

zaaknummer 200.017.850/01 SKG
3 november 2009

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MEDIA MIJ B.V.,
gevestigd te Amsterdam,
APPELLANTE in het principaal hoger beroep,
GEÏNTIMEERDE in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. I.M.C.A. Reinders Folmer, gevestigd te
Amsterdam,

t e g e n

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ANWB B.V.,
gevestigd te Den Haag,
GEÏNTIMEERDE in het principaal hoger beroep,
APPELLANTE in het incidenteel hoger beroep,
advocaat: mr. R.P.J. Ribbert, gevestigd te Amsterdam.

1. Het geding in hoger beroep

De partijen worden hierna Media Mij en ANWB genoemd.

Bij dagvaarding van 30 oktober 2008 is Media Mij in hoger
beroep gekomen van het vonnis dat de voorzieningenrechter

in de rechtbank te Amsterdam in het kort geding tussen partijen (ANWB als eiseres en Media Mij als gedaagde) onder zaaknummer/rolnummer 407080/KG ZA 08-1705 heeft gewezen en dat is uitgesproken op 2 oktober 2008. De appeldagvaarding bevat de grieven.

Media Mij heeft overeenkomstig de appeldagvaarding vier grieven voorgesteld, bescheiden in het geding gebracht en geconcludeerd - zakelijk - dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen en de vordering van ANWB alsnog af zal wijzen, ANWB zal veroordelen tot betaling van de kosten van uitvoering van het bestreden vonnis en van de kosten tot ongedaanmaking van het op basis van het bestreden vonnis door Media Mij reeds gepresteerde, met veroordeling van ANWB op de voet van art. 1019h Rv in alle gemaakte proceskosten.

Media Mij heeft een aantal stukken (waaronder originele tijdschriften) ter griffie van het hof gedeponneerd. De hiervan opgemaakte akte van depot bevindt zich bij de stukken.

ANWB heeft bij memorie van antwoord de grieven bestreden en harerzijds - in incidenteel hoger beroep - eveneens appel ingesteld. Daarbij heeft zij een grief voorgesteld, bescheiden in het geding gebracht en voorts geconcludeerd, dat het hof het vonnis waarvan beroep zal vernietigen voorzover daarbij proceskosten zijn toegewezen volgens het indicatietarief en Media Mij alsnog zal veroordelen in de volledige gemaakte proceskosten in verband met de procedure in eerste aanleg, alsmede dat het hof dat vonnis voor het overige zal bekrachtigen en ANWB zal veroordelen in de volledige kosten van het hoger beroep.

Vervolgens heeft Media Mij in het incidenteel hoger beroep geantwoord en geconcludeerd tot afwijzing van het

incidenteel appel met veroordeling van ANWB in de kosten van de procedure.

Partijen hebben de zaak doen bepleiten op 6 maart 2009, Media Mij door mr. M.C. Kuyvenhoven, advocaat te Amsterdam en ANWB door haar voormelde advocaat alsmede door mr. Y.K. Scheijde, advocaat te Amsterdam, aan de hand van door ieder van partijen overgelegde pleitnotities. Partijen hebben bij die gelegenheid ieder nog bewijsstukken in het geding gebracht.

Ten slotte hebben partijen arrest gevraagd op de stukken van beide instanties, waarvan de inhoud als hier ingevoegd wordt beschouwd.

2. Grievens

Voor de grieven verwijst het hof naar de appeldagvaarding en de memorie van grieven in het incidenteel appel.

3. Feiten

De voorzieningenrechter heeft in het bestreden vonnis onder 2 (2.1 tot en met 2.4) een aantal feiten tot uitgangspunt genomen. Daarentoe bestaat tussen partijen geen geschil zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

4. Beoordeling

4.1. (a) ANWB geeft sinds 2002 het tijdschrift "Buitenleven" uit. Dit tijdschrift verschijnt achtmaal per jaar. ANWB is houdster van het Benelux woordmerk "ANWB BUITENLEVEN", ingeschreven op 1 maart 2003 bij het

Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Daarnaast is zij houdster van een tweetal Benelux beeldmerken, bestaande uit de naam "Buitenleven", elk in een onderscheiden lettertype, ingeschreven op 1 juli 2003 respectievelijk 1 januari 2004.

(b) Media Mij geeft onder de naam "Welke" tijdschriften uit, 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.

