

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 416643 / KG ZA 12-356

Vonnis in kort geding van 29 mei 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
CLEANLEASEFORTEX B.V.,
gevestigd te Koudekerk aan den Rijn, gemeente Rijnwoude,
eiseres,
advocaat: mr. W.J.H. Leppink te Rotterdam,

tegen

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS GEZONDHEIDSZORG B.V.,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS ALKMAAR B.V.,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS BERGEN OP ZOOM B.V.,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS DUIVEN B.V.,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS EMMEN B.V.,
6. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS GEMERT B.V.,
7. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS GOES B.V.,
8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS KERKHOFFS B.V.,
9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS HOORN B.V.,
10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS LINNENMANAGEMENT B.V.,
11. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS RIJNMOND B.V.,
12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS SALLAND B.V.,
13. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS SITTARD B.V.,
14. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS TILBURG B.V.,
15. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
LIPS VOORBURG B.V.,

-
16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYNERGY HEALTH NEDERLAND B.V.,
17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYNERGY HEALTH HOLDING B.V.,
18. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
SYNERGY HEALTH LOGISTICS B.V.,
- gedaagden,
gedaagden sub 1 tot en met 11, 13, 14 zijn alle gevestigd te Vlaardingen,
gedaagde sub 12 is gevestigd te Raalte,
gedaagden sub 15 tot en met 18 zijn alle gevestigd te Schiedam,
advocaat: mr. C.S. Mastenbroek te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ook CleanLeaseFortex en Synergyhealth (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. Voor CleanLeaseFortex is de zaak mede behandeld door mr. A.A.A.C. van Nieuwenhuizen, advocaat te Rotterdam.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 11 april 2012 met producties 1 tot en met 11,
 - de akte overlegging producties van 27 april 2012 van Synergyhealth, met producties 1 tot en met 9,
 - de akte houdende overlegging (aanvullende) producties van 4 mei 2012 van CleanLeaseFortex, met aanvullende producties 12 en 13,
 - de akte overlegging producties van 14 mei 2012 van Synergyhealth, met aanvullende producties 9 tot en met 18 (de abusievelijk opnieuw als 9 genummerde aanvullende productie 9 is een andere dan de eerder overgelegde productie 9 en is niet bedoeld als vervanging daarvan),
 - de kostenspecificaties van beide zijden, ontvangen op 14 mei 2012,
 - de mondelinge behandeling, gehouden op 15 mei 2012, ter gelegenheid waarvan de raadslieden pleitnotities hebben overgelegd.
- 1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

- 2.1. CleanLeaseFortex en Synergyhealth zijn beide actief op de professionele textielreinigingsmarkt. Zij leveren diensten op het gebied van zogenoemd integraal textielbeheer aan bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg en – in mindere mate – horeca, recreatie en industrie. In dat kader verhuren, reinigen en onderhouden zij bijvoorbeeld textielartikelen als lakens, handdoeken en kleding voor de patiënten, bewoners en werknemers van ziekenhuizen en (zorg)instellingen.
- 2.2. De Nederlandse gezondheidszorg-gerelateerde textielreinigingsmarkt wordt gekenmerkt door toenemende concentratie als gevolg van overnames en fusies: een steeds groter deel van de markt wordt bediend door een steeds kleiner aantal ondernemingen.

CleanLeaseFortex en Synergyhealth zijn de twee grootste marktpartijen en hadden in 2011 ieder een marktaandeel van ongeveer 40%.

2.3. Ziekenhuizen en andere instellingen laten hun textielbeheer doorgaans verzorgen door één zogenoemde textielbeheerder. Als textiel van een textielbeheerder terecht komt bij een ziekenhuis waar een ander het textielbeheer verzorgt, bijvoorbeeld doordat een patiënt of bewoner van een andere instelling naar het ziekenhuis wordt vervoerd, verzamelt het ziekenhuis ook de 'vreemde' textiel en reinigt diens textielbeheerder het voordat het aan de andere (concurrerende) textielbeheerder wordt geretourneerd. De naam van de textielbeheerder staat op (wasetiketten in en labels aan) de textiel vermeld, zodat het personeel van de textielbeheerder 'vreemd' textiel kan onderscheiden van eigen producten.

