

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 331455 / KG ZA 09-252

Vonnis in kort geding van 22 april 2009

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
DE BEVER B.V.,
gevestigd te Uitgeest,
eiseres,
advocaat mr. P.P.A. van Rossum, te Witmarsum,

tegen

1. de vennootschap onder firma
FIRMA J. VAN DER GRAAF & ZN.,
gevestigd te Klundert,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
J. VAN DER GRAAF DORDRECHT B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
J.A. VAN DER GRAAF DORDRECHT B.V.,
gevestigd te Dordrecht,
gedaagden,
advocaat mr. F.W. Gerritzen te Amsterdam.

Partijen worden hierna genoemd De Bever, respectievelijk Van der Graaf, in enkelvoud, voor gedaagden tezamen.

1. De procedure

1.1. Bij exploit van 27 februari 2009 heeft De Bever Van der Graaf gedagvaard om te verschijnen op de zitting van 8 april 2008 bij de voorzieningenrechter van deze rechtbank. Voorafgaand aan de zitting heeft De Bever 15 producties en een kostenopgave overgelegd. Van der Graaf heeft 9 producties en een kostenopgave overgelegd.

1.2. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten door hun advocaten aan de hand van pleitnotities welke zijn overgelegd. Ter zitting hebben partijen voorbeelden van hun producten getoond.

1.3. Partijen hebben vervolgens vonnis gevraagd, onder overlegging van stukken. Het vonnis is bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. De Bever drijft sinds 1995, in de huidige vorm, een onderneming gespecialiseerd in het ontwikkelen, formuleren en verpakken van reinigingsmiddelen, en producten voor hygiene en desinfectie. Naast de reinigingsproducten levert De Bever ook een uitgebreid pakket professionele schoonmaakbenodigdheden. De producten van De Bever vinden hun weg naar vele marktsectoren zoals retail, gezondheidszorg, instellingen, facilitaire bedrijven, bank- en verzekeringswezen, transport en de voedingsmiddelensector.

2.2. Gedaagde sub 1, Firma J. van der Graaf & Zn vof, drijft sinds 1 januari 1993 een onderneming met als doel het fabriceren van plastic flacons en het afvullen hiervan met onderhouds- en reinigingsmiddelen. De gedaagden sub 2 en sub 3 zijn de vennoten van deze vennootschap.

2.3. De Bever produceert, al meer dan 35 jaar, een aantal schoonmaakmiddelen onder de naam "Blue Wonder" met de toevoeging "Prof". Deze producten zijn voor de professionele gebruiker en worden nu exclusief gefabriceerd voor Nedac Sorbo B.V. te Duiven. Hieronder vallen ook, sinds 2005 voor de retailmarkt, producten onder de naam "Blue Wonder", een sanitairreiniger, een allesreiniger en een vloerreiniger. Kenmerkend uiterlijk verschil tussen deze reinigingsproducten is de kleur van de vloeistof. De sanitairreiniger heeft een roze kleur, de vloerreiniger een groene kleur en de allesreiniger een blauwe kleur. Deze producten worden in Nederland aangeboden voor een adviesprijs van €4,11. De huidige verpakking, een rechthoekige, platte fles, is speciaal voor de Blue Wonder producten ontworpen en gefabriceerd. Deze transparante fles is voorzien van een zeefdrukbedrukking, rechtstreeks op de fles, op voor- en achterzijde. Op de voorzijde is die bedrukking in meerkleurendruk, op de achterzijde uitsluitend wit.

2.4. De Bever is houdster van onder meer:

- het Benelux woordmerk "Blue Wonder", op 22 juni 1992 gedeponneerd en ingeschreven onder nummer 0513086 voor waren in de klasse 3, reinigingsmiddelen, meer in het bijzonder allesreiniger;

- het Gemeenschapswoordmerk "Blue Wonder", gedeponneerd op 15 juni 2007 en ingeschreven op 21 augustus 2008 onder nummer 006005342, voor waren in de klasse 3, bleekmiddelen en andere wasmiddelen, reinigingsmiddelen, waaronder allesreinigers; polijst-, ontvettings- en schuurmiddelen; zepen.

De Bever gebruikt deze woordmerken onder meer op de wijze zoals hiernaast afgebeeld voor een allesreiniger. Voor ander producten past zij de merken toe op bijvoorbeeld een groen of een roze fles.

2.5. Van der Graaf brengt sinds kort een allesreiniger op de markt onder de naam "Rio Fantastic Blue". De vloeistof in de fles is blauw van kleur. Van der Graaf verkoopt dit product via retail kanalen in Nederland. Het product wordt in ieder geval aangeboden in een winkel van Action Non-Food B.V., vestiging Harlingen, voor een prijs van €1,59.



