

vonnis

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 197833 / KG ZA 12-560

Vonnis in kort geding van 27 december 2012

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ALTREX B.V.,

gevestigd te Zwolle,

eiseres,

advocaten mr. L. Bakers en mr. A.M.C. Sitsen te Amsterdam,

tegen

h.o.d.n.

EXPLOITATIE,

wonende te

gedaagde,

bijgestaan door M. Knol.

Partijen zullen hierna Altrex en genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding
- de mondelinge behandeling
- de pleitnota van Altrex
- de pleitnota van

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Altrex is een onderneming die zich bezig houdt met de exploitatie van klimmateriaal, waaronder ladders, steigers en trappen. Altrex is houdster van Benelux en Europese merkinschrijvingen voor het woordmerk "Altrex" voor waren en diensten in, onder meer, de klassen 6, 19, 20 en 37. Daarnaast is zij rechthebbende op het hieronder afgebeelde woordbeeldmerk (hierna: het Altrex-logo) voor waren in de klassen 6, 19 en 20.



Voorts exploiteert Altrex sinds 1996 een website onder de domeinnamen www.altrex.nl en www.altrex.com.

2.2. [redacted] stond van 1 juni 2008 tot 30 juli 2012 ingeschreven als eigenaar van de eenmanszaak [redacted] Exploitatie, die zich bezig hield met verhuur van onroerend goed en groothandel in bouwmaterialen. Blijkens een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is de onderneming per 30 juli 2012 opgeheven. [redacted] is sinds 5 mei 2006 houder van het Benelux woordmerk "Alex klimmaterialen". Het woordmerk is ingeschreven voor waren en diensten in de klassen 6, 19, 35 en 37. [redacted] is houder van de domeinnaam www.alexklimmaterialen.nl. Op deze website werden klimmaterialen aangeboden onder de aanduidingen "Alex" en "Alex klimmaterialen". Op de website www.alexklimmaterialen.nl waren afbeeldingen van klimmaterialen geplaatst die waren overgenomen van de website van Altrex.

2.3. De website www.alex-klimaterialen.nl was tot voor kort eigendom van de (niet door [redacted] gedreven) eenmanszaak Drukkerij Blokker te Wormerveer. Op deze website werden klimmaterialen aangeboden en was het hieronder afgebeelde logo (hierna: het Alex-logo) te zien.



2.4. Drukkerij Blokker heeft de domeinnaam www.alex-klimaterialen.nl inmiddels aan Altrex overgedragen en de website is thans uit de lucht gehaald.

2.5. Bij brief van 2 juli 2012 heeft Altrex [redacted] gesommeerd te bevestigen dat zijn onderneming, alsmede daaraan gelieerde partijen, het gebruik van de naam "Alex Klimmaterialen" en het Alex-logo zouden staken en gestaakt zouden houden, de Benelux merkinschrijving voor het merk "Alex Klimmaterialen" binnen vijf dagen na dagtekening van de brief zouden laten doorhalen, ieder onrechtmatig handelen jegens Altrex, in het bijzonder het aanhaken bij of het meeliften op de bekendheid en de reputatie van Altrex zouden staken en openbaarmakingen en of verveelvoudiging van afbeeldingen waarop Altrex rechthebbende is zouden staken. Bij niet-nakoming daarvan zou [redacted] een boete verschuldigd worden van € 5.000,00 per overtreding of per dag(deel) dat de overtreding voortduurt.

2.6. [redacted] heeft Altrex bij brief van 29 augustus 2012 bericht dat de merknaam "Alex Klimmaterialen" door [redacted] Exploitatie zou worden gehandhaafd in verband met actuele ontwikkelingen en dat bij verdere ontwikkeling het beeldmerk zou worden aangepast. Tevens bood [redacted] aan de url en het beeldmerk eventueel te willen verkopen voor een bedrag van € 4.000,00.

2.7. Bij brief van 4 oktober 2012 heeft de advocaat van Altrex [redacted] gesommeerd om binnen vijf dagen alsnog te bevestigen dat Jacobs aan de onder 2.5 vermelde eisen van Altrex zou voldoen. Bij e-mail van 12 oktober 2012 heeft [redacted] Altrex bericht dat [redacted] de naam Alex Klimmaterialen zou handhaven.

