

Rb Den Haag, 2 mei 2007, Ema



MERKENRECHT

Soortnaam

“Emmabenamingen” soortaanduiding voor Dendrobium Orchideeën

Naar oordeel van de rechtbank dient het gebruik van de “Emmabenamingen” ter aanduiding van een variëteit van de soort Dendrobium te worden aangemerkt als een aanduiding van de soort van de waar welke in de betreffende handel gebruikelijk is. Het gebruik van deze benamingen is ook een “eerlijk gebruik”. Dit brengt dan ook met zich mee – onder de (onjuiste) aanname dat deze benamingen overeenstemmen met het merk EMA – dat de merkhouders, ingevolge artikel 2.23 lid 1, aanhef en sub b BVIE, zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van de “Emmabenamingen”

Vindplaatsen:

Rb Den Haag, 2 mei 2007

(Chr.A.J.F.M. Hensen)

(...)

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 274199 / HA ZA 06-3334

Vonnis van 2 mei 2007

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

TROPIC HOUSE HOLDING B.V.,

gevestigd te Schipluiden,

eiseres,

procureur mr. P.S. Jonker,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FRANSEN ORCHIDEEËN B.V.,

gevestigd te Maasland,

gedaagde,

procureur mr. R.C. van Keulen.

Partijen zullen hierna Tropic House en Fransen genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 6 december 2006;
- de akte houdende wijziging eis van Tropic House
- de akte houdenden verzet wijziging eis van Fransen;
- het proces-verbaal van comparitie van 3 april 2007.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Tropic House is houdster van een Benelux inschrijving in het Beneluxmerkenregister van het woordmerk EMA, welk merk op 1 april 1996 bij het Benelux Merkenbureau werd gedeponeerd en voorts werd ingeschreven in het Benelux Merkenregister onder nummer 0586187 voor de navolgende waren en diensten in klassen: 31 Zaaizaden; levende planten en bloemen; balkon-, kamer, kuip- en hangplanten; levende delen van planten die als teeltmateriaal kunnen worden gebruikt. 35 Bemiddeling bij de aan- en verkoop alsmede bij de import en export van de in klasse 31 genoemde waren; 42 Veredeling, vermeerdering, teelt en selectie, ook via substraatteelt, hydrocultuur of weefselkweek, van de in klasse 31 genoemde waren.

2.2. Tropic House is leverancier van jong plantmateriaal en innovatieve nieuwe rassen. Tot het leveringsprogramma behoren onder meer de rassen Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya, Zygopetalum, Epidendrum en Oncidium Alliance.

2.3. Tropic House gebruikt haar merk EMA uitsluitend voor rassen van de orchidee soort Dendrobium, welke rassen door Tropic House zijn gewonnen, ontwikkeld en gekweekt, en welke vervolgens door haar als jong plantmateriaal worden verkocht.

2.4. Tropic House gebruikt haar merk consequent samen met het registratie teken Ò. Deze wijze van gebruik verlangt zij ook van haar afnemers. Op haar website www.tropichouse.nl publiceert zij de door haar geleverde kwekersrechtelijke soorten op de volgende wijze

- Den. Ema® Tropic Stripes [P]
- Den. Ema® Tropic Songdark [P]
- Den. Ema® Tropic Song [P]
- Den. Ema® Tropical Season [P]
- Den. Ema® Tropicminitop [P]
- Den. Ema® "Queen" trop0003 [P]
- Den. Ema® "Pink Surprise" trop0007 [P]
- Den. Ema® "Millway Red" trop0012 [P]
- Den. Ema® "Red Eye" trop0014 [P]
- Den. Ema® "White Stamp" trop0015 [P]
- Den. Ema® "Lotus" trop0016 [P]
- Den. Ema® "and Mary" trop0019 [P]
- Den. Ema® "Good Fellow" trop0020 [P]

2.5. Fransen presenteert zich samen met twee andere partners onder de naam Cameleon Orchidee. Cameleon Orchidee levert een groot assortiment orchideeën, waaronder orchideeën van de soort Dendrobium.

2.6. Op de website www.cameleonorchidee.nl worden de volgende variëteiten van de soort Dendrobium aan-

geboden: Anna Green; Berry Oda; Compactum Paars; Nobile Stardust Chyomi; Compactum Roze; Compactum Wit; Emma Gold; Emma Pink; Emma White; Karen; Nobile roze/ wit; Sena Red; White Surprise; Eima Queen; Nobile Spring Dream Apollon; Blue Queen en Polar Fire.