2.6. In 2007 heeft Van der Graaf een aanvraag gedaan voor de inschrijving van het woordmerk "Blue Miracle" in het Benelux-register voor de warenklasse 3. De aanvraag is

onder depotnummer 0823147 in behandeling genomen. Door De Bever is oppositie ingesteld en na indiening van bewijzen van gebruik heeft Van der Graaf besloten de merkaanvraag in te trekken.

2.7. Onder de naam "Rio" worden door Van der Graaf nog andere producten op de markt gebracht, zoals Rio Ammonia, Rio Schoonmaakazijn en Rio Spiritus. Deze producten worden aangeboden in eenvoudig plastic flessen met een papieren wikkel. Deze verpakkingen zijn afwijkend van verpakking van de allesreiniger Rio Fantastic Blue. Dat product wordt aangeboden in een rechthoekige, platte fles welke aan voor- en achterzijde is geëtiketteerd met een kunststofsticker.

3. Het geschil

3.1. De Bever vordert, uitvoerbaar bij voorraad:

“1. Gedaagden, ieder afzonderlijk te bevelen om met onmiddellijke ingang na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding in de Benelux en Engeland elke inbreuk op het exclusieve Gemeenschapsmerk en het exclusieve Beneluxmerk van "Blue Wonder" te staken en gestaakt te houden, meer in bijzonder ieder gebruik van het teken "Fantastic Blue" of een met het "Blue Wonder" merk overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden;

2. Gedaagden, ieder afzonderlijk te veroordelen om binnen een week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding een door een accountant geaccodeerde verklaring te verstrekken aan de advocaat van eiseres, waarin opgave wordt gedaan van het totaal aantal geleverde en verkochte flessen met het teken "Fantastic Blue" en de nog aanwezige voorraad daarvan;

3. Gedaagden, ieder afzonderlijk te veroordelen om op kosten van gedaagde(n) de onder punt 2 genoemde flessen, voor zover nog niet in voorraad of in voorraad bij distributeurs terug te nemen en onder toezicht van een onafhankelijke derde en dat het door de onafhankelijke derde opgestelde en ondertekende vernietigingsrapport aan de advocaat van eiseres zal worden gestuurd;

4. Gedaagden, ieder afzonderlijk te veroordelen tot betaling aan eiseres van een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare dwangsom van € 5.000,00 (vijfduizend euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag voor iedere dag of gedeelte van een dag dat gedaagde sub 1, 2 of 3 in strijd handelt met één van de hiervoor sub 1 tot en met 3 genoemde bevelen.

5. Gedaagden, ieder afzonderlijk te veroordelen om een week na betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis in kort geding aan eiseres te betalen een voorschot van € 15.000,00 (vijftienduizend euro), althans een door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag, ter vergoeding van de schade die zij heeft geleden als gevolg van het in het lichaam van de dagvaarding omschreven inbreukmakende handelen van gedaagden;

6. Gedaagden te veroordelen in de kosten van het geding, inclusief de betaling van het volledige salaris en de voorschotten van de advocaat zoals aangegeven in punt 28 van deze dagvaarding of een ander door de voorzieningenrechter in goede justitie te bepalen bedrag ter vergoeding van de "redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt" in de zin van artikel 1019h Burgerlijke Rechtsvordering te vermeerderen met de kosten van de schending van het gemene recht (onrechtmatige daad);

7. De termijn waarbinnen eiseres op grond van artikel 1019i Burgerlijke Rechtsvordering een bodemprocedure aanhangig dient te maken te stellen op zes maanden, te rekenen vanaf de dag van betekening van het in deze zaak te wijzen vonnis.”

3.2. Van der Graaf voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

4.1. Gelet op de vestigingsplaats van De Bever in Nederland is de voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage krachtens het bepaalde in art. 93 lid 2 jo art. 99 lid 2 Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (GmerkVo) jo art. 3 van de uitvoeringswet GmerkVo bij uitsluiting bevoegd van de op de Gemeenschapsmerken gebaseerde vorderingen kennis te nemen.

4.2. De voorzieningenrechter is op grond van art. 4.6 lid 1 Beneluxverdrag intellectuele eigendom (BVIE) tevens bevoegd van de vorderingen gebaseerd op de Beneluxmerken, vanwege dreigende inbreuk in Nederland, derhalve met inbegrip van het arrondissement Den Haag, kennis te nemen. De op onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen zijn daaraan verknocht te achten.