2.4. CleanLeaseFortex is actief in Nederland en België en is houdster van onder meer de volgende merkschrijvingen voor waren en diensten in de klassen 35 (voor onder meer zakelijke advisering ten aanzien van textielgebruik binnen instellingen en ondernemingen), 36 (voor onder meer leasing van kledingstukken en textiel), 37 (voor onder meer stomerijdiensten, reinigen en repareren van kledingstukken, textiel en aanverwante producten), 39 (voor onder meer transport en logistieke advisering ten aanzien van textielgebruik binnen instellingen en ondernemingen en 40 (appreteren van kleding, textiel en aanverwante producten):

- onderstaand op 7 februari 2012 onder nummer 0914116 ingeschreven Beneluxwoord/-beeldmerk, met kleurindicatie lichtblauw en donkerblauw,



- onderstaand op 7 februari 2012 onder nummer 0914117 ingeschreven Beneluxwoord/-beeldmerk, eveneens met kleurindicatie lichtblauw en donkerblauw,

CleanLeaseFortex

- onderstaand op 7 augustus 2006 onder nummer 0801121 ingeschreven Beneluxwoord/-beeldmerk, waarbij als toegepaste kleuren pms 638U (lichtblauw) en pms 281U (donker blauw) zijn vermeld.



2.5. CleanLeaseFortex is in 2004 ontstaan na een fusie van de ondernemingen CleanLeaseRandstad en Fortex. Op dat moment is de thans nog steeds gehanteerde huisstijl geïntroduceerd, met dien verstande dat de kleurstelling van haar logo destijds paars/lichtblauw was. De door CleanLeaseFortex gebruikte huisstijl komt onder meer tot uiting in bovengenoemde merken en die worden toegepast op onder meer de website, briefpapier, vrachtwagens en logistieke hulpmaterialen als rolcontainers. Op het door CleanLeaseFortex gebruikte textiel worden de woord/beeldmerken alleen gebruikt op labels in (bedrijfs)kleding en – in beperkte mate – op handdoeken (zoals hieronder afgebeeld) en lakens.



Uit kostenoverwegingen is bij het grootste deel van de textiel, dat aan slijtage onderhevig is en regelmatig vervangen wordt, niet het meerkleurige woord/beeldmerk toegepast, maar is gekozen voor het verwerken in het weefsel van het woord/beeldmerk zonder de kleurstelling zoals gedeponeerd, maar in de (tegen)kleur van de textiel, zoals bijvoorbeeld in de hieronder weergegeven stof- en keukendoek.



2.6. Gedaagden maken sinds 2004 onderdeel uit van de in meerdere landen actieve Synergyhealth-groep. Tot voor kort opereerden zij onder de naam Lips Textielservices en maakten zij gebruik van (merk)tekens in de kleuren geel en blauw. Een door Synergyhealth veelgebruikt teken is hieronder afgebeeld.



In het verleden is door Synergyhealth ook onderstaand teken gebruikt, in ieder geval op haar briefpapier.



2.7. Hieronder zijn voorbeelden weergegeven van de thans door Synergyhealth gebruikte textiel.



2.8. In 2012 is besloten de naam Synergyhealth en de huisstijl van het moederbedrijf, die door ondernemingen van de Synergyhealth-groep buiten Nederland al eerder werden gebruikt, ook in Nederland te gaan gebruiken. Onderstaande tekens maken deel uit van die huisstijl.



3. Het geschil

3.1. CleanLeaseFortex vordert - samengevat – dat de voorzieningenrechter Synergyhealth beveelt elke inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder elk gebruik van tekens die inbreuk maken op haar merkrechten te staken en gestaakt te houden, alsmede beveelt ieder onrechtmatig handelen jegens haar, in het bijzonder elk gebruik van tekens en/of kleurstelling als weergegeven onder 2.4. te staken en gestaakt te houden, een en ander op straffe van een dwangsom en met veroordeling in de overeenkomstig artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) te begroten proceskosten, te vermeerderen met wettelijke rente en nakosten.

