

**IN NAAM DER KONINGIN  
RECHTBANK ROTTERDAM  
sector civiel recht**

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332  
Uitspraak: 18 mei 2006

**VONNIS** in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid **THE BO-DEAN COMPANY B.V.** en **LIEF! B.V.**,  
beiden gevestigd en kantoorhoudende te Sliedrecht,  
eisers,

200

procureur mr. J.P.M. Borsboom,  
advocaten mr. J.A.F. Considine en mr. M.W. Huijzer,

- tegen -

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL MOEDER EN KIND B.V.**,  
statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Almere,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL BABY MODE ROSENDAAL B.V.**,  
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Roosendaal,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL BERGEN OP ZOOM B.V.**,  
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bergen op Zoom,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL TILBURG B.V.**,  
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg,
5. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL EINDHOVEN B.V.**,  
statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te Helmond,
6. de vennootschap onder firma **R. SINNING en A.A. SINNING-BASTIAAN**,  
zaakdoende te Groningen,
7. de vennootschap onder firma **V.O.F. PRENATAL**,  
zaakdoende te Venlo,

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332

8. **SERGE PEKAAR**, h.o.d.n. **PRENATAL VLISSINGEN**,  
zaakdoende te Vlissingen,
9. **ADRIANUS ANTONIUS JOHANNES MARIA SIPS**,  
h.o.d.n. **PRENATAL OOSTERHOUT**,  
zaakdoende te Oosterhout,
10. de vennootschap onder firma **PRENATAL-HET LINNENHUIS V.O.F.**,  
zaakdoende te Gorinchem,
11. de vennootschap onder firma **PEKAAR GOES V.O.F.** h.o.d.n. **PRENATAL**,  
zaakdoende te Goes,
12. **FRANCISCUS COENRADUS VAN SOMMEREN**,  
wonende te Reeuwijk,  
h.o.d.n. **PRENATAL**,  
zaakdoende te Alphen aan den Rijn,
13. **RONALDUS JOHANNES MARIA BUFFING**,  
wonende te Houten,  
h.o.d.n. **PRENATAL NIEUWEGEIN**,  
zaakdoende te Nieuwegein,
14. **JACOBA MARIA VAN DER RIJST- DE GROOT**,  
wonende te Vleuten,  
h.o.d.n. **PRENATAL ZEIST**,  
zaakdoende te Zeist,
15. de vennootschap onder firma **PRENATAL ZUID-OOST V.O.F.**,  
zaakdoende te Venray,
16. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL ALKMAAR B.V.**,  
statutair gevestigd te Alkmaar en aldaar kantoorhoudende,
17. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PRENATAL HOORN B.V.**,  
statutair gevestigd te Hoorn en aldaar kantoorhoudende,  
gedaagden,  
advocaten mr. H.J. Geurts en mr. E.J. Louwers (te Eindhoven).

Eiseressen worden hierna verder aangeduid als "Lief!" en "Bo- Dean" waar zij afzonderlijk worden bedoeld en als "eiseressen" waar zij gezamenlijk worden bedoeld. Gedaagden worden hierna als "Prénatal" aangeduid.

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332

## **1. Het verloop van het geding**

De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- dagvaarding d.d. 26 april 2006;
- pleitnotities en producties van mrs. Considine en Huijzer;
- pleitnotities en producties van mrs. Geurts en Louwers.

Ter zitting van 8 mei 2006 hebben (de raadslieden van) partijen hun standpunten toegelicht.

## **2. De vaststaande feiten**

### **2.1**

Bo-Dean heeft op 14 oktober 2004 het woordmerk "LIEF!" in het register van het Benelux-Merkenbureau laten inschrijven voor warenklasse 25 (kleding, schoeisel en hoofddeksels).

Op 18 november 2005 heeft Bo-Dean de rechten op dit merk overgedragen aan Lief!.

### **2.2**

Lief! brengt sinds juni 2005 met gebruikmaking van het teken "lief!" baby- en kinderkleding op de markt.

### **2.3**

Gedaagde sub 1 exploiteert een franchiseformule. Gedaagden sub 2 tot en met 17 (met uitzondering van gedaagden sub 4 en 5) zijn franchisenemers die onder de naam "Prénatal" winkels exploiteren op het gebied van baby- en kinderkleding. Gedaagde sub 1 handelt ook zelf in "moeder en kind-gerelateerde" artikelen. Zij heeft circa 52 filialen in het land.

### **2.4**

Prénatal brengt onder meer artikelen op de markt waar een klein stukje stof met de tekst "De Lief Allerliefste" op is genaaid. In verband hiermee hebben partijen in november 2005 een vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij Prénatal zich heeft verbonden (a) zich te onthouden van het gebruik van het merk Lief! en geen doorhaling van de inschrijving van dat merk te zullen vorderen, onder voorwaarde dat Bo-Dean (b) zich niet zal verzetten tegen het gebruik door Prénatal van de tekst De Lief Allerliefste.

### **2.5**

Prénatal brengt naast de hierboven artikelen een aantal artikelen op de markt waar enkel het woord "lief" op staat. Het gaat onder meer om slabbetjes met daarop ingeweven, dus in dezelfde kleur als het slabbetje, het woord "LIEF", om een baby-pyjama met daarop het woord "Lief" en een baby-lakenset met daarop het woord "lief".

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332

### **3. Het geschil**

#### **3.1**

In dit kort geding vorderen eiseressen, kort gezegd, dat de voorzieningenrechter bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad Prénatal veroordeelt om elke inbreuk op de merkrechten van Lief! te staken en gestaakt te houden, meer in het bijzonder vorderen eiseressen dat de voorzieningenrechter Prénatal beveelt te staken en gestaakt te houden iedere verhandeling, ten verkoopaanbieding en invoorraadhouding van (baby- en kinder)kleding en baby-artikelen, alsmede eventuele overige artikelen, voorzien van het merk Lief!, of een daarop gelijkend of daarmee overeenstemmend teken, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het teken LIEF, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom.

#### **3.2**

Eiseressen leggen aan deze vorderingen ten grondslag dat Prénatal inbreuk maakt op het merk Lief!, waarvan zij rechthebbenden zijn, omdat Prénatal baby- en kinder(kleding)producten in haar winkels aanbiedt met daarop het woord "Lief".

#### **3.3**

Prénatal heeft de vorderingen gemotiveerd weersproken.

### **4. De beoordeling**

#### **4.1**

De voorzieningenrechter is - gelet op het bepaalde in artikel 37 onder A van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken (hierna: BMW) - bevoegd van de onderhavige merkenrechtelijke vorderingen kennis te nemen nu (in ieder geval) gedaagde sub 1 mede een filiaal in Rotterdam heeft en de gestelde inbreukmakende activiteiten zich onder meer in het arrondissement Rotterdam voordoen.

#### **4.2**

Partijen zijn ter zitting overeengekomen de onder 2.4 vermelde vaststellingsovereenkomst buiten beschouwing te laten, voorzover dat ziet op de verplichtingen van Prénatal onder (a). De contractuele grondslag van de vordering is daarmee komen te vervallen.

#### **4.3**

Bo-Dean is geen merkhouder. Haar dient de vordering dan ook te worden ontzegd.

#### **4.4**

De voorzieningenrechter verwerpt het standpunt van Prénatal dat "LIEF!" geen geldig merk is.

Het woord "lief" is weliswaar beschrijvend, doch duidt niet uitsluitend op de hoedanigheid of herkomst van het product waar het voor wordt gebruikt en

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332

door de combinatie met het uitroepteken heeft het naar voorlopig oordeel voldoende onderscheidend vermogen om als merk beschermd te kunnen worden. Het is wel een zwak merk en heeft dus een beperkte beschermingsomvang.

#### **4.5**

Anders dan door eiseressen is gesteld is het gebruik van het woord "lief" door Prénatal voorshands niet aan te merken als merkgebruik. Het is niet ongebruikelijk dat babykleding en -artikelen zijn voorzien van allerlei woorden en teksten, die vaak zien op een eigenschap of kenmerk van het kind. Prénatal heeft hier voorbeelden van overgelegd, zoals "bengel", "engel", "boos" en "blij". Het woord "lief" past in deze categorie. Het in aanmerking komend publiek zal dit woord beschouwen als louter versiering en niet als een aanduiding van de herkomst van de waar. Van merkgebruik in de zin van artikel 13 A lid 1 onder a,b en c BMW is dan ook naar voorlopig oordeel geen sprake.

#### **4.6**

Een beroep op het bepaalde in artikel 13 A lid 1 onder c BMW faalt bovendien omdat onvoldoende aannemelijk is geworden dat "LIEF!" een bekend merk is. In dit verband is door eiseressen niet meer aangevoerd dan dat het merk LIEF! door een uitgeverij is genomineerd als beste nieuwe merk. Dit is onvoldoende om bekendheid van het merk aan te nemen.

#### **4.7**

Ook het beroep op het bepaalde in artikel 13 A lid 1 onder d BMW faalt. Gelet op hetgeen is overwogen onder 4.5 kan niet worden gezegd dat het gebruik van het woord "lief" door Prénatal zonder geldige reden plaatsvindt. Aan Prénatal en anderen die baby- en kinderartikelen op de markt brengen kan het gebruik van het woord als versiering van die artikelen niet worden ontzegd.

#### **4.8**

Eiseressen hebben ten slotte een beroep gedaan op de artikelen 5 en 5a van de Handelsnaamwet. Dit beroep wordt verworpen. De enkele omstandigheid dat op een aantal van de door Prénatal verkochte artikelen het woord "lief" staat, levert geen handelsnaamgebruik op.

#### **4.9**

Het voorgaande leidt ertoe dat de vorderingen van eiseressen zullen worden afgewezen en dat zij als de in het ongelijk te stellen partij in de kosten zullen worden veroordeeld.

### **5. De beslissing**

De voorzieningenrechter,

Zaak-/rolnummer: 260000/KG ZA 06-332

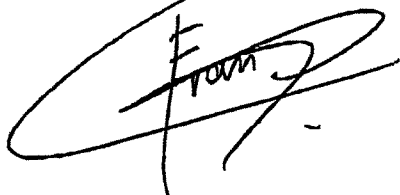
**wijst af de vorderingen van Lief;**

**veroordeelt eiseressen in de kosten van deze procedure, aan de zijde van Prénatal bepaald op € 248,- aan verschotten en op € 816,- aan salaris voor de procureur;**

**verklaart dit vonnis voor zover het de kostenveroordeling betreft uitvoerbaar bij voorraad.**

**Dit vonnis is gewezen door mr. A.A. Rijperman, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. Y.F.J. Fransen, griffier.**

**Uitgesproken ter openbare terechtzitting.**  
1295/580

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Fransen', written over a horizontal line.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.A. Rijperman', written over a horizontal line.