2.8. Inmiddels is de website www.alexklimmaterialen.nl verwijderd.

3. Het geschil

- 3.1. Altrex vordert dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad,
- 3.1.1. [redacted] op straffe van verbeurte van een dwangsom zal veroordelen onmiddellijk na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Altrex, waaronder ten minste begrepen maar niet daartoe beperkt het gebruik van de tekens "Alex" en "Alex Klimmaterialen" en het "Alex-logo", alsmede de domeinnaam www.alexklimmaterialen.nl en ieder ander teken dat op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Altrex-merken en de handelsnaam "Altrex" te staken gestaakt te houden,
- 3.1.2. [redacted] op de voet van artikel 1019h van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) zal veroordelen tot vergoeding aan Altrex van de volledige proceskosten, bestaande uit daadwerkelijke kosten ter zake van juridische bijstand gemaakt door Altrex, ten bedrage van € 12.018,95
- 3.1.3. op de voet van artikel 1019i Rv de termijn waarbinnen Altrex een bodemprocedure aanhangig dient te maken zal bepalen op zes maanden.

3.2. [redacted] voert verweer.

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

4. De beoordeling

4.1. Ingevolge artikel 4.6 lid 3 van het Beneluxverdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) dient, voordat op de inhoud van het geschil - voor zover betrekking hebbend op de gestelde merkinbreuk - wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de rechter te worden vastgesteld. Omdat [redacted] woont te [redacted] is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van het geschil kennis te nemen.

4.2. Altrex legt aan haar vorderingen ten grondslag dat tussen de Altrex-merken enerzijds en de door [redacted] gebruikte tekens "Alex" en "Alex Klimmaterialen" en het Alex-logo anderzijds een dermate grote overeenstemming bestaat, dat sprake is van inbreuk op haar merkrechten e.q. handelsnaamrechten als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub b, c en d BVIE en artikel 5 en 5a Handelsnaamwet (Hnw).

4.3. De voorzieningenrechter stelt voorop dat het onder 2.3 opgenomen logo te zien was op de website www.alex-klimmaterialen.nl die eigendom was van Drukkerij Blokker, welke website inmiddels niet meer actief is. Jacobs heeft ter zitting verklaard dat hij geen rechten heeft op dat merk, dat Drukkerij Blokker het beeldmerk zonder zijn medeweten op de website heeft geplaatst, dat hij dat logo nooit heeft gebruikt en ook niet voornemens is het te gaan gebruiken. Hiertegenover heeft Altrex onvoldoende gesteld om aannemelijk te achten dat [redacted] het logo gebruikt, heeft gebruikt of beoogt te gebruiken. De voorzieningenrechter is daarom van oordeel dat de vordering met betrekking tot de logo's dient te worden afgewezen.

4.4. Ter beoordeling ligt derhalve nog slechts de vraag voor of [REDACTED] door gebruik te maken van het teken "Alex Klimmaterialen" inbreuk maakt op de merkrechten of de handelsnaam van Altrex.

4.5. [REDACTED] voert hiertegen in de eerste plaats aan dat Altrex zich niet meer tegen het gebruik van de merknaam "Alex Klimmaterialen" kan verzetten omdat het merk al in 2006 is gedeponereerd en Altrex destijds heeft nagelaten daartegen oppositie te voeren. Dit verweer slaagt niet, aangezien een merkhouder geen rechten prijsgeeft door geen oppositie in te stellen.

4.6. Voorts stelt [REDACTED] zich op het standpunt dat er geen sprake is van relevante overeenstemming tussen het merk "Altrex" en het teken "Alex Klimmaterialen".

4.7. Bij beoordeling van dit verweer is van belang dat tussen partijen niet in geschil is dat het merk "Altrex" een bekend merk is in de branche voor klimmaterialen. Altrex kan zich dus, zoals zij betoogt, in beginsel op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE verzetten tegen gebruik van haar merk of een overeenstemmend teken, voor zover door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Altrex. Van een "overeenstemmend teken" is in dit kader, volgens vaste rechtspraak van het HvJEU, sprake in geval van een mate van overeenstemming die zodanig is dat het betrokken publiek een verband legt tussen merk en teken.

