

Gerechtshof Den Haag 22 juli 2014, IEF 14059 (Recticel tegen Swiss Sense)

www.IE-Forum.nl

arrest

GERECHTSHOF DEN HAAG

Afdeling Civiel recht

zaaknummer : 200.120.133/01
zaak-/rolnummer rechtbank : 387515 / HA ZA 11-514

Arrest van 22 juli 2014

in de zaak van

1. de vennootschap naar vreemd recht
Recticel Bedding (Schweiz) A.G.,
gevestigd te Büron, Zwitserland,
hierna te noemen: Recticel Bedding.
2. de vennootschap naar vreemd recht
Recticel N.V.,
gevestigd te Brussel, België,
hierna te noemen: Recticel Benelux,
appellanten,
hierna gezamenlijk te noemen: Recticel c.s.,
advocaat: mr. D. Knottenbelt te Rotterdam,

tegen

Swiss Sense B.V.,
gevestigd te Uden,
geïntimeerde,
hierna te noemen: Swiss Sense,
advocaat: mr. J.P. Heering te 's-Gravenhage.

Het verloop van het geding

1. Bij exploit van 30 november 2012 is Recticel c.s. in hoger beroep gekomen van het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 5 september 2012 (ECLI:NL:RBSGR:2012:BX9089). Bij memorie van grieven (met producties) heeft Recticel c.s. 16 grieven tegen genoemd vonnis aangevoerd en haar eis gewijzigd. Swiss Sense heeft de grieven en de gewijzigde eis bij memorie van antwoord (met producties) bestreden. Vervolgens hebben partijen op 13 maart 2014 de zaak laten bepleiten, Recticel c.s. door mr. L.E.J. Jonker, advocaat te Den Bosch, en mr. G.J. van de Kamp, advocaat te Arnhem, en Swiss Sense door mrs. M.H.L. Hemmer en R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht, advocaten te Breda, allen aan de hand van overgelegde pleitnotities. Voorafgaand aan de pleitzitting hebben partijen nadere stukken overgelegd, te weten:
 - akte met producties 42 tot en met 49 van Swiss Sense;

Zaaknummer: 200.120.133/01

2

-
- akte met producties 49 en 50 van Recticel c.s.;
 - brief van 12 maart 2014, met bijlage, van mr. Hemmer voornoemd, over productie 39 van Recticel c.s.;
 - (fax)brief van 12 maart 2014, met bijlage, van mr. Jonker voornoemd (kostenspecificatie).
- Na afloop van de pleidooizitting hebben partijen het hof verzocht nog geen arrest te wijzen teneinde hen in de gelegenheid te stellen tot een minnelijke regeling te komen. Nadien hebben partijen het hof bericht dat zij geen regeling hebben bereikt en arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

- 2.1. De feiten die de rechtbank in overweging 2.1 tot en met 2.4 van het bestreden vonnis heeft vastgesteld, zijn niet in geschil. Ook het hof zal daarvan uitgaan. Voor zover in hoger beroep van belang gaat het om het volgende.
- 2.2. Recticel Bedding is een Zwitserse onderneming die zich sinds tientallen jaren toelegt op de productie en verkoop van onder meer lattenbodems, matrassen en bedden onder het merk SWISSFLEX. De producten onder het merk SWISSFLEX worden geproduceerd in Zwitserland en worden door (verschillende ondernemingen van) het concern waartoe Recticel Bedding behoort, in vrijwel alle Europese landen verkocht. In de Benelux worden producten onder het merk SWISSFLEX gedistribueerd en verkocht door Recticel Benelux.
- 2.3. Recticel Bedding is houdster van een aantal merkregistraties voor onder meer bedden en matrassen. Het betreft
- een internationale merkregistratie van een woord/beeldmerk SWISSFLEX met gelding in onder meer de Benelux-landen, geregistreerd op 9 juli 1986 (zie overweging 2.2 onder a van het bestreden vonnis; ook genoemd onder i),
 - een zestal Gemeenschapsmerken (woord/beeldmerken en een woordmerk) bestaande uit het woord SWISSFLEX (zie overweging 2.2 onder b tot en met g van het bestreden vonnis), geregistreerd in de periode van 23 april 2007 tot en met 22 juni 2010, en
 - een Gemeenschapswoordmerk betreffende het teken SENSUS (zie overweging 2.2 onder h van het bestreden vonnis), geregistreerd op 21 februari 2001.
- 2.4. Swiss Sense is in juli 2004 opgericht en houdt zich bezig met de productie van en handel en detailhandel in bedden, slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten die met de inrichting van slaapkamers te maken hebben.
- 2.5. Swiss Sense heeft een aantal depots van Benelux-woord/beeldmerken verricht en is houdster van een aantal Benelux-woord/beeldmerken voor – onder meer – (slaapkamer)meubelen. In vrijwel al deze depots/merken komt het teken SWISS SENSE voor (zie overweging 2.4 onder a tot en met y van het bestreden vonnis). Voor zover in hoger beroep nog van belang gaat het om merken gedeponereerd in de periode van 5 oktober 2010 tot en met 10 november 2011.
3. In eerste aanleg heeft Recticel c.s. in conventie gevorderd als verwoord in overweging 3.1 van het bestreden vonnis. In de kern genomen vorderde Recticel c.s.
- nietigverklaring van de merken van Swiss Sense omdat deze merken het Zwitserse staatsembleem bevatten en/of misleidend zijn;
 - een verbod om inbreuk te maken op de merkrechten van Recticel Bedding, om gebruik

Zaaknummer: 200.120.133/01

3

te maken van het Zwitserse staatsembleem, om de aanduiding SWISS te gebruiken als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken, en om misleidende mededelingen te doen omtrent onder meer de herkomst van de producten van Swiss Sense;

- veroordeling tot schadevergoeding nader op te maken bij staat, een en ander met nevenvorderingen en een proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. Swiss Sense heeft een reconventionele vordering ingesteld; deze vordering is in hoger beroep niet meer aan de orde.

4. De rechtbank heeft in het bestreden vonnis, kort gezegd, in conventie een viertal merkinschrijvingen (genoemd in overweging 2.4 onder a tot en met d van het bestreden vonnis) van Swiss Sense nietig verklaard omdat deze merken het Zwitserse staatsembleem bevatten, Swiss Sense bevelen om in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPs-Verdrag ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem te staken en gestaakt te houden (met dwangsom), en de vorderingen voor het overige afgewezen. In reconventie heeft de rechtbank de vorderingen van Swiss Sense afgewezen.

