

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 344202 / HA ZA 06-2132

Vonnis van 4 juli 2007

in de zaak van

de vennootschap naar buitenlands recht

JENSEN MOBLER AS,
gevestigd te Svelvik (Noorwegen),
eiseres in conventie,
verweerster in reconventie,
procureur mr. M.W. Rijdsijk, ✓

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

KUPERUS ALMELO B.V.,
gevestigd te Almelo,
gedaagde in conventie,
eiseres in reconventie,
procureur mr. C.B.M. Scholten van Aschat.

Partijen zullen hierna Jensen en Kuperus genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 27 september 2006
- het proces-verbaal van comparitie van 21 december 2006 met de daarin genoemde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Jensen is opgericht in 1947 en is een boxspringfabrikant uit Noorwegen. Zij neemt deel aan het handelsverkeer onder de handelsnamen Jensen en Jensen Møbler A/S.

2.2. Kuperus is een beddenfabrikant uit Almelo en bestaat in verschillende rechtsvormen ruim honderd jaar. Sinds enkele jaren fabriceert Kuperus ook boxsprings die zij adverteert met de aanduiding "Scandinavische slaapsystemen" onder de naam Swensen.

2.3. Kuperus heeft bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) de volgende merken (alle voor klasse-aanduiding 20, voor waren zoals onder meer slaapmeubilair) geregistreerd staan:

- het woordmerk Swensen, gedeponeerd op 14 februari 2003, met registratienummer 0741172;
- het beeldmerk "Swensen Scandinavisch Slaapsysteem", gedeponeerd op 14 maart 2003, met registratienummer 0731386;
- het woordmerk "Swensen Sport", gedeponeerd op 26 mei 2004, met registratienummer 0756534.

Voorts heeft Kuperus het internationale beeldmerk Swensen gedeponeerd op 1 december 2004, met registratienummer 839129.

2.4. Jensen heeft bij het BBIE de volgende merken geregistreerd staan (eveneens met de klasse-aanduiding klasse 20):

- het woordmerk Jensen Supreme, gedeponeerd op 26 september 2003, met registratienummer 0743491;
- het woordmerk Jensen Ambassadør, gedeponeerd op 26 september 2003, met registratienummer 0743492;
- het woordmerk Jensen Royal, gedeponeerd op 26 september 2003, met registratienummer 0743493;
- het woordmerk Jensen Vital, gedeponeerd op 26 september 2003, met registratienummer 0743494;
- het beeldmerk Jensen, gedeponeerd op 26 september 2003, met registratienummer 0743495;
- het beeldmerk Jensen Dynamique, gedeponeerd op 16 september 2004, met registratienummer 0761767;
- het woordmerk Jensen, gedeponeerd op 10 oktober 2005, met registratienummer 0789463.

2.5. Jensen gebruikt onder meer de domeinnamen jensenbed.com, jensenbed.nl, jensenbed.be, jensenbed.no, jensenbett.de en jensenbed.lu. Kuperus gebruikt de domeinnaam swensen.nl.

2.6. Jensen is zich op enig moment met de verkoop van haar bedden ook gaan richten op de Benelux. Uit het dossier blijkt van de volgende activiteiten die zij daartoe heeft ondernomen.

2.6.1. Uit overgelegde facturen blijkt dat Nederlandse beddenzaken vanaf februari 2002 bedden hebben gekocht van Jensen.

2.6.2. In het dossier bevindt zich een uitnodiging van Jensen aan diverse slaapspecialisten uit 2002, die voor zover hier van belang luidt:

"Jensen Møbler – Noorwegen introduceert een voor Nederland nieuwe en exclusieve collectie Scandinavische boxsprings en verstelbare bedden in het topsegment....

U als slaapspecialist willen we van harte uitnodigen voor deze introductie op maandag 7 oktober as. in het Euretco Expo Center te Houten, waar wij u de collectie tonen en de plannen voor de markt introductie zullen presenteren. (...)"

