

vonnis

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 369912 / KG ZA 10-826

Vonnis in kort geding van 2 september 2010

in de zaak van

1. de rechtspersoon naar vreemd recht
GROHE AG,
gevestigd te Hemer, Duitsland,
 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
GROHE NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Zoeterwoude,
- eiseressen,
advocaat: mr. J.J.E. Bremer te 's-Gravenhage,

tegen

1. de vennootschap onder firma
R&M COMPANY,
gevestigd te Ede,
- en haar vennoten
2. **X**,
wonende te Bennekom,
 3. **Y**,
wonende te Ede,
- gedaagden,
advocaat: mr. S. Pranger te Arnhem.

Partijen zullen hierna (ook in het dictum) Grohe (eiseressen gezamenlijk) en R&M (gedaagden gezamenlijk) genoemd worden. De Grohe partijen afzonderlijk zullen worden aangeduid met Grohe AG en Grohe B.V. Voor Grohe is de zaak behandeld door mr. Bremer voornoemd en mr. A.W. Kooy, eveneens advocaat te 's-Gravenhage.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 13 juli 2010 met 12 producties;
 - de bij brief van 6 augustus 2010 ingediende producties 1 t/m 8 van R&M;
 - de aanvullende producties 13 en 14 (kostenspecificatie) van Grohe en de aanvullende producties 9 en 10 (kostenspecificatie) van R&M;
 - de mondelinge behandeling van 19 augustus 2010, ter gelegenheid waarvan de raadslieden van Grohe en R&M pleitnotities hebben overgelegd.

1.2. Vonnis is bepaald op heden.

2. Uitgangspunten

2.1. In kort geding kan van het navolgende worden uitgegaan.

2.2. Grohe AG is sinds 1936 producent van sanitairartikelen zoals douches en kranen. Grohe levert aan groothandelaren en distributeurs. Grohe B.V. is sinds 1973 op de Nederlandse markt actief. Zij voert sinds de jaren 70 als handelsnaam "Grohe". Grohe is in Europa marktleider. Grohe B.V. hanteert in het economisch verkeer onder meer een website onder de domeinnaam <grohe.nl> en sinds eerder dit jaar (na overdracht ten gevolge van een minnelijke regeling met een derde) ook een website onder de domeinnaam <grohekranken.nl>.

2.3. Grohe AG is houdster van onder meer de volgende merken:

- het internationale woordmerk GROHE nr. 403402 met gelding voor de Benelux, ingeschreven op 10 december 1973 voor waren in de klassen 9, 11 en 21 (voor onder meer waterleidingsapparaten en sanitaire installaties);
- het internationale gecombineerde woord/beeldmerk met gelding voor de Benelux nr. 602955, ingeschreven 3 december 1992 voor waren in de klassen 9, 10, 11, 20 en 21 (voor onder meer waterleidingsapparaten en sanitaire installaties), en wel als volgt:



- het met het hierboven weergegeven internationale woord/beeldmerk overeenkomende gecombineerde Gemeenschapswoord/beeldmerk nr. 226662, na depot van 1 april 1996 ingeschreven op 7 december 1999 voor waren in de klassen 9, 10, 11, 20 en 21 (voor onder meer waterleidingsapparaten en sanitaire installaties).

2.4. R&M exploiteert webwinkels. Op 18 juni 2009 heeft R&M de domeinnaam <grohekrankenhop.nl> op haar naam laten registreren. Deze domeinnaam is zij vervolgens in de loop van 2010 gaan gebruiken voor een webwinkel waar douches en kranen van (thans uitsluitend) Grohe worden aangeboden.

2.5. R&M betreft de producten die zij via haar webwinkel aanbiedt van Jos Ariës, een distributeur van Grohe B.V. Ariës heeft voorafgaand aan de ingebruikname van de webwinkel door R&M – een relatie van Ariës – de website van R&M terloops laten zien aan Remko van Hesse, die in zijn hoedanigheid van *accountmanager retail* van Grohe B.V. contact onderhoudt met afnemers van Grohe B.V., zoals Ariës. Er is tussen Grohe enerzijds en R&M Company en haar vennoten anderzijds voor maart 2010 (ontvangst sommatiebrief, vgl. 2.7) geen direct contact geweest.