5. In hoger beroep vordert Recticel c.s. dat het hof het bestreden vonnis bekrachtigt voor zover de rechtbank haar vorderingen heeft toegewezen en de reconventionele vorderingen heeft afgewezen, en dit vonnis voor het overige vernietigt en opnieuw rechtdoende haar vorderingen toewijst, met veroordeling van Swiss Sense in de kosten van beide instanties op de voet van art. 1019h Rv. Daarbij heeft Recticel c.s. haar eis aldus gewijzigd ('genuanceerd') dat zij thans – samengevat weergegeven – vordert (voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad):

(1) nietig te verklaren de merkinschrijvingen genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met y van het bestreden vonnis alsmede de doorhaling daarvan te bevelen; ten aanzien van het Benelux depot in overweging 2.4 onder k van het bestreden vonnis: te bevelen dit depot door te halen (voor zover het nog niet is ingeschreven) subsidiair nietig te verklaren (voor zover dit depot tot registratie heeft geleid);

(2) Swiss Sense te bevelen om iedere inbreuk op de merkrechten van Recticel c.s. genoemd in overweging 2.2 van het bestreden vonnis, betreffende SWISSFLEX en SENSUS te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder ieder gebruik van de tekens SWISS SENSE en SENSE, zulks ook als het gaat om gebruik in handelsnamen en domeinnamen;

(3) Swiss Sense te bevelen om in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPs-Verdrag te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van het Zwitserse wapen en staatsembleem en van enig daarop gelijkend teken, daaronder begrepen ieder gebruik als (onderdeel van een) merk of handelsnaam, zoals in de merkinschrijvingen genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met i van het bestreden vonnis;

(4) Swiss Sense te bevelen om in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPs-Verdrag te staken en gestaakt te houden ieder gebruik van de aanduiding SWISS als (onderdeel van een) merk, handelsnaam, domeinnaam of ander onderscheidingsteken in verband met producten en/of diensten die niet van Zwitserse oorsprong zijn;

(5) Swiss Sense te bevelen de handelsnamen die het bestanddeel SWISS bevatten, waaronder de handelsnaam SWISS SENSE, in het handelsregister te doen doorhalen;

(6) Swiss Sense te bevelen om in alle lidstaten van de Europese Unie en in alle lidstaten die partij zijn bij het TRIPs-Verdrag te staken en gestaakt te houden het doen van

Zaaknummer: 200.120.133/01

4

misleidende mededelingen omtrent de oorsprong van haar onderneming of producten;
(7) Swiss Sense te bevelen om ieder (overigens) onrechtmatig handelen jegens Recticel c.s. te staken en gestaakt te houden, waaronder het ongeoorloofd aanhaken bij de merken van Recticel c.s. en het nodeloos wekken van verwarringsgevaar;
(8) Swiss Sense te bevelen tot een rectificatie i.v.m. misleiding omtrent de Zwitserse herkomst van haar onderneming en producten;
(9) Swiss Sense te veroordelen tot betaling van een dwangsom;
(10) Swiss Sense te veroordelen tot vergoeding van de door Recticel c.s. geleden schade, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
(11) Swiss Sense te veroordelen tot vergoeding van de volledige proceskosten op de voet van art. 1019h Rv in beide instanties.

6. In hoger beroep heeft Recticel c.s. 16 grieven aangevoerd. Kort gezegd betreft grief 1 het gebruik van het Zwitserse staatsembleem, richten grieven 2 tot en met 9 zich vanuit verschillende invalshoeken op misleiding omtrent Zwitserse herkomst, en betreffen grieven 10 tot en met 12 merkinbreuk. Grief 13 ziet op onrechtmatige uitlatingen, grief 14 op schade en grief 15 op de proceskostenveroordeling. Grief 16 is een veegrief.

Nietigheid merkinschrijvingen Swiss Sense

7. Recticel c.s. baseerde haar vordering (1) in eerste aanleg op drie grondslagen, namelijk:

- art. 6ter Unieverdrag van Parijs, gelet op het Zwitserse staatsembleem (art. 2.4 sub a juncto 2.28 lid 1 sub e Benelux-Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom, 'BVIE'), m.b.t. (voor zover in hoger beroep nog van belang) de merken van Swiss Sense genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met i van het bestreden vonnis;
- misleiding van het publiek (art. 2.4 sub b juncto 2.28 lid 1 sub e BVIE), m.b.t. (voor zover in hoger beroep nog van belang) de merken van Swiss Sense genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met y van het bestreden vonnis, doordat ten onrechte de indruk van een Zwitserse herkomst wordt gewekt;
- het depot komt in rangorde na depots van overeenstemmende merken van Recticel c.s. (art. 2.28 lid 3 sub a BVIE), m.b.t. de merken van Swiss Sense genoemd in overweging 2.4 van het bestreden vonnis die jonger zijn dan Recticel's merken (inleidende dagvaarding, paragraaf 66).

Met grief 1 richt Recticel c.s. haar pijlen op het oordeel van de rechtbank betreffende de eerste grondslag, met grieven 2 tot en met 6 (deels) en 9 keert zij zich tegen het oordeel over de tweede grondslag. In hoger beroep heeft Recticel c.s. de derde grondslag buiten de rechtsstrijd gelaten; zij heeft niet gegriefd tegen de afwijzing van haar vordering op deze grondslag. De veegrief (grief 16) maakt dat, als onvoldoende gepreciseerd, niet anders. Het hof zal dus alleen de eerste twee grondslagen onderzoeken.

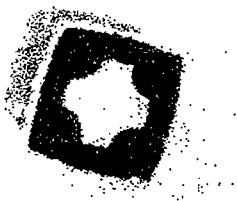
Zwitserse staatsembleem

8. Met grief 1 keert Recticel c.s. zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.15 dat de merken genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met i van het bestreden vonnis geen nabootsing vanuit heraldiek oogpunt bevatten van het Zwitserse wapen en staatsembleem en de Zwitserse vlag (art. 6ter lid 1 sub a Unieverdrag van Parijs; art. 2.4

Zaaknummer: 200.120.133/01

5

sub a BVIE). Volgens Recticel c.s. bevatten deze merken een teken (de hieronder weergegeven afbeelding van een rood, enigszins bollend vierkant met een wit 'kruis') dat alle heraldieke connotaties van het Zwitserse staatsembleem nabootst zodat evident is dat het betrokken publiek het zal opvatten als een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem.



9. De grief faalt. Het hof verenigt zich met het oordeel van de rechtbank en de daaraan ten grondslag liggende motivering. Het gewraakte teken is geen exacte weergave van het Zwitserse staatsembleem maar verschilt daarvan op de door de rechtbank genoemde punten. In een dergelijk geval wordt het teken door art. 6ter lid 1 sub a Unieverdrag van Parijs gedekt wanneer het door het betrokken publiek – in casu is dat de gemiddelde consument – als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat (HvJ EU 16 juli 2009, C-202/08P en C-208/09P, ECLI:EU:C:2009:80, 'American Clothing'). Dat is, om de door de rechtbank genoemde redenen, niet het geval. Ook in hoger beroep heeft Recticel c.s. onvoldoende onderbouwd dat de gemiddelde consument het gewraakte teken, ondanks de verschillen, opvat als een nabootsing van het Zwitserse staatsembleem. Het in hoger beroep overgelegde marktonderzoek (productie 39 Recticel c.s., p. 16: slechts 1 à 2 procent) biedt daarvoor geen aanknopingspunt. Grief 1 faalt.