3.2. Synergyhealth voert verweer.

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

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. De voorzieningenrechter is op grond van artikel 4.6 lid 1 van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: 'BVIE') bevoegd kennis te nemen van de op de Beneluxmerken gebaseerde vorderingen van CleanLeaseFortex nu gedaagde sub 15 gevestigd is, althans kantoor houdt te Voorburg, gemeente Voorburg-Leidschendam, in het arrondissement 's-Gravenhage, en het inbreukmakend en onrechtmatig handelen waartegen de vorderingen zich richten volgens CleanLeaseFortex mede plaatsvinden in datzelfde arrondissement. De bevoegdheid van de voorzieningenrechter is overigens niet bestreden.

Spoedeisend belang

4.2. Het spoedeisende belang bij de gevorderde voorzieningen vloeit voort uit de gestelde (dreigende) voortdurende inbreukmakende, dan wel onrechtmatige handelingen van Synergyhealth.

Vorderingen jegens gedaagden sub 1, 16, 17 en 18

4.3. Synergyhealth heeft onweersproken gesteld dat gedaagden sub 1, 16 en 17 uitsluitend (financiële) holdingactiviteiten verrichten en dat de activiteiten van gedaagde sub 18 beperkt zijn tot het verrichten van interne logistieke diensten. Om die reden is er geen sprake van het door CleanLeaseFortex gestelde inbreukmakende, dan wel onrechtmatige handelen en kunnen de vorderingen jegens hen niet slagen, concludeert Synergyhealth.

4.4. CleanLeaseFortex heeft daar tegenover gesteld dat ook bij holdingactiviteiten mogelijk gebruik zal worden gemaakt van inbreukmakende tekens. Zij heeft echter niet onderbouwd op welke wijze bij dit door CleanLeaseFortex niet nader omschreven gebruik sprake is van (dreiging van) deelname aan het economisch verkeer door bedoelde vennootschappen. Ook met betrekking tot de interne logistieke diensten heeft CleanLeaseFortex niet toegelicht waarom deze inbreukmakend of onrechtmatig zouden zijn. Nu naar voorlopig oordeel CleanLeaseFortex haar stellingen ter zake niet voldoende heeft onderbouwd, dienen de vorderingen jegens gedaagden sub 1, 16, 17 en 18 te worden afgewezen.

(Dreigende) merkinbreuk

4.5. CleanLeaseFortex baseert haar inbreukvordering op de stelling dat de door Synergyhealth in Nederland gebruikte (of in de nabije toekomst te gebruiken) tekens overeenstemmen 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), dan wel zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van haar bekende merken (inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE).

4.6. Niet in geschil is dat CleanLeaseFortex en Synergyhealth de merken, respectievelijk de tekens gebruiken voor soortgelijke waren en diensten.

4.7. De vraag of sprake is van 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.

4.8. Dat er sprake zou zijn van auditieve of begripsmatige overeenstemming tussen de merken van CleanLeaseFortrex en de door Synergyhealth gebruikte tekens is door CleanLeaseFortrex niet gesteld en naar voorlopig oordeel is daarvan ook geen sprake. Of nu wordt uitgegaan van een Engelse of een Nederlandse uitspraak, “cleanleasefortrex” klinkt volstrekt anders dan “synergyhealth”. Begripsmatig bestaat evenmin overeenstemming, ook niet als wordt verondersteld dat de Engelse betekenis van (de afzonderlijke onderdelen van) de wordelementen van merken en tekens bekend is bij het (Nederlandstalige) publiek.

4.9. CleanLeaseFortrex baseert haar merkenrechtelijke vorderingen (uitsluitend) op de gestelde visuele overeenstemming tussen haar merken en de tekens die Synergyhealth gebruikt. Daarvan is volgens CleanLeaseFortrex sprake omdat de door Synergyhealth gebruikte tekens gelijk zijn aan haar merken wat betreft lettertype, opbouw en kleurgebruik.

