbreken van facturen die volgens haar vereist zijn om te kunnen verifiëren welk bedrag daadwerkelijk aan Ten Cate in rekening is gebracht. De hoogte van het door de raadslieden van Ten Cate gehanteerde uurtarief noch het volgens de specificatie aantal aan de zaak bestede uren zijn door Fieldturf betwist. Gelet hierop valt zonder nadere toelichting – die door Fieldturf niet is gegeven – niet in te zien waarom zou moeten worden aangenomen dat aan Ten Cate niet het gespecificeerde bedrag in rekening zou zijn of nog zal worden gebracht. De kosten aan de zijde van Ten Cate worden derhalve conform haar opgave begroot op € 99.814,20 aan salaris advocaat, te vermeerderen met € 575,-= aan vast recht (dat kennelijk niet in de verschotten is opgenomen), in totaal dus € 100.389,20. De hoofdelijke verschuldigheid van de proceskosten is niet bestreden zodat die zal worden toegewezen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Fieldturf binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis in de Europese Gemeenschap het gebruik van het teken REVOLUTION ter onderscheiding van kunstgras(garen) en daaraan gerelateerde producten (dat wil zeggen waren in klassen 17 (onder meer kunstgrasvezels, niet voor textielgebruik en kunstgrasgarens), 23 (onder meer garens en plastic of rubber draden voor textielgebruik) en 27 (voor onder meer kunstgras)) te staken en gestaakt te houden;

5.2. veroordeelt Fieldturf om aan Ten Cate een dwangsom te betalen van € 50.000,= voor iedere dag of gedeelte daarvan dat de betreffende gedaagde niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet, tot een maximum van € 2.000.000,= is bereikt,

5.3. bepaalt de termijn voor het instellen van de eis in de hoofdzaak zoals bedoeld in artikel 1019i Rv op 6 maanden,.

5.4. veroordeelt Fieldturf (hoofdelijk) in de proceskosten, aan de zijde van Ten Cate tot op heden begroot op € 100.389,20,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. E.F. Brinkman en in het openbaar uitgesproken op 11 juli 2012 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.