Misleidende merken

10. Met grieven 2 tot en met 6 (6 gedeeltelijk) en 9 keert Recticel c.s. zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.26-29 dat, kort gezegd, niet voldoende is onderbouwd dat de merken genoemd in overweging 2.4 onder e tot en met y van het bestreden vonnis kunnen leiden tot misleiding als bedoeld in art. 2.4 sub b BVIE omtrent de Zwitserse herkomst.

11. Vooropgesteld zij dat Swiss Sense de stelling van Recticel c.s. dat de onderneming Swiss Sense en/of haar producten niet afkomstig zijn uit Zwitserland (althans dat er geen sprake is van enige feitelijke band met Zwitserland) niet (voldoende) gemotiveerd heeft betwist. Tussen partijen daarmee staat vast dat Swiss Sense geen Zwitserse onderneming is of gelieerd is met een Zwitserse onderneming en dat haar producten niet in Zwitserland worden vervaardigd.

12. Grief 5 betreft in dit kader de vraag naar de relevantie van Zwitserse herkomst. Voor misleiding in de zin van voormelde bepaling is immers onder meer vereist dat zij betrekking heeft op eigenschappen van de waren die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn. Net als de rechtbank is ook het hof van oordeel, op de door de rechtbank genoemde gronden, dat Recticel c.s. in eerste aanleg onvoldoende heeft onderbouwd dat de Zwitserse herkomst relevant is voor (de aankoopbeslissing over) slaapsystemen; zo blijkt dit niet (voldoende) uit de door Recticel c.s. genoemde producties 20, 22 en 24. Ook in hoger beroep

Zaaknummer: 200.120.133/01

6

heeft Recticel c.s. dit onvoldoende onderbouwd; het hof passeert daarom het bewijsaanbod van Recticel c.s. (memorie van grieven onder 107), voor zover dat aanbod al voldoet aan de daaraan in hoger beroep te stellen eisen; weliswaar stelt Recticel c.s. dat een getuige zou kunnen verklaren over misleiding en verwarring, maar niet (voldoende specifiek) over de vraag of het publiek dat misleid of verward is over de Zwitserse herkomst dat ook relevant vindt. Dat geldt ook voor het in hoger beroep overgelegde marktonderzoek (productie 39 Recticel c.s.); daargelaten dat de antwoordmogelijkheden met betrekking tot de desbetreffende vraag enigszins sturend zijn zoals Swiss Sense terecht heeft opgemerkt in de memorie van antwoord onder 50, kan uit dat onderzoek immers worden afgeleid dat 66% van de respondenten een Zwitserse herkomst van een slaapsysteem 'helemaal niet relevant' voor zijn aankoopbeslissing vindt, terwijl slechts 5 tot 13% van de respondenten een Zwitserse herkomst van een slaapsysteem relevant of heel relevant vindt (productie 39 Recticel c.s., p. 34 (vgl. ook p. 26); 10-12% 'een beetje relevant', 9-19% 'weet niet'). Deze 5-13% is naar het oordeel van het hof te weinig om te spreken over een relevante eigenschap. Grief 5 faalt (en dat geldt ook voor andere hierop gerichte, verspreid in de memorie van grieven liggende griefonderdelen, zoals in de toelichting op grief 3 (memorie van grieven onder 35)).

13. Uit het voorgaande volgt dat Recticel c.s. onvoldoende heeft onderbouwd dat de desbetreffende merken van Swiss Sense misleidend zijn in de zin van art. 2.4 sub b BVIE.

Slotsom nietigheid

14. Grievens 1 en 5 falen. Vorderingen (1) en (3) kunnen dus niet worden toegewezen (en in zoverre vordering (4) evenmin). De grievens 2, 3, 4, 6 (6 in zoverre) en 9 kunnen dan ook niet tot vernietiging van het bestreden vonnis leiden.

Merkinbreuk

15. Recticel c.s. beroept zich op haar merkrechten genoemd in overweging 2.2 onder a t/m i van het bestreden vonnis, waaronder haar Gemeenschapswoordmerk SWISSFLEX, geregistreerd op 13 november 2008 onder nummer 006397087, onder meer voor waren in klasse 20 (genoemd in 2.2 onder d van het bestreden vonnis) en op haar Gemeenschapswoordmerk SENSUS, geregistreerd op 21 februari 2001 onder nummer 001350834, onder meer voor waren in klasse 20 (genoemd in overweging 2.2 onder h van het bestreden vonnis). Zij keert zich daarmee allereerst tegen het gebruik als merk door Swiss Sense van de tekens genoemd in overweging 2.4 van het bestreden vonnis, welke tekens als merk zijn ingeschreven.

Rechtsverwerking

16. In dit kader betoogt Swiss Sense dat Recticel c.s. haar rechten heeft verwerkt door als houder van een oudere merkinschrijving (genoemd in overweging 2.2 onder a van het bestreden vonnis) jongere inschrijvingen (de merkinschrijvingen van Swiss Sense genoemd in overweging 2.4 onder b tot en met d van het bestreden vonnis, waarvan de inschrijvingen meer

Zaaknummer: 200.120.133/01

7

dan vijf jaar voor de inleidende dagvaarding waren ingeschreven, namelijk in 2005) bewust te gedogen gedurende vijf jaar. Immers de inleidende dagvaarding dateert van 8 februari 2011.

17. Swiss Sense beroept zich daarbij in de eerste plaats op art. 2.24 BVIE en art. 54 Gemeenschapsmerkenverordening ('GMV'). Laatstgenoemde bepaling is niet van toepassing nu geen Gemeenschapsmerk van Swiss Sense aan de orde is. Het beroep op art. 2.24 BVIE faalt ook. Voormelde merkinschrijvingen van Swiss Sense zijn in eerste aanleg immers nietig verklaard (en Swiss Sense heeft daartegen geen incidenteel appel ingesteld). Nietigheid heeft terugwerkende kracht, dus deze inschrijvingen blijven voor de beoordeling op grond van art. 2.24 BVIE buiten beschouwing. Het bewijsaanbod van Swiss Sense dat Recticel c.s. het gebruik door Swiss Sense van deze merken kende (memorie van antwoord onder 123) wordt dus in zoverre als niet relevant gepasseerd, nog daargelaten dat het geen aanbod tot getuigenbewijs is, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht. De andere merkinschrijvingen/depots van Swiss Sense zijn van 2009 of later. Van bewust gedogen als bedoeld in art. 2.24 BVIE is, reeds omdat de onderhavige procedure is ingeleid op 8 februari 2011, in dat verband dus geen sprake.