(c) Sinds februari 2007 heeft Media Mij in het kader van de "Welke" serie een tijdschrift onder de naam "Welke buitenleven" uitgegeven. Dit tijdschrift verscheen twee keer per jaar, een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. Op 26 augustus 2008 is de najaarsversie 2008 van het tijdschrift "Welke buitenleven" uitgekomen.

(d) Bij brief van 2 september 2008 heeft de raadsman van ANWB Media Mij bericht dat zij door het gebruik van het teken "Welke buitenleven" inbreuk maakt op de merkrechten van ANWB en haar gesommeerd het gebruik van het teken te staken. Media Mij heeft aan deze sommatie geen gehoor gegeven, waarna ANWB het onderhavige kort geding heeft geëntameerd.

(e) Kort voor de uitspraak in eerste aanleg heeft Media Mij het tijdschrift "Welke buitenleven" uit de handel gehaald en vervolgens heeft zij de naam van haar tijdschrift gewijzigd in "Welke buitenkamer".

4.2. ANWB heeft, kort gezegd, gevorderd

- 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",

- Media Mij te bevelen een schriftelijke verklaring af te geven met informatie omtrent het aantal op de markt gebrachte en zich nog in voorraad bevindende exemplaren van het tijdschrift "Welke Buitenleven" en de met dit tijdschrift behaalde bruto en netto winst,
 - Media Mij te bevelen haar afnemers te berichten dat het tijdschrift uit de handel moet worden genomen en de inbreukmakende producten te vernietigen,
 - Media Mij voorts te veroordelen tot betaling van een voorschot ad € 25.000,-- op de als gevolg van de merkinbreuk geleden schade,
- een en ander op straffe van verbeurte van een dwangsom en met een volledige kostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv en bepaling van de termijn als bedoeld in artikel 1019i Rv op zes maanden. De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen, met uitzondering van het voorschot, toegewezen, met veroordeling van Media Mij in de proceskosten volgens het zogeheten indicatietarief voor de toepassing van artikel 1019h Rv.

4.3. De voorzieningenrechter heeft voorop gesteld dat ANWB voor haar tijdschrift het woordmerk "ANWB buitenleven" niet gebruikt en dat daarom slechts zal worden getoetst of Media Mij inbreuk maakt op het beeldmerk "Buitenleven" van ANWB. Dit uitgangspunt geldt ook in hoger beroep.

4.4. De voorzieningenrechter heeft vervolgens geoordeeld dat voldoende aannemelijk is 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 verkregen en dat ANWB zich voorshands dan ook op grond van artikel 2.20 BVIE tegen een merkinbreuk kan verzetten. De eerste grief van Media Mij is tegen dit oordeel gericht.

4.5. Media Mij voert aan dat het woord "buitenleven" als zodanig beschrijvend is en dat de voorzieningenrechter alleen inburgering had kunnen aannemen wanneer het betrokken publiek dat het woord "buitenleven" als afkomstig van de ANWB opvat evenredig verdeeld was over de Benelux, althans het Nederlandstalige gedeelte van de Benelux en ANWB daartoe voldoende had gesteld en bewezen. Hiervan is volgens Media Mij geen sprake.

Volgens ANWB is niet juist dat het woord "Buitenleven" uitsluitend beschrijvend is voor haar tijdschrift. Het tijdschrift richt zich op tal van uiteenlopende onderwerpen waaronder tuinieren, natuur, wonen, cultuur en recreatie, aldus ANWB. Al zou dit anders zijn, dan heeft het woord "Buitenleven" volgens ANWB in ieder geval door inburgering onderscheidend vermogen gekregen. Daartoe acht zij inburgering in een aanzienlijk deel van het Nederlands taalgebied binnen de Benelux (welk gedeelte alleen Nederland kan zijn) voldoende. Hieromtrent geldt het volgende.

4.6. Van het beeldmerk van ANWB is het wordelement "Buitenleven" het dominerende bestanddeel. Het woord "buitenleven" heeft naar het voorlopig oordeel van het hof in dit geval onvoldoende onderscheidend vermogen om onder de aan ANWB toekomende merkenrechtelijke bescherming te vallen. Het woord dient hier om kenmerken aan te duiden van de waren waarvoor het als merk is ingeschreven. ANWB gebruikt immers het merk als titel van een tijdschrift dat - in hoofdzaak - onderwerpen behandelt die naar hun aard onder het begrip "buitenleven" vallen. Dit brengt mee dat het Media Mij op zichzelf vrij stond het woord "buitenleven" te gebruiken en dat het bij de vraag, of het teken zoals dat door Media Mij wordt gebruikt inbreuk maakt op het merk van ANWB, vooral gaat om de vormgeving van het woord. Geconstateerd moet worden dat het woord zoals dat door Media Mij is gebruikt zodanig anders is

vormgegeven dan het woord zoals dat deel uitmaakt van het beeldmerk van ANWB en visueel een zodanig daarvan afwijkende totaalindruk geeft dat voorshands niet kan worden geoordeeld dat het teken van Media Mij overeenstemt met het merk van ANWB.