2.6. De website <www.grohekranenshop.nl> vermeldt bovenaan iedere pagina in een bijzonder lettertype “grohekranenshop.nl”. Op iedere pagina is voorts in een kleiner, minder opvallend lettertype de tekst “grohekranenshop.nl is een R&M Company” aangebracht. De naam “grohekranenshop.nl” wordt eveneens gebruikt in de leveringsvoorwaarden en bij de contactinformatie: zo dient correspondentie te worden gericht aan “grohekranenshop.nl”. Hieronder is – in zwart wit – een afbeelding van de website weergegeven zoals die aanvankelijk online was¹.



2.7. Grohe heeft bij brief van 11 maart 2010 R&M gesommeerd terzake van inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten van Grohe. R&M heeft haar website nadien op een aantal punten aangepast, onder meer door bij de contactinformatie te vermelden dat correspondentie gericht moet worden aan “R&M Company t.a.v. grohekranenshop.nl” en voorts is de naam “grohekranenshop.nl” op enkele plaatsen vervangen door een alternatieve term, zoals “de Directie”. R&M heeft niet voldaan aan het verzoek van Grohe de domeinnaam over te dragen, reclamemateriaal te vernietigen en een onthoudingsverklaring te tekenen.

2.8. R&M hanteert een vrijwel identieke website met gebruikmaking van de domeinnaam <topkranenshop.nl>, waarop zij naast sanitair afkomstig van Grohe ook producten afkomstig van derden aanbiedt. De *look and feel* van deze website is gelijk aan die van www.grohekranenshop.nl.

¹ Voorafgaand aan de zitting van 19 augustus 2010 (en ook op die dag zelf nog) was de website www.grohekranenshop.nl met de hierna in 2.7 bedoelde wijzigingen nog toegankelijk.

3. Het geschil

3.1. Grohe vordert – samengevat – dat de voorzieningenrechter bij vonnis, zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, R&M verbiedt inbreuk te maken op de merk- en handelsnaamrechten van Grohe en R&M gelast de domeinnaam grohekranshop.nl over te dragen aan Grohe en reclamemateriaal te vernietigen, een en ander op straffe van dwangsommen, en R&M hoofdelijk veroordeelt in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv.

3.2. Grohe voert daartoe aan dat R&M door het gebruik van het teken "grohekranshop" in haar domeinnaam dit teken voert als handelsnaam en als dienstmerk bij de exploitatie van haar webwinkel en zodoende verwarring wekt bij het relevante publiek, ten onrechte suggereert dat een commerciële band bestaat tussen Grohe en R&M en onrechtmatig profiteert van de reputatie van de bekende merken van Grohe. Daarnaast stelt Grohe dat R&M onrechtmatig handelt door zoekresultaten te beïnvloeden door gebruikmaking van de handelsnaam en/of domeinnaam van Grohe.

3.3. R&M voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

Bevoegdheid

4.1. Voor zover Grohe aan haar vorderingen haar Gemeenschapsmerk ten grondslag legt, is de voorzieningenrechter van deze rechtbank bevoegd van die vorderingen kennis te nemen op grond van art. 103 GMVo jo. art. 3 van de Uitvoeringswet van die verordening. Voor zover dit geschil Beneluxmerkenrechtelijk of handelsnaamrechtelijk van aard is, of als rechtsbasis onrechtmatige daad heeft, is dit verknocht te achten aan het Gemeenschapsmerkenrechtelijke deel van het geschil, zodat de rechtbank uit dien hoofde bevoegd is. Omdat R&M zich bedient van een op de Nederlandse consumenten gerichte website, vindt bovendien de gestelde inbreuk op de ingeroepen internationale merken met gelding voor de Benelux mede in dit arrondissement plaats, zodat voor dat deel van het geschil eveneens bevoegdheid bestaat ex art. 4.6 lid 1 BVIE.

Merkinbreuk

4.2. Het gebruik van het teken grohekranshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Dat gebeurt middels de aan de door R&M gehouden domeinnaam verbonden website. Zo wordt de bezoeker van die website – ook na de door R&M verrichte aanpassingen – verwelkomd met de tekst "Welkom bij grohekranshop.nl" en is bovenaan iedere pagina in een bijzonder lettertype de tekst "grohekranshop.nl" geplaatst. Daarmee gebruikt R&M het teken op zodanige wijze dat een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandeldiensten die zij verricht². R&M

² HvJEG 11 september 2007, zaak C-17/06 (*Céline/Céline*).

heeft ook niet (voldoende concreet en steekhoudend onderbouwd) betwist dat dit een en ander op zichzelf kwalificeert als merkgebruik.

