

Rb Den Haag, 2 januari 2006, Ikea v Multimate**Bekrachtigd: IEPT20100126, Hof Den Haag, IKEA v Multimate****MERKENRECHT****Geldigheid Ikea-merken**

- [Oudere merken Serboucom in zwart/wit stemmen niet overeen](#)

Voor zover Serboucom heeft bedoeld de nietigheid in te roepen van de inschrijving van de na 23 februari 1996 gedeponeerde merken van Ikea op de grond dat de depots van die merken in rangorde na het depot van het merk van Serboucom komen faalt dat beroep op nietigheid, nu het merk van Serboucom in zwart/wit is gedeponerd en de merken van Ikea in kleur, zodat reeds daarom geen sprake is van merken die met het merk van Serboucom overeenstemmen.

- [Specifieke kleurcombinatie heeft onderscheidend vermogen](#)

Dat beroep op nietigheid gaat niet op, nu het hier gaat om een beeldmerk dat is uitgevoerd in een specifieke kleurcombinatie, die aan het beeldmerk als geheel voldoende onderscheidend vermogen verschaft.

- [Gebruik logo met letters geldt ook als gebruik logo zonder letters](#)

Naar Ikea evenwel met juistheid heeft betoogd kan het gebruik van het bedoelde merk met daarin de letters IKEA gelden als normaal gebruik van dat merk, zodat - nu vaststaat dat Ikea dat merk wel degelijk in de bedoelde periode van vijf jaar op normale wijze in bedoelde zin heeft gebruikt- het beroep op vervallen-verklaring daarvan niet opgaat

Geen rechtsverwerking wegens gedogen

[Mogelijk gedogen teken in zwart-wit uitgevoerd betekent nog niet dat Ikea daarmee het recht heeft verwerkt om op te treden tegen het gebruik in kleuren.](#)

Eveneens faalt het beroep van Serboucom op artikel 14bis BMW, welk beroep inhoudt de stelling dat Ikea het door Serboucom op 23 februari 1996 gedeponeerde merk gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en zich daarom niet tegen het gebruik van dat merk kan verzetten. Ikea ageert op basis van haar merkrechten in deze procedure uitsluitend tegen het gebruik door Serboucom van het gewraakte teken in de kleuren blauw/geel. Het mogelijk gedogen van dat teken als een in zwart-wit uitgevoerd merk betekent nog niet dat Ikea daarmee het recht heeft verwerkt om op te treden tegen het gebruik van dat merk als teken in bedoelde kleuren.

Geen overeenstemming logo's met woordmerken

- [Woordelement meest in het ooglopend en die vertonen geen enkele overeenstemming](#)

Voorop staat dat van zowel het thans besproken woord/beeldmerk van Ikea als van het gewraakte teken van Serboucom het woordelement het meest in het ooglopende en daarmee meest onderscheidende en dominante onderdeel is. Die woordelementen (IKEA respectievelijk MULTIMATE) vertonen geen enkele overeenstemming doch uitsluitend visuele, auditieve en begripsmatige verschillen. Die verschillen zijn zo groot, dat reeds daarom verwarring in de zin van de artikelen waarop Ikea zich beroept, uitgesloten moet worden geacht. Het is simpelweg ondenkbaar dat de gemiddelde, oplettende consument bij het waarnemen van het teken van Serboucom dat teken direct of indirect met het merk van Ikea zal verwarren, juist nu het overbekende naam van Ikea daarin niet voorkomt doch een daarvan geheel afwijkend woord. Ten overvloede zij overwogen dat Ikea ook geen enkel concreet geval van opgetreden verwarring heeft gesteld, en dat terwijl in confesso is dat het merk van Ikea en het teken van Serboucom sedert 1995 naast elkaar in Nederland bestaan, en wel op steeds groter wordende landelijke schaal.

- [Ook geen 'verband' tussen logo's - Ikea-logo bekend merk?](#)

Al het vorenstaande in aanmerking genomen is de slot-som ten aanzien van de thans besproken grondslag van de vordering van Ikea dat de in r.o. 4.14. weergegeven verschillen tussen het woord/beeldmerk van Ikea en het logo van Serboucom zodanig groot zijn dat, mede gelet op de mate van bekendheid van dat woordbeeldmerk, evenmin sprake is van overeenstemming in de zin van de door Ikea ingeroepen "sub c" bepalingen, zodat ook op die grond de vorderingen van Ikea niet kunnen worden toegewezen.

Geen overeenstemming met Ikea-beeldmerk (sec)

[Zwak onderscheidend vermogen Ikea-beeldmerk \(sec\) omdat combinatie van een ovaal in een rechthoek als onderscheidingsteken zeer veel voorkomt](#)

Daartoe is in de eerste plaats redengevend dat, zoals uit het door Serboucom overgelegde onderzoek, genoemd in r.o. 4.4. volgt (zelfs nu aan de rechtbank daarvan slechts zwart-wit kopiën zijn verschaft), het gebruik van een combinatie van een ovaal in een rechthoek als onderscheidingsteken zeer veel voorkomt. Vervolgens kan al evenmin worden aangenomen dat het merk van Ikea door intensief gebruik een grotere onderscheidingskracht heeft verkregen. Vast staat immers dat Ikea het merk zoals gedeponerd nimmer heeft gebruikt. Weliswaar gebruikt Ikea dat merk als onderdeel/achtergrond van haar woord/beeldmerk, doch in dat woord/beeldmerk is, zoals ook reeds is overwogen, het woordgedeelte het dominerende bestanddeel, terwijl niet is gebleken (zie r.o. 4.19.) dat dit gebruik bijzonder omvangrijk is geweest.

Geen kleurmerken

Geen kleurmerkbescherming bij ontbreken inschrijving

Deze onderbouwing wekt de indruk dat Ikea zich beroept op kleurmerken. Dergelijke merken heeft zij evenwel niet. Hoewel geen van partijen dat in deze procedure naar voren heeft gebracht, is het de rechtbank ambtshalve bekend dat Ikea onder nr. 3 160 363 op 9 mei 2003 een aanvraag bij het OHIM heeft ingediend voor een Gemeenschaps-kleurmerk, bestaande uit de combinatie geel/blauw. Nadat de examiner van het OHIM het merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen had geweigerd, heeft Ikea op 7 september 2004 tegen die beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM. Die Kamer heeft dat beroep bij beslissing van 1 juli 2005 ongegrond verklaard.

Vindplaatsen: BIE 2007, nr. 57, p. 317

Rb Den Haag, 2 augustus 2006

(J.W. du Pon)

(...).

vonnis

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 232020 / HA ZA 04-3785

Vonnis van 2 augustus 2006

in de zaak van

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

INTER IKEA SYSTEMS B.V.,

gevestigd te DELFT,

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

IKEA B.V.,

gevestigd te AMSTERDAM,

eiseressen in conventie,

verweersters in reconventie,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat: mr. G.S.P. Vos te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

SERBOUCOM B.V.,

gevestigd te ENSCHEDE,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. P.P.J.M. Verhaag.

Partijen zullen hierna Ikea en Serboucom genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de dagvaarding,

- de conclusie van antwoord in conventie en van eis in reconventie,

- de conclusie van repliek in conventie en van antwoord in reconventie, tevens conclusie tot vermeerdering van de grondslag van de eis in conventie,

- de conclusie van dupliek in conventie en van repliek in reconventie

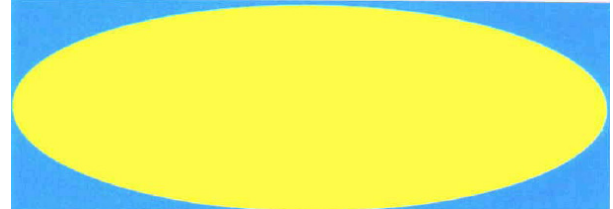
- de conclusie van dupliek in reconventie, tevens conclusie vermeerdering van eis in conventie,
- de conclusie van antwoord na vermeerdering van eis,
- de pleidooien en de ter gelegenheid daarvan overgelegde stukken.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Ikea is rechthebbende op de volgende Benelux-merken:

2.1.1. Een beeldmerk dat er als volgt uitziet:



en op basis van een depot van 9 juli 1998 onder nr. 633852 is ingeschreven voor de volgende goederen en diensten:

[...].

2.1.2. Een beeldmerk dat er als volgt uitziet:

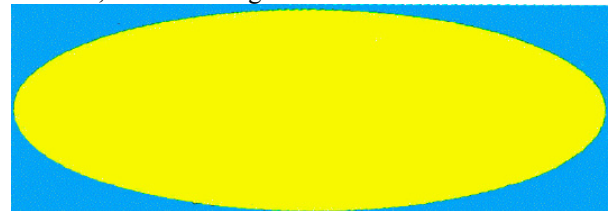


en op basis van een depot van 27 februari 1987 onder nr. 431272 is ingeschreven voor de volgende goederen en diensten:

[...].

2.2. Ikea is voorts rechthebbende op de volgende Gemeenschapsmerken:

2.2.1. Een beeldmerk, op basis van een depot van 16 juli 1998 ingeschreven op 14 maart 2002 onder nr. 878.702, dat er als volgt uitziet:



en geldig is voor de volgende goederen en diensten:

[...].

2.2.2. Een beeldmerk, op basis van een depot van 1 december 1998 ingeschreven op 24 april 2002 onder nr. 001019389, dat er als volgt uitziet:



en geldig is voor de volgende goederen en diensten:

[...].

2.2.3. Een beeldmerk, op basis van een depot van 24 mei 2000 ingeschreven op 3 april 2002 onder nr. 001672922, dat er als volgt uitziet:



en geldig is voor de volgende goederen en diensten:
[...].

2.3. Ikea exploiteert, zelf dan wel als franchisegever, 12 winkels in Nederland, die door haar ook wel worden aangeduid als “woonwarenhuizen”. Het kenmerk van alle Ikea-winkels is, dat zij zeer ruim zijn opgezet, dat nagenoeg het gehele aanbod van verkrijgbare producten (zoals afgebeeld in een jaarlijks uitgegeven catalogus) in de winkels wordt getoond, dat klanten de producten veelal direct kunnen meenemen en dat die klanten in veel gevallen de aangeschafte producten zelf in elkaar moeten zetten, waarmee een lage prijsstelling mogelijk wordt gemaakt.