4.10. De voorzieningenrechter wijst dat van de hand. Het lettertype van merken noch tekens is bijzonder of opvallend. Beide lettertypen zijn een (andere) variatie op een min of meer standaard drukletter – het lettertype van de merken rechter en strakker dan het rondere lettertype van het tekens – en zijn weinig onderscheidend. Wat wel opvalt, is dat bij de merken tussen de letters duidelijk ruimte is gebleven, terwijl bij de tekens de letters van het eerste woord helemaal tegen elkaar aan zijn gedrukt en tussen de letters van het tweede woord nauwelijks ruimte is gelaten. De merken geven daarmee een veel ruimtelijker indruk dan de compact uitgevoerde tekens.

4.11. Ook opvallend is dat de drie woord-bestanddelen waaruit de merken bestaan (‘clean’, ‘lease’ en ‘fortrex’) ieder met een hoofdletter beginnen, terwijl in de tekens geen enkele hoofdletter wordt gebruikt. Mede doordat bij de tekens geen tot weinig ruimte tussen de letters wordt gelaten vormen de tekens daardoor meer één geheel dan de merken, die duidelijk uit drie samengestelde delen bestaan. Dat zowel merken als tekens relatief lang zijn (zestien respectievelijk dertien tekens) maakt dat niet anders. Een van de twee aangevallen tekens van Synergyhealth heeft daarnaast nog een onderschrift, dat bij geen van de merken van CleanLeaseFortrex aanwezig is.

4.12. De figuratieve elementen in twee van de drie ingeroepen merken en in de tekens hebben een duidelijk andere vormgeving – rond bij de merken en vierkant/hoekig bij de tekens – en verwijzen naar andere begrippen: het schoepenrad (voor zover het relevante publiek dat daarin zou onderkennen; het is ook op te vatten als een bloem) in de merken verwijst naar textielreiniging en het kruis in de tekens verwijst naar de gezondheidszorg. Ook hebben de figuratieve elementen niet dezelfde positie ten opzichte van de wordelementen, namelijk voor het woord bij de merken en boven de tweede letter in de tekens. Ook de kleurstelling van de figuratieve elementen is anders: bij de merken is het

hoofdzakelijk donkerblauw met één lichtblauwe schoep, terwijl het kruis in de tekens geheel lichtblauw is.

4.13. Wat wel overeenstemt – naar Synergyhealth erkent – is het feit dat in de merken en tekens gebruik wordt gemaakt van de combinatie donkerblauw / lichtblauw, waarbij het eerste (grotere) deel van het woord donkerblauw is en tweede (kleinere) deel van het woord lichtblauw. Volgens CleanLeaseFortrex zijn de kleuren donkerblauw en lichtblauw en de wijze (volgordelijkheid) van het gebruik ervan de onderscheidende en belangrijkste bestanddelen van de merken en tekens, leidend tot een visuele overeenstemming, die – zo begrijpt de voorzieningenrechter – zodanig is dat ondanks het ontbreken van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen merken en tekens, overeenstemming tussen merken en tekens in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder b en/of c BVIE moet worden aangenomen.

4.14. Dat standpunt wordt van de hand gewezen. Voorop gesteld moet worden dat CleanLeaseFortrex geen kleurcombinatie-merk heeft, maar alleen in kleur uitgevoerde woord/beeldmerken. Naar voorlopig oordeel komt aan het kleurgebruik in de merken van CleanLeaseFortrex niet of nauwelijks onderscheidende kracht toe in verhouding tot de andere, wel sterk onderscheidende elementen van de merken: de woordcombinatie en het figuratieve element. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat, zoals ook CleanLeaseFortrex onderkent, de kleur blauw of een combinatie van verschillende blauwtinten gebruikelijk is in relatie tot waren en diensten die worden geassocieerd met “schoon”, “water” en “reiniging”, waaronder de branche waarin partijen actief zijn. Blijkens de door Synergyhealth overgelegde stukken wordt door de grote meerderheid van ondernemingen in de betrokken bedrijfstak in merken en/of logo's en/of op websites de kleur blauw gebruikt. Ook de combinatie van licht- en donkerblauw is daarbij bepaald niet ongebruikelijk, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het bedrijfslogo zoals eerder door Synergyhealth werd gebruikt (zie r.o. 2.6) en het hieronder weergegeven bedrijfslogo van Wasserij Salland, sinds 2007 onderdeel van Lips Textielservices, dat zij – naar Synergyhealth onvoldoende weersproken heeft aangevoerd – ook al gebruikte voor de datum waarop de merken zijn ingeschreven.



