

Vzgr Rb Zutphen, 27 maart 2007, Reclame Sukses v The Satisfactorie



v



MERKENRECHT

Depot te kwader trouw

- **Gebruik "S" genoegzaam aannemelijk gemaakt**
In dit licht luidt het oordeel dan ook dat TSFO met haar producties - en dan met name met productie 3, productie 4 in verbinding met productie 5 en productie 7 in verbinding met productie 8 en 9 - genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat zij vanaf september 2001 in het kader van haar reclame-uitingen gebruik heeft gemaakt van een afbeelding die de "S" bevat.

- **RS behoorde te weten dat The Satisfactorie de "S" in haar logo gebruikte**

Nu er aldus sprake is van gelijksoortige bedrijven die in elkaars nabijheid gevestigd zijn, in een gebied waar niet meer dan 30 andere reclamebureaus zitten, een zoekopdracht via internet naar reclamebureaus in de vestigingsplaats van RS voldoende is om TSFO te vinden, TSFO aantoonbaar in de regio adverteert en TSFO onderwerp is van een artikel en een foto in een krant die aantoonbaar bekend is aan RS en waarbij de "S" is afgebeeld, is het aannemelijk dat - indien en voor zover er vanuit moet worden gegaan dat RS niet wist dat TSFO de "S" in haar logo gebruikte - de bodemrechter zal oordelen dat een dergelijk gebrek aan wetenschap voor rekening van RS dient te blijven. Gelet op het voorgaande wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering aan hem wordt voorgelegd, TSFO zal verbieden de afbeelding met de "S" te gebruiken nu TSFO erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering door TSFO wordt ingesteld, het depot van RS van haar merk zal vernietigen op grond van kwader trouw aan de zijde van RS.

Vindplaatsen: [Boek 9](#)

Vzgr Zutphen, 27 maart 2007

(D. Vergunst)

(...)

zaaknummer / rolnummer: 83106/ KG ZA 07-4

Vonnis in kort geding van 27 maart 2007

in de zaak van

[X], h.o.d.n, RECLAME SUKSES,

wonende te Harderwijk,

eiseres,
procureur mr. F.W. Aartsen
tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid THE SATISFACTORIE BV,

gevestigd te Ermelo,

gedaagde,

procureur mr. J.U. van der Werff.

Partijen zullen hierna RS en TSFO genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

Het verloop van de procedure blijkt uit:

de dagvaarding

de mondelinge behandeling

de pleitnota van RS

de pleitnota van TSFO

de door TSFO bij brief van 6 februari 2007 na de mondelinge behandeling overgelegde

specificatie van haar kosten van rechtsbijstand

de brief van de raadsman van TSFO van 15 maart 2007

de brief van de raadsman van RS van 16 maart 2007

de brief van de raadsman van RS van 19 maart 2007

de brief van de raadsman van TSFO van 19 maart 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. RS exploiteert in Harderwijk een reclamebureau.

In dat kader houdt zij zich bezig met het ontwerpen van verpakkingen, folders, briefhoofden enz. alsmede met de vervaardiging en uitvoering van diverse soorten reclame.

2.2. TSFO exploiteert in Ermelo een adviesbureau voor marketing, communicatie, reclame, internet en digitale services.

2.3. Op 11 februari 2005 heeft RS het merk:



voor de klassen 35 (samengevat: diensten en producten van een reclamebureau), klasse 40 (samengevat: diensten van een drukkerij, waaronder een zeefdrukkerij) en 42 (samengevat: grafische diensten op het gebied van reclame) onder nummer 0769683 gedeponneerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

2.4. TSFO maakt in het kader van de door haar verleende diensten, gebruik van een logo waarvan naast tekst, onderstaande afbeelding, hierna te noemen de "S" onderdeel uitmaakt:



2.5. Op 5 januari 2007 heeft TSFO het merk



voor de klassen 35, 40 en 42 onder nummer 1126300 gedeponereerd bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

3. Het geschil

3.1. RS vordert, na vermindering van eis, dat de voorzieningenrechter bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis:

I. TSFO zal gebiedten om na betekening van dit vonnis met onmiddellijke ingang ieder gebruik van een afbeelding die inbreuk maakt op het Benelux-merk 0769683, althans het gebruik dat onrechtmatig is jegens RS, te staken en gestaakt te houden;

2. zal bepalen dat TSFO een dwangsom verbeurt van € 2.500,- voor elke keer of elke dag, dit ter keuze van RS, dat zij nalaat aan de hiervoor onder 1 vermelde gebod te voldoen;

3. zal bepalen dat RS op de voet van het bepaalde in artikel 260 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering binnen drie maanden na dit vonnis de hoofdzaak ahangig dient te maken;

