

in naam van de Koning

vonnis

RECHTBANK OOST-BRABANT

Handelsrecht
Zittingsplaats 's-Hertogenbosch

zaaknummer / rolnummer: C/01/386204 / KG ZA 22-499

Vonnis in kort geding van 27 oktober 2022

in de zaak van

1. de vennootschap naar Duits recht
WAGO VERWALTUNGSGESELLSCHAFT GMBH,
gevestigd te Minden, Duitsland,
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
WAGO NEDERLAND B.V.,
gevestigd te Apeldoorn,
eiseressen,
advocaten mr. C.B. van der Berg en mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
ATTEMA B.V.,
gevestigd te Gorinchem,
gedaagde,
advocaten mr. H.G.M. Berendschot en mr. R. Chalmers Hoyneck van Papendrecht te Rotterdam.

Partijen zullen hierna Wago en Attema genoemd worden.

1. De procedure

- 1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:
 - de dagvaarding van 6 oktober 2022 met 14 producties
 - de brief van mr. Berendschot van 11 oktober 2022 met 26 producties
 - de brief van mr. Vos van 12 oktober 2022 met aanvullende producties 15 tot en met 21
 - de per e-mail op 12 oktober 2022 ontvangen akte houdende wijziging eis
 - de brief van mr. Berendschot van 12 oktober 2022 met aanvullende producties 27 en 28
 - de mondelinge behandeling op 13 oktober 2022
 - de pleitnota van Wago
 - de pleitnota van Attema.
- 1.2. Mr. Berendschot heeft ter zitting namens Attema bezwaar gemaakt tegen de bij e-mail van 12 oktober 2022 door mr. Van der Berg aangekondigde wijziging van eis.

Dit verweer heeft de voorzieningenrechter verworpen. In het lichaam van de op 6 oktober 2022 uitgebrachte dagvaarding is reeds uitgebreid ingegaan op de grondslagen voor de bij wijziging van eis ingestelde vorderingen, zodat Attema er rekening mee had kunnen houden dat daaruit logisch voortspruitende vorderingen zouden worden ingesteld. Mede gelet ook op het door Attema ter zake die vorderingen gemotiveerd aangedragen verweer is ook niet aannemelijk te achten dat Attema door de wijziging van eis, die binnen de daartoe in het procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie gehanteerde termijn is aangekondigd, onredelijk in haar (proces)belangen is geschaad.

1.3. Ten slotte is vonnis bepaald op heden.

2. De feiten

2.1. Wago drijft een onderneming die elektronische componenten voor automatiseringstechniek en componenten voor elektrische aansluittechniek ontwikkelt, produceert en verhandelt. De moedermaatschappij Wago Verwaltungsgesellschaft GmbH is gevestigd in Minden, Duitsland. De Nederlandse dochter Wago Nederland B.V. is gevestigd in Apeldoorn (hierna gezamenlijk aangeduid als: Wago).

2.2. Wago ontwikkelt, produceert en verhandelt onder meer producten voor stekerbaar installeren; gebaseerd op het – vanuit de automatiseringsbranche bekende - “plug and play”-principe. Door kabels en elektrisch schakelmateriaal te voorzien van stekers worden aansluitfouten voorkomen en kan er snel en veilig worden geïnstalleerd. Deze producten voor het stekerbaar installeren verhandelt Wago onder het merk WINSTA, dat zij¹ - onder meer - op 27 september 2013 als Uniemerkt heeft ingeschreven voor waren in de klassen 8² en 9³.

2.3. Attema drijft een onderneming die onder meer oplossingen biedt voor professionele elektrotechnische installaties. Sinds 2017 maakt Attema onderdeel uit van de Duitse Kaiser Group, die zich eveneens bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en verhandelen van elektrische installatieproducten.

2.4. Partijen zijn begin 2014 met elkaar in overleg getreden om een samenwerking op het gebied van stekerbaar woningbouw te bespreken.

¹ Dat wil zeggen: Wago GmbH

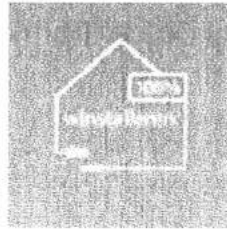
² Hand tools and implements (hand-operated), in particular wire strippers (hand tools); Screwdrivers.

³ Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Connections for electric lines, in particular plug connectors, junction boxes (electricity); Branch boxes [electricity]; Printers for use with computers; Electric installations for the remote control of industrial operations; Electronic notice boards; Remote control apparatus; Interfaces for computers; Electricity conduits; Identification threads for electric wires; Terminals (electricity), in particular terminal blocks; Sheaths for electric cables; Wire connectors [electricity]; Identification sheaths for electric wires; Couplers [data processing equipment]; Contacts, electric; Regulating apparatus, electric; Electric couplings; Conductors, electric; Switchboards; Electric apparatus for commutation; Distribution consoles [electricity]; Control panels [electricity]; Electro-dynamic apparatus for the remote control of signals; junction sleeves for electric cables; Connectors [electricity]; Distribution boards [electricity]; Distribution boxes [electricity].

2.5. Wago Nederland en Attema hebben daartoe op 24 maart 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin zij verklaren een samenwerking aan te gaan voor de periode van minimaal 3 jaar, ingaande op 1 april 2014 met betrekking tot WINSTARd in de toepassing met holle wand- en centraaldozen.

2.6. De samenwerking richtte zich in het bijzonder op stekerbare installatiesystemen voor de woningbouw en had een exclusief karakter. De samenwerking werd naar de buitenwereld aangeboden onder de naam "WINSTALLEREN".

2.7. In het kader van de samenwerking tussen partijen heeft Attema op 12 augustus 2015 op haar naam de domeinnaam winstalleren.nl geregistreerd, waaronder tot voor kort een gezamenlijke website werd geëxploiteerd. Op de website wordt veelvuldig ter promotie van het samenwerkingsproduct de navolgende afbeelding gebruikt:



Met gebruikmaking van een link in een overeenkomstig gestileerde afbeelding worden bezoekers doorgeleid naar een promotiefilm over het concept WINSTALLEREN op Youtube:



2.8. Op 17 december 2015 heeft Attema het merk WINSTALLEREN gedeponereerd bij het Benelux merkenregister in de klassen 9⁴, 37⁵ en 42⁶.

2.9. In 2017 is de exclusieve samenwerking tussen partijen onder de samenwerkingsovereenkomst geëindigd. Partijen zijn echter feitelijk wel blijven samenwerken in het project dat intussen 100 % WINSTALLEREN was gaan heten. Binnen het project bleef exclusiviteit bestaan.

2.10. Op 12 juni 2018 heeft Attema het merk WINSTALLIEREN en WINSTALLATION als Uniewoordmerk gedeponereerd en geregistreerd op 4 juni 2019, respectievelijk 9 december 2020 in de klassen 9, 37 en 42.

2.11. Wago heeft tegen deze Duitstalige Uniemerktregistraties een nietigheidsprocedure ingesteld nadat overleg tussen partijen over overdracht van deze zonder toestemming van Wago verrichtte registraties op niets was uitgelopen.

2.12. Attema is thans doende de samenwerking met Wago feitelijk te beëindigen. Attema biedt sinds 14 september 2022 haar eigen producten aan onder het teken WINSTALLEREN 2.0. Zo heeft zij op de PREFAB beurs in 's-Hertogenbosch van 11 oktober 2022 tot en met 13 oktober 2022 het merk WINSTALLEREN 2.0 geïntroduceerd.

3. Het geschil

- 3.1. Wago vordert - na wijziging van eis - bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad:
1. Attema te gebieden, onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in Nederland, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het aan WAGO toekomende Uniemerktrecht op het merk WINSTA, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ieder gebruik van het teken WINSTALLEREN voor de inkoop, het aanbieden, promotie en/of verkoop van producten en/of diensten, waarop het teken WINSTALLEREN is aangebracht, op straffe van verbeurte van een dwangsom,

⁴ Apparaten en instrumenten voor het verzamelen en opslaan van elektriciteit; apparaten en instrumenten voor het regelen van elektriciteit; elektrische en elektronische componenten; instrumenten voor het meten, detecteren en bewaken, indicatoren en controle- instrumenten; audio/visuele en fotografische toestellen; informatietechnologische en audiovisuele apparatuur; veiligheids-, beveiligings-, bewakings- en signaleringstoestellen; test- en kwaliteitscontroleapparaten en instrumenten; software; opgenomen content.

⁵ Bouw, constructie en sloop; installatie, schoonmaak, reparatie en onderhoud met betrekking tot onroerend goed en woningbouwprojecten, in het bijzonder met betrekking tot bouw, uitbreiding, inrichting en herontwikkeling van onroerend goed.