4.15. Dat de – door CleanLeaseFortrex uitsluitend met een verwijzing naar haar grote marktaandeel onderbouwde – gestelde bekendheid van haar merken (dan wel de inburgering ervan) juist op het kleurgebruik in haar merken gebaseerd zou zijn, zodat daaraan onderscheidende kracht van meer dan ondergeschikte moet worden toegekend, is door CleanLeaseFortrex niet voldoende gemotiveerd gesteld, noch op enigerlei wijze onderbouwd.

4.16. In aanmerking genomen de omstandigheid dat naar voorlopig oordeel juist het woord- en beeldelement van de merken het onderscheidend vermogen daarvan – ook in visueel opzicht – in belangrijke mate bepalen en de afwezigheid van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de door Synergyhealth gebruikte tekens, leidt het enkele overeenstemmende kleurgebruik in de tekens van Synergyhealth voorshands niet tot de vereiste overeenstemmende totaalindruk tussen merken en tekens.

Inbreuk op de merken van CleanLeaseFortrex door het gebruik van de tekens door Synergyhealth kan dan ook reeds daarom niet worden aangenomen.

4.17. Het gevorderde inbreukverbod met betrekking tot de Beneluxmerken van CleanLeaseFortrex zal gelet op het voorgaande worden afgewezen.

Overigens onrechtmatig handelen

4.18. CleanLeaseFortrex heeft naast haar afgewezen merkenrechtelijke argumenten onvoldoende gemotiveerd gesteld op grond van welke bijkomende omstandigheden het gebruik door Synergyhealth van de onder 2.8. weergegeven tekens zou leiden tot verlies van de *corporate identity* van CleanLeaseFortrex of verwarring bij het publiek en dat gebruik jegens CleanLeaseFortrex onrechtmatig zou zijn.

4.19. Dat het gebruik van de tekens zou leiden tot substantieel meer verwisseling van textiel of de verwerking van ‘vreemd’ textiel zou bemoeilijken, zoals CleanLeaseFortrex heeft gesteld, kan voorshands niet worden aangenomen. In het merendeel van de textiel worden niet de (meerkleurige) merktekens van CleanLeaseFortrex of de aangevallen tekens van Synergyhealth in kleur toegepast, maar worden de bedrijfsnamen in enkele (tegen)kleur van de textiel ingeweven. Naar Synergyhealth onweersproken heeft gesteld geldt voor haar als enige uitzondering dat in kleding van ziekenhuispersoneel en patiënten een meerkleurig neklabeel aanwezig zal zijn, maar scheiding daarvan als ‘vreemd’ en ‘eigen’ zal eenvoudig kunnen plaatsvinden aan de hand van de duidelijk op de buitenzijde van het kledingstuk aangebrachte naam van de instelling.

4.20. Ook anderszins kan het gebruik van de aangevallen tekens van Synergyhealth voorshands niet als onrechtmatig worden aangemerkt. De vorderingen van CleanLeaseFortrex die zijn gebaseerd op (dreigend) onrechtmatig handelen van Synergyhealth zullen derhalve eveneens worden afgewezen.

Proceskosten

4.21. CleanLeaseFortrex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Synergyhealth maakt aanspraak op vergoeding van haar volledige proceskosten overeenkomstig artikel 1019h Rv. Het aantal van de onrechtmatige daad grondslag in het geheel wordt begroot op nihil. De kosten aan de zijde van Synergyhealth worden conform haar – niet bestreden – specificatie begroot op:

- griffierecht	€	575,00
- salaris advocaat		<u>37.717,71</u>
Totaal	€	38.292,71

Synergyhealth heeft niet gevorderd dat de proceskostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad wordt verklaard. De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding dit ambtshalve te doen.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. wijst de vorderingen af,

5.2. veroordeelt CleanLeaseFortex in de proceskosten, aan de zijde van Synergyhealth tot op heden begroot op €38.292,71.

Dit vonnis is gewezen door mr. R. Kalden en in het openbaar uitgesproken op 29 mei 2012 in tegenwoordigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.