18. Swiss Sense beroept zich ook op art. 6:2 BW, stellende dat Recticel c.s. al sinds 2005 of 2006 op de hoogte is van het gebruik en dat zij en Recticel c.s. al sinds 2006 langdurig met elkaar zaken doen, hetgeen door Recticel c.s. gemotiveerd is betwist. Net als de rechtbank is ook het hof van oordeel dat dit geen rechtsverwerking oplevert. Uitgangspunt is dat enkel tijdsverloop geen toereikende grond oplevert voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is immers vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan, hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwaaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken. Gelet op de gemotiveerde betwisting van Recticel c.s. heeft Swiss Sense naar het oordeel van het hof onvoldoende onderbouwd dat van dergelijke omstandigheden sprake is. Net als in eerste aanleg wijst Swiss Sense feitelijk alleen op stilzitten van Recticel c.s., hetgeen onvoldoende is om rechtsverwerking aan te nemen. Het beroep op art. 6:2 BW faalt. Ten aanzien van het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 123 geldt overigens, ook in dit verband, dat het geen aanbod tot getuigenbewijs is, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

Woordmerk SWISSFLEX versus woordmerk SWISS SENSE

19. Van alle betrokken merken en tekens vertonen het woordmerk SWISSFLEX van Recticel c.s. (genoemd in overweging 2.2 onder d van het bestreden vonnis) en het teken/woordmerk SWISS SENSE van Swiss Sense (genoemd in overweging 2.4 onder q van het bestreden vonnis) de grootste gelijkenis. Het hof zal daarom deze beide als eerste vergelijken.

20. Volgens de bepaling sub b van art. 9 lid 1 GMV kan Recticel c.s. zich op grond van haar merkrecht verzetten tegen gebruik van het genoemd teken SWISS SENSE voor zover gebruikt als merk, indien het teken en het merk zodanig overeenstemmen dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek van de desbetreffende waren of diensten (directe of indirecte) verwarring kan ontstaan. Bij de beoordeling van de vraag of daarvan sprake is, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument van de betrokken

Zaaknummer: 200.120.133/01

8

waren en diensten achterlaten, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van het teken en het merk, en de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient te berusten op de totaalindruk die door het teken en het merk wordt opgeroepen waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. Voorts dient rekening te worden gehouden met het onderscheidend vermogen van het merk. Er moet sprake zijn van reëel verwarringsgevaar bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten. Verwarringsgevaar moet eerder worden aangenomen naarmate de waren en/of diensten (soort)gelijker zijn en andersom minder snel wanneer de waren en/of diensten minder overeenstemmen.

21. Het hof stelt voorop dat het element SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel is van het merk SWISSFLEX en van het teken SWISS SENSE. SWISS springt in het oog, nu dit, zoals Recticel c.s. terecht heeft opgemerkt, geen voor de hand liggende aanduiding is in relatie tot de betrokken waren en diensten, terwijl de beide andere elementen (FLEX respectievelijk SENSE) in dit verband weinig zeggingskracht hebben. Daar komt bij dat het element SWISS zowel in merk als in teken het eerste deel van het merk is, en dat moet worden aangenomen dat het (ook daarom) meer aandacht krijgt bij het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) dan het daaropvolgende element FLEX respectievelijk SENSE. Het bewijsaanbod van Swiss Sense in de memorie van antwoord onder 152, is naar het oordeel van het hof niet voldoende concreet; het is bovendien geen aanbod tot getuigenbewijs, terwijl bewijsstukken door Swiss Sense eigener beweging in het geding hadden moeten worden gebracht.

22. Anders dan de rechtbank is het hof van oordeel dat merk en teken overeen stemmen. Daartoe overweegt het hof als volgt.

In visueel opzicht stemmen merk en teken in behoorlijke mate overeen, omdat het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken identiek is, en omdat dat element wordt gevolgd door een woord van vier of vijf letters met een duidelijke aanwezigheid van de letter E. Weliswaar verschilt het woordbeeld enigszins doordat SWISSFLEX aan elkaar geschreven wordt terwijl SWISS SENSE uit twee losse woorden bestaat, maar dat legt naar het oordeel van het hof onvoldoende gewicht in de schaal. Datzelfde geldt ook voor zover de twee bestanddelen van het teken SWISS SENSE in de praktijk worden geschreven met een hoofdletter.

In auditief opzicht stemmen merk en teken in aanzienlijke mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS in merk en teken is identiek, terwijl de toevoegingen FLEX en SENSE worden gekenmerkt door de harde è-klank alsmede door de s-klank aan het eind. Dat de klemtoon, naar Swiss Sense stelt, verschillend wordt gelegd, maakt dit – voor zover dit al het geval zou zijn – niet anders. Datzelfde geldt voor de alliteratie in SWISS SENSE.

In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen. Het (eerste en tevens onderscheidende en dominante) element SWISS communiceert, zowel in merk als teken, immers een (positieve) associatie met Zwitserland (vgl. GEA 15 december 2011, zaak T-377/09, ECLI:EU:T:2011:753 ('PASSIONATELY SWISS')).

23. Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SWISSFLEX van Recticel c.s. is ingeschreven voor, kort gezegd, slaapkamermeubilair, bedden, bedonderdelen, matrassen en kussens (productie 4 Recticel

Zaaknummer: 200.120.133/01

9

c.s.). Swiss Sense gebruikt het teken SWISS SENSE voor bedden (met name boxsprings), slaapkamermeubilair, slaapkamerartikelen en producten welke met de inrichting van slaapkamers te maken hebben (vgl. overweging 2.3 van het bestreden vonnis). Naar het oordeel van het hof is daarmee sprake van dezelfde, althans in verregaande mate soortgelijke waren en/of diensten. Het hof verwerpt daarmee ook het betoog van Swiss Sense dat de *retaildiensten* (de verkoop van voornoemde waren) waarvoor zij het teken Swiss Sense gebruikt, niet soortgelijk kunnen zijn aan de *waren* waarvoor Recticel c.s. haar merk heeft geregistreerd. Anders dan Swiss Sense lijkt te betogen (memorie van antwoord onder 135-138), is het immers mogelijk dat waren soortgelijk zijn aan diensten en andersom.

24. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SWISSFLEX naar het oordeel van het hof, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen over het woord SWISS en het onderscheidend vermogen daarvan, een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SWISSFLEX en voormeld teken SWISS SENSE in visueel, begripsmatig en (met name) auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven). Ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE van Swiss Sense (genoemd in overweging 2.4 onder q van het bestreden vonnis slaagt grief 10 dus, en is vordering (2) toewijsbaar.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als dominant bestanddeel

25. Swiss Sense gebruikt voorts een aantal tekens (woord/beeldmerken) waarin de woordcombinatie SWISS SENSE naar het oordeel van het hof dominant is. Het gaat om de tekens genoemd in overweging 2.2 onder e, i, j, l, o en r van het bestreden vonnis. In deze tekens is tussen de woorden SWISS en SENSE een beeldelement geplaatst, in de tekens onder e, j en r is er ook nog een ondergeschikt wordelement (onderschrift in kleine letters) aanwezig, en in de tekens onder i, l en o is aan de (dominante) woordcombinatie SWISS SENSE nog een woord toegevoegd (LIFE of SAFE). Het hof zal deze tekens vergelijken met het woordmerk SWISSFLEX van Recticel c.s. (genoemd in overweging 2.2 onder d van het bestreden vonnis).

