

ECLI:NL:RBAMS:2013:6004

Instantie Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak 18-09-2013
Datum publicatie 30-09-2013
Zaaknummer C/13/548065 / KG ZA 13-1030
Rechtsgebieden Civiel recht
Bijzondere kenmerken Kort geding
Inhoudsindicatie merkinbreuk, vordering toegewezen, ook veroordeling in de proceskosten ogv 1019h Rv, geen accountantsverklaring etc. gezien de kleinschalige inbreuk

Vindplaatsen Rechtspraak.nl

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht, voorzieningenrechter civiel

zaaknummer / rolnummer: C/13/548065 / KG ZA 13-1030 HJ/MV

Vonnis in kort geding van 18 september 2013

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MORPHEUS SLAAPVOORLICHTERS B.V.,

gevestigd te Hilversum,

eiseres bij dagvaarding van 27 augustus 2013,

advocaat mr. R. Klötters te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

UMF BEHEER B.V., tevens handelend onder de naam **BREMAFA**,

gevestigd te Hoofddorp,

gedaagde,

verschenen bij haar directeur [directeur].

Partijen zullen hierna Morpheus en Bremafa worden genoemd.

1 De procedure

Ter terechtzitting van 4 september 2013 heeft Morpheus gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Bremafa heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorzieningen. Beide partijen hebben producties in het geding gebracht. Morpheus heeft tevens een pleitnota in het geding gebracht. Ter zitting waren aanwezig:

Aan de zijde van Morpheus: [persoon 1], algemeen directeur, en [persoon 2], secretaresse, met mr. Klötters.

Aan de zijde van Bremafa: [directeur], directeur.

Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2 De feiten

- 2.1. Morpheus is sinds 1948 actief als slaapkamer- en beddenspecialzaak in Hilversum. Zij heeft tevens vestigingen in Bilthoven, Utrecht en Mijdrecht. Morpheus is houdster van het Benelux-woordmerk MORPHEUS. Dit woordmerk is voor de eerste keer ingeschreven op 30 december 1988, voor de klassen 10, 20 en 24. Het woordmerk is voor de tweede keer ingeschreven op 3 juli 2013 voor de klassen 10, 20, 24, 35, 37, 41, 42 en 44.
- 2.2. Bremafa is een groothandel in onder meer matrassen en bedden. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel is vermeld dat zij zich bezig houdt met: *De in en export van en de groothandel in matrassen, kussens, slaapbanken, bedden, boxsprings, beddengoed en aanverwante artikelen.*
- 2.3. Via verschillende websites (www.snurky.nl, www.boxspring-expert.nl, www.niels-slaapcomfort.nl en www.zulfa.nl) zijn boxspringsets aangeboden onder de naam Morpheus. Deze boxspringsets zijn afkomstig van Bremafa. Ook via www.bremafa.nl is een boxspringset aangeboden onder de naam Morpheus.
- 2.4. Bij e-mail van 31 mei 2013 van Morpheus gericht aan Bremafa is Bremafa verzocht het gebruik van de merknaam MORPHEUS met onmiddellijke ingang te staken. Tevens is Bremafa verzocht om detaillisten en verkooppunten te informeren dat de merknaam niet langer gebruikt mag worden.
- 2.5. Op 7 juni 2013 heeft een telefoongesprek plaatsgevonden tussen een medewerkster van Morpheus en de heer [directeur], directeur van Bremafa.
- 2.6. Op de hiervoor onder 2.4 genoemde e-mail is namens Bremafa gereageerd door een jurist van CBM, de branchevereniging voor interieurbouw en meubelindustrie, bij brief van 13 juni 2013. In deze brief is onder meer het volgende opgenomen:

Alhoewel gelijknamig is er hier absoluut geen sprake van onrechtmatig handelen. Dat u het merk heeft gedeponeerd wil namelijk niet zeggen dat ieder ander die de naam gebruikt inbreuk maakt op uw merk. Tenslotte heeft een ieder de naam ontleend aan de Griekse god Morpheus. Het enkele gebruik ervan is niet onrechtmatig.