4.3. Voor zover moet worden geoordeeld dat R&M het teken als handelsnaam gebruikt, doet dat naar voorlopig oordeel in het onderhavige geval niet eraan af dat ook sprake is van merkgebruik, als hiervoor overwogen in 4.2. Het in aanmerking komende publiek zal vanwege de elementen "grohekransen" in het aldus als handelsnaam opgevatte teken, licht een aanwijzing kunnen zien dat de daaronder aangeboden diensten afkomstig zijn van marktlieder Grohe. Daartoe is immers de wijze van gebruik in de praktijk van belang en op de site wordt bijvoorbeeld in het oog springend benadrukt dat uitsluitend sanitair van het merk Grohe wordt verkocht.

Inbreuk "sub b"

4.4. Maatstaf voor het bij "sub b" inbreuk vereiste verwarringsgevaar is of de merken zoals ingeschreven en de detailhandeldiensten met betrekking tot sanitair van - van merken van Grohe voorziene - waar zoals door R&M verricht, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, op grond van auditieve, visuele, of begripsmatige overeenstemming - en in aanmerking genomen de soortgelijkheid van de betrokken waren en (detailhandel)diensten, alsmede het onderscheidend vermogen van de ingeroepen merken - zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek, te weten de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument³, verwarring wordt gewekt tussen de merken en het door R&M gehanteerde teken directe (herkomst)verwarring, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat www.grohekranshop.nl gelieerd is aan Grohe) danwel indirecte verwarring wordt gewekt, bijvoorbeeld doordat de indruk wordt gewekt dat Grohe en R&M een zekere commerciële relatie met elkaar onderhouden.

4.5. Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kransen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven. Des te groter de waren/dienstensoortgelijkheid, des te eerder is sprake van overeenstemming bij beschouwing van de ingeschreven Grohe merken en het gebruik van gewraakte teken van R&M. Bedoelde globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van merken en tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten. Zo kan een geringe(re) mate van overeenstemming tussen merken en tekens worden gecompenseerd door een hoge(re) mate van soortgelijkheid van waren en diensten en naar voorlopig oordeel is hier sprake van een hoge mate van soortgelijkheid van waren en diensten.

4.6. Het dominerende bestanddeel uit de ingeroepen merken is het woord(element) Grohe. Ook in <grohekranshop.nl> is het element "grohe" daarin het dominerende bestanddeel. De overige elementen van het teken – "kransen", "shop" en de extensie ".nl" – zijn beschrijvend van aard. Het refereert aan de woord/beeldmerken van Grohe, doordat daar ook het wordelement "Grohe" dominerend centraal staat.

³ R&M betoogt tevergeefs dat er sprake zou zijn van verschillend publiek, omdat Grohe uitsluitend aan tussenhandel en niet aan eindgebruikers levert, maar dat gaat niet op.

4.7. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van waren en diensten en de – grote – onderscheidende kracht van de Grohe-merken gehanteerd door marktleider Grohe (vgl. hierna in 4.9) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Door het hanteren van het teken grohekranshop.nl kan immers de indruk worden gewekt, dat er een commerciële band tussen R&M en Grohe bestaat, die bijvoorbeeld behelst dat R&M een officiële distributeur van Grohe is of anderszins een bijzondere relatie met Grohe heeft (vgl. HvJEG BMW/Deenik NJ 2001/134). Merkgebruik zonder toestemming van de merkhouder door een derde is weliswaar toegestaan ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van bepaalde waar (vgl. HvJEG Gillette/LA-Laboratories IER 2005/51), maar in het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel aan de vereisten voor refererend merkgebruik niet voldaan. Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen⁴. Het feit dat R&M niet anderszins (expliciet) de suggestie wekt dat zij een officiële distributeur van Grohe is, doet aan dit oordeel niet af. De weinig in het oog springende en tamelijk nietszeggende vermelding "grohekranshop.nl is een R&M Company" en de summiere aanpassingen van onder meer de contactinformatie wegen niet op tegen de prominente plaats van het teken "grohekranshop.nl" op de website en het overige gebruik van dat teken. Naar voorlopig oordeel is sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band en zodoende van refererend merkgebruik dat verder gaat dan wat nodig is in het kader van de (verdere) verhandeling van producten van Grohe. Dat hoeft Grohe niet te dulden.

4.8. Nu Grohe haar vorderingen onder meer heeft gebaseerd op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b GMVo, is deze "sub b" grondslag voorshands genoegzaam om haar merkinbreukverbod te dragen.