26. Naar het oordeel van het hof stemmen dit merk en voormelde tekens overeen; het hof verwijst naar hetgeen hiervoor is overwogen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Ook in de in rechtsoverweging 25 genoemde tekens is SWISS het onderscheidende en dominante bestanddeel. Daarbij geldt evenwel het volgende. In visueel opzicht is sprake van minder overeenstemming dan ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE, maar dat neemt niet weg dat er wel enige overeenstemming is. De totaalindruk in aanmerking nemend, is het woordcombinatie SWISS SENSE in de desbetreffende tekens naar het oordeel van het hof visueel dominant, terwijl de toevoegingen LIFE of SAFE respectievelijk de (zeer) klein afgebeelde onderschriften en het beeldelement naast die dominante woordcombinatie weinig zeggingskracht hebben gelet op hun algemene beschrijvende karakter, terwijl de onderschriften bovendien zo klein zijn afgebeeld dat zij nauwelijks opvallen. In auditief opzicht geldt ook dat de toevoegingen (onderschriften, LIFE of SAFE) niet afdoen aan de omstandigheid dat het element SWISS SENSE in de desbetreffende tekens auditief dominant is. In begripsmatig opzicht doen genoemde toevoegingen niet af aan de overeenstemming die hiervoor is aangenomen ten aanzien van het teken/woordmerk SWISS SENSE. Het gaat immers om beschrijvende onderschriften ('boxsprings en matrassen', 'slapen met een goed gevoel') en/of om elementen met weinig zeggingskracht (LIFE of SAFE).

Zaaknummer: 200.120.133/01

10

27. Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SWISSFLEX een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SWISSFLEX en de tekens genoemd in overweging 2.4 onder e, i, j, l, o en r van het bestreden vonnis in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. In zoverre slaagt grief 10 dus, en is vordering (2) ten aanzien van die tekens toewijsbaar.

Woordmerk SWISSFLEX versus woord/beeldmerken SWISS SENSE met SWISS SENSE als ondergeschikt bestanddeel

28. Swiss Sense gebruikt daarnaast een aantal tekens (woord/beeldmerken) waarin het woordcombinatie SWISS SENSE naar het oordeel van het hof, gelet op de lettergrootte en de plaats waar deze woorden zich (namelijk als (onderdeel van) zeer klein afgebeelde onderschriften) bevinden, ondergeschikt is. Het gaat om de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis. Deze tekens bestaan uit een (groot en prominent afgebeeld, en dus) dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE), een beeldelement en een onderschrift in (zeer) kleine letters waarin (onder meer) 'by Swiss Sense' staat opgenomen.

29. Naar het oordeel van het hof stemmen deze tekens en het woordmerk SWISSFLEX van Recticel c.s. (genoemd in overweging 2.2 onder d van het bestreden vonnis) niet overeen. Nu de woordcombinatie 'Swiss Sense' in deze tekens een zodanig ondergeschikte plaats inneemt dat het in het totaalbeeld verwaarloosbaar is, kan – gelet op de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken soort waren achterblijft – niet worden gezegd dat sprake is van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming (vgl. HvJ EU 8 mei 2014, C-591/12 P, ECLI:EU:C:2014:305, 'Bimbo'). Dat geldt a fortiori ten aanzien van de andere merken van Recticel c.s., die immers als woord/beeldmerken door de beeldelementen nog minder gelijkenis tonen met de voormelde tekens. Nu geen sprake is van overeenstemming behoeft de vraag of sprake is van (soort)gelijkheid van waren of diensten niet te worden onderzocht (vgl. ook HvJ EU 23 januari 2014, C-558/12P, ECLI:EU:C:2014:22, 'Wesergold'). Voor zover het gaat om gebruik van de desbetreffende tekens als merk faalt grief 10 dus, en is vordering (2) ten aanzien van deze tekens op deze grondslag niet toewijsbaar (zie evenwel ook rechtsoverweging 31).

Woord/beeldmerk SWISSFLEX versus handelsnaam Swiss Sense en domeinnaam swissense

30. Swiss Sense gebruikt de aanduiding 'Swiss Sense' ook als handelsnaam en als domeinnaam (zoals www.swissense.nl, www.swissense.be, www.swissense.com). Dit staat tussen partijen niet ter discussie. Dat het gebruik van deze aanduiding in de domeinnamen (ook) als handelsnaamgebruik moet worden gekwalificeerd, staat evenmin ter discussie (memorie van grieven onder 50 en 82; memorie van antwoord onder 77).

31. Het gebruik van deze aanduiding als handels- en domeinnaam moet, zoals Recticel c.s. terecht heeft gesteld, tevens worden gekwalificeerd (niet alleen als gebruik ter aanduiding van een onderneming maar ook) als gebruik 'voor waren en diensten', nu Swiss Sense dezelfde aanduiding gebruikt voor de waren en/of diensten die zij in het economisch verkeer brengt. Er

Zaaknummer: 200.120.133/01

11

is dus een verband tussen deze ook als handelsnaam gebruikte aanduiding en de waren en/of diensten van Swiss Sense, zodat sprake is van gebruik 'voor waren of diensten' in de zin van art. 2.20 lid 1 sub a, b en c BVIE (art. 5 Merkenrichtlijn) en art. 9 GMV (vgl. HvJ EG 11 september 2007, C-17/06, ECLI:EU:C:2007:497 'Céline', rechtsoverweging 23). Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in rechtsoverweging 19 e.v., kan Recticel c.s. zich op grond van art. 9 lid 1 sub b GMV verzetten tegen dergelijk gebruik door Swiss Sense van de aanduiding 'Swiss Sense'. Dat geldt naar het oordeel van het hof ook voor de aanduiding 'Swiss Sense' in het onderschrift 'by Swiss Sense' in de tekens genoemd in overweging 2.4 onder f, h, m, n, p, s, t, u, v, w, x, en y van het bestreden vonnis, waarin naast een dominant woordelement (bijvoorbeeld DESIGN, COLOR, POCKET of SAFE) in het onderschrift in kleine letters Swiss Sense als handelsnaam wordt gebruikt, althans door het publiek als zodanig zal worden opgevat ('by Swiss Sense').

32. Daarnaast kan Recticel c.s., voor zover Swiss Sense de aanduiding 'Swiss Sense' (tevens) gebruikt als handelsnaam, het gebruik daarvan verbieden krachtens art. 5a Handelsnaamwet, nu de handelsnaam 'Swiss Sense' – gelet op het bovenstaande – in geringe mate afwijkt van het woordmerk SWISSFLEX ten gevolge waarvan, in verband met de aard van de beide ondernemingen en plaats waar zij gevestigd zijn (beide zijn, naar Recticel c.s. onbetwist heeft gesteld, (onder meer) op de Nederlandse markt actief), bij het relevante publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren te duchten is.

33. In zoverre slaagt grief 10 en is vordering (2) toewijsbaar. Volledigheidshalve merkt het hof op dat niet gesteld of gebleken is dat Swiss Sense de aanduiding 'Sense' als handelsnaam of als domeinnaam gebruikt; in zoverre is vordering (2) niet toewijsbaar (zie evenwel ook rechtsoverweging 40).