Vervolgens is er geen sprake van inbreuk omdat cliënte geen gebruik maakt van een teken gelijk aan uw merk. Er zijn geen visuele kenmerken (design noch tekens) die verwarring stichten in het economische verkeer en waardoor het publiek in de veronderstelling wordt gebracht uw producten te kopen, waar dit eigenlijk producten van cliënte zijn.

Wat betreft het verzoek aan cliënte om detaillisten te verzoeken uw merknaam te verwijderen, dien ik op te merken dat het aan u is om hen daartoe te verzoeken. Wanneer detaillisten op onrechtmatige wijze gebruik maken van u merknaam en daarmee inbreuk maken dan dient u den daar op aan te spreken. Cliënte is daarvoor niet verantwoordelijk.

- 2.7. De raadsman van Morpheus heeft Bremafa bij brief van 20 juni 2013 onder meer verzocht het gebruik van de merknaam MORPHEUS te staken, een brief te sturen naar al haar afnemers en een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van het aantal boxspringsets dat onder de naam MORPHEUS is verkocht. Tevens is Bremafa in deze brief verzocht zich bereid te verklaren om de kosten van Morpheus, als bedoeld in artikel 1019h Rv te vergoeden.
- 2.8. Bij brief van 24 juni 2013 is door de jurist van CBM gereageerd op de hiervoor genoemde brief. In de brief van 24 juni 2013 is onder meer het volgende opgenomen:

Namens cliënte deel ik u mede dat zij het gebruik van met het merk en/of de handelsnaam Morpheus overeenstemmende tekens zal staken zonder te erkennen dat er sprake van inbreuk danwel schade is.

Cliënte zal haar agenten mededelen dat zij voor de boxspringset nieuwe lijn Morpheus niet langer de bewuste naam zal hanteren.

Namens cliënte verzoek ik enig respect ten aanzien van de termijn, waarop de wijzigingen doorgevoerd kunnen worden daar cliënte per heden voor werk naar China is vertrokken en feitelijk niet in staat is aanpassingen te treffen.

- 2.9. Op deze brief is gereageerd door de raadsman van Morpheus bij brief van 24 juni 2013. In deze laatstgenoemde brief is onder meer het volgende opgenomen:

Vooralsnog is immers nog altijd sprake van een onrechtmatige situatie, welke per omgaande dient te worden beëindigd. (...)

Namens cliënte sommeer ik u dan ook voor de laatste maal mij vóór woensdag 26 juni a.s. te 12:00 uur alsnog in het bezit te stellen van een afdoende reactie op mijn brief van 20 juni jl. Tot slot nog een opmerking over de kosten. Ik verwees al naar de regeling van artikel 1019h Rv, welke meebrengt dat de kosten van rechtsbijstand in kwesties van intellectuele eigendom volledig vergoed dienen te worden.

Indien ik andermaal een onvoldoende reactie mocht ontvangen en rechtsmaatregelen zal moeten treffen, zullen deze kosten alleen maar oplopen. Ik wil dus maar aangeven dat enige voortvarendheid uiteindelijk ook in uw voordeel zal werken.

(...)

- 2.10. Bij brief van 2 juli 2013 van de raadsman van Morpheus is Bremafa onder meer het volgende medegedeeld:

Na herhaaldelijke verzoeken en sommaties concludeer ik dat nog altijd onvoldoende recht gedaan is aan de geconstateerde inbreuk op de rechten van cliënte.

(...)

Tot slot nog een opmerking ten aanzien van de kosten van rechtsbijstand. (...) Deze kosten belopen inmiddels ongeveer € 4.000,00 ex BTW. Ik hecht eraan u er nogmaals voor te waarschuwen dat deze kosten met name in het geval van rechtsmaatregelen verder zullen oplopen.