4.3. Het spoedeisend belang volgt uit de gestelde voortdurende inbreuk.

merkenrecht

4.4. Volgens De Bever is er sprake van inbreuk op haar rechten in de zin van artikel 2:20, lid 1, sub b, BVIE en artikel 9, lid 1, sub b, GmerkVo daar het door Van der Graaf gebruikte teken zodanig met het merk van De Bever overeenstemt, dat door het gebruik van het teken bij het in aanmerking komende publiek - de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken soort waren - directe of indirecte verwarring kan ontstaan. De Bever voert daartoe aan dat Van der Graaf met het teken "Fantastic Blue" ongerechtvaardigd voordeel trekt en afbreuk doet aan, zowel het onderscheidend vermogen als de reputatie van het merk "Blue Wonder" en dat zij daar geen geldige reden voor heeft, omdat ook de naam "Allesreiniger" had kunnen worden toegevoegd, zoals ook anderen in de markt dat doen, aangezien "Allesreiniger" inmiddels een soortnaam is.

4.5. De rechtbank stelt voorop dat een merkenrechtelijke vergelijking met zich mee brengt dat als uitgangspunt de merken zoals ingeschreven worden vergeleken met de tekens zoals gebruikt. Er is dus geen aanleiding de fles met inhoud van De Bever in de vergelijking te betrekken. De merken betreffen het woordmerk BLUE WONDER. Hieronder is links het merk van De Bever afgebeeld en rechts daarvan het teken van Van der Graaf.

BLUE WONDER



4.6. Allereerst moet worden vastgesteld dat de op merkinbreuk gestoelde vorderingen van De Bever zijn gebaseerd op de – betwiste – stelling dat verwarring is te duchten (artikel 2.20 lid 1 sub b BVIE en artikel 9 lid 1 sub b GMerkVo). De vraag of verwarringsgevaar bestaat moet globaal worden beoordeeld aan de hand van diverse factoren, met name a) de mate van soortgelijkheid van de waren, b) de gelijkenis tussen merk en teken en c) het onderscheidend vermogen dat het merk van huis uit of door zijn bekendheid op de markt (inburgering) heeft.

Tussen deze factoren bestaat een onderlinge samenhang, onder meer in die zin dat een relatief gering onderscheidend vermogen of een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een grote soortgelijkheid van de waren of dat een relatief geringe gelijkenis kan worden gecompenseerd door een groot onderscheidend vermogen. Wat de gelijkenis

tussen merk en teken betreft dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te berusten op de totaalindrukken die door merk en teken worden opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening moet worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.

4.7. Onder het teken van Van der Graaf worden dezelfde waren aangeboden als die waarvoor de merken van De Bever zijn ingeschreven. De mate van soortgelijkheid van de waar is maximaal.

4.8. De overeenstemming tussen merk en teken is gering. Visueel, auditief en conceptueel zou hooguit verdedigd kunnen worden dat er een overeenstemming is tussen het bestanddeel BLUE van het merk van De Bever en het woordelement Blue dat onderdeel is van het teken van Van der Graaf. Tot enige verwarring leidt dat niet, nu dit woord beschrijvend is en daarmee weinig onderscheidend. Bij het Rio product is opvallend aanwezig het logo of woordelement Rio. Ook dat element weggedacht is er een grote afstand tussen BLUE WONDER en Rio Fantastic Blue. Als daartussen al sprake zou zijn van enige conceptuele overeenstemming dan wordt toch een mogelijke verwarring opgeheven door de achtergrond van alle figuratieve elementen in het teken als geheel.

4.9. Hoewel De Bever op dit punt bepaald niet duidelijk is begrijpt de voorzieningenrechter dat zij haar vorderingen subsidiair wil doen steunen op 2.20 lid 1 sub c BVIE en artikel 9 lid 1 sub c GmerkVo.

4.10. De bekendheid van het BLUE WONDER merk is door Van der Graaf uitdrukkelijk betwist. De Bever heeft de gestelde bekendheid ook niet onderbouwd. Binnen het bestek van het kort geding is er geen ruimte haar daartoe alsnog toe te laten. Evenzo is niet inzichtelijk gemaakt dat Van der Graaf met het teken "Fantastic Blue" ongerechtvaardigd voordeel trekt en afbreuk doet aan, zowel het onderscheidend vermogen als de reputatie van het merk "Blue Wonder" en dat zij daar geen geldige reden voor heeft. Onvoldoende daartoe is in elk geval de stelling van De Bever dat voor van der Graaf het alternatief open stond van toevoeging van de aanduiding allesreiniger. De Bever merkt terecht op dat allesreiniger een soortnaam is. Niet is in te zien hoe van der Graaf dit generieke begrip zou kunnen gebruiken als onderscheidend teken.

4.11. Naar voorlopig oordeel dienen de vorderingen op de merkenrechtelijke grondslagen dan ook te worden afgewezen.

Onrechtmatige daad

4.12. Volgens De Bever levert de handelswijze van Van der Graaf ook een onrechtmatige daad op jegens De Bever. In de eerste plaats maakt Van der Graaf zich, op grond van artikel 6:162 BW, schuldig aan ongeoorloofde mededinging. Zij volgt de onderscheidingstekens en onderscheidingsmiddelen van De Bever te nauw en bootst ze zelfs na, waardoor verwarringsgevaar ontstaat. Door deze handelswijze profiteert Van der Graaf van het op zorgvuldige wijze opgebouwde bedrijfsdebiet van De Bever, waardoor zij investeringen bespaart en meelift op de investeringen die De Bever heeft gedaan. In de tweede plaats levert het samenstel van alle uitingen van Van der Graaf, zoals identieke fles, zelfde blauwe kleur van de vloeistof en de gelijkende naam volgens De Bever een misleidende mededeling op in de zin van artikel 6:194 BW.

4.13. De Bever voert daartoe aan dat het profiteren van het bedrijfsdebiet van een concurrent niet onrechtmatig is, maar dat dit anders kan zijn door bijkomende omstandigheden, zoals in het geval degene die profiteert (onnodig) gevaar voor verwarring doet ontstaan. Nabootsing - ook als die verwarrend is - van een product of dienst is alleen dan ongeoorloofd, indien men, zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen, op bepaalde punten evengoed een andere weg had kunnen inslaan, zoals de toevoeging "Allesreiniger" te gebruiken in plaats van "Fantastic Blue", en een verpakking te gebruiken die gelijk is aan de overige "RIO" producten en door dit na te laten sticht Van der Graaf verwarring.

4.14. Van der Graaf heeft nodeloos verwarring gesticht bij het publiek, althans zij heeft de uniforme uitstraling van De Bever doen verwateren. Volgens De Bever had Van der Graaf haar fles voor allesreiniger kunnen aanpassen aan de andere door haar gebruikte flessen. Door daarnaast de kleur van de vloeistof niet blauw te maken en door het teken "Fantastic Blue" weg te laten, was geen nodeloze verwarring gesticht.

4.15. De voorzieningenrechter begrijpt dat De Bever de Rio allesreiniger aanmerkt als een slaafse nabootsing van de Blue Wonder allesreiniger. Bij de beoordeling daarvan dienen de producten als zodanig te worden vergeleken. Hieronder zijn afgebeeld van links naar rechts, de achterzijde en de voorzijde van het Blue Wonder product en de voorzijde en achterzijde van het Rio product.



4.16. Slaafse nabootsing veronderstelt het bestaan van verwarring tussen de te vergelijken producten. Naar voorlopig oordeel is daarvan geen sprake. De producten hebben een geheel verschillende benaming: Blue Wonder tegenover Rio Fantastic Blue. Het enige gemeenschappelijke daarin is het woord blue. Die overeenstemming is ook bij beoordeling vanuit de optiek van slaafse nabootsing – dat wil zeggen beschouwing van het gehele product – onvoldoende om tot verwarring te concluderen. Bij beide producten staat het woord blue immers niet op zichzelf maar is het deel van een samengesteld teken. Daarnaast onderscheiden de producten zich door tal van andere elementen. Bij het Blue Wonder product is belangrijk het vermelden van Sorbo als herkomstverwijzing. Bij het Rio product springt het

Rio-logo bepaald in het oog. De Blue Wonder fles is exclusief voor de Blue Wonder producten. Ter zitting heeft De Bever verklaard dat deze fles speciaal voor haar is ontworpen en voor alle soorten van Blue Wonder producten wordt gebruikt. Deze fles heeft een luxe uitstraling door de profilering die vanaf een zijde zich over voor en achterzijde uitstrekt. De Bever benadrukt het daardoor opgeroepen effect door toepassing van een driedelige bedrukking op de voorzijde. Al deze onderscheidende bijzonderheden ontbreken aan de fles van Van der Graaf. Rio Fantastic Blue wordt aangeboden in een standaard fles met een standaard maatdop die door een ieder bij de fabrikant kan worden ingekocht.

4.17. Aannemelijk is dat het publiek de flessen vooral op de voorzijde zal beoordelen en selecteren. Bij beide producten wordt de achterzijde gebruikt voor zakelijke informatie met betrekking tot gebruik, dosering en veiligheidswaarschuwingen, waarbij de dosering wordt aangegeven door afbeeldingen van maatdoppen. Niettemin voert ook de achterzijde niet tot enige verwarring. Bij Blue Wonder is op de achterzijde niet sprake van een of meer etiketten maar is de informatie in een witte kleur direct op de fles geprint. Bij het Rio product is ook op de achterzijde een sticker gebruikt met informatie in meerkleurendruk. Hoewel klein afgebeeld, is het Rio-logo ook op de achterzijde prominent aanwezig.

4.18. De verwarring ontstaat ook niet door het ruime gebruik van de kleur blauw door Van der Graaf. Vloeibare schoonmaakmiddelen worden veelal in allerlei kleuren geleverd. Van der Graaf heeft ter zitting laten zien dat de kleur blauw hierbij dominant is. Onderscheidende betekenis, in de zin van een herkomstaanduiding, komt de kleur blauw dan ook niet toe.

4.19. Bij afwezigheid van verwarring kan er geen succesvol beroep worden gedaan op het leerstuk slaafse nabootsing. Evenmin is er dan sprake van misleidende reclame. De voorzieningenrechter hoeft dan ook niet in te gaan op de argumenten van De Bever dat Van der Graaf evengoed andere kleuren vormen of benamingen had kunnen gebruiken. Dat had inderdaad gekund maar omdat voorshands geen verwarring is aangenomen, was Van der Graaf daartoe niet gehouden.

4.20. Ter zitting heeft De Bever benadrukt dat het haar vooral gaat om het volgende. Van der Graaf is een speler aan de onderkant van de markt. Haar Rio producten worden voor circa €1,- per fles verkocht. Haar producten hebben ook een uniforme goedkope uitstraling door het gebruik van eenvoudige standaard flessen en een eenvoudige etikettering. Op het moment dat Van der Graaf ook een Rio allesreiniger op de markt wilde zetten heeft zij gekozen voor een luxere uitmontering en heeft zij er volgens De Bever bewust voor gekozen dicht bij het uiterlijk van de Blue Wonder producten te zitten. De Bever heeft in dat verband haar eigen productlijn vergeleken met de productlijn van Van der Graaf. Beide productlijnen zijn hieronder afgebeeld, links de Rio-producten en rechts de Blue Wonder producten.



4.21. De voorzieningenrechter begrijpt dat volgens De Bever bij de ontwikkeling van een verpakking voor de Rio allesreiniger onvoldoende afstand is gehouden van de huisstijl van Blue Wonder in het bijzonder door het gebruik van een rechthoekige platte fles, met grote maatdop en dominerend gebruik van de kleur blauw.

4.22. Ook al zou het zo zijn dat Van der Graaf met de Rio allesreiniger in de richting van de stijl is gekropen die De Bever als haar huisstijl voor Blue Wonderproducten ziet, dan blijft gelden dat een dergelijke nabootsing is toegestaan zolang er maar geen sprake is van verwarring. Zoals hierboven aangegeven heeft Van der Graaf met haar nieuwe Rio allesreiniger in dat opzicht voldoende afstand gehouden van de Blue Wonder allesreiniger. Ook al omdat de Blue Wonder huisstijl voor de overige producten door andere kleuren dan blauw wordt gekenmerkt, is er geen sprake van gevaar voor verwarring door aansluiting bij de huisstijl van Blue Wonder.

4.23. Naar voorlopig oordeel dienen ook de vorderingen op de grondslag van onrechtmatige daad, waaronder misleidende reclame, te worden afgewezen.

4.24. Als in het ongelijk gesteld zal De Bever in de kosten van de procedure worden verwezen. Partijen hebben over en weer opgaven gedaan van de volledige proceskosten. Deze zijn niet betwist. Partijen hebben zich ermee verenigd dat de maatstaf van artikel 1019h Rv zal worden gehanteerd over de gehele procedure, ook voorzover deze ziet op de grondslag onrechtmatige daad. Van der Graaf heeft kosten gevorderd en gespecificeerd ten bedrage van €12.508,98 exclusief BTW. De Bever zal tot betaling van dat bedrag worden veroordeeld.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter:

wijst de vorderingen af;

veroordeelt De Bever in de kosten van de procedure, tot heden begroot op €12.508,98;

verklaart de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. Chr.A.J.F.M. Hensen en in het openbaar uitgesproken op 22 april 2009, in het bijzijn van de griffier.