Woordmerk SENSUS versus SENSE

34. Recticel c.s. ageert ook op basis van haar Gemeenschapswoordmerk SENSUS (genoemd in overweging 2.2 onder h van het bestreden vonnis) en keert zich daarmee, zo begrijpt het hof, tegen het gebruik van het teken SENSE (sec, dus zonder toevoeging van SWISS) door Swiss Sense voor slaapkameruitrusting en slaapsystemen (vgl. de tekens genoemd in overweging 2.4 van het bestreden vonnis onder g en k).

35. De rechtbank heeft overwogen dat gesteld noch gebleken was dat Swiss Sense alleen gebruikt maakt van het teken SENSE zonder de toevoeging SWISS. Recticel c.s. bestrijdt dat met grief 11: volgens Recticel c.s. gebruikt Swiss Sense wel degelijk het teken SENSE zonder SWISS. Deze grief slaagt, reeds nu Swiss Sense heeft erkend dat zij een aantal modellen voert die consequent worden aangeduid met het woord SENSE in combinatie met een getal, bijvoorbeeld 'SENSE 1200' (memorie van antwoord onder 171; vgl. ook productie 43 Recticel c.s.). Het hof wijst in dit verband op de merken/tekens genoemd in overweging 2.4 onder g en k van het bestreden vonnis.

36. Swiss Sense heeft aangevoerd dat het Gemeenschapswoordmerk SENSUS, dat is geregistreerd op 21 februari 2001, gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaren niet normaal is gebruikt in de Europese Unie en op de voet van art. 15 GMV vervallen dient te worden verklaard. Swiss Sense heeft er op gewezen dat zij op deze grond de vervallenverklaring van dit merk heeft aangevraagd bij het OHIM (memorie van antwoord onder 182). Swiss Sense voert in de onderhavige procedure aan dat het merk vervallen

Zaaknummer: 200.120.133/01

12

verklaard moet worden omdat (i) Recticel c.s. het (vrijwel) alleen in de Benelux gebruikt, (ii) zij het alleen gebruikt ter onderscheiding van vulmateriaal voor matrassen, (iii) de overgelegde gebruiksbewijzen onvoldoende informatie verschaffen.

37. Recticel c.s. heeft bewijzen van normaal gebruik in Luxemburg, Nederland, België, Denemarken, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk overgelegd (niet geïnventariseerd gebundeld in producties 44 en 50). Het betreft met name brochures en facturen uit de periode 2007-2012.

38. Naar het oordeel van het hof tonen deze bewijzen voldoende aan dat het merk SENSUS ter onderscheiding van in ieder geval de waren waar het in deze zaak om gaat (matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens, voor welke waren het onder meer is ingeschreven), is gebruikt teneinde voor die waren binnen de Europese Gemeenschap een afzet te vinden of te behouden. Daarbij heeft het hof rekening gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandeelen 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. Uit het overgelegde materiaal blijkt dat het merk SENSUS niet slechts is gebruikt ter onderscheiding van matrasvullingen, maar ook – in combinatie – ter onderscheiding van het eindproduct (bijv. 'ERGO SENSUS'). Daar komt nog bij dat SENSUS vaak is gebruikt met het 'registered' symbool (®), zodat het relevante publiek het eerder als een merk zal opvatten en niet zozeer als een beschrijvend element van het soort materiaal dat in het eindproduct is gebruikt.

39. Tezamen genomen heeft Recticel c.s. naar het oordeel van het hof bewezen dat het Gemeenschapswoordmerk SENSUS normaal is gebruikt als bedoeld in art. 15 GMV voor in ieder geval matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens. Overigens wordt dit bevestigd door de uitspraak van het OHIM van 30 mei 2014 (Cancellation No. 8303 C, B9 13037; de procedure waarin Swiss Sense vervallenverklaring had aangevraagd). Het merk is dus vatbaar voor de sancties van de GMV.

40. Vervolgens rijst de vraag of het teken SENSE overeenstemt met het Gemeenschapswoordmerk SENSUS. Dit is naar het oordeel van het hof het geval. In visueel en auditief opzicht stemmen merk en teken in grote mate overeen, omdat het (meest aandacht trekkende) begingedeelte van beide merken bestaat uit de letters SENS (gevolgd door een of twee letters, waarbij in beide gevallen de eindklank een S is). Dat aan het teken SENSE vaak getallen worden toegevoegd (bijvoorbeeld SENSE 1200) doet daar niet aan af omdat het relevante publiek dat zal opvatten als modellen/types binnen een serie (de SENSE-collectie). In begripsmatig opzicht stemmen merk en teken in zekere mate overeen, nu SENSE en SENSUS beide het begrip 'verstand' of 'gevoel' communiceren.

Wat betreft de (soort)gelijkheid van de betrokken waren en diensten overweegt het hof als volgt. Het merk SENSUS van Recticel c.s. is ingeschreven (en in ieder geval normaal gebruikt) voor, kort gezegd, matrassen, matrasvullingen en hoofdkussens. Swiss Sense gebruikt het teken SENSE voor slaapkameruitrusting en slaapsystemen, naar Recticel c.s. onbestreden heeft gesteld. Naar het oordeel van het hof is daarmee in verregaande mate sprake van soortgelijke waren.

Op grond van het voorgaande, alsmede in aanmerking nemende dat het merk SENSUS een redelijk onderscheidend vermogen heeft en de verregaande mate van soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, komt het hof tot de conclusie dat het merk SENSUS en het teken

Zaaknummer: 200.120.133/01

13

SENSE in visueel, begripsmatig en auditief opzicht zodanig overeenstemmen dat daardoor verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek (als eerder omschreven) als bedoeld in art. 9 lid 1 sub b GMV. Grief 12 slaagt dus. In zoverre is vordering (2) dus toewijsbaar.

Slotsom merkinbreuk

41. Grieven 10 (grotendeels), 11 en 12 slagen; vordering (2) is in zoverre toewijsbaar (zie rechtsoverweging 53 hierna).

Misleidende handelsnaam

42. Met grief 7 keert Recticel c.s. zich tegen rechtsoverweging 4.29 waarin de rechtbank in het kader van de vorderingen van Recticel c.s. gebaseerd op art. 5b Handelsnaamwet overwoog dat niet te duchten is dat de handelsnaam Swiss Sense leidt tot misleiding. Volgens Recticel c.s. heeft de rechtbank een onjuiste maatstaf gehanteerd door deze vraag afhankelijk te maken van de vraag of een consument een bepaalde verwachting heeft van een Zwitsers bedstelsysteem, en is – uitgaande van de juiste maatstaf – wel degelijk sprake van een misleidende handelsnaam. Daarbij had de rechtbank ook bijkomende omstandigheden moeten meewegen, zoals de omstandigheid dat Swiss Sense zich op haar website als Zwitsers afficheert door een promotievideo met besneeuwde bergtoppen en door het (nawerkende) gebruik van (nabootsingen van) Zwitserse staatsembelen, aldus Recticel c.s.