3 Het geschil

3.1. Morpheus vordert – kort gezegd – het volgende:

- I. Bremafa te bevelen ieder gebruik van een met het merk MORPHEUS overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;
- II. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van het onder I genoemde bevel;
- III. Bremafa te bevelen een door een registeraccountant geaccordeerde opgave te doen van (a) alle detaillisten aan wie de boxspringset met de naam Morpheus is aangeboden, (b) de aantallen boxspringsets die onder de naam Morpheus zijn geproduceerd, besteld, verkocht en/of geleverd en (c) de inkoop- en verkoopprijs hiervan, alsmede de totale omzet en de bruto en netto winst;
- IV. Bremafa te bevelen al haar relaties een brief te sturen waarvan de inhoud is opgenomen in het petitum van de dagvaarding;
- V. op straffe van een dwangsom van € 2.500,- per overtreding van de onder III en IV genoemde bevelen;
- VI. Bremafa te veroordelen in de volledige proceskosten, volgens productie 16 van Morpheus begroot op € 9.657,66
- VII. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op zes maanden.

3.2. Morpheus stelt hiertoe – samengevat weergegeven – dat in dit geval sprake is van een merkinbreuk als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE. Merk en teken zijn gelijk en worden gebruikt voor dezelfde waren. Bremafa is meerdere keren gesommeerd de inbreuk te staken. Op 24 juni 2013 heeft Morpheus geconstateerd dat Bremafa de bewuste boxspringset zonder voorafgaande aankondiging of overleg heeft omgedoopt tot Orpheus. Omdat er echter verder door Bremafa niet of nauwelijks werd meegewerkt en omdat Morpheus een brochure van Bremafa onder ogen kreeg waarin de naam Morpheus nog immer voorkwam, heeft Morpheus er belang bij zich te verzekeren van het feit dat de inbreuk op haar rechten volledig werd gestaakt. Bremafa diende dan ook een onthoudingsverklaring te tekenen ten behoeve van Morpheus, met daarin een boeteclausule. Daarnaast had Morpheus een belang bij een kostenvergoeding (op grond van artikel 1019h Rv) en bij een opgave van alle verkochte boxspringsets onder de naam Morpheus. Wat dit laatste punt betreft tast Morpheus immers volledig in het duister. Tot slot was Morpheus van mening dat Bremafa al haar afnemers een brief diende te sturen met de mededeling dat met de verkoop van de Morpheus-boxspringset merkinbreuk werd gemaakt. Omdat Bremafa aan deze eisen niet toegaf, is Morpheus genoodzaakt geweest een advocaat in te schakelen, waardoor de kosten opliepen. Bremafa is hiervoor nota bene meerdere keren gewaarschuwd. Door de opstelling van Bremafa werd dit kort geding noodzakelijk en de advocaatkosten zijn hierdoor nog verder opgelopen.

3.3. Bremafa heeft – samengevat weergegeven – het verweer gevoerd dat Morpheus het op 3 juli 2013 ingeschreven merk pas op 14 juni 2013 heeft gedeponeerd en dat Bremafa op dat moment al boxspringsets onder de naam Morpheus verkocht. Het merk van Morpheus uit 1988 is weliswaar ingeschreven voor bedden en matrassen, maar niet voor boxsprings, aldus Bremafa. Verder voert Bremafa aan dat zij de naam Morpheus (de naam van een Griekse god) nooit als merknaam heeft gebruikt, enkel als aanduiding voor één boxspringset in een bepaalde lijn van boxspringsets. Deze aanduiding is in beginsel alleen gebruikt in de communicatie met de fabrikant en de detaillisten bij het plaatsen van bestellingen. Bij het horen van een naam weet de fabrikant meteen welke boxspringset wordt bedoeld en aan welke eisen die moet voldoen. Ook voor afnemers van Bremafa die een bestelling willen doen is het handig als een boxspringset een bepaalde naam heeft. Bremafa heeft de detaillisten geadviseerd de boxspringsets onder een andere naam aan de consumenten aan te bieden om te voorkomen dat consumenten prijzen vergelijken op internet. De meeste detaillisten hebben dat ook gedaan, maar kennelijk niet allemaal. Morpheus dreigde vanaf het begin meteen met gerechtelijke stappen en hoge kosten, hetgeen Bremafa nogal kinderachtig overkwam. Om van het gezeur af te zijn, heeft zij de naam toen veranderd in Orpheus. Bremafa heeft echter geen geld om een (dure) nieuwe brochure te laten maken. Om die reden verwijderd zij in alle brochures de letter M. Zij heeft inmiddels ook aan alle afnemers laten weten dat de naam Morpheus in Orpheus moet worden veranderd en op alle websites e.d. is deze aanpassing doorgevoerd. Bremafa wil best verklaren dat zij de naam Morpheus niet meer zal gebruiken, maar zij heeft geen geld om van alles formeel te regelen. In twee jaar tijd (van 1 november 2011 tot 29 augustus 2013) heeft Bremafa overigens slechts drie boxspringsets met de naam Morpheus verkocht. Dit blijkt uit een opgave van de Duitse fabrikant die Bremafa in het geding heeft gebracht. Vanwege de economische crisis gaat het slecht in de branche en dit verklaart het lage aantal verkochte boxspringsets.

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

4 De beoordeling

- 4.1. In 1988 heeft Morpheus haar woordmerk ingeschreven, onder meer voor klasse 10 (bedden, matrassen en kussens voor medisch gebruik) en voor klasse 20 (meubelen met inbegrip van bedden; matrassen en kussens etc.). In 2013 heeft zij haar woordmerk opnieuw ingeschreven, wederom voor klasse 10 en klasse 20. De omschrijvingen die hierbij staan vermeld zijn uitgebreider dan de omschrijvingen uit 1988. Bij beide klassen worden thans ook expliciet "boxsprings" vermeld. Hieruit kan echter niet worden afgeleid dat Morpheus haar merkrecht vóór haar tweede merkinschrijving niet kon inroepen ten aanzien van boxsprings. Boxsprings kunnen in ieder geval geacht worden te vallen onder de oude omschrijving van klasse 20, te weten "meubelen met inbegrip van bedden; matrassen en kussens (...). Het verweer van Bremafa dat zij boxspringsets met de naam Morpheus reeds vóór de tweede merkinschrijving van Morpheus op de markt bracht en er om die reden geen sprake zou zijn van merkinbreuk, gaat dan ook niet op.
- 4.2. Dat Morpheus tevens de naam is van een Griekse god maakt deze naam niet ongeschikt om als merk voor bedden en boxsprings te kunnen dienen. De conclusie tot zover is dan ook dat Morpheus op basis van haar merkinschrijving uit 1988 beschikt over een geldig merk (MORPHEUS) voor onder meer bedden en boxsprings etc.
- 4.3. Ingevolge artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE is sprake van merkinbreuk als dezelfde waren als waarvoor het merk is ingeschreven onder een teken dat gelijk is aan het merk worden aangeboden. Hiervan is in dit geval sprake. Boxsprings kunnen worden aangemerkt als 'dezelfde waren' als bedoeld in dit artikel (zie hiervoor onder 4.1) en merk en teken zijn gelijk. Bremafa heeft zich dan ook schuldig gemaakt aan merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.
- 4.4. Het verweer van Bremafa dat zij de naam Morpheus enkel heeft gebruikt in de communicatie met de fabrikant en met haar afnemers en daarom niet als "merk" maar enkel als "aanduiding", maakt de conclusie dat in dit geval sprake is van merkinbreuk niet anders. Volgens het BVIE kan als een merk worden beschouwd een benaming om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Dit is juist wat Bremafa heeft gedaan door een van haar boxspringsets de naam Morpheus te geven. Overigens heeft Morpheus aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat de boxspringsets van Bremafa met de naam Morpheus ook onder die naam aan het grote publiek werden getoond. Verwezen wordt naar de schermprints van verschillende websites die Morpheus als producties 4 en 5 in het geding heeft gebracht. Productie 5 behelst een schermprint van de website van Bremafa waarop 'de Morpheus' wordt aangeboden.
- 4.5. Op grond van het voorgaande is vordering I, zoals hiervoor weergegeven onder 3.1, toewijsbaar. Weliswaar heeft Bremafa toegezegd, zowel in de brief van 24 juni 2013 van de jurist van CBM als ter zitting bij monde van haar directeur, om de naam Morpheus niet langer te gebruiken (en te veranderen in Orpheus), maar gezien de proceshouding van Bremafa, erkent de voorzieningenrechter het belang van Morpheus bij een rechterlijk verbod dat op straffe van dwangsommen kan worden gehandhaafd. Hierbij is tevens van belang dat het handmatig verwijderen van de letter M in alle brochures van Bremafa gemakkelijk een keer kan worden vergeten (zoals Morpheus kennelijk ook zelf heeft geconstateerd), en ook voor die situatie heeft Morpheus belang bij een rechtens afdwingbaar verbod. De gevorderde dwangsom (zie vordering II) zal echter worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.