4.8. Relevante overeenstemming tussen merk en teken kan bestaan uit een auditieve, visuele en/of begripsmatige overeenstemming, al dan niet in onderlinge combinatie. Daarbij moet het gaan om een globale beoordeling, waarin het oordeel over de overeenstemming op basis van de drie genoemde vormen daarvan, moet berusten op de totaalindruk die door merk en teken bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten wordt achtergelaten. Niet is vereist dat merk en teken alle vormen van overeenstemming in dezelfde mate vertonen. Het ontbreken van een van de genoemde vormen van overeenstemming kan gecompenseerd worden door een sterke mate van overeenstemming op de twee andere vlakken. In dat geval kan geconcludeerd worden dat sprake is van een met het merk overeenstemmend teken. Andersom geldt dat wanneer slechts een beperkte mate van overeenstemming bestaat in één van de drie vormen en een groot verschil in de andere vormen, de eerstgenoemde vorm van overeenstemming aan belang kan inboeten. Wanneer merk en teken bijvoorbeeld alleen enigszins auditief overeenstemmen, terwijl er visueel en begripsmatig grote verschillen bestaan, kan dat aanleiding zijn om uiteindelijk te oordelen dat er geen sprake is van een met het merk overeenstemmend teken.

4.9. Het bestaan van een verband tussen merk en teken dient naar vaste rechtspraak van het HvJEU eveneens globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden, waaronder niet alleen de mate van overeenstemming van merk en teken, maar ook de mate van onderscheidend vermogen en de mate van bekendheid van het merk of zijn reputatie. Alleen ingeval merk en teken een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming vertonen, dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming, het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt omdat er andere relevante factoren bestaan, zoals de algemene bekendheid of de reputatie van het merk (vgl. HvJEU, 24 maart 2011, zaak C-552/09 (Ferro/ BHM)).

4.10. Met partijen is de voorzieningenrechter van oordeel dat in dit geval tussen merk en teken geen begripsmatige overeenstemming bestaat, nu "Altrex" een fantasienaam is en "Alex" een persoonsnaam.

4.11. Anders dan Altrex heeft betoogd is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter slechts in geringe mate sprake van visuele overeenstemming tussen "Altrex" en "Alex Klimmaterialen", ook als Altrex wordt gevolgd in haar betoog dat uitsluitend moet worden gekeken naar het bestanddeel "Alex" in het teken. "Alex" bestaat weliswaar uit letters die in dezelfde volgorde ook voorkomen in "Altrex", maar "Altrex" is langer dan "Alex" en de letters "t" en "r" zijn in het woord niet van ondergeschikte betekenis, maar nemen letterlijk en figuurlijk een centrale plaats in.

4.12. Ook auditief is er slechts in geringe mate overeenstemming tussen merk en teken, ook als de toevoeging Klimmaterialen buiten beschouwing wordt gelaten. Altrex stelt dat de lettercombinatie "tr" die in "Alex" ontbreekt de algemene klank en uitspraak van beide woorden niet verschillend maakt. De voorzieningenrechter volgt haar daarin niet. De "a" van "Alex" is een lange klank, terwijl de "a" in "Altrex", juist doordat die wordt gevolgd door de combinatie "ltr", een korte klank is.

4.13. De conclusie van het voorgaande is dat de overeenstemming tussen het merk "Altrex" en het teken "Alex Klimmaterialen" zo gering is, dat niet te verwachten valt dat het betrokken publiek een verband tussen merk en teken legt. De omstandigheid dat Altrex, zoals tussen partijen niet in geschil is, een sterk merk is in de branche van klimmaterialen maakt het voorgaande niet anders. Dit betekent dat de vorderingen op de merkenrechtelijke grondslag niet kunnen slagen.

4.14. Voor zover Altrex haar vorderingen mede heeft gebaseerd op artikel 5a Hnw stranden zij eveneens. Hiervoor werd geconcludeerd dat slechts in geringe mate overeenstemming bestaat tussen de handelsnamen "Altrex" en "Alex Klimmaterialen". Daardoor is niet voldaan aan het criterium in voormeld artikel dat de overeenstemming tussen de handelsnamen aanleiding kan zijn tot verwarring.

4.15. Al het voorgaande voert ertoe dat de gevraagde voorzieningen zullen worden geweigerd. Altrex zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van Jacobs worden begroot op:

- griffierecht	€	267,00
- salaris rechtshelper		<u>408,00</u>
Totaal	€	675,00

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. weigert de gevraagde voorzieningen,

5.2. veroordeelt Altrex in de proceskosten, aan de zijde van [redacted] tot op heden begroot op € 675,00,

5.3. verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 27 december 2012.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Voor fotokopie conform

afgegeven *mr. L. Bakkers*

de griffier

[Handwritten signature]