⁶ IT-diensten; wetenschappelijke en technologische diensten, alsmede bijbehorende onderzoeks- en ontwerpdiensten; planning (ingenieursdienst) en advisering voor bouw en constructie, onder andere in het kader van vastgoed- en projectontwikkeling, (ver)nieuwbouw-, hoogrenovatie- en herontwikkelingsprojecten met betrekking tot onroerend goed en woningbouwprojecten, in het bijzonder met betrekking tot bouw, uitbreiding, inrichting en herontwikkeling van onroerend goed; diensten van ingenieurs en architecten; bouwtechnische planning, stedenbouwkundige planning en ontwikkeling; wetenschappelijke onderzoeken; onderzoek en ontwerp op bouwkundig gebied, alsmede advisering hieromtrent; kwaliteitscontrole en kwaliteitsborging bij bouw en bouwwerken; het verrichten van bouwkundige keuringen; bouwinspecties; het maken van bouwtechnische tekeningen; advisering, informatie en voorlichting aangaande voornoemde diensten.

2. Attema te gebieden, onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in Nederland, te staken en gestaakt te houden ieder zonder toestemming van WAGO verveelvoudigen en openbaar maken van de mede aan WAGO toekomende auteursrechten van de werken genoemd in paragraaf 27 van de dagvaarding (een stilistisch weergegeven installatieschema in de vorm van een huis) en paragraaf 28 (een reclamefilmpje voor 100% WINSTALLEREN) van de dagvaarding, in welke uiting dan ook, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
3. Attema te gebieden, onmiddellijk na betekening van het in dezen te wijzen vonnis, in Nederland, te staken en gestaakt te houden iedere reclame-uiting waarin ten onrechte wordt gesuggereerd dat de producten van WAGO van een mindere, dan wel verouderde, kwaliteit zouden zijn, in het bijzonder door het gebruik van de aanduiding WINSTALLEREN 2.0 voor de producten die Attema aanbiedt die niet van WAGO afkomstig zijn, op straffe van verbeurte van een dwangsom,
4. Attema te veroordelen tot betaling van de volledige kosten van deze procedure overeenkomstig artikel 1019h Rv.

3.2. Wago legt daaraan - samengevat - het volgende ten grondslag. Attema maakt met het gebruik van het teken WINSTALLEREN, zonder dat zij daarvoor toestemming heeft van Wago, inbreuk op het merk WINSTA van Wago. Het teken WINSTALLEREN is een samentrekking van het gedeponeerde merk WINSTA van Wago en het woord "installeren" dat partijen in het kader van hun samenwerking gezamenlijk hebben gebruikt. De overeenstemming tussen de tekens, alsmede het feit dat WINSTA in de Europese Unie grote bekendheid geniet en Attema het inbreukmakende teken thans gebruikt voor waren die identiek zijn aan die waarvoor Wago haar Uniemerkt WINSTA heeft geregistreerd, maken dat gevaar voor verwarring voor de hand ligt. Dat gevaar is des te concreter in dit specifieke geval, nu partijen tot voor kort samenwerkten onder het teken WINSTALLEREN dan wel 100 % WINSTALLEREN. Attema trekt met het gebruik van het inbreukmakende teken op onrechtmatige wijze voordeel uit en doet afbreuk aan de bekendheid en reputatie van het merk WINSTA van Wago. De inbreuk op grond van de artikelen 9, lid 2 sub b en 9, lid 1 sub c UMVo staat daarmee vast. Voorts zijn Wago en Attema gezamenlijk auteursrechthebbende op de inhoud van de website die wordt geëxploiteerd onder de domeinnaam winstalleren.nl, waaronder begrepen de marketingmaterialen die op de website staan afgebeeld. Eén van de werken die hier relevant zijn betreft een stilistisch weergegeven installatieschema in de vorm van een huis welk symbool ook terugkomt als aankondiging van een reclame filmpje op Youtube.

Zowel het stylistisch installatiesymbool als het youtube filmpje gebruikt Attema nu ook voor haar eigen inbreukmakende WINSTALLEREN 2.0 producten op haar eigen website, in haar brochure die via haar website is te downloaden en in een reclamefilmpje op Youtube. Wago heeft voor de exploitatie van de relevante werken door Attema voor haar nieuwe project WINSTALLEREN 2.0 geen toestemming gegeven waardoor de openbaarmaking en verveelvoudiging van deze werken door Attema onrechtmatig zijn en een inbreuk vormen op de auteursrechten van Wago in de zin van artikel 12 en 13 Auteurswet (Aw). Voorts is sprake van misleidende reclame in de zin van artikel 6:194, lid, sub a en b BW en ongeoorloofde vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a, lid 2 sub a BW. De aanduiding WINSTALLEREN 2.0 suggereert ten onrechte dat de producten die Attema aanbiedt onder dit teken van een betere kwaliteit zouden zijn dan de producten van Wago die partijen eerder gezamenlijk aanboden onder het teken 100 % WINSTALLEREN.

3.3. Attema voert verweer.

4. De beoordeling

Spoedeisend belang

4.1. Het spoedeisend belang van Wago bij behandeling van deze zaak in kort geding is voldoende aannemelijk. Indien er - zoals Wago stelt - sprake is van een voortdurende inbreuk door Attema op de intellectuele eigendomsrechten van Wago, dan heeft zij er belang bij dat aan die - volgens Wago voortdurende - inbreuk zo snel mogelijk een einde komt. Dat Wago al jarenlang bekend is met de Benelux merkregistratie van WINSTALLEREN van Attema en het gebruik daarvan kan daaraan niet af doen. Niet in geschil is immers dat de naam WINSTALLEREN door partijen in gezamenlijk overleg is gekozen om te gebruiken in het kader van hun samenwerking in het project (100 %) WINSTALLEREN. Voor het (mede) gebruik door Attema van dit teken had Wago, zo stelt zij (impliciet) toestemming gegeven en zolang de samenwerking voortduurde bestond er voor Wago dus ook geen noodzaak tegen het gebruik daarvan door Attema op te treden. Wago stelt thans dat de samenwerking tussen partijen afloopt en dat Attema doende is de door haar als merk gedeponeerde naam WINSTALLEREN voor zichzelf te gebruiken en verder commercieel uit te baten. In dat verband maakt Attema gebruik van de ten tijde van de samenwerking tussen partijen ontwikkelde, auteursrechtelijke beschermde werken zoals de gestileerd vormgegeven woning en het Youtubefilmpje. Wago stelt dat Attema sinds 14 september 2022 dusdoende haar eigen producten daadwerkelijk onder het teken WINSTALLEREN 2.0 op de markt brengt. Daarmee is voor Wago een spoedeisend belang ontstaan om zich tegen deze door haar waargenomen merkinbreuk en auteursrechtinbreuk te verweren en kan van haar niet worden gevergd dat zij zich die - in haar ogen - voortdurende inbreuken laat welgevallen hangende een bodemprocedure.

Bevoegdheid

4.2. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het Uniewoordmerk, is de voorzieningenrechter internationaal (en relatief) bevoegd daarvan kennis te nemen krachtens artikel 123 lid 1 in verbinding met artikel 124 aanhef en onder a, en artikel 125 lid 1 UMVo⁷ in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het Gemeenschapsmerk, nu Attema is gevestigd in Nederland. Voor zover de vorderingen van Wago gebaseerd zijn op auteursrechtinbreuk en misleidende en ongeoorloofde reclame volgt die bevoegdheid uit het bepaalde in artikel 4 herschikte EEX-Vo⁸ nu Attema haar woonplaats heeft in Nederland.

Merkinbreuk

4.3. Attema heeft als meest verstrekkende verweer een beroep gedaan op rechtsverwerking en heeft daarbij verwezen naar artikel 2.30 septies BVIE⁹. Dat artikel verzet zich tegen nietigverklaring van een merk wegens bewust gedogen.

⁷ Verordening (EU) nr. 2017/1001 van het Europees parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerik.

⁸ Verordening (EU) 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

⁹ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen).

Zij voert daartoe aan dat het Beneluxmerk WINSTALLEREN een kleine zeven jaar geleden, op 17 december 2015, door Attema is geregistreerd. Door Wago is niet betwist dat zij vanaf het begin op de hoogte was van het gebruik van het WINSTALLEREN merk door Attema en dat zij deze registratie heeft gedoogd. Daarmee heeft zij volgens Attema haar rechten verwerkt om zich nog te kunnen verzetten tegen gebruik en registratie van het merk WINSTALLEREN door Attema.

4.4. Dit verweer faalt. Van rechtsverwerking is volgens vaste jurisprudentie slechts dan sprake indien een schuldeiser zich heeft gedragen op een wijze die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onverenigbaar is met het vervolgens geldend maken van het betrokken recht. Enkel tijdsverloop levert geen toereikende grond op voor het aannemen van rechtsverwerking; daartoe is vereist de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden als gevolg waarvan hetzij bij de schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen is gewekt dat de schuldeiser zijn aanspraak tegenover de schuldenaar niet (meer) geldend zal maken, hetzij de positie van de schuldenaar onredelijk zou worden benadeeld of verzwwaard in geval de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.

4.5. Het feit dat Wago niet is opgekomen tegen het depot in 2015 van het merk WINSTALLEREN en het daaropvolgende gebruik daarvan, levert geen bijzondere omstandigheid op grond waarvan Attema er op heeft mogen vertrouwen dat Wago (ook) instemde met het merkgebruik buiten het kader van de onlangs geëindigde samenwerking. De voorzieningenrechter is – met Wago – van oordeel dat in de afspraken die tot voor kort tussen partijen hebben gegolden in het kader van hun samenwerking sedert 2015, waaronder de afspraken omtrent het gebruik van de gezamenlijk gekozen naam WINSTALLEREN waarmee partijen met hun samenwerking naar buiten traden, de impliciete toestemming van Wago besloten ligt voor het gebruik van haar merk WINSTA (als onderdeel van de naam WINSTALLEREN). Dat WINSTALLEREN in gezamenlijk overleg is gekozen als naam waaronder partijen met hun gezamenlijke samenwerkingsproduct naar buiten traden is niet in geschil. Tegen die achtergrond bestond voor Wago, zolang de samenwerking voortduurde, dus ook geen aanleiding om tegen het gebruik van de naam WINSTALLEREN door Attema op te treden. Nu evenwel onweersproken vaststaat dat de samenwerking tussen partijen ten einde loopt en Attema voornemens is de merknaam WINSTALLEREN in het vervolg voor zichzelf te gebruiken en commercieel uit te baten, heeft Wago recht en belang zich tegen dit voortgezette, niet langer op haar toestemming gebaseerde, gebruik te verzetten. Nu Wago na het bekend worden van de plannen van Attema om – zonder Wago – met de merknaam WINSTALLEREN verder te gaan voortvarend actie heeft ondernomen (middels het aanhangig maken van onderhavig kort geding) kan niet gezegd worden dat Wago bij Attema het gerechtvaardigd vertrouwen heeft gewekt dat voortgezet gebruik van haar merk WINTA (als onderdeel van de merknaam WINSTALLEREN) door haar (nog langer) werd aanvaard. Gelet hierop is van rechtsverwerking geen sprake.

4.6. Wago baseert de door haar gestelde merkinbreuk op het gebruik door Attema van het teken WINSTALLEREN voor identieke of soortgelijke diensten als waarvoor het Uniemark WINSTA is ingeschreven, welk teken verwarringwekkend overeenstemt met het Uniemark. Wago heeft zich daarbij zowel beroepen op het bepaalde in artikel 9, lid 2 aanhef en sub b als het bepaalde in artikel 9, lid 2, sub c UMVo.

4.7. De artikelen 9 lid 2 sub b en c UMVo luiden als volgt:

2. Onverminderd de rechten die houders vóór de datum van indiening of de datum van voorrang van het Uniemerken hebben verkregen, is de houder van dat Uniemerken gerechtigd iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer voor waren en diensten te verbieden wanneer:

a) (...)

b) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken en wordt gebruikt met betrekking tot waren of diensten die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de waren of diensten waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring behelst ook de mogelijkheid van associatie met het merk;

c) het teken gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerken ongeacht of het wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk zijn aan, overeenstemmen met of niet overeenstemmen met die waarvoor het Uniemerken is ingeschreven, wanneer het een in de Unie bekend merk betreft en wanneer door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerken.

4.8. Allereerst zal de voorzieningenrechter beoordelen in welke mate sprake is van overeenstemming in de zin van artikel 9 lid 2 sub b en c UMVo tussen het Uniewoordmerk en het door Attema gebruikte teken. De voorzieningenrechter stelt daarbij voorop dat de vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken, globaal wordt beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die door merk en teken bij het in aanmerking komende publiek wordt achtergelaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken. In het geval van een woord/beeldmerk kan niet gezegd worden dat het wordelement domineert binnen de totaalindruk die het merk oproept.

4.9. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter stemt het teken WINSTALLEREN in relevante mate overeen met het Uniemerken WINSTA. Het woordmerk WINSTA is in zijn geheel opgenomen in het teken WINSTALLEREN, het heeft daarin dezelfde auditieve klank, terwijl het teken - net zoals in het daadwerkelijke gebruik van het Uniemerken - geheel met hoofdletters wordt geschreven. Wago heeft bovendien aan de hand van de door haar overgelegde e-mailcorrespondentie voldoende aannemelijk gemaakt dat het teken een bewust door partijen gekozen samenvoeging is van het uniemerken WINSTA en het woord "installeren" en dat partijen in het kader van hun samenwerking met het teken WINSTALLEREN een directe link hebben willen leggen naar het uniemerken WINSTA. Dit sluit ook aan bij de tekst van de overeenkomst van 24 maart 2014¹⁰ waarin partijen het doel van de samenwerking als volgt vastleggen:

"Ondergetekenden verklaren een samenwerking aan te gaan voor de periode van minimaal 3 jaar, ingaande op 1 april 2014 met betrekking tot WINSTA Rd in de toepassing met hollewand- en centraaldozen.

Voor de toepassing van de WINSTA Rd steker in combinatie met de hollewand- en centraaldozen wordt middels dit document exclusiviteit vastgelegd tussen WAGO Nederland en Attema B.V. gedurende de genoemde periode. Dit betekent dat WAGO Nederland, alsmede Attema B.V., geen soortgelijke oplossing zal ontwikkelen met andere partijen en de WINSTA Rd steker met draad in Nederland alleen aan Attema zal verkopen. (...)"

¹⁰ Productie 6

4.10. Dat partijen uitdrukkelijk met de gekozen naam WINSTALLEREN een link hebben beoogt te leggen naar het merk WINSTA van Wago blijkt onder andere uit een e-mailbericht van 6 mei 2014 van [REDACTED] [REDACTED] gericht aan Wago¹¹ met betrekking tot de term 100 % WINSTALLEREN, waar hij vraagt: *“hoe vinden jullie de exclusieve link naar WINSTA?”* terwijl in de bijlage bij dit mailbericht zelfs wordt voorgesteld om het merk WINSTA, als onderdeel van WINSTALLEREN, een in typografisch opzicht nog prominenter gezicht te geven door WINSTA met kapitalen te schrijven en de rest in onderkast: WINSTAlleren en WINSTAllateur, een suggestie die ook bij [REDACTED] van Wago blijktens zijn e-mail van 7 mei 2014 aan [REDACTED] van Wago (die het voorstel van [REDACTED] doorstuurde) kennelijk in goede aarde viel: *“Ik vind de term WINSTAlleren of WINSTAllateur zeker ook niet verkeerd...”*.

4.11. Gelet op de wezenlijke mate van overeenstemming tussen het teken WINSTALLEREN en het Uniemerkt WINSTA en het onweersproken gestelde feit dat het teken wordt gebruikt voor dezelfde waren, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat door het gebruik van het teken WINSTALLEREN bij het relevante publiek verwarring kan ontstaan. Er kan direct verwarringsgevaar optreden omdat het relevante publiek¹² meent dat de aangeboden producten onder het teken WINSTALLEREN afkomstig zijn van Wago. De verwarring kan echter ook indirect ontstaan doordat het relevante publiek op grond van het gebruikte teken meent dat de gebruiker van het teken, Attema, op de een of andere manier, vanwege een economische band iets te maken heeft met de onder het Uniemerkt aangeboden producten. Zelfs onder publiek dat bekend is met de verschillende ondernemingen van partijen zal vanwege het huidige gebruik door Attema van het teken WINSTALLEREN op zijn minst de gedachte kunnen postvatten dat deze ondernemingen economisch verbonden zijn. De omstandigheid dat het woord WINSTALLEREN daarnaast commercieel aantrekkelijke associaties oproept met ‘winst’ (in de zin van voordeel, profijt) en uit dien hoofde vanuit promotioneel oogpunt mogelijkheden biedt (die kennelijk, zo begrijpt de voorzieningenrechter de stellingen van Attema, ook ten volle zijn benut) doet aan het voorgaande niet af.

4.12. Voornoemd verwarringsgevaar wordt naar het oordeel van de voorzieningenrechter in aanmerkelijke mate versterkt doordat Wago en Attema tot voor kort samenwerkten onder de gezamenlijk gekozen naam WINSTALLEREN. De voorzieningenrechter gaat daarbij voorbij aan de stelling van Attema dat zij initiatiefnemer is van het WINSTALLEREN concept (waarmee zij kennelijk bedoelt te stellen dat haar daarom alle rechten ten aanzien van het gebruik van die naam toevallen). Niet is betwist dat partijen onder deze naam hebben samengewerkt in het project 100 % WINSTALLEREN en dat, zo volgt uit de door Attema zelf overgelegde stukken¹³, Wago van meet af aan bij de ontwikkeling van het WINSTALLEREN concept en de naam waaronder dit in de markt werd gezet betrokken is geweest. Daarbij komt dat Attema niet heeft bestreden de stelling van Wago, zoals deze ook blijkt uit de door Wago overgelegde prod. 11, dat de website die Attema thans gebruikt voor haar producten onder de merknaam WINSTALLEREN 2.0 en de website die partijen tot voor kort in het kader van het project 100 % WINSTALLEREN gebruikten vrijwel identiek zijn.

¹¹ prod. 7 bij dagvaarding

¹² Naar de voorzieningenrechter begrijpt: professionele partijen zoals elektrotechnische installatiebedrijven

¹³ Producties 11 en 12

4.13. Voor de vraag of het teken inbreuk maakt op het Uniemerkt is voorts nog van belang of het Uniemerkt kan worden aangemerkt als bekend merk waardoor het op basis van artikel 9 lid 2 sub c UMVo aanvullende (ruimere) bescherming toekomt. Het merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van dit artikellid wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerkt bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name, het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

4.14. Wago heeft gesteld dat de stekerbare installatieproducten van Wago buitengewoon succesvol zijn en dat het merk WINSTA op de voor deze producten relevante (elektrotechnische installatie-)markt grote bekendheid geniet. Attema heeft ter zitting betwist¹⁴ dat WINSTA grote bekendheid heeft in Nederland. Zij stelt dat uit de door haar overgelegde marktonderzoeken naar de naamsbekendheid van leveranciers van installatiemateriaal volgt dat Attema in Nederland de bekendste naam in het speelveld is en dat Wago of WINSTA niet worden genoemd. Aan dit verweer gaat de voorzieningenrechter voorbij. Wago heeft ter zitting immers onweersproken gesteld dat WINSTA in ieder geval in Duitsland bij het relevante publiek een grote naamsbekendheid geniet. Voor de vraag of een merk een bekend merk is in de zin van artikel 9 lid 2 sub c UMVo, is niet vereist dat het merk in de hele Europese Unie is ingeburgerd. Het is voldoende dat het merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese gemeenschap. Het grondgebied van de betrokken lidstaat (Duitsland) kan worden beschouwd als aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese gemeenschap. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4.8. is overwogen is voldoende aannemelijk dat Attema met gebruikmaking van het teken WINSTALLEREN voordeel haalt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het Uniemerkt WINSTA.

4.15. Een en ander leidt tot de slotsom dat Attema inbreuk maakt op het Uniemerkt WINSTA in de zin van art. 9 lid 2 aanhef en onder b en c UMVo en dat vanwege het gebruik van het teken WINSTALLEREN door Attema het door Wago gevorderde verbod voor toewijzing in aanmerking komt. Attema krijgt een termijn van drie werkdagen na betekening om haar bedrijfsvoering daarop aan te passen.

Auteursrechtinbreuk

4.16. Ten aanzien van de door Wago gestelde inbreuk op haar toekomstende auteursrechten overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft Wago onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij met Attema (gezamenlijk) rechthebbende is op de auteursrechten met betrekking tot het stilistisch weergegeven installatieschema in de vorm van een huis en het via de website winstalleren.nl benaderbare Youtube promotiefilmpje. Attema heeft gemotiveerd gesteld dat zij de maker is van het stilistisch weergegeven installatieschema in de vorm van een huis.

¹⁴ vergl. punt 2.4. van de pleitnota van Attema

Het logo is, zo stelt Attema, in haar opdracht gemaakt door het bureau Firm te Driebergen. Attema heeft dit logo, zo blijkt uit de door Wago als prod. 7 in het geding gebrachte e-mailcorrespondentie, vervolgens aan Wago gepresenteerd:



Dat daarbij sprake is geweest van enige eigen creatieve inbreng van Wago is niet aannemelijk geworden. Het enkele feit dat Wago 50 % van de kosten voor het ingeschakelde bureau Firm heeft voldaan, zoals zij ter zitting heeft verklaard, is daarvoor in ieder geval onvoldoende en kan niet leiden tot de conclusie dat Wago als maker van het logo heeft te gelden. Wago heeft volgens Attema nagelaten om te onderbouwen dat zij het teken als eerste heeft openbaar gemaakt noch geeft zij concreet aan wanneer dat dan zou zijn geweest. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Attema van de gepretendeerde auteursrechten heeft Wago geen nadere onderbouwde stellingen aangedragen op grond waarvan voorshands voldoende aannemelijk is te achten dat Wago (mede) auteursrechthebbende is ten aanzien van de aangehaalde werken. Dat betekent dat de op dat pretense auteursrecht gebaseerde vorderingen reeds hierom dienen te stranden.

4.17. Ten aanzien van het hier bedoelde youtube filmpje komt daar nog bij dat, daargelaten de vraag aan wie de auteursrechten op dit filmpje toekomen, Wago voorshands ook (voldoende) belang lijkt te ontberen bij het gevorderde verbod op gebruik van dit filmpje naast toewijzing van het onder 1 gevorderde verbod op het gebruik van het teken WINSTALLEREN, nu het Attema immers niet is toegestaan het teken WINSTALLEREN te nog langer te gebruiken, ook niet in het gewraakte youtubefilmpje. De vordering dient, althans wat het filmpje betreft, ook op die grond te worden afgewezen. Dit geldt overigens mutatis mutandis ook voor de hiervoor besproken tekening, althans voor zover de naam WINSTALLEREN daarvan deel uitmaakt.

4.18. De vordering onder 3 strekt tot een verbod op het gebruik van de aanduiding WINSTALLEREN 2.0 door Attema. Aan deze vordering komt, naast toewijzing van het onder 1 gevorderde met betrekking tot het gebruik van het teken WINSTALLEREN, evenmin voldoende zelfstandig belang toe zodat ook deze vordering, bij gebrek aan belang, zal worden afgewezen.

Het verbod op het gebruik van het teken WINSTALLEREN heeft immers tot gevolg dat van de naam WINSTALLEREN 2.0 alleen nog de toevoeging 2.0 mag worden gebruikt. Gesteld noch gebleken is dat het enkele gebruik van deze toevoeging inbreuk maakt op de rechten of de reputatie van Wago.

4.19. Oplegging van de door Wago gevorderde dwangsom als stimulans tot nakoming van de te geven bevelen zoals gevorderd onder 1 is aangewezen.

4.20. Attema zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De onderhavige zaak is een zaak ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten in de zin van artikel 1019 Rv. Wago heeft een volledige proceskostenveroordeling op de voet van artikel 1019h Rv gevorderd en haar kosten in het geactualiseerde proceskostenoverzicht gespecificeerd tot een bedrag van € 16.702,00. Teneinde de redelijkheid en evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden geacht redelijk en evenredig te zijn. Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter onder de categorie eenvoudig kort geding met een maximumtarief van € 6.000,-. De kosten aan de zijde van Wago worden daarom begroot op:

- betekening oproeping	€	108,41
- griffierecht		676,00
- salaris advocaat		6.000,00
Totaal	€	6.784,41

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

5.1. gebiedt Attema om binnen drie werkdagen na betekening van het vonnis, in Nederland, te staken en gestaakt te houden iedere inbreuk op het aan WAGO toekomende Uniemarkrecht op het merk WINSTA, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, ieder gebruik van het teken WINSTALLEREN voor de inkoop, het aanbieden, promotie en/of verkoop van producten en/of diensten, waarop het teken WINSTALLEREN is aangebracht,

5.2. veroordeelt Attema om aan Wago een dwangsom te betalen van € 15.000,00 voor iedere dag of gedeelte daarvan dat zij niet aan de in 5.1. uitgesproken hoofdveroordeling voldoet,

5.3. veroordeelt Attema in de proceskosten, aan de zijde van Wago tot op heden begroot op € 6.784,41,

5.4. bepaalt de termijn waarbinnen Wago de eis in de hoofdzaak moet instellen op twee maanden vanaf heden,

5.5. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad,

5.6. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. W. Schoorlemmer en in het openbaar uitgesproken op 27 oktober 2022.

w.g. de griffier

w.g. de rechter

Voor
De griffier van de rechtbank Oost-Brabant.



C. Klerks-Dubois
27-10-122.