2.7. Bijvoorbeeld de variëteit Emma Gold wordt op deze site op de volgende wijze gepresenteerd.

naam	Emma Gold
Soort	Dendrobium
Kleur	Geel Rode lip
Bloeitijd	Jaarrond
Hoogte	50-70 cm
Bloemgrootte	7 cm diam.
Houdbaarheid	8 weken
Polmaat	11 cm diam.
Sortering	1-2 tak
V.E.	x 12 in doos / x 9 in tray
Verpakking	Doos of tray
Bijzonderheden	Goudgele bloem met rode lip



3. Het geschil

3.1. Bij dagvaarding vordert Tropic House - samengevat -, uitvoerbaar bij voorraad;

I. Fransen te bevelen om met ingang van 5 dagen na betekening van dit vonnis ieder gebruik van het aan het gedeponeerde en ingeschreven merk EMA nagenoeg identieke teken EMMA, of een ander daarmee overeenstemmende teken, te staken en gestaakt te houden, onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk EMA schade kan worden toegebracht;

II. Fransen te bevelen om binnen 5 dagen, na betekening van dit vonnis op haar eigen kosten in een nader door eiseres te bepalen aantal vakbladen mededeling te doen van dit vonnis;

III. Fransen te veroordelen tot betaling van € 2.500 voor iedere dag gedurende welke zij in gebreke mocht blijven met nakoming van het sub I en II gevorderde, of enig deel daarvan;

IV. Fransen te veroordelen tot betaling van een voorschot aan schadevergoeding van €5.000;

V. Fransen te veroordelen in de kosten van deze procedure.

3.2. Bij akte vermeerdering van eis heeft Tropic House onderdeel IV en V van haar vordering gewijzigd opdat deze zullen luiden, samengevat:

IV Fransen te veroordelen tot primair winstafdracht, subsidiair, schadevergoeding, meer subsidiair betaling van een voorschot op de schade ten bedrage van € 5.000;

V. Fransen te veroordelen in de kosten van de procedure conform de Handhavingsrichtlijn.

3.3. Tropic House stelt daartoe dat Fransen door gebruik van het teken EMMA inbreuk maakt op haar recht tot het merk EMA.

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

4. De beoordeling 4.1. Ambtshalve overweegt de rechtbank dat zij bevoegd is op grond van artikel 4.6

BVIE, gelet op de woonplaats van gedaagde in dit arrondissement.

4.2. In de dagvaarding heeft Tropic House zich uiterst summier, uitgelaten omtrent de aard van het gebruik van een inbreukmakend teken door Fransen. Hoewel haar dagvaarding met 8 bladzijden betrekkelijk uitvoerig is, stelt zij met betrekking tot de inbreuk niet meer dan het volgende: Eiseres heeft moeten constateren dat Fransen inbreuk maakt op het door haar reeds lange tijd gevoerde en gedeponeerde merk "EMA", door gebruikmaking van het teken EMMA ter aanduidingen/of onderscheiding van waren, waarvoor eiseres haar bovengenoemd merk EMA reeds in 1996 heeft laten inschrijven. Naar oordeel van de rechtbank ontbreekt ieder verwijzing naar het moment en de plaatsen waarop de inbreuk zou hebben plaatsgevonden, daarnaast ontbreekt iedere verwijzing naar de manier waarop het teken zou worden gebruikt en de frequentie daarvan.

4.3. In beginsel zou de dagvaarding dan ook nietig moeten worden bevonden, ware het niet dat Fransen ter comparitie Tropic House heeft gered door te verklaren dat de website www.cameleonorchidee.nl mede door haar wordt geëxploiteerd. Als productie 11 bij dagvaarding had Tropic House screendumps van deze website in geding gebracht, niet ter onderbouwing van de inbreuk maar ter ondersteuning van haar reactie op een verwacht verweer van Fransen.

4.4. De rechtbank zal er dan ook vanuit gaan dat Tropic House aan haar vorderingen ten grondslag legt dat Fransen via het internet orchideeën van de soort Dendrobium aanbiedt onder de tekens Emma Gold, Emma Pink en Emma White.

4.5. De vraag is daarmee of Fransen met deze tekens inbreuk maakt op het merk EMA van Tropic House.

4.6. Tussen partijen staat niet ter discussie dat Fransen deze tekens gebruikt voor waren die soortgelijk zijn aan de waren waarvoor Tropic House haar merk gebruikt, te weten orchideeën van de soort Dendrobium.