43. Op grond van art. 5b Handelsnaamwet is het verboden een handelsnaam te voeren die een onjuiste indruk geeft van de onder die naam gedreven onderneming voor zover dientengevolge misleiding van het publiek te duchten is. Daarbij gaat het naar het oordeel van het hof alleen om voor het publiek *relevante*, en dus misleidende, verkeerde voorstellingen (vgl. S. Boekman, *De handelsnaam*, Deventer: Kluwer 1977, p. 52-53). Vereist is dus dat de misleiding betrekking heeft op eigenschappen van de onderneming die voor het in aanmerking komende publiek relevant zijn. Daarbij kunnen de door die onderneming vervaardigde en in de handel gebrachte producten van belang zijn: een voorstelling die het publiek zich van een bepaalde onderneming zal vormen, kan immers – zo al niet voornamelijk dan toch in elk geval mede – worden gewekt door de aard en de hoedanigheid van de door die onderneming vervaardigde en in de handel gebrachte producten, en een onjuiste voorstelling omtrent de eigenschappen en hoedanigheden van die producten kan mede worden aangemerkt als een onjuiste voorstelling van de onderneming (vgl. conclusie P-G Berger voor HR 20 februari 1948, NJ 1948, 226 m.nt. DJV).

44. In het onderhavige geval is de afkomst ('nationaliteit') van de onderneming aan de orde (zie ook rechtsoverweging 11): de handelsnaam 'Swiss Sense' suggereert wegens het gebruik van het woord 'Swiss' volgens Recticel c.s. dat het om een Zwitserse onderneming gaat en dat de door haar in de handel gebrachte producten in Zwitserland zijn vervaardigd.

45. De vraag of de handelsnaam 'Swiss Sense' deze onjuiste indruk geeft, kan echter in het midden blijven nu Recticel c.s. niet voldoende heeft onderbouwd dat de Zwitserse herkomst voor het relevante publiek (de gemiddelde consument met een, gelet op de prijs van de betrokken waren, verhoogd aandachtniveau) relevant is voor (de aankoopbeslissing over) slaapsystemen (zie hiervoor rechtsoverweging 12). Voor het overige heeft Recticel c.s.

Zaaknummer: 200.120.133/01

14

evenmin voldoende onderbouwd dat door het voeren van de handelsnaam 'Swiss Sense' misleiding van het publiek te duchten is. Grief 7 faalt, en in zoverre ook grief 6. Vordering (5) is dus niet toewijsbaar, vordering (4) op deze grondslag evenmin.

Misleidende reclame

46. Met grief 8 keert Recticel c.s. zich tegen de afwijzing door de rechtbank van de vorderingen van Recticel c.s. gebaseerd op misleidende reclame-uitingen (art. 6:162 jo. 6:194 BW), althans klaagt zij dat de rechtbank deze vorderingen op grond van de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden had moeten toewijzen op grond van art. 6:193a-d BW. Het gaat volgens Recticel c.s. om misleiding ter zake van kort gezegd de Zwitserse herkomst van Swiss Sense en de door haar aangeboden producten en diensten. Recticel c.s. heeft daarbij het oog op het gebruik door Swiss Sense van 'reclame- en marketinguitingen, waaronder begrepen haar merken, handelsnamen en domeinnamen, die het bestanddeel "swiss" bevatten', het gebruik van het gestileerde kruis in reclame- en marketinguitingen, de suggestie in reclame- en marketinguitingen dat haar producten afkomstig zijn uit Zwitserland en het gebruik van afbeeldingen van besneeuwde bergtoppen in advertentie- en promotiemateriaal.

47. Bij de vraag of een mededeling misleidend is in de zin van art. 6:194 BW moet worden uitgegaan van de vermoedelijke verwachting van de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende consument tot wie de mededeling zich richt of die zij bereikt, de zogeheten 'maatman'. Van misleiding zal met name sprake kunnen zijn indien de mededeling onjuist of onvolledig is. De feitelijke vaststelling dat sprake is van een onjuiste of onvolledige mededeling brengt echter nog niet mee dat deze ook misleidend is. Daartoe is nodig dat de mededeling de maatman misleidt of kan misleiden en door haar misleidende karakter zijn economische gedrag kan beïnvloeden. Een mededeling kan daarom pas als misleidend worden gekwalificeerd, indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de onjuistheid of onvolledigheid van materieel belang is voor de beslissing van de maatman om al dan niet tot de desbetreffende rechtshandeling (hier: de aanschaf van een slaapsysteem, het sluiten van de desbetreffende koopovereenkomst) over te gaan. In dat geval is immers redelijkerwijs aannemelijk dat de onjuistheid of onvolledigheid het economisch gedrag van de maatman kan beïnvloeden. Het gaat er dus om dat de onjuistheid of onvolledigheid van voldoende materieel belang is om de maatman te misleiden en of de mededeling op zichzelf beschouwd een misleidend karakter heeft. Zie voor dit een en ander: HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162 (WorldOnline). Aangezien Swiss Sense zich met de gewraakte mededelingen richt op het algemene publiek (niet tot een gespecialiseerd publiek) wordt de maatman in dit geval gevormd door de gemiddelde algemene (eind)consument (de 'gemiddelde consument').

48. Op Swiss Sense rust ingevolge art. 6:195 lid 1 BW de bewijslast ter zake van de juistheid en volledigheid van de feiten die in de mededeling zijn vervat of daardoor worden gesuggereerd en waarop het beweerdelijk misleidende karakter van de mededeling berust. Dat de onjuistheid of onvolledigheid van voldoende materieel belang is om de beslissing van de gemiddelde consument te beïnvloeden, moet door Recticel c.s. aannemelijk worden gemaakt. Naar het oordeel van het hof heeft Recticel c.s. dat niet aannemelijk gemaakt. Het door haar in hoger beroep overgelegde marktonderzoek maakt dit niet aannemelijk (productie 39 Recticel c.s.). Zoals hiervoor in rechtsoverweging 12 overwogen, blijkt daaruit immers dat slechts 5 tot 13% van de respondenten een Zwitserse herkomst van een slaapsysteem relevant of heel relevant vindt. Dat is naar het oordeel van het hof te weinig om te spreken over een

Zaaknummer: 200.120.133/01

15

voldoende materieel belang om de beslissing van de gemiddelde consument te beïnvloeden. Ook overigens heeft Recticel c.s. dit niet aannemelijk gemaakt (zie rechtsoverweging 12).

49. Het voorgaande brengt mee dat de desbetreffende vorderingen van Recticel c.s. ook niet toewijsbaar zijn op grond van art. 6:193a-d BW; die beoordeling valt immers niet wezenlijk anders uit waar het gaat om misleiding door onvolledige of onjuiste mededelingen (HR 27 november 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2162 (WorldOnline), rov. 4.10.2). De vraag of een Recticel c.s. de art. 6:193a-j BW kan inroepen tegen haar concurrent (Swiss Sense), kan dus in het midden blijven.

50. Grief 8 faalt. Vorderingen (4) (op deze grondslag) en (6) zijn niet toewijsbaar. De mededeling 'Bedmakers sinds 1814' is in hoger beroep niet meer aan de orde, nu in dat verband geen specifieke grief is aangevoerd.