Inbreuk "sub c"

4.9. Bovendien trekt R&M naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit of doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende merken van marktleider Grohe. R&M profiteert immers van de (door Grohe onderbouwde en niet door R&M bestreden) bekendheid van deze merken, waardoor deze merken dreigen te verwateren, terwijl voor de noodzaak van het aangevallen gebruik door R&M geen steekhoudende geldige redenen is aangevoerd. Het handelen van R&M moet daarmee worden aangemerkt als ongeoorloofd kielzogvaren in de zin van het arrest in de zaak l'Oréal-Bellure (HvJEG, NJ 2009/576). Niet van belang is in dit verband of de merkhouder hiervan in enigerlei vorm schade ondervindt; zij behoeft dit niet te dulden.

4.10. Dit een en ander levert voorshands tevens merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo op, zoals Grohe terecht aanvoert.

Geen toestemming

⁴ Vgl. Rb. Haarlem 17 mei 2006, LJN: AX7752 (*Saabservice*), Rb 's-Hertogenbosch 21 november 2006, B9 3009 (*Bentley en Hessing's/V.d. Akker*) en Rb. 's-Gravenhage 16 mei 2007, IEPT20070516 (*BMW/Miniparts*). Anders dan R&M betoogt, doet Hof 's-Hertogenbosch 15 april 2008, LJN: BD1639 (*Yonex*) hier niet aan af, zoals Grohe terecht aanvoert, omdat de casuspositie verschilt met de onderhavige: yonexbadminton.nl leidde naar de website van de onderneming, Belgro (www.belgro.nl), die niet – zoals in het geval van grohekranshop.nl – yonexbadminton.nl werd genoemd, maar Belgro als handelsnaam had.

4.11. R&M voert evenwel als verweer dat zij heeft gehandeld met toestemming van Grohe. Die toestemming zou zijn verkregen van Van Hesse, die, nadat hij door een distributeur van Grohe B.V., Ariës, op de hoogte zou zijn gesteld van het voornemen van een niet met name genoemde derde (te weten R&M) om een webwinkel te gaan exploiteren, bij het (vluchtig) beschouwen van de door Ariës getoonde website www.grohekranshop.nl, geen bezwaar zou hebben gemaakt.

4.12. Dit verweer faalt. Zo al van de gestelde (impliciete) toestemming van Grohe kan worden gesproken – en dat ligt, gelet op de wijze waarop dit zou zijn geschied (vluchtig en zonder specifiek om toestemming voor merkgebruik door R&M te vragen), voorshands bepaald niet voor de hand – dan kan niet worden gezegd dat dit een ondubbelzinnige toestemming aan R&M zelf betreft. R&M is toen niet voldoende kenbaar in beeld gebracht door Ariës – nog los van de vraag of R&M heeft kunnen en mogen menen dat Van Hesse namens Grohe B.V. toezeggingen kon doen, althans dat een aldus door R&M opgevat fiat zijdens Van Hesse aan Grohe B.V. zou moeten worden toegerekend, hetgeen al evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt in dit kort geding. Deze gang van zaken wordt voorshands onvoldoende geacht om tot een merklicentie te kunnen oordelen. In de onderhavige omstandigheden had het op de weg van R&M gelegen om zelf uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, bewijsbare toestemming te vragen voor haar voorgenomen gebruik en wel van (de directie van) Grohe zelf. Dat heeft zij nagelaten. Dat zij op deze basis met haar website is gaan deelnemen aan het economisch verkeer op de aangegeven wijze, komt mitsdien voor haar risico.

4.13. R&M heeft nog gewezen op een (aanvankelijk) niet aan Grohe gelieerde website met de domeinnaam <grohekranen.nl>, waarop al voor de ingebruikname van haar eigen website producten van Grohe werden aangeboden. Dat R&M daarom mocht uitgaan van de (impliciete) toestemming aan haarzelf van Grohe voor dergelijke activiteiten op grond van de geschetste gang van zaken met Ariës en Van Hesse, zoals zij aanvoert, is evenwel onjuist. Uit het optreden van Grohe tegen de aanbieders in kwestie zodra zij daar lucht van kreeg, is overigens nadien genoegzaam duidelijk geworden dat die toestemming ontbrak: na een sommatie door Grohe zijn de activiteiten door bedoelde derde gestaakt en is de betreffende domeinnaam op naam van Grohe gesteld.