4.7. Het oordeel omtrent de gestelde merkinbreuk zou anders kunnen zijn indien voldoende aannemelijk is dat het woord "buitenleven" zoals dat deel uitmaakt van het merk van ANWB is ingeburgerd. Hiervoor is vereist dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, in die zin dat de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren. ANWB heeft gesteld dat het tijdschrift ook in België wordt verkocht, maar zij heeft geen gegevens verstrekt omtrent de mate van inburgering in België. Gesteld noch gebleken is dat het onderzoek van het bureau Motivaction International B.V., dat zij in haar memorie van antwoord onder 37 vermeldt, ook betrekking heeft op ondervraagden in België. Uit de stellingen van ANWB bij pleidooi (zie met name pleitnota ANWB onder 21), maakt het hof integendeel op dat dit niet het geval is. Dit brengt mee dat voorshands niet kan worden aangenomen dat het merk "Buitenleven" van ANWB is ingeburgerd in het gehele Nederlandstalige gebied van de Benelux, waarbij in het midden kan blijven of de door ANWB verstrekte gegevens voldoende zijn om de conclusie te rechtvaardigen dat van inburgering in Nederland sprake is. ANWB heeft nog de stelling betrokken dat inburgering alleen in Nederland hier voldoende moet worden geacht omdat dit een aanzienlijk deel is van het over de Benelux verspreide relevante publiek. Deze stelling moet echter worden verworpen omdat - anders dan ANWB meent - niet voldoende is dat weliswaar enerzijds van de betrokken kringen als

hiervoor bedoeld - ervan uitgaande dat die kringen verspreid zijn over meer dan één lidstaat van de Benelux - een aanzienlijk deel de betrokken waar op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeert, doch dat anderzijds dat aanzienlijk deel regionaal is beperkt tot alleen Nederland of alleen een andere lidstaat van de Benelux.

4.8. Slotsom van het vorenstaande is dat grief I van Media Mij slaagt. Bij (afzonderlijke) bespreking van grief II heeft Media Mij geen belang meer.

4.9. ANWB heeft in eerste aanleg haar vorderingen tevens gebaseerd op de grondslag onrechtmatige daad. Zij heeft aangevoerd dat zij grote investeringen heeft gedaan met betrekking tot de ontwikkeling, productie en promotie van haar blad en dat Media Mij, doordat zij voor een identiek blad een identieke naam gebruikt, alsmede inhoud "look and feel" van beide bladen overeenstemmen, tracht te profiteren van het succes en van de bekendheid van het tijdschrift van ANWB. Door Media Mij wordt nodeloos verwarringsgevaar bij het relevante lezerspubliek gecreëerd, aldus ANWB. Media Mij heeft deze stellingen betwist.

4.10. Voor zover er gevaar voor verwarring bestaat tussen de beide tijdschriften, is dit terug te voeren op het gebruik van het woord "buitenleven" als titel. Nu het hof heeft geoordeeld dat gebruik van het woord "buitenleven" niet op merkenrechtelijke bezwaren stuit omdat het woord in casu voldoende onderscheidend vermogen mist en door ANWB wordt gebruikt om kenmerken van haar tijdschrift aan te duiden, stond het Media Mij in beginsel vrij dit woord ook voor haar tijdschrift te gebruiken, dat (in ander opzicht dan het tijdschrift van ANWB en voor een andere doelgroep) eveneens aspecten van het "buitenleven"

behandelt. Van bijkomende omstandigheden die de keuze van Media Mij desondanks onrechtmatig doen zijn is onvoldoende gebleken.