4.7. Bij de beoordeling van de overeenstemming tussen teken en merk dient te worden uitgegaan van het teken of de tekens zoals Fransen deze gebruikt. De tekens Emma Gold, Emma Pink respectievelijk Emma White dienen derhalve te worden vergeleken met het merk EMA. Naar oordeel van de rechtbank is van een merkenrechtelijk relevante overeenstemming tussen deze tekens en het merk van Tropic House geen sprake.

4.8. Dit wordt niet anders indien enkel het gemeenschappelijk onderdeel Emma van de tekens in aanmerking zou worden genomen. Auditief is van belang dat Emma en EMA zowel in de Nederlandse, als in de voor de orchideeënhandel relevante Engelse taal op wezenlijk verschillende wijze wordt uitgesproken. Visueel onderscheidt EMA zich van Emma doordat het teken één letter M mist. Daardoor gaat niet alleen enige symmetrie en het element van herhaling in het woordbeeld verloren maar mist het ook de dominante vorm van de M als "driepoot". Visueel is voorts niet zonder belang dat het merk EMA altijd wordt gepresenteerd als EMA® met het registratieteken.

4.9. Hiermee valt reeds het doek voor Tropic House. Niettemin zal de rechtbank kort ingaan op het door

Fransen gevoerd verweer omdat dit verweer uitmondt in de conclusie dat het merk EMMA ongeldig zou zijn.

4.10. Aan de hand van producties, nader aangevuld met ter zitting getoond materiaal blijkt dat een veelheid van bloemenrassen en ook een veelheid van variëteiten van orchideeen worden aangeboden onder een naam samengesteld uit het teken Emma en een toevoeging. Een variëteit met enkel de naam Emma blijkt ook te bestaan, sinds 1980. Naast Emma en naast Emma Gold, Emma Pink en Emma White is de rechtbank ondermeer gestuit op Emma Belle (1993), Emma Enberg (1955) en Emma Aiona (1953).

4.11. Fransen stelt dat al deze namen de gebruikelijk namen zijn waarmee Dendrobium variëteiten uniform en overal in de wereld worden aangeduid, zoals Bintje de aanduiding is voor een bepaald aardappelras. Ter comparitie is besproken dat ook op het internet bijvoorbeeld de Emma White algemeen als specifiek ras wordt aangeboden. Googelen met de zoekterm “Emma White” + dendrobium levert 180 hits waarvan een groot deel van aanbieders van deze variëteit in NL en het buitenland.

4.12. Naar oordeel van de rechtbank dient het gebruik van de “Emmabenamingen” ter aanduiding van een variëteit van de soort Dendrobium te worden aangemerkt als een aanduiding van de soort van de waar welke in de betreffende handel gebruikelijk is. Het gebruik van deze benamingen is ook een “eerlijk gebruik”. Dit brengt dan ook met zich mee – onder de (onjuiste) aanname dat deze benamingen overeenstemmen met het merk EMA – dat de merkhouders, ingevolge artikel 2.23 lid 1, aanhef en sub b BVIE, zich niet kan verzetten tegen het gebruik in het economisch verkeer van de “Emmabenamingen”.

Dat deze benamingen soortnaam zijn voert niet tot de conclusie dat het merk ongeldig is, reeds omdat, zoals hierboven overwogen, de benamingen niet overeenstemmen met het merk.

4.13. De slotsom is dat de vorderingen van Tropic House dienen te worden afgewezen.

4.14. Tropic House zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Ter comparitie hebben partijen zich er meer verenigd dat in weerwil van de eiswijziging, de proceskosten zullen worden vastgesteld aan de hand van het liquidatietarief. Aan de hand van die maatstaf begroot de rechtbank de kosten aan de zijde van Fransen op €1.064, waarvan € 296 voor vast recht en €768 voor salaris procureur.

4.15. Ter comparitie hebben partijen zich ermee verenigd dat de akte wijziging eis als ingetrokken kan worden aangemerkt zodat het verzet van Fransen daartegen niet meer beoordeeld behoeft te worden.

5. De beslissing

De rechtbank:

- wijst de vorderingen af;
- veroordeelt Tropic House in de proceskosten, aan de zijde van Fransen tot op heden begroot op €1.064;
- verklaart dit vonnis wat betreft de kostenveroordeling uitvoerbaar bij voorraad.