Slotsom

4.14. Op grond van het vorenoverwogene zal het gevorderde merkinbreukverbod worden toegewezen. Daarbij zal de termijn voor het staken van het gebruik van het teken grohekranshop.nl met het oog op de uitvoerbaarheid worden aangepast als in het dictum verwoord. Ook zal R&M worden bevolen tot hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om te bewerkstelligen dat de domeinnaam <grohekranshop.nl> over wordt gedragen aan Grohe. De vordering te bepalen dat dit vonnis in de plaats treedt van bedoelde medewerking van R&M zal worden afgewezen, nu niet is onderbouwd welke rechtshandeling(en) R&M gehouden zou zijn te verrichten en aan vorenbedoeld bevel tot medewerken een dwangsom wordt verbonden. Tenslotte zal R&M ook worden bevolen eventueel reclamemateriaal te vernietigen, alleen al nu R&M hiertegen geen verweer heeft gevoerd.

4.15. Aan het verbod en de bevelen zal de gevorderde dwangsom worden verbonden. Daarbij zal worden bepaald dat de op te leggen dwangsom vatbaar is voor matiging door de rechter, als nader verwoord in het dictum.

Handelsnaam en onrechtmatige daad

4.16. Nu haar merkenrechtelijke vorderingen worden toegewezen, heeft Grohe geen belang meer (gesteld) bij het daarnaast gevorderde handelnaaminbreukverbod. Dit deel van de vorderingen behoeft dan ook geen verdere bespreking. Aan de onrechtmatige daadsgrondslag die Grohe aanvoert, verbindt zij blijkens het petitum van de dagvaarding geen vordering, zodat ook dat onbesproken kan blijven.

Proceskosten

4.17. R&M zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Onder verwijzing naar de indicatietarieven in IE-zaken heeft R&M betoogd dat de door Grohe gevorderde kosten buitensporig hoog zijn. Het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding als het onderhavige bedraagt €6.000,=, de door Grohe gevorderde kosten van €25.678,95 liggen aanzienlijk boven dit bedrag. In de door Grohe verschaftte toelichting vindt de voorzieningenrechter geen aanleiding af te wijken van het indicatietarief. Evenmin is aanleiding gedaagden hoofdelijk in de kosten te veroordelen. De kostenveroordeling zal mitsdien worden beperkt tot €6.000,=.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt R&M binnen achtenveertig uur na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten van Grohe te staken en gestaakt te houden, in het bijzonder door zich te onthouden van gebruik van tekens en/of handelsnamen die overeenstemmen met de internationale merkregistraties met gelding in de Benelux met de nummers 403402 en 602955 en het Gemeenschapsmerk met het nummer 226662, waaronder in ieder geval gebruik van het teken "grohekranshop.nl";

5.2. beveelt R&M binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis al datgene te doen wat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd om de domeinnaam <grohekranshop.nl> op naam te zetten van Grohe, een en ander conform de standaardformulieren van SIDN, onder aanbod van de vergoeding van eventueel door SIDN te maken kosten;

5.3. beveelt R&M binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis het reclamemateriaal waarin gebruik gemaakt wordt van het teken "grohekranshop.nl" te vernietigen, van welke vernietiging bewijs in de vorm van een accountantsverklaring aan de raadsman van Grohe dient te worden toegezonden en waarvan de kosten voor rekening van R&M komen;

5.4. veroordeelt R&M om aan Grohe een dwangsom te betalen van €5.000,= voor iedere keer dat zij in strijd handelen met het in 5.1., 5.2. en 5.3. bepaalde, danwel, naar keuze

van Grohe, voor iedere dag dat zij niet aan het in 5.1., 5.2. en 5.3. bepaalde voldoet, waarbij een gedeelte van een dag voor een hele wordt gerekend;

5.5. veroordeelt R&M in de proceskosten, aan de zijde van Grohe tot op heden begroot op €6.000,=;

5.6. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.7. bepaalt dat de in 5.4 bedoelde dwangsom vatbaar zal zijn voor matiging door de rechter, voorzover handhaving daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, in aanmerking genomen de mate waarin aan het vonnis is voldaan, de ernst van de overtreding en de mate van verwijtbaarheid van de overtreding;

5.8. wijst af het meer of anders gevorderde;

5.9. bepaalt de termijn ex artikel 1019i Rv op zes maanden.

Dit vonnis is gewezen door mr. G.R.B. van Peurseem en in het openbaar uitgesproken op 2 september 2010 in aanwezigheid van de griffier mr. R.P. Soullié.