2.6.3. Een zich in het dossier bevindende orderbevestiging d.d. 16 augustus 2002 laat zien dat een drukkerij de opdracht heeft aangenomen 10.000 exemplaren te drukken van een stuk dat wordt aangeduid als "Brochure Jensen Supreme NL".

2.6.4. Een overzicht van het Bureau Budget Controle van 1 januari 2003 tot en met 31 mei 2003 laat zien dat Jensen als adverteerder voor bedden, matrassen en bedbodems over die periode een aandeel had van 0.5% van het budget op die advertentiemarkt.

2.7. Jensen heeft Kuperus in kort geding gedagvaard waarbij zij bij wijze van voorlopige voorziening vergelijkbaar heeft gevorderd als in de onderhavige procedure. Bij vonnis van 14 juli 2005 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank die vorderingen afgewezen.

3. Het geschil

in conventie

3.1. Jensen vordert – enigszins samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

- I. Kuperus met onmiddellijke ingang verbiedt inbreuk te maken op de handelsnaam en/of merkenrechten van Jensen;
- II. Kuperus veroordeelt binnen 14 dagen na een te wijzen vonnis opgave te laten doen van het inbreukmakende gebruik;
- III. Kuperus veroordeelt binnen 14 dagen na een te wijzen vonnis de domeinnaam www.swensen.nl over te dragen aan Jensen;
- IV. de onder 2.3 van dit vonnis genoemde merken van Kuperus nietig verklaart met bevel tot doorhaling;
- V. Kuperus veroordeelt tot schadevergoeding op te maken bij staat;
- VI. Kuperus veroordeelt tot het voldoen van een bedrag van EUR 8.000,- aan daadwerkelijk gemaakte gerechtskosten;
- VII. een dwangsom oplegt aan Kuperus van EUR 50.000 voor iedere keer dat zij niet voldoet aan het onder I gevorderde en iedere dag dat deze overtreding voortduurt;
- VIII. een dwangsom oplegt van EUR 10.000 voor iedere keer dat Kuperus niet voldoet aan het onder II en III gevorderde en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt,

met veroordeling van Kuperus in de kosten van het geding.

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

in reconventie

3.3. Kuperus vordert – enigszins samengevat – dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad:

1. de nietigheid uitspreekt van de onder 2.4 van dit vonnis genoemde merken van Jensen met bevel tot doorhaling;
2. Jensen gebiedt om binnen zes weken na betekening van het te wijzen vonnis iedere inbreuk op merkrechten van Kuperus te staken en gestaakt te houden;

3. Jensen beveelt om binnen vijf werkdagen na betekening van het te wijzen vonnis opgave te doen van het inbreukmakend gebruik;
4. een dwangsom oplegt van EUR 10.000 per dag of geval van gehele of gedeeltelijke niet-nakoming van het onder 2 en 3 gevorderde, met veroordeling van Jensen in de volledige proceskosten.

3.4. Jensen voert verweer. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4. De beoordeling

in conventie

Ten aanzien van het merkenrecht

- 4.1. Per 1 september 2006 is het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: BVIE) in werking getreden en is het Benelux-Verdrag inzake de warenmerken van 19 maart 1962 beëindigd. Op grond van artikel 5.3 BVIE laat dit de rechten die onder de Benelux-Merkenwet (hierna: BMW) bestonden onverlet. Nu partijen hun stellingen over en weer op de BMW hebben gebaseerd, zal de rechtbank de artikelen uit de BMW aanhouden.
- 4.2. Nu Jensen onbetwist heeft gesteld dat een groot deel van haar klantenkring zich in Amsterdam bevindt, kan Amsterdam mede worden aangemerkt te zijn de plaats waar de verbintenis wordt uitgevoerd, zodat deze rechtbank op grond van artikel 37 BMW bevoegd is van de vorderingen kennis te nemen.
- 4.3. De rechtbank stelt voorop dat tussen partijen niet in geschil is dat bij Jensen en Swensen sprake is van verwarringwekkend overeenstemmende tekens. De rechtbank zal dit dan ook eveneens tot uitgangspunt nemen.
- 4.4. Jensen stelt zich op het standpunt dat Kuperus inbreuk maakt op haar merkenrecht. Tussen partijen staat vast dat de eerste registratie van een depot binnen de Benelux het merk Swensen van Kuperus betreft. Op grond van de hoofdregel van artikel 3, tweede lid, BMW wordt een uitsluitend recht op een merk en daarmee het recht om op te treden tegen inbreukmakend gebruik slechts verkregen door inschrijving van het eerste depot ervan.
- 4.5. Dit brengt met zich dat de vorderingen van Jensen slechts dan kunnen slagen indien zij gevolgd kan worden in haar stelling dat de merken Swensen nietig en vervallen behoren te worden verklaard. Voor zover Jensen dit op het oog heeft gehad, passeert de rechtbank in dit kader de stelling van Jensen dat de rangorderegeling onder het Benelux merkenrecht nog niet helemaal is uitgekristalliseerd. Het enkele voorgebruik te goeder trouw levert immers onder het stelsel van het BMW nog geen merkrecht op. Met Kuperus is de rechtbank van oordeel dat de literatuur en jurisprudentie die Jensen heeft aangehaald omtrent de rechten van de voor-voorgebruiker in de onderhavige casus niet relevant zijn. De stellingen van Jensen houden in wezen ook niet meer in dan dat zij van mening is dat de voorgebruiker het voorgebruik te goeder trouw desgewenst moet kunnen omzetten in één of meerdere merkregistraties. Zij heeft daartoe niets anders aangevoerd dan haar beroep op het depot van Kuperus te kwader trouw in de zin van artikel 4, lid 6, BMW. De verwijzing van

Jensen naar het arrest van het Gerechtshof Amsterdam van 27 oktober 2005 inzake Talpa en TV10 (IER 2006,9) kan haar in het kader van een beroep op haar merkenrecht evenmin baten. In dit arrest is weliswaar geoordeeld dat er voldoende verwarringsgevaar aannemelijk is geworden tussen het merk TIEN van Talpa en TV10 om een verbodsactie te rechtvaardigen, doch dit verbod werd gegrond op een inbreuk op het handelsnaamrecht van TV10 en daarbij werd geen merkenrecht van TV10 aangenomen.

4.6. Van alle stellingen die Jensen in de procedure heeft betrokken, kan alleen haar stelling dat Kuperus de merken Swensen te kwader trouw heeft gedeponeerd leiden tot nietigverklaring van deze merken. Ter comparitie heeft Jensen immers verklaard dat haar stellingen omtrent de bekendheid van het merk Jensen dienen ter onderbouwing van haar standpunt dat Kuperus van het bestaan van het merk Jensen op de hoogte had moeten zijn ten tijde van het depot van het merk Swensen en niet ter onderbouwing van een beroep op artikel 4, lid 5, BMW (verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk).

4.7. De vraag ligt thans dan voor of van een depot te kwader trouw van het merk Swensen door Kuperus sprake is geweest. Daarvan is sprake indien Kuperus wist of behoorde te weten van het normale voorgebruik te goeder trouw van het overeenstemmende teken door Jensen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. De in artikel 4, lid 6, BMW genoemde gevallen betreffen slechts voorbeelden van wanneer kwade trouw kan worden aangenomen. Voor zover Kuperus derhalve bij deze criteria heeft aangehaakt als zou van één van de in dit artikel genoemde gevallen sprake moeten zijn, wordt zij daarin niet gevolgd.

4.8. De rechtbank is van oordeel dat Kuperus onvoldoende gemotiveerd heeft betwist dat sprake is geweest van normaal voorgebruik te goeder trouw door Jensen van het teken Jensen. Daartoe is relevant dat geen hoge eisen worden gesteld aan de mate van voorgebruik. Gebruik van een teken gericht op het verkrijgen van een commercieel interessante afzet is voldoende. Jensen heeft uitgebreid toegelicht welke activiteiten zij tussen 2001 en februari 2003 binnen de Benelux heeft verricht. Nu onder deze activiteiten viel dat Jensen zich in die periode zich gepresenteerd heeft aan dealers binnen de Benelux, reclame heeft gemaakt en ook al bedden aan dealers heeft verkocht en deze activiteiten niet door Kuperus zijn betwist, is gebleken van een normaal gebruik door Jensen van het teken voordat Kuperus haar merk Swensen heeft gedeponeerd. Kuperus heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die, indien bewezen, tot het oordeel zouden kunnen leiden dat het voorgebruik niet te goeder trouw was, zodat van de goede trouw van Jensen eveneens dient te worden uitgegaan.

4.9. Vervolgens dient te worden beoordeeld of Kuperus wist of behoorde te weten van dit voorgebruik te goeder trouw. In dit verband legt de rechtbank, in aansluiting bij het Gemeenschappelijk Commentaar bij de Benelux Merkenwet, als maatstaf aan dat "het ontbreken van wetenschap van een gebruik (...) slechts kan worden toegerekend, wanneer dit gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is". Daarmee passeert de rechtbank de stelling van Jensen dat uit de in het handelsverkeer vereiste zorgvuldigheid voortvloeit dat voorafgaand aan het merkgebruik onderzoek naar het bestaan van een ouder recht gedaan dient te worden, voor zover die gestelde onderzoeksplicht meer zou behelzen dan een onderzoek binnen de relevante registers. Daartoe is als volgt overwogen. Een dergelijke onderzoeksplicht is voorgesteld in de ontwerp tekst voor de Benelux Merkenwet (bijlage bij BIE 1954, nr. 1), doch door de wetgever niet overgenomen. Bovendien sluit het

aannemen van een dergelijke onderzoeksplicht niet aan bij de ratio van de bepaling, zijnde – opnieuw volgens het Gemeenschappelijk Commentaar – een correctiemogelijkheid van misbruik. Dit impliceert dat voorkomen moet worden dat de deposant laakbaar handelt, maar betekent niet dat een deposant de maximale zorgvuldigheid in acht neemt. Tot slot is van belang dat het aannemen van een dergelijke onderzoeksplicht in strijd zou komen met het attributieve systeem waarvoor binnen het Benelux merkenrecht is gekozen, waarin aan de rechtszekerheid doorslaggevend belang is toegekend boven het belang van de voorgebruiker van een merk. Op grond van deze zelfde overwegingen passeert de rechtbank de stellingen van Jensen dat de ratio van de regeling van de kwade trouw is dat de eerste gebruiker van een teken dit gebruik desgewenst om moet kunnen zetten in een depot.

4.10. De rechtbank ziet, anders dan door Kuperus wordt gesteld, geen aanleiding om voor de vraag of het gebruik in de belanghebbende kringen algemeen bekend is, aan te haken bij de bekendheidsmaatstaf als gegeven in het Chevy arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (HvJEG) van 14 september 1999 (NJ 2000/376). Dit zou immers impliceren dat aan de mogelijkheid een merk nietig te verklaren wegens kwade trouw naast de mogelijkheid tot nietigverklaring in verband met verwarringsgevaar met een algemeen bekend merk nauwelijks nog zelfstandige betekenis toekomt. Bovendien acht de rechtbank het meer in overeenstemming met de ratio van de bepaling, namelijk het tegengaan van misbruik, indien uitgegaan wordt van hetgeen algemeen bekend is in de (kleinere) groep van belanghebbende kringen dan wanneer aansluiting gezocht wordt bij hetgeen bij “een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de waren of diensten bestemd zijn”. Het gaat er immers om te beoordelen wat de deposant behoorde te weten en deze deposant verkeert in de belanghebbende kringen en ontleent daaraan zijn kennis omtrent mogelijk concurrerende tekens.

4.11. Tussen partijen is tot slot nog in geschil hoe in het onderhavige geval de belanghebbende kringen dienen te worden vastgesteld. Jensen stelt zich op het standpunt dat dit de “beddenbranche” is. Kuperus duidt de belanghebbende kringen aan als de kring van meubelfabrikanten en meubel detailhandelbedrijven. Opnieuw aansluitend bij de ratio van de bepaling dat van de deposant gevraagd wordt zich te onthouden van wat laakbaar is en niet om de maximale zorgvuldigheid in acht te nemen, is de rechtbank van oordeel dat de belanghebbende kringen vastgesteld moeten worden door te kijken naar de kringen waarin de deposant opereert. Nu Kuperus zichzelf omschrijft als beddenfabrikant en in ieder geval in de beddenbranche opereert, is voor de beoordeling van belang dat Kuperus op grond van hetgeen bekend was in deze kring op de hoogte moet zijn geraakt van het voorgebruik van Jensen.

4.12. Kuperus heeft gemotiveerd betwist dat zij wist van het voorgebruik van Jensen. Jensen heeft geen feiten of omstandigheden aangevoerd die, indien bewezen, kunnen onderbouwen dat Kuperus wist van het voorgebruik van Jensen. Het meest in de buurt hiervan komt nog de stelling dat Kuperus buitendienstmedewerkers in dienst had die de markt onderzochten. Niet gesteld is echter dat Kuperus door dit onderzoek van het voorgebruik van Jensen op de hoogte is geraakt. Derhalve is onvoldoende gesteld om te onderbouwen dat Kuperus wist van het voorgebruik van Jensen.

4.13. Jensen heeft een aantal omstandigheden aangevoerd op grond waarvan volgens haar moet worden aangenomen dat in de beddenbranche in de periode 2001 en 2002 algemeen bekend was dat Jensen haar producten in de Benelux vanaf 2001 is gaan

verkopen. Kuperus heeft echter gemotiveerd betwist dat het voorgebruik van Jensen in de belanghebbende kringen algemeen bekend was. Jensen zal derhalve overeenkomstig haar bewijsaanbod worden toegelaten te bewijzen dat haar gebruik van het teken Jensen in de Benelux in de beddenbranche voor februari 2003 algemeen bekend was.

4.14. Indien Jensen zal slagen in het haar op te dragen bewijs, zal kunnen worden geoordeeld dat het depot van het merk Swensen door Kuperus te kwader trouw is verricht. In dat geval zullen de vorderingen van Jensen tot nietigverklaring van het merk Swensen toewijsbaar zijn. Dit zal tot gevolg hebben dat het merk Jensen als oudste merk geregistreerd zal staan zodat Jensen daarmee het uitsluitende recht toekomt op te treden tegen inbreukmakend gebruik. Nu tussen partijen niet in geschil is dat sprake is van verwarringwekkende tekens zullen de vorderingen van Jensen voor zover gebaseerd op haar merkenrecht in dat geval grotendeels kunnen worden toegewezen.

4.15. Indien Jensen niet zal slagen in het haar opgedragen bewijs, zal worden geoordeeld dat het depot van het merk Swensen door Kuperus niet te kwader trouw is verricht. In dat geval zal Kuperus over het oudste geregistreerde merk beschikken zodat de door de BMW geboden bescherming haar zal toekomen. De vorderingen van Jensen voor zover gebaseerd op het merkenrecht zullen dan worden afgewezen.

Ten aanzien van het handelsnaamrecht

4.16. De vorderingen van Jensen die zijn gebaseerd op het handelsnaamrecht kunnen slechts dan slagen indien geoordeeld kan worden dat Kuperus de naam Swensen gebruikt als handelsnaam. Hiervan is sprake indien geoordeeld kan worden dat Kuperus onder de naam Swensen deelneemt aan het handelsverkeer.

4.17. Jensen heeft daartoe gesteld dan dat Kuperus op 12 februari 2003 de domeinnaam www.swensen.nl heeft laten registreren en dat de naam Swensen in overvloed voorkomt op het promotiemateriaal van Kuperus.

4.18. Met Kuperus is de rechtbank van oordeel dat deze niet betwiste feiten onvoldoende zijn om tot het oordeel te leiden dat Kuperus onder de naam Swensen aan het handelsverkeer deelneemt. Dat een merknaam in overvloed op promotiemateriaal voor het merkartikel voorkomt, zegt niets omtrent de naam van de onderneming die het artikel aan de markt probeert te brengen. Bovendien is niet in geschil dat op het promotiemateriaal ook wordt vermeld "Made by Kuperus". Dat Kuperus bovendien een domeinnaam heeft geregistreerd gebaseerd op het merk maakt dit niet anders. Zoals Kuperus terecht aanvoert kan een domeinnaam uitsluitend voor een merk worden geregistreerd. Voor zover de vorderingen van Jensen derhalve uitsluitend gebaseerd zijn op het handelsnaamrecht worden deze afgewezen.

Misleidende reclame

4.19. Jensen stelt voorts dat Kuperus onrechtmatig handelt door in strijd met artikel 6:194 BW misleidend te suggereren dat haar producten uit Scandinavië komen. Deze stelling is in kort geding gepasseerd met het oordeel dat de verwijzing naar Scandinavisch slapen slechts een verwijzing is naar een algemeen gebruikte aanduiding voor een bepaald slaapcomfort. In de onderhavige bodemprocedure ziet de rechtbank geen aanleiding tot een ander oordeel te komen, met name niet nu Jensen op geen enkele wijze heeft gesteld op welke gronden dit oordeel als onjuist moet worden gekwalificeerd.

Onrechtmatige daad

4.20. Jensen heeft haar vorderingen tevens gebaseerd op een gestelde onrechtmatige daad van Kuperus die eruit bestaat dat zij nodeloos aanhaakt bij de merken, handelsnaam en domeinnamen van Jensen. In dit kader begrijpt de rechtbank ook het beroep van Jensen op Talpa/ TV 10. Hieromtrent overweegt de rechtbank dat deze vorderingen nauw verweven zijn met hetgeen uiteindelijk omtrent de bekendheid van het voorgebruik van het teken Jensen zal worden vastgesteld. Iedere beslissing hieromtrent zal derhalve worden aangehouden.

in reconventie

4.21. De vorderingen in reconventie zullen pas kunnen worden beoordeeld indien zal zijn komen vast te staan of het teken Swensen al dan niet te kwader trouw is gedeponeed. Iedere beslissing zal derhalve worden aangehouden.

5. De beslissing

De rechtbank

in conventie

5.1. draagt Jensen op te bewijzen dat haar gebruik van het teken Jensen in de Benelux in de beddenbranche voor februari 2003 algemeen bekend was;

5.2. bepaalt dat getuigen kunnen worden gehoord door het lid van deze rechtbank mr. C.H. Rombouts;

5.3. verwijst de zaak naar de rol van **woensdag 1 augustus 2007**, opdat Jensen te kennen kan geven of zij gebruik maakt van de gelegenheid tot bewijslevering door middel van getuigen, en zo ja, hoeveel getuigen zij wil voorbrengen, onder opgave door Jensen van de verhinderdata van alle betrokkenen in de eerstvolgende drie maanden, waarna een dag voor getuigenverhoor zal worden bepaald dan wel zal worden voortgeprocedeerd;

in conventie en in reconventie

5.4. houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. C.H. Rombouts en in het openbaar uitgesproken op 4 juli 2007.

type: CR
coll:

VOOR AFSCHRIFT CONFORM,
DE GRIFFIER DER
RECHTBANK TE AMSTERDAM