4. TSFO zal veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Aan deze vordering legt RS in het licht van de feiten de volgende stellingen ten grondslag. RS is exclusief rechthebbende op het Benelux beeldmerk dat ingeschreven staat onder nummer 0769683 voor gebruik in de klassen 35, 40 en 42. Onlangs heeft RS bemerkt dat TSFO voor haar producten en diensten op het gebied van reclame in de klassen 35 en 42 gebruik maakt van een afbeelding waarvan het merk van RS een onderscheidend en dominerend bestanddeel uitmaakt. TSFO heeft in deze afbeelding een letter "S" in een cirkel opgenomen. De wijze waarop TSFO deze letter heeft afgebeeld, wijkt in geen enkel onderscheidend opzicht af van het Reclame Sukses-merk. TSFO maakt zo inbreuk op het merk van RS op grond van artikel 2.20 eerste lid onder a, b, en c van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), hierna te noemen het BVIE. Daarnaast handelt TSFO onrechtmatig jegens RS door gebruik te maken van deze afbeelding.

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

4. De beoordeling

4.1. Voorop gesteld wordt dat geen acht zal worden geslagen op de inhoud van de brief van de raadsman van RS van 16 maart 2007, voor zover die inhoud geen betrekking heeft op de door TSFO overgelegde specificatie van haar kosten van rechtsbijstand. Tijdens de mondelinge behandeling zijn partijen overeengekomen dat TSFO alsnog deze specificatie mocht overleggen waarna RS op de specificatie kon reageren. Het debat dient zich dan ook daartoe te beperken.

4.2. Als meest ver strekkende verweer heeft TSFO aangevoerd dat het depot van RS van het merk Sukses aan

te merken valt als een depot te kwader trouw zodat TSFO in een bodemprocedure de nietigheid van dit depot met succes kan inroepen.



4.3. Ingevolge artikel 2.4 onder f BVIE in verbinding met artikel 2.28 lid 3 sub b BVIE kan TSFO zich beroepen op de nietigheid van het onderhavige depot indien RS haar merk heeft gedeponereerd, terwijl zij wist dan wel behoorde te weten dat TSFO drie jaar daaraan voorafgaand in de Benelux te goeder trouwen op normale wijze de "S" heeft gebruikt in haar reclameuitingen en TSFO voor dat depot geen toestemming aan RS heeft gegeven. TSFO heeft hierbij de taak om de feiten en omstandigheden te stellen die het aannemelijk maken dat een dergelijk beroep gerechtvaardigd is.

4.4. TSFO heeft in dit verband diverse producties in het geding gebracht waarop de "S" staat afgebeeld.

Deze producties zijn - voor zover van belang - :

- een bestelbon van TSFO voor kerstkaarten van 10 december 200 I (prod. 3)
- een rekening van InterWare Ermelo met nummer 10450 en datum 4 september 2001 voor het ontwikkelen van de website van TSFO (prod. 4)
- een verklaring van een medewerker van InterWare dat factuur 10450 betrekking heeft op de website van TSFO zoals die thans nog te zien valt
- een lease-overeenkomst op naam van TSFO voor een Smart van 8 januari 2002 (prod. 7)
- een rekening aan TSFO voor een geleverde "Auto dec. The Satisfactorie" van 18 februari 2002 (prod. 8)
- drie foto's van een Smart
- een rekening aan TSFO voor geleverde fleecetruien van 12 december 2001 (prod. 10)
- een afbeelding van een CD-hoesje (prod. 11)
- een afbeelding van een verpakking met daarop een pakbon waarop staat vermeld (prod. 12):
 - Ordernummer :26050
 - Art. nr. :500
 - Aantal :500
 - Soort : CD hoesjes
The Satisfactorie
 - Afl.datum : 06-06-02

TSFO heeft voorts de fleecetruien waarop productie 10 betrekking heeft, ter zitting getoond.

4.5. RS heeft kanttekeningen geplaatst bij deze producties. RS heeft in dit kader - samengevat - volstaan met de opmerkingen dat uit de overgelegde desbetreffende productie(s) niet blijkt dat TSFO de "S" daadwerkelijk gebruikte dan wel in het door haar gestelde jaar gebruikte.

4.6. RS heeft zich zo beperkt tot het betwisten van de bewijskracht van de overgelegde producties zonder dat zij feiten en/of omstandigheden heeft genoemd die haar

betwisting ondersteunen. RS heeft zo niet voldaan aan haar stelplicht zodat aan dit verweer voorbij zal worden gegaan.

4.7. In dit licht luidt het oordeel dan ook dat TSFO met haar producties - en dan met name met productie 3, productie 4 in verbinding met productie 5 en productie 7 in verbinding met productie 8 en 9 - genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat zij vanaf september 2001 in het kader van haar reclame-uitingen gebruik heeft gemaakt van een afbeelding die de "S" bevat.

4.8. De vraag of dit gebruik door TSFO normaal en te goeder trouw is geweest is tussen partijen geen onderwerp van debat geweest, zodat hiervan zal worden uitgegaan.

4.9. Thans doet zich de vraag voor of RS gedurende drie jaar vóór 11 februari 2005 op de hoogte was dan wel op de hoogte behoorde te zijn van dit voorgebruik door TSFO. Het verweer van RS dat de ontwerpster van het merk, Broekema Advertising B.V. te Harderwijk, niets wist van eventueel voorgebruik door TSFO behoeft geen verdere bespreking dan dat slechts relevant is of RS dit wist of behoorde te weten. Een eventuele wetenschap van derden hieromtrent speelt geen rol.

4.10. TSFO heeft voorts terzake - onbestreden - de volgende feiten en omstandigheden genoemd: Partijen opereren op dezelfde markt in dezelfde regio. De plaatsen waarin partijen gevestigd zijn - RS in Harderwijk en TSFO in Ermelo - liggen nog geen acht kilometer van elkaar verwijderd. In het gebied tussen RS en TSFO zijn niet meer dan 30 reclamebureaus gevestigd. Als er op internet wordt gezocht op de termen "reclamebureau" en "Harderwijk" is RS de derde treffer en TSFO de zevende. Tot 2006 heeft in Ermelo en Harderwijk de Smart rondgereden met het logo van TSFO. TSFO heeft voorts een kopie overgelegd van een digitale drukwerkspecial van maart 2004, waarvan zij heeft gesteld dat zij die in een oplage van 2500 in de regio heeft verspreid. Ook heeft TSFO pagina's van de krant "Stad in Bedrijf" in het geding gebracht. Pagina 13 van de versie van oktober 2004 bevat een artikel over TSFO met daarbij een foto. Op de foto staat onder meer afgebeeld een computer met op het scherm de "S" en pagina 2 van de versie van november 2006 bevat een advertentie van RS. Ook heeft TSFO kopieën van de "Bedrijvengids Ermelo" en van "De Klok", het blad van de voetbalclub DVS '33, overgelegd, die beiden advertenties van TSFO met de "S" bevatten.

4.11. Nu er aldus sprake is van gelijksoortige bedrijven die in elkaars nabijheid gevestigd zijn, in een gebied waar niet meer dan 30 andere reclamebureaus zitten, een zoekopdracht via internet naar reclamebureaus in de vestigingsplaats van RS voldoende is om TSFO te vinden, TSFO aantoonbaar in de regio adverteert en TSFO onderwerp is van een artikel en een foto in een krant die aantoonbaar bekend is aan RS en waarbij de "S" is afgebeeld, is het aannemelijk dat - indien en voor zover er vanuit moet worden gegaan dat RS niet wist dat TSFO de "S" in haar logo gebruikte - de bodemrechter zal oordelen dat een dergelijk gebrek aan wetenschap voor rekening van RS dient te blijven.

4.12. Gelet op het voorgaande wordt dan ook niet aannemelijk geacht dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering aan hem wordt voorgelegd, TSFO zal verbieden de afbeelding met de "S" te gebruiken nu TSFO erin is geslaagd aannemelijk te maken dat de bodemrechter, indien een dergelijke vordering door TSFO wordt ingesteld, het depot van RS van haar merk zal vernietigen op grond van kwader trouw aan de zijde van RS.

4.13. De vordering zal dan ook reeds hierom worden afgewezen zodat de verdere stellingen en werven geen bespreking meer behoeven. RS zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van TSFO.

4.14. Zoals hiervoor al aangegeven maakt TSFO aanspraak op vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte kosten van rechtsbijstand.

4.15. Gelet op de verstreken uiterste datum voor implementatie van de richtlijnbevestigingen, 29 april 2006 en het gegeven dat het Nederlandse recht geen dwingende voorschriften bevat die tot toepassing van het zogeheten liquidatietarief dwingen, komen in een geding als het onderhavige alle 'redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die de in het gelijk gestelde partij heeft gemaakt' voor vergoeding in aanmerking. RS heeft zich niet verweerd tegen toewijzing van dergelijke kosten doch heeft de juistheid van de door TSFO overgelegde specificatie in twijfel getrokken. RS heeft hierbij echter volstaan de specificatie in algemeen gestelde bewoordingen te betwisten zonder dat zij nader heeft aangegeven welke posten in de specificatie niet juist zijn. Aan deze betwisting zal dan ook voorbij worden gegaan. De door TSFO opgevoerde BTW zal evenwel worden niet worden toegewezen aangezien TSFO deze kosten kan verrekenen.

4.16. De kosten aan de zijde van TSFO worden begroot op:

vast recht € 251,--
salaris procureur € 5.378,62.

5. De beslissing

De voorzieningenrechter

- wijst de vordering af;
- veroordeelt RS in de kosten aan de zijde van TSFO gevallen en tot op heden begroot op € 5.629,62;
- verklaart deze kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.