4.11. Ook op de grondslag onrechtmatige daad zijn de vorderingen van ANWB derhalve voorshands niet toewijsbaar. De grieven III en IV (deze laatste afgezien van de daarin opgenomen vordering tot ongedaanmaking, die hierna aan de orde komt) van Media Mij hebben geen zelfstandige betekenis en behoeven geen behandeling meer. Uit het vorenstaande volgt dat het vonnis van de voorzieningenrechter zal worden vernietigd en de vorderingen van ANWB alsnog zullen worden afgewezen. Aangezien ANWB als in het ongelijk gestelde partij zal worden veroordeeld in de kosten van de procedure in eerste aanleg en in hoger beroep, kan haar grief in het incidenteel appel die zich richt tegen de hoogte van de ten gunste van haar uitgesproken kostenveroordeling in eerste aanleg buiten bespreking blijven.

4.12. Media Mij vordert een proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv. Haar kosten begroot zij in totaal (eerste aanleg en hoger beroep) op € 36.040,39. ANWB heeft niet bestreden dat dit redelijke en evenredige kosten betreft. De proceskosten zullen worden toegewezen als gevorderd.

4.13. Voorts heeft Media Mij vergoeding gevorderd van de kosten die zij naar haar stelling ter uitvoering van het vonnis van de voorzieningenrechter heeft moeten maken. ANWB heeft verweer gevoerd tegen de door Media Mij opgevoerde kosten.

4.14. Toewijsbaar zijn de - met stukken onderbouwde en als zodanig niet door ANWB betwiste - posten ter zake van factuur accountant ad € 2.480,-- en verzamelfactuur

Scherpenzeel B.V. ad € 520,40, alsmede het bedrag ter zake van aan ANWB betaalde proceskosten eerste aanleg ad € 6.690,91, derhalve een bedrag van € 9.691,31. Deze kosten hebben rechtstreeks betrekking op verplichtingen waaraan Media Mij in het kader van de tenuitvoerlegging van het vonnis had te voldoen. De overige door Media Mij gevorderde kosten hebben betrekking op de schade die Media Mij stelt te hebben geleden en nog te zullen lijden als gevolg van de omstandigheid dat zij op grond van het vonnis het gebruik van de naam "Welke buitenleven" voor haar tijdschrift heeft moeten staken. Een dergelijke schadevergoedingsvordering kan niet in hoger beroep tegelijk met de vordering tot vernietiging van het vonnis in eerste aanleg worden ingesteld en is reeds daarom in dit kort geding niet toewijsbaar.

5. Slotsom

Het vonnis waarvan beroep zal worden vernietigd en de vorderingen van ANWB zullen alsnog worden afgewezen. ANWB zal als de in het ongelijk gestelde partij - met toepassing van het bepaalde in artikel 1019h Rv - worden veroordeeld in de proceskosten in beide instanties. Daarnaast zal ANWB worden veroordeeld tot betaling van een bedrag van € 9.691,31. De vordering in hoger beroep van Media Mij zal voor het overige worden afgewezen.

6. Beslissing

Het hof:

vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht;

wijst de vorderingen van ANWB af;

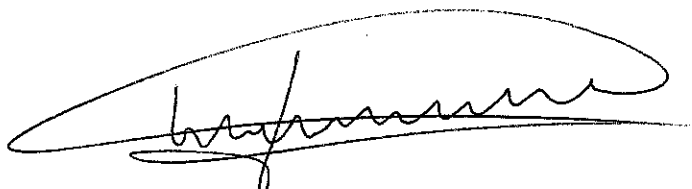
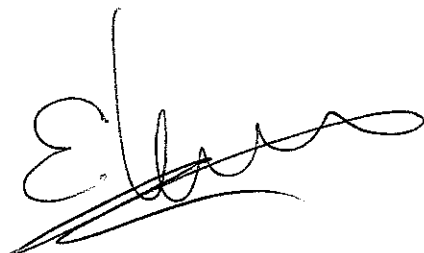
verwijst ANWB in de kosten van het geding in beide instanties, aan de zijde van Media Mij op de voet van artikel 1019h Rv tot op heden begroot op € 36.040,39;

veroordeelt ANWB tot betaling aan Media Mij van een bedrag van € 9.691,31;

wijst af het meer of anders door Media Mij in hoger beroep gevorderde;

verklaart dit arrest uitvoerbaar bij voorraad.

Dit arrest is gewezen door mrs. P. Ingelse, N. van Lingen en M.M.M. Tillema en door de rolraadsheer in het openbaar uitgesproken op 3 november 2009.



mr. R.J.M. Smit

Voor afschrift conform
De griffier van het
Gerechtshof te Amsterdam