2.4. Bij de aankleding van de buitenkant van de Ikea winkels wordt (niet overal maar wel regelmatig) gebruik gemaakt van de kleuren blauw en geel, zoals te zien is op onderstaande afbeeldingen (de eerste overgelegd door Ikea, de tweede door Serboucom):



2.5. Ook (binnen) in de Ikea-winkels wordt op veel plaatsen gebruik gemaakt van de kleuren blauw en geel.

2.6. Serboucom drijft onder de naam Multimate in Nederland sedert 1995 een keten van (thans) 55 zelfbedieningswinkels, welke zij aanduidt als “bouwmarkten”.

2.7. Bij het verhandelen van haar waren in de Multimate-winkels maakt Serboucom gebruik van het volgende teken:



2.8. De uiterlijke aankleding van de filialen van de Multimate-winkels is uitgevoerd in een huisstijl, waarbij gebruik wordt gemaakt van het onder 2.7. weergegeven teken en (ook overigens) de kleuren geel en blauw. Afbeeldingen van het uiterlijk van dergelijke filialen worden hieronder weergegeven:



2.9. Serboucom is houdster van het Benelux-beeldmerk nr. 589233, op 23 februari 1996 gedeponneerd voor goederen en diensten in de klassen 2, 6 en 8. Dat beeldmerk ziet er als volgt uit:



2.10. Op 27 mei 2003 heeft Serboucom het volgende beeldmerk (ingeschreven onder nr. 738284) gedeponneerd voor goederen en diensten in de klassen 35 en 37:



3. Het geschil in conventie

3.1. Ikea vordert, na vermeerdering van haar eis, het volgende:

1. gedaagde te bevelen binnen 2 maanden na betekening van het te dezen te wijzen vonnis ieder gebruik van het beeldmerk MULTIMATE zoals in het lichaam van de dagvaarding in nr. 13 afgebeeld, en/of van enige andere uitvoering van dit beeldmerk in de kleuren blauw en geel of van enig ander beeldmerk, dat met de beeldmerken IKEA van eiseres sub 1, zoals in het lichaam van de dagvaarding in nr. 8 en in de Conclusie van Replik in Conventie tevens Conclusie van Antwoord in Reconventie tevens Conclusie tot vermeerdering van grondslag van eis in nr. 10 staan afgebeeld (en waarvan afschriften van de registraties zijn overgelegd in de producties 8 en 21), al dan niet op verwarringwekkende wijze, overeenstemt, te staken en gestaakt te houden,

a. in alle lidstaten van de Europese Unie, voor zover het betreft de inbreuk op de in nr. 10 in het lichaam van de dagvaarding en de in nr. 8 in de Conclusie van Replik in Conventie tevens Conclusie van Antwoord in Reconventie tevens Conclusie tot vermeerdering van grondslag van eis omschreven Gemeenschapsmerkrechten van eiseres sub 1, en/of

b. in de Benelux, voor zover het betreft de inbreuk op de in nr. 10 in het lichaam van de dagvaarding omschreven Benelux merkrechten van eiseres sub 1,

c. in de Benelux, voor zover het betreft de inbreuk op de in nr. 10 in het lichaam van de dagvaarding omschreven algemeen bekende beeldmerken van eiseres sub 1, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van € 25.000,- (vijftientigduizend Euro) voor elke inbreuk op het hiervoor genoemde verbod (of - zulks ter keuze van eiseres - voor elke dag (elk deel van een dag als hele gerekend) waarop een inbreuk voortduurt;

2. gedaagde te bevelen om binnen 2 maanden na betekening van het te dezen te wijzen vonnis te hebben zorggedragen voor het wijzigen van het inbreukmakende uiterlijk van alle vestigingen behorend tot de MULTIMATE keten van bouwmarkten door middel van het wijzigen van de kleuren dan wel de kleurencombinatie geel/blauw, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare dwangsom van EUR 50.000,- (vijftigduizend) voor iedere vestiging waarmee het hiervoor genoemde gebod wordt overtreden, of - zulks ter keuze van eiseres - voor elke dag (elk deel van een dag als een hele gerekend), waarop de overtreding voortduurt;

3. gedaagde te bevelen zij binnen 7 dagen na het te dezen te wijzen vonnis al haar huidige en bekende toekomstige franchisenemers aanschrijft met de mede-

deling dat het thans gevoerde MULTIMATE beeldmerk en de uitvoering in de kleuren blauw en geel van de bouwmarkt inbreuk maakt op de (merk)rechten van IKEA, en dat de franchisenemers derhalve het uiterlijk van de bouwmarkt moeten wijzigen en het gebruik van het huidige beeldmerk binnen 2 maanden dienen te staken en gestaakt te houden en dat het huidige beeldmerk zal worden vervangen, waarbij kopieën van alle brieven zullen worden toegezonden aan de advocaat van eiseres mr J.A. Schaap, zulks op straffe van een dwangsom van € 1000,- (duizend) per dag (elk deel van een dag als hele gerekend) waarmee in strijd met dit bevel wordt gehandeld;

4. gedaagde te bevelen de verplichting tot staking van het huidige MULTIMATE beeldmerk en de verplichting tot tijdig wijzigen van het uiterlijk van de bouwmarkt en het in gebruik nemen van het vervangende beeldmerk opneemt in het geldende franchisecontract met de huidige en toekomstige franchisenemers dan wel in een addendum bij dat contract, waarbij het niet nakomen van deze voorwaarde als ontbindende voorwaarde voor de franchiseovereenkomst wordt opgenomen, waarbij een kopie van het gewijzigde franchisecontract of het addendum zal worden toegezonden aan de advocaat van eiseres mr. J.A. Schaap, zulks op straffe van een dwangsom van EUR 1000,- (duizend) per dag (elk deel van een dag als hele gerekend) waarmee in strijd met deze toezegging wordt gehandeld;

5. gedaagde te veroordelen tot vergoeding aan eiseres van de door eiseres ten gevolge van de inbreuk geleden of nog te lijden schade op te maken bij staat en te vervegen volgens de wet.

6. gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding.

3.2. Tegen de achtergrond van de vaststaande feiten stelt Ikea daartoe (samengevat) dat het gebruik door Serboucom van het onder 2.7. weergegeven teken alsmede het (overigens) uitvoeren van haar vestigingen in de kleuren geel/blauw inbreuk maakt op al haar merkrechten en/of anderszins onrechtmatig handelen jegens haar oplevert.

3.3. Serboucom voert gemotiveerd verweer.

in reconventie

3.4. Serboucom vordert:

(sic) dat het de rechtbank behage, uitvoerbaar bij voorraad:

1. nietig c.q. vervallen te verklaren alle door Ikea in deze procedure opgevoerde merkinschrijvingen, in voorkomend geval voorzover niet-gebruikt,

2. tot veroordeling van Ikea in de kosten van deze procedure in reconventie, inclusief procureurskosten aan de zijde van gedaagde.

3.5. Ikea voert gemotiveerd verweer.

4. De beoordeling

in conventie en reconventie

4.1. Voor zover de vordering is gegrond op het Gemeenschapsmerk berust de bevoegdheid van de rechtbank op artikel 92 van de Gemeenschapsmerkenverordening juncto artikel 3 van de uitvoeringwet E.G.- verordening inzake het Gemeenschapsmerk. De rechtbank stelt verder vast dat zij ingevolge het bepaalde in artikel 37A van de Benelux Merkenwet (BMW)

bevoegd is kennis te nemen van de vordering ten aanzien van het Beneluxmerk omdat de beweerde inbreukmakende handelingen mede in dit arrondissement plaatsvinden.

Geldigheid merken Ikea

4.2. Uit de processtukken van Serboucom valt af te leiden dat zij van oordeel is dat het beroep van Ikea op de in deze procedure genoemde merken in strijd komt met haar eigen, door haar op 23 februari 1996 gedeponeerde, hiervoor onder 2.9. weergegeven beeldmerk. Voor zover Serboucom heeft bedoeld de nietigheid in te roepen van de inschrijving van de na 23 februari 1996 gedeponeerde merken van Ikea op de grond dat de depots van die merken in rangorde na het depot van het merk van Serboucom komen faalt dat beroep op nietigheid, nu het merk van Serboucom in zwart/wit is gedeponeerd en de merken van Ikea in kleur, zodat reeds daarom geen sprake is van merken die met het merk van Serboucom overeenstemmen. Eveneens faalt het beroep van Serboucom op artikel 14bis BMW, welk beroep inhoudt de stelling dat Ikea het door Serboucom op 23 februari 1996 gedeponeerde merk gedurende vijf jaren bewust heeft gedoogd en zich daarom niet tegen het gebruik van dat merk kan verzetten. Ikea ageert op basis van haar merkrechten in deze procedure uitsluitend tegen het gebruik door Serboucom van het gewraakte teken in de kleuren blauw/geel. Het mogelijk gedogen van dat teken als een in zwart-wit uitgevoerd merk betekent nog niet dat Ikea daarmee het recht heeft verwerkt om op te treden tegen het gebruik van dat merk als teken in bedoelde kleuren. Of ook metterdaad sprake is geweest van het door Serboucom gestelde (maar door Ikea uitdrukkelijk betwiste) gedogen kan dan ook in het midden blijven.

4.3. Serboucom heeft vervolgens betoogd dat het Benelux-beeldmerk nr. 633852 (het zuivere beeldmerk) nietig behoort te worden verklaard wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, nu rechthoeken met daarin een ovaal zodanig gebruikelijk zijn dat daaraan geen enkele onderscheidingskracht toekomt. Dat beroep op nietigheid gaat niet op, nu het hier gaat om een beeldmerk dat is uitgevoerd in een specifieke kleurcombinatie, die aan het beeldmerk als geheel voldoende onderscheidend vermogen verschaft. Serboucom heeft weliswaar een ordner overgelegd met daarin het resultaat van een "Beeldmerkonderzoek logo: rechthoek met ovaal", doch elke in die ordner weergegeven afbeelding van enig beeldmerk is uitgevoerd in zwart wit, derhalve niet in kleur¹, en al helemaal niet in de kleuren van het merk van Ikea, zodat daaraan geen betekenis kan worden toegekend. Ook de omstandigheid dat het betreffende beeldmerk in het kader van het vooronderzoek door het OHIM als Gemeenschapsmerk is geaccepteerd wijst op het naar objectieve maatstaven voldoen aan het voor het fungeren als merk vereiste van voldoende onderscheidend vermogen.

¹ Ook al staat hier en daar boven de in zwart-wit uitgevoerde pagina's "kleurenkopie"; de rechtbank kan slechts acht slaan op wat haar is overgelegd.

4.4. Voor zover het beroep van Serboucom op nietigheid van het in de vorige rechtsoverweging bedoelde merk niet zou opgaan, stelt zij dat dit merk vervallen behoort te worden verklaard op de voet van artikel 5 juncto artikel 14C BMW, nu Ikea dat merk nimmer zou hebben gebruikt en aldus dus sprake is van het in artikel 5 lid 2 sub a BMW genoemde geval dat gedurende een onafgebroken tijdvak van vijf jaren zonder geldige reden geen normaal gebruik van het merk is gemaakt binnen het Benelux-gebied voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Naar Ikea evenwel met juistheid heeft betoogd kan het gebruik van het bedoelde merk met daarin de letters IKEA gelden als normaal gebruik van dat merk, zodat -nu vaststaat dat Ikea dat merk wel degelijk in de bedoelde periode van vijf jaar op normale wijze in bedoelde zin heeft gebruikt- het beroep op vervallenverklaring daarvan niet opgaat.

4.5. Tenslotte heeft Serboucom aangevoerd dat alle merken van Ikea vervallen dienen te worden verklaard "voor zover niet gebruikt". Nadat Ikea gemotiveerd had betwist dat zij haar merken niet zou hebben gebruikt voor enige categorie goederen of waren waarvoor deze zijn ingeschreven heeft Serboucom daarop gereageerd door te wijzen op de inhoud van de Ikea-catalogus, waaruit voldoende zou blijken voor welke goederen en diensten Ikea die merken wel en voor welke zij die niet gebruikt. De rechtbank acht zich evenwel niet gehouden om de ten processe overgelegde catalogus van 366 pagina's te gaan doornemen aan de hand van de in de diverse uittreksels uit de merkenregisters genoemde goederen en diensten. Uit procesueel oogpunt betekent dit dat Serboucom haar stellingen op dit punt onvoldoende heeft onderbouwd.

4.6. Een en ander voert tot de slotsom dat de vordering in reconventie zal worden afgewezen.

4.7. De (hoofd)vordering in conventie richt zich enerzijds op het gebruik door Serboucom van het onder 2.7. weergegeven teken en anderzijds op het gebruik (los van dat teken) van de kleuren geel en blauw op de wijze als Serboucom dat doet bij de aankleding en inrichting van de Multimate-winkels. Deze beide onderdelen van de vordering zullen in het onderstaande in voormelde volgorde worden besproken en beoordeeld.

De vordering van Ikea, gericht tegen het gebruik door Serboucom van het teken:



4.8. Ikea lijkt zich voor wat betreft het gebruik van het teken van Serboucom zowel op het merkenrecht als op onrechtmatig handelen te beroepen. Voor de laatste stand van zaken aangaande het beroep op het merkenrecht neemt de rechtbank als uitgangspunt de volgende, bij pleidooi (pleitnotities mr. Vos, punt 1) gedane uitlating:

“In deze zaak vraagt Ikea bescherming voor één van haar beeldmerken, het alom bekende beeldmerk dat bestaat uit een blauwe rechthoek waarin een gele ovaal is geplaatst en waar al dan niet in grote kapitalen de naam IKEA staat afgebeeld.”

Anders dan deze uitsluiting op grond van de aanhef daarvan (één van haar beeldmerken) daarvan doet vermoeden, beroept Ikea zich kennelijk op twee beeldmerken, te weten:

- het beeldmerk zonder het woord IKEA:



en

- het beeldmerk met het woord IKEA:



4.9. De rechtbank zal eerst het beroep op het beeldmerk met het woord IKEA bespreken. Daarbij komt het aan op een vergelijking tussen het volgende merk en het volgende teken:



4.10. In de dagvaarding worden door Ikea diverse bepalingen uit de Beneluxmerkenwet respectievelijk de Gemeenschapsmerkenverordening genoemd, doch niet artikel 13A lid 1 aanhef en sub a BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening.

4.11. Nadat Serboucom bij conclusie van antwoord had opgemerkt “dat aan IKEA zeker geen beroep op artikel 13A lid 1 sub a BMW toekomt” heeft Ikea daarop bij conclusie van repliek gereageerd door te betogen dat Serboucom zulks “ten onrechte” stelt, waarna Ikea in deze conclusie (alsnog) een aantal stellingen ontwikkelt die kennelijk betrekking hebben op bedoeld wetsartikel, echter zonder dat Ikea aangeeft dat zij haar grondslag van haar eis met een beroep op dat artikel vermeerdert, zoals zij in diezelfde conclusie ten aanzien van een ander onderwerp overigens wél doet.

4.12. Wat van dat laatste ook zij, ook al zou Ikea geacht moeten worden buiten bezwaar van de wederpartij de grondslag van haar eis op dit punt te hebben vermeerdert, dan nog faalt die grondslag nu het zonneklaar is dat het gewraakte teken van Serboucom in elk geval niet gelijk/identiek is aan het merk van Ikea.

4.13. Ikea beroept zich wel ondubbelzinnig op het bepaalde in de artikelen 13A lid 1 aanhef en onder b BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en onder b van de Gemeenschapsmerkenverordening. Ingevolge

die artikelen kan de merkhouders zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen elk gebruik dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen merk en teken. De te hanteren maatstaf bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemmende tekens is of merk en teken, globaal beoordeeld naar de totaalindruk die beide maken, auditief, visueel of begripsmatig, zodanige gelijkenis vertonen dat daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het in aanmerking komende publiek verwarring wordt gewekt tussen merk en teken (directe verwarring) dan wel de indruk wordt gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbende op merk en teken (indirecte verwarring). Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van overeenstemming dienen alle relevante omstandigheden in aanmerking te worden genomen.

4.14. Voorop staat dat van zowel het thans besproken woord/beeldmerk van Ikea als van het gewraakte teken van Serboucom het woordelement het meest in het oog lopende en daarmee meest onderscheidende en dominante onderdeel is. Die woordelementen (IKEA respectievelijk MULTIMATE) vertonen geen enkele overeenstemming doch uitsluitend visuele, auditieve en begripsmatige verschillen. Die verschillen zijn zo groot, dat reeds daarom verwarring in de zin van de artikelen waarop Ikea zich beroept, uitgesloten moet worden geacht. Het is simpelweg ondenkbaar dat de gemiddelde, oplettende consument bij het waarnemen van het teken van Serboucom dat teken direct of indirect met het merk van Ikea zal verwarren, juist nu het overbekende naam van Ikea daarin niet voorkomt doch een daarvan geheel afwijkend woord. Ten overvloede zij overwogen dat Ikea ook geen enkel concreet geval van opgetreden verwarring heeft gesteld, en dat terwijl in confesso is dat het merk van Ikea en het teken van Serboucom sedert 1995 naast elkaar in Nederland bestaan, en wel op steeds groter wordende landelijke schaal. Serboucom heeft immers onweersproken gesteld dat zij in 1998 25 Multimatevestigingen exploiteerde, in 2000 40 en thans 55, terwijl zij haar teken voorts afbeeldt in een folder met een oplage van 750.000 stuks alsmede op internet.

4.15. Dat betekent dat reeds hierom het beroep van Ikea op de “sub b-grond” niet opgaat, zodat hetgeen partijen in het kader van deze grondslag overigens nog hebben aangevoerd (meer in het bijzonder omtrent de vraag of het teken van Serboucom voor al dan niet dezelfde of soortgelijke waren wordt gebruikt als waarvoor het merk van Ikea is ingeschreven) onbesproken kan blijven.

4.16. Ikea beroept zich subsidiair op het bepaalde in artikel 13A lid 1, aanhef en onder c BMW en artikel 9 lid 1, aanhef en onder c van de Gemeenschapsmerkenverordening. Die artikelen geven de houder van het merk het recht iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of

overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor waren en diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien het een in het Beneluxgebied respectievelijk de Gemeenschap bekend merk betreft en indien door het gebruik zonder geldige reden van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangenomen moet worden dat de bescherming die dit artikel biedt ook van toepassing is indien het gewraakte teken wordt gebruikt voor waren of diensten die gelijk of gelijksoortig zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven (HvJ EG 9 januari 2003 inzake Davidoff/Gofkid).

4.17. Bij de beantwoording van de overeenstemmingsvraag in de zin van voormelde bepalingen is niet vereist dat tussen het bekende merk en het teken een zodanige mate van overeenstemming bestaat dat daardoor bij het in aanmerking komende publiek verwarring tussen het merk en het teken kan ontstaan. Het volstaat dat het bekende merk en het teken zodanig met elkaar overeenstemmen dat het betrokken publiek een verband tussen het teken en het merk legt, al verwacht het deze niet. Ook hier geldt, dat het bestaan van een zodanig verband globaal moet worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval (HvJ EG 23 oktober 2003 inzake Adidas/Fitnessworld).

4.18. Tegenover de betwisting door Serboucom dat er sprake kan zijn van overeenstemming naar de in de vorige rechtsoverweging vermelde maatstaf heeft Ikea zich beroepen op het door haar eerst bij pleidooi overgelegd (doch reeds in januari 2005 voor haar beschikbaar) resultaat van een in haar opdracht uitgevoerd "Onderzoek Merkkleurassociaties". Wat er van dat onderzoek en de daarbij gehanteerde methodieken ook zij, uit de resultaten daarvan valt het door Ikea gestelde verband niet, in elk geval niet ondubbelzinnig af te leiden. Bij het tonen van het teken van Serboucom werd immers, aldus het rapport van het onderzoek, op de vraag: "Als U dit plaatje ziet, wat komt dan als eerste in u op?" door 11% van de respondenten geantwoord: Ikea. Dat is op zich al een niet zeer overtuigend aantal. Daar komt bij, dat het de vraag is of het woord/beeldmerk van Ikea als een bekend merk kan gelden in de zin van de bepalingen waar Ikea zich op beroept. Zij meent zelf van wel, blijkens de uitspraak van haar raadsman ten pleidooie (pleitnotitie mr. Vos, sub 67): "De nauwelijks te overtreffen onderscheidingskracht en bekendheid van het blauwgele beeldmerk van Ikea dat behoort tot de kleine groep merken met een haast iconische status, heeft Ikea uitgebreid aangetoond"

4.19. Tussen partijen is niet in geschil dat het woordmerk IKEA een bekend merk is (al gaat het mogelijk wat ver daaraan een iconische status toe te kennen), maar dat ook het thans aan de orde zijnde woord/beeldmerk bekend is, laat staan zo bekend als het woordmerk zelf, heeft Ikea tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door Serboucom, niet aangetoond. Voor wat het gebruik van dat

woord/beeldmerk betreft is niet veel meer en anders komen vast te staan dan dat dit, op klein formaat, in de afgelopen jaren (maar niet alle jaren) op de voor- en achterkant van de Ikeacatalogus heeft gefigureerd. Serboucom heeft, door overlegging van producties, genoegzaam aangetoond dat Ikea voor haar waren en diensten veeleer haar woordmerk in verschillende kleuren (lang niet altijd in blauw) gebruikt, bijvoorbeeld aan de buitenzijde van haar filialen, en dat zonder het blauw/gele ovale logo.

4.20. Ten overvloede wordt nog overwogen dat Ikea weliswaar heeft gesteld dat door het gebruik van het teken van Serboucom sprake is van het zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het woord/beeldmerk van Ikea, doch dat zij, hoewel daartoe door de wederpartij uitgenodigd, in gebreke is gebleven die stelling -meer in het bijzonder op het punt van mogelijk door haar geleden schadeconcreet nader te onderbouwen.

4.21. Al het vorenstaande in aanmerking genomen is de slotsom ten aanzien van de thans besproken grondslag van de vordering van Ikea dat de in r.o. 4.14. weergegeven verschillen tussen het woord/beeldmerk van Ikea en het logo van Serboucom zodanig groot zijn dat, mede gelet op de mate van bekendheid van dat woordbeeldmerk, evenmin sprake is van overeenstemming in de zin van de door Ikea ingeroepen "sub c" bepalingen, zodat ook op die grond de vorderingen van Ikea niet kunnen worden toegewezen.

4.22. Daarmee wordt toegekomen aan het beroep van Ikea op haar beeldmerk zonder het woord IKEA. De beoordeling daarvan komt neer op een vergelijking van het volgende merk en teken:



4.23. Wat betreft dit beeldmerk is in r.o. 4.3. vastgesteld dat het voldoende onderscheidend vermogen heeft om als merk te kunnen fungeren. Daarmee is evenwel nog niets gezegd over de omvang van dat onderscheidend vermogen. Dat vermogen kan niet als bijzonder groot gelden. Daartoe is in de eerste plaats redengevend dat, zoals uit het door Serboucom overgelegde onderzoek, genoemd in r.o. 4.4. volgt (zelfs nu aan de rechtbank daarvan slechts zwart-wit kopiën zijn verschafte), het gebruik van een combinatie van een ovaal in een rechthoek als onderscheidingsteken zeer veel voorkomt. Vervolgens kan al evenmin worden aangenomen dat het merk van Ikea door intensief gebruik een grotere onderscheidingskracht heeft verkregen. Vast staat immers dat Ikea het merk zoals gedeponereerd nimmer heeft gebruikt. Weliswaar gebruikt Ikea dat merk als onderdeel/achtergrond van haar woord/beeldmerk, doch in dat woord/beeldmerk is, zoals ook reeds is overwogen, het woordgedeelte het dominerende bestanddeel, terwijl niet is gebleken (zie r.o. 4.19.) dat dit gebruik bijzonder omvangrijk is geweest.

4.24. Tegen deze achtergrond, en gelet op hetgeen in de r.o. 4.9. tot en met 4.21. is overwogen (waarnaar wordt verwezen en wat hier herhaald en ingelast wordt beschouwd) faalt - a fortiori ten aanzien van het beroep op haar woord/beeldmerkhet beroep van Ikea op haar (enkele) beeldmerk, en wel op de volgende, samengevat weergegeven gronden:

- van de situatie als bedoeld in artikel 13A lid 1 aanhef en sub a BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub a van de Gemeenschapsmerkenverordening is geen sprake aangezien het teken van Serboucom niet gelijk/identiek is aan het beeldmerk van Ikea;

- de situatie die is voorzien in artikel 13A lid 1 aanhef en sub b en/of sub c BMW respectievelijk artikel 9 lid 1 aanhef en sub b en/of sub c van de Gemeenschapsmerkenverordening doet zich niet voor, gelet op het verschil tussen het teken van Serboucom en het merk van Ikea, welk verschil bestaat in het prominent vermelden van het woord Multimate, en welk verschil maakt dat (nog sterker dan ten aanzien van het woord/beeldmerk van Ikea) geen verwarring dan wel associatie met het beeldmerk van Ikea valt te vrezen.

4.25. De slotsom uit het voorgaande is, dat Ikea in het merkenrecht geen genoegzame grondslag heeft kunnen aanwijzen die tot toewijzing van haar verbodsvordering voor wat betreft het teken van Serboucom kan leiden.

4.26. Hetzelfde geldt voor het door Ikea nog gestelde onrechtmatig handelen dat het gebruik van het teken van Serboucom jegens haar zou opleveren, nu Ikea die grondslag niet verder heeft onderbouwd.

De vordering van Ikea, gericht tegen de uitvoering van de Multimatebouwmarkten in de kleuren blauw/geel

4.27. Ikea heeft deze vordering primair gegrond op het merkenrecht. Bij dagvaarding (punt 24) stelt zij ter onderbouwing van die vordering immers het volgende: "De vormgeving van de winkels van MULTIMATE, alsmede haar reclamemateriaal, zoals bijvoorbeeld de vormgeving van haar website, maken ook inbreuk op de merkrechten van IKEA. De kleurstelling die MULTIMATE heeft gekozen is nagenoeg identiek aan die van de merken van IKEA. Het in aanmerking komende publiek dat met deze gebruiksvormen van MULTIMATE wordt geconfronteerd zal deze zonder meer verwarren met de merken van IKEA. Dezelfde omstandigheden die bij het inbreukmakend gebruik van het MULTIMATE beeldmerk een rol speelden, zijn ook hier van belang. Hierdoor veroorzaken ook deze gebruiksvormen een inbreuk op de rechten van IKEA in de zin van artikel 13A lid 1 sub b Benelux Merkenwet (BMW) en artikel 9 lid 1 sub b van de Gemeenschapsmerkenverordening (GVO). Ook ontstaat door deze gebruiksvormen schade aan het merk door verwarring waardoor tevens sprake is van inbreuk op grond van artikel 13A, lid 1, sub c BMW en artikel 9 lid 1 sub c GVO."

4.28. Deze onderbouwing wekt de indruk dat Ikea zich beroept op kleurmerken. Dergelijke merken heeft zij evenwel niet. Hoewel geen van partijen dat in deze procedure naar voren heeft gebracht, is het de rechtbank ambtshalve bekend dat Ikea onder nr. 3 160 363

op 9 mei 2003 een aanvraag bij het OHIM heeft ingediend voor een Gemeenschaps-kleurmerk, bestaande uit de combinatie geel/blauw. Nadat de examiner van het OHIM het merk wegens gebrek aan onderscheidend vermogen had geweigerd, heeft Ikea op 7 september 2004 tegen die beslissing beroep aangetekend bij de Kamer van Beroep van het OHIM. Die Kamer heeft dat beroep bij beslissing van 1 juli 2005 ongegrond verklaard.

4.29. Dat Ikea zich niet op een kleurmerk kan beroepen, heeft zij zich blijkens een elders in haar processtukken in deze zaak voorkomende passage kenmerklijk ook gerealiseerd. Punt 15 van de conclusie van repliek in conventie vermeldt immers het volgende: "*Ten slotte, en voor alle duidelijkheid, Benelux registratie 633.852 en CTM registratie nr. 878.702 zijn geen kleurmerken, maar beeldmerken waarvan de kleuren onderdeel uitmaken. Het verschil tussen de "abstracte" kleurmerken en beeldmerken waarin kleuren zijn opgenomen is dat de "abstracte" kleurmerken de toepassing van kleuren in het algemeen, dus los van de vorm waarin zij worden gebruikt, beschermt. Beeldmerken zoals die van IKEA, beschermen alleen de vastgelegde grafische vorm in bepaalde specifieke kleuren.*"

4.30. De inhoud van de evengeciteerde passage komt de rechtbank niet onjuist voor. Maar daarvan uitgaande lag het op de weg van Ikea nader te onderbouwen waarom het gebruik van de kleurstellingen van de Multimate-vestigingen als zodanig (dus los van het reeds niet-inbreukmakend geachte gebruik van het teken van Serboucom) inbreuk maakt op "de vastgelegde grafische vorm in bepaalde kleuren" die haar beeldmerken uitmaken. Dat heeft zij evenwel niet gedaan, zodat haar vordering die zich richt tegen het gebruik van die kleurstellingen op de thans besproken grondslag (het merkenrecht) in elk geval niet toewijsbaar is.

4.31. Tenslotte heeft Ikea betoogd dat Serboucom moet worden verboden de kleurcombinatie geel/blauw bij de uitmonstering van de Multimate-bouwmarkten te gebruiken, omdat dat gebruik jegens haar, Ikea, onrechtmatig is.

4.32. Uit hetgeen Ikea in de loop van de procedure ter onderbouwing van deze grondslag heeft aangevoerd, leidt de rechtbank af dat zij daarbij het oog heeft op de figuur van de slaafse nabootsing. Voorwaarde voor toewijzing van een daarop gegronde vordering is, dat door het gewraakte gebruik van (in dit geval) de kleuren geel/blauw bij het publiek verwarring ontstaat tussen de producten en diensten van Ikea en die van Serboucom. Ikea heeft evenwel geen nadere concrete feiten of omstandigheden gesteld op grond waarvan - andermaal gegeven de in dit geding inmiddels als vaststaand aangenomen omstandigheid dat die verwarring in elk geval niet volgt uit het gebruik van het teken van Serboucom- het enkele gebruik van de kleuren geel/blauw door Serboucom inderdaad tot de door Ikea gestelde verwarring zou moeten voeren. Dat betekent dat ook deze grondslag de vordering van Ikea niet kan dragen.

Algehele slotsom

4.33. De over en weer ingestelde vorderingen zullen worden afgewezen. Partijen zullen, als over en weer in het ongelijk gesteld, ieder hun eigen proceskosten hebben te dragen.

5. De beslissing

De rechtbank

In conventie en reconventie

WIJST de over en weer ingestelde vorderingen AF;
COMPENSEERT de kosten van deze procedure aldus, dat iedere partij de eigen kosten zal dragen.