- 4.6. Vordering III ziet op afgifte van een door een registeraccountant geaccordeerde opgave van (a) alle detaillisten aan wie de boxspringset met de naam Morpheus is aangeboden, (b) de aantallen boxspringsets die onder de naam Morpheus zijn geproduceerd, besteld, verkocht en/of geleverd en (c) de inkoop- en verkoopprijs hiervan, alsmede de totale omzet en de bruto en netto winst. Ter zitting heeft Bremafa aan de hand van een opgave van een Duitse fabrikant aangevoerd dat zij slechts drie boxspringsets met de naam Morpheus heeft besteld. Of dit aantal juist is, kan in een kort geding, dat zich niet leent voor een nader onderzoek naar de feiten, niet worden vastgesteld. De voorzieningenrechter acht het echter aannemelijk dat het hoe dan ook moet zijn gegaan om geringe aantallen. Grootschalige inbreuk is door Morpheus niet aannemelijk gemaakt. Mede omdat vordering I wordt toegewezen, waardoor reeds grotendeels aan de belangen van Morpheus wordt tegemoetgekomen, acht de voorzieningenrechter toewijzing van vordering III disproportioneel. Het zal Bremafa veel geld en moeite kosten een dergelijke verklaring te doen opstellen, terwijl het nut van een dergelijke verklaring voor Morpheus naar alle waarschijnlijkheid gering is. Bovendien heeft Morpheus bij herhaling aangegeven er niet op uit te zijn een concurrent te dwarsbomen en/of de situatie te laten escaleren. Om dezelfde redenen zal ook vordering IV (het versturen van een brief naar alle afnemers waarin zij in kennis worden gesteld van de merkinbreuk) niet worden toegewezen. Niet getwijfeld hoeft te worden aan de verklaring van Bremafa ter zitting dat zij al haar afnemers reeds heeft ingelicht.
- 4.7. Als de (principeel) in het ongelijk gestelde partij zal Bremafa worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Morpheus. Omdat het een IE-geschild betreft, kan Morpheus zich hierbij beroepen op artikel 1019h Rv. De voorzieningenrechter zal echter gezien het verweer van Bremafa tegen de hoogte van de kosten, de kosten matigen tot het indicietarief in IE-zaken. Voor een eenvoudig kort geding bedraagt het tarief € 6.000,-.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. veroordeelt Bremafa om met ingang van twee werkdagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het teken MORPHEUS, waaronder het gebruik voor de in het lichaam van de dagvaarding omschreven boxspringset, te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere overtreding van deze veroordeling, met een maximum van € 50.000,-,
- 5.2. veroordeelt Bremafa in de kosten van dit geding, aan de zijde van Morpheus tot op heden begroot op € 76,71 aan dagvaardingskosten, € 589,- aan griffierecht en € 6.000,- aan salaris advocaat,
- 5.3. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden vanaf de datum van dit vonnis,
- 5.4. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.5. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. R.H.C. Jongeneel, voorzieningenrechter, en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier mr. M. Veraart op 18 september 2013.¹

¹ type: MVcoll:
