

0206737733

IN NAAM DER KONINGIN !

vonnis



73

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht, voorzieningenrechter,

zaaknummer / rolnummer: 407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV

Vonnis in kort geding van 2 oktober 2008

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANWB B.V.,
gevestigd te 's-Gravenhage,
eiseres bij dagvaarding van 15 september 2008,
✓ advocaat mr. R.P.J. Ribbert te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEDIA MIJ B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
gedaagde,
advocaten mrs. M.C. Kuyvenhoven en J. Sprey te Amsterdam.

1. De procedure

Ter terechtzitting van 18 september 2008 heeft eiseres, verder te noemen ANWB, gesteld en gevorderd overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaarding. Gedaagde, verder te noemen Media Mij, heeft verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Beide partijen hebben producties en pleitnota's in het geding gebracht. Ter terechtzitting waren, voor zover van belang, aan de zijde van ANWB aanwezig C. Vreeburg, M.W. Bongaart, C.G.C. Wetselaar, schriftelijk gevolmachtigd, en mr. Ribbert. Aan de zijde van Media Mij waren J. van der Klei, mr. Kuyvenhoven en mr. Sprey aanwezig. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

2. De feiten

- 2.1. ANWB is sinds 2002 uitgeefster van het tijdschrift 'Buitenleven', dat thans achtmaal per jaar verschijnt. Tevens is ANWB houdster van het Benelux-

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

2

woordmerk "ANWB BUITENLEVEN", ingeschreven op 1 maart 2003 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast is ANWB houdster van twee Benelux beeldmerken met de naam "Buitenleven", ingeschreven op 1 juli 2003 respectievelijk 1 januari 2004.

- 2.2. Door Media Mij worden onder de naam 'Welke' tijdschriften uitgegeven die zijn gericht op een specifiek thema, zoals badkamers, keukens, slaapkamers, haarden, vloeren. Het teken 'Welke' staat sinds 1982 als beeldmerk en sinds 1993 als woordmerk ingeschreven in het Benelux merkenregister.
- 2.3. Sinds februari 2007 geeft Media Mij in het kader van de "Welke-serie" een tijdschrift onder de naam "Welke buitenleven" uit. Dit tijdschrift verschijnt twee maal per jaar, één in het voorjaar en één in het najaar. Op 26 augustus 2008 is de najaarsversie van het tijdschrift "Welke Buitenleven" uitgekomen.
- 2.4. Bij brief van 2 september 2008 heeft de raadsman van ANWB aan Media Mij meegedeeld dat Media Mij met het gebruik van het teken "Welke Buitenleven" als titel voor haar tijdschrift inbreuk maakt op de merkrechten van ANWB. Daarnaast is Media Mij in die brief onder meer gesommeerd om uiterlijk 5 september 2008 te 12.00 uur het gebruik van de titel "Welke Buitenleven" te staken. Aan deze sommatie heeft Media Mij geen gehoor gegeven.
- 3. Het geschil**
- 3.1. ANWB vordert - samengevat -,
a. Media Mij te bevelen ieder gebruik van de gecombineerde woord/beeldmerken "Buitenleven", dan wel een met de merken van ANWB overeenstemmend teken, te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder het uitgeven van, het adverteren voor en het op voorraad houden van tijdschriften onder de titel "Welke Buitenleven" te staken en gestaakt te houden;
b. Media Mij te bevelen om binnen 14 dagen na de betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring aan de raadsman van ANWB te doen toekomen, gecontroleerd en geaccordeerd door een registeraccountant, waaruit blijkt het totaal aantal exemplaren dat door Media Mij onder het teken "Welke Buitenleven" op de markt is gebracht, het aantal tijdschriften dat zij onder dit teken nog op voorraad heeft en de totale omzet en bruto en netto winst die zij met het tijdschrift "Welke buitenleven" heeft behaald;
c. Media Mij te bevelen binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers, niet zijnde particulieren, te berichten dat het tijdschrift op last van de voorzieningenrechter uit de handel moet worden genomen;

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

3

- d. Media Mij te bevelen de bij haar in voorraad zijnde inbreukmakende producten en de uit de handel genomen producten te vernietigen in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder;
- e. Media Mij te veroordelen om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis als voorschot op de vergoeding van schade die ANWB heeft geleden als gevolg van de merkinbreuk een bedrag van EUR 25.000,00, vermeerderd met de wettelijke rente aan ANWB te voldoen;
- f. te bepalen dat door Media Mij bij overtreding van het onder a tot en met d bepaalde een dwangsom wordt verbeurd;
- g. Media Mij op grond van artikel 1019h Rv te veroordelen in de volledige kosten van dit geding;
- h. de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv te bepalen op 6 maanden.

- 3.2. ANWB stelt daartoe dat het door Media Mij gebruikte teken "Welke Buitenleven" gelijk is aan en/of in ieder geval overeenstemmend is met het merk "Buitenleven" van ANWB, terwijl het voor eenzelfde tijdschrift wordt gebruikt. ANWB stelt geen toestemming voor het gebruik van het woord/beeldmerk aan Media Mij te hebben gegeven. Media Mij handelt daarom volgens ANWB primair in strijd met artikel 2.20, eerste lid, sub a, van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Subsidiair handelt Media Mij volgens ANWB in strijd met artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE. Media Mij maakt volgens ANWB namelijk gebruik van een teken dat overeenstemt met het merk "Buitenleven". ANWB stelt dat sprake is van zowel auditieve, visuele als begripsmatige gelijkenis. Daarnaast stelt ANWB dat Media Mij ook anderszins onrechtmatig jegens haar handelt. Het tijdschrift Buitenleven is door ANWB jaren eerder op de markt gebracht dan het blad van Media Mij. ANWB heeft investeringen gedaan met betrekking tot de ontwikkeling, productie en promotie van het blad. Doordat Media Mij voor een identiek blad een identieke naam gebruikt, alsmede inhoud en "look and feel" van beide bladen overeenstemmen, zou Media Mij trachten te profiteren van het succes en de bekendheid van het tijdschrift van ANWB. Hierdoor zal het in aanmerking komende publiek aan beide tijdschriften dezelfde herkomst toeschrijven. Media Mij handelt dan ook onrechtmatig op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
- 3.3. Media Mij voert daartegen aan dat ANWB het woordmerk "ANWB buitenleven" niet gebruikt. ANWB geeft haar tijdschrift uit onder de naam "Buitenleven". Op het beeldmerk "Buitenleven" maakt Media Mij geen inbreuk, zo voert zij aan, aangezien de manier waarop het woord "buitenleven" op haar tijdschrift "Welke Buitenleven" is vormgegeven zodanig verschilt van het beeldmerk van ANWB dat geen gevaar voor verwarring te duchten is. Voorts voert Media Mij aan dat het beeldmerk van ANWB geen ingeburgerd merk is, zodat ANWB geen beroep daarop toekomt. Evenmin is er volgens Media Mij sprake van dat zij de naam van

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

4

haar tijdschrift heeft ontleend aan die van het tijdschrift van ANWB. Die naam (Buitenleven) heeft bovendien geen onderscheidend vermogen. Tot slot wordt geen nodeloze verwarring veroorzaakt bij het publiek, aldus Media Mij. Media Mij betwist de gestelde schade en maakt bezwaar tegen de gevorderde proceskosten.

4. De beoordeling

- 4.1. Voor toewijzing van de door ANWB gevorderde bevelen is in kort geding slechts dan plaats, indien voldoende aannemelijk is dat de vorderingen in een eventuele bodemprocedure zullen worden toegewezen en uit hoofde van onverwijfde spoed een onmiddellijke voorziening is vereist. Aan deze vereisten is voldaan indien sprake is van een inbreuk door Media Mij op de merknaam van ANWB door de uitgifte van haar tijdschrift onder de naam "Welke Buitenleven".
- 4.2. De voorzieningenrechter stelt voorop dat ANWB voor haar tijdschrift het woordmerk "ANWB buitenleven" niet gebruikt. Daarom zal slechts worden getoetst of Media Mij inbreuk maakt op het beeldmerk "Buitenleven" van ANWB.
- 4.3. Overwogen wordt dat het tijdschrift "Buitenleven" reeds sinds 2002 door ANWB wordt uitgegeven en dat ANWB heeft gesteld dat zij sinds 2002 investeringen heeft gedaan met betrekking tot de ontwikkeling, productie en promotie van het blad, hetgeen Media Mij niet heeft betwist. De oplage van het tijdschrift zou volgens ANWB thans 68.000 exemplaren bedragen. Hoewel partijen wel van mening verschillen over de juiste oplagecijfers van het tijdschrift en dit door de voorzieningenrechter bij gebreke van een toegangcode tot de website www.hoi-online.nl niet kan worden gecontroleerd, is voldoende aannemelijk dat het tijdschrift van ANWB door haar promotionele activiteiten sinds 2002 enige mate van bekendheid heeft verworven en bij het relevante publiek is ingeburgerd en daarmee onderscheidend vermogen heeft gekregen. ANWB kan zich voorshands dan ook op grond van artikel 2.20 BVIE tegen een merkinbreuk verzetten.
- 4.4. Met betrekking tot artikel 2.20, eerste lid, sub a, BVIE wordt geoordeeld dat, anders dan door ANWB betoogd, in het onderhavige geval geen sprake is van een teken dat gelijk is aan het merk van ANWB. De door ANWB geregistreerde woord- en beeldmerken zijn immers "ANWB Buitenleven" en "Buitenleven" terwijl de door Media Mij gebruikte titel "Welke Buitenleven" is. De situatie als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub a, BVIE doet zich hier derhalve niet voor.
- 4.5. Wel is er naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter sprake van een teken dat overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

5

gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren, als bedoeld in artikel 2.20, eerste lid, sub b, BVIE. Daartoe wordt overwogen dat het woord "Welke" in de titel "Welke Buitenleven" van ondergeschikt belang moet worden geacht nu dat woord, zoals terecht door ANWB betoogd, in zeer kleine letters en verticaal weergegeven en daarmee niet opvallend op de cover van het tijdschrift van Media Mij is geplaatst. Het woord "Buitenleven" is door Media Mij daarentegen horizontaal en in grote letters op de cover van het tijdschrift geplaatst en trekt daardoor de aandacht op de cover. Door de kopers van het tijdschrift zal het woord "Welke" dan ook nauwelijks worden waargenomen. Voor zover door Media Mij is betoogd dat op de cover van haar tijdschrift ter onderscheiding ook een vraagteken is afgebeeld terwijl achter het woord "Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB een punt is geplaatst, wordt overwogen dat het vraagteken op de cover op het tijdschrift van Media Mij in eerste instantie niet opvalt omdat het vraagteken in de foto's op de cover is verwerkt. De punt achter "Buitenleven" op het tijdschrift van ANWB valt in het geheel niet op. Voorshands stemt het door Media Mij gebruikte teken dan ook auditief en visueel voldoende overeen met het beeldmerk van ANWB.

- 4.6. Daarnaast is voldoende aannemelijk dat Media Mij het teken in het economisch verkeer voor dezelfde of soortgelijke waren als ANWB gebruikt. Het gaat hier immers in beide gevallen om een tijdschrift, met op het buitenleven gerichte onderwerpen. De covers van beide tijdschriften lijken erg op elkaar. Het zijn glossy's met ongeveer hetzelfde formaat die dezelfde in het oog springende naam "Buitenleven" dragen. De onderdelen die verschillend van elkaar zijn, vallen in vergelijking daarmee onvoldoende op. "Look and feel" van beide tijdschriften stemmen overeen. Dit brengt met zich dat tevens voorshands wordt geoordeeld dat de totaal indruk van het door Media Mij gebruikte teken overeenstemt met het beeldmerk van ANWB en dat daardoor bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan en dat beide tijdschriften met elkaar zullen worden geassocieerd. Dat, zoals door Media Mij betoogd, het voor de adverteerders in beide tijdschriften wel duidelijk is dat het om twee verschillende tijdschriften en doelgroepen gaat, maakt dat niet anders. Dit betekent nog niet dat het daarmee ook voor de kopers van deze tijdschriften voldoende duidelijk is dat het om verschillende tijdschriften gaat.
- 4.7. Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van het teken "Welke Buitenleven" door Media Mij voorshands in strijd moet worden geacht met artikel 2.20, eerste lid aanhef en onder b, BVIE. Ten aanzien van de vorderingen van ANWB wordt het volgende overwogen. Het gevorderde bevel om het teken "Welke Buitenleven" te staken zal worden toegewezen, met dien verstande dat dit bevel wordt beperkt tot het uitgeven van, het adverteren voor en het op voorraad houden van tijdschriften onder de naam "Welke Buitenleven". Gelet op de ernst van de inbreuk acht de voorzieningenrechter het

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

6

gevorderde bevel tot terughalen van de tijdschriften "Welke Buitenleven" uit de handel en tot vernietiging van de voorraad toewijsbaar. Ter zitting heeft Media Mij gesteld dat zij van plan is de laatste editie (najaar 2008) op 10 november 2008 uit de schappen te laten halen. Zij dient dit thans vervoegd te doen. Ter zitting is gebleken dat Media Mij reeds langere tijd bekend is met het bezwaar van ANWB tegen het gebruik van het teken "Welke Buitenleven" voor het tijdschrift van Media Mij, zodat Media Mij met deze vordering rekening heeft kunnen houden. Ook de gevorderde schriftelijke verklaring, waartegen op zichzelf geen verweer is gevoerd, zal worden toegewezen. Tegen het gevorderde voorschot op schadevergoeding heeft Media Mij gemotiveerd verweer gevoerd. ANWB heeft het voorschotbedrag niet onderbouwd. Daarom wordt dit onderdeel van de vordering voorshands niet toewijsbaar geacht, aangezien onvoldoende aannemelijk is geworden dat het gevorderde bedrag in een bodemprocedure zal worden toegewezen. De gevorderde dwangsommen zullen worden beperkt en gemaximeerd. De termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv zal in redelijkheid worden bepaald op drie maanden.

- 4.8. Gelet op het voorgaande behoeven de overige stellingen van partijen geen bespreking.
- 4.9. Media Mij zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Door ANWB is op grond van artikel 1019h Rv een volledige vergoeding van de advocaatkosten gevorderd. In verband daarmee wordt overwogen dat het hier een eenvoudig kort geding betreft waarvoor in het indicatietarief IE-zaken een bedrag van EUR 6.000,00 als redelijk en evenredig is begroot. In hetgeen van de zijde van ANWB is betoogd wordt geen aanleiding gezien om in het onderhavige geval van het voormelde indicatietarief af te wijken. De totale kosten aan de zijde van ANWB worden daarmee begroot op:
- | | | |
|--------------------|-----|-----------------|
| - dagvaarding | EUR | 71,80 |
| - vast recht | | 550,00 |
| - salaris advocaat | | <u>6.000,00</u> |
| Totaal | EUR | 6.621,80 |

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- 5.1. beveelt Media Mij om het uitgeven van, het adverteren voor en het op voorraad houden van tijdschriften onder de naam "Welke Buitenleven" te staken en gestaakt te houden,
- 5.2. beveelt Media Mij om binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis een schriftelijke verklaring aan de raadsman van ANWB te doen toekomen,

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

7

gecontroleerd en geaccordeerd door een registeraccountant, op basis van de boekhouding, facturen en andere gegevens van Media Mij, uit welke verklaring blijkt:

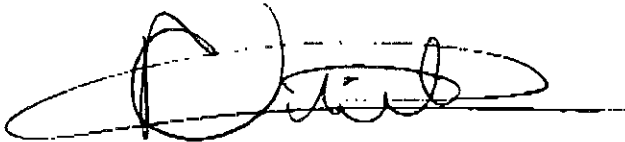
- a. het totaal aantal exemplaren van tijdschriften die door Media Mij onder het teken "Welke Buitenleven" op de markt zijn gebracht, door toezending ervan aan abonnees of derden, door de losse verkoop aan het publiek of anderszins;
 - b. het totaal aantal exemplaren van tijdschriften onder het teken "Welke Buitenleven" die Media Mij nog op voorraad heeft op de datum van de betekening van dit vonnis;
 - c. de totale omzet en de totale bruto en netto winst die Media Mij met de exploitatie van het tijdschrift "Welke Buitenleven" heeft behaald, een en ander gestaafd door middel van goed leesbare afschriften van orders, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden,
- 5.3. beveelt Media Mij om binnen twee werkdagen na de betekening van dit vonnis aan al haar afnemers, niet zijnde particulieren, schriftelijk te berichten dat op last van de voorzieningenrechter het tijdschrift "Welke Buitenleven" uit de handel genomen moet worden, onder het gelijktijdige aanbod de nog aanwezige tijdschriften tegen betaling van zowel de door afnemers betaalde prijzen als de portokosten terug te nemen,
- 5.4. beveelt Media Mij de totale hoeveelheid bij haar in voorraad zijnde inbreukmakende producten en de uit de handel genomen producten te vernietigen in bijzijn van een gerechtsdeurwaarder die daarvan een proces-verbaal van constatering opmaakt, waarvan Media Mij binnen veertien dagen na de betekening van dit vonnis aan de raadsman van ANWB een kopie verschaft,
- 5.5. bepaalt dat Media Mij voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij in strijd handelt met het hiervoor onder 5.1., 5.2., 5.3. en/of 5.4. bepaalde, aan ANWB een dwangsom verbeurt van EUR 5.000,00, tot een maximum van in totaal EUR 100.000,00,
- 5.6. veroordeelt Media Mij in de proceskosten, aan de zijde van ANWB tot op heden begroot op EUR 6.621,80, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de veertiende dag na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,
- 5.7. bepaalt de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op drie maanden,
- 5.8. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,
- 5.9. wijst het meer of anders gevorderde af.

0206737733

407080 / KG ZA 08-1705 MH/PvV
2 oktober 2008

8

Dit vonnis is gewezen door mr. M. van Hees, voorzieningenrechter, bijgestaan door
mr. P.J. van Vliet, griffier, en in het openbaar uitgesproken op 2 oktober 2008.



UITGEGEVEN VOOR GROSSE
De griffier van de
rechtbank Amsterdam

type: PvV
coll:

