

Vzgr Rb Amsterdam, 18 mei 2006, Russische Bibliotheek



MERKENRECHT

Inburgering aangenomen

- [Als registratie na toetsing heeft plaatsgevonden kan in beginsel worden uitgegaan van de geldigheid van het woordmerk.](#)

Het Benelux Merkenbureau moet sinds 1 januari 1996 aan een dergelijke registratie een inhoudelijke toetsing vooraf laten gaan en de inschrijving weigeren, indien deze toets negatief uitvalt. Als registratie na toetsing heeft plaatsgevonden, zoals in dit geval, kan daarom in beginsel worden uitgegaan van de geldigheid van het woordmerk. Daar doet niet aan af dat de mogelijkheid bestaat tot oppositie tegen de merkregistratie, aangezien deze voorbehouden is aan de deposant of houder van een ouder merk, wat hier, naar het zich thans laat aanzien, niet aan de orde is.

- [Inburgering door gebruik gedurende 50 jaar aannemelijk](#)

Zoals gezegd is niet in geschil dat Van Oorschot de benaming Russische Bibliotheek al gedurende ongeveer 50 jaar hanteert en dat deze benaming op en/of in al haar uitgaven is vermeld. Op basis van de door Van Oorschot overgelegde producties is daarnaast voldoende aannemelijk dat deze benaming inmiddels grote bekendheid geniet bij branchegenoten in de uitgever- en boekverkoperswereld. De inhoud van de verklaringen (aangehaald onder 1 m, n en q) biedt voldoende aanknopingspunten om deze serieus te nemen en deze kunnen niet worden afgedaan als “meningen” die verder niet van belang zijn, zoals Company of Books heeft betoogd. Voldoende aannemelijk is ook dat de term is ingeburgerd bij het relevante lezerspubliek en aldus het vermogen heeft om directe identificatie van het product (wat betreft bron, kwaliteit en andere met het product waarop het merk is aangebracht samenhangende associaties) tot stand te brengen.

- **Beneluxgebied**

[Geen inburgering in gehele Benelux vereist](#)¹

¹ Red: zie echter HvJEG, 7 september 2006, Europolis, IEPT20060907

Normaal gebruik aangenomen

[benaming in verband gebracht met de kwaliteit en de herkomst van het product](#)

Vast staat echter dat de term gebruikt is in alle uitgaven in de serie, dat de aanduiding bij een aanzienlijk deel van de uitgaven prominent is vermeld op de (losse) boekomslag en dat in foldermateriaal en in andere publicaties, bijvoorbeeld op de website, met deze term de aandacht op het product wordt gevestigd en reclame wordt gemaakt. Aannemelijk is dan ook dat deze benaming in verband wordt gebracht met de kwaliteit en de herkomst van het product, een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigt en als zodanig ook door Van Oorschot is gehanteerd.

Inbreuk

[Geen gebruik in enkel beschrijvende zin](#)

Gedaagden hebben daarnaast als verweer aangevoerd dat van merkinbreuk geen sprake is, aangezien zij de benaming “Russische Bibliotheek” slechts in beschrijvende zin gebruiken en niet als merk. Nu echter de benaming prominent is vermeld op de cassette, voorkomt in ieder afzonderlijk boek van de serie en een substantieel onderdeel uitmaakt van de op de verkoop gerichte advertenties, wordt de benaming wel degelijk in commerciële zin gebruikt ter onderscheiding van waren.

Winstafdracht

[Onvoldoende aanleiding om op aanwezigheid van kwade trouw vooruit te lopen](#)

De vorderingen onder IV van het petitum zijn met name gericht op het in een bodemprocedure vorderen van winstafdracht. Een dergelijke vordering zal in de regel worden afgewezen, indien het merkgebruik niet te kwader trouw is geschied. Hetgeen hiervoor is overwogen onder 16 – [Red: aannemelijk is dat gedaagden welbewust hebben gekozen voor de benaming “Russische Bibliotheek” nadat zij hadden geprobeerd met Van Oorschot over de Russische Bibliotheek in overleg te treden] – bevat enige aanwijzingen dat kwade trouw hier wel aan de orde was. Anderzijds moet gedaagden worden nagegeven dat, wanneer zij het merkenregister hadden geraadpleegd ten tijde van het tot stand komen van hun uitgave, zij daarin nog geen registratie zouden hebben gevonden, aangezien deze pas begin maart 2006 heeft plaatsgevonden. In dit licht bestaat voorschijnlijk onvoldoende aanleiding om op de aanwezigheid van kwade trouw thans reeds vooruit te lopen.

Vindplaatsen: LJN: [AX2454](#); BIE 2007, nr. 47, p. 252

Rb Amsterdam, 18 mei 2006

(A.J. Beukenhorst)

in de zaak met nummers 339178 / KG 06-627 AB van: de besloten vennootschap Uitgeverij G.A. van Oorschot B.V.

gevestigd te Amsterdam, eiseres bij (gelijkluidende) dagvaardingen van 13 en 18 april 2006, procureur mr. J.H. Spoor,

tegen :

1. de besloten vennootschap COMPANY OF BOOKS BV, gevestigd te Leeuwarden, procureur mr. Th.J. Bousie, advocaten mr. Th.J. Bousie en mr. M.E. van Praag Si-gaar te Amsterdam,

2. de besloten vennootschap KRUIDVAT RETAIL B.V., gevestigd te Renswoude, procureur mr. M.E. Verwoert, gedaagden.

VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Ter terechtzitting van 9 mei 2006 heeft eiseres, verder te noemen Van Oorscot, na vermeerdering van eis overeenkomstig de in fotokopie aan dit vonnis gehechte akte, gesteld en gevorderd overeenkomstig de eveneens in fotokopie aan dit vonnis gehechte dagvaardingen. De voorzieningenrechter heeft de vermeerdering van eis - waartegen gedaagden bezwaar hebben gemaakt - toegestaan, aangezien de indiening daarvan niet in strijd wordt geacht met een behoorlijke procesorde. Gedaagden, verder afzonderlijk ook te noemen Company of Books en Kruidvat, hebben verweer gevoerd met conclusie tot weigering van de gevraagde voorziening. Na verder debat hebben partijen verzocht vonnis te wijzen.

GRONDEN VAN DE BESLISSING

1. In dit vonnis wordt uitgegaan van de volgende feiten.

a. Van Oorscot heeft sinds 1953 een reeks klassieke, uit het Russisch vertaalde romans en verhalen in boekvorm uitgegeven. In deze reeks zijn inmiddels meer dan 50 delen verschenen. In catalogi en foldermateriaal wordt deze reeks aangeduid als "(De) Russische Bibliotheek". In de boeken zelf is steeds binnenin vermeld "De Russische Bibliotheek" en in de nieuwe uitgaven staat de term "Russische Bibliotheek" ook op de (losse) omslagflap. In een deel van de uitgaven (die met slappe kaft) staat de aanduiding sinds de jaren tachtig ook voorop de boeken.

b. In 1972 heeft [literatuurrecensent] in De Volkskrant de Russische Bibliotheek besproken. In dit artikel staat onder meer:

"Het eerste woord maar aan Tsjechow. Zeven van de 38 delen van de nu voltooid Russische Bibliotheek van Van Oorscot zijn - gelukkig - van hem. (...) Het gigantische en onwettelijk aandoende plan is uitgevoerd. (...) De hele Russische bibliotheek is direct uit het Russisch vertaald. (...) de Russische Bibliotheek is niet alleen een literair monument."

c. Bij brief van 6 december 2004 heeft het prins Bernhard Cultuurfonds aan Van Oorscot meegedeeld onder bepaalde voorwaarden een eenmalige algemene bijdrage van €35.000,- toe te kennen voor de heruitgave van "acht delen Russische Bibliotheek".

d. Op de website van Van Oorscot is onder het kopje "Over de Russische Bibliotheek" het volgende vermeld: "Pronkstukken

(...)

Tot voor de Tweede Wereldoorlog moesten Nederlandse lezers het voornamelijk doen met hervertalingen van deze meesterwerken uit het Duits, Engels en Frans en dan nog vaak met ingekorte versies daarvan.

In 1953 verscheen het eerste deel van onze Russische Bibliotheek. Deze dundrukreeks, ditmaal rechtstreeks en onverkort uit het Russisch vertaald (...) is sindsdien uitgegroeid tot pronkstuk in de privé verzameling van vele duizenden literatuurlijfhouders (...) In 2003 bestond de Russische Bibliotheek vijftig jaar (...)."

e. [[Uitgeverij M.M. B.V.]. (verder: [Uitgeverij M.M. B.V.]) geeft krachtens licentie van Van Oorscot sinds 1995 een groot aantal titels van de onder a. genoemde reeks uit in pocketvorm (Rainbowpockets). Op de omslag van deze pockets is vermeld: "De Russische bibliotheek".

f. Kruidvat is een drogisterijketen met inmiddels ongeveer 725 winkels in Nederland. Naast drogisterijartikelen verkoopt Kruidvat ook andere artikelen, waaronder CD's en boeken. Kruidvat betreft haar boeken van Company of Books.

g. Op 15 oktober 2005 is een artikel in De Volkskrant verschenen van de hand van [journalist B. W.] onder de titel: De schrijver is een merk. Het artikel gaat over "het nieuwe uitgeven". Het artikel bevat onder meer de volgende passages:

"Een boek is een boek, maar uitgeven doe je niet met boeken alleen. Zo denken ze er tenminste over bij Foreign Media Group, het handelshuis dat negen jaar geleden (...) begon met het verkopen van klassieke muziek bij drogist Kruidvat en dat zich nu, met de uitgeverijen Pimento (...) en Company of Books, vanuit een chique pand aan de Amsterdamse Herengracht manifesteert als dé multimediale uitgeverij van Nederland. (...) Recentelijk kwam het bedrijf in het nieuws toen het, in navolging van de successen met de klassieke muziek, een filosofie-cassette maakte voor drogisterij Kruidvat. Die in een oplage van tienduizend verschenen vijfdelige prachttuitgave, vijf dikke pillen voor 44,95 euro, was binnen veertien dagen zo goed als uitverkocht (...)."

In het artikel komt ook (...) van Van Oorscot aan het woord. Het artikel wordt afgesloten met een vraag aan haar:

"En de beroemde Russische Bibliotheek van Van Oorscot in een prachtcassette voor honderd euro bij Kruidvat, als ultiem teken van Nieuw Uitgeven (...)? (...):

'Wie weet, ik sluit niets uit.'

h. Op 26 oktober 2005 heeft zekere Harold van Uitgeverij 521/Pimento B.V. aan (...) van Van Oorscot een briefje geschreven met de volgende inhoud:

"Misschien verwachtte u deze brief al sinds het artikel van 15 oktober jl. Uitgeverij 521 is onderdeel van FMG (Foreign Media Group, vzr.). Wij verzorgen onder andere de boekuitgaven in Het Kruidvat. Heeft u belangstelling om binnenkort eens met ons af te spreken over een eventuele samenwerking?"

i. Op de Webpagina Kruidvat Entertainment-Brilliant Books wordt thans een aantal bij Kruidvat verkrijgbare boekenseries aangeprezen, namelijk de "1001 nacht cassette", de "Charles Dickens cassette", de "Louis Couperus cassette", de "filosofie cassette" en de "Russische bibliotheek". De laatste serie wordt nader omschreven als "Cassette met 8 boeken uit de Russi-

sche literatuur” en kost €49,99. De serie “Russische bibliotheek” is sinds begin maart 2006 in de Kruidvat winkels verkrijgbaar. Op de cassette is met grote letters vermeld: “Russische Bibliotheek”. Een dergelijke aanduiding staat ook op de afzonderlijke boekomslagen en in de boeken zelf. De “Russische Bibliotheek” van Kruidvat bevat vertalingen die eerder bij Uitgeverij Spectrum zijn verschenen.

j. Op 3 maart 2006 is in De Groene Amsterdammer een advertentie verschenen op de achterzijde van de omslag met (onder meer) de tekst:

“Exclusief verkrijgbaar bij Kruidvat zolang de voorraad strekt

RUSSISCHE BIBLIOTHEEK

Ruim 3.000 pagina's Russische topliteratuur, een unieke verzameling van acht klassieke werken. (...) De acht gebonden boeken met leeslint zijn nu samengebracht in een luxe cassette die een sieraad is voor uw boekenkast.”

k. Volgens een Bewijs van inschrijving van 7 maart 2006 is het merk Russische Bibliotheek gedeponeerd door Van Oorschot en ingeschreven bij het Benelux-merkenbureau voor (onder meer) boeken, kranten en tijdschriften. Bij de inschrijving is, nu het een spoedinschrijving is, vermeld dat ingevolge artikel 6 E van de BMW (Eenvormige Beneluxwet op de merken) voor deze inschrijving de mogelijkheid bestaat dat het Benelux-Bureau tot doorhaling besluit.

l. Bij aangetekende brief van 9 maart 2006 heeft de raadsman van Van Oorschot gedaagden verzocht en gesommeerd de aanduiding “Russische Bibliotheek” of “De Russische Bibliotheek” te staken en gestaakt te houden. Gedaagden hebben aan deze sommatie niet voldaan.

m. In een brief van 10 maart 2006 aan Van Oorschot heeft [directeur] van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek het volgende verklaard:

“Als marketingman en “boekenvakker” heb ik natuurlijk wel een mening over dit soort zaken. En die is in het geval van de Russische Bibliotheek helder. Ieder die maar de geringste belangstelling voor Russische literatuur heeft, kent deze uitgeeflijn. De kwaliteit van de tot nu toe verschenen uitgaven en de algemene reputatie van uitgeverij Van Oorschot, geven de reeksnaam een extra waarde. Dit resultaat van jarenlang consequent uitgeefbeleid zal iedere communicatiedeskundige, iedere marketingman erkennen. (...) Samengevat: een marketinggerichte organisatie kent de waarde van merknamen, in dit geval zowel de reputatie van het product als die van de verkoper. Door deze twee samen te voegen probeert men omzet te verwerven. Dat is professioneel denken en handelen. Mits je eigenaar bent van de merknaam. En dat zijn ze niet in dit geval.”

n. In een open brief van 10 maart 20 [secretaris ad interim] van de Groep Algemene Uitgevers, onder meer het volgende geschreven:

“Niemand kan de berichten ontgaan zijn over het gebruik van de reeds lang door Van Oorschot

gehanteerde naam van de Russische Bibliotheek door de Foreign Media Group.

U weet wel: voor de cassette met vertaalde Russische literatuur die op dit moment bij het Kruidvat te koop wordt aangeboden. (...) Een marketing manager zou zeggen dat de medewerkers van Van Oorschot met al hun acties voortdurend bezig zijn om het merk Russische Bibliotheek te laden met het begrip kwaliteit. Daarmee is deze reeks tot hét instituut van de Russische literatuur in Nederland geworden. En dat geldt heus niet alleen in de ogen van alleen de vakgenoten. Veel lezers in Nederland denken daar hetzelfde over. Een dergelijk merk “leen” je toch niet gewoon even voor een commerciële actie?”

o. Bij brief van 14 maart 2006 heeft Kruidvat aan de raadsman van Van Oorschot meegedeeld dat haar leverancier haar heeft gegarandeerd dat met deze producten geen inbreuk zal worden gemaakt op enig intellectueel eigendomsrecht, dat Kruidvat de boeken dus geheel te goeder trouw heeft ingekocht en dat haar leverancier van oordeel is dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Van Oorschot.

p. Bij brief van 15 maart 2006 heeft [voorzitter] van de Vereniging van Letterkundigen (een vereniging van schrijvers en vertalers), aan Van Oorschot onder meer het volgende meegedeeld:

“De reeks “Russische Bibliotheek” is zonder twijfel van zeer hoge kwaliteit, hetgeen uiteraard mede de verdienste is van een groot aantal vertalende leden van de Vereniging van Letterkundigen. Het gebruik van dezelfde benaming voor andere, kwalitatief minder goede, uitgaven zou dan ook afbreuk kunnen doen aan de benaming. Bovendien zou het verwarrend kunnen werken indien de naam Russische Bibliotheek door een andere uitgever of voor een andere boekenreeks zou worden gebruikt.”

q. In een brief van 16 maart 2006 aan Company of Books en Van Oorschot heeft [voorzitter] van de Nederlandse bond van boekverkopers het volgende meegedeeld:

“Deze Russische Bibliotheek is uitgegroeid tot een icoon van het boekenvak zowel voor uitgeverij als voor de Nederlandse boekhandel. (...) Het is dan ook misleidend te noemen dat Company of Books de consument doet geloven dat bij Kruidvat ook de Russische Bibliotheek te vinden is. Meerdere consumenten hebben in de boekhandel al gereageerd op de verwarring.”

r. Volgens een overzicht van 1 mei 2006 bedroeg de netto-omzet van de Russische Bibliotheek in 2005 bij Van Oorschot €222.242,- en bedroegen de vertaalkosten in 2005 € 50.205,-. Verder zijn volgens dit overzicht in de maand april 2004 445 delen van de Russische Bibliotheek verkocht, in de maand april 2005 436 en in de maand april 2006 185 exemplaren.

s. Bij brief van 27 april 2006 heeft [medewerker] van het Benelux-Merkenbureau aan de merkengemachtigde van Van Oorschot het volgende meegedeeld:

“(...) zijn wij na bestudering van het bij dit dossier ingediende materiaal van mening dat het teken ingeburgerd is voor een deel van de aangeduide waren. Wij stellen voor het depot te beperken tot “ Kl 16: Boe-

ken, te weten Nederlandse vertalingen van Russische literatuur.”

t. Volgens een aantekening van 2 mei 2006 in het Benelux Merkenregister is de inschrijving van het merk “Russische Bibliotheek” beperkt in de onder s genoemde zin. Bij de inschrijving is onder het kopje Status vermeld: “Beoordeling op absolute gronden in orde.”

2. Van Oorschot vordert thans, na vermeerdering van eis, veroordeling van gedaagden tot het staken en gestaakt houden van elke inbreuk op het merk “Russische Bibliotheek” en/of het onrechtmatig gebruiken van de benaming “(De) Russische Bibliotheek” dan wel van een ander teken dat verwarring kan veroorzaken, op straffe van verbeurte van een dwangsom, tot het plaatsen van een rectificatie zoals vermeld onder III in het petitum van de dagvaarding en tot het betalen van een voorschot van € 40.000,- ter vergoeding van de door Van Oorschot geleden schade, dan wel een bedrag ter hoogte van de door gedaagden met hun inbreuk makende handelingen behaalde winst. Daarnaast heeft Van Oorschot een aantal nevenvorderingen ingesteld, zoals vermeld onder II en IV in het petitum van de dagvaarding en heeft zij (hoofdelijke) veroordeling gevorderd van gedaagden in de proceskosten.

3. Van Oorschot heeft haar vorderingen, samengevat, als volgt toegelicht. Van Oorschot is merkhoudster van het woordmerk “Russische Bibliotheek”, aangezien het merk is geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Gedaagden maken inbreuk op het merkrecht van Van Oorschot. Zij gebruiken immers een identieke aanduiding voor een naar merkenrechtelijke maatstaven identiek product. Dat is in strijd met artikel 13A eerste lid onder a BMW. Company of Books is de producent van de uitgave waar het nu om gaat. Company of Books heeft aanvankelijk getracht over de Russische Bibliotheek zaken te doen met Van Oorschot. Dat blijkt wel uit het briefje van “Harold” van 26 oktober 2005 (1h). Toen Van Oorschot daarop niet in ging heeft Company of Books zich de naam Russische Bibliotheek maar toegeëigend. De aanduiding Russische Bibliotheek heeft van meet af aan al onderscheidend vermogen. Daarnaast is de term inmiddels door het gebruik van meer dan 50 jaar volledig ingeburgerd. Gedaagden handelen te kwader trouw. Zij hebben maar één reden om de aanduiding te gebruiken: het publiek moet denken dat het om de echte Russische Bibliotheek gaat, namelijk die van Van Oorschot. Die indruk wordt versterkt door in de advertentie in de Groene Amsterdammer op te nemen: “de acht gebonden boeken met leeslint zijn nu samengebracht in een luxe cassette”, met name door de vermelding van het woordje “nu”. Gedaagden richten zich ook rechtstreeks op het voor de Russische Bibliotheek in aanmerking komende publiek. Dat blijkt wel uit het feit dat zij onder meer adverteren in De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en de VPRO-gids. Gedaagden hebben de naam Russische Bibliotheek bewust gekozen om aan te haken bij de reputatie van Van Oorschot. De naam wijkt af van andere Kruidvat uitgaven, die alle een naam hebben waaraan het woord “cassette” is toegevoegd. Er is groot gevaar voor verwarring. Ook afgezien van de merkin-

breuk handelen gedaagden onrechtmatig jegens Van Oorschot. Kruidvat kan zich niet verschuilen achter haar leverancier. Zij heeft een zelfstandige onderzoekspligt. Van Oorschot heeft schade geleden door de merkinbreuk. Deze bestaat uit reputatieschade en materiele schade. Uit de cijfers over de maand april van de afgelopen jaren blijkt dat de omzet van de uitgaven van Van Oorschot dramatisch is gedaald. De maand maart is niet bij de vergelijking betrokken, omdat deze niet representatief is, vanwege de boekenweek. Te verwachten valt dat het omzetverlies zal aanhouden. Omgerekend kan het verlies voor een jaar begroot worden op € 129.000,-. De reputatieschade wordt vooral veroorzaakt doordat de Kruidvatuitgaven van mindere kwaliteit zijn. Zo zijn de meeste daarvan niet rechtstreeks uit het Russisch vertaald, maar uit het Engels of Duits, en is aan de tekst geen corrector te pas gekomen, maar is deze gescand zodat er rare fouten in voorkomen. Van Oorschot heeft een spoedeisend belang bij toewijzing van haar vorderingen en bij vergoeding van de schade, althans van afdracht van de winst. De inkomsten uit de Russische Bibliotheek zijn onmisbaar voor de instandhouding ervan. Er zijn reeds verplichtingen aangegaan voor nieuwe vertalingen. Uiteraard mag Kruidvat de serie Russische werken verkopen, maar niet met de benaming “Russische Bibliotheek”. Kruidvat had ook voor een andere naam kunnen kiezen. “De Russische Meesterwerken Cassette” had, als je de eerdere uitgaven van Kruidvat beziet, veel meer voor de hand gelegen dan “Russische Bibliotheek”.

4. Gedaagden hebben tegen de vorderingen gemotiveerd verweer gevoerd, welk verweer hierna bij de beoordeling van het geschil zal worden besproken.

Beoordeling van het geschil

5. Ingevolge artikel 37 onderdelen A en B BMW dient, alvorens op de inhoud van het geschil zelf wordt ingegaan, ambtshalve de relatieve bevoegdheid van de voorzieningenrechter te Amsterdam te worden vastgesteld. Gedaagden zijn weliswaar niet in Amsterdam gevestigd, maar hebben geen bezwaar gemaakt tegen het instellen van de vordering bij deze voorzieningenrechter. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat partijen overeengekomen zijn hun geschil aan deze rechter voor te leggen, waarmee de bevoegdheid is gegeven. Voor zover dat anders zou zijn, kan worden aangenomen dat de gestelde inbreuk op de merkrechten van Van Oorschot zich ook in Amsterdam heeft voorgedaan, aangezien de uitgave van Het Kruidvat ook in haar Amsterdamse vestigingen te koop wordt aangeboden. Ook op die grond is deze voorzieningenrechter bevoegd van het geschil kennis te nemen.

6. Het meest verstrekkende verweer van gedaagden houdt in dat Van Oorschot zich niet kan beroepen op een merkenrecht, aangezien de aanduiding “Russische Bibliotheek” onvoldoende onderscheidend vermogen heeft en louter beschrijvend is voor een verzameling boeken van Russische auteurs. Ook een merk dat bestaat uit aanvankelijk louter beschrijvende termen kan echter door inburgering onderscheidend vermogen krij-

gen. Niet in geschil is dat Van Oorscot vanaf 1953 de term Russische Bibliotheek, of De Russische Bibliotheek hanteert voor haar uitgaven van uit het Russisch vertaalde werken. Ook is niet in geschil dat Van Oorscot de aanduiding Russische Bibliotheek als woordmerk heeft gedeponeerd en dat het BMW merkenbureau dit merk heeft geregistreerd voor Nederlandse vertalingen van Russische literatuur, op grond van het oordeel dat Russische Bibliotheek door inburgering voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen. Het Benelux Merkenbureau moet sinds 1 januari 1996 aan een dergelijke registratie een inhoudelijke toetsing vooraf laten gaan en de inschrijving weigeren, indien deze toets negatief uitvalt. Als registratie na toetsing heeft plaatsgevonden, zoals in dit geval, kan daarom in beginsel worden uitgegaan van de geldigheid van het woordmerk. Daar doet niet aan af dat de mogelijkheid bestaat tot oppositie tegen de merkregistratie, aangezien deze voorbehouden is aan de deposant of houder van een ouder merk, wat hier, naar het zich thans laat aanzien, niet aan de orde is.

7. Vervolgens dient de vraag te worden beantwoord of aannemelijk is dat de rechter in een eventuele bodemprocedure zal besluiten tot nietigverklaring of doorhaling van het merk, omdat de registratie ten onrechte is geschied. Volgens gedaagden is dat hier het geval. Volgens Company of Books kan het niet anders dan dat Van Oorscot aan het Merkenbureau onjuiste informatie heeft verschaft en Kruidvat heeft zelfs aangevoerd dat de registratie kan worden betiteld als een "evidente misslag". In de visie van gedaagden had het Merkenbureau niet tot het oordeel kunnen komen dat sprake is van inburgering, aangezien niet duidelijk is welke gegevens Van Oorscot daartoe heeft ingediend en de producties in dit kort geding daartoe volstrekt onvoldoende zouden zijn. De voorzieningenrechter deelt dit oordeel niet. Zoals gezegd is niet in geschil dat Van Oorscot de benaming Russische Bibliotheek al gedurende ongeveer 50 jaar hanteert en dat deze benaming op en/of in al haar uitgaven is vermeld. Op basis van de door Van Oorscot overgelegde producties is daarnaast voldoende aannemelijk dat deze benaming inmiddels grote bekendheid geniet bij branchegenoten in de uitgevers- en boekverkoperswereld. De inhoud van de verklaringen (aangehaald onder 1 m, n en q) biedt voldoende aanknopingspunten om deze serieus te nemen en deze kunnen niet worden afgedaan als "meningen" die verder niet van belang zijn, zoals Company of Books heeft betoogd. Voldoende aannemelijk is ook dat de term is ingeburgerd bij het relevante lezerspubliek en aldus het vermogen heeft om directe identificatie van het product (wat betreft bron, kwaliteit en andere met het product waarop het merk is aangebracht samenhangende associaties) tot stand te brengen. De passage in het artikel in De Volkskrant van 15 oktober 2005 over de Russische bibliotheek is in dit verband ook veelzeggend. De omstandigheid dat Van Oorscot in dit geding geen resultaten van marktonderzoek heeft overgelegd met betrekking tot de bekendheid van de Russische Bibliotheek bij het relevante publiek wettigt, anders dan gedaagden hebben

aangevoerd, niet zonder meer de conclusie dat van inburgering geen sprake kan zijn. Het al dan niet ingeburgerd zijn van een bepaalde aanduiding dient immers te worden beoordeeld met inachtneming van alle concrete omstandigheden van het geval, waarbij niet één van de van belang zijnde aspecten doorslaggevend hoeft te zijn, noch een bepaalde manier van onderzoek noodzakelijk is. Verder kan vooralsnog, anders dan gedaagden hebben betoogd, niet worden aangenomen dat inburgering in de gehele Benelux vereist is voor de acceptatie van een van oorsprong niet onderscheidend merk. Tot dusver is immers menigmaal inburgering aangenomen bij merken die slechts in één van de Beneluxlanden gevoerd worden. Op basis van de thans beschikbare gegevens is dan ook voorshands niet aannemelijk dat de registratie van het merk Russische Bibliotheek zal worden doorgehaald of nietig verklaard in een eventuele bodemprocedure, laat staan dat sprake is van een "evidente misslag". In dit geding zal dan ook niet op een dergelijk oordeel vooruit gelopen worden.

8. Gedaagden hebben verder aangevoerd dat Van Oorscot de benaming Russische Bibliotheek zelf slechts heeft gehanteerd als beschrijving van de collectie en dat van normaal gebruik als merk geen sprake is. Vast staat echter dat de term gebruikt is in alle uitgaven in de serie, dat de aanduiding bij een aanzienlijk deel van de uitgaven prominent is vermeld op de (losse) boekomslag en dat in foldermateriaal en in andere publicaties, bijvoorbeeld op de website, met deze term de aandacht op het product wordt gevestigd en reclame wordt gemaakt. Aannemelijk is dan ook dat deze benaming in verband wordt gebracht met de kwaliteit en de herkomst van het product, een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigt en als zodanig ook door Van Oorscot is gehanteerd. De verklaringen van [directeur van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek] en [secretaris ad interim van de Groep Algemene Uitgevers] (zie onder 1 m en n) duiden daar ook op. Aldus heeft Van Oorscot, anders dan gedaagden menen, de benaming Russische Bibliotheek door de jaren heen wel degelijk als merk gebruikt.

9. Ook het betoog van Kruidvat dat rekening gehouden dient te worden met de zogenoemde "Freihaltebedürfnis" (vrijhoudingsbelang), oftewel het algemene belang om bepaalde tekens vrij te houden, snijdt in dit geval geen hout. Dit beginsel staat nu juist niet in de weg aan inschrijving van een merk dat voldoende onderscheidend vermogen heeft gekregen door inburgering.

10. Nu uitgangspunt is dat de aanduiding Russische Bibliotheek een geldig woordmerk is, tot het gebruik waarvan Van Oorscot de uitsluitend gerechtigde is, voor zover het betreft in het Nederlands vertaalde boeken van Russische schrijvers, is het gebruik van deze term voor dezelfde waren in beginsel inbreukmakend. Of aan Russische Bibliotheek het woordje "de" al dan niet voorafgaat, doet in dit geval niet terzake. Immers het verschil tussen "de Russische Bibliotheek" en "Russische Bibliotheek" is dermate onbeduidend dat dit aan de aandacht van de gemiddelde consument kan ontsnappen. Bovendien staat bovenop de cassette van

Kruidvat, anders dan Company of Books heeft aangevoerd “Russische Bibliotheek” en niet “De Russische Bibliotheek”. Overigens gebruikt Van Oorscot beide aanduidingen.

11. Van Oorscot heeft zich primair beroepen op artikel 13A lid 1 onder a van de BMW. Volgens gedaagden is dat artikel hier niet aan de orde, aangezien dat alleen zou zien op “counterfeiting” of “piraterij”, met andere woorden dat sprake zou moeten zijn van volstrekt identieke producten. Dit is echter een te beperkte interpretatie van het genoemde artikel. Als “dezelfde waren” moeten immers worden beschouwd waren die vallen onder de waren zoals omschreven in het warenclassificatiesysteem waarvoor het merk is ingeschreven, in dit geval: “Boeken, te weten Nederlandse vertalingen van Russische literatuur”, ook als de vormgeving van die waren niet precies dezelfde is als die van de waren van de merkhouder. De uitgaven van het Kruidvat zijn stellig aan te merken als waren die vallen onder die categorie. Van Oorscot heeft dan ook terecht betoogd dat sprake is van inbreuk op grond van art. 13A lid 1 onder a.

12. Voor zover onder “dezelfde waren” slechts “identieke waren” zouden vallen, kan Van Oorscot de bescherming inroepen op grond van artikel 13 A lid 1 onder b. Van Oorscot heeft zich kennelijk subsidiair ook op dit artikel beroepen, aangezien zij heeft gesteld dat sprake is van verwarringsgevaar, in het geval niet reeds sprake zou zijn van strijd met artikel 13A lid 1 onder a BMW, in welk geval verwarringsgevaar immers niet hoeft te worden aangetoond. Nu gedaagden hetzelfde merk, te weten Russische Bibliotheek, gebruiken voor dezelfde, althans in elk geval soortgelijke, waren, kan het publiek ten onrechte een verband leggen tussen Van Oorscot en gedaagden, zou het de herkomst van de boeken ten onrechte aan Van Oorscot kunnen toeschrijven, dan wel een vorm van commerciële verbondenheid tussen Kruidvat en Van Oorscot kunnen veronderstellen. Dit geldt temeer nu de uiterlijke vormgeving van de uitgave van Kruidvat een degelijke indruk wekt in overeenstemming met de oorspronkelijke uitgave van Van Oorscot – zo is er sprake van gebonden boeken, met leeslint – en in advertenties, in elk geval in die in De Groene Amsterdammer de zin wordt gebruikt “de acht gebonden boeken met leeslint zijn nu samengebracht in een luxe cassette”, waardoor de indruk wordt gewekt dat het gaat om een verzameling uit een eerdere serie. De gemiddelde consument zou gemakkelijk kunnen denken dat het om een goedkopere uitgave gaat van de Russische Bibliotheek van Van Oorscot. Het betoog van gedaagden dat het woordmerk Russische Bibliotheek slechts een zwak onderscheidend vermogen en daarmee een geringe beschermingsomvang heeft legt, gezien het voorgaande, onvoldoende gewicht in de schaal. Ook is aannemelijk dat Van Oorscot en gedaagden zich deels richten op hetzelfde publiek. Anders dan gedaagden hebben betoogd is niet uitgesloten dat gedaagden door te adverteren in bladen als De Groene Amsterdammer, Vrij Nederland en NRC Handelsblad zich zelfs specifiek richten op kopers die met name ge-

interesseerd zijn in Russische literatuur. Ook de omstandigheid dat het hier zou gaan om een eenmalige uitgave van gedaagden, die alleen bij Kruidvat verkrijgbaar is, doet aan het voorgaande niet af.

13. Gedaagden hebben daarnaast als verweer aangevoerd dat van merkinbreuk geen sprake is, aangezien zij de benaming “Russische Bibliotheek” slechts in beschrijvende zin gebruiken en niet als merk. Nu echter de benaming prominent is vermeld op de cassette, voorkomt in ieder afzonderlijk boek van de serie en een substantieel onderdeel uitmaakt van de op de verkoop gerichte advertenties, wordt de benaming wel degelijk in commerciële zin gebruikt ter onderscheiding van waren. Ook dit verweer wordt derhalve verworpen.

14. Kruidvat heeft verder nog aangevoerd dat Van Oorscot door het merkdepot beoogt haar “feitelijke monopolie” te handhaven en concurrentie onmogelijk wil maken. Ook dit gaat niet op. Weliswaar heeft Van Oorscot als merkhouder het uitsluitend recht op het woordmerk “Russische Bibliotheek”, waar het gaat om boeken met Nederlandse vertalingen van Russische literatuur, maar dat neemt niet weg dat het Kruidvat vrij staat - voor zover daarbij voor het overige geen intellectuele rechten van bijvoorbeeld vertalers worden geschonden – om, onder een andere benaming, ook dergelijke uitgaven te verkopen.

15. Nu op grond van het vorenstaande wordt geconcludeerd dat gedaagden zich hebben schuldig gemaakt aan merkinbreuk op grond van artikel 13A BMW lid 1 onder a, althans onder b, behoeft dat wat is gesteld met betrekking tot artikel 13A lid 1 onder d en over anderszins onrechtmatig handelen van gedaagden jegens Van Oorscot geen verdere bespreking, evenmin als de daartegen gerichte verweren.

16. Kruidvat heeft nog aangevoerd dat, voor zover de vordering van Van Oorscot deugdelijk zou worden geacht, een belangenafweging toch zou moeten leiden tot afwijzing van de vordering. Daarvan kan echter geen sprake zijn. De merkhouder heeft immers een uitsluitend recht. Als daarop inbreuk wordt gemaakt kan slechts in zeer bijzondere omstandigheden aanleiding worden gevonden om een daarop gebaseerd verbod uitsluitend op grond van een belangenafweging niettemin af te wijzen. Kruidvat heeft niet aannemelijk gemaakt dat dergelijke omstandigheden zich hier voordoen.

Daarbij komt dat aannemelijk is dat gedaagden welbewust hebben gekozen voor de benaming “Russische Bibliotheek” nadat zij hadden geprobeerd met Van Oorscot over de Russische Bibliotheek in overleg te treden. Het briefje van “Harold” is daarvoor een duidelijke aanwijzing. Ook de omstandigheid dat deze reeks als enige boekenreeks van gedaagden niet een benaming met de toevoeging “cassette” (bijvoorbeeld Russische Literatuur-cassette) heeft gekregen, duidt daarop. Weliswaar was Van Oorscot destijds nog niet tot deponering van het merk overgegaan, maar gedaagden hadden de omstandigheid dat dit later alsnog met succes zou gebeuren kunnen incalculeren. De gevolgen van het intreden van die omstandigheid komen daarom voor hun rekening en risico.

17. Nu Van Oorschot een spoedeisend belang heeft bij haar vorderingen, namelijk het belang om aan de inbreuken en mogelijke verwarring zo snel mogelijk een eind te maken, leidt het vorenstaande tot de slotsom dat het gevorderde onder I van het petitem, voor zover het gaat om inbreuk op het woordmerk "Russische Bibliotheek" zal worden toegewezen. De toewijzing geldt ook jegens Kruidvat, aangezien Kruidvat zich niet kan verschuilen achter haar leverancier, nu zij een zelfstandige onderzoeksplicht heeft ten aanzien van de door haar verkochte producten. Een termijn van 72 uur na betekening van dit vonnis voor voldoening aan de vordering wordt redelijk geacht. Voor toewijzing van het staken van (ander) onrechtmatig gebruik van deze benaming, of van het staken van een ander teken dat verwarring kan veroorzaken, bestaat voorshands onvoldoende grond. De laatste vordering is bovendien te ruim geformuleerd.

18. Ook de vordering onder II is toewijsbaar, nu het hier gaat om producten die rechtsreeks inbreuk maken op de rechten van Van Oorschot. Ook de vordering om aan de afnemers te verzoeken om de inbreukmakende producten binnen een termijn van zeven dagen te retourneren is daarbij toewijsbaar. Niet valt in te zien om welke reden een ruimere termijn zou moeten worden gesteld, aangezien het hier gaat om voorraden die in de winkels aanwezig zijn en niet om producten die bij particuliere kopers teruggehaald moeten worden.

19. Kruidvat heeft verzocht om aan een eventueel verbod de voorwaarde te verbinden dat Van Oorschot een bankgarantie stelt met een beloop van €75.000,- voor het geval Kruidvat in een bodemprocedure alsnog in het gelijk wordt gesteld. Daarvoor is echter geen rechtsgrond aanwezig.

20. Voor toewijzing van de gevraagde rectificatie bestaat voorshands onvoldoende grond. De hier aan de orde zijnde procedure heeft in de media (met name het Boekblad) al de nodige aandacht gekregen. Naar het zich laat aanzien zal dat ook gebeuren met het vonnis. Van Oorschot heeft daarom onvoldoende belang bij een rectificatie zoals gevorderd.

21. De vorderingen onder IV van het petitem zijn met name gericht op het in een bodemprocedure vorderen van winstafdracht. Een dergelijke vordering zal in de regel worden afgewezen, indien het merkgebruik niet te kwader trouw is geschied. Hetgeen hiervoor is overwogen onder 16 bevat enige aanwijzingen dat kwade trouw hier wel aan de orde was. Anderzijds moet gedaagden worden nagegeven dat, wanneer zij het merkenregister hadden geraadpleegd ten tijde van het tot stand komen van hun uitgave, zij daarin nog geen registratie zouden hebben gevonden, aangezien deze pas begin maart 2006 heeft plaatsgevonden. In dit licht bestaat voorshands onvoldoende aanleiding om op de aanwezigheid van kwade trouw thans reeds vooruit te lopen. Deze vordering zal daarom worden afgewezen.

22. De dwangsommen zullen worden gemaximeerd, als na te melden.

23. Een geldvordering is in kort geding alleen toewijsbaar, indien voldoende aannemelijk is dat de vordering in een eventuele bodemprocedure zal worden toegewe-

zen en van de eiser niet gevegd kan worden dat hij de afloop van de bodemprocedure afwacht.

24. Van Oorschot heeft veroordeling van gedaagden gevraagd tot betaling van een voorschot van €40.000,-, of een ander redelijk voorschot, ter vergoeding van de geleden schade, althans een voorschot op de winstafdracht. Ter onderbouwing van de vordering tot schadevergoeding heeft zij zich beroepen op afnemende omzetcijfers over de maanden april van de afgelopen jaren. Zoals gedaagden terecht hebben aangevoerd zijn deze gegevens te mager om te kunnen aannemen dat deze daling het gevolg is van de merkinbreuk door gedaagden. Met betrekking tot winstafdracht geldt hetgeen hiervoor onder 21 is overwogen. Bovendien zijn thans onvoldoende concrete gegevens beschikbaar om een dergelijke vordering te kunnen begroten. Dit betekent dat de geldvorderingen van Van Oorschot niet voldoen aan het onder 23 genoemde criterium, zodat deze moeten worden afgewezen.

25. Als op belangrijke punten in het ongelijk gestelde partij zullen gedaagden hoofdelijk worden veroordeeld in de kosten van dit geding, met dien verstande dat daarbij het vastrecht zal worden gesteld op € 248,-, aangezien de geldvordering wordt afgewezen, zodat een gedeelte van het daarop gebaseerde hogere griffierecht voor rekening van Van Oorschot dient te blijven.

BESLISSING IN KORT GEDING

De voorzieningenrechter:

1. Gebiedt gedaagden om binnen 72 uur na de betekening van dit vonnis elke inbreuk op het merk "Russische Bibliotheek" te staken en gestaakt te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat, dan wel (naar keuze van Van Oorschot) van € 1.000,- per verkochte cassette of gedeelte van een cassette waarmee zij dat gebod overtreden, met een maximum van € 100.000,-.

2. Gebiedt Kruidvat om binnen 72 uur na betekening van dit vonnis al haar nevenvestigingen, franchiseneemers en andere bedrijfsmatige afnemers in de Benelux aan wie zij cassettes en/of boeken, voorzien van het teken "(De) Russische Bibliotheek" heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, op de hoogte te stellen van dit vonnis en hun te verzoeken om die cassettes en boeken onmiddellijk uit de handel te nemen en die binnen zeven dagen - dan wel, voor wat betreft cassettes of boeken die nadien in hun bezit komen, onverwijld - op haar kosten aan haar te retourneren; dit op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- per dag of gedeelte van een dag dat zij in gebreke blijft om volledig aan dat gebod te voldoen, met een maximum van € 100.000,-.

3. Veroordeelt gedaagden hoofdelijk in de kosten van dit geding, tot heden aan de zijde van Van Oorschot begroot op:

- €142,64 aan exploitkosten,
- €248,- aan vastrecht en
- €816,- aan salaris procureur.

4. Verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad.

5. Wijst het meer of anders gevorderde af.