Overigens onrechtmatig

51. Met grief 13 keert Recticel c.s. zich tegen het oordeel van de rechtbank in rechtsoverweging 4.42 van het bestreden vonnis dat er geen reden is om de uitingen van Swiss Sense als overigens onrechtmatig jegens Recticel te achten. Volgens Recticel c.s. is sprake van oneerlijke concurrentie doordat Swiss Sense een onjuiste indruk heeft gewekt ter zake van de Zwitserse herkomst van haar producten en haar onderneming, haakt zij door het gebruik van gelijkende merknamen en verwijzing naar Zwitserse herkomst op onrechtmatige wijze aan bij de reputatie van de kwaliteitsmerken van Recticel c.s., en wekt zij nodeloos verwarringsgevaar in de markt door een Zwitserse herkomst te suggereren, welke suggestie nog steeds nawerkt.

52. Het hof is, net als de rechtbank en Swiss Sense (memorie van antwoord onder 191 e.v.), van oordeel dat Recticel c.s. haar stellingen ter zake onvoldoende heeft onderbouwd. Grief 13 faalt; vordering (7) is niet toewijsbaar, vordering (4) – voor zover op deze grondslag gebaseerd – evenmin.

Slotsom; overige grieven

53. Uit het voorgaande volgt dat grieven 10 (grotendeels), 11 en 12 slagen. Het hof zal vordering (2) toewijzen zoals in het dictum verwoord. Het hof zal deze veroordeling uitvoerbaar bij voorraad verklaren (zoals door Recticel c.s. gevorderd; het hof ziet geen aanleiding voor een zekerheidsstelling zoals door Swiss Sense verzocht) en laten flankeren door een dwangsom (vordering (9)). Swiss Sense heeft verzocht om, ingeval van een toewijzend arrest, een termijn van minstens een jaar om haar merk-aanduidingen, handelsnaam, bedrijfspresentatie, website, enz. aan te passen, maar zij heeft niet onderbouwd waarom een zo lange termijn nodig zou zijn. Het hof zal op de voet van art. 611a lid 4 Rv bepalen dat de dwangsommen pas kunnen worden verbeurd na verloop van zes maanden na betekening van dit arrest.

54. Met grief 14 klaagt Recticel c.s. dat de rechtbank in rechtsoverweging 4.45 niet heeft verwezen naar de schadestaatprocedure in verband met, zo blijkt uit de toelichting op de grief, onder meer merkinbreuk. Voor toewijzing van een vordering tot schadevergoeding op te

Zaaknummer: 200.120.133/01

16

maken bij staat is voldoende dat de mogelijkheid dat schade is of zal worden geleden, aannemelijk is. Naar het oordeel van het hof heeft Recticel c.s. dat voldoende aannemelijk gemaakt (memorie van grieven onder 100 e.v.). Grief 14 slaagt; vordering (10) is toewijsbaar.

55. Grief 15 betreft de proceskosten (vordering (11)). Swiss Sense zal, als de (grotendeels) in het ongelijk te stellen partij, worden veroordeeld in de kosten van de beide instanties. In eerste aanleg heeft de rechtbank in rechtsoverweging 4.56 van het bestreden vonnis de verhouding 1019h-deel/liquidatietarief-deel geschat op 50/50; zij heeft de kosten van Recticel c.s. begroot op een bedrag van € 5.512,54 voor conventie en hetzelfde bedrag voor reconventie (inclusief griffierecht). Tegen dit een en ander is niet gegriefd. Het hof zal de kosten voor de eerste aanleg derhalve begroten op dit bedrag. In zoverre slaagt grief 15 betreffende de proceskosten. Ten aanzien van de kosten van het hoger beroep schat het hof, net als de rechtbank, de verhouding 1019h-deel (inbreuk IE-rechten) / liquidatietarief-deel (de rest zoals nietigheid wegens misleiding, staatsembleem-problematiek, onrechtmatige daad) op 50/50. Het hof begroot de kosten van Recticel c.s. voor het 1019h-deel conform haar onweersproken opgave ter zake van werkzaamheden op ($€ 33.370,75 \times 50\% =$) € 16.685,38, en voor het liquidatietarief-deel op ($(3,0 \text{ punten} \times € 894,-) \times 50\% =$) € 1.341,-. Dat is samen ($€ 16.685,38 + € 1.341 =$) € 18.026,38.

56. De zojuist genoemde grieven slagen, de overige grieven – zo blijkt uit het voorgaande – falen.

57. Tegen de afwijzing van de vordering tot rectificatie i.v.m. misleiding omtrent de Zwitserse herkomst van haar onderneming en producten (rechtsoverweging 4.44 van het bestreden vonnis) heeft Recticel c.s. geen grief gericht. Deze vordering (ook zoals in hoger beroep aan de orde; vordering (8)) is, gelet op hetgeen hierover is overwogen omtrent misleiding, overigens niet toewijsbaar.

Beslissing

Het hof:

(a) vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage, sector civiel recht, van 5 september 2012, voor zover in conventie gewezen en aan het oordeel van het hof onderworpen, en, in zoverre opnieuw rechtdoende:

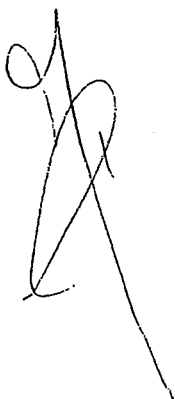
- verbiedt Swiss Sense om, na betekening van dit arrest, inbreuk te maken op de in deze zaak betrokken merkrechten van Recticel c.s., in het bijzonder:
 - door gebruik te maken van de aanduiding 'Swiss Sense' als handelsnaam, als domeinnaam of als merk;
 - door gebruik te maken van de aanduiding 'Sense' als merk;
- veroordeelt Swiss Sense tot betaling aan Recticel c.s. van een dwangsom van € 10.000,- per keer of - zulks ter keuze van Recticel c.s. - € 10.000,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat na verloop van zes maanden na betekening van dit arrest wordt gehandeld in strijd met het hiervoor genoemde verbod;

Zaaknummer: 200.120.133/01

17

-
- veroordeelt Swiss Sense tot betaling van schadevergoeding aan Recticel c.s. als gevolg van de onderhavige merkinbreuken, nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;
 - (b) bekrachtigt het vonnis, voor zover in conventie geweest, voor het overige;
 - (c) veroordeelt Swiss Sense in de kosten van het geding in eerste aanleg in conventie, aan de zijde van Recticel c.s. tot op 5 september 2012 begroot op € 5.512,54;
 - (d) veroordeelt Swiss Sense in de kosten van het geding in hoger beroep, tot op heden aan de zijde van Recticel c.s. begroot op € 666,- aan griffierecht en € 18.026,38 salaris advocaat;
 - (e) verklaart dit arrest tot zover voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;
 - (f) wijst de vorderingen voor het overige af.

Dit arrest is gewezen door mrs. R. Kalden, A.D. Kiers-Becking en S.J. Schaafsma, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 22 juli 2014 in aanwezigheid van de griffier.



Handwritten text, possibly a date or reference number, including the word "Gerechtigd" and "2014".